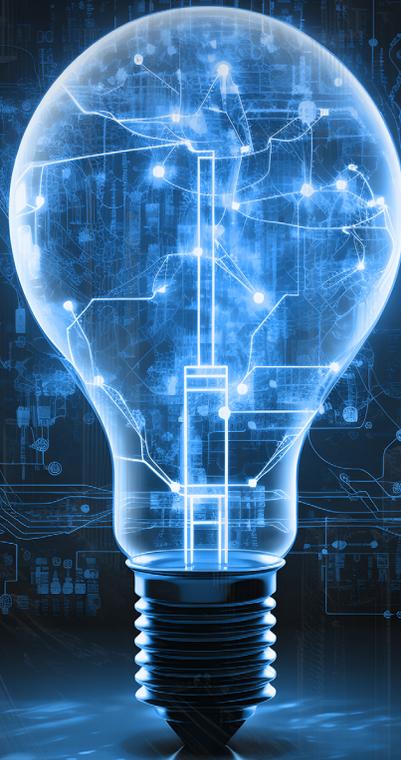


Organizador: **Marlon Tomazette**

Bruce Flávio de Jesus Gomes
Claudio Alves da Silva
Gabriel Espíndola Chiavegatti
Heron Teixeira Júnior
Ítalo Borges Zanina
Ivo Teixeira Gico Júnior

José Costa de Moraes Júnior
Mariana Tozzo Oliveira
Marlon Tomazette
Otávio Madeira Sales Lima
Pedro Marcos Nunes Barbosa
Robson Crepaldi

PROPRIEDADE INTELECTUAL E DESENVOLVIMENTO



Já há bastante tempo existem criações do espírito, coisas que se concebem (Cícero). Essas criações do espírito passam a ter um valor econômico, a partir do momento em que o Direito assegura a seu titular uma exclusividade na sua utilização, isto é, cria uma escassez artificial. Essa é a propriedade intelectual, uma criação do Direito para valorizar essas criações do espírito, que teve papel fundamental no chamado desenvolvimento econômico.

Em qualquer concepção que se tenha de desenvolvimento econômico, inegável que, cada vez mais, as criações intelectuais são valorizadas e tem um papel fundamental para a economia. Em qualquer lista da Forbes das pessoas mais ricas do mundo, boa parte de suas riquezas será concentrada em ativos de propriedade intelectual.

O direito sempre influenciou os comportamentos que são analisados pela economia de forma drástica, no estabelecimento de regras de política econômica, de contratos, da organização e do exercício das atividades econômicas, de aplicação dessas regras pelo Poder Judiciário e, especialmente, de determinação dos direitos de propriedade, inclusive intelectual. Assim, é inegável que o direito tem um papel fundamental para promover o desenvolvimento econômico. Para qualquer concepção que se tenha, "o "império do direito" (rule of Law) é "um ingrediente necessário em qualquer estratégia de desenvolvimento" (TRUBEK).

Naturalmente, a velocidade da economia atual, traz novos desafios a todo o momento, inclusive nas questões da propriedade intelectual, o que, muitas vezes, pode trazer um descompasso entre o direito e a realidade que ele tenta disciplinar. Do mesmo modo, a crescente influência da jurisprudência na interpretação das regras pode acabar influenciando, de alguma forma, o comportamento dos agentes.

O presente livro traz algumas reflexões críticas sobre essas situações, tratando desses diversos temas, que possuem alta relevância social e econômica.

Nesse caminho, o capítulo escrito por Ivo Teixeira Gico Jr trata da influência e do papel fundamental que o direito exerce na economia, o que, indiscutivelmente influenciará toda a lógica da atuação dos agentes econômicos.

Já entrando na parte da propriedade intelectual, em si, os capítulos escritos por Otávio Madeira Sales Lima, José Costa de Moraes Júnior e Marlon Tomazette analisam como as decisões jurisprudenciais, especialmente dos tribunais superiores, podem influenciar a efetiva proteção dos diversos bens da propriedade intelectual.

Os capítulos escritos por Bruce Flávio de Jesus Gomes e Claudio Alves da Silva analisam a importância do consumidor, como um pilar fundamental na aplicação da disciplina da propriedade intelectual, seja na questão das marcas, da concorrência desleal ou do trade dress.

Os capítulos escritos por Pedro Marcos Nunes Barbosa, Gabriel Espíndola Chiavegatti e Robson Crepaldi analisam a questão dos direitos autorais, em pontos de fundamental relevância, tratando, respectivamente de: aplicação das sanções aos violadores desses direitos; a proteção das criações arquitetônicas, considerando à perspectiva do direito à cidade; e a disciplina jurídica dos chamados Ghostwriters.

Por fim, os capítulos escritos por Heron Teixeira Júnior, Ítalo Borges Zanina e Mariana Tozzo Oliveira, tratam de novas realidades como a inteligência artificial ou de novos desafios, considerando uma grande valorização de realidades que, apesar de já existirem há muito tempo, ainda não têm o tratamento jurídico claramente definido na esfera da propriedade intelectual, quais sejam: as receitas culinárias e a fashion law.

ISBN 978-65-6006-031-9



9 786560 060319 >



EXPERT
EDITORA DIGITAL

PROPRIEDADE INTELECTUAL E DESENVOLVIMENTO





Prof. Dra. Adriana Goulart De Sena Orsini
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Prof. Dr. Alexandre Miguel Cavaco Picanco Mestre
Universidade Autónoma de Lisboa, Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Escola Superior de Comunicação Social (Portugal), The Football Business Academy (Suíça)

Prof. Dra. Amanda Flavio de Oliveira
Universidade de Brasília - UnB

Prof. Dr. Carlos Raul Iparraguirre
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del Litoral (Argentina)

Prof. Dr. César Mauricio Giraldo
Universidad de los Andes, ISDE, Universidad Pontificia Bolivariana UPB (Bolívia)

Prof. Dr. Eduardo Goulart Pimenta
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, e PUC - Minas

Prof. Dr. Francisco Satiro
Faculdade de Direito da USP - Largo São Francisco

Prof. Dr. Gustavo Lopes Pires de Souza
Universidad de Litoral (Argentina)

Prof. Dr. Henrique Viana Pereira
PUC - Minas

Prof. Dr. Javier Avilez Martínez
Universidad Anahuac, Universidad Tecnológica de México (UNITEC), Universidad Del Valle de México (UVM) (México)

Prof. Dr. João Bosco Leopoldino da Fonseca
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.

Prof. Dr. Julio Cesar de Sá da Rocha
Universidade Federal da Bahia - UFBA

Prof. Dr. Leonardo Gomes de Aquino
UniCEUB e UniEuro, Brasília, DF.

Prof. Dr. Luciano Timm
Fundação Getúlio Vargas - FGVSP

Prof. Dr. Mário Freud
Faculdade de direito Universidade Agostinho Neto (Angola)

Prof. Dr. Marcelo Andrade Féres
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Prof. Dr. Omar Jesús Galarreta Zegarra
Universidad Continental sede Huancayo, Universidad Sagrado Corazón (UNIFE), Universidad Cesar Vallejo. Lima Norte (Peru)

Prof. Dr. Raphael Silva Rodrigues
Centro Universitário Unihorizontes e Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Prof. Dra. Renata C. Vieira Maia
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Prof. Dr. Rodolpho Barreto Sampaio Júnior
PUC - Minas e Faculdade Milton Campos

Prof. Dr. Rodrigo Almeida Magalhães
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, PUC - Minas

Prof. Dr. Thiago Penido Martins
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG

Direção editorial: Luciana de Castro Bastos

Diagramação e Capa: Editora Expert

Revisão: Do Autor

A regra ortográfica usada foi prerrogativa do autor.



Todos os livros publicados pela Expert Editora Digital estão sob os direitos da Creative Commons 4.0 BY-SA. <https://br.creativecommons.org/>
"A prerrogativa da licença creative commons 4.0, referencias, bem como a obra, são de responsabilidade exclusiva do autor"

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

TOMAZETTE, Marlon (Org.)

Título: PROPRIEDADE INTELECTUAL E DESENVOLVIMENTO - Belo Horizonte - Editora Expert - 2023

Organizadores: Marlon Tomazette

ISBN: 978-65-6006-031-9

Modo de acesso: <https://experteditora.com.br>

1. Propriedade Intelectual 2. Direito 3. Economia

I. I. Título.

CDD: 341.758

Pedidos dessa obra:

experteditora.com.br

contato@editoraexpert.com.br



EXPERT
EDITORA DIGITAL

AUTORES

Ivo Gico Jr

Otávio Madeira Sales Lima

Pedro Marcos Nunes Barbosa

Bruce Flávio de Jesus Gomes

Ítalo Borges Zanina

Heron Teixeira Júnior

Gabriel Espíndola Chiavegatti

Robson Crepaldi

Claudio Alves da Silva

Mariana Tozzo Oliveira

Marlon Tomazette

José Costa de Moraes Júnior

SUMÁRIO

Direito & Desenvolvimento: O papel do direito no desenvolvimento econômico 11

Ivo Gico Jr

Julgamento da ADI 5.529/DF pelo supremo tribunal federal na contramão da proteção da propriedade intelectual 37

Otávio Madeira Sales Lima

Comentários à lei de direitos autorais (9.610/98): Sanções por contrafação de direitos 55

Pedro Marcos Nunes Barbosa

A proteção da marca e a repressão à concorrência desleal como interesse do fornecedor e do consumidor..... 85

Bruce Flávio de Jesus Gomes

Receitas e pratos culinários como propriedade intelectual: um estudo sobre a possibilidade (ou não) de receitas e pratos culinários serem considerados e protegidos como propriedade intelectual no direito brasileiro 115

Ítalo Borges Zanina

Direito autoral e inteligência artificial: breves considerações sobre o desafio do uso da *machine learning* na perspectiva dos direitos autorais 143

Heron Teixeira Júnior

Direito autoral na arquitetura e urbanismo na perspectiva do direito à cidade.....161

Gabriel Espíndola Chiavegatti

Ghost writer e a venda da propriedade intelectual científica181

Robson Crepaldi

“*Trade dress*”: o consumidor é foco da proteção conferida ao conjunto-imagem ou apenas barômetro da concorrência desleal?211

Claudio Alves da Silva

Fashion law: análise jurídica da possibilidade de aplicação do direito autoral como proteção às criações de moda no Brasil241

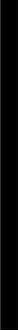
Mariana Tozzo Oliveira

Os graus de proteção das marcas no Brasil: a visão jurisprudencial277

Marlon Tomazette

O princípio da proibição à proteção deficiente e sua aplicação às marcas evocativas: um ensaio à superação do entendimento jurisprudencial299

José Costa de Moraes Júnior



**DIREITO & DESENVOLVIMENTO:
O PAPEL DO DIREITO
NO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO**

DIREITO & DESENVOLVIMENTO: O PAPEL DO DIREITO NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO¹

Ivo Gico Jr²

1. INTRODUÇÃO

Do ponto de vista histórico, a pobreza tem sido a condição natural da humanidade, não a exceção (Maddison, 2006). Tem havido uma redução substancial no nível de pobreza em várias regiões do mundo, todavia, em locais como a África Subsaariana a pobreza tem aumentado e não diminuído (Chen & Ravallion, 2004). Alguns países conseguiram romper a barreira da pobreza e tornaram-se desenvolvidos. Em tais regiões a população goza não apenas de um nível superior de conforto material e de oportunidades, mas também possuem mais acesso ao processo político, aos mercados (que são mais amplos e mais competitivos), a ideias diversas, informação e conhecimento. Também há pobres em países desenvolvidos, mas em uma parcela muito inferior ao resto da população e em condições substancialmente distintas dos pobres em países subdesenvolvidos, que via de regra são miseráveis.

Em países desenvolvidos as pessoas podem abrir e fechar negócios livremente; podem participar do processo político independentemente de sua origem, classe, cor ou religião; podem formar organizações civis e criar movimentos políticos a custos muito inferiores aos de seus pares em países subdesenvolvidos. No

1 Originalmente publicado em: *Direito e Desenvolvimento*, João Pessoa, v. 8, n. 2, p. 110-127, 2017

2 Professor titular do Programa de Mestrado e Doutorado do Centro Universitário de Brasília - CEUB. Ph.D. em Economia (UnB), Doutor em Direito (USP), Mestre com honra máxima (James Kent Scholar) pela Columbia Law School, Nova York e Especialista em Processo Civil (IBEP/IBDP). É advogado atuante, árbitro e professor de Análise Econômica do Direito, Regulação, Concorrência e Contratos no CEUB, em Brasília, além de ser membro-fundador e ex-presidente da Associação Brasileira de Direito & Economia - ABDE

mesmo sentido, populações de países desenvolvidos invariavelmente gozam de sistemas jurídicos maduros e bastante estáveis que são integralmente aplicáveis à maioria absoluta da população, não apenas aos integrantes das elites dominantes.

Nesse sentido, como explicar a existência de sociedades tão distintas? Muitos especialistas, ortodoxos e heterodoxos, alegaram e ainda alegam que o subdesenvolvimento seria o resultado de falta de investimento, um problema que poderia – em tese – ser resolvido com a atração de poupança estrangeira mediante políticas de juros altos, pela transferência direta de capital mediante ajuda de organismos internacionais ou simplesmente pelo endividamento estatal. Em larga medida, essa visão, em um sabor ou em outro, ainda é dominante na discussão dos macroeconomistas.

Curiosamente, em vários países, apesar de o investimento ter aumentado, o esperado desenvolvimento sustentável não se materializou. Em geral, são países em que há elevados custos de transação, grupos econômicos poderosos e setores informais consideráveis. Quando simplesmente aumentar o investimento não foi suficiente, muitos passaram a criticar as políticas macroeconômicas. Os mercados não estavam funcionando adequadamente por culpa de políticas estatais. Era necessário que os mercados fossem liberalizados para poderem funcionar. Era necessário que os preços fossem “corretos” para transmitir à sociedade os reais custos de oferecer cada bem.

Vários países seguiram essa cartilha e implementaram diversas medidas macroeconômicas ortodoxas, como responsabilidade fiscal, controle inflacionário, câmbio flutuante, mas novamente o esperado desenvolvimento não se materializou. A nova explicação foi a falta de capital humano ou, simplesmente, educação. Novamente várias medidas foram tomadas para aumentar o número de anos da população em geral nas escolas. Contudo, a produtividade da força de trabalho não aumentou. A qualidade da educação em geral é baixa e os retornos associados também são baixos, o que desincentiva o investimento em educação.

De acordo com a abordagem neo-institucionalista adotada no presente artigo, a falta de investimento, políticas deletérias e falta de capital humano são explicações secundárias. O subdesenvolvimento decorre, em última instância, das escolhas que cada sociedade faz e tais escolhas são formatadas e limitadas pelas instituições (regras e normas) que estruturam a interação humana em uma dada comunidade (North D. C., 2007 [1990]).

A principal instituição formal a regular as interações humanas em toda e qualquer economia capitalista desenvolvida é o direito. Não há um único país desenvolvido cuja população não goze, em larga medida, de um sistema jurídico sólido e extremamente complexo, aplicado por cortes e tribunais independentes. O presente artigo se propõe a discutir justamente papel do sistema jurídico e, portanto, do direito em países desenvolvidos e sua contribuição para o seu desenvolvimento.

Para tanto, discutiremos na Seção 2 as razões normalmente associadas ao desenvolvimento e as razões pelas tais explicações são insatisfatórias quando excluídas as instituições. Na Seção 3, discutiremos as explicações tradicionais oferecidas pela literatura neo-institucionalista para o fato de vários países não terem conseguido fazer a transição para o desenvolvimento e, em especial, a necessidade de um arcabouço institucional que permita a criação e proteção de um mercado de trocas impessoais. Na última seção associaremos as instituições normalmente associadas com o desenvolvimento (propriedade, contratos e finanças) com suas respectivas áreas jurídicas. Demonstraremos que as instituições pró-mercado efetivamente essenciais ao desenvolvimento são normalmente associadas ao direito privado, enquanto as instituições estruturantes do Estado e do jogo político, que protegem o próprio mercado são associadas ao direito público, muitas vezes ignoradas ou pouco enfatizadas.

2. EXPLICAÇÕES TRADICIONAIS PARA O SUBDESENVOLVIMENTO

Mais de 80% da humanidade vive hoje em países que o Banco Mundial considera subdesenvolvido (Shirley, Institutions and Development, 2008) e mesmo com os enormes avanços identificados em países como China e Índia, quase metade da população mundial vive na pobreza (Chen & Ravallion, 2004). A verdade é que poucos países que eram pobres ao final da 2^o Guerra Mundial possuem hoje renda per capita próxima da dos países desenvolvidos, com a notável exceção dos países exportadores de petróleo. Um dos exemplos de transição mais marcante, por não envolver a entrada em blocos econômicos, como é o caso da República Tcheca, da Hungria, da República Eslovaca e da Eslovênia, é a Coréia do Sul.

Em 1960, o PIB per capita da Coréia do Sul era aproximadamente igual ao de Gana, todavia, em 2005, o PIB per capita da Coréia do Sul ajustado pela paridade de poder compra era oito vezes maior que o de Gana (Maddison, 2006). Até hoje há debates acerca de como a Coréia do Sul conseguiu tamanho avanço (Chang, 2008 [2007]) e porque outros países não conseguiram. Já o Brasil é um exemplo de meio termo entre sucesso e fracasso e que ninguém consegue explicar satisfatoriamente porque está onde está e como fazer para ir adiante.

A busca pelo cálice sagrado da receita para o desenvolvimento tem sido empreendida com baixo grau de sucesso por economistas de todos os matizes (Lal, 2002 [1983]). Desde a década de 60, pesquisadores e especialistas têm abraçado e abandonado várias explicações possíveis para o subdesenvolvimento e tentado alcançar o desenvolvimento de várias formas. Os principais “motores” testados foram: investimento e inovação tecnológica; políticas macroeconômicas pró-mercado; e formação de capital humano. Um resumo mais detalhado dessas aventuras e desventuras não cabe neste trabalho, mas é oferecido por William Easterly (2002 [2001]).

De início, cabe dizer que nenhuma dessas explicações foi suficiente para transformar países subdesenvolvidos em desenvolvidos,

nem para explicar a situação de cada um. Uma das razões para essa incapacidade é que tais explicações ignoram sumariamente a importância das instituições.

Por exemplo, podemos dizer que investimento não está correlacionado com crescimento em vários aspectos (Shirley, *Institutions and Development*, 2008). Essa afirmação pode parecer um pouco estranha para defensores de teorias neoclássicas do crescimento ou mesmo para Keynesianos e Novos Keynesianos, mas se considerarmos que o investimento apenas estimula o crescimento quando há oportunidades econômicas e incentivos para empreender produtivamente a relação entre investimento e crescimento parece ser menos direta.

Invariavelmente países pobres são penalizados por barreias não econômicas à entrada, ameaças a negócios que não a competição, exceto para alguns poucos integrantes das elites dominantes. Para todos os demais, os custos de transação associados à criação, administração e liquidação de um empreendimento são inflados por burocracias corruptas e ineficientes, pela insuficiente ou inexistente aplicação das leis contra crimes, fraudes e expropriações, pela dificuldade de fazer valer contratos, por regulações parciais e excludentes, pela fragilidade da defesa do direito de propriedade bem como por carência de mecanismos eficazes para pressionar políticos para que respondam a estas ineficiências.

A consequência desse ambiente institucional é que o determinante predominante para o sucesso ou o fracasso de um empreendimento está mais ligado a quem o empresário conhece (economia personalista) do que a capacidade empreendedora e de inovação do empresário, o que, obviamente, reduz substancialmente a pressão competitiva e incrementa os incentivos para comportamentos oportunistas.

Países subdesenvolvidos são governados por uma coalização de poderosas elites que, para se manterem ou por puro receio, limitam o acesso de grupos excluídos à política, educação, organizações e à própria economia. Esse estado de exclusão é tão prevalente na

história da humanidade que Douglas North e outros denominaram esse arranjo institucional de “Estado Natural” (North, Wallis, & Weingast, 2009). Mesmo sociedades que nominalmente possuem regras constitucionais, eleitorais e outras instituições associadas a uma democracia podem ser consideradas Estados Naturais se tais regras na prática limitam o acesso às elites dominantes.

Em um ambiente competitivo em que as conexões políticas são relevantes para o resultado do jogo econômico, é natural que empresas excluídas ou pertencentes a grupos excluídos sejam penalizadas com altos custos de transação impostos pelo governo na forma de burocracia, incerteza e insegurança. Já empresas politicamente influentes conseguem burlar ou ao menos mitigar substancialmente tais custos, o que desequilibra a concorrência.

Um dos resultados naturais da imposição estatal de custos de transação desproporcionais a empresas não pertencentes à elite é o crescimento considerável do setor informal. A informalidade é um traço característico dos países subdesenvolvidos. Diante de custos consideráveis, muitos empreendedores optam por não entrar no mercado e outros optam por entrar à margem da lei, na informalidade. A informalidade gera custos privados e sociais. Empresas informais vivem em constante insegurança; não podem participar de licitações ou negociar com grandes empresas; não podem exportar ou importar por canais oficiais; não têm acesso ao sistema financeiro; são mais vulneráveis à brutalidade policial e à corrupção da burocracia e fiscais; e têm menos acesso ao Judiciário. Além disso, para evitar chamar atenção, negócios informais devem manter-se pequenos, o que impede que empresas eficientes cresçam. Não é a toa que a informalidade é inversamente correlacionada com desenvolvimento (Ayyagari, Beck, & Demirgüç-Kunt, 2005).

A este ponto deve ser relativamente óbvio que a estrutura jurídica de um país, não apenas aquela constante dos livros e das leis, mas a efetivamente praticada, possui uma enorme importância para a forma como investimentos geram ou não riqueza para um povo. A existência de instituições (regras) ruins pode não apenas

impedir o investimento, como pode distorcê-lo de forma a canalizá-lo para empresas menos eficientes ou para finalidades socialmente indesejáveis, distorcendo o mercado. Tais distorções são capazes de limitar a inovação e o crescimento.

Como a simples transferência de capital e a realização de investimentos para país subdesenvolvidos não se mostrou suficiente para gerar crescimento, muito pensadores passaram a defender que os mercados precisavam ser corrigidos por meio de políticas macroeconômicas para que funcionassem adequadamente. A existência de grandes déficits fiscais, políticas monetárias inflacionárias, taxas de câmbio supervalorizadas e barreiras ao comércio internacional estaria impedindo que os mercados funcionassem adequadamente e, portanto, limitando a possibilidade e a utilidade dos investimentos a ser realizados (Shirley, *Institutions and Development*, 2008).

Durante os anos 80 e na década de 90 muitos países se esforçaram para implementar pelo menos algumas dessas mudanças, como o Brasil, o Chile, a Argentina e o México. No entanto, a profundidade, a extensão e o sucesso de tais políticas variaram substancialmente entre os países, pois a verdade é que as escolhas políticas dependem da estrutura institucional e organizacional de cada país. Em outras palavras, que medidas foram implementadas, quando e como depende fundamentalmente do arcabouço institucional que comanda o jogo político, isto é, as regras políticas determinam quais são os tópicos e os grupos aos quais os políticos devem atender. Tais interesses, por sua vez, determinam que medidas políticas serão implementadas e se o foco será no curto ou no longo prazo.

Enfim, políticas macroeconômicas são o resultado conjunto do sistema econômico, político e de crenças de uma dada sociedade, razão pela qual sem compreender todos, não é possível se alterar apenas as medidas sem se alterar os três sistemas.

A mesma lógica se aplica ao problema da educação em países subdesenvolvidos. Mesmo naqueles em que recursos adequados foram destinados ao sistema educacional, muitas vezes, as organizações e as instituições são tais que os agentes não possuem incentivos para

aumentar a qualidade do ensino. No Brasil, por exemplo, existe uma forte resistência a se tentar vincular a remuneração dos professores da rede pública ao desempenho de seus alunos em testes padronizados. A burocracia que controla a educação superior impede a concorrência e controla a qualidade dos que existem com base apenas em critérios quantitativo e não qualitativos. Muitas vezes, o incentivo dos políticos é com a construção de novas escolas, o que permite a realização de lucrativos contratos, bem como a criar de uma comunidade clientelista que recebe posições na burocracia (algo comum na história do Distrito Federal). Essa estrutura de incentivos pune aqueles que tentam excluir clientes da estrutura e desincentiva a qualidade.

Em resumo, o argumento não é que investimento, boas políticas macroeconômicas e educação não geram desenvolvimento, mas sim que assumir que tais variáveis se comportariam da mesma forma em países desenvolvidos e subdesenvolvidos é errado. É necessário que arcabouço institucional adequado esteja presente.

3. EXPLICAÇÕES NEO-INSTITUCIONALISTA PARA O SUBDESENVOLVIMENTO

Instituições são “restrições desenvolvidas pelos seres humanos que estruturam a interação humana” (North D. C., 2007 [1990], p. 3), o que inclui restrições escritas e formais como leis e constituições, bem como restrições informais e tácitas como normas sociais, convenções e códigos de conduta auto-impostos. As instituições ou regras do jogo são desenvolvidas pela humanidade para prover um mínimo de estrutura para a interação humana em um mundo marcado pela incerteza. Instituições reduzem a incerteza e o risco ao tornar as ações dos demais mais previsíveis.

Avner Greif (2006) define instituições de forma mais ampla como um sistema compartilhado de crenças, normas internalizadas, regras e organizações que motivam, permitem e guiam indivíduos a seguirem uma determinada regra de conduta, gerando, dessa forma, padrões de comportamento. Ao contrário de North, para Greif, a eficácia é um

elemento essencial da definição de instituição. Nesse sentido, uma regra imposta pelo Estado que não gere alteração de comportamento não constitui uma instituição.

A essa altura é obvio que uma das se não a mais importante instituição nas sociedades moderna é o direito, isto é, o conjunto de obrigações impostas pelo Estado apoiadas em sanções estatais em caso de descumprimento.

Por outro lado, todos os aspectos da interação humana, por mais simples que possa parecer, contêm alguma forma de instituição informal que regulamenta essa interação. Por exemplo, a forma de se pegar bagagens nas esteiras dos aeroportos. Em Genebra, Suíça, ao se aproximar das esteiras, os passageiros se mantêm a uma distância de 2 a 3 metros da esteira. Não há faixas no chão ou guardas que imponham essa distância, mas todos parecem segui-la rigorosamente. Mesmo estrangeiros, como este Autor, que não sabem de início da regra informal rapidamente a percebem e se ajustam ao comportamento social. Já no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, a conduta é completamente diversa. A maioria dos passageiros se espreme e se aperta para sair rapidamente do avião e se posicionam da forma mais próxima possível da esteira. Aqueles que assim não procedem rapidamente são bloqueados por outros passageiros que se esgueiram por qualquer brecha para ficar colados na esteira. Um suíço que chegasse em Guarulhos seria rapidamente empurrado para trás da multidão de passageiros e teria de esperar quase todos pegarem suas bagagens para ter acesso à sua. Um brasileiro que estivesse em Genebra provavelmente se encontraria sozinho ao lado da esteira e provavelmente perceberia que há algo de estranho no seu comportamento. A maioria se retrai assim que percebe este fato e a regra da distância permanece em funcionamento. Exemplos semelhante são a forma como se guiam carros em Bangladesh, Beijing, Washington, Brasília ou como se posicionar em uma escada rolante.

Estes simples exemplos demonstram como não são apenas as regras formais que constituem instituições, mas também regras de comportamento que as pessoas internalizam ao decorrer do tempo. O

resultado é a combinação de tais regras com as regras estatais que são efetivamente feitas valer (*enforced*), isto é, possuem eficácia.

Toda sociedade possui um conjunto de instituições fundamentais que proveem o arcabouço básico para a interação entre seus membros, tais como constituições, códigos e normas de condutas amplamente aceitas. Apesar de muitas regras e hábitos mudarem com alguma frequência, essas instituições fundamentais são mais persistentes e enraizadas. Tais instituições são o que chamamos de arcabouço ou ambiente institucional. O arcabouço institucional de uma sociedade é o resultado de sua história. As elites estruturam as instituições fundamentais para perpetuar o seu poder e algumas dessas estruturas persistem, mesmo quando tais elites não estão mais no poder. Essa persistência pode decorrer não apenas do fato de algum grupo poderoso ainda a fazer valer, mas também de sua incorporação ao sistema de crenças da sociedade, que passa a crer que o mundo se comporta ou deveria se comportar dessa forma, que demais se comportam ou deveriam se comportar dessa forma. Tais instituições se tornam impregnadas no tecido social, são muito difíceis de mudar e impossíveis de se ignorar (North D. C., 2005).

Normas internalizadas podem persistir mesmo quando conflitam com o que observadores externos classificariam como interesse próprio. Um exemplo disso é o caso da água encanada de Conarky, Guiné (Shirley, *Institutions and Development*, 2008). No final dos anos 80, o sistema de água de Conarky estava em colapso. Mais de 40% da população não era atendida, a qualidade da água era ruim, havia interrupções frequentes, não havia fundos para reparos e expansão, além de 60% da água era perdida em vazamentos, desvios ou simplesmente não cobrados. Para resolver o problema, O Governo da Guiné arrendou o sistema de fornecimento de água a um consórcio de empresas privadas para operá-lo na capital e em algumas cidades grandes. O preço do fornecimento foi ajustado para recuperar a rede, um sistema de cobrança mais eficiente foi instalado e as conexões irregulares foram eliminadas. Como resultado, a maioria dos consumidores agora tinham custos maiores para ter acesso à água.

Tais custos tornaram-se ainda maiores quando o próprio Governo parou de pagar suas contas.

No novo sistema de Conarky, as taxas para quem usava pouca água eram módicas, por outro lado, eram substanciais para os usuários de grandes volumes. Todavia, maioria das casas era de usuários intensivos, pois a conexão era na realidade compartilhada com várias famílias. Além disso, as famílias que mantinham a conexão não cobravam dos vizinhos pelo uso da água, razão pela qual apenas as famílias mais ricas tinham condições de manter tais conexões, de custos elevados e o acesso à água era restrito. Uma pesquisa realizada no local (Shirley & Ménard, 2002) indicou que em Conarky havia fortes regras morais contra a cobrança de água pelos vizinhos, provavelmente porque no passado uma conexão de água sinalizava à sociedade que o seu detentor tinha influência com as elites dominantes, além de os preços serem menores e raramente ser cobrado pelo gasto. Não obstante, quando as circunstâncias mudaram, essa norma social de compartilhamento sem cobrança tornou-se inadequada e, como era difícil mudar, acabou resultando em poucas pessoas tendo condições de manter uma conexão e, portanto, e um menor acesso.

Em Abidjan, Costa do Marfim, foi implementado um arranjo similar de privatização do sistema de água encanada, que também resultou em preços maiores, contudo, não houve problema de acesso. Primeiro, porque Abidjan era mais rica, mas mais relevante, por que em Abidjan os vizinhos que compartilhavam uma conexão dividiam a conta (Ménard & Clarke, 2002). A moral da história é que ao contrário do que prega a teoria ortodoxa, o mecanismo mercado não funciona da mesma forma em todas as sociedades. A depender do arcabouço institucional vigente, uma solução que foi bem-sucedida em uma dada comunidade pode fracassar miseravelmente em outra. Em suma, as instituições importam para o desenvolvimento.

As economias de mercado modernas que foram bem-sucedidas são caracterizadas por instituições que apoiam trocas mercadológicas impessoais, algumas vezes envolvendo longas distâncias e longos períodos de tempo. Os mecanismos primitivos de trocas, como a troca

imediate, a reputação e o conhecimento pessoal ainda são importantes e existem, mas essas formas tradicionais de troca existem em paralelo com trocas complexas e anônimas realizadas em entre vários níveis de estranhos governados por reguladores, tribunais e a polícia. Mercados desenvolvidos são sempre caracterizados por mecanismos institucionais que permitem a realização de trocas complexas, temporalmente distantes e, mais importante, entre desconhecidos. A impessoalidade das trocas amplia os mercados, a especialização e, assim, o crescimento econômico.

Para que estes mercados impessoais possam funcionar, são necessários dois tipos de instituições – as redutoras de custos de transação e as protetoras de comportamento oportunista (expropriação). Toda transação tem custos: encontrar o parceiro, receber e oferecer informações, negociar preço, conferir o produto, monitorar os termos acordados, fazer valer os termos acordados e punir aqueles que desviam (Coase, 1993 [1937]). A compreensão dos custos de transação é fundamental para a compreensão do desenvolvimento, pois onde há custos de transação, há oportunidades de trocas perdidas. Normalmente, as instituições relacionadas com a redução dos custos de transação estão relacionadas com o direito privados, isto é, o direito que regulamenta as relações jurídicas entre privados.

Não obstante, reduzir os custos de transação não é suficiente. A criação, manutenção e expansão dos mercados pressupõe a existência de instituições que protejam os particulares de expropriação por parte do Estado e demais grupos de poder. Deve ser no interesse das elites proteger a propriedade privada dos agentes envolvidos na troca, de outra forma, os agentes terão incentivos a desperdiçar recursos protegendo-se do Estado, ocultando a troca de seu conhecimento ou, simplesmente, não realizando a troca. Estados efetivos monopolizam o uso legítimo da força para manter a estabilidade e a paz, para proteger os indivíduos e sua propriedade, para fazer valer os contratos e as leis. Todavia, um Estado forte o suficiente para fazer isso também é

forte o suficiente para expropriar seus cidadãos e subjugar as pessoas (Weingast, 1993)

A realização de trocas pressupõe a restrições críveis ao poder estatal de apropriar-se dos ganhos. Assim como instituições que protegem contratos determinam o escopo das transações que ocorrerão em um dado mercado pela determinação de quais barganhas são protegíveis e, portanto, críveis, instituições que limitam a coerção influenciam a própria decisão dos indivíduos em trazer seus bens para o mercado, isto é, a existência do mercado em si (Grief, 2005).

Economias de mercado avançadas desenvolveram instituições que limitam o abuso de poder por parte do estado, instituições que são críveis para os potenciais investidores, por exemplo, instituições que incentivam as trocas podem ser (i) reputação pessoal; (ii) reputação dentro de redes de negócios baseadas em família, religião ou outras redes sociais; (iii) reféns; (iv) normas de condutas comerciais e (v) códigos comerciais (*lexmercatoria*) e civis (Greif, 2006). Já instituições que limitam o poder estatal podem ser (i) horizonte de tempo do ditador; (ii) normas militares de não-intervenção; (iii) ameaça de revolta; (iv) financiamento, ajuda, alianças e ameaças internacionais; (v) eleições e normas democráticas; (vi) separação de poderes de assembleias e tribunais; e (vii) federalismo.

Note que, grosso modo, tais grupos de instituições correspondem justamente aos corpos jurídicos a que pertencem o direito privado e o direito público. Explicar como tais instituições surgiram nos países desenvolvidos é uma tarefa muito complexa para um artigo, mas algumas explicações caras aos neoinstitucionalistas podem ser obtidas em North (2007 [1990]), Grief(2006) e um resumo interessante em Shirley (2008). Da mesma forma, não há consenso na literatura acerca do porquê tais instituições não surgiram em países subdesenvolvidos. As explicações mais comuns são herança colonial,(North D. C., 2007 [1990]); (Shirley, 2008) e (Porta, Lopez-de-Silanes, Schleifer, & Vishny, 1997); dotações mais heranças coloniais (Acemoglu, Johnson, & Robinson, 2001); conflitos (Tilly, 1992)e crenças e normas(Greif, 2006).

Apesar de ter havido avanços consideráveis no entendimento das instituições que levam ao desenvolvimento, nosso entendimento acerca do que leva ao subdesenvolvimento ainda é muito limitado. Além disso, nossa compreensão sobre como as instituições mudam ainda é muito parcial. Instituições são persistentes, mas também são endógenas (Shirley, 2008), o desafio é avançar além dessas abstrações e encontrar evidências que sejam mais úteis para os elaboradores de políticas públicas.

4. A RELAÇÃO ENTRE O DIREITO E O DESENVOLVIMENTO

É dentro desse contexto teórico que se inclui a relevância do direito para o desenvolvimento econômico. A história tem demonstrado que nenhuma sociedade capitalista moderna conseguiu emergir sem uma infraestrutura jurídica ampla e complexa que simultaneamente conseguisse garantir a existência de um mercado pessoal e sem proteger parcela substancial dos cidadãos da espoliação por elites dominantes, parece haver, portanto, alguma correlação entre desenvolvimento e sistema jurídico sólido.

Quanto maior for um dado mercado, mais seus integrantes poderão dividir trabalho e se especializar. A especialização gera eficiência e, com isso, aumenta a riqueza social. Não é à toa que em cidades pequenas médicos e advogados são normalmente generalistas. A demanda restrita por trabalhos específicos, isto é, o tamanho do mercado, não permite que seus integrantes se especializem e, com isso, essas comunidades tornam-se menos prósperas. A uniformidade do direito aplicável ao mercado permite que este se alargue. Não é à toa que a criação dos Estados Nacionais contribuiu significativamente para o desenvolvimento dos povos europeus. A imposição de uma única ordem jurídica a grandes extensões territoriais e comunidades reduziu substancialmente os custos de transação e expandiu os mercados.

De uma forma mais geral, a fonte da riqueza decorre da cooperação humana. Quanto mais os membros de uma dada comunidade cooperam, menos recursos a sociedade desperdiçará com

a proteção de ativos (e.g. contratação de seguranças, milícias armadas, sistemas de alarme) e com atividades meramente distributivas (e.g. roubo, saque, fraudes). Tais atividades não são produtivas e, portanto, são desperdícios de riqueza. Os recursos poupados nestas sociedades podem ser vertidos para outras atividades mais produtivas, como a produção de bens e serviços e sua troca. Esse é o famoso dilema entre fazer ou tomar.

Obviamente, a troca em qualquer mercado pressupõe que os agentes barganhando sejam capazes de identificar e mutuamente reconhecer a titularidade dos respectivos produtos a serem trocados. Sem a noção clara do que pertence a cada um, a insegurança pode gerar conflitos sobre a propriedade e caímos novamente no mundo não-cooperativo. Torna-se melhor tomar a fazer. A regulamentação acerca do que pertence a cada um e o que se pode realizar com cada bem é regulado pelo direito civil, em especial pelo direito de propriedade.

O direito de propriedade pode ser inclusivo ou exclusivo. Na Roma Antiga, por exemplo, sob certas circunstâncias escravos poderiam ter propriedade privada e, com isso, alguns conseguiam comprar sua liberdade. Já no período escravocrata brasileiro, havia dois sistemas. Nas plantações de cana-de-açúcar e café, onde o desempenho de cada escravo depende apenas de seu próprio esforço e barato monitorá-lo, os escravos não podiam possuir propriedade. Os incentivos a trabalhar vinham da ameaça e dos castigos físicos. Já na mineração, onde o desempenho dependia também de elementos aleatórios, cuja monitoração era custosa, os escravos eram permitidos a ficar com parte do que conseguissem extrair, gerando incentivos para que produzissem sem o necessário custo de monitoramento. Outro exemplo claro de como o direito de propriedade pode limitar que tem acesso aos mercados, houve tempos em que as mulheres não poderiam possuir bens. Tal regra as excluía do mercado, da possibilidade de acumular riquezas e, assim, as marginalizavam.

No exemplo anterior na cidade de Conarky, Guiné, as conexões de água encanada eram, na prática, propriedades coletivas e, por isso, estavam expostas ao problema de recursos comuns (*common*

pool) conhecido como tragédia dos baldios. Cada conexão era sobre-explorada e os usuários não enfrentavam os custos sociais do que estavam usufruindo, o que acabou por gerar uma escassez. O direito de propriedade lida justamente com estas questões e como cada sociedade resolve seus problemas de alocação de recursos e esforços, logo, tem um impacto significativo sobre seu desempenho econômico.

Note que o direito de propriedade não se resume aos direitos de uso (*iusutendi*), gozo (*iusfruendi*) e disposição (*iusabutendi*, que inclui o direito de alterar e de transferir) de bens materiais, a propriedade intelectual tem se tornado cada vez mais relevante para a riqueza das nações. Apenas a título de exemplo, tomemos o caso do licenciamento compulsório de alguns medicamentos de combate à AIDS. O Estado brasileiro decretou que poderia fabricar tais medicamentos ou comprar de terceiros, independentemente do consentimento das empresas que detinham a patente de tais medicamentos. Na prática, mitigou substancialmente o direito de propriedade dos inventores de tais medicamentos. Qual a relevância desse tipo de postura para o desenvolvimento econômico brasileiro?

É fato que os contribuintes brasileiros pagarão menos pelo bem-sucedido programa de combate à AIDS em território nacional. Todavia, tendo em vista que a propriedade dos inventores foi mitigada, também é provável que as empresas brasileiras não invistam em inovações na área de medicamentos que sejam de interesse do Governo brasileiro, pois correm o sério risco de terem suas patentes licenciadas compulsoriamente. É mais provável que a energia inovadora seja canalizada para outras áreas onde a propriedade não foi relativizada e, portanto, a lucratividade tende a ser maior, como o desenvolvimento de softwares.

Independentemente da clareza e da robustez dos direitos de propriedade de um dado país, não basta as pessoas serem titulares dos resultados de seus esforços, é preciso que elas sejam capazes de trocar os frutos de seus trabalhos com outras pessoas e, assim, poderem usufruir integralmente dos ganhos da especialização. Se uma pessoa fosse senhora de tudo o que produz, mas não pudesse trocar

com outros, teria que produzir quase tudo para sua sobrevivência, como era feito na Idade Média, e não haveria qualquer ganho com a especialização. Na prática, não haveria mercado.

A possibilidade de troca (*ius abutendi*) permite a existência de um mercado, mas não resolve o problema da confiança recíproca. Como fazer com que o outro lado do negócio cumpra com sua parte na barganha quando o adimplemento é diferido no tempo?

Na Antiguidade e na Idade Média, o problema da desconfiança recíproca era resolvido por mecanismos primitivos, basicamente a reputação. Em uma pequena comunidade, caso um membro não honrasse seu compromisso, todos saberiam de seu inadimplemento rapidamente e ele dificilmente conseguiria fazer negócio novamente. Sua própria sobrevivência o impelia a cooperar e não trapacear.

O problema é que esse mecanismo restringe o tamanho do mercado, pois só funciona em pequenas comunidades onde todos se conhecem e, portanto, restringe os potenciais ganhos com a especialização. Para resolver esse problema, foram criados mecanismos reputacionais dentro de redes sociais, como a família, a religião ou profissionais, como as guildas. Assim, ainda que um agente não conhecesse pessoalmente uma determinada pessoa, se ele era parte daquela rede social, então, era confiável. Novamente, tais redes são de custosa implementação e não funcionam muito bem com grandes comunidades. Outros mecanismos foram inventados pela humanidade.

Uma história mais detalhada desse desenvolvimento pode ser obtida em outros locais (Greif, 2006), mas o que importa para o presente trabalho é que as sociedades modernas superaram o problema da confiança com o chamado direito contratual. Essa é a área do direito que determina quem pode contratar, como e em que termos. Assim como a propriedade, o direito de contratar poder ser inclusivo ou exclusivo. De qualquer forma, o direito contratual é a instituição formal que – combinado com a propriedade – dá suporte à existência de um mercado amplo e impessoal nas sociedades capitalistas modernas.

Outra questão bastante cara à economia do desenvolvimento é a necessidade do acúmulo de capital. Quanto mais sofisticado for o empreendimento ou quanto maior a escala mínima viável, maior a quantidade de capital necessária para sua realização e mais difícil que um único indivíduo tenha tamanho capital ou esteja disposto a arriscar tanto. Para resolver esse problema é que existe o chamado direito societário, que permite que indivíduos agreguem capitais individuais e formem um ente maior e distinto de seus integrantes, a empresa. As empresas ou corporações têm um papel fundamental no desenvolvimento do mundo moderno. Parcela substancial dos produtos e inovações se origina de grandes empresas e grupos econômicos, tudo, regulado e viabilizado pelo direito societário.

Apenas para se ter uma ideia da importância do direito societário, até o século XIX os Estados Unidos permitiam a criação de empresas, mas não permitiam que empresas fossem sócias de outras empresas. Isso impedia que grandes grupos se associassem de forma mais profunda com outros grandes grupos. A forma que os agentes econômicos desenvolveram para burlar essa limitação foi a formação de trustes que detinham as ações de cada empresa, possibilitando a conjugação de esforços. Tais arranjos se tornaram tão grandes e poderosos que foi criada toda uma área do direito voltada a combatê-los, o direito antitruste, cujo objetivo é proteger o capitalismo de sua tendência monopolística (Gico Jr., 2007).

A possibilidade de coordenar esforços em empresas gerou naturalmente a possibilidade de agregar pequenas contribuições de um grande número de pessoas, democratizando o acesso a investimentos que antes eram de exclusividade de poucos ricos. Essa coordenação foi possibilitada pelo direito societário e potencializada pelo direito bancário e de mercado de capitais. O objetivo desses corpos jurídicos é regular e viabilizar que o público em geral participe, a baixíssimos custos de transação, de grandes empreendimentos. Nas sociedades desenvolvidas, é um instrumento de dispersão de risco e democratização do capital. É o ápice da impessoalidade do mercado e de sua extensão quase que global.

O direito societário e o bancário resolvem o problema de acúmulo de capital necessário para manter e replicar o funcionamento do capitalismo atual. Lamentavelmente, sua implementação e funcionamento não ocorreram de forma igual em todos o país e, por exemplo, no Brasil, serviu apenas para concentrar ainda mais poder na mão de família e pequenos grupos que já dominavam a economia nacional. A pobre regulação e a permissividade da legislação permitiram que, historicamente, acionistas controladores abusassem de acionistas minoritários e enfraqueceu o mercado de capitais brasileiro.

E aqui devemos abandonar um pouco o direito privado e passarmos ao direito público, pois em todas as análises estava implícito que tanto o direito de propriedade quanto o direito contratual, societário e bancário seriam protegidos pela sociedade por meio de terceiros desinteressados. Normalmente estes terceiros são tribunais de justiça. Um Judiciário forte e independente é outra característica das sociedades capitalistas desenvolvidas. É ele que permite que os agentes negociem livremente e, caso alguém não cumpra a sua parte, seja obrigado a fazê-lo ou compensar devidamente os prejuízos ocorridos. Agora, para que o Judiciário seja capaz de fazer valer suas ordens é necessário que outra organização esteja a seu serviço, a Polícia. Desobedecer a uma ordem judicial é um crime e cabe à Polícia investigar e prender criminosos. Uma organização completa a outra.

Além do Judiciário, é necessário que haja regras que instruem e limitem a atuação dos entes públicos, para que o Estado não seja um mero mecanismo de expropriação do cidadão. O corpo de direito que regulamente tais comportamentos é o direito administrativos, responsável por dizer o que pode e o que não pode o administrador no exercício de suas funções.

Obviamente todas essas regras, em todas as áreas são escolhidas pelo Poder Legislativo. Quanto mais ampla for a representação do povo e mais competitivo forem as eleições de tais representantes, mais democráticas serão as regras e maior a probabilidade de elas serem benéficas para uma parcela significativa da população. Excluindo os

países exportadores de petróleo, os países desenvolvidos tendem a ter democracias sólidas e competitivas.

Agora a relação entre todas essas organizações e instituições, bem como das regras fundamentais do jogo político estão consolidadas no direito constitucional e cristalizadas na Constituição Federal. É este documento que estabelece os acordos políticos fundamentais de nossa sociedade e estabelece o arcabouço institucional dentro do qual todo o direito se estrutura e opera. Uma compreensão da ordem econômica de um país depende necessariamente da compreensão do conteúdo dessa Carta Fundamental, que em alguns países como a Inglaterra nem escrita é.

5. CONCLUSÕES

Como demonstrado acima, se para a compreensão do desenvolvimento econômico dos países a compreensão das instituições importa, então, o Direito importa e muito. Seu estudo pode revelar como as estruturas de poder de uma dada sociedade se organizam, seus sistemas de crenças e normas internalizadas, bem como os espaços de possível atuação para melhoria. Em um contexto em que é necessário estudar e compreender os custos de transação associados com a produção e distribuição de bens, bem como as formas de organização econômica, o estudo do direito passa a ser fundamental.

Apesar de a pesquisa em Direito e Economia tem crescido a passos largos, essa literatura ainda é desconhecida por muitos, principalmente no Brasil. Esperamos que este trabalho tenha chamado atenção para as potencialidades dessa linha de pesquisa e sua capacidade de complementar e melhorar as teorias vigentes.

REFERÊNCIAS

ACEMOGLU, D.; JOHNSON, S.; ROBINSON, J. A. The Colonial Origins of Comparative Development: an empirical investigation. *American economic review*, 91, n. 5, 2001. 1369-13401.

AYYAGARI, M.; BECK, T.; DEMIRGÜÇ-KUNT, A. Small and medium enterprises across the globe. Washington, DC: World Bank Policy Research Working Paper, 2005.

CHANG, H.-J. *Bad Samaritans: the myths of free trade and the secret history of capitalism*. New York: Bloombury Press, 2008 [2007].

CHEN, S.; RAVALLION, M. How Have the World's Poorest Fared since the Early 1980s? World Bank Policy Research Working Paper 3341, Washington, DC, 2004.

COASE, R. H. The nature of the firm. In: WILLIAMSON, O. E.; WINTER, S. G. *The Nature of The Firm: origins, evolution and development*. Oxford: Oxford University Press, 1993 [1937]. p. 18-34.

EASTERLY, W. *The elusive quest for growth: Economists' Adventures and Misadventures in the Tropics*. Cambridge: MIT Press, 2002 [2001].

GICO JR., I. T. *Cartel - teoria unificada da colusão*. São Paulo: Lex, 2007.

GREIF, A. *Institutions and the path to the modern economy: lessons from medieval trade*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

GRIEF, A. Commitment, coercion and markets: the nature and dynamics of institutions supporting exchange. In: MÉNARD, C.; SHIRLEY, M. M. *Handbook of New Institutional Economics*. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2005. p. 727-786.

LAL, D. The poverty of “development economics”. London: Institute of Economic

Affairs - IEA, 2002 [1983].

MADDISON, A. The World Economy. Paris: OECD Publishing, v. 1, 2006.

MÉNARD, C.; CLARKE, G. R. G. Reforming Water Supply in Abidjan, Côte d’Ivoire: A mild reform in a turbulent environment. In: SHIRLEY, M. M. Thirsting for Efficiency: The Economics and Politics of Urban Water Sector Reform. Oxford: Elsevier Science, 2002p. 233-272.

NORTH, D. C. Understanding the process of economic change. Princeton: Princeton University Press, 2005.

NORTH, D. C.. Institutions, institutional change and economic performance. New York: Cambridge University Press, 2007 [1990].

NORTH, D. C.; WALLIS, J. J.; WEINGAST, B. R. Violence and social orders: A conceptual framework for interpreting recorded human history. New York: Cambridge University Press, 2009.

OLSON, M. A lógica da ação coletiva. São Paulo: Edusp, 1999 [1962].

PORTA, R. L. et al. Legal determinants of external finance. Journal of finance, 52, 1997. 1131-1150.

SHIRLEY, M. M. Institutions and development. Cheltenham: Edward Elgar, 2008.

SHIRLEY, M. M.; MÉNARD, C. Cities Awash: a synthesis of the country cases. In: SHIRLEY, M. M. Thirsting for efficiency: The Economics and Politics of Urban Water System Reform. Oxford: Elsevier Science, 2002. p. 1-41.

TILLY, C. Coercion, capital and european states. Oxford: Blackwell Publishing, 1992.

WEINGAST, B. R. Constitutions as Governance Structures: the political foundations of secure markets. *Journal of institutional and theoretical economics*, 149, n. 1, Jan 1993. 286-311.

**JULGAMENTO DA ADI
5.529/DF PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NA
CONTRAMÃO DA PROTEÇÃO DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL**

JULGAMENTO DA ADI 5.529/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA CONTRAMÃO DA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

*Otávio Madeira Sales Lima*³

1. INTRODUÇÃO

A ADI 5.529/DF foi proposta com o objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/1996, sob o fundamento de que este dispositivo acabava por conferir um prazo indeterminado de vigência das patentes.

Além da indeterminação do prazo de vigência de patentes, outros fundamentos adotados foram os de que o dispositivo em questão fomentaria a demora na apreciação dos pedidos administrativos de patente, o que afrontaria a duração razoável e a eficiência do processo no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI; transferiria aos consumidores o ônus pela demora na concessão das patentes; e prejudicaria a livre iniciativa e a concorrência, pois ampliaria demasiadamente o período de exploração exclusiva de determinada tecnologia em detrimento do interesse e benefício da coletividade.

A justificativa para tal assertiva é a de que o mencionado dispositivo vincularia um prazo mínimo de proteção a contar da efetiva concessão da patente pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI, o que acarretaria na indeterminação da vigência da patente, uma vez que tal órgão tem, comumente, demorado muitos anos para a análise dos pedidos de proteção patentária. Esta foi a conclusão final do Supremo Tribunal Federal para a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/1996.

³ Mestrando em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília. Advogado.

Ocorre que o STF, para alcançar tal conclusão, acabou por utilizar fundamentos de ataque à proteção intelectual em si, sem que isso sequer fosse objeto da ADI em si.

Isso porque, por maioria de votos, o STF entendeu que o prazo excessivo de proteção traria um impacto negativo para a sociedade, pois dificultaria e encareceria seu acesso a serviços públicos de saúde, *“uma vez que onera o sistema ao eliminar a concorrência e impor a aquisição de itens farmacêuticos por preço estipulado unilateralmente pelo titular do direito, acrescido do pagamento de royalties sobre os itens patenteados que o Poder Público adquire e distribui”*⁴.

Da extensa ementa do julgamento, para não a transcrever integralmente, pode-se citar os seguintes trechos que justificam a reflexão proposta no presente artigo:

[...]

9. O impacto da extensão do prazo de vigência de patentes no Sistema Único de Saúde (SUS) é digno de atenção, pois, sendo ele um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo e contando com uma rede de atendimento que visa universalizar o acesso à saúde gratuita, demanda recursos públicos compatíveis com sua amplitude e complexidade, os quais, todavia, esbarram em problemas financeiros e orçamentários típicos de um país em desenvolvimento como o Brasil. O domínio comercial proporcionado pela patente por períodos muito longos tem impacto no acesso da população a serviços públicos de saúde, uma vez que onera o sistema ao eliminar a concorrência e impor a aquisição de itens farmacêuticos por preço estipulado unilateralmente pelo titular do direito, acrescido do pagamento de royalties sobre os itens patenteados que o Poder Público adquire e distribui.

4 Supremo Tribunal Federal. Voto proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529/DF. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4984195>. Acesso em 12/03/2023.

10. Quanto maior o prazo de exclusividade usufruído pelo titular da patente farmacêutica, mais será onerado o poder público e a sociedade, considerando-se a necessidade de aquisição de medicamentos em larga escala para a execução de políticas públicas em saúde. Esse contexto se torna ainda mais gravoso e dotado de urgência diante da emergência internacional de saúde decorrente da pandemia da Covid-19. O enfrentamento de uma crise de tamanha magnitude envolve a gestão de recursos escassos de diversas ordens, e não somente aqueles associados à aquisição de medicamentos com possível indicação para o tratamento da doença. A pressão sobre o sistema de saúde aumentou de forma global, elevando a demanda por insumos em toda a cadeia de atendimento.

11. O prolongamento indevido dos prazos de vigência de patentes farmacêuticas reveste-se de caráter injusto e inconstitucional, por privilegiar o interesse particular em detrimento da coletividade, impactando de forma extrema a prestação de serviços de saúde pública no país e, conseqüentemente, contrariando o direito constitucional à saúde (art. 196 da Constituição de 1988). A extensão do prazo de vigência das patentes afeta diretamente as políticas públicas de saúde do país e obsta o acesso dos cidadãos a medicamentos, ações e serviços de saúde, causando prejuízos não apenas a concorrentes e consumidores, mas, principalmente, àqueles que dependem do Sistema Único de Saúde para garantir sua integridade física e sua sobrevivência. [...].”

Apesar da fundamentação do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.529/DF, o problema principal do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/1996 não era o prazo nele conferido, mas sim o exacerbado tempo de demora na análise pelo INPI dos pedidos de registro de patentes, o que acabava por conferir à parte um prazo

maior do que o previsto no Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Acordo TRIPS), do qual o Brasil é signatário (vide Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994).

É certo que o problema posto ao STF foi mais referente à demora do órgão responsável pela análise e concessão de patentes – o INPI – do que um ataque à proteção conferida às patentes.

Isso porque, de fato a demora de dez anos, em média, para a análise do pedido de registro de patentes pelo INPI acaba por acarretar em uma extensão indevida do prazo anteriormente definido por lei.

Este artigo, portanto, não tem a pretensão de criticar o julgamento final da ADI 5.529, qual seja, a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/1996, uma vez que sua aplicação realmente ampliava o prazo de concessões de patentes por períodos maiores do que o limite legal (*caput* do artigo 40 da Lei 9.279/1996) e maiores do que o estabelecido internacionalmente no Acordo TRIPS (artigo 33^o do Acordo TRIPS).

O presente artigo tem como objetivo, por outro lado, analisar a fundamentação adotada pelo STF como razão de decidir e seus possíveis efeitos negativos para um contexto maior de proteção à propriedade intelectual.

Para tanto, inicia-se com uma breve consideração sobre a importância dos fundamentos de uma decisão proferida em controle de constitucionalidade, para justificar a preocupação exposta no presente artigo.

5 “A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito”. Decreto nº1.355/1994. Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em 19/03/2023.

2. IMPORTÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE

Na fundamentação da ADI 5.529/DF, o Supremo Tribunal Federal atacou o sistema de proteção de patentes, o indicando como vilão da sociedade, especialmente no tocando a medicamentos e demais questões referentes à saúde.

Ao atacar as patentes, ao invés de se ater ao parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/1996 e à efetiva demora na prestação do serviço pelo INPI, o Supremo Tribunal Federal acabou por criar um precedente que, em certa medida, enfraquece o instituto da Propriedade Intelectual.

Ainda que o dispositivo final da ADI 5.529/DF tenha sido unicamente para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/1996, a fundamentação adotada em todo o extenso voto é relevante, especialmente por ter sido adotada em julgamento de controle concentrado de constitucionalidade.

Apesar da coisa julgada ter como *“limite objetivo as questões decididas pelo órgão judicial, que deverá cingir seu pronunciamento ao objeto do litígio que é demarcado pelo pedido”*⁶, é certo que os fundamentos adotados pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de forte repercussão nacional e proferido em controle concentrado de constitucionalidade têm relevância e impacto jurídico.

O Enunciado nº 168 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) concluiu que: *“os fundamentos determinantes do julgamento de ação de controle concentrado de constitucionalidade realizado pelo STF caracterizam a ratio decidendi do precedente e possuem efeito vinculante para todos os órgãos jurisdicionais”*⁷.

6 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 3ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. P. 185.

7 Disponível em <https://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>. Acesso em 19/03/2023.

Esse entendimento do FPPC deriva do fenômeno:

“que se costuma denominar de transcendência dos motivos determinantes, ou seja, o reconhecimento de que o efeito vinculante, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, atingiria não apenas o dispositivo da decisão – o ato normativo concretamente apreciado como objeto –, mas também a *ratio decidendi*”⁸

Em acréscimo, o inciso II do art. 489 do CPC indica que os fundamentos integram o rol de elementos essenciais da sentença, enquanto o §3º do mencionado dispositivo determina que a *“decisão judicial deverá ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio de boa-fé”*⁹.

Assim, tem-se como relevante a reflexão quanto aos fundamentos adotados na ADI 5.529/DF e seus impactos para o sistema de proteção da propriedade intelectual.

A seguir, busca-se realizar uma breve digressão sobre o instituto da propriedade intelectual para uma melhor análise sobre o julgamento da ADI 5.529/DF pelo STF.

8 MINAMI, M. Y., PEIXOTO, Ravi, TAVARES, João Paulo Lordelo G. Questão prejudicial, coisa julgada e transcendência dos motivos determinantes nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Revista de Processo. vol. 295/2019. Disponível em: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/60269172/Questao_prejudicial__coisa_julgada_e_transcendencia_dos_motivos_determinantes_nas...20190812-28781-1f5u2a2-libre.pdf?1565618466=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DQuestao_prejudicial_coisa_julgada_e_tran.pdf&Expires=1678920520&Signature=f4sFToeVNFw13hJ6FMz1K0DPMrpHWmrEHkD2Ky-pSsBpgckSIGVQDQN-pXPY6aHvTxfIijPfAtwTn2Sjv9~T~Oui-Mv1th-JCpn8CaF1JvkeK4vC6sKvukP6KM0jIhdS1bWxM24FNGFcxm6Q0B9yyRP2w~tm6FaiUmbzgcbrz8as3g580Wc8QUzJMX63Myxte9-Quy8Ww~ehbZHDkwi~KeJmxIrWSkmVzMtFaEveb6vcwPYhpmKwvagt7puvLspMIOL-iV98rnuCZb5rjPaQ9h9OUgLuzbAoCp0lNmF9wM4Nii6HK5TY8q7fZesv6HvIutyYvs~ZfdWBRM5PAQQ_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA Acesso em: 15/03/2023.

9 Código de Processo Civil. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em 19/03/2023.

3. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), órgão autônomo das Nações Unidas, define a Propriedade Intelectual como:

“a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico”¹⁰.

Para João da Gama Cerqueira, *“todos, enfim, que se dedicam a qualquer atividade intelectual, adquirem direito exclusivo sobre suas produções, independentemente do maior ou menor valor artístico, científico ou industrial que apresentem ou do modo de sua reprodução”*¹¹.

Sthephan Kinsella¹² ensina que a defesa da Propriedade Intelectual pode ser dividida em dois grupos de argumentos: jusnaturalista e utilitarista.

10 BARBOSA, Dênis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2ª ed. rev. e atual. Disponível em https://www.dba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em 12/03/2023. P. 10.

11 CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946. P. 67/68. Disponível em [file:///C:/Users/User/Downloads/GAMA%20CERQUEIRA%20-%20Tratado%20da%20Propriedade%20Industrial%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/GAMA%20CERQUEIRA%20-%20Tratado%20da%20Propriedade%20Industrial%20(1).pdf). Acesso em 19/03/2023.

12 KINSELLA, N. Sthephan. *Conta a Propriedade Intelectual*. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010. P. 15-16.

Para os adeptos da primeira corrente, a Propriedade Intelectual deriva do fato de que as ideias merecem a mesma proteção do produto tangível, uma vez que as pessoas são donas do seu trabalho e do seu corpo, de modo o instituto as recompensaria por seu trabalho produtivo.

Já para os defensores da segunda corrente, a função da Propriedade Intelectual é maximizar riqueza, de modo que um sistema de proteção forte acarreta em um crescimento do número de inovações, criações e invenções.

Ambas as correntes encontram críticas. Quanto à corrente utilitarista, Kinsella aponta ser “*discutível se direitos autorais e patentes realmente são necessariamente encorajadores da produção de trabalhos criativos e invenções, ou se os ganhos incrementais da inovação ultrapassam os imensos custos de um sistema de PI*”¹³.

Já quanto à linha jusnaturalista, o mesmo autor aponta uma injustiça entre a proteção de direitos autorais que recompensam “*inventores mais práticos e provedores de entretenimento*” em detrimento de “*pensadores mais teóricos de ciência e matemática e filósofos*” que não receberiam qualquer recompensa por seu trabalho¹⁴.

Independentemente da corrente adotada, a propriedade intelectual surgiu da necessidade de se proteger, além do produto final, os direitos de propriedade sobre a ideia de produção, ou seja, aquela que permite a reprodução/criação de um produto¹⁵.

Mark A. Lemley¹⁶ explica que a justificativa tradicional de proteção à propriedade intelectual é a de que, na ausência de proteção,

13 KINSELLA, N. Stephan. *Conta a Propriedade Intelectual*. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010. P. 19.

14 KINSELLA, N. Stephan. *Conta a Propriedade Intelectual*. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010. P. 21.

15 BARBOSA, Dênis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2ª ed. rev. e atual. Disponível em https://www.dbbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em 12/03/2023. P. 23.

16 LEMLEY, Mark A. *Ex Ante Versus Ex Post Justifications for Intellectual Property*. University Chicago Law Review, Vol. 71, p. 129, 2004. Disponível em <https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5249&context=uclrev>. Acesso em 19/03/2023.

as pessoas vão preferir simplesmente copiar ideias do que criar novas, dado que para sua criação é necessário o investimento de tempo e dinheiro. Assim, poucas ideias inovadoras surgiriam no mercado.

Na mesma linha, Denis Borges Barbosa pontua que, “*deixado à liberdade do mercado, o investimento na criação do bem intelectual seria imediatamente dissipado pela liberdade de cópia*”¹⁷.

Apesar de comumente associada a um monopólio, Barbosa explica que a propriedade intelectual não se equipara a um monopólio *strictu sensu*, no qual há uma exclusividade de mercado, mas tão somente uma espécie de monopólio, no qual o que se tem é uma exclusividade no uso de determinada tecnologia ou signo comercial¹⁸.

Sir Robin Jacob¹⁹, que exerceu a função de *Lord Justice of Appeal* no Reino Unido, explica que este monopólio concedido não é sobre um mercado competitivo normal, mas sim um monopólio de algo que só existe graças à criação de seu inventor, o que justifica sua proteção.

Feitas essas breves considerações sobre propriedade intelectual, passa-se a discorrer sobre mitos a respeito de uma proteção fraca da propriedade intelectual, cujas suposições tentadoras (v.g. diminuição de custos) foram, em parte, utilizados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.529/DF.

4. MITOS DA PROTEÇÃO FRACA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E OS FUNDAMENTOS DA ADI 5.529/DF

Como visto no capítulo introdutório deste artigo, um dos fundamentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal para declarar

17 BARBOSA, Denis Borges. *Bases constitucionais da propriedade intelectual*. 2002. P. 3. Disponível em <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/bases-constitucionais-da-propriedade-intelectual.pdf>. Acesso em 19/03/2023.

18 BARBOSA, Dênis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2ª ed. rev. e atual. Disponível em https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em 12/03/2023. P. 23/24.

19 JACOB, Robin. *Competition Authorities Support Grasshoppers: Competition Law as a Treat to Innovation*. Competition Policy International. Volume 9, Number 2, Autumn 2013. P. 15-16.

a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/1996 foi o de que um período longo de proteção de patentes “*onera o sistema ao eliminar a concorrência e impor a aquisição de itens farmacêuticos por preço estipulado unilateralmente pelo titular do direito, acrescido do pagamento de royalties sobre os itens patenteados que o Poder Público adquire e distribui*”.

Ao contrário do entendimento de eliminação da concorrência, João da Gama Cerqueira ensina que o conjunto de institutos jurídicos que integral o sistema de propriedade industrial também serve para “*manter a lealdade da concorrência comercial e industrial*”²⁰, entendendo que “*a propriedade industrial e a teoria da repressão à concorrência desleal entrelaçam-se intimamente, podendo-se, hoje em dia, considerá-las como dois aspectos diversos das mesmas relações jurídicas*”²¹.

Na mesma linha, Robert Sherwood²² pontua que este tipo de pensamento *não considera a possibilidade de que, na ausência da concorrência tecnológica entre segmentos de mercado a concorrência em si possa estagnar, levando a uma alta geral de preços*”.

Sherwood ainda destaca a possibilidade de que atores do mercado que pretendem disponibilizar seus produtos ou ideias em mercados com efetiva proteção à propriedade intelectual podem não fazê-lo em um ambiente com fraca proteção.

Transportando o raciocínio acima para o mercado de medicamentos e saúde – que foi o enfoque dado pelo STF no julgamento da ADI 5.529/DF – a proteção fraca da propriedade intelectual pode acabar gerando o efeito contrário do pretendido pela Suprema Corte, pois pode acarretar, inclusive, em uma menor oferta de produtos,

20 CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946. P. 79. Disponível em [file:///C:/Users/User/Downloads/GAMA%20CERQUEIRA%20-%20Tratado%20da%20Propriedade%20Industrial%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/GAMA%20CERQUEIRA%20-%20Tratado%20da%20Propriedade%20Industrial%20(1).pdf). Acesso em 19/03/2023.

21 CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946. P. 81. Disponível em [file:///C:/Users/User/Downloads/GAMA%20CERQUEIRA%20-%20Tratado%20da%20Propriedade%20Industrial%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/GAMA%20CERQUEIRA%20-%20Tratado%20da%20Propriedade%20Industrial%20(1).pdf). Acesso em 19/03/2023

22 SHERWOOD, Robert. *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico*. São Paulo: EDUSP, 1992, p. 159.

medicamentos e procedimentos médicos no país, uma vez que as chamadas *Big Pharmas* podem optar por não comercializar no Brasil em razão da ausência de certeza de uma proteção efetiva e eficaz.

Especificamente quanto ao suposto problema de custos pontuado pelo STF, Sherwood se contrapõe explicando que as empresas detentoras de patentes estão cientes, em sua maioria, de que o aumento exacerbado de preços de seus produtos pode acabar lhe deslocando e até retirando do mercado com o aparecimento de alternativas mais baratas. Notadamente quanto ao mercado farmacêutico, Sherwood indica que:

“No mercado farmacêutico, os pacientes podem trocar um remédio por outro, se o preço atingir um nível inaceitável. Para a maioria das doenças e problemas médicos, existe uma opção de medicamento. A aspirina pode substituir remédios mais sofisticados de artrite; a tetracilina pode, em muitos casos, substituir antibióticos mais avançados”²³.

Indo além na questão dos custos, Sherwood também explica que a ausência de proteção à propriedade intelectual não necessariamente implica em uma redução de custos direto para o consumidor, uma vez que o preço das imitações/cópias tende a ficar, na verdade, próximo ao dos produtos obtidos por meio de pesquisas (entre 80 a 90%)²⁴.

A mitigação da proteção da propriedade intelectual também não garante que a tecnologia de determinado produto seja efetivamente divulgada por seu detentor, uma vez que o inventor pode manter a tecnologia em sigilo por outros meios que não dependam da proteção legal²⁵.

23 SHERWOOD, Robert. *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico*. São Paulo: EDUSP, 1992, p. 159.

24 SHERWOOD, Robert. *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico*. São Paulo: EDUSP, 1992, p. 160.

25 SHERWOOD, Robert. *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico*. São Paulo: EDUSP, 1992, p. 169.

A respeito da tecnologia e da inovação, Sir Robin Jacob pontua que o sistema de proteção de propriedade intelectual é a base das pesquisas de novos medicamentos e aparelhos medicinais, o que é comprovado pelo fato de que as inovações, invenções e tecnologias vêm avançando cada vez mais rápido com o atual sistema de proteção²⁶.

Como se buscou demonstrar, são frágeis e facilmente contestáveis os fundamentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal para justificar uma interferência na complexa matéria de propriedade intelectual.

Essa fragilidade dos fundamentos pode ser explicada pelo argumento das capacidades institucionais, segundo o qual, conforme disserta Heloísa Gomes Medeiros²⁷, pode indicar que o STF tem capacidade limitada para tratar de tal questão específica, cuja análise deveria ficar a cargo dos órgãos responsáveis para tanto.

5. CONCLUSÃO

Os fundamentos adotados em uma decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade caracterizam a *ratio decidendi* do precedente e possuem efeito vinculante para todos os órgãos jurisdicionais, demonstrando sua relevância no ordenamento jurídico.

Desta forma, ao discorrer sobre aspectos negativos advindos da proteção da propriedade intelectual – notadamente as patentes de medicamentos – o Supremo Tribunal Federal proferiu julgado que enfraquece esse sistema.

26 JACOB, Robin. *Competition Authorities Support Grasshoppers: Competition Law as a Threat to Innovation*. Competition Policy International. Volume 9, Number 2, Autumn 2013. P. 16.

27 MEDEIROS, Heloísa Gomes. *Comentários sobre a decisão liminar proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5529 no contexto da pandemia: a atuação do Supremo Tribunal Federal à luz do argumento das capacidades institucionais*. Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade, Curitiba, v. 1 n. 1, p. 341-360, 2021.

Sob o pretexto de que as patentes representariam um alto custo para o Governo e para a sociedade, o STF adotou fundamentos frágeis e amplamente repelidos pela doutrina.

O julgado em questão, ainda que tenha se limitado na parte dispositiva à declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/1996, constituiu-se em uma ameaça ao sistema de proteção da propriedade intelectual, o que é deveras prejudicial para o país, pois pode representar, para investidores estrangeiros, como um indicativo de que a mais alta Corte de Justiça do Brasil tem posicionamentos contrários à propriedade intelectual.

Assim, o julgamento da ADI 5.529/DF deveria ter se atido mais à questão objetiva referente ao prazo do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/1996, a eventual indeterminabilidade do prazo de proteção patentária acarretada pela regra e seu confronto com a regra prevista no Acordo TRIPS, sem se imiscuir a respeito dos benefícios ou prejuízos decorrentes dos custos da proteção conferida às patentes.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. *Bases constitucionais da propriedade intelectual*. 2002. P. 3. Disponível em <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/bases-constitucionais-da-propriedade-intelectual.pdf>. Acesso em 19/03/2023.

BARBOSA, Dênis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2ª ed. rev. e atual. Disponível em https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em 12/03/2023.

BARROSO, Luís Roberto. *O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência*. 3ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946.

JACOB, Robin. Competition Authorities Support Grasshoppers: Competition Law as a treat to Innovation. *Competition Policy International*. Volume 9, Number 2, Autumn 2013.

KINSELLA, N. Sthephan. *Conta a Propriedade Intelectual*. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010.

LEMLEY, Mark A. *Ex Ante Versus Ex Post Justifications for Intellectual Property*. *University Chicago Law Review*, Vol. 71, p. 129, 2004. Disponível em <https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5249&context=uclrev>. Acesso em 19/03/2023.

MEDEIROS, Heloísa Gomes. *Comentários sobre a decisão liminar proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5529 no contexto da pandemia: a atuação do Supremo Tribunal Federal à luz do argumento das capacidades institucionais*. *Revista Rede de Direito Digital, Intellectual & Sociedade*, Curitiba, v. 1 n. 1, p. 341-360, 2021.

MINAMI, M. Y., PEIXOTO, Ravi, TAVARES, João Paulo Lordelo G. Questão prejudicial, coisa julgada e transcendência dos motivos determinantes nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Revista de Processo. vol. 295/2019. Disponível em: <https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2019/08/27/teoria-da-transcendencia-dos-motivos-determinantes-vs-abstrativizacao-controle-difuso/> Acesso em: 15/03/2023.

SHERWOOD, Robert. Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico. São Paulo: EDUSP, 1992.



**COMENTÁRIOS À LEI
DE DIREITOS AUTORAIS
(9.610/98): SANÇÕES POR
CONTRAFACÇÃO DE DIREITOS**

COMENTÁRIOS À LEI DE DIREITOS AUTORAIS (9.610/98): SANÇÕES POR CONTRAFAÇÃO DE DIREITOS

*Pedro Marcos Nunes Barbosa*²⁸

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo se propõe ao exercício de uma análise subsuntiva e suprassuntiva dos artigos 101 a 110 da Lei 9.610/98, levando em consideração julgados pertinentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. COMENTÁRIOS AO ARTIGO 101 DA LDA:

“as sanções civis de que trata este capítulo aplicam-se sem prejuízo das penas cabíveis”.

O Título sétimo da Lei de Direitos Autorais congloba as sanções de qualificação civil *ope legis*, razão pela qual não importa em qualquer colisão com a legislação criminal, ou circunscreve as repercussões privadas de índole contratual.

Este dispositivo do art. 101, da LDA, explicita a *relativa* autonomia das searas do Direito, premissa da qual se originam dois corolários importantes. O primeiro deles é a de que um fato (ou ato jurídico) pode engendrar consequências em campos diversos, sem que tal constitua *bis in idem*. Deste modo, tal como um atleta profissional que faça uso de (ou forneça a terceiros) entorpecentes ilícitos que maximizem seu desempenho, uma vez flagrado, pode ser suscetível à (i) *respostas jurígenas* no campo penal (seja pela iniciativa policial ou do *parquet*), (ii) *consequências cíveis* (imagine-se um rival prejudicado pelo vilipêndio à ‘paridade de armas’, que acabou perdendo a oportunidade

28 Sócio de Denis Borges Barbosa Advogados. Professor de Direito Civil, Direito Comercial e Propriedade Intelectual da PUC-Rio. Doutor em Direito Comercial com Estágio Pós-Doutoral em Direito Civil (USP), Mestre em Direito Civil (UERJ) e Especialista em Propriedade Intelectual (PUC-Rio). pedromarcos@dbba.com.br

de figurar num pódio olímpico) de índole reparatória, (iii) *repercussões trabalhistas* (contemple-se a hipótese de um atleta numa competição de cunho coletivo que leve sua equipe, inteira, à desclassificação) que importem em demissão com justa causa, (iv) *punições administrativas* (Tribunais Desportivos) que resultem em sua suspensão, além de, claro, (v) *responder simbólica/reputacional/social/antropologicamente* com a cassação de *prêmios, medalhas* ou insígnias recebidas pelo seu êxito de antes da constatação da ilicitude.

No ambiente dos Direitos Autorais é fácil transplantar o exemplo anterior para uma hipótese de uma criação intelectual fruto de usurpação (quicá sorradeira) da obra de terceiros, e que (i) tenha levado o seu “autor” a vencer uma premiação importante (um Nobel, um Jabuti, um Pulitzer), (ii) resulte em uma promoção laboral privada (como sói acontecer por critérios republicanos de promoção na carreira), (iii) engendre o ingresso num concurso público de docência junto a uma Universidade prestigiada (inclusive por critérios de desempate em virtude da produção acadêmica), além de (iv) poder atrair a incidência do art. 184 do Código Penal (com ou sem as qualificadoras) pela violação ao direito objetivo.

A *parcia* autonomia das searas traduz uma miríade de distinções no ambiente adjetivo (tipos de processo e procedimento aplicáveis a cada seara), mas também no tocante ao tipo e à qualidade de prova (TARUFFO, 2014, p. 295) necessária para resultar numa punição. Como não se desconhece, para o núcleo penal (e sua exigência de dolo) o rigor probatório e o nexa com a tipicidade legiferante são sempre maiores do que em outros campos, tendo em vista que a liberdade – uma das esferas jurídicas mais fundamentais da humanidade – estará em xeque, e tal demanda enorme segurança jurídica. Por outro lado, no campo cível, será o patrimônio o alvo da reparação incidente, podendo a polpa probatória ser menos contundente e, ainda assim, haver a condenação. Assim, é possível ventilar que o tipo acaba por manietar qualquer tipo de exagero na *importação* de soluções ou arquiteturas de outros ramos do direito, passíveis de aplicação via analogia (BOBBIO, 1999, p. 151).

Com relação ao segundo corolário advindo desta regra, acaba-se por direcionar o intérprete a ser cauteloso com a aplicação analógica de condicionantes e determinantes de outro campo jurídico, no momento de qualificar e interpretar a sanção de índole civil.

Aliás, por vezes os precedentes dos Tribunais Superiores rejeitam, também, a aplicação dos Direitos Autorais como material subsidiário à Propriedade Industrial e vice versa: “Na hipótese, a violação em questão é da marca da recorrente e a legislação que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial (Lei 9.279/96) traz em seu bojo os critérios específicos que devem ser adotados para a quantificação do dano material (art. 210), não se fazendo necessária ou mesmo pertinente a adoção da analogia para interpretação das suas disposições. Inaplicabilidade da Lei 9.610/98 à hipótese” (STJ, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, REsp 1372136/SP, DJ 21.11.2013). No mesmo sentido, ainda, “A existência de previsão específica na Lei de Propriedade Industrial acerca dos critérios a serem adotados para quantificação do montante devido a título de reparação pelos danos decorrentes de violação a direito marcário - assim como a ausência de semelhança relevante entre o substrato fático sobre o qual deve incidir a regra do parágrafo único do art. 103 dessa Lei e a hipótese dos autos - é condição suficiente para afastar a necessidade do uso da analogia” (STJ, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, REsp 1658045/SP, DJ 02.05.2017).

Tal elemento é fundamental visto que a depender do contexto e da faceta, poder-se-á tratar de Direitos Autorais sob a lente do Direito Comercial (e.g. contratos de licença e distribuição dos direitos patrimoniais - sua imbricada conexão com a economia - BULGARELLI, 2000, p. 13), do Direito Civil (sucessório, dos valores da personalidade que orbitam a autoria e à integridade da obra), ou do Direito Administrativo (em especial nos setores regulados como a ANCINE, ou da arquitetura - via Lei 12.378/2010).

Portanto, é possível que um agente econômico demandado por violações aos direitos autorais de terceiros, simultaneamente, em uma ação penal, cível, laboral e administrativa seja sancionado em uma

parcela das esferas, mas não o seja nas demais ainda que analisem o mesmo conteúdo probatório.

3. COMENTÁRIOS AO ARTIGO 102 DA LDA:

“O titular [a] cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada [b], poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação [c], sem prejuízo da indenização cabível [d]”.

[a] Comentários

O protagonista deste tipo é o “titular”, sujeito de direito (ativo) cujo liame com o bem imaterial poderá ser de cunho exclusivamente econômico (ou derivado, a exemplo do cessionário, e quiçá sucessor) ou de nexos existencial (originário, como o criador). Entretanto, tendo em vista que um excerto da regra suscita hipóteses que extrapolam a mera utência não autorizada (“qualquer forma utilizada”), é possível que o terceiro esteja a empregar a *oeuvre* de modo a deturpar a criação *per se*, no que poderá atingir o rol dos direitos descritos no artigo 24, IV e V, da LDA ou 6, *bis*, 1, da CUB.

Nestas hipóteses, ainda que o autor não seja mais o titular (e.g. tenha havido a cessão da parcela patrimonial de sua criação), também a ele é facultado exercer a pretensão *reivindicatória* e *compensatória* contra o terceiro infrator.

[b] Comentários

Um grande comercialista enunciava que “*Solerte é a fraude. Mais, ainda, ativa e engenhosa, tanto quanto audazes os que a praticam*” (FERREIRA, 1962, p. 602). No âmbito da responsabilidade civil aplicada aos direitos autorais o significante ‘*fraudulentamente*’ não é munido do restrito significado do Capítulo VI (artigos 171-179), do Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40). Aqui, o núcleo da ‘*fraude*’ pode ser aplicado a qualquer tipo de ‘reprodução’, ‘divulgação’ ou ‘utência’ feita (i) sem o consentimento do autor e/ou titular, desde que (ii) não constitua elemento tipicamente descrito (exemplificativamente) nos artigos 46-48 da LDA, (iii)

trate-se de forma expressiva que se aparte do contexto do art. 1º, '2' do Acordo TRIPs, (iv) fora do comando enunciativo do art. 9º, 2, da CUB, ou (v) de outro direito geral de liberdade que advenha de situações análogas.

É merecedor de crítica o empenho da expressão '*fraudulentamente*' para tratar do corriqueiro uso não autorizado, visto que há uma pecha ideológica-proprietária de equivaler o *violador* ao *ladrão*, tal como no uso retórico exagerado de que tratava um dos maiores juristas de todos os tempos (JHERING, 2009, p. 28 e JHERING, 1972, p. 54). Não houve qualquer *neutralidade* na escolha do texto, mas o uso de um processo intencional de mitificação (GROSSI, 2007, p. 14) de um tipo de *propriedade* adornada por crivos morais. Ao invés de se erigir sobre a solidez de um *bom* fundamento de tutela (e muitos existem), faz-se uso de linguagem exagerada para, num argumento *ad hominem*, macular a ótica sobre o terceiro utente.

É preciso frisar, entretanto, que não será qualquer uso desautorizado que constituirá a habilitação para a tutela buscada, mas apenas aquela de natureza ilícita ou abusiva, distante das *limitações* da juridicidade constitucional.

[c] Comentários

Neste excerto a regra não pecou pelo excesso de linguagem ou pela imprecisão conceitual, visto que laborou tanto com a *fattispecie* da utência desautorizada e ilícita/abusiva ter sido operada através de (i) um *exemplar físico*, quanto na hipótese da *obra* (sempre imaterial) ter sido usada (ii) num contexto virtual.

Na primeira hipótese a pretensão reivindicatória poderá ser satisfeita *adjetivamente* na forma do art. 536, §1º, do CPC/2015, visando instrumentalizar a obrigação de não fazer vilipendiada pelo acusado. Não sendo a hipótese de constituir o suposto ofensor como *fiel depositário* dos bens apreendidos e inventariados, tais bens ficarão circunscritos ao depósito judicial para ulterior perícia que respeite o contraditório e a ampla defesa.

Com relação à suspensão de divulgação – pleito essencial às exteriorizações disponíveis na internet, como um *livro digital* ou um *programa de computador* –, tal pretensão poderá se dar *liminarmente* como consequência do poder geral de cautela do Juízo, ou, confirmada a decisão por um *decisum* exauriente de mérito. Nesta hipótese, como é comum que um terceiro – distinto do ofensor – sirva de provedor, corriqueiramente se usa das técnicas dissuassórias econômicas (astreintes) ou, se tal não solucionar, pela suspensão do sítio cibernético (através de ofício ao Nic.br, por exemplo).

[d] Comentários

Novamente o legislador pecou pela atecnicidade quando elegeu o signo *indenização* (MORAES, 2003, p. 145) para caracterizar a pretensão *compensatória*, visto que o bem jurídico é, simultaneamente, suscetível de tutela via valores da personalidade e via direito real (sobre um bem imaterial). Apenas as coisas (bens materiais) de cunho fungível podem ser precipuamente suscetíveis de *indenização*, ou seja, passíveis de genuíno retorno ao *status quo ante*.

Entretanto, a práxis judicial *banalizou* a expressão ‘indenização’ como gênero de toda forma compensatória (seja de índole existencial ou patrimonial), fazendo com a má-redação não engendre problemas pragmáticos de implementação.

Observe-se que a pretensão compensatória não é colidente com as demais faculdades enumeradas pelo tipo (*suspensão* ou *reivindicação*), sendo, entretanto, apenas atribuída com o mérito dirimido pelo juízo.

4. COMENTÁRIOS AO ARTIGO 103 DA LDA:

“Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular [a], perderá para este os exemplares que se apreenderem [b] e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido [c]. Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta [d], pagará o transgressor [e] o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos [f]”.

[a] Comentários

Diferentemente do artigo anterior que regula a faculdade do titular lesado em sua esfera jurídica, o texto legal dirige o seu comando *punitivo* aquele que editorar conteúdo alheio sem o seu consentimento. Reitere-se que único sujeito que atrairá a incidência do tipo é o *editor*, e não o mero utente sem licenças *v.g.* Nesta toada bem decidiu o “Tribunal da Cidadania”: a “norma tida como violada, porém, refere-se apenas aos casos nos quais foi verificada a edição fraudulenta da obra, não configurada na hipótese em exame. A recorrida não editava e comercializava os programas de titularidade da recorrente; somente utilizava-os sem a devida licença” (STJ, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, REsp 1016087/RS, DJ 06.04.2010).

Novamente, o parâmetro de juridicidade é atribuída por norma símile àquela extraída do artigo 29 da LDA, ou seja, a carência de *autorização prévia e expressa* atrairá a incidência do artigo 103 da LDA. Portanto, pela opção política legiferante, o protagonismo é o da autonomia privada do proprietário que terá a faculdade de eleger se ou para quem *permitirá* a edição, enquanto a ascensão ao domínio público não ocorre (vide artigos 33, 45 e 112 da LDA, e artigo 99, I, do Código Civil, e artigo 215 da CRFB).

[b] Comentários

O excerto do artigo elucida uma hipótese de adjudicação compulsória gratuita em favor do titular do direito, numa situação símile àquela do Código de Processo Penal em seu artigo 530-G. Por tal razão, apenas após sentença de mérito é que tal *sanção* poderá ser aplicada, prestigiando-se, sempre que possível o trânsito em julgado antes da ‘sub-rogação’ de titularidade. Ou seja, o ideal é que o Juízo dê preferência ao depósito judicial – qualquer forma de acautelamento – dos bens, antes de dirimir definitivamente o feito.

Hipótese interessante é o da obra sincrética que reúne conteúdos diversos e, entre eles, a obra editorada sem a autorização do titular. Ou seja, o caso em que há diversas obras distintas em uma coletânea (todas regulares e adequadas à legalidade constitucional), em uma universalidade, e entre tantas aquela que consta de forma ‘irregular’. Nestas hipóteses, a depender do coeficiente que represente o teor

ilícito perante a polpa acorde ao ordenamento, a subsunção do artigo 103 da LDA poderá vilipendiar o postulado da *proporcionalidade*, além de violar o direito de propriedade do *sancionado*.

Neste sentido, dois importantes julgados do STJ dirimiram: “Cabe ao julgador, fazendo uso de seu prudente arbítrio, interpretar casuisticamente os comandos dos arts. 102 e 103 da Lei nº 9.610/98, definindo a composição e os limites da condenação, utilizando os critérios que melhor representem os princípios de equidade e justiça, alerta para o fato de que os valores arbitrados não deverão conduzir ao enriquecimento indevido da vítima. 3. Tendo em vista as peculiaridades presentes na espécie, de que: (i) as fotografias do recorrente compõem pequena parte do todo da obra; (ii) os novos exemplares serão acompanhados de errata, atribuindo a correta autoria para as fotos; e (iii) não se identifica na conduta das recorridas a tentativa de utilização do trabalho do recorrente para incrementar - pelo menos não de forma substancial - a vendagem da obra; a condenação imposta pelas instâncias ordinárias se mostra satisfatória, isto é, ata a desempenhar o duplo papel de indenizar a vítima pelos prejuízos suportados, bem como de desestimular a prática ilícita” (STJ, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, REsp 1367021/RS, DJ 12.09.2013); e “É preciso deixar abastança claro que o art. 103 da Lei 9610/98, diversamente do que ocorre quando da falsificação de produto cuja exclusividade de uso pertence a apenas um único criador (ou a quem detenha sobre ele os respectivos direitos), não pode ser aplicado quando os lucros obtidos com a venda do CD decorrem, também, da obra de terceiros, titulares de faixas que ali são interpretadas. O autor é titular de direito apenas sobre uma das faixas que compõem o já nominado disco compacto, revelando-se, mesmo, equivocada a sentença ao atribuir-lhe, na rubrica atinente aos danos materiais, o valor integral do CD multiplicado pela quantidade de cópias que teriam sido produzidas sem que o seu nome fosse atribuído a uma das faixas e sem que os seus direitos de autor fossem devidamente remunerados, pois violadora do art. 944 do CCB. A manutenção da condenação constante na sentença, na forma como concebida, representaria a apropriação, pelo demandante, de valores

que seriam pertencentes aos réus em face de negócios por eles travados com os demais” (STJ, 3ª Turma, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, REsp 1635646/RJ, DJ 18.12.2017).

Entretanto, tal não significa a oblação da tutela jurígena do titular visto que a este ainda restará a pretensão compensatória do artigo 102 da LDA que, *in casu* será a mais adequada para evitar um dano injusto.

[c] Comentários

Para os exemplares que não estiverem mais sob o *controle* do *apenado* o tipo estabeleceu a severa sanção de compensação *integral* do valor objeto da alienação. É preciso, contudo, ser cauteloso com a qualificação da hipótese jurídica visto que, os valores percebidos e destinados ao adimplemento tributário retido na fonte (ou seja, aquilo que não for da *fattispecie* do art. 150, VI, ‘d’ e ‘e’ da CRFB) não poderão ser objeto compensatório ao titular. Aqui o *non olet* em favor do Ente Tributário não poderá ser objeto de *privatização* do titular de direito autoral por ausência de legitimação democrática para tanto.

Deste modo é possível propor uma hermenêutica acorde à constituição fazendo com que o valor compensatório sujeito à compensação seja aquele *líquido*, excluídos os custos (tais como os tributários) e a proporção daquilo que não for atinente à violação.

O STJ já teve a oportunidade de afastar a incidência do tipo nas ocasiões em que a alienação de exemplares se deu a título gratuito, ou seja, em que não houve venda (STJ, 3ª Turma, Min. Massami Uyeda, REsp 1158390/RJ, DJ 07.02.2012) - a genuína exploração econômica do bem STJ, (3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, REsp 1016087/RS, DJ 06.04.2010).

[d] Comentários

O dispositivo aplica uma presunção *iuris tantum* contra aquele que terá o ônus da prova de demonstrar o *quantum debeatur* do teor contrafeito, apenas se assim não o proceder. Ou seja, apenas na ignorância (STJ, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, REsp 1016087/RS, DJ 06.04.2010) do elemento quantitativo da contrafação ou sendo a prova do fato pelo acusado do ato ilícito insuficiente, atrair-se-á uma presunção sancionatória.

O *geist* do texto é evitar que a precariedade da contabilidade do agir de quem supostamente praticou o ato ilícito pudesse ser usado ao seu favor para reduzir ou eliminar a pretensão reparatória de quem sofreu o dano injusto.

[e] Comentários

Neste parágrafo único, tal como antecipado no *caput*, é evidenciado que apenas o *editor ilegal* e não eventuais terceiros que, de boa-fé, com ele tiverem negociado a aquisição dos exemplares, será sancionado. Trata-se do direito que democraticamente *personaliza* a sanção evitando a pulverização de penas contra aqueles que não protagonizaram o fato típico.

[f] Comentários

Aqui o tipo revela seu enviesamento ideológico estipulando, *arbitrariamente*, um número exponencial de três mil exemplares, sem qualquer tipo de fundamento quantitativo para tanto. Tal é um exemplo categórico de que o ordenamento jurídico nacional comportou uma forma de sanção civil de severa índole, dentro da doutrina (COSTA NETTO, 2015, p. 23) cognominada de *danos punitivos* (STJ, 3ª Turma, Min. João Otávio Noronha, REsp 1317861/PR, DJ 11.05.2016).

O cenário que realça a *tiranía numérica* dos três mil exemplares junte-se na hipótese em que a totalidade dos exemplares foi já apreendida, visto que o sufixo do tipo comina a presunção milenar com a apreensão dos bens disponíveis. Ou seja, novamente é ônus do contrafator demonstrar que nenhum dos bens editorados chegou a ser comercializado para evitar a incidência da presunção.

5. COMENTÁRIOS AO ARTIGO 104 DA LDA:

“Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude [a], com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem [b], será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes,

respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior [c]”.

[a] Comentários

O cerne do tipo é a sanção cível – logo distinta da proposta do art. 184 do Código Penal – dos verbos descritos na regra, mas cujo *leitmotiv* é a fraude. Ou seja, se a obra ou fonograma tiverem sido reproduzidos, *verbi gratia*, por engano ou via boa-fé *subjetiva*, não será a hipótese de sanção. Imagine-se a hipótese de um *hard disk* de uma CPU que contenha obras fonográficas para uso pessoal seja objeto de reprodução em um *backup* completo. Tal exemplo demonstra que a incidência do tipo depende de um *animus* de fraudar que seja específico.

De um modo ou de outro, fato é que o ônus probatório de demonstração da fraude será do autor da pretensão compensatória, na forma do art. 373, I, do CPC/2015, uma vez que – tal como a má-fé – não se pode presumir tal práxis.

[b] Comentários

Diferentemente de outros excertos da LDA (e.g. art. 68, §2º) em que o critério remuneratório é desimportante para a consequência jurídica, o benefício patrimonial positivo ao destinatário da sanção é condição *sine qua non*. Repita-se, o sujeito de direito que *duplica* um arquivo cujo conteúdo é uma obra, mas não o faz mediante fraude, certamente – também – estará distante do critério do *lucro* utilizado no tipo.

Não obstante, visando impedir que eventuais *fraudadores* utilizassem o argumento de que eventual benefício seria de terceiros – a reprodução estaria sendo feita, por exemplo, por motivos de caridade – alocou-se a hipótese do benefício de pessoa interposta como igual condição proibitiva.

[c] Comentários

Neste excerto do tipo o legislador fez uso do instituto da *solidariedade passiva* como forma de maximizar as chances de adimplemento compensatório após a violação da esfera jurídica do titular. Trata-se do fenômeno do *transsubjetivismo*, jamais presumido

(art. 265 do CC/2012), e que cuida de uma arquitetura poderosa de maximização da responsabilidade civil que não será pautada em *culpa* ou *causa* do ofensor, mas sim voltada para a tutela da vítima.

Uma outra particularidade do sufixo do tipo é a tentativa de extraterritorialidade (BARBOSA, 2010, p. 35) da sanção para os importadores e distribuidores *alhures*, que estiverem praticando o ato fraudulento com intuito lucrativo no exterior. Cuida-se, outrossim, de uma exceção à regra do artigo 8º, da LINDB.

6. COMENTÁRIOS AO ARTIGO 105 DA LDA:

“A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo [a], e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares [b], deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente [c], sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis [d]; caso se comprove [e] que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro [f]”.

[a] Comentários

O objetivo do tipo foi o de contemplar qualquer tipo de interlocução (pacote de dados, *streaming*, *download*) realizada, seja ao vivo ou não, com uma forma redacional aberta a tecnologias inexistentes em 1998 (por isso o uso do conteúdo *qualquer meio ou processo*). O cerne deste excerto foi o da interlocução mediante o uso tecnológico como *locus* comunicacional.

[b] Comentários

Nesta segunda parte do tipo abriu-se a incidência, ainda, para a interlocução feita sem o uso de uma tecnologia (a exemplo de uma comunicação verbal simples, como de alguém em uma ágora pública fazendo uso de um microfone ou megafone), desde que o sujeito emissor tenha disponibilizado a obra a algum terceiro. É importante

destacar que a *comunicação ao público* não significa que o destinatário tenha compreendido, apreciado ou apreendido o conteúdo, mas que a interlocução tenha sido feita. Entre tais modos de comunicação ao público está a execução pública.

Outro elemento do tipo é que a interlocução seja realizada mediante *violação aos direitos*, excluindo, portanto, hipóteses de comunicação a terceiros realizada mediante autorizações prévias e expressas do titular (art. 29 LDA), feitas após o domínio público (art. 41 LDA), ou entre o rol exemplificativo das limitações (art. 46 LDA).

[c] Comentários

Nesta parte do tipo o intuito foi o de ponderar o dever de mitigar os danos, mediante uma tutela inibitória que acautele o titular de continuar sofrendo com a violação jurídica, diante da natural incerteza havida em sede não exauriente da produção probatória. Em outras palavras, o comando legal é dirigido ao Poder Judiciário que pode coactar o violador, e terceiros envolvidos (a exemplo do provedor de conteúdo), de modo a *estancar* a continuidade do dano injusto.

De outro lado, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal atribuiu à liberdade de expressão posição preferencial no Ordenamento Jurídico diante da faceta existencial da privacidade no famoso julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4815.

Ou seja, se diante de um valor constitucional tão caro como a privacidade uma *autorização expressa e prévia* (*mutatis mutandi* vide o artigo 20 do Código Civil) foi tida como um empecilho ilegítimo à liberdade de expressão, o mesmo fundamento pode ser transplantado diante da redação do artigo 29 da LDA que é o cerne da presente aplicação.

Portanto, afora situações de latente contrafação (FRAGOSO, 2009, p. 294), é prudente que o Juízo leia o comando com a moldura hermenêutica dando predileção à suspensão da exibição do conteúdo controverso após a defesa do suposto contrafator, se tal for suficiente para desmistificar a *fattispecie* litigiosa.

De outro lado, há quem na doutrina defenda o *dever* (no sentido forte da palavra) do Poder Judiciário outorgar tutela *protetiva* imediata para a cessação da lesão (DELGADO, 2015, p. 11).

[d] Comentários

O legislador fez questão de, nesta parte do enunciado normativo, elucidar as ferramentas que o Juízo dispõe – ao lado da tutela inibitória – para maximizar a coerção do direito subjetivo dirimido. Assim, para além das astreintes (instrumento processual clássico), será possível cumular a tutela compensatória (ao final da lide) e as proteções ao proprietário/demandante através das garantias de índole penal (seja do crime atinente peculiar ao artigo 184 do CP, ou da desobediência judicial na forma do artigo 330 do mesmo Decreto-Lei 2.848/40).

[e] Comentários

O ônus probatório segue à regra de um regime democrático: diante de uma situação de simetria de forças (distinto, portanto, de uma relação consumerista por exemplo) caberá ao Demandante trazer os elementos de convencimento do Juízo. Não se presumirá ou haverá inversão do ônus da prova contra o Demandado, tal como se dá em uma situação típica da propriedade industrial de suposta contrafação de uma patente de processo (Lei 9.279/96, art. 42, §2º), *v.g.*

[f] Comentários

Tendo em vista que o comando não versa, neste ponto, sobre Direito Penal, a ideia de reincidência do suposto ofensor não dependerá do trânsito em julgado de sentença condenatória (artigo 5º, LVII, CRFB). Deste modo, até mesmo condenações precedentes de índole civil-reparatória podem ser levadas em conta na dosimetria/proporção da penalidade econômica a ser aplicada no caso em concreto.

7. COMENTÁRIOS AO ARTIGO 106 DA LDA:

“Art. 106. A sentença condenatória poderá determinar a destruição de todos os exemplares ilícitos, bem como as matrizes, moldes, negativos e demais elementos utilizados para praticar o ilícito civil [a], assim como a perda de máquinas, equipamentos e insumos

destinados a tal fim [b] ou, servindo eles unicamente para o fim ilícito, sua destruição [c]”.

[a] Comentários

A destruição do teor contrafeito é algo já previsto na legislação penal adjetiva (artigos 530-F e 530-G), em redação acrescida no ano de 2003, ou seja, em hiato temporal ulterior à LDA. Lá a pretensão processual é de índole criminal, aqui, se estende a provisão para o âmbito civil comportando uma noção mais ampla do *jus abutendi*.

Com relação à inutilização destrutiva dos elementos que, em si, não comportam violação aos direitos autorais, o sufixo do tipo suscitará uma importante ponderação ao Juízo.

[b] Comentários

O instituto do perdimento é práxis cotidiana no Processo Penal (vide artigos 122 e 124 do Decreto-Lei 3.689/41) e visa atender a sanção dissuasória dos instrumentos utilizados na prática criminosa. Diferentemente da destruição, no perdimento há a adjudicação compulsória da propriedade de um bem em favor de um terceiro que não era *ativo* na relação jurídica complexa que constituía o direito de exclusividade.

Revela-se saída mais condigna à função social da propriedade – face à hipótese da destruição da *res delitiva* – que, doravante, será exercida por outrem.

[c] Comentários

O sufixo do tipo traz salutar disposição que conduz o interprete a seguir a seguinte ordem de providências: (a) distinção entre o conteúdo da violação em si, e o instrumental utilizado na violação; (b) averiguação se os acessórios gozam de serventia suficiente para permanecerem na titularidade do acusado, e em plena funcionalidade por não constituírem, per se, um ato ilícito; (c) a sanção de perdimento do(s) bem(ns); (d) a destruição do bem que constitua, em si, a violação aos direitos autorais; e, subsidiariamente, (e) a destruição dos bens e de tudo que tiver havido contato com a violação jurídica.

8. COMENTÁRIOS AO ARTIGO 107 DA LDA:

“Art. 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados, responderá por perdas e danos, nunca inferiores ao valor que resultaria da aplicação do disposto no art. 103 e seu parágrafo único [a], quem: I - alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira, dispositivos técnicos introduzidos nos exemplares das obras e produções protegidas para evitar ou restringir sua cópia [b]; II - alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer maneira, os sinais codificados destinados a restringir a comunicação ao público de obras, produções ou emissões protegidas ou a evitar a sua cópia [c]; III - suprimir ou alterar, sem autorização, qualquer informação sobre a gestão de direitos [d]; IV - distribuir, importar para distribuição, emitir, comunicar ou puser à disposição do público, sem autorização, obras, interpretações ou execuções, exemplares de interpretações fixadas em fonogramas e emissões, sabendo que a informação sobre a gestão de direitos, sinais codificados e dispositivos técnicos foram suprimidos ou alterados sem autorização [e]”.

[a] Comentários

A incidência do tipo regula a pretensão compensatória cumulada à perda ou a destruição dos bens, tomando como parâmetro o *quantum debeat* mínimo aplicado àqueles que fizerem uso contrafeito dos direitos patrimoniais de uma obra. Contudo, a mesma cautela havida na aplicação da presunção relativa dos ‘três mil exemplares’, aqui, deve ser cotejada para circunscrever a hipótese de enriquecimento sem causa do suposto credor/proprietário.

De outro lado, interpretar a expressão “*nunca inferiores*” como ‘sempre superiores’ também importará em uma tautologia protitular que será incompatível com o ordenamento jurídico que busca a *sanção* proporcional. Não se consegue entender como os sujeitos que estiverem sujeitos ao artigo 107 da LDA possam ter incidido em reprimenda mais gravosa do que os contrafatores de que trata o art. 103, de modo a merecerem *castigo* mais severo.

[b] Comentários

Este primeiro inciso cuida de um reforço jurídico ao resguardo tecnológico corriqueiramente chamado de DRM (*digital rights management*). Ou seja, até mesmo se o terceiro não autorizado for técnico o suficiente para perpassar a *redundância* tecnológica de proteção, tal, *per se*, importará em ato ilícito.

Entretanto, há de se ter em mente que certos DRM são utilizados para atravancar o rol exemplificativo de liberdades dos artigos 46, 47 e 48 da LDA, ou da aplicação direta e imediata dos direitos fundamentais (à exemplo do art. 215 da CRFB) nas relações interprivadas. Nestas hipóteses, o tipo não pode servir à tutela daquele que sem liceidade busca constranger os usos livres.

[c] Comentários

Nesta parte do excerto, o destinatário do enunciado normativo é aquele que através de aparatos tecnológicos consegue acessar o conteúdo material do direito conexo, em geral, da transmissão de que trata o artigo 95 da LDA.

Como hipótese imagine-se o agente econômico que contrata determinada prestação consumerista de uma “televisão à cabo”. Entretanto, ao invés de almejar uma assinatura mais onerosa pecuniariamente, realiza-se outra em patamar mais acessível, mas, faz-se uso de *gambiarra*s no decodificador para que acesse conteúdo restrito para qual não houver remuneração.

[d] Comentários

O enfoque do tipo é punir o agente econômico *endógeno* ou *interrelacionado* às Associações de Gestão de Direitos Coletivos que *sonega* ou *adultera* dados sensíveis à percepção do crédito de terceiros. Este tipo deve ser lido em conexão ideológica com o texto do art. 109-A.

O dispositivo, no entanto, está mal redigido quando trata de consentimento, visto que até mesmo o aceite de alguém sobre a supressão dos dados poderá impactar no interesse legítimo de terceiros partícipes da relação jurídica complexa da titularidade de uma obra. Desta forma, a priori, não se deve ter como legítima qualquer modificação sobre os dados atinentes à gestão coletiva.

[e] Comentários

O último inciso do artigo 107 é uma variação do penúltimo inciso (mas também aplicável aos demais incisos desta regra), alocando o ônus da prova quanto à sapiência para o acusador, autor da pretensão compensatória, inibitória. Não se poderá presumir o conhecimento da adulteração/supressão feita por um terceiro para efeitos da execução pública. Na prática trata-se de prova diabólica.

9. COMENTÁRIOS AO ARTIGO 108 DA LDA:

“Art. 108. Quem, na utilização, por qualquer modalidade, de obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor e do intérprete, além de responder por danos morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma [a]: I - tratando-se de empresa de radiodifusão, no mesmo horário em que tiver ocorrido a infração, por três dias consecutivos [b]; II - tratando-se de publicação gráfica ou fonográfica, mediante inclusão de errata nos exemplares ainda não distribuídos, sem prejuízo de comunicação, com destaque, por três vezes consecutivas em jornal de grande circulação, dos domicílios do autor, do intérprete e do editor ou produtor [c]; III - tratando-se de outra forma de utilização, por intermédio da imprensa, na forma a que se refere o inciso anterior [d]”.

[a] Comentários

Este tipo faz remissão implícita aos artigos 12 e 24, II da LDA, tratando das consequências jurídicas do vilipêndio aos deveres jurídicos atinentes à autoria. Novamente, aqui há a explicitação da sanção havida para quem venha a ignorar os liames existenciais do perpétuo vínculo entre criador e criatura (ABRÃO, 2014, p. 139).

Nota-se, portanto, um comando com uma dicotomia de obrigações ao sujeito de direito que tiver causado dano injusto: a compensação aos vilipêndios à esfera psicofísica/liberdade/igualdade/solidariedade da vítima somada à reparação específica de sanar a supressão da informação acerca da autoria.

Ventile-se que a reparação específica é uma das tendências mais importantes da responsabilidade civil, como é o exemplo concreto do Direito de Resposta (art. 5º, V, da CRFB) e do Desagravo ao Causídico (art. 7º, XVII, da Lei 8.906/94). Tal forma regulatória supera a limitação às respostas puramente capitalistas como o lenitivo pecuniário, e servem para estancar a continuidade do dano injusto.

O dispositivo, de outro lado, não ignora a existência de setores em que o curto hiato temporal da obra possa importar numa exposição diminuta do labor estético, a exemplo das obras publicitárias. Contudo, tal não é razão para dar efetividade às cláusulas contratuais nos pactos de adesão nos quais o(s) autor(es) aceitam a omissão quanto a autoria, visto que tal importaria em violação à ordem pública, aos valores da personalidade, e aos direitos fundamentais sensíveis (art. 5º, XXVII e XXVIII da CRFB).

No ambiente dos serviços de streaming musical, a omissão à autoria não é de todo incomum, ainda que o seja de todo ilegal.

[b] Comentários

O inciso primeiro do art. 108 incide na hipótese da omissão do autor ou da atribuição da autoria incorreta em obra exposta ou descrita na radiodifusão, com a interessante característica da multiplicidade em três vezes a retificação informacional. Se de um lado o legislador foi feliz ao delimitar a obrigação de fazer ao mesmo horário, acabou sendo silente sobre o foco/local no qual a retificação deve ser feita, nem, tampouco, estipulou um prazo mínimo para fazer o comunicado.

Explica-se, o violador condenado à reparação específica poderá vilipendiar o *lexgeist* ao buscar hermenêutica que lhe permita transmitir a retificação informacional em um outro canal/radio frequência (menos prestigiado) do grupo econômico, ou fazê-lo por tempo muito menor do que o destaque errôneo originalmente formulado.

Desta forma, é mister a interpretação teleológica do tipo com a atribuição correta da autoria na exata mesma origem da transmissão da informação original, durante os três dias, no mesmo horário, e pelo mesmo tempo dedicado à interlocução equivocada.

[c] Comentários

Nas hipóteses de omissão ou atribuição errônea da autoria em material impresso, a perpetuação no tempo do dano existencial atinge a vítima de forma mais brusca do que aquela praticada sem um objeto de fixação. Desta forma, aglutinada à obrigação da comunicação ao público pelas mesmas três vezes que no primeiro inciso, às obras que ainda não saíram do controle do emissor da equivocada/incompleta informação dever-se-á fazer um aditamento, um opúsculo, com a locução adequada.

Note-se que apenas à mesma edição é que se estará circunscrito à simples errata, mas em uma nova edição ou reimpressão do material, a informação sobre a correta autoria deve estar completamente inserta, sob pena de nova violação à esfera jurídica do autor.

[d] Comentários

No último inciso do artigo 108 o Legislador apenas teve o cuidado de redigir modalidade de vilipêndio existencial mais abrangente possível, funcionando, quase, como uma cláusula subsidiária de pretensão.

10. COMENTÁRIOS AO ARTIGO 109 DA LDA:

“Art. 109. A execução pública feita em desacordo com os arts. 68, 97, 98 e 99 desta Lei [a] sujeitará os responsáveis[b] a multa de vinte vezes o valor que deveria ser originariamente pago[c]”.

[a] Comentários

Recentemente um precedente do STJ (depois reiterado em outras *fattispecie* símiles – 2ª Seção, Min. Ricardo Villas Boas Cueva, REsp 1.559.264, e REsp 1.567.780) fixou um entendimento bastante ‘generoso’ sobre o que se interpreta como execução pública para efeitos do *streaming*. Ou seja, ao lado do vetusto entendimento consolidado na doutrina (FRANCISCO & VALENTE, 2016, p. 315) sobre o que seria execução pública, até mesmo a *disponibilidade abstrata* pela internet também assim restou equiparado (vide o artigo “O STJ e o Streaming”, no site JOTA, de autoria de Pedro Marcos Nunes Barbosa).

Neste sentido, há uma alteração arquitetural ao ampliar o campo do que seja execução pública em comparação, v.g., com o que trata da simples distribuição: o protagonismo do ECAD.

Com relação a este excerto do artigo há a remissão às cláusulas de controle dos artigos 68, 97, 98 e 99 da LDA, ou seja, (i) o cerne de que uma autorização prévia e expressa seja emanada do titular (seja ele autor ou não) e (ii) o poder atribuído às associações de titulares. Tal tipo de redação da cláusula remete ao desidério de atribuição de controle da obra em favor do titular, formulado por parte do legislador.

[b] Comentários

A redação sobre o sujeito de direito da oração denota o caráter de pluralidade dos responsáveis. Entretanto, a redação do dispositivo não expressa a solidariedade passiva, tal como foi feito no artigo 104 e 110 da mesma LDA. Destarte, tomando-se a regência do art. 265 do CC, nota-se que inexistente solidariedade e sim corresponsabilidade nos limites da contribuição para o dano ou, no máximo, a subsidiariedade dos agentes da cadeia econômica que se beneficiou da contrafação.

[c] Comentários

Na prescrição de sanção em vinte vezes o preço que seria pago na hipótese de autorização prévia e expressa do titular, há inconstitucionalidade flagrante, tendo em conta o postulado da proporcionalidade. A hipertrofia legislativa em favor do proprietário, aqui, ultrapassou qualquer limite aceitável, incidindo em uma punição próxima ao confisco.

Não é à toa, portanto, que o STJ claramente interpreta o castigo de 20x com enorme prudência, destacando que a *“elevada multa prevista no art. 109 da novel Lei n. 9.610, equivalente a vinte vezes o valor devido originariamente, não é de ser aplicada a qualquer situação indistintamente, porquanto objetiva, por seu caráter punitivo e severa consequência, não propriamente penalizar atraso ou omissão do usuário, mas, sim, a ação de má-fé, ilícita, de usurpação do direito autora (...) Temperamento que se põe na aplicação da lei, sob pena de se inviabilizar a própria atividade econômica desenvolvida pelo usuário, com prejuízo geral”* (STJ, 4ª Turma, Min. Aldir Passarinho Junior, REsp 439.441/MG,

DJ 10.03.2003). Em outros feitos, o “Tribunal da Cidadania” tomou como parâmetro para aplicação da “generosa” multa o grau de má-fé do acusado: pois “*sanção de multa do art. 109 da Lei n. 9.610/98, não se aplica à espécie, posto inexistir procedimento doloso que a justificasse e amparasse*” (4ª Turma, Min. Honildo Amaral de Mello Castro, REsp 704.459/RJ, DJ 08.03.2010); e a “*aplicação da elevada multa prevista no artigo 109 da Lei n. 9.610/1998 demanda a existência de má-fé e intenção ilícita de usurpar os direitos autorais*” (3ª Turma, Min. Sidnei Beneti, ArRg AREsp 233.232/SC, DJ 04.02.2013)

Aqui pode se repetir a influência do Direito Civil perante a cláusula penal que, no texto do artigo 412 do CC, precatá o interessado de receber prestação maior do que o da obrigação principal. Tal se dá pela lógica que o Direito Privado denota de manietar que o credor prefira o inadimplemento à prestação integral da obrigação. Ou seja, a se afastar o vilipêndio ao postulado da proporcionalidade – e, ainda, à tutela excessiva do bem jurídico –, ter-se-ia a situação em que o titular do direito do autor torça para que alguém – executando a obra em um contexto de execução pública – use a *oeuvre* sem seu consentimento do que negocie uma licença.

11. COMENTÁRIOS AO ARTIGO 109-A DA LDA:

“Art. 109-A. A falta de prestação ou a prestação de informações falsas no cumprimento do disposto no § 6º do art. 68 e no § 9º do art. 98 sujeitará os responsáveis, por determinação da autoridade competente e nos termos do regulamento desta Lei, a multa de 10 (dez) a 30% (trinta por cento) do valor que deveria ser originariamente pago, sem prejuízo das perdas e danos [a] Parágrafo único. Aplicam-se as regras da legislação civil quanto ao inadimplemento das obrigações no caso de descumprimento, pelos usuários, dos seus deveres legais e contratuais junto às associações referidas neste Título [b]”

[a] Comentários

Se o direito privado foi sujeito a profundas transformações através da expansão da boa-fé objetiva em sua faceta do *dever de informar*,

o mesmo pode ser aplicado neste tipo que equivale à omissão ou à imprecisão informacional. A inclusão do artigo 109-A à LDA adveio de um ano particularmente turbulento no contexto da execução pública e do vínculo jurídico com o ECAD. Como não se desconhece, o ano de 2013 foi caracterizado por uma severa sanção pela agência reguladora do setor da concorrência (CADE), além de um movimento social e cultural que pugnava por maior sindicabilidade e transparência nos critérios da associação arrecadadora.

Nesta senda adveio a Lei 12.853/2013 que enfocou no princípio republicano que tem na *exposição dos dados* um de seus esteios. A se subsumir ao critério legal, em primeiro lugar o agente econômico interessado em executar a obra de terceiro deve buscar a autorização prévia e expressa do seu titular, mas seus deveres jurídicos não param por aí. Note-se que com o advento do art. 109-A houve uma aproximação do regime jurídico dos Direitos Autorais com aquilo que se pratica no Direito Tributário: além de pagar o tributo, há uma obrigação acessória consistida na declaração sobre que operações econômicas foram providenciadas, sua origem e destinatário.

Ressalte-se que o percentual fixado a título de violação de deveres anexos se mostra compatível com o postulado da proporcionalidade, diferentemente de sanções homéricas e ‘cruéis’ como a do art. 109 da mesma LDA. Tal não é, sublinhe-se, uma coincidência. Diferentemente da redação original desta Lei promulgada em 1998 que predominantemente levou em conta o núcleo de interesse dos autores e proprietários, a inclusão de 2013 tomou a cautela de cotejar todos os sujeitos da relação jurídica poliédrica que constitui da titularidade de direito autoral (seja como bem de produção ou como bem cultural – SOUZA, 2012, p. 67). Destarte, ao estabelecer a cláusula penal à violação da obrigação de informar (corretamente), precatou-se de sancionar de maneira iníqua o violador.

O Legislador foi feliz, novamente, ao estabelecer que a sanção advirá da “autoridade competente” que realizará a jurisdição do *quantum debeatur*, seja ela – e corriqueiramente o será – o

Órgão Judiciário Estatal, ou, no que é possível a partir da cláusula compromissória, a arbitragem.

De outro lado, a Autoridade Competente também pode ser o Ministério da Cultura, na forma e na medida em que o teor foi regulado pelo Decreto 8.469/2015.

[b] Comentários

O parágrafo único do art. 109-A serve para influenciar aquilo que já é praticado pela Doutrina e pela Jurisprudência: a remissão e a aplicação subsidiária das regras jurídicas advindas do Direito Civil.

Não obstante também é possível realizar hermenêutica ampliativa da regra jurídica para cotejar as hipóteses em que o vínculo principal (um contrato de licença de direitos autorais entre duas sociedades empresárias) se dê em um contexto de Direito Comercial. *Mutatis mutandi*, a expressão “legislação civil” poderá ser interpretada como oposição às regras de cunho penal, e, também abarcar o ambiente do direito empresarial evitando tratamentos paternalistas aos sujeitos de direito hiperssuficientes.

No tocante à violação da obrigação atinente ao dever de informar, duas consequências exsurgem: a sanção econômica, mas, ainda, a obrigação de retificar a informação errada ou de prestar o dado adequado quanto àquilo que foi executado.

12. COMENTÁRIOS AO ARTIGO 110 DA LDA:

“Art. 110. Pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68 [a], seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos [b]”.

[a] Comentários

Tomando-se como premissa de que fora do rol exemplificativo do art. 46-48 da LDA, da incidência constitucional sobre os direitos culturais, e longe daquilo que é autorizado pela Convenção União de

Berna, carente a autorização prévia e expressa do titular, o uso da obra seria tida como *violadora*.

Levando-se em conta as legítimas críticas da convivência da redação literal do art. 68 da LDA com as normas prolatada pelo STF com relação à primazia da liberdade de expressão na hipótese das biografias (ADI 4815, Rel. Min. Carmen Lucia), e no tocante as paródias perante as campanhas políticas (ADI 4451, Prof. Dr., Rel. Min. Ayres Britto), é de se questionar se o texto do referido artigo permanece compatível com a ordem constitucional.

No tocante à remissão sobre o contexto do que seja *estabelecimento* para efeitos da presente regra, leve-se em conta que o estabelecimento pode ser físico-tradicional ou virtual (vide nossa obra “E-stabelecimento”, publicada pela Quartier Latin, 2018), como ocorre com a radiodifusão e com a internet. Tal entendimento quanto à execução pública na internet foi confirmada pelo STJ no famoso julgado do caso ECAD vs. OI acerca do uso do *streaming* (REsp 1559264, Min. Villas Boas Cueva).

[b] Comentários

Está-se diante de uma expressa previsão de solidariedade passiva, visando maximizar as chances da obtenção da tutela compensatória por parte do credor, qual seja o titular dos direitos autorais violados. Consigne-se que o dispositivo é abstrato quanto ao tipo de violação que se terá (se restrita ao campo existencial, ao campo patrimonial ou em ambos os casos), mas, pelo *geist* do texto percebe-se que o intuito é o de precaver o uso não autorizado do qual careça a remuneração ao proprietário.

A solidariedade é uma eficiente arquitetura utilizada em outras leis, como ocorre no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), na tutela do hipossuficiente, em geral visando superar a discussão sobre *causa* direta e imediata dos danos (ao menos no tocante à pertinência subjetiva).

13. CONCLUSÃO

Diante da subsunção e da suprassunção proposta diante da legalidade constitucional, além dos precedentes do STJ, pertinente à Lei 9.610/98, o que a doutrina tradicional não se propôs a resolver é a possibilidade do *bem jurídico* tutelado quando, simultaneamente, uma violação aos direitos autorais puder ter consequências concorrenciais (BARBOSA, 2022). Coteje-se a hipótese de dois cinemas (“A” vs. “B”) organizados por sociedades empresárias concorrentes que estejam exibindo um mesmo teor audiovisual de outrem (“C”). Se a sociedade “B” não está pagando pelos direitos de exibição de “C”, além de atentar contra seus direitos de exclusividade que incidem sobre a criação estética, também poderá competir contra “A” com um custo fixo menor. Assim, é de se questionar se o único bem jurídico tutelado pela Ordenação seja aquele protegido pela Lei 9.610/98 em favor de “C”, excluindo-se a tutela pelas obrigações de não fazer cabíveis em favor de “A”, pela proteção contra os atos de concorrência desleal de “B” (Lei 9.279/9).

Não obstante, nota-se que a legalidade constitucional já oferece proteção suficiente nos conflitos hipotéticos de agentes como “C” e “A”, sendo a crise de tutela dos direitos autorais mais pertinentes ao campo da eficácia, do que o do amparo normativo das fontes formais.

REFERÊNCIAS

ABRÃO, Eliane Y. *Direitos de Autor*. 2ª Edição, São Paulo: Migalhas, 2014.

BARBOSA, Denis Borges. *Questões Fundamentais de Direito de Autor*. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de Concorrência Desleal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *E-stabelecimento*. São Paulo: Quartier Latin, 2018.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *O STJ e o Streaming* São Paulo: JOTA, 2017.

BOBBIO, Norberto. *Teoria do Ordenamento Jurídico*. Trad. Maria Celeste C. J. Santos. 10ª edição, Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999.

BULGARELLI, Waldirio. *Tratado de Direito Empresarial*. 4ª Edição, São Paulo: Editora Atlas, 2000.

COSTA NETTO, José Carlos. *Estudos e Pareceres de Direito Autoral*. Rio de Janeiro: Gen Forense, 2015.

DELGADO, Luciano Oliveira. *A efetividade da Tutela art. 105 da Lei n. 9.610/1998*. In Org. MATTES, Anita & PONTES, Leonardo Machado & COSTA NETTO, José Carlos & EGEA, Maria Luiza de Freitas Valle & CARASSO, Larissa Andréa. *Direito Autoral Atual*. Rio de Janeiro: Campus Jurídico/Elsevier, 2015.

FERREIRA, Waldemar. *Tratado de Direito Comercial*. O Estatuto do Estabelecimento e a Empresa Mercantil - Sexto Volume. São Paulo: Saraiva, 1962.

FRAGOSO, João Henrique da Rocha. *Direito Autoral. Da antiguidade à internet*. São Paulo: Quartier Latin, 2009.

FRANCISCO, Pedro Augusto P. & VALENTE, Mariana Giorgetti. *Da Rádio ao Streaming: ECAD, Direito Autoral e Música no Brasil*. Rio de Janeiro: Azougue, 2016.

GROSSI, Paolo. *Mitologias Jurídicas da Modernidade*. Florianópolis: Fundação Boiteux.

JHERING, Rudolf Von. *Teoria Simplificada da Posse*. Campinas: Editora Russell, 2009.

JHERING, Caspar Rudolf Von. *A luta pelo direito*. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1972.

MORAES, Maria Celina Bodin de. *Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

TARUFFO, Michele. *A Prova*. Traduzido por João Gabriel Couto. São Paulo: Marcial Pons, 2014.

SOUZA, Allan Rocha. *Direitos Culturais no Brasil*. Rio de Janeiro: Azougue, 2012.



**A PROTEÇÃO DA MARCA E A
REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA
DESLEAL COMO INTERESSE
DO FORNECEDOR E
DO CONSUMIDOR**

A PROTEÇÃO DA MARCA E A REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL COMO INTERESSE DO FORNECEDOR E DO CONSUMIDOR

*Bruce Flávio de Jesus Gomes*²⁹

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo analisar a conexão entre a proteção da marca e o direito do consumidor frente a coibição e a repressão à concorrência desleal nas relações de consumo.

A livre concorrência dos agentes econômicos é norteadada por regras de cunho econômico e jurídico, competindo à área da Economia definir as bases a serem observadas e implantadas no Direito, responsável pela regulamentação das práticas comerciais, coibição e prevenção de danos e repressão das práticas concorrenciais ilegais.

A coibição à concorrência desleal tem por finalidade precípua regular as relações entre as empresas na economia de mercado, porém, a repressão às práticas concorrenciais abusivas exerce uma função secundária de proteção ao consumidor, em situações que este incorre em erro motivado por atos de concorrência ilícita.

A prática de concorrência desleal nas relações de consumo é nociva ao fornecedor e ao consumidor. A competição ilícita dá ensejo ao monopólio da atividade, dificultando a entrada de novos empreendedores no mercado, reduz o volume de vendas, de receitas e lucros, pode denigrir a marca e, ainda, atrair a responsabilização solidária do concorrente leal. A competição abusiva, do mesmo modo,

29 Mestrando do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Direito do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB (2022). Graduado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília – UniCEUB (2006). Especializações em nível de pós-graduação *lato sensu* em Direito, Estado e Constituição (2008) e em Gestão da Educação Superior (2017) pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – UniCEPLAC. Atualmente é Advogado e Professor do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – UniCEPLAC.
bruce.gomes@cruzegomes.adv.br

também é prejudicial ao consumidor, pois reduz as opções de escolha, submete o cliente ao domínio do poder econômico e pode causar nele confusão acerca da origem do produto e induzi-lo a erro.

Para desenvolver e elucidar o tema, em um primeiro momento, analisa-se os aspectos da livre concorrência e da competição desleal nas relações de consumo.

Após, busca-se examinar aspectos da proteção da marca para, em seguida, tratar da possibilidade de responsabilização solidária do fornecedor titular da marca/produto copiado indevidamente.

Por fim, será abordada a conexão entre a proteção da marca e os interesses de coibição e repressão à concorrência desleal como interesse do fornecedor e do consumidor.

A abordagem será desenvolvida a partir da metodologia dogmática-instrumental, por meio de uma pesquisa doutrinária e jurisprudencial, buscando analisar pontos de conexão entre a repressão à concorrência desleal e a proteção do consumidor no mercado de consumo.

2. A LIVRE CONCORRÊNCIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO

Em uma economia fundeada na livre iniciativa é fundamental promover o incentivo à livre concorrência entre as empresas, bem como coibir e reprimir práticas de concorrência desleal entre os empreendedores, notadamente no mercado de consumo.

O artigo 1º, inciso IV, da Constituição Federal preceitua que o Estado brasileiro tem a livre iniciativa como um de seus fundamentos,³⁰ ao passo em que os gestores públicos devem pautar suas ações visando atender o objetivo fundamental de garantir o desenvolvimento da economia nacional, na forma do artigo 3º, inciso II, da Carta Magna.³¹

30 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

31 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

II - garantir o desenvolvimento nacional;

O artigo 170, incisos IV e V, da Constituição Federal, prestigia e assegura tanto a livre concorrência quanto a proteção ao consumidor, ao estabelecer que a ordem econômica no Brasil, fundada, precipuamente, na livre iniciativa e na justiça social, deve observar, entre outros, os princípios da livre concorrência e da defesa do consumidor.³²

No mesmo passo, o artigo 173 da Constituição Federal, em seus §§ 4º e 5º, incentiva a livre concorrência ao dispor, expressamente, que “a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”,³³ e que “a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular”.³⁴

A Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, ao dispor sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, visa estimular a livre concorrência entre empreendedores para obter maior eficiência econômica.

A livre concorrência confere proteção aos agentes econômicos, reprimindo práticas ilícitas, inibindo monopólios e promovendo a competição nos mercados. O ambiente de livre concorrência também promove o bem-estar da coletividade e, de maneira geral, da atividade econômica. Assegurar um mercado de livre concorrência atende tanto os interesses econômicos dos empreendedores quanto

32 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;

33 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm]. Acesso em: 11.03.2023.

34 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm]. Acesso em: 11.03.2023.

daqueles que consomem. Num mercado com livre concorrência, os empreendedores são forçados a elaborar estratégias eficazes para atrair a clientela e os consumidores, que por sua vez, ganham mais opções de produtos e serviços para comparação de qualidade e preço.

José Julio Borges Fonseca define a livre concorrência como “a liberdade de competir de forma correta e honesta, não se admitindo embaraços artificiais à entrada de novas empresas no mercado ou ao desenvolvimento da atividade empresarial”.³⁵

“Há concorrência quando distintos agentes econômicos disputam a entrada, manutenção ou predomínio num mercado, definido por serviços ou produtos que sejam iguais ou – do ponto de vista do consumidor – substituíveis entre si; definido ainda pela efetividade dessa disputa num espaço geográfico e temporal determinado”.³⁶

A livre concorrência busca combater o monopólio e o domínio econômico de grandes grupos empresariais, bem como enseja a inserção de novos fornecedores no mercado de consumo e de opções de produtos e serviços diversificados para escolha do consumidor. A ampla variedade de produtos, serviços e marcas faz com que o consumidor possa escolher o produto ou serviço disponível conforme sua necessidade e conveniência.

Lúcia Helena Salgado defende que quanto maior for o número de opções de consumo num mercado, menor será o poder econômico dos fornecedores. Por outro lado, quanto maior for o poder de mercado detido por uma empresa, maior será a concentração de poder econômico e menores serão as opções de escolha à disposição do consumidor.³⁷

35 FONSECA, José Julio Borges. *Direito antitruste e regime das concentrações empresariais*. São Paulo: Atlas, 1997, p. 29.

36 BARBOSA, Denis Borges. *A concorrência desleal e sua vertente parasitária*. Revista da ABPI, nº 116, Jan/Fev 2012, p. 23-24. Disponível em: [https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/concorrenca_desleal_vertente_parasitaria.pdf]. Acesso em: 11.03.2023.

37 SALGADO, Lúcia Helena. *O Caso Kolynos-Colgate e a introdução da economia antitruste na experiência brasileira*. Disponível em: [https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3509352/mod_resource/content/0/CADE_CASO%20KOLYNOS.pdf]. Acesso em: 11.03.2023.

A competição entre os agentes econômicos é livre, “e a livre concorrência leva a dizer que tudo que não é reservado é livre”,³⁸ sendo vedados, no entanto, os atos que façam o consumidor se confundir com as origens dos produtos e a prática de prejudicar a imagem do concorrente.³⁹

Pedro Barbosa salienta que a concorrência é bem quista por um ordenamento jurígeno que se diga capitalista. Para o autor, “Assim o é visto que a concorrência – se bem regulada, vigiada e promovida – pode catalisar o bem-estar de diversos núcleos de interesses: melhorando a qualidade de produtos/serviços, ampliando o leque de oferta, reduzindo preços etc”.⁴⁰

Ao tratar da livre concorrência e dos critérios para promoção de um mercado competitivo, Marlon Tomazette destaca aspectos de uma concorrência perfeita:

“Teoricamente, pode-se conceber a existência de uma concorrência perfeita que se caracteriza por um equilíbrio entre oferta e demanda, por um número elevado de empresas de reduzida dimensão que oferecem produtos qualitativamente homogêneos, perfeitamente substituíveis, inexistindo barreiras ao ingresso de novos entes no mercado. A presença de muitos concorrentes impede a elevação arbitrária dos preços, pois, diante de tal aumento, o consumidor simplesmente se dirigia aos demais concorrentes, que forneceriam produtos qualitativamente homogêneos, sem qualquer prejuízo para o consumidor. Outrossim, para a concorrência perfeita, inexistem barreiras ao ingresso de novos entes no mercado, permitindo

38 ASCENSÃO, José de Oliveira. *Concorrência Desleal*. Coimbra: Almedina, 2002, p. 441.

39 PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. *A concorrência desleal e o crime de falsa alegação de direito de exclusiva*. Disponível em: [<https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/propriedade11.pdf>]. Acesso em: 04.03.2023.

40 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de concorrência desleal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022, p. 57.

a substituição de fornecedores, ou o aumento do número destes, para se restabelecer o equilíbrio”.⁴¹

Marlon Tomazette prossegue ressaltando que a ideia de concorrência perfeita é uma utopia, porém, ela serve de parâmetro para se ter em mente como um mercado competitivo trabalha e os benefícios que ele pode oferecer e, a partir destes aspectos, pode-se chegar à ideia de concorrência praticável, a qual se caracteriza por três liberdades, quais sejam: (i) liberdade de acesso ao mercado pelas empresas; (ii) liberdade de fixação de preço e (iii) liberdade de escolha do consumidor.⁴²

As atividades econômicas, quando exercidas de maneira razoável e compatível com as técnicas de concorrência e com o padrão praticado pelo mercado, propiciam um espaço de liberdade.⁴³ Por outro lado, a concorrência que extrapola aquilo que o mercado adota como padrão máximo para o concorrente competir deve ser declarada abusiva e, portanto, desleal, cujos aspectos da concorrência ilícita nas relações de consumo serão tratados a seguir.

3. A CONCORRÊNCIA DESLEAL NO MERCADO DE CONSUMO

A competição entre os concorrentes no mercado de consumo é benéfica para os empreendedores e consumidores. Denis Borges pontua que “a competição agressiva, mas leal, entre os agentes econômicos, é o pressuposto da utilidade social da concorrência”.⁴⁴ Porém, a competição, quando desleal ou ilícita, por desrespeitar as

41 TOMAZETTE, Marlon. *Curso de Direito Empresarial: teoria geral e direito societário*. v. 1. São Paulo: SaraivaJur, 13. ed. 2022, p. 655-656.

42 TOMAZETTE, Marlon. *Curso de Direito Empresarial: teoria geral e direito societário*. v. 1. São Paulo: SaraivaJur, 13. ed. 2022, p. 656.

43 BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2. ed. 2003, p. 271.

44 BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2. ed. 2003, p. 271.

boas práticas de mercado e causar prejuízos aos integrantes das interações de consumo, deve ser combatida.

O Código de Defesa do Consumidor indiretamente coíbe a concorrência desleal ao estabelecer, como direito básico do consumidor, a proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas abusivas impostas no fornecimento de produtos e serviços.⁴⁵

João da Gama Cerqueira agrupa os atos de concorrência desleal em várias categorias, classificando-os como: (i) meios tendentes a criar confusão entre estabelecimentos comerciais e industriais ou entre produtos e artigos postos no comércio, oferecidos ao público por uma empresa ou estabelecimento; (ii) meios tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios; (iii) aliciamento e suborno de empregados; (iv) divulgação ou exploração de segredos de fábrica e divulgação ou utilização de segredos do negócio e (v) violação de contratos.⁴⁶

Patrícia Porto leciona que “um ato de concorrência desleal é um ato contrário à prática de um determinado mercado, um ato lesivo à livre concorrência”, e que “um concorrente não pode atuar em desacordo com as regras estabelecidas no mercado, de forma a concorrer deslealmente com outros competidores”.⁴⁷ A autora ainda destaca que “um competidor pratica a concorrência desleal quando se aproveita do esforço de outro, que se esmera na difícil tarefa de constantemente inovar e se diferenciar no seu segmento mercadológico copiando as características não funcionais do negócio, produto ou serviço daquele

45 Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

46 CERQUEIRA, João da Gama. *Da concorrência desleal. Generalidades*. In: Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, v. 2, tomo II, p. 283.

47 PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. *A concorrência desleal e o crime de falsa alegação de direito de exclusiva*. Disponível em: [<https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/propriedade11.pdf>]. Acesso em: 04.03.2023.

competidor, com o escopo de poupar esforço e dinheiro e desviar a clientela alheia, criando confusão na mente do consumidor”.⁴⁸

Brito Filomeno define “abuso do poder econômico” como sendo “qualquer forma de manobra, ação, acerto de vontades, que vise à eliminação da concorrência, à dominação de mercados e ao aumento arbitrário de lucros. E, entre tais abusos, se poderia citar o truste, o cartel e o dumping”.⁴⁹

Para Raphael Ricci Portella, a “[...] concorrência desleal pode ser conceituada como uma conduta que excede o exercício legal e honesto de um direito próprio, atentando contra o correto ou normal no mundo dos negócios (que pode ser modificado com o passar tempo), prejudicando a reputação ou negócios do concorrente”.⁵⁰

A cópia dos elementos característicos de um produto ou serviço protegidos pelo direito marcário, quando feita em seus aspectos funcionais, necessários para o funcionamento de um negócio semelhante, ou para a elaboração de um produto ou prestação de um serviço similar, configura ato de concorrência desleal quando causar ao consumidor confusão entre produtos, serviços e estabelecimentos de origens distintas.⁵¹

A par desses conceitos, pratica concorrência desleal o concorrente que comete alguma das condutas previstas no artigo 195 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996⁵² ou qualquer ato não tipificado

48 PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. *A concorrência desleal e o crime de falsa alegação de direito de exclusiva*. Disponível em: [<https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/propriedade11.pdf>]. Acesso em: 04.03.2023.

49 FILOMENO, José Geraldo Brito. *Direitos do Consumidor*. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 79.

50 PORTELLA, Raphael Ricci. *Propaganda exagerada e concorrência desleal na jurisprudência do STJ*. Revista Consultor Jurídico. Disponível em: [<https://www.conjur.com.br/2023-abr-11/raphael-portella-puffing-concorrenca-desleal-jurisprudencia-stj>]. Acesso em: 20.04.2023.

51 PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. *A concorrência desleal e o crime de falsa alegação de direito de exclusiva*. Disponível em: [<https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/propriedade11.pdf>]. Acesso em: 04.03.2023.

52 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;

neste artigo que cause confusão, denigra a imagem do concorrente, ou provoque falsas alegações que induzam o consumidor a erro ou prejudique de alguma forma o competidor.

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 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.

A Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, além de estruturar o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC,⁵³ também dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, visando impedir o domínio, a concentração de poder econômico e a adoção de práticas anticoncorrenciais no mercado.

O artigo 36 e incisos da referida Lei⁵⁴ prevê, ademais, que constituem infração da ordem econômica os atos que tenham por objeto ou possam, ainda que seus efeitos não sejam alcançados, (i) limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa, (ii) dominar mercado relevante de bens ou serviços, (iii) aumentar arbitrariamente os lucros e (iv) exercer de forma abusiva posição dominante.

As normas que regulamentam e conferem proteção à atividade econômica no ordenamento jurídico brasileiro visam coibir a prática de atos de concentração de poder econômico, assegurar a livre concorrência entre os empreendedores e evitar a prática de concorrência abusiva, cuja repressão, notadamente nas relações de consumo, também visa a proteção do consumidor.

Sob esse prisma, o artigo 4º, *caput* e inciso VI do Código de Defesa do Consumidor,⁵⁵ instituiu como objetivo e princípio da Política Nacional das Relações de Consumo, entre outros, a proteção

53 Art. 3º O SBDC é formado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, com as atribuições previstas nesta Lei.

54 Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;

III - aumentar arbitrariamente os lucros; e

IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

55 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações

dos interesses econômicos dos consumidores, a coibição e repressão eficientes a utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas, nomes comerciais e signos distintivos, cujos aspectos serão abordados em seguida.

4. DA PROTEÇÃO DA MARCA

O artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, visando a proteção do interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, disciplina que a lei assegurará proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos.⁵⁶

Regulamentando o preceito constitucional supramencionado, a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, disciplina, entre outros, aspectos da proteção das marcas validamente registradas. O registro no órgão competente torna certa a data de apropriação da marca e fixa os seus elementos, além de fazer público o ato de sua apropriação, assegurando ao seu titular o direito de uso exclusivo e o de impedir que outros a empreguem para o mesmo fim.⁵⁷

Ademais, a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, busca, entre outras medidas, coibir e reprimir a utilização indevida de cópia de produtos e serviços de marcas registradas e conhecidas no mercado de consumo, tipificando diversas condutas praticadas pelos concorrentes imitadores como crimes de concorrência desleal.⁵⁸

industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

56 Art. 5º [...].

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

57 CERQUEIRA, João da Gama. *Do registro de marcas*. In: Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, v. 2, tomo II, p. 55.

58 CERQUEIRA, João da Gama. *Dos crimes de concorrência desleal*. In: Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, v. 2, tomo II, p. 293.

O direito marcário confere proteção e reserva o uso exclusivo de marcas, patentes, desenhos industriais, entre outros, para a pessoa física ou jurídica que primeiro realizou o registro ou sua posterior renovação, proibindo sua apropriação por terceiros e atribuindo sanção penal ao contrafator.⁵⁹

Embora a Lei de Propriedade Industrial confira relevância penal à imitação de produtos e serviços de marcas registradas e conhecidas no mercado de consumo, juntamente com outras leis que buscam coibir e reprimir a prática de concorrência desleal, a contrafação de produtos e serviços, no âmbito do direito do consumidor, ainda é prática comum no mercado.

A tutela jurídica das marcas registradas é pressuposto necessário para promover a coibição e repressão eficientes a concorrência desleal, a utilização indevida de inventos e criações industriais na atividade econômica, bem assim para evitar que o consumidor incorra em erro.

Para Denis Borges Barbosa, a proteção jurídica da marca tem por finalidade (i) proteger o investimento do empresário e (ii) garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto.⁶⁰ Ao especificar a finalidade da tutela jurídica da marca visando os sujeitos da relação de consumo, Denis Borges Barbosa também leciona que:

“Para o empresário as marcas funcionam como meios de atrair clientela distinguindo os produtos ou serviços em relação aos dos seus concorrentes. Elas servem também para resguardar os interesses do consumidor em relação à qualidade ou proveniência de determinado produto ou serviço, ou seja, a marca é um referencial para o consumidor poder fazer suas escolhas. Em suma, a marca tem dupla finalidade:

59 BARBOSA, Denis Borges. *A proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 287.

60 BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 801.

resguardar os direitos do titular e proteger os interesses do consumidor”⁶¹

A imitação, pelos concorrentes desleais, de empreendimentos consolidados no mercado e conhecidos pelo público consumidor, com intuito de captar clientela e ampliar o volume de vendas e o aumento de receitas e lucros, gera prejuízos tanto para os titulares da marca legítima quanto para os consumidores.

Por se utilizar e oferecer, sistematicamente, cópia de produtos e serviços de marcas previamente registradas e conhecidas no mercado, apresentando o produto como próprio e despertando a mesma ideia que a marca original, o concorrente desleal confunde o consumidor, induzindo-o em erro.⁶²

Ao analisar a capacidade do uso de marca de grafia idêntica causar confusão ao consumidor, a 17^a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 00829766420208190000, concluiu que, como a marca tem como função permitir que o consumidor possa identificar a origem de um produto ou serviço, possibilitando-lhe distinguir este produto ou serviço de outros similares existentes no mercado, não resta dúvida de que o uso da marca pode provocar confusão entre os consumidores.⁶³

Ao praticar atos de concorrência desleal para desviar a clientela, fazendo-a acreditar que um produto ou serviço ofertado por um imitador é da mesma marca do concorrente imitado, aproveitando-se da confiança previamente angariada pelo fornecedor titular da marca original, o contrafator, além de induzir o consumidor a erro, pode dar ensejo à responsabilização civil do titular da marca contrafeita junto ao consumidor lesado.

61 TOMAZETTE, Marlon. *Curso de Direito Empresarial: teoria geral e direito societário*. v. 1. São Paulo: SaraivaJur, 13. ed. 2022, p. 158.

62 CERQUEIRA, João da Gama. *Do que não pode constituir marca registrada*. In: *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, v. 2, tomo II, p. 49.

63 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Agravo de Instrumento nº 00829766420208190000, relator Desembargador Edson Aguiar de Vasconcelos, 17^a Câmara Cível, Data de Julgamento 16.03.2021, Data de Publicação 19.03.2021.

5. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR APARENTE

De maneira geral, a jurisprudência e a doutrina brasileira admitem a responsabilização civil de todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo. Há divergências acerca da responsabilização daqueles que, embora não tendo participado do processo de fabricação e distribuição, tem o seu nome, marca ou outro sinal de identificação colocado no produto ou serviço que foi fabricado ou ofertado por um terceiro.

Em princípio, o fornecedor de produto ou serviço que não colocou o produto no mercado ou não tenha prestado o serviço, por expressa previsão legal, não pode ser responsabilizado.⁶⁴ No entanto, nos casos em que o cliente é induzido a erro por adquirir produto indevidamente copiado e comercializado pelo concorrente desleal, como não se pode punir o consumidor que, imbuído de boa-fé, acredita na marca estampada no produto imitado, não se revela razoável exigir-se que o cliente, induzido a erro ao consumir produto ou serviço ofertado por imitador, seja impedido de buscar indenização da empresa que motivou a compra indevida. Nesses casos, é possível invocar a teoria da aparência e da confiança do consumidor no produto adquirido para responsabilização civil do real titular da marca contrafeita.

Pela teoria da aparência, o fornecedor aparente compreende aquele que, embora não tenha participado diretamente do processo de fabricação, apresenta-se como tal perante o consumidor por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o bem que foi fabricado por um terceiro, assumindo a posição de real fabricante do produto perante o mercado consumidor.

64 Art. 12. [...].

§ 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

Art. 14. [...].

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

Fornecedor aparente “é aquele que, no fornecimento de produto ou serviço, utilize marca (nominativa, figurativa, mista ou tridimensional), registrada ou não, com reconhecimento no mercado internacional, nacional, regional ou local, estimulando o consumidor a acreditar que a atividade desenvolvida está de alguma forma a ela vinculada”.⁶⁵

“A teoria da aparência sempre considerou como relevantes a boa-fé e a tutela da confiança. Pode-se afirmar que sempre estiveram juntas lado a lado, em simbiose perfeita, as tutelas da aparência, da boa-fé e da confiança”.⁶⁶

Em casos nos quais o consumidor é atraído pela confiança no produto oferecido no mercado e adquire o bem de consumo comercializado pelo competidor desleal, a jurisprudência e a doutrina brasileira admitem a responsabilidade civil do fornecedor que criou e registrou a marca ou produto indevidamente copiado, à luz da teoria da confiança e da aparência.

“No que diz respeito à proteção aos consumidores, eles não devem ser induzidos a errar acreditando na qualidade e tradição de uma marca quando ela é utilizada por outrem e, dessa forma, a boa-fé fundada na aparência da marca consolidada no mercado, [...], conduz à responsabilização daquele que a titulariza”.⁶⁷

Nas relações de consumo, conferindo proteção a uma situação aparente, tomada como verdadeira, há julgados reconhecendo a responsabilidade solidária do fornecedor aparente, ancorados no princípio da boa-fé e nos artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 34,

65 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu; MORATO, Antonio Carlos. *Fornecedor aparente*. Revista de Direito do Consumidor. Vol. 131. Ano 29. p. 45-70. São Paulo: Ed. RT, set.-out./2020, p. 46.

66 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu; MORATO, Antonio Carlos. *Fornecedor aparente*. Revista de Direito do Consumidor. Vol. 131. Ano 29. p. 45-70. São Paulo: Ed. RT, set.-out./2020, p. 54.

67 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu; MORATO, Antonio Carlos. *Fornecedor aparente*. Revista de Direito do Consumidor. Vol. 131. Ano 29. p. 45-70. São Paulo: Ed. RT, set.-out./2020, p. 49.

do Código de Defesa do Consumidor,⁶⁸ para arcar com os danos causados aos consumidores pelos bens comercializados sob a mesma identificação, ainda que a marca atrelada ao produto ou serviço tenha sido utilizada indevidamente.

O Ministro Marco Buzzi, ao relatar o acórdão proferido por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.580.432 – SP, assentou em seu voto que “[...] o fornecedor aparente compreende aquele que, embora não tendo participado do processo de fabricação, apresentasse como tal pela colocação do seu nome, marca ou outro sinal de identificação no produto que foi fabricado por um terceiro”. No aludido voto, o Ministro Marco Buzzi prossegue asseverando que “É nessa aparência que reside o fundamento para a responsabilização deste fornecedor, não sendo exigida para o consumidor, vítima de evento lesivo, a investigação da identidade do fabricante real”.⁶⁹

No mesmo sentido, ao proferir o voto condutor do acórdão que julgou o Recurso Especial nº 1.358.513 – RS, o Ministro Luis Felipe Salomão consignou que “[...] não interessa ao consumidor se a empresa A ou B é que exerce a atividade consistente na efetiva entrega do botijão de gás em sua residência, importando, todavia, o fato de o GLP ser “produzido” pela ULTRAGAZ. Essa marca é que, aos olhos do consumidor, confere identidade ao produto e ao mesmo tempo ao serviço a ele diretamente ligado”.⁷⁰

Reconhecida a responsabilidade solidária do fornecedor aparente para arcar com os danos causados pelos bens comercializados sob a mesma identificação (nome/marca), independentemente de vínculo

68 Art. 7º [...].

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25 [...].

§ 1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

69 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.580.432/SP, relator Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, Julgado em 06.12.2018, DJe de 04.2.2019.

70 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.358.513/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, Julgado em 12.05.2020, DJe de 04.08.2020.

ou de subordinação, o fornecedor titular da marca imitada pode ser responsabilizado ainda que tenha sido vítima de concorrência desleal.

Nesse contexto, é necessário promover a proteção do direito marcário, do consumidor e do empreendedor visando atender o interesse de ambos os atores no mercado de consumo, uma vez que podem ocorrer conflitos ou antinomias entre os direitos dos consumidores e dos agentes econômicos.

6. A REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL COMO INTERESSE DO FORNECEDOR E DO CONSUMIDOR

A Constituição Federal confere tratamento igualitário aos direitos à livre concorrência e do consumidor ao dispô-los lado a lado (artigo 170, incisos IV e V).⁷¹ O desenvolvimento econômico do País deve atender, por isso, ao interesse tanto do fornecedor, quanto do consumidor, de maneira que a defesa do consumidor não deve ser vista como entrave para o crescimento da atividade econômica.⁷²

Para Patrícia Porto, “através da liberdade de iniciativa e da livre concorrência, temos liberdade jurídica garantida pela Constituição Federal para a prática de atividades econômicas, onde o Estado regula e fiscaliza a iniciativa privada para garantir uma concorrência justa e sem excessos, proibindo os abusos de poder”.⁷³

No passo dos preceitos insculpidos na Constituição Federal acerca da Ordem Econômica, o artigo 4º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como objetivo e princípio da Política Nacional das Relações de Consumo a harmonização dos interesses

71 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

72 BESSA, Leonardo Roscoe. *Código de Defesa do Consumidor comentado*. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 37-38.

73 PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. *A concorrência desleal e o crime de falsa alegação de direito de exclusiva*. Disponível em: [<https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/propriedade11.pdf>]. Acesso em: 04.03.2023.

dos fornecedores e consumidores e a compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico do País, a fim de viabilizar o crescimento da economia e o equilíbrio nas interações entre os participantes das relações de consumo. No inciso VI do mesmo dispositivo legal também foi instituído, como objetivo e princípio da Política Nacional das Relações de Consumo, a coibição e repressão à concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos.⁷⁴

Segundo Denis Borges, o Código de Defesa do Consumidor, ao mencionar a coibição e repressão à prática da concorrência desleal como propósito a ser alcançado, ressalva que a lei consumerista tem por objetivo combater a concorrência desleal que possa causar prejuízos aos consumidores. “Isso, pois que há concorrências desleais que favorecem - e não lesam - os consumidores - como o rebaixamento de preços (*dumping*) que não afetem o mercado de forma a atrair a sanção antitruste”.⁷⁵ O direito à livre concorrência, no entanto, deve ser protegido e impulsionado pela Política Nacional de Relações de Consumo, coibindo e repreendendo quaisquer atos de concorrência desleal.

O propósito de harmonizar os interesses dos fornecedores e consumidores e de compatibilizar a proteção do consumidor com o

74 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

75 BARBOSA, Denis Borges. *A doutrina da concorrência*. In: Tratado da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, v. 1, 2013.

desenvolvimento econômico do País atende o interesse de todos os participantes das relações de consumo. Do mesmo modo, o dever de coibição e repressão eficiente de abusos praticados no mercado consumerista, com destaque para a concorrência desleal, também favorece os integrantes do mercado de consumidores. Por um lado, o combate à concorrência desleal evita a utilização de técnicas ilegais e de práticas ilícitas de mercado, em prejuízo dos concorrentes, bem como o monopólio e a concentração de poder econômico. Por outro, quanto maior a concorrência legítima entre os fornecedores, menores serão os preços e maiores as qualidades dos produtos e serviços.

O Ministro Luis Felipe Salomão, ao proferir decisão monocrática no Recurso Especial nº 1.962.060 – SC, consignou que “[...], é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4º daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores”.⁷⁶

A repressão à concorrência desleal também possibilita o direito à liberdade de escolha previsto no artigo 6º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.⁷⁷ O direito de escolha só pode ser observado quando há opções de produtos e serviços de diversos preços e diversas qualidades disponíveis no mercado, ou seja, o consumidor poderá escolher somente quando os fornecedores estiverem exercendo a livre concorrência. Se houver monopólio e concentração de poder econômico o direito de escolha do consumidor estará limitado às poucas opções do mercado de consumo. Quanto menor o poder de escolha do consumidor, isto é, quanto menor a variedade do mercado

76 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.962.060/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, Julgado em 09.02.2022, DJe de 18.02.2022.

77 Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

em termos de oferta de produtos e serviços, maior será a concentração do poder econômico.⁷⁸

“Mas de nenhuma forma a concorrência desleal se reduz, e antes sempre transcende o consumidor. Na concorrência, a relação é essencialmente horizontal, entre concorrentes, e afeta tanto à montante (os credores, que se retraem pela insolvência de uma empresa cujo nome é igual ou similar à devedora) quanto à jusante (os consumidores iludidos)”.⁷⁹

Noutro giro, a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, instituiu como crime contra a ordem econômica, com pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa, as seguintes condutas: (i) abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas, (ii) formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando: a) à fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas, b) ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas, c) ao controle, em detrimento da concorrência, de rede de distribuição ou de fornecedores.

A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações referentes à propriedade industrial prevê, em seu artigo 2º, a proteção dos direitos relativos à marca por efetuação que compreenda, entre outros, a repressão à concorrência desleal.⁸⁰ A Lei de Propriedade Industrial, ao conferir proteção a marcas por primeiro registradas, indiretamente coíbe a concorrência desleal e protege o empreendedor e o consumidor, pois busca impedir a usurpação de

78 CARPENA, Heloísa. *O consumidor no direito da concorrência*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 219.

79 BARBOSA, Denis Borges. *A doutrina da concorrência*. In: Tratado da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, v. 1, 2013.

80 Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

V - repressão à concorrência desleal.

marcas conhecidas no mercado de consumo e o proveito econômico indevido, bem como evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto ou serviço oferecido no mercado.

A Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, ao dispor sobre a repressão e prevenção às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico, também configura importante instrumento para coibir a prática de concorrência desleal no mercado de consumo.⁸¹

A Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, também intitulada de Lei da Liberdade Econômica, estabeleceu normas de proteção à livre iniciativa e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica, cujas medidas também conferem proteção ao mercado de consumo.⁸²

Brito Filomeno leciona que “[...] a defesa da ordem econômica tem como razão final a proteção dos interesses e direitos dos consumidores, eis que destinatários finais de tudo o que é produzido no mercado, seja em matéria de produtos, seja na de serviços”.⁸³ Brito Filomeno ainda destaca que a proteção do consumidor ocorre “[...] não apenas porque é ele o destinatário final dos produtos e serviços colocados no mercado, como também porque é ele a parte vulnerável nas relações de consumo”.⁸⁴

81 Art. 1º. Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico.

82 Art. 1º Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador, nos termos do inciso IV do caput do art. 1º, do parágrafo único do art. 170 e do caput do art. 174 da Constituição Federal.

83 FILOMENO, José Geraldo Brito. *Direitos do Consumidor*. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 77.

84 FILOMENO, José Geraldo Brito. *Direitos do Consumidor*. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 79.

Bruna Medeiros elucida que “Encontram-se intimamente ligados a concorrência desleal e a prática de causar confusão aos consumidores, [...]”.⁸⁵ No mesmo sentido, Francisco Ribeiro Todorov e Marcelo Maciel Torres Filho também defendem que o direito de defesa do consumidor e o direito de defesa da concorrência no Brasil aproximam-se naturalmente, tendo em vista o papel central do consumidor como destinatário das normas de proteção da concorrência e de defesa do consumidor.⁸⁶

A atividade econômica caucada em ambiente de livre concorrência e proteção do consumidor propicia, *pari passu*, a geração de empregos, arrecadação de tributos e crescente qualidade de produtos e serviços no mercado, possibilitando vantagens econômicas aos empreendedores e consumidores. A concorrência, observados os ditames legais e os limites impostos pelo mercado, incentiva a produção de produtos e prestação de serviços de qualidade superior. Quanto melhor e mais barato o produto ou serviço, mais consumidores irão adquiri-los, maiores serão as vendas e, via de consequência, as receitas e os lucros auferidos pelos fornecedores.⁸⁷

Os objetivos e princípios instituídos pelos artigos 3º, 170 e 173 da Constituição Federal e pelo artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, bem como as medidas de prevenção, repressão às infrações e livre exercício da ordem econômica disciplinadas pelas Leis nº 8.137/1990, 9.279/1996, 12.529/2011 e 13.874/2019 devem orientar a atuação dos setores público e privado nas áreas vinculadas à livre concorrência e ao direito do consumidor. Buscar a harmonização e compatibilização da proteção do consumidor com o desenvolvimento

85 MEDEIROS, Bruna Ribeiro. *A proteção da marca, concorrência desleal e os direitos do consumidor*. Disponível em: [https://www.migalhas.com.br/depeso/353565/a-protECAo-da-marca-concorrencia-desleal-e-os-direitos-do-consumidor]. Acesso em: 26.05.2023.

86 TODOROV, Francisco Ribeiro; TORRES FILHO, Marcelo Maciel. Comunidade Virtual do Programa Nacional de Promoção da Concorrência. *Direito do consumidor e direito da concorrência*. Disponível em: [https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/apostilas/advocacia-da-concorrencia/3-seae_direito_consumidor_direito_concorrencia.pdf]. Acesso em: 26.05.2023.

87 BESSA, Leonardo Roscoe. *Código de Defesa do Consumidor comentado*. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 38.

econômico, portanto, deve sempre pautar a atuação dos setores público e privado.

7. CONCLUSÃO

A Constituição Federal forneceu ao Direito à Livre Concorrência e ao Direito do Consumidor a mesma relevância jurídica, tratando-os com igualdade.

O direito à livre concorrência guarda estreita conexão com o direito do consumidor. Este último se beneficia quando o primeiro é cumprido. A livre concorrência atua como a grande impulsionadora da oferta de grande variedade de produtos ou serviços de diversas qualidades e preços no mercado de consumo.

A proteção da marca, a prevenção e a repressão à concorrência desleal são instrumentos importantes para o equilíbrio entre a livre concorrência e o direito do consumidor, visando evitar o monopólio e a concentração do poder econômico, a diminuição de opções para escolha do cliente-consumidor e, até mesmo, a responsabilização solidária do titular da marca, decorrente de atos de competição abusiva.

O incentivo à entrada de novos agentes econômicos no mercado, livres de quaisquer práticas anticoncorrenciais, resulta-se em uma ampla oferta e circulação de bens e serviços, fornecidos com qualidades e custos diversificados para melhor escolha do consumidor.

A concorrência, a competitividade e a rivalidade tem o condão de aumentar a eficiência dos agentes econômicos, proporcionando diversidade de produtos e serviços, podendo o consumidor desfrutar de seu direito básico de escolha. Como consectário lógico, o direito básico de escolha do consumidor só é devidamente observado quando cumprido o princípio da livre concorrência.

O direito à livre iniciativa no mercado de consumo resulta na ampliação da concorrência entre os agentes econômicos, de maneira que a proteção e incentivo às práticas leais de concorrência no

mercado de consumo interessam tanto aos fornecedores quanto aos consumidores.

REFERÊNCIAS

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Concorrência Desleal*. Coimbra: Almedina, 2002.

BARBOSA, Denis Borges. *A doutrina da concorrência*. In: Tratado da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, v. 1, 2013.

BARBOSA, Denis Borges. *A concorrência desleal e sua vertente parasitária*. Revista da ABPI, nº 116, Jan/Fev 2012, p. 23-24. Disponível em: [https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/concorrenca_desleal_vertente_parasitaria.pdf]. Acesso em: 11.03.2023.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Denis Borges. *A proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de concorrência desleal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022.

BESSA, Leonardo Roscoe. *Código de Defesa do Consumidor comentado*. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm]. Acesso em: 11.03.2023.

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm]. Acesso em: 11.03.2023.

BRASIL. Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo.

Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8137.htm]. Acesso em: 11.03.2023.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm]. Acesso em: 11.03.2023.

BRASIL. Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12529.htm]. Acesso em: 11.03.2023.

BRASIL. Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019. Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica; estabelece garantias de livre mercado. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm]. Acesso em: 11.03.2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.580.432/SP, relator Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, Julgado em 06.12.2018, DJe de 04.2.2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.358.513/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, Julgado em 12.05.2020, DJe de 04.08.2020.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Agravo de Instrumento nº 00829766420208190000, relator Desembargador Edson Aguiar de Vasconcelos, 17ª Câmara Cível, Data de Julgamento 16.03.2021, Data de Publicação 19.03.2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.962.060/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, Julgado em 09.02.2022, DJe de 18.02.2022.

CARPENA, Heloísa. *O consumidor no direito da concorrência*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

CERQUEIRA, João da Gama. *Da concorrência desleal. Generalidades*. In: Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, v. 2, tomo II.

CERQUEIRA, João da Gama. *Do que não pode constituir marca registrada*. In: Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, v. 2, tomo II.

CERQUEIRA, João da Gama. *Do registro de marcas*. In: Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, v. 2, tomo II.

CERQUEIRA, João da Gama. *Dos crimes de concorrência desleal*. In: Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, v. 2, tomo II.

CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu; MORATO, Antonio Carlos. *Fornecedor aparente*. Revista de Direito do Consumidor. Vol. 131. Ano 29. p. 45-70. São Paulo: Ed. RT, set.-out./2020.

FILOMENO, José Geraldo Brito. *Direitos do Consumidor*. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2018.

FONSECA, José Julio Borges. *Direito antitruste e regime das concentrações empresariais*. São Paulo: Atlas, 1997.

MEDEIROS, Bruna Ribeiro. *A proteção da marca, concorrência desleal e os direitos do consumidor*. Disponível em: [<https://www.migalhas.com.br/depeso/353565/a-protecao-da-marca-concorrenca-desleal-e-os-direitos-do-consumidor>]. Acesso em: 26.05.2023.

PORTELLA, Raphael Ricci. *Propaganda exagerada e concorrência desleal na jurisprudência do STJ*. Revista Consultor Jurídico. Disponível

em: [<https://www.conjur.com.br/2023-abr-11/raphael-portella-puffing-concorrenca-desleal-jurisprudencia-stj>]. Acesso em: 20.04.2023.

PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. *A concorrência desleal e o crime de falsa alegação de direito de exclusiva*. Disponível em: [<https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/propriedade11.pdf>]. Acesso em: 04.03.2023.

SALGADO, Lúcia Helena. *O Caso Kolynos-Colgate e a introdução da economia antitruste na experiência brasileira*. Disponível em: [https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3509352/mod_resource/content/0/CADE_CASO%20KOLYNOS.pdf]. Acesso em: 11.03.2023.

TODOROV, Francisco Ribeiro; TORRES FILHO, Marcelo Maciel. Comunidade Virtual do Programa Nacional de Promoção da Concorrência. *Direito do consumidor e direito da concorrência*. Disponível em: [https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/apostilas/advocacia-da-concorrenca/3-seae_direito_consumidor_direito_concorrenca.pdf]. Acesso em: 26.05.2023.

TOMAZETTE, Marlon. *Curso de Direito Empresarial: teoria geral e direito societário*. v. 1. São Paulo: SaraivaJur, 13. ed. 2022.

**RECEITAS E PRATOS CULINÁRIOS
COMO PROPRIEDADE
INTELECTUAL: UM ESTUDO
SOBRE A POSSIBILIDADE
(OU NÃO) DE RECEITAS
E PRATOS CULINÁRIOS
SEREM CONSIDERADOS
E PROTEGIDOS COMO
PROPRIEDADE INTELECTUAL
NO DIREITO BRASILEIRO**

RECEITAS E PRATOS CULINÁRIOS COMO PROPRIEDADE INTELLECTUAL: UM ESTUDO SOBRE A POSSIBILIDADE (OU NÃO) DE RECEITAS E PRATOS CULINÁRIOS SEREM CONSIDERADOS E PROTEGIDOS COMO PROPRIEDADE INTELLECTUAL NO DIREITO BRASILEIRO

Ítalo Borges Zanina⁸⁸

1. A DEFINIÇÃO DE PROPRIEDADE INTELLECTUAL

Inicialmente é importante delimitar a definição de propriedade intelectual, podendo ela ser definida, de forma simples, como a atribuição do “*status* de propriedade a produtos da mente”⁸⁹, ou seja, é transformar às ideias, invenções e expressões criativas em propriedade⁹⁰, a qual, sistematicamente é protegida pelo Direito.

Dito expressionismo é evidente desde séculos atrás, em que trabalhadores manuais, como artesãos, marcavam suas obras para identificação dentro das comunidades em que viviam. Existem proteções concedidas aos “produtos da mente”, identificadas em Florença e em Veneza antes de 1500, bem como evidências, coincidente com o tema do presente trabalho, de colônias existentes em 510 a.c., que protegiam os direitos dos cozinheiros que inventavam pratos peculiares e excelentes, proibindo quaisquer cópias pelo prazo de um ano⁹¹.

88 **Ítalo Borges Zanina**, bacharel em direito pelo UniCEUB. Advogado. Pós-graduado em Direito Empresarial e Contratos no Centro Universitário de Brasília – UniCEUB/ICPD. Aluno especial do programa de Mestrado do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB.

89 SHERWOOD, Robert M., *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1992., p. 26.

90 SHERWOOD. *Op.Cit.*, p. 22-23.

91 BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumes Juris, 2003., p. 25.

De toda forma, atualmente, são entendidos como propriedades intelectuais, pela OMPI, as criações artísticas, literárias, científicas e invenções, marcas, desenhos industriais, *softwares* e muitos outros.

No Brasil, a propriedade intelectual possui fontes tanto nacional, quanto internacionais, visto que é signatário de diversas convenções e tratados sobre o tema. De forma interna, a propriedade intelectual é tratada tanto na Constituição Federal (art. 5º, incisos XXVII, XXVIII e XXIX)⁹² e de forma internacional podemos citar a Convenção de Estocolmo (1967), aderida pelo Brasil em 1992, além do Acordo Neuchâtel, sobre cooperação científica, dentre outros⁹³.

De toda forma, no Brasil, a propriedade intelectual é dividida em duas categorias, sendo elas: a) propriedade industrial; e b) direitos autorais. A primeira regida pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, enquanto a segunda é regida pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Ditas leis tratam sobre as propriedades, bem como sobre os meios de proteção a ela, temas esses que serão tratados individualmente nos tópicos abaixo.

1.1 A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Como dito em tópico anterior, no Brasil, a propriedade intelectual é subdividida em propriedade industrial e direito autoral. Para resolução do problema enfrentado no presente artigo, no entanto, é necessário tratarmos sobre cada uma delas de forma individual para então entender se alguma é adequada para proteção das receitas ou pratos culinários.

A propriedade industrial é composta por uma série de bens típicos da indústria, ou seja, “um episódio da propriedade intelectual

92 DUARTE, Melissa de F.; BRAGA, Prestes C. Propriedade intelectual. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book. ISBN 9788595023239. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023239/>. Acesso em: 17 mar. 2023., p. 17.

93 DUARTE, Melissa de F.; BRAGA, Prestes C. Op. Cit., p. 23-25.

que trata dos bens imateriais aplicáveis nas indústrias”⁹⁴. A LPI atualmente regula os direitos relativos à referida propriedade, tendo como objeto as patentes de invenção e de modelo de utilidade, os desenhos industriais e as marcas⁹⁵.

Quanto à patente, ela é um título de propriedade entregue pelo Estado a uma pessoa, indicando ser ela a proprietária temporária de uma invenção específica. Ressalte-se que essa pessoa pode ser física ou jurídica.

Os requisitos essenciais para declarar uma invenção como patenteável é seu caráter técnico, ou seja, ela deve mostrar seu efeito técnico em uma área tecnológica⁹⁷ e deve apresentar o requisito da novidade, ou seja, que ela não faz parte do estado da arte, assim entendido como a proibição de ser ou fazer parte da conclusão de outras pesquisas similares, devendo, assim, ser única no mundo acadêmico⁹⁸.

Além disso, a patente, para sua concessão, deve apresentar atividade inventiva, ou seja, não pode ser óbvia para um técnico especializado na área da patente, bem como deve ter aplicação comercial, devendo possuir aplicação industrial, assim entendida como aplicação qualquer distinta de atividades puramente intelectuais ou estéticas.

94 DI BLASI, Gabriel, GARCIA, Mário S., MENDES, Paulo Parente. *A Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 17.

95 BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei de proteção à propriedade industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em 17 de março de 2023.

96 PORTELLA, Ana Carolina Lamego Balbino. A função social e a propriedade industrial. *Revista de Direito da ADVOCEF*. Londrina, ADVOCEF, v.1, n.3, 2006/2007, pgs. 164-165.

97 Área tecnológica deve ser entendido de maneira bastante ampla, ou seja, a todas as áreas de atividade humana em que a natureza é afetada.

98 RUSSO, Suzana Leitão, SILVA, Gabriel Francisco da, OLIVEIRA, Luana Brito de, NUNES, Maria Augusta Silveira Netto, VASCONCELOS, Jomar Sales, SANTOS, Mariana Maciel Abas. *Propriedade Intelectual. Capacitação em inovação tecnológica para empresários*. São Cristóvão: Editora UFS, 2012, pgs. 56-89.

Por fim, como condições do pedido de patenteabilidade temos a suficiência descritiva (art. 24 da LPI)⁹⁹, que indica ser necessário que o objeto esteja suficientemente descrito, permitindo sua réplica por pessoa técnica no assunto, sendo interessante indicar, inclusive, a melhor forma de execução. Temos também a condição da unidade do pedido de patente (arts. 22 e 23 da LPI)¹⁰⁰, no sentido de que os pedidos realizados devem compreender um único conceito inventivo, podendo, por óbvio, incluir uma série de elementos distintos, “desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto”.

Como condição é necessário ainda citar a clareza e precisão das reivindicações (art. 25 da LPI)¹⁰¹, que diz ser necessário que os pedidos de registro de patente deverão definir, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Quanto a proteção da patente ela poderá ser nacional ou estendida para todos os países signatários da OMPI. Já a extensão desta proteção abarca os direitos de produzir, usar, pôr a venda, vender ou importar produtos ou processos decorrente da concessão concedida pelo Estado ou pela Organização¹⁰².

Relatado de forma sucinta sobre as patentes, necessário trazer uma visão sobre os requisitos e condições atinentes à marca. As marcas são sinais visivelmente perceptíveis de produtos e serviços,

99 Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

100 Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo.

Art. 23. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

101 Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

102 RUSSO, Suzana Leitão, SILVA, Gabriel Francisco da, OLIVEIRA, Luana Brito de, NUNES, Maria Augusta Silveira Netto, VASCONCELOS, Jomar Sales, SANTOS, Mariana Maciel Abas. Propriedade Intelectual. Capacitação em inovação tecnológica para empresários. São Cristóvão: Editora UFS, 2012, pgs. 61-66.

sendo excluídos, no direito brasileiro, o registro de marcas olfativas, gustativas ou sonoras, ou seja, exige-se o caráter visual nas marcas permitidas no sistema jurídico brasileiro¹⁰³.

Elas podem ser classificadas como marcas de produtos ou serviços¹⁰⁴, certificação¹⁰⁵, coletivas¹⁰⁶, nominativas¹⁰⁷, figurativas¹⁰⁸, mistas¹⁰⁹, tridimensionais¹¹⁰, de posição¹¹¹, brasileira¹¹² e estrangeira¹¹³. Elas têm como requisitos para registro a sua evidente capacidade distintiva, novidade relativa e o desimpedimento.

Sobre a capacidade distintiva e a novidade relativa é necessário ressaltar que existem duas formas de caracterização delas, quais

103 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário. v.1, São Paulo: Saraiva, 2022. E-book. ISBN 9786553620551. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620551/>. Acesso em: 18 mar. 2023.

104 “Serve para distinguir produtos ou serviços de outros congêneres de origem diversa”. (TOMAZETTE, Marlon. Op. Cit., p. 68).

105 “Serve para atestar a qualidade de produtos ou serviços, sendo atribuída por institutos técnicos”. (TOMAZETTE, Marlon. Op. Cit., p. 68).

106 “A função é garantir a qualidade, origem e natureza de certos produtos ou serviços de membros de determinada entidade”. (TOMAZETTE, Marlon. Op. Cit., p. 68).

107 “É aquela formada a partir de sinais linguísticos, isto é, apenas de palavras, letras, algarismos ou combinações destes sinais, ainda que desprovida de sentido no vernáculo”. (TOMAZETTE, Marlon. Op. Cit., p. 68).

108 “Formada por desenhos, imagens, figuras ou qualquer forma estilizada de letras ou algarismos”. (TOMAZETTE, Marlon. Op. Cit., p. 68).

109 “Formada por sinais linguísticos revestido de uma forma peculiar, que não possam se enquadrar isoladamente nem como marca nominativa, nem como marca figurativa”. (TOMAZETTE, Marlon. Op. Cit., p. 68).

110 “São constituídas pela forma plástica de produto ou embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva e esteja dissociada de qualquer efeito técnico”. (TOMAZETTE, Marlon. Op. Cit., p. 68).

111 “São constituídas pela posição da aposição da marca ou determinado sinal no produto, desde que dotado de suficiente peculiaridade e caráter distintivo”. (TOMAZETTE, Marlon. Op. Cit., p. 68).

112 “Aquela regularmente depositada no Brasil, por pessoa domiciliada no País”. (TOMAZETTE, Marlon. Op. Cit., p. 68).

113 “Aquela regularmente depositada no Brasil, por pessoa não domiciliada no País; ou aquela que depositada regularmente no País vinculado a acordo ou tratado do qual o Brasil seja participe, ou em organização internacional da qual o País faça parte, é também depositada no território nacional no prazo estipulado no respectivo acordo ou tratado, e cujo depósito no país contenha reivindicação de prioridade em relação à data do primeiro pedido”. (TOMAZETTE, Marlon. Op. Cit., p. 68).

sejam: a distintividade intrínseca e a extrínseca. A intrínseca diz respeito a “significação primária do sinal”, ou seja, é a identificação do produto em si, é a verificação da relação do sinal com o produto ou serviço prestado pela marca. Já a distintividade extrínseca é a análise da marca com sua concorrência e seus consumidores, isto é, a verificação da sua diferenciação com as demais marcas do seu ambiente econômico, bem como a diferenciação, pelo consumidor, de dois produtos do mesmo ramo¹¹⁴.

Em resumo, para o cumprimento do requisito da distintividade e da novidade relativa a pessoa que irá registrar a marca, na categoria que for, deverá comprovar que ela é diferente de qualquer outra existente no mercado, bem como que ela apresenta uma mínima novidade no mercado.

Quanto à novidade ela serve de forma mais direta para garantir que não haja concorrência desleal no mercado, proibindo que marcas idênticas sejam registradas de forma concomitante, sendo proibido, inclusive, marca similar que possa gerar a confusão do consumidor ou o parasitismo entre sociedades empresárias.

Quanto ao desimpedimento, ele é basicamente negativo, ou seja, é comprovado quando a marca não se enquadra em uma das opções dispostas no art. 124 da LPI¹¹⁵, o qual traz um rol exemplificativo de coisas que não podem ser registradas como marca.

114 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de., Aquisição e perda de distintividade marcaria. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2020, p. 40.

115 Art. 124. Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração; IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção

Sobre os direitos que vêm com o deferimento e aquisição da marca, merece atenção à proteção concedida pelo prazo de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogada de forma ilimitada, sendo que a prorrogação deve ser solicitada no último ano do prazo de vigência, com o pagamento da retribuição para o órgão competente, caso não haja o pedido de prorrogação até o final da vigência do registro, o titular poderá solicitar a prorrogação dentro de 6 (seis) meses após o

ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

término, com o pagamento de retribuição adicional, tudo conforme disposto no art. 133 da LPI¹¹⁶.

Quanto ao instituto da proteção, necessário dispor que, concedida ou em vias de concessão da marca o proprietário será titular dos direitos atinentes a ela, podendo, sempre que quiser, ceder o registro ou o pedido de registro, proceder com a licença do uso da marca, bem como o cuidado e zelo pela integridade material e reputação da marca, podendo, caso ferido, ajuizar as ações necessárias para garantir a proteção e cobrança de eventuais ressarcimentos materiais e morais. Ressalte-se que os direitos, como sempre, não serão absolutos, devendo, o titular, se resguardar para não cometer abuso de direito, conforme exemplificado no art. 132 da LPI^{117, 118}.

Quanto a territorialidade, as marcas possuem proteção nacional, ou seja, quando ela for registrada no Brasil, somente terá proteção no território brasileiro. A exceção para o caso são as marcas

116 Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. § 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. § 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. § 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.

117 Art. 132. O titular da marca não poderá: - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e IV - 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.

118 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário. v.1, São Paulo: Saraiva, 2022. E-book. ISBN 9786553620551. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620551/>. Acesso em: 18 mar. 2023, p. 75.

notoriamente conhecidas – art. 126 da LPI¹¹⁹ e art. 6º bis da CUP¹²⁰ - em que o expressivo conhecimento, sucesso e aceitação junto à população do País, especialmente aos consumidores, faz com que ela seja (inter) nacionalmente conhecida, dessa forma, “o valor econômico e o maior poder de distintividade dessas marcas as tornam mais vulneráveis à cobiça, à usurpação e a práticas maliciosas de desvio de clientela, razão por que necessitam de uma proteção especial”¹²¹.

Por fim, necessário informar que o registro das marcas está vinculado ao princípio da especialidade, ou seja, sua proteção não abrange abstratamente todos os ramos de atuação, ela é vinculada, apenas e exclusivamente, ao ramo em que possui afinidade mercadológica, dessa forma, é possível o registro de uma marca “X” no ramo automobilístico e da mesma marca “X” no ramo alimentício, visto que, pela especialidade, não é possível, em princípio, a confusão das marcas.

Importante ressaltar que existe uma exceção ao princípio da especialidade, quais sejam as marcas de alto renome, elas estão dispostas no art. 125 da LPI¹²², o qual é regulamentado pela Resolução

119 Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

120 Art. 6º bis (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

121 TAVARES, Maria de Lourdes Coutinho. Marca notoriamente conhecida: espectro de proteção legal. Revista da Escola da Magistratura Regional Federal, Tribunal Regional Federal: 2ª Região. Cadernos Temáticos – Propriedade Insutrial. Rio de Janeiro: EMARF – TRF 2ª Região, 2007, p. 156.

122 Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

nº 107/2013 do INPI¹²³. Elas – as marcas de alto renome – são, de acordo com a Resolução, “a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo” e segue indicando que elas ultrapassam “o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença.”.

Feito um breve sobrevoo sobre as principais características das patentes e marcar, necessário se faz abordar sobre as demais propriedades industriais, quais sejam: os modelos de utilidade, o desenho industrial e as indicações geográficas.

O modelo de utilidade – art. 9^a da LPI¹²⁴ - é um *upgrade*, um melhoramento funcional de algo que já existe, ou seja, em outras palavras, ele “corresponde a uma nova configuração em objetos conhecidos que resulta em melhor utilização, dotando-o de maior eficiência ou comodidade na sua utilização, não revelando, necessariamente, uma nova função”¹²⁵. Exemplos dos modelos de utilidade são as tesouras para canhoto, o portão sabão com dosador, o organizador modular de gavetas, entre outros.

O desenho industrial está disposto no art. 95 da LPI¹²⁶ e pode ser definida como “a forma externa ornamental de um objeto, desde

123 BRASIL. Resolução nº 107/2013. Regulamentação do artigo 125 da Lei nº 9.279/96. Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy_of_RES_1072013_alteradapela_RES_172_2016.pdf. Acesso em 18 de março de 2023.

124 Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

125 DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER e IPANEMA MOREIRA. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 42-43.

126 Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

que apresentem um resultado novo e original e que seja passível de produção industrial¹²⁷, dessa forma, o instituto do desenho industrial serve para deixar o produto mais atrativo ao consumidor de forma estética, sem modificar as funcionalidades dele.

Indicando as principais formas de propriedade industrial, necessário de faz a conceituação dos direitos autorais, com indicação das suas principais características, a fim de resolução do problema enfrentado no presente artigo.

1.2. O DIREITO AUTORAL

No Brasil, uma das primeiras aparições do direito autoral se deu em 1875 com um Projeto de Lei Autoral proposto por José de Alencar, o qual sequer foi votado pelas casas do povo. Em 1891 a matéria então foi inserida na Constituição Federal Republicana, contudo, não passou de uma mera menção, visto que não tratava sobre os direitos patrimoniais do autor que teve sua obra reproduzida irregularmente¹²⁸.

Atualmente, o direito autoral é disposto no artigo 5º, inciso XXVII da Constituição Federal ao dispor que “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”¹²⁹. De forma legal, o direito autoral está protegido pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, a qual iremos tratar como a Lei do Direito Autoral – LDA.

Inicialmente, é importante entender a natureza jurídica do direito do autor, devendo iniciar nossa discussão ainda no art. 3º da LDA, o qual diz que “os direitos autorais reputam-se, para os efeitos

127 RUSSO, Suzana Leitão. BORTOLI, Robelius de. TATUM, Carlos Tadeu Santana. SANTOS, João Antonio Belmino dos. Propriedade Intelectual: um guia em forma de questões. Aracaju: Associação de Propriedade Intelectual, 2016, p. 72.

128 MENEZES, Elisângela Dias. Curso de direito autoral. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 26.

129 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 18 de março de 2023.

legais, bens móveis”. Dito regramento, no entanto, deve ser lido de forma sistêmica, sendo certo que o legislador não quis equiparar os direitos do autor ao Direito Civil e Constitucional de Propriedade, mas apenas garantir que eles dispunham das mesmas características de uso, fruição e disposição de bens, tanto que tais direitos são garantidos no art. 28 da LDA¹³⁰.

O direito autoral apresenta, nesse formato, uma natureza dúplice, sendo dividida no aspecto pessoal que vincula o autor à obra e o material que garante a exploração econômica da obra. No primeiro caso observamos uma natureza eminentemente extrapatrimonial, enquanto no segundo é evidente o aspecto patrimonial, isto é, o aspecto pessoal protege exclusivamente a personalidade do autor, enquanto, o aspecto material visa proteger o bem jurídico imaterial produzido¹³¹.

Dessa forma, o art. 24 da LDA traz taxativamente aquilo que considera como direito moral de autor (aspecto pessoal), sendo eles o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; o de conservar a obra inédita; 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; o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 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; o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontrar 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

130 Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica.

131 POLI, Leonardo Macedo. Direito Autoral: Parte Geral. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 6.

seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado¹³².

Quanto ao direito patrimonial do autor (aspecto material) ele está garantido pelo art. 28 da LDA que autoriza a exploração da obra por todos os meios mercadológicos admitidos, sendo, inclusive, resguardado, ao autor, o direito de não explorar sua obra no aspecto econômico. O art. 30 da LDA é claro ao prescrever que o autor “poderá colocar à disposição do público a sua obra, na forma, local e pelo tempo que desejar, a título oneroso ou gratuito”.

Necessário ressaltar que o direito de exploração econômica da obra é vitalício ao autor e transmitido aos herdeiros, contudo, em caráter temporário. Os herdeiros do autor apenas poderão explorar a obra por um período de 70 (setenta) anos a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento do autor, após isso, ela cairá em domínio público.

De acordo com a LDA e a doutrina especializada no assunto, para a proteção das obras intelectuais elas precisam cumprir, basicamente, três requisitos, quais sejam: (a) decorrer da atividade de criação intelectual humana; (b) ser exteriorizada sob qualquer forma; e (c) ser original. São exemplos¹³³, não taxativos, os textos de obras literárias, artísticas, científicas ou dramáticas, as composições musicais, as obras fotográficas, as obras de desenho, pintura, gravura e escultura, os projetos, os esboços de obras plásticas concernentes à engenharia e à arquitetura, o dicionário, os programas de computador, dentre outros.

Importante ponderar os casos em que a LDA – art. 8º - veda expressamente de serem tratados como autorais, sendo eles, as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais, os esquemas, planos, regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios, os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e

132 BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em 19 de março de 2023.

133 Artigo 7º da LDA.

suas instruções, as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas, os nomes e títulos isolados, o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.

Quanto à forma e necessidade de registro o art. 18 da LDA é claro ao dizer que a proteção aos direitos do autor independe de qualquer registro, ou seja, “a simples materialização da criação intelectual faz incidir, em favor do autor criador, os direitos e as garantias estabelecidas em lei”¹³⁴, contudo, ressalte-se ser de extrema necessidade a prova do momento da criação da obra para fins de defesa em eventual contestação judicial ou extrajudicial.

Com relação ao prazo de proteção, ele se estende por toda a vida do autor, sendo que, após a sua morte, ele permanecerá pelo prazo de 70 (setenta) anos contados a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor (art. 41 da LDA)¹³⁵.

A fim de evitar eventuais abusos de direito, os arts. 46 e ss. da LDA¹³⁶ dispõe sobre as limitações aos direitos autorais, elencando

134 GIACOMELLI, Louzada Cinthia F.; BRAGA, Prestes C.; ELTZ, Koury Magnum de F. Direito autoral. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book. ISBN 9788595023383. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023383/>. Acesso em: 19 mar. 2023.

135 Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil. Parágrafo único. Aplica-se às obras póstumas o prazo de proteção a que alude o caput deste artigo.

136 Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: I - a reprodução: a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos; b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza; c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros; d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários; II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro; III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra; IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as

diversos casos que não poderão ser considerados como infração aos direitos dos autores, sendo, dentre os principais, a liberação de “paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originário nem lhe implicarem descrédito”, bem como “a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa”.

Com isso, conceituamos as propriedades intelectuais disponíveis no Direito Brasileiro, sendo necessário, nesse momento, adentrar no problema do artigo, a fim de atingirmos as hipóteses para sua solução.

2. A PROTEÇÃO DE RECEITAS E PRATOS CULINÁRIOS

Entendida a propriedade intelectual (industrial e autoral) e suas vicissitudes, necessário adentrar ao problema tratado no presente artigo, qual seja, o tratamento de receitas e pratos culinários como propriedade industrial e/ou autora.

ministrou; V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização; VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro; VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa; VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.

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

Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais.

2.1. POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO COMO PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A fim de desdobrar de forma mais eficaz o presente artigo, necessário se faz identificar em cada área da propriedade intelectual a possibilidade de enquadramento das características aos pratos e receitas culinárias, devendo, inicialmente, enfrentar as relacionadas à propriedade industrial.

Como relatado em tópico anterior, dentro da propriedade industrial existem as patentes de invenção e de modelo de utilidade, as marcas e os desenhos industriais, sendo necessário observar os critérios de classificação de cada um deles em comparação ao objeto estudado.

No caso das patentes de invenção e de modelo de utilidade, necessário lembrar, de forma concisa, que para sua concessão é necessário que o bem tenha e seja (a) de caráter técnico; (b) novidade; (c) atividade inventiva; e (d) aplicação comercial, bem como ele não poderá se enquadrar nas exclusões impostas pelo art. 10 da LPI.

Inicialmente, devemos verificar se os pratos e receitas culinárias estão enquadradas nas proibições dispostas no art. 10 da LPI, pois, caso esteja, não existe necessidade de passarmos para as demais condições necessárias para a concessão da patente.

Analisando todo o rol de proibições trazidas pelo artigo supramencionado não existe qualquer vedação legal para a patenteabilidade das receitas culinárias, contudo com relação aos pratos o art. 10, inciso IV da LPI os excluem de apreciação no formato indicado, visto que “qualquer criação estética” está fora do raio protegido pelas patentes.

Veja, os pratos culinários devem ser considerados como o elemento visual da disposição dos alimentos no prato, copo ou qualquer outro utensílio utilizado para servi-los, ou seja, é a criação estética que o *chef* de cozinha criou para apresentação de um determinado alimento. Já a receita culinária deve ser entendida como os passos e forma de preparo de um determinado alimento ou substrato da terra,

sendo a forma com que o *chef* de cozinha preparou o alimento para que tenha um determinado gosto, textura, formato, dentre outros.

Nesse sentido, os pratos não podem ser considerados como patente de criação ou de modelo de utilidade.

As receitas, no entanto, não são excluídas, podendo ser consideradas como patentes, desde que cumpram com os requisitos dispostos no art. 8 da LPI. Exemplo disso é a patente concedida – nos Estados Unidos – a um engenheiro de alimentos que conseguiu criar uma pasta de amendoim, sem a adição de qualquer elemento espessante ou aglutinador, que não necessitava ficar dentro de um pote, mas que poderia ser comprada em “barras”¹³⁷.

Ele conseguiu elaborar um processo de criação em que o amendoim fosse misturado apenas com água ou água e mel e/ou sal, apenas, mas que o resultado era distinto de qualquer outro já visto, pois a viscosidade do produto era algo entre 800.000 e 2.000.000 centipoise¹³⁸, enquanto nas pastas oferecidas no mercado era algo entre 150.000 e 250.000 centipoise.

No Brasil dita patente também poderia ser facilmente concedida, visto que, não havendo patente similar já registrada, cumpre com todos os requisitos elencados na LPI.

Trazendo os casos (pratos e receitas) para o registro como marca podemos verificar algumas peculiaridades. Neste caso, ao contrário da patente, as receitas não poderão ser registradas, visto que, como conceituamos em tópicos anteriores, no Brasil apenas é aceito o registro de elementos visuais como marca, dessa forma, como as receitas trazem elementos procedimentais para um resultado específico elas não podem ser consideradas como elementos visuais, mas sim técnicos, estando fora do alcance das marcas.

Já quanto aos pratos, a situação é outra, visto que, neste caso, estamos analisando os elementos visuais de disposição dos alimentos, o que, inicialmente, se enquadra nos requisitos mínimos para

¹³⁷ Patente concedida pela United States Patent and Trademark Office – USPTO de nº US-9913489-B1.

¹³⁸ Unidade de medida para graus de viscosidade.

concessão da marca. Devemos então analisar os critérios para verificar a plausibilidade do registro dos pratos como marca.

Como feito anteriormente, iremos verificar se não existe nenhuma proibição legal disposta no art. 124 da LPI com relação aos pratos culinários. Quando a isso, merece ressalva o inciso XVII do art. 124 da LPI que diz não ser possível registro de “obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com o consentimento do autor ou titular” como marcas.

Já adiantando o que será tratado em tópico próximo, em que verificarei a possibilidade de tratamento dos pratos como obra artística e, assim, passíveis de proteção pela LDA e assim, necessitaria de autorização do autor ou titular para eventual registro como marca, não é possível observar qualquer exclusão dos pratos culinários como marca, devendo, assim, cumprir os requisitos da capacidade distintiva e da novidade relativa.

Ressalte-se que a marca serve como meio de identificação de um produto ou serviço, assim, não existiria a possibilidade de registro do “alimento bruto” como marca, isto é, não seria possível o registro de uma cenoura ou uma cebola como marca, devendo elas apresentarem elementos distintivos para o cumprimento dos requisitos.

A análise aqui feita é com relação ao prato especialíssimo e originário que poderia servir como meio para registro de uma marca figurativa ou tridimensional, a fim de solidificar o produto no mercado.

A título de exemplo utilizarei o tímpano, prato italiano composto por uma massa que tem como recheio, massa penne, cebola, manteiga, carne moída, vinho branco, cogumelo, salsicha, pancetta, ervilha, ovo, fígado de frango, peito de frango, salsa, queijo parmesão, queijo mozzarella e pimenta do reino, apresentando-se da seguinte forma:

Figura 1 – imagem do tímpano



(Fonte: google imagens)¹³⁹

O prato é uma massa clássica do sul da Itália, em que visa o aproveitamento das sobras do almoço de final de semana. Contudo, caso ele fosse criado pelo *chef* “X” ele poderia ser registrado como marca figurativa, caso haja um desenho seu ou, ainda, como uma marca tridimensional, contudo, isso não protegeria a reprodução do prato, apenas da forma figurada criada para representar o produto.

O prato não estaria protegido, ou seja, a reprodução dos elementos que o compõe poderia ser utilizada por outros restaurantes, sendo necessário verificar a possibilidade de proteção dos elementos pelo Direito Autoral.

139 Disponível em <https://www.google.com/search?q=cria%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em 19 de março de 2023.

2.2. POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO COMO DIREITO AUTORAL

O direito autoral, como informado em tópico próprio, é o direito atribuído ao produto das criações de espírito, tendo um vasto rol exemplificativo disposto no art. 7 da LDA. Aqui, como feito acima, é necessário verificar se os pratos ou receitas são excluídos de proteção pelo art. 8 da LDA.

Analisando o artigo é possível observar que as receitas não estão abrangidas pelo direito autoral, visto que ela exclui do seu espectro as “ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais”, bem como os “esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios”, isto é, as receitas, como elemento objetivo do procedimento de tratamento do alimento pode se enquadrar tanto como ideia ou esquema para atos mentais, o que não abarca a proteção autoral.

Ressalte-se, como já defendido, que a receita poderá ser protegida pelo sistema de patentes de invenção, desde que apresente os critérios essenciais para tanto, como referenciado em tópico próprio.

Os pratos, no entanto, não se encontram dispostos no art. 8 da LDA, assim, podem ser protegidos, desde que se enquadrem nos requisitos objetivos e subjetivos da Lei. Nesse aspecto, necessário lançar alguns comentários sobre os pratos culinários.

Os pratos culinários são arte, pois os seus criadores o planejam, compõem e apresentam diversas sensações ao seu receptor, tal como às sensações que se sente ao ler um livro de Tolstói ou ao se apreciar um quadro de Van Gogh¹⁴⁰. Esse planejamento, quando existente, exprime um interesse artístico do criador do prato em impressionar de forma gustativa e/ou visual as pessoas que experimentam a experiência.

A comparação é tamanha que assim como a arte plástica, a culinária também experimenta movimentos artísticos separados em eras, bem como estilos próprios de cada *chef* mundialmente conhecido,

140 JANSSENS, Marie-Christine. (2013) Copyright for Culinary Creations: A Seven Course Tasting Menu With Accompanying Wines. Disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2538116. Último acesso em 10 de março de 2023.

contudo, aquele tem proteção intelectual, enquanto esse fica à mercê dos plagiadores, que, muitas vezes, sequer citam suas inspirações originárias, afinal, não são obrigados¹⁴¹.

Vamos tomar como exemplo o mesmo prato já trazido no artigo, ou seja, o tímpano napolitano, prato esse que traz uma autenticidade tremenda e que se enquadra como arte, visto que seu criador teve que refletir, ponderar e combinar os sabores de forma que gerasse um conteúdo que impressionasse além de visualmente, também gustativamente.

Assim, não há dúvidas de que os pratos artísticos, ou seja, aqueles que são visualmente e gustativamente distintos, que apresentam um produto da mente de forma expressiva devem ser considerados como obras artísticas, sendo protegidos pela LDA.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante todo o exposto, podemos concluir que as receitas e pratos culinários podem ser protegidos pelos direitos intelectuais, sendo que as receitas podem ser consideradas patentes, dependendo do preenchimento dos requisitos dispostos para a propriedade industrial citada, quanto a sua classificação como outras propriedades industriais não é possível, visto não se tratar de elemento visual.

Quanto aos pratos, eles também podem ser protegidos como direito industrial, contudo, apenas pela marca. Nesse caso, ressalte-se, não será efetivamente o prato que será protegido, mas apenas sua representação figurativa ou tridimensional.

Partindo para os direitos autorais, segundo braço do direito intelectual, apenas os pratos terão proteção por essa Lei, visto que eles podem ser considerados criações do espírito, visto que dependendo

141 PINTO, Gabriela Marina Pinheiro. **Propriedade Intelectual e Alta Cozinha**. Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Dissertação realizada no âmbito do Mestrado em Comunicação e Gestão de indústrias Criativas, orientada pelo Professor Doutor António Machuco Rosa. 2019, p. 57.

da forma que foram construídas inspiram arte na forma visual e gustativa, se enquadrando na disposição do art. 7 da LDA.

Já quanto às receitas elas não poderão ser consideradas direito autoral, visto que esbarram na exclusão proporcionada pelo art. 8 da LDA, na forma explanada.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumes Juris, 2003.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 18 de março de 2023.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Lei de proteção à propriedade industrial**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em 17 de março de 2023.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. **Lei do Direito Autoral**. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm. Acesso em 19 de março de 2023.

BRASIL. Resolução nº 107, de 19 de agosto de 2013. **Regulamentação do art. 125 da Lei nº 9.279/1996**. Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy_of_RES_1072013_alteradapela_RES_172_2016.pdf. Acesso em 18 de março de 2023.

CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e perda de distintividade marcária**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2020

DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER e IPANEMA MOREIRA. **Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

DI BLASI, Gabriel, GARCIA, Mário S., MENDES, Paulo Parente. **A Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 1997

DUARTE, Melissa de F.; BRAGA, Prestes C. **Propriedade intelectual**. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book. ISBN 9788595023239.

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023239/>. Acesso em: 17 mar. 2023.

GIACOMELLI, Louzada Cinthia F.; BRAGA, Prestes C.; ELTZ, Kourry Magnum de F. **Direito autoral**. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book. ISBN 9788595023383. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023383/>. Acesso em: 19 de março 2023.

MENEZES, Elisângela Dias. **Curso de direito autoral**. Belo Horizonte: Del Rey, 2007.

POLI, Leonardo Macedo. **Direito Autoral: Parte Geral**. Belo Horizonte: Del Rey, 2008.

PORTELLA, Ana Carolina Lamego Balbino. **A função social e a propriedade industrial**. Revista de Direito da ADVOCEF. Londrina, ADVOCEF, v.1, n.3, 2006/2007.

RUSSO, Suzana Leitão, SILVA, Gabriel Francisco da, OLIVEIRA, Luana Brito de, NUNES, Maria Augusta Silveira Netto, VASCONCELOS, Jomar Sales, SANTOS, Mariana Maciel Abas. **Propriedade Intelectual. Capacitação em inovação tecnológica para empresários**. São Cristóvão: Editora UFS, 2012.

RUSSO, Suzana Leitão. BORTOLI, Robelius de. TATUM, Carlos Tadeu Santana. SANTOS, João Antonio Belmino dos. **Propriedade Intelectual: um guia em forma de questões**. Aracaju: Associação de Propriedade Intelectual, 2016.

SHERWOOD, Robert M., **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1992.

TAVARES, Maria de Lourdes Coutinho. **Marca notoriamente conhecida: espectro de proteção legal**. Revista da Escola da Magistratura Regional Federal, Tribunal Regional Federal: 2ª Região. Cadernos

Temáticos – Propriedade Insutrial. Rio de Janeiro: EMARF – TRF 2ª Região, 2007.

TOMAZETTE, Marlon. **Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário**. v.1, São Paulo: Editora Saraiva, 2022. E-book. ISBN 9786553620551. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620551/>. Acesso em: 18 mar. 2023.

JANSSENS, Marie-Christine. (2013) **Copyright for Culinary Creations: A Seven Course Tasting Menu With Accompanying Wines**. Disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2538116. Último acesso em 10 de março de 2023.

PINTO, Gabriela Marina Pinheiro. **Propriedade Intelectual e Alta Cozinha**. Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Dissertação realizada no âmbito do Mestrado em Comunicação e Gestão de indústrias Criativas, orientada pelo Professor Doutor António Machuco Rosa. 2019.

**DIREITO AUTORAL E
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL:
BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE
O DESAFIO DO USO DA *MACHINE
LEARNING* NA PERSPECTIVA
DOS DIREITOS AUTORAIS**

DIREITO AUTORAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESAFIO DO USO DA *MACHINE LEARNING* NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS AUTORAIS

*Heron Teixeira Júnior*¹⁴²

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o mundo tornou-se demasiadamente conectado, grande parte dado a facilidade com que as novas tecnologias da informação resolvem problemas cotidianos da população global.

Uma dessas novas tecnologias que procura oferecer soluções para problemas é a inteligência artificial que, nos dias atuais, é avançada e capaz de criar obras com mínima intervenção humana ao ponto de criar músicas, pinturas, poemas, textos e etc.

Essa praticidade nas soluções desses impasses da vida adveio da necessidade de trocas de dados com as plataformas tecnológicas para que assim pudessem apresentar as melhores respostas.

O tema direito autoral e inteligência artificial refere-se às questões legais que surgem em relação à criação, distribuição e utilização de obras criadas por sistemas de inteligência artificial (IA). Com o aumento da capacidade de criação de conteúdo por sistemas de IA, surge a necessidade de se discutir a proteção dos direitos autorais das obras criadas por esses sistemas.

Uma das principais questões legais relacionadas ao direito autoral e inteligência artificial é a determinação da autoria das obras criadas por esses sistemas. A lei de direitos autorais geralmente atribui a autoria da obra ao seu criador humano, mas em casos de obras criadas por sistemas de IA, a autoria pode ser mais difícil de determinar.

142 Mestrando em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília – CEUB. Pós-graduado em Direito Empresarial, FGV, Brasília, DF; Bacharel em Direito, CEUB, Brasília, DF e Bacharel em Sistemas de Informação, UPIS, Brasília, DF; Policial Militar do Distrito Federal.

Outra questão importante é a proteção dos direitos autorais de obras criadas por sistemas de IA. Deve-se determinar se essas obras são elegíveis para proteção de direitos autorais e, em caso afirmativo, quem detém os direitos autorais dessas obras.

Além disso, a utilização de obras criadas por sistemas de IA pode levantar questões de violação de direitos autorais. É importante determinar em que circunstâncias a utilização dessas obras pode ser considerada uma violação dos direitos autorais.

Em suma, o tema direito autoral e inteligência artificial é complexo e em constante evolução, com muitas questões legais ainda por serem resolvidas.

Dessa forma, o trabalho foi dividido em três pontos que inicia com a abordagem do direito autoral. Posteriormente, busca-se tratar da inteligência artificial. E por fim, um olhar sobre a *machine learning* na criação de obras autorais.

2. O DIREITO AUTORAL

2.1 A NATUREZA JURÍDICA

A natureza jurídica do Direito do Autor é um dos temas mais controvertidos e apaixonantes do Direito¹⁴³. As divergências são inúmeras e também relevantes que possam ser encontradas em âmbito interno e estrangeiro (países e continentes), pois não há uniformidade de entendimento.¹⁴⁴

O direito de autor é um ramo do direito que regula as relações jurídicas entre criadores de obras originais e outras pessoas ou entidades que usam essas obras. Ele é considerado um direito

143 GRECO, Paolo; VERCELLONE, Paolo. *I diritti sulle opere dell'in- gegno*. Torino: UTET, 1974, p. 175.

144 ZANINI, Leonardo Estevam de A. **Direito de Autor**. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 85.

subjetivo, ou seja, um direito que confere a uma pessoa ou grupo de pessoas um poder exclusivo sobre algo.¹⁴⁵

O direito de autor é protegido por leis nacionais e internacionais, que garantem aos autores o direito exclusivo de controlar a reprodução, distribuição, exibição e execução pública de suas obras. Esses direitos podem ser transferidos ou licenciados para outras pessoas ou entidades, o que permite que os criadores possam lucrar com suas criações.¹⁴⁶

Assim, a natureza jurídica do direito de autor é de um direito subjetivo que confere aos autores o poder exclusivo de controlar o uso de suas obras e proteger sua integridade e reputação.

2.2. DIREITO DE AUTOR COMO UM DIREITO DA PERSONALIDADE

A concepção que reconhecia o Direito do Autor apenas como um direito de personalidade não foi a tese acolhida em nosso país. Assim, a lei de direitos autorais¹⁴⁷, admite a existência do direito patrimonial e do direito moral (ou pessoal) do autor, este último, majoritariamente reconhecido pela doutrina nacional e estrangeira como um direito da personalidade.¹⁴⁸

A obra intelectual é a expressão da criatividade humana que exprime uma concepção do seu espírito, daí o entendimento de que o direito do autor ser um direito da personalidade, “expressão de um pensamento, a obra intelectual, assim exteriorizada, é manifestação própria de quem teve o pensamento, e o revelou. É obra própria

145 BEVILAQUA, Clóvis. **Direito das coisas**, v. 1, p. 233.

146 ZANINI, Leonardo Estevam de A. **Direito de Autor**. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 162.

147 BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. **Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências**. Brasília, 2018. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm>. Acesso em: 29 jan. 2023.

148 Art. 22 da Lei n. 9.610/98: “Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou”.

do manifestante. E, por ser obra própria, ela é propriedade de seu autor”.¹⁴⁹

No passado, não era possível a compatibilidade de um direito da personalidade com sua exploração econômica, hoje, a doutrina e a jurisprudência, entende ser plenamente admissível sua exploração econômica. Veja que, a contraprestação pecuniária pelo uso dos direitos da personalidade para fins comerciais, por exemplo, com o direito à imagem, o direito à voz, o direito à intimidade e o direito ao nome, daí não existir razão para a exclusão dos direitos da personalidade do campo da exploração econômica.¹⁵⁰

O entendimento majoritário é a intransmissibilidade do direito moral do autor por motivo de *mortis causa*.¹⁵¹ Dessa forma, caberia somente a transmissão *inter vivos* dos direitos patrimoniais.¹⁵² Compreensão extraída da norma legal que trata da transferência dos direitos do autor.¹⁵³

149 TELLES JÚNIOR, Goffredo. **Iniciação na ciência do direito**. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 300.

150 ZANINI, Leonardo Estevam de A. **Direito de Autor**. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 158-159.

151 Perlingieri também reconhece a intransmissibilidade do direito moral. Assevera que esse direito “é pessoal e intransmissível mesmo *mortis causa*”, tratando-se, por conseguinte, de “um interesse não patrimonial pelo qual somente impropriamente se pode falar de transferência” (PERLINGIERI, Pietro. **Perfis do direito civil**. Trad. Maria Cristina de Cicco. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 181).

152 Moraes resume a questão da seguinte forma: “toda e qualquer transmissão *inter vivos* só pode envolver direitos patrimoniais; em se tratando de transmissão *mortis causa*, só é possível a transferência dos direitos de paternidade, ineditismo e integridade” (MORAES, Rodrigo. **Os direitos morais do autor**: repersonalizando o direito autoral, Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2021, p. 14).

153 Art. 49 da Lei n. 9.610/98: “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, obedecidas as seguintes limitações: I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os expressamente excluídos por lei; (...)”.

2.3. A TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR PELO ESTADO

O Código Civil é omissivo no tratamento de proteção para os direitos da personalidade do falecido que não possui parentes próximos vivos. Por outro lado, a Lei n. 9.610/98 em seu art. 24, § 2º foi mais feliz ao legitimar o Estado para a defesa da integridade e da autoria da obra caída em domínio público.¹⁵⁴

Por conseguinte, o dispositivo legal apresenta uma limitação da atuação estatal somente aos casos de obras caídas em domínio público, contudo, a doutrina defende a aplicação do diálogo das fontes para que possa ter o cuidado com a dignidade da pessoa humana, assim, permite-se ao Estado a tutela dos direitos de personalidade do autor falecido.¹⁵⁵

2.4. A DURAÇÃO DOS DIREITOS DO AUTOR

A duração dos direitos autorais varia de acordo com a legislação de cada país. No geral, os direitos autorais duram por um período de tempo determinado a partir do momento em que a obra é criada ou publicada.

No Brasil, o legislador não fez menção a prazo de duração para os direitos da personalidade, no entanto, os direitos patrimoniais receberam a limitação de 70 (setenta) anos.¹⁵⁶

Ademais, a legislação sobre direitos autorais, ao tratar dos direitos morais, reconheceu a legitimidade do Estado para a defesa da

154 ZANINI, Leonardo Estevam de A. **Direito de Autor**. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 248.

155 ZANINI, Leonardo Estevam de A. **Direito de Autor**. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 250.

156 BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. **Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências**. Brasília, 2018. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm>. Acesso em: 29 jan. 2023.

integridade e autoria da obra caída em domínio público.¹⁵⁷ Com isso, tal dispositivo, apesar de não afirmar expressamente que os direitos morais são perpétuos, acaba por atribuir ao Estado a legitimação para a proteção desses direitos.¹⁵⁸

Por conseguinte, é possível afirmar a perpetuidade dos direitos morais do autor, haja vista não encontrar limite temporal no ordenamento jurídico.¹⁵⁹

3. A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

3.1. UMA BREVE HISTÓRIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

As bases da inteligência artificial surgiram há milhares de anos. No entanto, suas novas pesquisas ganham relevância no campo intelectual com o desenvolvimento de novas tecnologias vistas nos últimos anos.

Antes da tentativa de conceituar o que seria inteligência artificial, é necessário compreender o que seria inteligência atualmente. Assim, podemos entender que a inteligência seria “uma capacidade de lidar com novas situações; a capacidade de solucionar problemas, de responder a questões, de engendrar planos e assim por diante”.¹⁶⁰

Dessa forma, uma possível definição de inteligência artificial seria a utilização de métodos baseados no comportamento inteligente de humanos e outros animais para solucionar problemas complexos.¹⁶¹

No campo científico, a inteligência artificial possui aspectos no estudo de Aristóteles que ele fez da lógica no qual inventa o

157 “Art. 24. São direitos morais do autor: (...)§ 2º Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio público.”

158 ZANINI, Leonardo Estevam de A. **Direito de Autor**. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 255.

159 ZANINI, Leonardo Estevam de A. **Direito de Autor**. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 260.

160 Coppin, Bem. *Inteligência artificial*. tradução e revisão técnica Jorge Duarte Pires Valério. Rio de Janeiro: LTC, 2013. p. 4.

161 *Ibidem*, p. 4.

silogismo que contém as bases da lógica proposicional e a lógica dos predicados.¹⁶²

Estas bases foram utilizadas até a primeira máquina analítica inventada por Charles Babbage que foi a ideia de um computador digital construídas na década de 1950.¹⁶³

Um dos maiores nomes da inteligência artificial foi o Alan Turing que, em 1950, fez a seguinte indagação: As máquinas podem pensar? E buscou responde-la em seu artigo *Computing Machinery and Intelligence* na qual escreve sobre uma máquina preparada por um ser humano para enganar os próprios seres humanos, que ficou conhecida como o teste de turing. Assim, para Turing, inteligência artificial seria uma máquina capaz de realizar atividades humanas sem que fosse reconhecida por um ser humano.¹⁶⁴

No final da década de 1950, o mundo teve a experiência de desenvolver computadores que podiam jogar damas e xadrez e os primeiros esforços de programas computacionais que fossem capazes de compreender a linguagem humana. E não parou por aí, nesta época, muitos passaram a acreditar que com a inteligência artificial fosse possível desenvolver programas computacionais que pudessem traduzir um idioma pelo outro e conduzir um automóvel por uma rua movimentada. Veja que essas previsões se confirmaram no tempo.¹⁶⁵

Daí a inteligência artificial superou o seu objetivo inicial que seria a criação de robôs tão inteligentes quanto um humano, todavia passou a usar algoritmos, heurísticas e metodologias voltadas para os modos como o cérebro humano busca solucionar problemas.¹⁶⁶

Com esta nova visão, a inteligência artificial ganhou novos caminhos para o seu desenvolvimento nos campos de pesquisa do

162 Ibidem, p. 6.

163 Ibidem, p. 6.

164 Ibidem, p. 7.

165 Coppin, Bem. Inteligência artificial. tradução e revisão técnica Jorge Duarte Pires Valério. Rio de Janeiro: LTC, 2013. p. 8.

166 Ibidem, p. 9.

aprendizado de máquina, sistemas multiagente, vida artificial, visão por computador, planejamento e jogos (especialmente xadrez).¹⁶⁷

3.2. APRENDIZADO DE MÁQUINA

Como dito anteriormente, o aprendizado de máquina é um segmento importante na inteligência artificial. Por este motivo, neste trabalho, será abordado o assunto para compreender seu uso no tratamento de dados.

A forma de treinamento para aprender a generalizar é o método mais utilizado com um conjunto de dados pré-classificados para ter a capacidade de classificar dados não observados anteriormente.¹⁶⁸

Diferentemente, o aprendizado por hábito é baseado na simples memorização das classificações dos dados de treinamento na qual não é capaz de generalizar, só possui a capacidade de classificar os dados observados previamente.¹⁶⁹

No aprendizado por conceito é baseado por uma ordenação de hipóteses, da mais geral a mais específica, usada para aprender a generalizar por meio de um conjunto de dados de treinamento, para se chegar a uma hipótese que combine com todos os dados de entrada.¹⁷⁰

Em um espaço de versão, consiste em todas as hipóteses que possam combinar com o conjunto de dados de treinamento para aprender a classificar dados não observados anteriormente.¹⁷¹

A eliminação de candidato é o método que usa a ordenação geral para específico com o objetivo de produzir um conjunto de hipóteses representativo do espaço de versão completo de um problema.¹⁷²

167 Ibidem, p. 10.

168 Ibidem, p. 234.

169 Ibidem, p. 235.

170 Coppin, Bem. Inteligência artificial. tradução e revisão técnica Jorge Duarte Pires Valério. Rio de Janeiro: LTC, 2013. p. 236.

171 Ibidem, p. 239.

172 Ibidem, p. 240.

Outro método é a predisposição indutiva que consiste nas suposições feitas sobre possíveis hipóteses. Por este método, uma árvore de decisão indutiva pode aprender a classificar um conjunto de dados de entrada.¹⁷³

No entanto, podem ocorrer problemas de superadaptação quando ocorre ruído nos dados de treinamento (hipóteses preexistentes) com os outros dados de entrada.¹⁷⁴

Uma rede neuronal artificial é baseada em redes de neurônios biológicos existentes no cérebro humano.¹⁷⁵

Os métodos de aprendizado supervisionado têm o aprendizado com base nos dados classificados manualmente. Diferentemente, os métodos de aprendizado não supervisionado que aprendem sem qualquer intervenção manual.

E por fim, um sistema que use aprendizado com reforço que recebe reforço positivo quando opera corretamente.

4. OS DIREITOS AUTORAIS E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

4.1. A RELAÇÃO ENTRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E O DIREITO DE AUTOR

O *Machine Learning* ou aprendizado de máquina é a área mais valiosa da Inteligência Artificial, permite-se a automatização de tarefas até a criação de algoritmos que tenham a capacidade de aprender com a entrada de dados.¹⁷⁶

O aprendizado de máquina não é necessariamente supervisionado por um ser humano. Em geral, a máquina interage com milhares de dados em grande escala (Big Data) por meio dos quais é treinada, por

173 Ibidem, p. 241.

174 Ibidem, p. 245.

175 Ibidem, p. 248.

176 ALENCAR, Ana Catarina. Inteligência Artificial e Proteção de Dados: seria este o maior desafio à LGPD? Disponível em: < <https://www.turivius.com/portal/inteligencia-artificial-e-protecao-de-dados-lgpd/> >. Acesso em: 29 jan. 2022.

tentativa e erro, a construir padrões e dar as respostas corretas para um determinado problema.¹⁷⁷

Isso ocorre, por exemplo, quando a máquina consegue classificar fotografias de cachorros e gatos na internet aprendendo a identificar os padrões que definem o que é um gato e o que é um cachorro.¹⁷⁸

Contudo, esse é um exemplo extremamente simples. Para compreender como o *Machine Learning* impacta a privacidade e a proteção de dados, podemos imaginar outro cenário: é possível que um algoritmo aprenda a identificar sinais de câncer de pele em exames de pacientes? Como poderíamos obter milhares de dados ou imagens deste problema, visando o aprendizado de máquina sem violar a privacidade de indivíduos? E mais, esses dados poderiam ser livremente compartilhados entre empresas parceiras na construção de soluções de *Machine Learning*?¹⁷⁹

Países como o Brasil, Reino Unido e outros, entende que não há proteção para as obras criadas pela inteligência artificial, no entanto, a justiça chinesa reconheceu a violação de direitos morais em artigos feitos por uma inteligência artificial chamada *Dreamwriter* da empresa TENCENT.¹⁸⁰

No Brasil, ainda não há um caso emblemático apreciado em tribunais no país.

177 ALENCAR, Ana Catarina. Inteligência Artificial e Proteção de Dados: seria este o maior desafio à LGPD? Disponível em: < <https://www.turivius.com/portal/inteligencia-artificial-e-protecao-de-dados-lgpd/> >. Acesso em: 29 jan. 2022.

178 ALENCAR, Ana Catarina. Inteligência Artificial e Proteção de Dados: seria este o maior desafio à LGPD? Disponível em: < <https://www.turivius.com/portal/inteligencia-artificial-e-protecao-de-dados-lgpd/> >. Acesso em: 29 jan. 2022.

179 ALENCAR, Ana Catarina. Inteligência Artificial e Proteção de Dados: seria este o maior desafio à LGPD? Disponível em: < <https://www.turivius.com/portal/inteligencia-artificial-e-protecao-de-dados-lgpd/> >. Acesso em: 29 jan. 2022.

180 POLYDOR, SYLVIA; CZAPSKA, MARTYNA; and ROBERTS, KAREN. ***Chinese Dreamwriter Decision: a Dream Come True for AI-generated Works?***. Disponível em: <<https://www.connectontech.com/chinese-dreamwriter-decision-a-dream-come-true-for-ai-generated-works/>>. Acesso em: 12 mar. 2023.

4.2. AS LIMITAÇÕES DE NOSSA LEGISLAÇÃO VERSUS O AVANÇO DA TECNOLOGIA

Nesse sentido, nos deparamos com o principal problema das legislações, tanto nacional quanto internacional, que reconhecem proteção aos direitos autorais somente as obras que derivam da criatividade humana e não às obras produzidas por inteligência artificial.¹⁸¹

Esta lacuna de normas sobre as criações de obras pela inteligência artificial tem gerado prejuízo as empresas que desejam investir em tais tecnologias, por questões de direitos autorais ou riscos em suas atividades neste seguimento.¹⁸²

Isto porque, as obras criadas exclusivamente pela inteligência artificial, não teriam proteção legal, portanto, estariam sob o domínio público (art. 11, Lei nº 9,610/1998).

Todavia, importante ressaltar o humano programador e desenvolvedor da inteligência artificial construída para a criação da obra, portanto, é necessário resguardar os direitos morais destes profissionais.¹⁸³

4.3. ASCENSÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL INSTIGA BATALHA DE DIREITOS AUTORAIS

Os autores de obras intelectuais resistem ao reconhecimento dos direitos autorais das empresas de inteligência artificial de usarem

181 SOUTO MAIOR, Aline Brito Souza. **Os Direitos Autorais e a Inteligência Artificial**. Disponível em: < <https://www.portalintelectual.com.br/os-direitos-autorais-e-a-inteligencia-artificial/>>. Acesso em: 1º mar. 2023.

182 SOUTO MAIOR, Aline Brito Souza. **Os Direitos Autorais e a Inteligência Artificial**. Disponível em: < <https://www.portalintelectual.com.br/os-direitos-autorais-e-a-inteligencia-artificial/>>. Acesso em: 1º mar. 2023.

183 SOUTO MAIOR, Aline Brito Souza. **Os Direitos Autorais e a Inteligência Artificial**. Disponível em: < <https://www.portalintelectual.com.br/os-direitos-autorais-e-a-inteligencia-artificial/>>. Acesso em: 1º mar. 2023.

seus textos e imagens em programas, mas a lei dos EUA e Europa costuma favorecer a tecnologia.¹⁸⁴

Na Europa, o direito à exploração profunda, conhecida como “mineração de dados”, mesmo em conteúdo protegido por direitos autorais, desde que acessível ao público, é autorizada desde 2019 – exceto em casos em que o titular dos direitos se opõe expressamente.¹⁸⁵

Na Europa, há um reduto que pode proteger artistas copiados por tecnologias de IA, pois a noção de “carona” penalizaria a cópia dos esforços de outros. Outra questão levantada pelo surgimento dessas tecnologias é o uso comercial do conteúdo.¹⁸⁶

Os advogados acreditam que uma IA não é o proprietário, autor ou responsável. Para Pierre Pérot, as Inteligências Artificiais explicam em suas condições gerais que é o usuário o responsável pelo uso que fará do conteúdo e não há nada que impeça sua comercialização.¹⁸⁷

4.4. AUTORIA DE OBRA ORIUNDAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Visto até aqui, a capacidade de a inteligência artificial compor músicas, criar pinturas e escrever livros sem nenhuma intervenção humana. Mas afinal, a autoria de obra intelectual oriunda de

184 <<https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2023/03/ascensao-da-inteligencia-artificial-instiga-batalha-de-direitos-autorais.ghtml>>. Acesso em: 16 mar. 2023.

185 **Ascensão da inteligência artificial instiga batalha de direitos autorais.** O Globo, Rio de Janeiro, 6 de mar. de 2023.<<https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2023/03/ascensao-da-inteligencia-artificial-instiga-batalha-de-direitos-autorais.ghtml>>. Acesso em: 16 mar. 2023.

186 **Ascensão da inteligência artificial instiga batalha de direitos autorais.** O Globo, Rio de Janeiro, 6 de mar. de 2023.<<https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2023/03/ascensao-da-inteligencia-artificial-instiga-batalha-de-direitos-autorais.ghtml>>. Acesso em: 16 mar. 2023.

187 **Ascensão da inteligência artificial instiga batalha de direitos autorais.** O Globo, Rio de Janeiro, 6 de mar. de 2023.<<https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2023/03/ascensao-da-inteligencia-artificial-instiga-batalha-de-direitos-autorais.ghtml>>. Acesso em: 16 mar. 2023.

inteligência artificial poderia recair sobre o criador do software, a empresa ou sobre o autor original da obra.¹⁸⁸

Para Deborah Toni, “se a obra não é resultado da programação original da inteligência artificial, mas sim da evolução autônoma, o programador não poderia ser visto como autor e, por impossibilidade legal, também não poderia ser a própria máquina. Cairia assim a obra no domínio público.”¹⁸⁹

4.5. NOVO MARCO LEGAL PARA USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO BRASIL

O Projeto de Lei 21/2020 busca criar o marco legal do desenvolvimento e uso da inteligência artificial pelo poder público, por empresas, entidades diversas e pessoas físicas. O texto, em tramitação na Câmara dos Deputados, estabelece princípios, direitos, deveres e instrumentos de governança para a IA.¹⁹⁰

A proposta estabelece que o uso da IA respeitará os direitos humanos e os valores democráticos, igualdade, a não discriminação, a pluralidade, a livre iniciativa e a privacidade de dados, porém, nada busca tratar a questão da autoria de obras intelectuais produzidas pelas máquinas.¹⁹¹

188 **Quem tem o direito autoral de uma obra feita por inteligência artificial?** Gazeta do Povo, cidade, 28 de mai. 2021. <<https://www.gazetadopovo.com.br/gazz-conecta/quem-tem-direito-autoral-obra-feita-inteligencia-artificial/>>. Acesso em: 16 mar. 2023.

189 **Quem tem o direito autoral de uma obra feita por inteligência artificial?** Gazeta do Povo, Curitiba, 28 de mai. 2021. <<https://www.gazetadopovo.com.br/gazz-conecta/quem-tem-direito-autoral-obra-feita-inteligencia-artificial/>>. Acesso em: 16 mar. 2023.

190 **Projeto cria marco legal para uso de inteligência artificial no Brasil.** Agência Câmara de Notícias, Brasília, 4 de mar. 2020. <<https://www.camara.leg.br/noticias/641927-projeto-cria-marco-legal-para-uso-de-inteligencia-artificial-no-brasil/>>. Acesso em: 16 mar. 2023.

191 **Projeto cria marco legal para uso de inteligência artificial no Brasil.** Agência Câmara de Notícias, Brasília, 4 de mar. 2020. <<https://www.camara.leg.br/noticias/641927-projeto-cria-marco-legal-para-uso-de-inteligencia-artificial-no-brasil/>>. Acesso em: 16 mar. 2023.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho permitiu realizar um estudo breve sobre os desafios do *machine learning* na perspectiva dos Direitos Autorais (Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

O primeiro capítulo, tratou-se da compreensão do direito autoral com o entendimento da natureza jurídica, direito de autor com um direito da personalidade, a tutela dos direitos da personalidade pelo Estado e a duração dos direitos do autor.

O segundo capítulo, buscou-se um estudo sobre inteligência artificial, com uma visão da sua história, o entendimento de que ela seria a utilização de métodos baseados no comportamento da inteligência humana para solucionar problemas complexos.

A inteligência artificial desenvolveu um campo científico conhecido com o aprendizado de máquina ou *machine learning* que por diversos métodos poderia solucionar problemas humanos com base em um conjunto de dados carregados ao programa computacional.

O último capítulo apresenta o dilema do conflito vivido entre os direitos autorais e a inteligência artificial, as limitações de nossa legislação versus o avanço da tecnologia, a ascensão da inteligência artificial instiga batalha de direitos autorais, a autoria de obra oriundas da inteligência artificial e por fim, o estágio atual do novo marco legal da inteligência artificial no Brasil.

Ainda não há um caso emblemático apreciado em tribunais no país. Diante do atual cenário, me parece que o entendimento sobre as obras intelectuais caírem sob o domínio público seria o caminho a ser trilhado até que o novo marco legal da inteligência artificial ser aprovada no parlamento.

Contudo, a aceitação dessa solução deve respeitar os direitos morais e patrimoniais do autor presente na legislação especialista sobre os direitos autorais vigente no ordenamento pátrio. Isso significa dizer que somente as obras já caídas em domínio público poderiam alimentar a inteligência artificial para que possa apresentar nova obra.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, Ana Catarina. **Inteligência Artificial e Proteção de Dados: seria este o maior desafio à LGPD?** Disponível em: < <https://www.turivius.com/portal/inteligencia-artificial-e-protecao-de-dados-lgpd/> >. Acesso em: 29 jan. 2022.

Ascensão da inteligência artificial instiga batalha de direitos autorais. O Globo, Rio de Janeiro, 6 de mar. de 2023. <<https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2023/03/ascensao-da-inteligencia-artificial-instiga-batalha-de-direitos-autorais.ghtml>>. Acesso em: 16 mar. 2023.

BEVILAQUA, Clóvis. **Direito das coisas**, v. 1, p. 233.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. **Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.** Brasília, 2018. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm >. Acesso em: 29 jan. 2023.

COPPIN, Bem. **Inteligência Artificial.** tradução e revisão técnica Jorge Duarte Pires Valério. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

GRECO, Paolo; VERCELLONE, Paolo. ***I diritti sulle opere dell'ingegno.*** Torino: UTET, 1974.

MORAES, Rodrigo. **Os direitos morais do autor:** repersonalizando o direito autoral, 2. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.

PERLINGIERI, Pietro. **Perfis do direito civil.** Trad. Maria Cristina de Cicco. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002

POLYDOR, Sylvia; CZAPSKA, Martyna; and ROBERTS, Karen. ***Chinese Dreamwriter Decision: a Dream Come True for AI-generated Works?***. Disponível em: <<https://www.connectontech.com/>>

chinese-dreamwriter-decision-a-dream-come-true-for-ai-generated-works/>. Acesso em: 12 mar. 2023.

Projeto cria marco legal para uso de inteligência artificial no Brasil. Agência Câmara de Notícias, Brasília, 4 de mar. 2020. <<https://www.camara.leg.br/noticias/641927-projeto-cria-marco-legal-para-uso-de-inteligencia-artificial-no-brasil/>>. Acesso em: 16 mar. 2023.

Quem tem o direito autoral de uma obra feita por inteligência artificial?. Gazeta do Povo, Curitiba, 28 de mai. 2021. <<https://www.gazetadopovo.com.br/gazz-conecta/quem-tem-direito-autoral-obra-feita-inteligencia-artificial/>>. Acesso em: 16 mar. 2023.

SOUTO MAIOR, Aline Brito Souza. **Os Direitos Autorais e a Inteligência Artificial.** Disponível em: < <https://www.portalintelectual.com.br/os-direitos-autorais-e-a-inteligencia-artificial/>>. Acesso em: 1º mar. 2023.

TELLES JÚNIOR, Goffredo. **Iniciação na Ciência do Direito.** São Paulo: Saraiva, 2001.

ZANINI, Leonardo Estevam de A. **Direito de Autor.** São Paulo: Saraiva, 2015.



**DIREITO AUTORAL NA
ARQUITETURA E URBANISMO
NA PERSPECTIVA DO
DIREITO À CIDADE**

DIREITO AUTORAL NA ARQUITETURA E URBANISMO NA PERSPECTIVA DO DIREITO À CIDADE

*Gabriel Espíndola Chiavegatti*¹⁹²

1. INTRODUÇÃO

Arte e arquitetura sempre estabeleceram uma conexão íntima, especialmente quando nos referimos aos desenhos e esboços. Parece consenso entre os arquitetos que se trata de uma manifestação livre do pensar criativo a ideação de uma residência, um prédio ou simplesmente um monumento específico, ainda que resguardado influências da moda ou os ímpetos transgressores da contracultura. Essa percepção é muitas vezes confirmada pelos próprios historiadores ao confluir esses dois elementos como determinantes do estudo e identidade cultural de um povo.

Há, contudo, uma clara diferença no ideário semântico desses dois termos. A arquitetura aparece sempre relacionada a uma ideia de função ou utilidade. Ao contrário da arte que se expressa simplesmente na sua autorreferência, a arquitetura se projeta dentro de objetos funcionais, seja para criar um abrigo dos perigos naturais, seja para estabelecer alusões à uma utilidade pública, como são as suntuosas igrejas barrocas e os poderosos palácios de governo.

Por certo que esse significante inconsciente não é determinante. Há obras artísticas que servem a utilidades várias. Aliás, para que não se confunda, não se está dizendo ser a arte algo inútil, em sentido pejorativo, pois a arte como expressão humana por si só já é uma imensa contribuição, ainda que planejada para ser somente uma

192 Gabriel Espíndola Chiavegatti é advogado sócio fundador da Fontana & Chiavegatti Advogados. Aluno regular do Programa de Mestrado em Direito do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB). Especialista em Direito Imobiliário e também em Direito Civil, pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) e graduado em Direito pela Universidade de Brasília (2011)

expressão estética¹⁹³. Sua existência por si só é uma manifestação. De igual modo, há projetos arquitetônicos que não expressam, ao menos voluntariamente qualquer tipo instrumental ou função facilmente identificável, sem, nem por isso, deixar de ser uma expressão da arquitetura¹⁹⁴.

Quando a arte se situa fora das galerias ou das molduras, os parâmetros que as definem são ainda mais questionáveis e abrem-se novas possibilidades para pensar a relação entre arte e arquitetura. Nesses casos de arte pública e externa parece que esta tem que se envolver com os tipos de restrições e controles aos quais apenas a arquitetura está normalmente sujeita.

Em muitos projetos de arte pública, tais como esculturas, monumentos ou manifestações culturais, espera-se que a arte assuma certas funções da mesma forma que a arquitetura, por exemplo, para aliviar problemas sociais, cumprir requisitos de saúde e segurança, educar ou ser acessível a diversos públicos e grupos de usuários.

Uma vez que é imprecisa a diferenciação de uma e outra, sendo certo que os limites são muitas vezes difusos e subjetivos, sobressai então a dúvida ao operador do direito que se propõe a estudar sobre direitos autorais: seria a arquitetura merecedora da mesma proteção dada pelos direitos autorais à arte? Ou ainda, faz sentido conceder registro e proteção de prédios ou monumentos arquitetônicos aos seus idealizadores?

193 No livro *Ética e estética: a relação quase esquecida*, a professora Nadja Hermann destaca que o estético é a forma de transcender as fronteiras racionais, na busca pela sensibilidade das emoções. Em suas palavras “o homem só é plenamente homem quando se entrega ao impulso lúdico”. No âmbito urbano, a autora destaca que o estético restou vinculado ao embelezamento pela própria realização da sociedade moderna em se apropriar das nossas sensibilidade e torna-las funcionais. P. 52.

194 “As obras de arquitetura são complexas, uma vez que se expressam em duas e três dimensões. Confluem na arquitetura arte, técnica, e funcionalidade, para além de uma série de constrangimentos, nomeadamente de natureza legal e administrativa, ou que têm que ver com a localização da obra” (ROCHA, Maria Victória, Direito de Integridade e Genuinidade das Obras de Arquitectura, in Revista Electrónica de Direito, junho 2016, n.º 2, Faculdade de Direito da Universidade do Porto, p. 4 (disponível em: www.cije.up.pt, Acesso em 27/03/2023).

Investigar acerca do que pode ou não ser objeto da proteção dos direitos autorais não é novidade na doutrina jurídica. Conforme se verá abaixo, há um esforço para definir o que é uma livre exposição do pensamento criativo e o que efetivamente possui relevância mercadológica para justificar a exclusividade do monopólio ao seu criador.

Para tentar esclarecer, sem esgotar o tema, faremos uma pequena síntese com intuito de remorar aspectos do direito autoral num primeiro momento. Em seguida, identificaremos como o tema foi tratado pela legislação pátria. Por fim, traremos elementos ao debate tais como a função social da cidade, ou a perspectiva da cidade como direito fundamental para considerar se é factível estabelecer esse paralelo de defesa e proteção.

2. ASPECTOS JURÍDICOS DOS DIREITOS AUTORAIS.

O direito autoral é uma extensão do ramo do direito à propriedade intelectual. O fundamento dessa atribuição é que, através do monopólio e proteção aos direitos dos criadores sobre suas obras de natureza literária, artística e científica, se possa incentivar a criação e o desenvolvimento como um todo.

O objetivo primordial é garantir aos autores o reconhecimento e a proteção de suas criações, além de assegurar a eles o direito de controlar o uso e a distribuição dessas obras. Ao contrário do senso comum, a aplicação de uma defesa firme garante um maior desenvolvimento e estímulo à criação. Restringir o uso e distribuição irrestrita, ao oposto de limitar o acesso, fornece o acesso a quem o busca com interesse, garantindo a perpetuidade da obra e fortalecendo a atividade criativa do país.¹⁹⁵

195 SHERWOOD ressalta no livro *Proteção intelectual e Desenvolvimento econômico* que: “A criatividade Humana é o grande recurso natural de qualquer país. Como o ouro nas montanhas, permanecerá enterrado sem estímulo a extração. A proteção à propriedade intelectual é a ferramenta que traz à tona aquele recurso.” Para tanto desenvolve tratado sobre o mito da proteção fraca, mostrando que a pirataria, longe de auxiliar a distribuição, desestimula o próprio desenvolvimento industrial.

No Brasil, atualmente, a Constituição Federal garantiu o direito do autor dentro do rol dos direitos fundamentais, consolidando-o como cláusula pétrea no artigo 60, §4º, inciso IV. Resguardou, portanto, à essa proteção uma condição de irretroatividade e preservação ampla. Destaca o artigo 5º, inciso XXVII - “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”.

A Constituição Federal ressaltou, portanto, a vinculação existente entre a efetividade da proteção dada aos direitos autorais e a própria dignidade da pessoa humana, ressaltando, em especial a garantia de decidir sobre o destino da própria obra, como um direito personalíssimo. Trouxe em voga o aspecto pessoal dos direitos autorais, os quais, na qualidade de direitos humanos, não poderiam ser comercializados ou transgidos em nenhuma escala.

A conciliação com o aspecto comercial dessa proteção veio dez anos mais tarde. Promulgada em 1998 como o principal instrumento de proteção dos direitos autorais, a Lei n. 9.610/1998, logo em seu artigo 1º, estabilizou discussão doutrinária acerca da expressão “direitos autorais” para alcançar os direitos de autor e os direitos conexos.

Com alguns conceitos abertos, no seu artigo 7º, a referida Lei trouxe talvez a mais consagrada definição das obras protegidas pelos direitos autorais, definindo-as como “criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro”.

O conceito destrinchado revela a opção do legislador em atrelar a proteção à criações resultantes do pensamento, ou seja, aquelas livremente originadas do cérebro.¹⁹⁶ Nesse ponto, a legislação se afasta

SHERWOOD Robert M. *Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico*: São Paulo, Edusp, 1992. P. 192

196 Esse conceito que liga a proteção à criação do espírito ou como manifestação do pensamento individual certamente precisará ser revisto em breve. As criações realizadas por máquinas e inteligência artificial (AI) irão desafiar novamente os doutrinadores acerca do tema. Apenas como um mero exemplo, sem qualquer pretensão de esgotar o tema, pensemos em um desenho criado por uma inteligência artificial. Sua construção, ainda que seja baseada em estilos preexistentes mapeados em dados, pode ser tão congregadora desses estilos ou mais que a própria razão nos

da percepção das teorias que relacionam o direito a um direito real de propriedade, como se as ideias estivessem soltas exteriormente e pudessem ser apropriadas para uso exclusivo. A consequência dessa pretensão afasta noção que inclusive já vigeu no direito brasileiro, porquanto o Código Civil de 1916 inseria o direito à propriedade literária, Científica e Artística, como um capítulo dentro do Livro de Direito das coisas.¹⁹⁷

Um segundo aspecto da conceituação trazida no artigo é a necessidade de manifestação concreta sobre a qual a criação se materializa, ainda que de modo intangível ou futuro. É sobre essa expressão, necessária ainda que por qualquer meio, que em geral recaem ou sintetizam os direitos patrimoniais. compõe a natureza jurídica desse tema.

Esse duplo aspecto que compõe a natureza jurídica dos direitos autorais, entendidos como um direito *sui generis*, porquanto ainda que incorpore um aspecto primordial vinculado a um direito humano e personalíssimo, sua expressão compõe-se de uma obra que poderá, e só se justifica a proteção jurídica se tiver, um caráter patrimonial. A estrutura da própria legislação favorece essa compreensão, uma vez que separa nos artigos 24 a 27, os direitos morais do autor, e nos artigos 28 a 45, os direitos patrimoniais.

As diferenciações entre essas se apresentam com maior clareza no próprio artigo 27¹⁹⁸ que destaca a irrenunciabilidade e inalienabilidade desses direitos morais em clara oposição à lógica legislativa do artigo 38¹⁹⁹, ao estabelecer um mínimo do direito patrimonial sobre o

fará colocar em mera influência de outros autores, mas não num plágio. A pergunta então é de que forma se garantir o direito autoral dessa obra. Seria ao primeiro que a retirasse da máquina com as indicações dada? Ou seria do criador da máquina tal direito? Onde está a criação do espírito nesse caso, a partir da mera publicação?. Todos esses pontos terão de ser futuramente discutidos sem qualquer pretensão de esgotamento.

197 ALGARVE, Luís Marcelo. *Direitos autorais e ghostwriter* · Data. 2020, 2018. P.58

198 Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.

199 Art. 38. O autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, no mínimo, cinco por cento sobre o aumento do preço eventualmente verificável em cada revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, que houver alienado.

aumento de preço em caso de revenda. Ou seja, possui para o legislador dois aspectos jurídicos conviventes em comum em um único direito, a existência de uma proteção da personalidade do criador, expressa em uma relação que pode ser comercializada ou patrimonial, caso se queira.

O artigo 7^o200 relaciona de forma exemplificativa, sem esgotar ou definir precisamente cada uma das obras protegidas pela Lei de Direitos Autorais. Essa interpretação está em consonância com o termo “tais como” contido no final do artigo. Contudo, ainda que não tivesse, não se descuida que o ideal de proteção deve sempre estar alinhado com os avanços e desenvolvimentos da própria sociedade, de modo que uma relação exaustiva realizada há 25 anos atrás não seria capaz de prever as obras futura. Tal interpretação de interpretação restrita daria à norma uma necessidade de constante atualização, situação que é impraticável, especialmente nessa área tão técnica.

Parágrafo único. Caso o autor não perceba o seu direito de seqüência no ato da revenda, o vendedor é considerado depositário da quantia a ele devida, salvo se a operação for realizada por leiloeiro, quando será este o depositário.

200 Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

- I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;
- II - as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza;
- III - as obras dramáticas e dramático-musicais;
- IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma;
- V - as composições musicais, tenham ou não letra;
- VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
- VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;
- VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
- IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;
- X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
- XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;
- XII - os programas de computador;
- XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.

Por outro lado, o artigo 8^o²⁰¹ enumera em sete incisos o que não pode ser objeto da proteção de direitos autorais de que trata esta lei. Essa exclusão se deu de forma taxativa, uma vez que a restrição a direitos, especialmente os fundamentais, somente pode ser considerada mediante interpretação negativa. Contudo, não se desconsidera que, ainda que a Lei não tenha trazido expressamente uma limitação desse direito autoral, a natureza da coisa, por si, pode impedir a efetivação da proteção, sem que seja necessário a apresentação desta como um inciso do artigo 8^o.

Nessa rememoração, cumpre ainda destacar dois pontos. O primeiro é que a proteção dos direitos autorais pode ser exercida, no que couber por pessoas jurídicas, contudo, essa compreensão somente se dá pela transmissão dos direitos patrimoniais a essa pessoa ficta, porquanto a proteção da criatividade somente se resguarda a pessoa física, conforme conceito derivado da criação do espírito.²⁰²

Em segundo ponto, é que a proteção aos direitos do autor, por ser reconhecido como derivado do direito à dignidade humana, representa sempre um anseio internacional. Especialmente após a globalização, há uma forte confluência para que sejam reconhecidos esses direitos. É esse o propósito das convenções específicas, ratificadas pelo Brasil, tais como da Convenção Universal sobre o Direito de Autor (CUDA), Convenção de Berna e Acordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). A intenção é converter a autoria

201 Art. 8^o Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:

I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;

II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;

III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções;

IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;

V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;

VI - os nomes e títulos isolados;

VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.

202 Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.

Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta Lei.

em uma proteção internacional, garantindo que esteja diretamente vinculada a condição humana e não meramente territorial. Apesar disso, tal situação enfrenta dificuldades de aplicação pela autonomia e soberania de cada país em criar órgãos reguladores e fiscalizadores próprios, com maior ou menor efetividade.

3. DA PROTEÇÃO BRASILEIRA AOS DESENHOS ARQUITETÔNICOS E O PROBLEMA DA MEDIDA DA PROTEÇÃO.

A proteção aos projetos e esboços e obras plásticas relativas à arquitetura está homologado no país desde que o Brasil aderiu à Convenção de Berna em 1913. A referida Convenção é fruto de esforço de entidades privadas de autores que foi firmada em 9 de setembro de 1886 e que foi revista em Paris, em 24 de julho de 1971. No Brasil, foi promulgada pelo Decreto n. 75.699 de 6 de maio de 1975, onde desta no final do artigo 2 os termos “obras literárias e artísticas” abrangem inclusive esboços e obras plásticas relativos à arquitetura.²⁰³

O Código Civil de 2002 trata os direitos autorais de forma implícita no capítulo Dos Direitos Da Personalidade, onde os garante como intransmissíveis e irrenunciáveis. Contudo, acaba por se limitar de forma genérica à ideia de uso de nome ou imagem, tal como o artigo 20 que traz a proibição do uso da imagem de outrem “se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a responsabilidade, ou se destinarem a fins comerciais”.

203 ARTIGO 2

1) Os temas “obras literárias e artísticas”, abrangem todas as produções do domínio literário, científico e artístico, qualquer que seja o modo ou a forma de expressão, tais como os livros, brochuras e outros escritos; as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza; as obras dramáticas ou dramático-musicais; as obras coreográficas e as pantomimas; as composições musicais, com ou sem palavras; as obras cinematográficas e as expressas por processo análogo ao da cinematografia; as obras de desenho, de pintura, de arquitetura, de escultura, de gravura e de litografia; as obras fotográficas e as expressas por processo análogo ao da fotografia; as obras de arte aplicada; as ilustrações e os mapas geográficos; os projetos, esboços e obras plásticas relativos à geografia, à topografia, à arquitetura ou às ciências.

Prevaleceu, assim, internamente a proteção dada pela Lei n. 9.610/1998 que no seu artigo 7º, onde são listadas obras protegidas, constou expressamente o inciso X, “os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;”.

Fica clara a limitação da norma positivada. É importante ressaltar que a elaboração de projetos arquitetônicos não se limita apenas aos aspectos visuais do desenho, mas também engloba uma série de elementos técnicos necessários para a sua execução e materialização na realidade. O Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP), por meio da orientação técnica 1/2006, estabelece que o projeto básico deve conter diversos elementos técnicos, tais como desenhos, memoriais descritivos, especificações técnicas, orçamento, cronograma, dentre outros, para que a obra possa ser precisamente caracterizada e executada de acordo com as normas técnicas e legislação vigente, garantindo a viabilidade e o tratamento ambiental adequado do empreendimento.

Em 31 de dezembro de 2010, a Lei nº 12.378 foi promulgada para regulamentar o exercício da arquitetura e urbanismo no Brasil e estabeleceu as diretrizes para a proteção dos direitos autorais na área. Em seu teor geral, a lei define a arquitetura e urbanismo como atividades técnicas, científicas e artísticas que visam à organização do espaço habitado. Além disso, a lei estabelece a obrigatoriedade de registro dos profissionais de arquitetura e urbanismo nos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (CREA).

No que se refere à proteção dos direitos autorais na arquitetura e urbanismo, a Lei nº 12.378/2010 considera como direitos autorais a propriedade intelectual sobre obras arquitetônicas, urbanísticas e paisagísticas com base na proteção do que chamou de acervo técnico.²⁰⁴ Nesse base, o arquiteto ou urbanista detém o direito

204 A norma prevista na Lei 12.378/2010, tem os seguintes dizeres: “Art. 13. Para fins de comprovação de autoria ou de participação e de formação de acervo técnico, o arquiteto e urbanista deverá registrar seus projetos e demais trabalhos técnicos ou de criação no CAU do ente da Federação onde atue”.

exclusivo de utilizar, fruir e dispor deste acervo técnico, mas também de acompanhar a execução da obra de sua autoria, bem como de autorizar que terceiros o façam.

Segundo o artigo 16, fica proibida a reprodução não autorizada de projetos de arquitetura e urbanismo, bem como a divulgação ou exposição pública de obras sem a devida autorização do autor. É importante destacar que essa proteção não se restringe apenas aos desenhos ou plantas arquitetônicas, mas se estende a todo o projeto, incluindo as ideias, conceitos, soluções técnicas e criativas.

No aspecto prático, a Lei nº 12.378/2010 aliada à Lei n. 9.610/1998, garante ao autor de uma obra arquitetônica ou urbanística a proteção dos direitos autorais por 70 anos após sua morte. Além disso, a lei estabelece que é necessário obter autorização do autor para a reprodução, modificação ou exploração comercial de suas obras, salvo nos casos em que a obra se encontra em domínio público ou o autor expressamente permita o uso dela.

Essa aceção então é criadora de uma proteção ampla que representa desde a ideação, quantos aos desenhos, maquetes, projetos, combinações, do todo ou de mera parte, protegendo aspectos exteriores e interiores, posicionamento de móveis, cooperação com da arquitetura com o ambiente natural pode se tornar um aspecto distintivo da autoria, como ocorreu com o arquiteto e autor Frank Lloyd Wright, na sua obra prima “Falling Water House”.²⁰⁵

Há, contudo, um enorme problema nessa concepção demasiadamente ampla que é a concepção da originalidade.

Por ser um instrumental típico da própria profissão, as especificações técnicas que se caracterizam como originais e que se caracterizam como efetiva inovação, beneficiárias de direitos próprios de exclusividade muitas vezes passam ao largo de olhos destreinados.

205 Para quem não conhece a obra, pode ser visualizada em <https://en.wikipedia.org/wiki/Fallingwater#/media/File:Fallingwater3.jpg>. Acesso em 18/04/2023

Mais do que isso, são muitas vezes um advento da própria tecnologia da construção aliada a sua utilidade.²⁰⁶

Assim como ocorre no direito da moda, a construção de uma assinatura pessoal visível e marcante como um elemento distintivo e inovador passa por uma construção de um renome público, ainda que restrito ao mercado próprio²⁰⁷. Tal situação traz a dúvida se o direito autoral, assim como ocorre no mundo da moda, pode acabar por trazer uma proteção somente às grandes empresas ou renomados arquitetos, dificultando a entrada ou a utilização destes direitos para os pequenos ou iniciantes arquitetos.

Nesse sentido, a criatividade e originalidade arquitetônica consiste mais em apropriar-se de elementos do vocabulário instrumental arquitetônico, e reorganizá-los de uma forma mais útil ou esteticamente agradável, como típicos dos modelos de utilidade do que mesmo de inovação. Originalidade e criatividade podem assumir uma forma tão limitada quanto colocar um design existente em um novo contexto. Uma combinação única de elementos emprestados de uma série de desenhos pode representar um avanço artístico.

Um segundo aspecto problemático da conceituação ampla para a proteção é que em geral o projeto arquitetônico é um processo que passa não só pelas mãos do arquiteto, mas que, por motivos que vão do material utilizado para construção, até modificações requeridas pelos proprietários, nem sempre a ideia final resulta na construção que se apresenta.²⁰⁸ Nesse sentido, a evolução da proteção parece ser natural

206 339 No mesmo sentido BARBOSA, Denis Borges, A inconstitucionalidade da nova lei dos arquitetos, Dez/2012, Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-inconstitucionalidade-da-nova-lei-dos-arquitetos-dezembro-de2012-oficial.pdf>. Acesso em 12/03/2023.

207 Walter Moraes defende que para a arquitetura, sobrevelem dois aspectos principais "podemos dizer que a criação a que a lei alude pressupõe duas qualidades: novidade e originalidade. A obra, para ser objeto de direito especial, tem que ser algo novo, algo que não existia antes tal como está aparecendo. E tem que ser algo original do autor: fruto de um trabalho de elaboração intelectual só dele" (MORAES, Walter, Direito Autoral, in Direito Autoral em Arquitetura. Anais do seminário nacional e legislação específica, São Paulo: IAB, CREA-SP, 1991, p. 25

208 Para maior aprofundamento no tema MARINANGELO, Rafael. O direito autoral aplicável aos projetos de arquitetura. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 11, n. 3,

porquanto a proteção dos desenhos e esboços de que tratou a Lei n. 9.610/1998 está mais próxima da real concepção do artista do que a proteção ampla dada pela Lei n. 12.378/2010. Proteger o resultado e suas alterações pode estar longe da ideia original e por isso, não ser mais a representação da criação do espírito daquele autor. Assim é que pequenas alterações em um projeto anterior podem constituir um avanço utilitário ou estético significativo, ou ainda, um desvirtuamento do projeto original.

Em síntese esse é o desafio do legislador e do agente do direito autoral. Por um lado, a lei deve proteger os arquitetos, a fim de incentivá-los a recombinar elementos existentes de formas cada vez mais úteis e a criar elementos individuais que contribuam para a criatividade de sua profissão, sendo merecido maior proteção do que aquela dada pela Lei n. 9.610/1998. Por outro lado, a lei não deve proteger demais, de modo que outros arquitetos sejam privados do uso das formas existentes e da possibilidade de adaptá-las para uso em outros contextos, tal como ocorreu na Lei n. 12.378/2010 que parece se dissociar da realidade ao proteger em demasia.

Assim, a dificuldade para a lei de propriedade intelectual é determinar em que ponto a nova recombinação de ideias preexistentes deve constituir uma expressão artística passível de proteção.

4. DO ASPECTO DO DIREITO À CIDADE.

Tradicionalmente, os estudos realizados na linha dos direitos autorais se preocupam muito com a livre concorrência e as liberdades negativas que regulam o mercado. Essa aceção é compreensível, uma vez que, em geral, é por meio do monopólio exclusivo e proteção do uso concorrencial que o autor é incentivado para prosseguir sendo original e inovador.

2022. Disponível em:<<http://civilistica.com/o-direito-autoral-aplicavel/>>. Data de acesso.15/04/2023.

Há, contudo, um aspecto pouco explorado que envolve o tema. Sendo a arquitetura uma aplicação essencialmente urbana, voltada para a exploração dos instrumentos utilitários que sejam apreciados, é preciso considerar mais do que a função direta e social da propriedade, mas a ambientação urbana nela inserida.²⁰⁹

O Fórum Urbano Mundial, realizado em 2010 na cidade do Rio de Janeiro, é considerado um marco para o processo de internacionalização do Direito à Cidade. O evento adotou o direito à cidade como tema principal e norteador dos debates e aprovou a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Direito à Cidade, que contém elementos oriundos da Carta Mundial do Direito à Cidade e da Carta Europeia de Salvaguarda dos Direitos Humanos da Cidade.²¹⁰

A Declaração do Rio de Janeiro reconhece a necessidade de se considerar o direito à cidade como um novo paradigma político, cultural, econômico e socioambiental para a reconstrução das nossas cidades, principalmente nas dimensões política e cultural. Isso significa que o direito à cidade deve ser compreendido como um direito coletivo das presentes e futuras gerações a uma cidade sustentável sem discriminação de gênero, idade, raça, condições de saúde, renda, nacionalidade, etnia, condição migratória, orientação política, religiosa ou sexual.

Além disso, a Declaração do Rio de Janeiro afirma que o direito à cidade também tem como papel garantir que sejam desenvolvidas as funções sociais da propriedade e da cidade com o objetivo de assegurar a distribuição e o desfrute equitativo, universal, justo, democrático e sustentável dos recursos, riquezas, serviços, bens e oportunidades que as cidades oferecem para todos os seus habitantes.

Para que o direito à cidade seja consagrado, as cidades devem ser compreendidas como um espaço e lugar privilegiado do exercício da cidadania e da democracia. Isso significa que a distribuição e

209 LEFÈBRE, Henry. O Direito à Cidade. São Paulo: Editora Moraes, 1991.

210 Carta Mundial do Direito à Cidade (<http://www.forumreformaurbana.org.br/index.php/documentosdo-fnru/41-cartas-e-manifestos/133-carta-mundial-pelo-direito-acidade.html>)

o desfrute equitativo, justo e sustentável dos recursos, riquezas, serviços, bens e oportunidades de seus cidadãos, que são todas as pessoas que habitam de forma permanente ou transitória nas cidades, devem ser assegurados por meio da criação e fortalecimento de espaços institucionais com representação dos diversos segmentos da sociedade e poder de decisão sobre assuntos estratégicos, como orçamentos, planos diretores, projetos de grande impacto, megaeventos, recuperação de áreas degradadas, gestão de áreas de proteção ambiental e de patrimônios históricos e culturais.²¹¹

Além disso, a Declaração do Rio de Janeiro destaca a importância de se preservar a memória e identidade cultural das cidades, como forma de garantir a pluralidade e diversidade cultural de seus habitantes.

Nesse sentido, as cidades na sua composição arquitetônica precisa ser um espaço livre de manifestação da criatividade dos usos e da liberdade construtiva de representação. Em apertada síntese, a cidade é feita para ser ocupada e utilizada. O projeto arquitetônico ou urbanístico que vira palco de fotos turísticas, representações artísticas e uso social não é passível de proteção pelo direito autoral, sob pena de restringir os demais âmbitos criativos.

A partir do momento que o projeto arquitetônico passa a integrar o ambiente público que compõe a cidade, sua utilização passa a sobressair pela aquisição do direito à cidade, criando ao autor um resguardo mitigado daquela obra. Pertencendo à paisagem urbana, perde a característica de monopólio sobre a imagem e seu uso e passa a ser daqueles que efetivamente a compõem, não havendo que se falar em proteção ampla. Torna-se assim uma arte pública, parte de uma construção de identidade cultural e coletiva da percepção do ambiente.

211 SAULE JR., Nelson. Direito à cidade - paradigma para a existência de cidades democráticas, justas e sustentáveis. Fórum de Direito Urbano e Ambiental – FDU, Belo Horizonte, ano 13, n. 77, p. 51-60, set./out. 2014.

5. CONCLUSÃO

O direito de propriedade intelectual é uma questão fundamental para as sociedades modernas, especialmente em países como o Brasil, onde a cultura e a inovação estão em constante evolução. Descobrir que sua criação intelectual foi copiada, plagiada ou reproduzida sem sua autorização pode ser uma das experiências mais frustrantes para qualquer pessoa que se dedica a criação de algo inovador ou fruto de um processo original.

No Brasil tem se buscado adequar às exigências internacionais de construção de um ambiente mercadológico protegido. No último século, com o fator de globalização, o país se tornou signatário de acordos internacionais que reconhecem e protegem os direitos de propriedade intelectual, incluindo a Convenção de Berna, o Acordo TRIPS da OMC e o Protocolo de Madri. Além disso, no tocante ao tema da proteção à arquitetura, duas leis regulam o tema de modo diverso, tentando encontrar um meio termo no espectro da proteção adequada.

Em conclusão, a proteção dos direitos de propriedade intelectual é uma questão fundamental para qualquer sociedade que valoriza a inovação, a criatividade e a cultura. No âmbito da arquitetura e urbanismo não é diferente. Contudo, a própria ideia de monopólio exclusivo de uso parece contrastar com outros aspectos da própria utilidade atrelada ao bem.

A profissão de arquiteto já possui muitos incentivos independentes para a criatividade, os quais por si só, argumentam contra a ampla proteção da lei de propriedade intelectual para obras arquitetônicas. A valorização da arquitetura está vinculado ao conhecimento técnico da aplicação do conjunto instrumental do que uma necessidade de monopólios de criação. Diferentemente do que ocorre nas proteções para obras como obras literárias e musicais que muitas vezes é o único meio de proteção e apropriação dos frutos do artista, o arquiteto poderá sempre precificar seus serviços independente de saber que um projeto será copiado e reutilizado.

Ademais, como visto, em um ambiente público, os direitos humanos ditos de quarta geração, aqueles envolvidos pelas proteções coletivas, concedem novo elemento ao debate por consolidar o uso dessas obras integradoras do espaço social das cidades a um direito humano. A cidade passa a ser origem de instrumentalidade e a apropriar-se de elementos antes proibitivos pela proteção ampla dos direitos autorais arquitetônicos. O elemento ambiental e do meio se sobrepõe ao direito individual para mitigar a proteção conferida a essas obras, ainda que sem autorizações específicas dos autores.

REFERÊNCIAS

ALGARVE, Luís Marcelo. *Direitos autorais e ghostwriter* .

BARBOSA, Denis Borges, A inconstitucionalidade da nova lei dos arquitetos, Dez/2012, Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-inconstitucionalidade-da-nova-lei-dos-arquitetos-dezembro-de2012-oficial.pdf>. Acesso em 12/03/2023.

LEFÈBRE, Henry. *O Direito à Cidade*. São Paulo: Editora Moraes, 1991.

MARINANGELO, Rafael. O direito autoral aplicável aos projetos de arquitetura. *Civilistica.com*. Rio de Janeiro, a. 11, n. 3, 2022. Disponível em: <http://civilistica.com/o-direito-autoral-aplicavel/>. Data de acesso. 15/04/2023.

MORAES, Walter, *Direito Autoral*, in *Direito Autoral em Arquitetura*. Anais do seminário nacional e legislação específica, São Paulo: IAB, CREA-SP, 1991.

ROCHA, Maria Victória, *Direito de Integridade e Genuinidade das Obras de Arquitectura*, in *Revista Electrónica de Direito*, junho 2016, nº 2, Faculdade de Direito da Universidade do Porto.

SAULE JR., Nelson. *Direito à cidade - paradigma para a existência de cidades democráticas, justas e sustentáveis*. Fórum de Direito Urbano e Ambiental – FDU, Belo Horizonte, ano 13, n. 77, p. 51-60, set./out. 2014.

SHERWOOD Robert M. *Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico*: São Paulo, Edusp, 1992.



GHOST WRITER E A VENDA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL CIENTÍFICA

GHOST WRITER E A VENDA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL CIENTÍFICA

*Robson Crepaldi*²¹²

1. INTRODUÇÃO

O Direito de Propriedade, que sempre foi muito discutido, ao longo dos séculos, é uma das grandes conquistas da civilização. Tal direito está focado nas especificidades próprias da propriedade, em contrapartida, a economia só visa os efeitos que estes podem emergir ao regime de produção.

Nessa monta, propriedade e economia estão interligados, tendo em vista que o primeiro apresenta ao segundo um arcabouço normativo, de maneira que seja possível a movimentação e distribuição de riquezas. Hodiernamente, as questões jurídicas e tecnológicas devem andar em conjuntura, pois, uma auxilia a outra, especialmente, a título de exemplificativo, no que diz respeito ao acesso de obras intelectuais, em que pese a tecnologia também auxilia na sua reprodução de forma não autorizada ou de forma indevida.

É nesse contexto que o presente trabalho discute a respeito do Ghost Writer e a comercialização de trabalhos acadêmicos.

O Direito autoral é um conjunto de prerrogativas conferidos por lei, para que se possa usufruir dos direitos morais e patrimoniais resultante da exploração de uma obra, seja ela livro, pintura, música, fotografia ou outra. De maneira a regulamentar tais prerrogativas, fora promulgada a lei 9610/1998, conhecida como lei de direitos autorais, que regula o uso de conteúdo protegido, o qual pode ser utilizado mediante prévia autorização do titular da obra.

Entretanto, com o objetivo de se oportunizar o acesso à cultura, à educação, e, ainda, em observância aos direitos sociais, são previstas hipóteses em que o uso prescinde de autorização e pagamento, são as

212 Mestrando em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília.

chamadas limitações e exceções. As limitações aos direitos autorais existem para que os interesses dos titulares de direito de obras protegidas sejam compostos e adequados aos interesses também da sociedade, de ter acesso à cultura.

Tais limitações vão ao encontro das disposições constantes na Carta da República de 1988, que estipula, em seu artigo 5º, XXII, que deve ser garantida a função social de todos os bens. Essa garantia foi definida na Convenção de Berna, assinada pelo Brasil, que estipula que os Estados podem prever restrições e exceções, desde que em certos casos especiais não impeçam a exploração normal da obra e não violem injustificadamente os interesses dos direitos suporte.

A expansão da Internet e dos computadores pessoais trouxe uma série de alterações na forma como as obras são criadas e distribuídas, houve uma mudança significativa nos modelos de negócios, muito mais centrados no acesso que na posse. Dessa forma, com a ausência de regulação eficaz, o “mercado” impõe suas regras, com uma adaptação dos direitos tradicionais do mundo analógico à realidade digital.

Contudo, na lei de direitos autorais não existe uma disposição expressa, que limite a comercialização de trabalhos acadêmicos. Nesse sentido, torna-se fácil a oferta de serviços pelos denominados Ghost Writers (escritores fantasmas), bem como a encomenda de escritos acadêmicos pelos estudantes na internet.

A não previsão na LDA de limitações e exceções aplicáveis ao meio digital traz diversas incertezas para os cidadãos que se utilizam dos recursos oferecidos pelos próprios navegadores (extensões), a justificar a necessidade urgente de discussão da matéria. Este cenário é bastante novo e continua em constante mudança, porque os processos tecnológicos avançam muito rápido, e com certeza o ambiente digital de hoje difere do existente à época da publicação da Lei 9.610/98.

Por fim, para a confecção da presente pesquisa fora utilizada a metodologia de pesquisa científica dedutiva, ante a análise de bibliografias, doutrinas, legislações, jurisprudências pertinentes ao tema, a fim de demonstrar o atual cenário de infrações de direitos autorais nas plataformas digitais.

Essa pesquisa se justifica ante sua relevância jurídica e acadêmica, visto que ante os grandes avanços sociais e tecnológicos, deve o Direito evoluir, a fim de dispor, regulamentar, as mais diversas situações, para proteger e resguardar os mais diversos direitos.

2. O DIREITO AUTORAL E A SUA PROTEÇÃO

Os direitos autorais abrangem obras intelectuais, como textos literários, artísticos ou científicos, enquanto os direitos conexos protegem artistas e artistas performáticos, fabricantes de fonogramas e emissoras.

Este direito surgiu com o objetivo de disciplinar interesses relacionados à obra literária, ou seja, livros. Pouco depois, porém, o escopo da lei de direitos autorais foi ampliado para incluir outros tipos de manifestações culturais, como obras dramáticas e musicais, bem como as de escultores, pintores, desenhistas e ilustradores. Além de artistas, técnicos como arquitetos, engenheiros e paisagistas viram seus projetos protegidos pela lei de direitos autorais. Esta expansão continuou ao longo das inovações tecnológicas, de modo que hoje a fotografia, o cinema, a publicidade e outras formas de design foram incluídas no rol das obras protegidas por direitos de autor.²¹³

Ante a isso, Chaves define o direito autoral como: "privilégios não patrimoniais e pecuniários reconhecidos por lei a todo criador de obras literárias, artísticas e científicas, certa originalidade, sua paternidade e seu posterior uso de qualquer forma durante sua vida e seus descendentes ou durante período por ele determinado".²¹⁴

A Magna Carta oferece proteção aos direitos autorais em relação à publicação e reprodução de suas obras. Continuando, a Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 consolida a lei de direitos autorais.

As definições desta lei incluem a caracterização da transmissão como a difusão de sons ou imagens. Além disso, a caracterização

213 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2018

214 CHAVES, Antônio. Direito de autor. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia Saraiva de Direito. São Paulo: Saraiva, 1977

audiovisual do conteúdo, que resulta da fixação de imagens com ou sem som. Por outro lado, a lei refere-se a portador de som como toda fixação sonora que não está contida em uma obra audiovisual, obra que se harmoniza com a caracterização do conteúdo audiovisual. A atual Lei de Direitos Autorais (LDA) revogou a Lei nº 5988 de 14 de dezembro de 1973, com exceção do Artigo 17 e seus parágrafos 1º e 2º. O artigo acima trata do registro de obras intelectuais.

Segundo Venosa²¹⁵, o legislador procurou atualizar a legislação para incluir todas as novas modalidades tecnológicas de manifestação intelectual.

A redação atual é muito mais abrangente em comparação com a lei revogada, tendo buscado o legislador contemplar todas as novas modalidades tecnológicas de manifestação intelectual, bem como todas as que vierem a ser inventadas. Desse modo, as divulgações pelas redes internacionais computadorizadas e tudo o que mais gravita em torno sujeitando-se à proteção da lei.²¹⁶

No artigo 7º da Lei dos Direitos Autorais está prevista a proteção às obras cinematográficas e as composições musicais.

De acordo com Ciro Lopes e Barbuda, foi benéfico a legislação autoral se manter como legislação especial dado os seus princípios e regras peculiares, como segue: “A superveniência do CC-2002, ao contrário do que se verificara com o CC1916, não afetou a validade da LDA-1998, visto que a atual codificação cível, felizmente, “não ousou novamente disciplinar a matéria”, que se mantém em legislação especial, de caráter autônomo, que se vale de arcabouço de princípios e regras peculiares, conformadora, junto com outros diplomas legais, do assim cognominado microsistema jurídico de direitos intelectuais”²¹⁷.

215 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direitos reais. - São Paulo: Atlas, 12ª ed, 2012.

216 VENOSA, op. cit, 2012.

217 BARBUDA, Ciro de Lopes. Princípios do Direito Autoral: (atualizado conforme a Lei n. 12.853, de 14 de agosto de 2013). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.

Ante as disposições aqui aludidas, serão abordados, a seguir, a definição do que vem a ser propriedade intelectual e industrial, bem como a natureza jurídica do Direito Autoral.

2.1 A PROPRIEDADE INTELECTUAL

A propriedade intelectual é a área do direito que se dedica à proteção das criações de origem intelectual, seja ela literária, artística, científica e / ou industrial, de forma a possibilitar a pesquisa e proteção dessas criações em determinado período de tempo.

Tendo em vista que a propriedade intelectual deve ser incluída na área de direitos reais ou direitos pessoais, há um desacordo entre a doutrina sobre este assunto, o entendimento de que pertence ao direito privado é renunciado, ou seja, mesmo que pertença para aos herdeiros, por sujeição às regras da circulação de mercadorias, inclui-se também os direitos pessoais quando se analisa o aspecto moral do direito autoral.

A normatização dos direitos sobre as criações intelectuais oferece-lhes uma proteção sólida, que não só garante a sua forma constitucional, mas também permite ao seu criador explorá-los e, se assim o decidir, transferi-los a terceiros. De acordo com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, propriedade intelectual é o conjunto de direitos:

“(...) relativos às obras literárias, artísticas e científicas, as interpretações do artista intérprete, aos fonogramas e a transmissão, as invenções em todos os domínios da atividade humana, as descobertas científicas, aos desenhos industriais, as marcas comerciais, de serviço, firmas comerciais e denominações comerciais, a proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos

inerentes a atividade industrial, científica, literária ou artística”.²¹⁸

Devido ao alcance dos objetivos acima, a proteção jurídica torna-se indispensável, quando se trata de expressar legalmente os direitos morais e econômicos dos criadores às suas criações e dar ao público o direito de acesso a essas criações.²¹⁹

O principal objetivo do direito de propriedade intelectual é, portanto, proteger os criadores e produtores de bens e serviços intelectuais e conceder-lhes um período razoável de controle exclusivo sobre essas produções. É importante notar que essa proteção se limita não apenas à proteção do objeto físico no qual a criação se materializa, mas também à própria criação espiritual.²²⁰

2.2 PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DIREITO AUTORAL

É importante enfatizar que o termo propriedade intelectual inclui não apenas direitos autorais e direitos relacionados do criador, mas também direitos de propriedade industrial. A propriedade industrial inclui obras intelectuais de natureza física tangível que estabelecem o direito a marcas, patentes e modelos de utilidade e, também, criam regras para suprimir a concorrência desleal e informações geográficas falsas.²²¹

O direito autoral, por sua vez, visa proteger os direitos intangíveis, abstratos e intangíveis. Pensando nisso, Nehemias Gueiros Jr. prescreve:

218 SUIÇA. Organização Mundial de Propriedade Intelectual. WIPO Intellectual Property Handbook, 2004. Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf. Acesso em: 04/03/2023

219 SUIÇA, op.cit, 2004.

220 SUIÇA. op.cit, 2004.

221 OLIVEIRA, Camila Bandeira da Silva. Da violação do direito autoral em obras musicais na internet. 2009. 75 fls. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009

“A propriedade intelectual é uma espécie de expressão holding, que preside e engloba tanto as criações intelectuais materiais, físicas, tais como invenções, equipamentos e obras de design e emprego útil, como também as obras imateriais, abstratas e incorpóreas, como a música, os textos literários, as peças teatrais e as obras de arte plástica. Sob a égide da propriedade intelectual encontramos os direitos industriais, que regulam e protegem as patentes de invenções e os engenhos de cunho utilitário, e os direitos imateriais (ou intelectuais), definidos e desenvolvidos, para proteger e defender todas as obras de característica estética criadas pelo homem”²²².

Embora o termo propriedade intelectual englobe tanto a propriedade industrial quanto o direito autoral, é importante ressaltar que cada campo possui objetivos distintos e legislação própria, assim as leis 9.279/96, da Propriedade Industrial, e 9.610/98 são responsáveis pela regulamentação, no Brasil, dos direitos autorais.

José Carlos Costa Netto destaca dois elementos essenciais para distinguir as áreas da propriedade intelectual:

- “(a) o direito do autor decorre, basicamente, das obras intelectuais no campo literário e artístico;
- (b) o registro da obra intelectual, no campo do direito de autor, não constitui, mas, apenas, presume autoria (ou titularidade originária do direito) ao contrário da “propriedade industrial”, em que a formalidade do registro válido importa na constituição – ou atribuição do direito ao titular (do invento, modelo industrial ou marca) em relação ao privilégio de seu uso. Naturalmente, o registro – no campo da propriedade industrial – para gerar o efeito constitutivo de

222 GUEIROS JUNIOR, Nehemias. O direito autoral no show business: tudo o que você precisa saber, volume I/ A música. Rio de Janeiro: Gryphus, 1999.

direito (privilégio de uso) deve seguir a legislação e procedimento administrativos próprios”.²²³

De acordo com o prelecionado até aqui, propriedade intelectual é uma ampla área do direito que abrange direitos autorais e direitos de propriedade industrial, mas é claro que, embora provenham da criação intelectual humana, possuem diferentes sujeitos jurídicos e direitos.

2.3 NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO AUTORAL

Elisângela Dias Menezes²²⁴ explica que a determinação da natureza jurídica de um instituto é conhecer sua essência e entendê-la corretamente. Como veremos com mais detalhes no próximo tópico, o copyright protege a propriedade e os direitos pessoais do autor. Por causa dessa dupla proteção, a natureza jurídica dos direitos autorais é uma questão altamente controversa, com várias teorias tentando delinear o assunto com precisão.

Clóvis Bevilacqua ensina que há três correntes diferentes em relação à natureza jurídica dos direitos autorais: a) a de Tobias Barreto, Bluntschli, Dahn, Gierke e Heyman não substituiria o direito autoral de uma forma particular que manifeste personalidade; b) o de Medeiros e Albuquerque, Coelho Rodrigues e Berger, não existe propriamente um direito, mas um simples privilégio concedido para a multiplicação das artes, das ciências e da literatura; e c) os direitos autorais de Ihering, Köhler, Ahrens e Dernburg são uma forma especial de propriedade.²²⁵

Segundo Antônio Chaves²²⁶, tais diretrizes de ensino podem ser divididas em pelo menos nove diretrizes principais, que resumimos a seguir.

223 COSTA NETTO, Jose Carlos. Direito autoral no Brasil. 2ª ed. FTD: São Paulo, 2008.

224 MENEZES, Elisângela Dias. Curso de direito autoral. Belo Horizonte: Del Rey, 2014

225 CHAVES, op. cit, 1977

226 CHAVES, op.cit, 1977

O direito autoral é um direito coletivo. Essa ideia é defendida por Manzini e De Boor, que, dada a natureza social das ideias, negam a natureza jurídica dos direitos autorais. Em primeiro lugar, o pensamento manifestado pertence a todos: é uma propriedade social. Em segundo lugar, as obras do espírito não são propriedade de seus autores, devem pertencer ao povo.

“Se o homem, tocado pela graça, tivesse feito as obras do criador, esse ser privilegiado jamais teria podido fazer a sua obra, a menos que, ao contrário, tivesse podido alimentar-se com aquele imenso tesouro que é a cultura nacional. Uma obra protegida deveria pertencer à humanidade, mas como não tem corpo suficiente para tanto, o direito responderia ao Estado”²²⁷.

Esse entendimento falha em reconhecer que o elemento essencial e característico da obra literária é a forma dada às ideias e não as próprias ideias. O argumento contra esse ponto de vista decorre do fato de que a extinta URSS, ao constituir a comunidade integral, estabeleceu que os direitos autorais eram do Estado.²²⁸

O autor simplesmente se tornou um funcionário, um trabalhador intelectual. Não demorou muito, porém, para que ele renunciasse e reconhecesse as prerrogativas dos criadores de obras intelectuais. Nesse sentido, a observação de Chaves é esclarecedora:

“Como falar de um domínio em uma indústria que tem um caráter tão pessoal? Na arte, como na literatura, pode haver correntes, movimentos, tendências, direções características de uma época, por exemplo, as Plêiades do Renascimento ou do Romantismo. Mas Gargântua nunca teria nascido sem Rabelais, René

227 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das coisas. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

228 DINIZ, op.cit, 2018

sem Chateaubriand, a Sinfonia nº 9 sem Beethoven, ou o Sorriso de Gioconda sem Leonardo da Vinci”.²²⁹

II) O copyright é um direito de propriedade real. Seguidores desse entendimento incluem Köhler, Escarra, Dabin e Josserand. Seus defensores afirmam que as metamorfoses do direito privado contemporâneo trouxeram uma nova forma, a formação da propriedade, ao lado da propriedade antiga. Esta teoria foi criticada por duas razões: a) contradiz uma das características fundamentais da propriedade: a eternidade; b) desconsidera a permanência de privilégios após a transferência do gozo econômico, que consiste no direito moral de caráter extrapatrimonial, d personalidade.²³⁰

III) Copyright é uma emanção dos direitos pessoais. Inspirado nas ideias de Kant, Otto von Gierke entende o direito autoral como indissociável da atividade criativa do ser humano, que constitui ao mesmo tempo habilidades pessoais e patrimoniais, um carisma da personalidade. Assim, a obra nada mais é do que uma extensão da personalidade do autor. Inspirada nas ideias de Otto von Gierke, essa teoria foi fundada por Bertand e entre nós estava Tobias Barreto, para quem a obra é uma expressão do espírito pessoal do autor, um pedaço de sua personalidade.²³¹

Essa posição explica a limitação dos direitos dos credores, que não podem solicitar a publicação de uma obra inédita sem o consentimento do autor, e a relação que existe entre o autor e sua obra mesmo após a publicação da obra. No entanto, essa teoria tem sido criticada pelo fato de não lançar luz sobre a cessão de direitos, pois é estranho pensar na cessão de direitos pessoais entre causas vivas ou mortas. Portanto, a transferência de direito não é explicada, porque os direitos pessoais não podem ser transferidos.²³²

229 CHAVES, op.cit, 1977

230 CHAVES, op.cit, 1977

231 CHAVES, op.cit, 1977

232 DINIZ, op.cit, 2018

IV) O direito autoral é um direito especial de proteção, cujo objeto é de valor insignificante. Essa teoria foi aceita pelos códigos civis do Chile e da Colômbia, cujos arts. 583 e 670, respectivamente, estabelecem: “Sobre as coisas incorpóreas há também uma espécie de propriedade (...)”²³³. Essa teoria foi criticada por Robert Plaisant, para quem os direitos de propriedade e crédito se situam na estática da lei, enquanto o copyright é dinâmico, o que nos permite entender por que as roupas da propriedade carregam tão mal esses direitos.²³⁴

V) O direito autoral é um direito *sui generis*. Apoiadores desta teoria incluem Picard, Escarra, Rault, Mouchet e Hepp. Para Picard, não é possível incluir o copyright na clássica divisão em três partes do direito romano: direitos pessoais, direitos reais e obrigações. Ele cria outro grupo que chama de direitos espirituais.²³⁵

VI) Copyright é um direito do cliente. Roubier argumenta que a lei de direitos autorais ficaria presa entre a boa vontade e os clientes civis cujo objetivo seria lucrar com as relações comerciais. Esta análise destaca os benefícios econômicos, mas não explica as especificidades da propriedade intelectual.²³⁶

VII) O direito autoral é um direito duplo de caráter real: pessoal-patrimonial. Esta é a doutrina prevalecente, incorporada na lei italiana de 1941, que gradualmente inspirou a maioria das leis nacionais. Para esta tendência, o direito autoral é composto por dois elementos: o direito moral como proteção da obra e da personalidade do autor, que nela se reflete, e o direito de herança, monopólio de uso econômico temporário, relativo e limitado, do qual participa na eficácia dos Direitos reais. Essa teoria tem a vantagem de levar em conta com precisão os fatos específicos, mas seu ponto negativo é que não coloca o direito autoral em uma categoria já existente.²³⁷

233 CHAVES, op.cit, 1977

234 CHAVES, op.cit, 1977

235 CHAVES, op.cit, 1977

236 CHAVES, op.cit, 1977

237 CHAVES, op.cit, 1977

VIII) O direito autoral é um direito de crédito pessoal. Esta teoria é defendida por Edmundo Pizarro D'Ávila, para quem a propriedade intelectual se traduz em direito de crédito pessoal transferível, cujo conteúdo comporta dois atributos: um de caráter principal e permanente (direito moral) e outro de caráter acessório e temporal (direito socioeconômico).²³⁸

IX) Copyright é um direito de exploração. Esse é o entendimento de Planiol e Ripert, segundo o qual as ideias não podem ser objeto de apropriação. Além disso, o autor é livre para escolher publicar ou não suas ideias, mas, uma vez concluída a publicação, a ideia não é mais só dele, mas também do público. Dessa forma, vincula direitos autorais a direitos de propriedade.²³⁹

Um breve vislumbre da legislação brasileira mostra como a relação entre direitos autorais e direitos de propriedade está profundamente enraizada em nós: a) o Código Civil de 1916 revogado em seus arts. 649 a 673, cuidava da propriedade literária, científica e artística; b) o Código Penal vigente em seu art. 184, cuida de violações de direitos autorais. c) A Lei nº 9.610 / 98, atual lei de direitos autorais, contém em seu art. 3º: Os direitos de autor são considerados bens móveis para efeitos jurídicos. Nesse cenário, surge a pergunta: o direito autoral é um direito de propriedade, para o legislador brasileiro?

O objetivo do legislador era meramente permitir aos titulares de direitos autorais não só exercer suas prerrogativas, mas também exercer características de propriedade relacionadas ao uso, gozo e convicções. Esse entendimento é reforçado por Plínio Cabral, segundo o qual, na medida em que se pretendia garantir uma lei executória erga omnes, deveria ser materialmente conceituado e classificado em uma categoria já definida no universo jurídico: a grande categoria dos direitos patrimoniais.²⁴⁰

238 CHAVES, op.cit, 1977

239 CHAVES, op.cit, 1977

240 MENEZES, op.cit, 2014

Isso não protege a abstração, a ideia em si, mas sim esta ideia, quando se concretiza, inserida em um corpus Mechanicalum que a transforma em um bem móvel.²⁴¹

Na mesma linha, Maria Helena Diniz²⁴² observa que nosso legislativo protege todas as obras dos intelectuais para garantir a criatividade, que é a maior qualidade que a natureza pode conferir ao ser humano. Portanto, a legislação brasileira preferiu definir o direito autoral como propriedade intangível, uma vez que a espiritualidade da obra se manifesta na sua exploração econômica. O autor acrescenta que, além do elemento econômico, o direito autoral ver claramente a marca pessoal indissociável da personalidade do autor.

Silvio Rodrigues²⁴³ examina o tema e questiona se o direito autoral é um direito subjetivo, ou seja, uma prerrogativa individual semelhante ao domínio. Ele mesmo responde lembrando que, dentro de seu caráter tradicional, a propriedade sempre teve os bens tangíveis como objeto.

No entanto, o produto do trabalho intelectual não é uma coisa física e, portanto, afasta-se da concepção tradicional. Na opinião do autor, a proteção dos direitos autorais deve, portanto, ocorrer dentro da estrutura da teoria pessoal na parte dos direitos da personalidade. O legislador assim o determina, e fá-lo por considerar essa proteção oportuna, visto que representa um incentivo ao desenvolvimento das artes e das ciências.²⁴⁴

Pensando nisso, compartilha-se o entendimento de Silvio Rodrigues²⁴⁵ e Goffredo Telles Junior²⁴⁶, para quem o direito autoral é um poderoso exemplo do direito da personalidade.

241 MENEZES, op.cit, 2014

242 DINIZ, op.cit, 2018

243 RODRIGUES, Silvio. Direito civil: direito das coisas. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2018

244 RODRIGUES, op.cit, 2018

245 RODRIGUES, op.cit, 2018

246 TELLES JUNIOR, Goffredo. Iniciação na ciência do direito. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016

Segundo o autor, o trabalho intelectual é tanto do criador que, uma vez produzido, não consegue mais se livrar dele. É uma parte essencial de quem se diz autor. Mesmo depois de sua morte, parte da personalidade do autor permanece em sua obra, e neste contexto se aplica a citação de Horácio sobre sua própria obra: “Eu não morrerei completamente, uma grande parte de mim evitará a deusa da morte”.²⁴⁷

Há os que defendem os vínculos pessoais e financeiros do autor com a sua obra de natureza particular, própria ou sui generis, para justificar o reinado específico que recebem nos ordenamentos jurídicos do mundo contemporâneo.

Os direitos autorais estão dentro do escopo dos direitos pessoais, que podem até incluir direitos de herança. É um direito pessoal que cobre aspectos morais e de herança da lei de direitos autorais. Nessa área utilizamos as palavras de Rubens Limongi França²⁴⁸, segundo as quais o direito da personalidade diz respeito às faculdades de direito, que têm por objeto os vários aspectos de si, bem como suas emanações e extensões.

Vale ressaltar que a personalidade não é um direito, mas um objeto de direito. Os direitos pessoais são subjetivos, consistem no direito de autodefesa de uma pessoa. Exemplo: a vida não é uma concessão do estado, é um fato anterior ao estado, é inerente ao homem. De mesmo modo os direitos autorais.²⁴⁹

Silva²⁵⁰ enfatiza que a vida, a integridade física, o nome, a liberdade etc. pertencem diretamente à personalidade. Os direitos pessoais se desenvolveram e se tornaram mais sistemáticos, na medida em que o ser humano era visto como centro e fundamento do sistema jurídico e não como um mero destinatário.

247 TELLES JUNIOR, op.cit, 2016.

248 FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de direito civil. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980

249 DINIZ, op.cit, 2018

250 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2005

3. GHOST WRITER E A VENDA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL CIENTÍFICA

De acordo com Menezes²⁵¹ ghost writer ou autor fantasma seria um escritor que elabora um conteúdo em nome de outrem. Assim, em todo o processo de criação, elaboração de um conteúdo o autor já age como se fosse o terceiro contratante, possuindo a ciência de que perante a coletividade não será conhecido como autor da obra. Nesse sentido, o ghost writer, quando contratado, compromete-se a manter sigilo sobre os direitos autorais.

Na maioria das vezes, o escritor fantasma é contratado para elaborar livros, trabalhos acadêmicos, de acordo com as especificidades estipuladas pelo contratante.

Em que pese grande parte das atividades do ghost writer se concentre no meio universitário, com a elaboração de Trabalhos de Conclusão de Curso de graduação, de acordo com Accioly²⁵² a atividade de tal escritor é conexas com diversos outros seguimentos, especialmente, no que diz respeito na elaboração de dissertações, teses, que se trata de trabalhos voltados a um público mais especializado, almejando a obtenção de um título de formação mais elevado.

De acordo com Trombini: “O ghost incorpora as ideias de quem o contrata, colhendo-as por meio de entrevistas e documentos, e as coloca no papel. Oficialmente, o autor é a pessoa que o contratou, e, por ser uma atividade sigilosa, os ghosts nunca revelam os nomes de seus clientes [...]”²⁵³

Accioly preleciona que: “O ghost writing [...] é acima de tudo um negócio, uma atividade regida por parâmetros de mercado e que

251 MENEZES, Elisângela Dias. Curso de Direito Autoral. Belo Horizonte: Del Rey, 2014.

252 ACCIOLY, Maria Inês. Comércio de autoria: um sintoma da cultura pós-moderna. Resgate: Revista Interdisciplinar de Cultura, Campinas, SP, v. 10, n. 1, p. 27-40, dez. 2002.

253 TROMBINI, Jéssica. Autoria à venda: ghost writers no Brasil. 2014. 12 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Jornalismo) – Universidade Federal de Santa Catarina – Florianópolis, 2014.

não difere, nos seus agenciamentos básicos, de outras atividades comerciais.”²⁵⁴

Ainda segundo a autora, o serviço do escritor fantasma seria uma forma de terceirização, tendo em vista que “se o texto é um produto e o nome do autor é a marca desse produto, então a escrita pode ser considerada uma atividade intermediária, por isso passível de terceirização.”²⁵⁵

Desta feita, é nítido que a comercialização da propriedade intelectual científica, por meio dos serviços prestados pelo ghost writer, vem ganhando, cada vez mais, espaço ao redor do mundo, em diversos seguimentos da indústria, principalmente, no meio acadêmico.

No que concerne as possíveis sanções, no ramo acadêmico, o escritor fantasma não pode vir a sofrer penalidade, tendo em vista que não detém qualquer tipo de vínculo obrigacional para com a universidade. Contudo, quanto ao estudante, este pode vir a sofrer diversas sanções, as quais podem variar de acordo com a instituição de ensino, indo da reprovação à expulsão.

Krokosc²⁵⁶ explica que a punição do aluno ocorre em virtude de sua falta de honestidade, na intenção de ludibriar a banca examinadora, os professores e toda a universidade, os quais tendem a acreditar que este elaborou o trabalho, detendo conhecimentos e habilidade para o desempenho de suas atividades profissionais.

Ante ao exposto, é nítido que o ghost writer se tornou uma figura, cada dia mais, presente no universo acadêmico. Diante disso, abordar-se-á a seguir a despeito das consequências da comercialização de trabalhos acadêmicos.

Ao se ingressar em uma universidade, o estudante se compromete a seguir as diversas regras institucionais e normativas da instituição

254 ACCIOLY, *op.cit.*, p.44, 2002.

255 ACCIOLY, *op.cit.*, p.45, 2002.

256 KROKOSZ, Marcelo. Outras palavras: análise dos conceitos de autoria e plágio na produção textual científica no contexto pós-moderno. 2014. 160 f. Tese (Doutorado em Ensino de Ciência e Matemática) – Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

de ensino, entre elas estão as disposições concernentes a elaboração de trabalhos científicos. Desse modo, ao se violar tais regras o aluno pode ser responsabilizado de diversas formas, podendo, inclusive, ser expulso.

No que diz respeito as punições penais e civis, observar-se-á que a ausência de legislação sobre o assunto torna a punição, tanto do ghost writer quanto do contratante, mais difícil. Assim, mostrar-se-á neste tópico as possíveis punições que ambos os sujeitos podem vir a sofrer.

3.1 CONSEQUÊNCIAS ACADÊMICAS

Nas instituições de ensino, Czelusniak²⁵⁷ explica que as penalidades aplicadas ao acadêmico variam muito, em conformidade com as normas de cada universidade. Assim, o aluno pode vir a ser processado administrativamente, com o fito de investigar a possível fraude cometida, o que lhe resultaria na aplicabilidade de alguma punição. Entre as punições, estão desde advertência verbal, reprovação pela banca ou, até mesmo, a expulsão do aluno.

Nesse sentido, Oliveira, Garcia e Juliari aduzem que: “as práticas se disseminam cada vez mais. Verifica-se que é comum nas instituições de ensino oferecer uma segunda chance para os alunos que apresentam trabalhos plagiados ou comprados.”²⁵⁸

Desse modo, muitas instituições de ensino, principalmente as privadas, certos professores acabam sendo coniventes com tal prática e, ante a ausência de penalização legal, o fraudador acaba saindo ileso,

257 CZELUSNIAK, Adriana. O mercado negro das monografias. Gazeta do povo. 2012. Disponível em: <<https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/vida-na-universidade/ufpr/omercado-negro-das-monografias-0lz8q9ceh2lcn8azr0c1rkh8u/>>. Acesso em: 04/03/2023

258 OLIVEIRA, Luciel Henrique de; GARCIA, Pedro Luengo; JULIARI, Cristiane Carvalho Braga. Mercado de Trabalhos Acadêmicos: um Estudo Exploratório. Pensamento Plural: Revista Científica da UNIFAE, São João da Boa Vista, v. 4, n. 2, 2010.

podendo voltar a praticar, novamente, tal conduta em outros possíveis cursos, graduações.²⁵⁹

3.2 CONSEQUÊNCIAS PENAIS

Ante a ausência de disposições legais específicas sobre a comercialização de trabalhos acadêmicos, é cada dia mais dificultosa a imputação de algum delito aos sujeitos da prática. Assim, com fulcro na lei de direitos autorais, Lei 9610/1998, busca-se algumas disposições que podem vir a ensejar alguma responsabilização penal.

Ao se falar em direito autoral, observa-se presentes dois institutos, quais sejam: o direito moral e patrimonial. Segundo Caldeira e Rodrigues²⁶⁰ ao se falar da questão moral, trata-se de direitos que direitos inerentes ao autor. Tais direitos encontram-se prelecionados no artigo 24 da lei 9610/1998.

Relevante frisar que, segundo o disposto no artigo 27 do mencionado diploma legal, os direitos morais do autor são inalienáveis e não podem ser renunciados. Desse modo, de acordo com Caldeira e Rodrigues²⁶¹ estes direitos seriam indisponíveis. Além disso, as autoras afirmam que: “a irrenunciabilidade, refere-se ao direito de renegação de autoria, e a inalienabilidade, refere-se à proibição de comercialização destes direitos autorais”²⁶².

A partir disso, compreendido que o direito a ser reconhecido como autor é indisponível, ocorrendo quaisquer violações nesse sentido, pode ser configurado o ilícito constante no artigo 184 do Código Penal.²⁶³

259 OLIVEIRA, *op.cit*, p.60, 2010.

260 RODRIGUES, Luísa Alves Leitão; CALDEIRA, Thaísa Lopes. *Fraudes de trabalhos acadêmicos: revisão de literatura*. 2012. 75 f. Monografia (Graduação em Biblioteconomia). Universidade de Brasília – DF. 2012.

261 RODRIGUES, *op.cit*, p.70, 2012.

262 RODRIGUES, *op.cit*, p.80, 2012.

263 RODRIGUES, *op.cit*, p.81, 2012.

Assim, a violação de direitos autorais pode ser punida na esfera criminal, no entanto, conforme disposição do artigo 186, trata-se uma ação privada, a qual se procede mediante queixa, o que evidencia que somente o autor pode vir a dar início a persecução penal.²⁶⁴

No que concerne ao plágio, o crime constante de tal ato pode vir a se configurar na compra de um trabalho, visto que o ghost writer pode se utilizar de obras terceirizadas e não fazer a correta citação. “Além disso, se deve ressaltar que utilizar a internet para cometer o crime de plágio não o exclui da proteção dada pela lei de direitos autorais”.²⁶⁵

Assim, o delito de plágio pode se configurar pois “não se escreve uma tese de doutorado em um mês ou uma monografia em uma semana. Os trabalhos vendidos são, [...] quase sempre colagens, plágio de outros trabalhos disponíveis nos bancos de dados de grandes universidades.”²⁶⁶

Nessa conjuntura, estudantes do tema explicam que a própria compra de trabalhos, teses, elaboração de livros, pode vir a se enquadrar como plágio, tendo em vista que o suposto autor compra uma obra elaborada por outrem, apropriando-se da autoria perante terceiros. A partir disso, Czelusniak concorda ao ensinar que:

“[...] quem contrata outra pessoa para fazer o trabalho está cometendo plágio, mesmo com o consentimento do autor. O verdadeiro autor sempre pode dizer que fez a obra. O autor tem o direito moral de reivindicar a autoria da obra, mesmo que haja um contrato negando a autoria”.²⁶⁷

Ramos ressalta, entretanto que:

264 RODRIGUES, *op.cit*, p.83, 2012.

265 OLIVEIRA, *op.cit*, p.65, 2010.

266 PESCARINI, Tania. Cerco à “cópia e cola”. Revista Educação. 2015. Disponível em: <<http://www.revistaeducacao.com.br/cerco-ao-copia-e-cola/>>. Acesso em: 04/03/2023

267 CZELUSNIAK, *op.cit*, p.85, 2012.

“[...] provar a existência de plágio e punir os autores é uma grande dificuldade devido ao uso de recursos que incluem variações, acréscimos e alterações no texto original, entre outras técnicas sutis. Para piorar, o crime envolvido no caso é de natureza privada, cabendo à vítima acionar a polícia ou a Justiça para que a sanção seja do Estado”²⁶⁸.

Com fulcro no que fora exposto, pode-se aduzir que, segundo as disposições constantes no artigo 186, CP, com a violação do artigo 184, do mesmo diploma legal, é necessário que o autor represente, a fim de que seja possível uma possível responsabilização pena.

Portanto, a necessidade de representação do autor torna deveras difícil a responsabilização do terceiro. Já no caso do plágio, na maioria das situações, o autor da obra nem tem conhecimento a despeito do seu uso indevido, sendo que nessa situação uma possível responsabilização não recairá no ghost writer, visto que no final das contas não assinará como autor da obra plagiada.

Assim, observa-se que uma possível responsabilização penal tanto do escritor fantasma como do terceiro é difícil, diante da falta de legislação específica que caracterize a ilicitude da comercialização.²⁶⁹

3.3 CONSEQUÊNCIAS CIVIS

No que diz respeito aos efeitos civis da contratação e da elaboração de um trabalho pelo ghost writer, importante apresentar as disposições constantes nos artigos 102, 103 e 104 da lei de direitos autorais:

Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma

268 RAMOS, François Silva. Fraude-acadêmica: uma análise ético-legislativa. 2012. 130 f. Dissertação (Mestre em Educação) Universidade de Uberaba – MG. 2012.

269 OLIVEIRA, *op.cit*, p.80, 2010.

utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível.

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.

Art. 104. Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior.²⁷⁰

Além disso, o artigo 108 de tal diploma legal ainda afirma que: “Quem, na utilização, por qualquer modalidade, de obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor e do intérprete, além de responder por danos morais, está obrigado a divulgar lhes a identidade [...]”.²⁷¹

Diante disso, Czelusniak²⁷² explica que se o aluno que adquiriu um trabalho for processado pelo verdadeiro autor, ante o uso indevido do texto, aquele não pode vir a alegar, como matéria de defesa, que a obra foi escrita por outrem, ante a nulidade do negócio jurídico celebrado.

Nesse sentido estão as disposições constantes nos incisos II e III do artigo 166 do Código Civil, que aduzem a nulidade do negócio jurídico quando: “II – for ilícito, impossível ou indeterminável o seu

270 BRASIL. Lei n. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm>. Acesso em: 04/03/2023

271 BRASIL, *op.cit.*, 1998.

272 CZELUSNIAK, *op.cit.*, p.90, 2012

objeto; III – o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; [...].”²⁷³

Nesse sentido, relevante apresentar o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que considerou ilícito o contrato de elaboração de monografias:

Jurisprudência de ementas não é adequada. Tem que explicar o caso e as razões de decisão.

DIREITO CIVIL - CONTRATO DE CONFECÇÃO DE MONOGRAFIA - OBJETO ILÍCITO - NULIDADE CONTRATUAL - ILÍCITO CIVIL E POSSÍVEL ILÍCITO PENAL. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA PELO CONTRATADO. 1. Possui pertinência subjetiva para a ação de rescisão contratual aquele que recebeu a vantagem econômica na condição de elaborador de monografia. 2. Nulo de pleno direito o contrato. 3. Ainda que fosse objeto lícito, caracterizar-se-ia o inadimplemento do contrato, quando não comprova sua prestação de serviço, diante da comprovação do pagamento pelo autor/contratante. 4. Assim, é devida a devolução dos valores pagos, pena de enriquecimento sem causa. O contratado assumiu obrigação que não poderia garantir: confecção de monografia, que atenta contra direito autoral, isto é, a transferência de autoria de um trabalho que só pode ser elaborado pelo aluno. 5. Em razão de seu objeto ilícito e impossível, o contrato é nulo impondo-se a restituição das coisas ao estado que era antes da celebração do contrato. 6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos”.²⁷⁴

273 BRASIL. Código Civil. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 04/03/2023

274 DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça. Recurso Inominado nº 070506777.2017.8.07.0020. Relator: Juiz Aiston Henrique de Sousa. Brasília (DF), 01 de fevereiro de 2018. Disponível em: <<https://tjdf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/546964004/7050677720178070020-df-07050677720178070020/inteiro-teor-546964384?ref=juris-tabs>>. Acesso em: 04/03/2023

Assim, Ramos²⁷⁵ compreende que a fraude acadêmica, seja por meio da terceirização ou de outras práticas, traduz-se, independente do motivo, a intenção de conseguir uma vantagem indevida, uma vez que são utilizados diversos mecanismos para burlar e fraudar o processo de avaliação.

No entanto, sabe-se que os casos de fraude, sejam acadêmicos ou fora deste ambiente, são principalmente problemas éticos e morais, onde os perpetradores não respeitam e seguem não apenas regras institucionais, mas principalmente regras comportamentais.

Além disso, verificamos que o impacto acadêmico é baixo quando em comparação com a gravidade da fraude cometida, ou por não quererem associar a imagem de aluno fraudulento à universidade, e, ainda, porque acreditam que o pesquisador agiu de boa-fé, sem conhecer as normas técnicas e a legislação necessária para a elaboração de trabalhos acadêmicos. Assim, na maioria das vezes, a punição do aluno se limita- à reprovação na banca examinadora.

Na ótica criminal, a ausência de uma lei que trate, especificamente, a despeito da compra e venda de obras acadêmicas, aliado a ausência de casos analisados e julgados pelo Poder judiciário, auxilia a disseminação da prática nas mais diversas universidades do país, visto que nada ocorre com os fraudadores, os quais, na maioria dos casos, saem impunes pela prática.

Ante a tudo que fora aqui exposto, pode-se denotar que inúmeras medidas são necessárias, a fim de coibir e extirpar tal prática. A priori, seria de grande valia a criação de uma lei específica sobre a matéria, dispondo especificamente a despeito da compra e venda de trabalhos acadêmicos, com fulcro nos crescentes casos de má fé acadêmica.

No meio acadêmico o orientador detém um relevante papel para antever a prática de uma possível fraude, visto que conhece o aluno, suas limitações e capacidades, deste modo, uma participação ativa na orientação e criação da monografia é essencial para evitar fraudes. Portanto, relevante se faz que as instituições de ensino

275 RAMOS, *op.cit*, p.35, 2012.

prestem maior suporte ao acadêmico, lecionando, desde o início do curso, a metodologia científica, propondo a elaboração de trabalhos acadêmicos que possibilitem ao aluno desenvolver seu senso crítico, frisando a relevância da ética científica na criação de obras acadêmicas.

Por conseguinte, com fulcro na facilidade que os meios digitais proporcionaram para a prática de tais fraudes, conclui-se que é de grande valia que seja retomado valores que estão sendo deixados de lado na era tecnológica, entre eles a moral e a honestidade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante ao todo que fora aludido ao longo deste trabalho, pode-se concluir que as práticas de fraudes autorais acadêmicas são uma realidade, comumente, presentes nas mais diversas universidades do país. Ante a evolução dos meios tecnológicos, principalmente, com a facilidade proporcionada pela internet, comprar trabalhos escritos pelos denominados “ghost writers”, escritores fantasmas, tornou-se algo fácil e cômodo para diversos estudantes.

A Lei 9610/1998, conhecida como Lei de Direitos Autorais, em que pese busque proteger os direitos do autor, especialmente, contra fraudes, não dispõe, na atualidade, de qualquer proteção quanto a comercialização de trabalhos acadêmicos e a atividade dos escritores fantasmas.

A partir disso, ante a ausência normativa sobre o tema, o comércio de trabalhos acadêmicos tornou-se algo, plenamente, difundido seja em escolas, universidades, visto que tantos os alunos quanto os escritores, ainda, não sofrem qualquer tipo sanção legal.

No entanto, conforme demonstrado, se for comprovada a fraude acadêmica, pode o aluno ser, academicamente, responsabilizado. Nessa seara, foi possível observar que as punições acadêmicas variam desde a reprovação pela banca a expulsão do graduando na instituição de ensino. Todavia, o que mais ocorre na prática é a oferta de uma segunda chance ao aluno, dando a possibilidade de que este refaça o trabalho.

Na ótica penal, alguns delitos podem ser imputados tanto a quem compra quanto ao ghost writer. Entretanto, a ausência de um tipo penal específico sobre o assunto e a ausência de casos levados ao judiciário, deixa a dúvida qual a real consequência no caso concreto.

Na ótica civil, o aluno pode vir a ser responsabilizado pelas disposições constantes nos artigos 102, 103, 104 e 108 da Lei de Direitos Autorais. Além disso, pode ser processado e condenado por danos morais. Nessa monta, constatou-se que o aluno não pode afirmar que o trabalho foi elaborado por terceiro, ante as disposições constantes nos incisos II e III do artigo 166, do Código Civil.

Portanto, pode-se concluir que é notório que a atividade do ghost writer e a compra de trabalhos científicos precisam de regulamentação legal, a fim de que possa falar em uma possível responsabilização para ambas as partes, visto que o ordenamento jurídico veda a analogia in malam partem.

REFERÊNCIAS

ACCIOLY, Maria Inês. Comércio de autoria: um sintoma da cultura pós-moderna. Resgate: Revista Interdisciplinar de Cultura, Campinas, SP, v. 10, n. 1, p. 27-40, dez. 2002.

BARBUDA, Ciro de Lopes. Princípios do Direito Autoral: (atualizado conforme a Lei n. 12.853, de 14 de agosto de 2013). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.

CHAVES, Antônio. Direito de autor. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia Saraiva de Direito. São Paulo: Saraiva, 1977

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2018

COSTA NETTO, Jose Carlos. Direito autoral no Brasil. 2ª ed. FTD: São Paulo, 2008.

CZELUSNIAK, Adriana. O mercado negro das monografias. Gazeta do povo. 2012. Disponível em: <<https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/vida-na-universidade/ufpr/omercado-negro-das-monografias-0lz8q9ceh2lcn8azr0c1rkh8u/>>. Acesso em: 04/03/2023

FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de direito civil. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980

GUEIROS JUNIOR, Nehemias. O direito autoral no show business: tudo o que você precisa saber, volume I/ A música. Rio de Janeiro: Gryphus, 1999.

KROKOSCZ, Marcelo. Outras palavras: análise dos conceitos de autoria e plágio na produção textual científica no contexto pós-moderno. 2014. 160 f. Tese (Doutorado em Ensino de Ciência e Matemática) – Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

MENEZES, Elisângela Dias. Curso de direito autoral. Belo Horizonte: Del Rey, 2014

OLIVEIRA, Camila Bandeira da Silva. Da violação do direito autoral em obras musicais na internet. 2009. 75 fls. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009

PESCARINI, Tania. Cerco à “cópia e cola”. Revista Educação. 2015. Disponível em: <<http://www.revistaeducacao.com.br/cerco-ao-copia-e-cola/>>. Acesso em: 04/03/2023

RAMOS, François Silva. Fraude-acadêmica: uma análise ético-legislativa. 2012. 130 f. Dissertação (Mestre em Educação) Universidade de Uberaba – MG. 2012.

RODRIGUES, Luísa Alves Leitão; CALDEIRA, Thaísa Lopes. Fraudes de trabalhos acadêmicos: revisão de literatura. 2012. 75 f. Monografia (Graduação em Biblioteconomia). Universidade de Brasília – DF. 2012.

RODRIGUES, Silvio. Direito civil: direito das coisas. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2018

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2005

TELLES JUNIOR, Goffredo. Iniciação na ciência do direito. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016

TROMBINI, Jéssica. Autoria à venda: ghost writers no Brasil. 2014. 12 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Jornalismo) – Universidade Federal de Santa Catarina – Florianópolis, 2014.

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direitos reais. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.

**“TRADE DRESS”: O
CONSUMIDOR É FOCO DA
PROTEÇÃO CONFERIDA AO
CONJUNTO-IMAGEM OU
APENAS BARÔMETRO DA
CONCORRÊNCIA DESLEAL?**

“TRADE DRESS”: O CONSUMIDOR É FOCO DA PROTEÇÃO CONFERIDA AO CONJUNTO-IMAGEM OU APENAS BARÔMETRO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL?

*Claudio Alves da Silva*²⁷⁶

1. INTRODUÇÃO

O consumidor é evocado como uma das razões de se decidir em casos de “trade dress” apresentados para a resolução de controvérsia em tribunais. Todavia, cabe questionar, como no título, é o consumidor foco de proteção ou mero índice para se aferir se houve, no caso concreto, concorrência desleal?

Buscando responder a essa indagação, em um primeiro momento, revisitamos a Lei Lanham e os julgados da Suprema Corte sobre “Trade Dress” nos casos *Two Pesos, Inc. versus Taco Cabana, Inc.*, *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros. Inc.* e *TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*

Posteriormente, analisamos a legislação brasileira e os julgados do STJ a respeito do “Trade Dress”, o qual recebeu a nomenclatura mais corrente de “conjunto-imagem”, que buscam a eventual percepção do consumidor como elemento para decidir.

Por derradeiro, propomos nossa visão pela maior participação de entidades de defesa do consumidor em processos relativos a “trade dress” a fim de proporcionar maior segurança às decisões adotadas. Após, apresentamos nossas conclusões.

Como se verá, a Lei Lanham, fonte primária da qual a Suprema Corte dos Estados Unidos da América extraiu o instituto do “trade dress”, destaca o consumidor como sujeito a ser protegido da concorrência desleal, tanto à época quando em sua edição, como na

276 Mestrando em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília – CEUB. Especialista em Direito Administrativo e Direito Público. Assessor Jurídico do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT)/Comando do Exército. calaudy@gmail.com

reforma promovida na década de 1980 pelo Congresso daquele país. Esse desiderato é retratado pelas decisões da Suprema Corte nos casos anteriormente mencionados

No Brasil, as instâncias do Judiciário, com frequência cuidam de averiguar se o consumidor, que sequer tem ideia da existência do instituto, pode ou não vir a ser enganado ou exposto à confusão por semelhança do conjunto-imagem de dado produto, conquanto, registre-se, do mesmo modo que ocorre nos Estados Unidos, ele não seja ouvido em processos relativo a “trade dress”, por si ou por entidades que se arvoram ou têm por finalidade pública a sua defesa ou a das relações de consumo, como os diversos institutos ou autarquias destinados à defesa do consumidor, mormente os populares “PROCON”; as Defensorias Públicas; ou as Procuradorias de Defesa do Consumidor integrantes do Ministério Público.

O presente estudo pretende trazer as seguintes provocações: o consumidor é visto mera entidade abstrata na questão do “trade dress”? Sua participação ou a consulta aos órgãos que o representam não poderiam ser um elemento aprimorador, capaz de proporcionar maior segurança às decisões de nossos tribunais? Ou a questão é meramente técnica, solucionável por intermédio de testes e perícias?

2. UM PASSEIO PELA FONTE: A LEI LANHAM E AS DECISÕES DA SUPREMA CORTE EM TWO PESOS, INC. VERSUS TACO CABANA, INC.; WAL-MART STORES, INC. V. SAMARA BROS. INC. E TRAFFIX DEVICES, INC. V. MARKETING DISPLAYS, INC.

A pesquisa em artigos relativos a “trade dress” nacionais sempre nos remete à origem estadunidense do instituto, seguida da constatação de não possuímos uma legislação sobre o assunto. Por essa razão, preferimos ir à fonte direta primária, a Lei Lanham, e às decisões da Suprema Corte que esculpam o instituto.

Nesse desiderato, constatamos que a Lei Lanham ou Trademark Act, tanto em sua edição de 1946, quanto na sua reforma realizada em 1988, não conceitua “trade dress”. De fato, o texto original da Seção

43 (a) Lei Lanham [15 U.S.C §1125 (a)] sequer trazia a expressão “trade dress”²⁷⁷, tampouco a emenda de 1988²⁷⁸. A expressão “trade dress” foi acrescida à também chamada “Trademark Act” em agosto de 1999, pela Lei 106-43²⁷⁹, a qual positivou que, em ações por infração do “trade dress”, o autor deve provar o bem, produto ou serviço que se pretende proteger não é funcional.

Em 6 de outubro de 2006, nova regulamentação sobre o ações relativas ao “trade dress” foi inserida na Lei Lanham pela Lei 109-312²⁸⁰, para tratar do ônus da prova no que tange à alegação da diluição da “imagem comercial”, isto é, do “trade dress”, exigindo a demonstração de que a “trade dress” é não funcional e é conhecido [famoso].

Portanto, não há um conceito legal ou uma disciplina a respeito do “trade dress” na Lei Lanham, mas regulamentação a respeito do ônus da prova.

O certo é que, com base nas decisões judiciais da Suprema Corte, a doutrina jurídica e os demais órgãos jurisdicionais dos Estados Unidos têm, em concreto, que o “trade dress” consiste, ao menos, na embalagem e no designe do produto, sendo encontradas decisões trazendo o entendimento sobre o “trade dress” em casos concretos, como a imagem de um bem, em sua totalidade, consoante lhe define a sua composição e o seu designe geral, incluindo o tamanho, a forma, a cor, a textura e os gráficos.

Poder-se-ia afirmar, de forma simplificada, que se trata da roupagem com a qual dado produto é apresentado e colocado no mercado. Nesse sentido o “trade dress” é deduzido como símbolo distintivo da marca, em outras palavras, a proteção conferida ao “trade dress” configura uma forma de proteção à marca.

Por isso, MCKEENA e CANAHI [2019] afirmam que o “trade dress” nunca restou bem definido, mencionando que a jurisprudência de sua Suprema Corte se vale de exemplos para solucionar a questão, quando

277 Como se pode conferir em: <http://uscode.house.gov/htm?volume=60&page=441>.

278 Veja em: <http://uscode.house.gov/statviewer.htm?volume=102&page=3946>

279 Confira em <https://uscode.house.gov/statutes/pl/106/43.pdf>

280 Confira em <https://uscode.house.gov/statutes/pl/109/312.pdf>

lhe é apresentada, pese ter estabelecido que, em caso de dúvidas quanto à categorização adequado, o “trade dress” deve se tratado como design de produto e ter um significado secundário [secondary meaning²⁸¹].

No entanto, no paradigmático caso *Two Pesos, Inc. versus Taco Cabana, Inc.* [nº 91-971, decidido em 26 de junho de 1992], ficou gizado que o interior de um restaurante seria como que a embalagem do produto. Esse entendimento firmado pela Suprema Corte dos Estados Unidos sobre essa forma de “trade dress” foi concretizado mediante peculiar interpretação do 43(a) do Trademark Act de 1946 (Lanham Act)²⁸², o qual veda falsas denominações de origem, falsas descrições e diluição proibida, pretendo evitar confusão ou engano quanto à afiliação, conexão ou associação de dada mercadoria ou serviço com outro, ou quanto à origem, patrocínio ou aprovação de seus bens, serviços ou atividades comerciais. Importa rememorar que

281 Aqui nos valem os do entendimento de José Antônio Faria Correa, in “Marcas fracas – ma non troppo”:

“(...] Esse aspecto relaciona-se com a criação de uma “segunda natureza” (*secondary meaning*), fenômeno que a doutrina costuma levar em conta notadamente na seara dos sinais puramente “descritivos”, que, por força do uso, passam a ser identificados com determinado produto ou serviço. O desenvolvimento de um significado secundário deriva de um processo de depósito semântico do significante. O significante é apenas uma forma, ou, antes, uma fôrma, servindo de receptáculo a conteúdos diferentes, simultânea ou sucessivamente, por processo diacrônico. O significante que, inicialmente, possuía um significado ou mais, passa a ter mais um, no plano puramente privado. A marca “National”, por exemplo, além de significado que possui no idioma inglês (procedente de uma nação), conquistou mais um, passando a ser um sinal identificativo de produtos eletrônicos provenientes da Matsushita Electrical Company ou de suas licenciadas, tendo sido considerada registrável pelo Judiciário. Outro exemplo é a marca “Continental” que o INPI chegou a registrar como notória

282 §1125. False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden

(a) Civil action

(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person.

[...]

a decisão é anterior à inclusão da expressão “trade dress” nessa Seção do “Trademark Act”, que só ocorreu em 1999.

O caso Two Pesos consignou que “trade dress” é a imagem total do negócio, sendo importante anotar que foi afastada a necessidade de que houvesse a prova de significado secundário porque inexistiria na Lei Lanham distinção entre “trade dress” e outras marcas registradas. Foi definido que “trade dress” seria inerentemente distintivo e, portanto, não requereria prova de significado secundário²⁸³.

Para além, o caso Two Pesos chama a atenção para a questão do interesse do consumidor, norte de nosso estudo. Nessa senda, podemos destacar que a Seção 43 (a) da Lanham Act [15 U.S.C §1125 (a)] então vigente, usado para a interpretação abraçada pela Suprema Corte, pretende precaver que terceiros confundam ou sejam enganados quanto à origem dos bens, serviços ou atividades comerciais. Esses terceiros são, por evidente, os consumidores dos bens, serviços e atividades, os quais se beneficiariam da distinção marcaria que a “trade dress” traz consigo.

O caso Two Pesos registra como proposto da Lei Lanham proteger a capacidade dos consumidores de distinguir entre produtos concorrentes. Conveniente destacar que restou consignado no Voto

283 Trade dress that which is inherently distinctive is protectable under 43(a) without a showing that it has acquired secondary meaning, since such trade dress itself is capable of identifying products or services as coming from a specific source. This is the rule generally applicable to trademark, see, e.g., Restatement (Third) of Unfair Competition 13, pp. 37-38, and the protection of trademarks and of trade dress under 43(a) serves the same statutory purpose of preventing deception and unfair competition. There is no textual basis for applying different analysis to the two. Section 43(a) mentions neither, and does not contain the concept of secondary meaning, and that concept, where it does appear in the Lanham Act, is a requirement that applies only to merely descriptive marks, and not to inherently distinctive ones. Engrafting a secondary meaning requirement onto 43(a) also would make more difficult the identification of a producer with its product. *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.*, and thereby undermine the Lanham Act’s purposes of securing to a mark’s owner the goodwill of his business and protecting consumers’ ability to distinguish among competing producers. Moreover, it could have anticompetitive effects by creating burdens on the startup of small business. Petitioner’s suggestion that such businesses be protected by briefly dispensing with the [505 U.S. 763, 764] secondary meaning requirement at the outset of the trade dress’ use is rejected, since there is no basis for such requirement in 43(a). Pp. 767-776.

convergente do Juiz Stevens, a afirmação do próprio autor da Lei, o congressista Lanham, no sentido que o seu objetivo é proteger os negócios legítimos e os consumidores. Nessa senda aduziu que as emendas à Lei Lanham, discutidas no Congresso Americano em 1988, tinham por meta a proteção de empresas e de consumidores.

Esse espírito prosseguiu e foi aprofundado no julgamento *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.*, do qual se deve anotar, inicialmente, que a Suprema Corte modificou o seu entendimento ao estabelecer a necessidade de restar demonstrado que a imagem comercial pode funcionar como vestimenta comercial distinta, estabelecendo que a proteção para o design do produto, mesmo distinto, só poderia ocorrer se provado que possui significado secundário.

Nesse julgamento, foi assinalado que os consumidores entenderiam que uma embalagem inovadora tem o condão de identificar a origem do produto, mas também pode ser simplesmente atraente ou tida por mais útil, como uma coqueteleira em forma de pinguim²⁸⁴.

284 “*United States Supreme Court - WAL-MART STORES, INC. v. SAMARA BROTHERS, INC.*(2000) No. 99-150 Argued: January 19, 2000Decided: March 22, 2000

[...]

Held : In a §43(a) action for infringement of unregistered trade dress, a product’s design is distinctive, and therefore protectible, only upon a showing of secondary meaning. Pp. 3-10.

(a) In addition to protecting registered trademarks, the Lanham Act, in §43(a), gives a producer a cause of action for the use by any person of “any ... symbol or device ... likely to cause confusion ... as to the origin ... of his or her goods.” The breadth of the confusion-producing elements actionable under §43(a) has been held to embrace not just word marks and symbol marks, but also “trade dress”—a category that originally included only the packaging, or “dressing,” of a product, but in recent years has been expanded by many courts of appeals to encompass the product’s design. These courts have correctly assumed that trade dress constitutes a “symbol” or “device” for Lanham Act purposes. Although §43(a) does not explicitly require a producer to show that its trade dress is distinctive, courts have universally imposed that requirement, since without distinctiveness the trade dress would not “cause confusion ... as to ... origin,” as §43(a) requires. In evaluating distinctiveness, courts have differentiated between marks that are inherently distinctive- *i.e.* , marks whose intrinsic nature serves to identify their particular source-and marks that have acquired distinctiveness through secondary meaning- *i.e.* , marks whose primary significance, in the minds of the public, is to identify the product’s source rather than the product itself. This Court has held, however, that applications of at least one category of mark-color-can *never* be

Para além do exemplo da coqueteleira em formato de pinguim, o Juiz Scalia assinalou que uma garrafa clássica de vidro da Coca-Cola, que também é marca tridimensional da empresa, poderia ser interpretado como mera embalagem para os consumidores que bebem o líquido depois descartam a garrafa; ou como o próprio produto para os que são colecionadores; ou, ainda, como parte do próprio produto para aqueles consumidores que julgam mais estiloso consumir o produto naquela forma de apresentação.

Isso nos leva a concluir como pode vir a ser complicado e danoso para o consumidor que um magistrado de primeira instância ou um colegiado de algum Tribunal definir a proteção da “trade dress”, por si e sem participação de entidades de defesa do consumidor.

A decisão do caso Wal-Mart inovou a mencionar poderia haver o risco de que a proteção do “trade dress”, por considerá-lo inerente, viesse a prejudicar os consumidores em razão da restrição à concorrência por questão de propósitos utilitários e estéticos do designe de um produto.

inherently distinctive, although they can be protected upon a showing of secondary meaning. *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U. S. 159 , 162-163. Pp. 3-6.

(b) Design, like color, is not inherently distinctive. The attribution of inherent distinctiveness to certain categories of word marks and product packaging derives from the fact that the very purpose of attaching a particular word to a product, or encasing it in a distinctive package, is most often to identify the product's source. Where it is not reasonable to assume consumer predisposition to take an affixed word or packaging as indication of source, inherent distinctiveness will not be found. With product design, as with color, consumers are aware of the reality that, almost invariably, that feature is intended not to identify the source, but to render the product itself more useful or more appealing. Pp. 6-9.

(c) *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U. S. 763 , does not foreclose the Court's conclusion, since the trade dress there at issue was restaurant décor, which does not constitute product design, but rather product packaging or else some *tertium quid* that is akin to product packaging and has no bearing on the present case. While distinguishing *Two Pesos* might force courts to draw difficult lines between product-design and product-packaging trade dress, the frequency and difficulty of having to distinguish between the two will be much less than the frequency and difficulty of having to decide when a product design is inherently distinctive. To the extent there are close cases, courts should err on the side of caution and classify ambiguous trade dress as product design, thereby requiring secondary meaning. Pp. 9-10.

A ideia de que o “trade dress” não prejudique a concorrência e também aos consumidores foi destacada na Decisão proferida, em 29 de novembro de 2000, no caso *TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, que se constitui em julgado bastante significativo. Ao descrever os fatos, a Suprema Corte nos informa que Robert Sarkisian obteve duas patentes de utilidade para um mecanismo construído sobre duas molas para manter de pé avisos de trânsito temporários, como “obras à frente”, que devem resistir a rajadas de vento. A empresa Marketing Displays, Inc. (MDI) era detentora dessas patentes, lançando o produto denominado “WindMaster”. Quando as patentes expiraram, a TraFFix Devices, Inc. resolveu concorrer com a MDI nesse seguimento de placas de trânsito mas, para tanto, remeteu um “WindMaster” para o exterior e, mediante engenharia reversa, copiou o produto e da MDI, colocando o seu similar no mercado, o “WindBuster”.

A MDI acionou a TraFFix por violação de marca registrada, em razão da semelhança dos nomes, violação de “trade dress” e concorrência desleal. Somente a violação do “trade dress” aportou na Suprema Corte. Os demais pedidos foram decididos favoravelmente à MDI nas instâncias inferiores.

A Decisão do caso *TraFFix Devices, Inc.* reforçou o posicionamento de que o desenho ou a embalagem de um produto podem adquirir um caráter distintivo, apto a identificá-lo e relacioná-lo ao seu fabricante. Também destacou a possibilidade de que dado design ou embalagem venha a adquirir significado secundário. Por essas razões, o “trade dress”, tal qual a marca, são distintivos e não podem ser usados para causar confusão, porque um dos seus desideratos é promover a concorrência.

Embora tenha reafirmado a proteção ao “trade dress”, a Suprema Corte sopesou que, em muitos casos, a lei não proíbe a cópia de bens e produtos, ressalvada a existência de um direito de propriedade intelectual, como a patente ou direitos autorais, aduzindo que o “trade dress” não se destina a recompensar a empresas pela inovação de criar determinado dispositivo, que é função da lei de patentes e de

seu período de exclusividade, tampouco para proteger dado design funcional, mesmo que tenha havido investimento para gerar a associação do consumidor entre a característica funcional do produto e seu fabricante.

Assim, não foi concedida proteção de “trade dress” à MDI em razão da funcionalidade do produto, isto é, o design de mola dupla fornece um mecanismo único e útil para resistir à força do vento, é a razão pela qual o dispositivo funciona.

Importa registrar que as decisões em *Two Pesos, Inc. versus Taco Cabana, Inc.*; *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros. Inc.* e *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* moldaram as alterações da Lei Lanham advindas com a Lei 106-43, em 1999, e com a Lei 109-312, em 2006, trazendo os requisitos probatórios sobre “trade dress”, como visto no início deste capítulo.

Podemos concluir parcialmente que, nos EUA, a par da proteção da concorrência, ou melhor, em conjunto com esta, a norma originária, Lei Lanham, bem como a jurisprudência, destacam como objetivo do “trade dress” é, também, a proteção ao consumidor. Veremos, a seguir, se esse espírito foi importado para o Brasil juntamente com o instituto do “trade dress”.

3. A “TROPICALIZAÇÃO” DO “TRADE DRESS”: O INSTITUTO DO CONJUNTO-IMAGEM

Procuramos no item anterior visitar as fontes das quais se extraiu o instituto “trade dress”. Essa visão nos ajudará a entender como o instituto é tratado no Brasil, onde é majoritariamente designado por conjunto-imagem. E, por evidente, aqui veremos como se busca também realçar a visão consumidor para decidir. Faremos um breve estudo sobre a legislação que ampara o conjunto imagem e também sobre a jurisprudência do STJ. A preferência pelos julgados desse Tribunal Superior parte da premissa de que proporcionariam, em tese, maior abrangência de como é tratada a matéria pela jurisprudência no Brasil.

A doutrina e a jurisprudência mencionam que o arcabouço legal existente no Brasil contribui para o acolhimento do instituto do “trade dress”. A começar pela promulgação da Convenção da União de Paris pelo Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975, pelo qual o Brasil se obrigou a proteger o estabelecimentos e produtos contra a concorrência desleal, aí incluída a proibição de atos possam causar confusão [art. 10 bis, ‘1’ e art. 10 bis, ‘3’, 1º]. A Constituição vigente determinou que o mister de assegurar “proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos [...]” [art. 5º, XXIX], dentre os quais, está o conjunto-imagem.

Em harmonia com a Convenção da União de Paris e a Constituição vigente, a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 [Lei de Propriedade Industrial] veicula normas específicas destinadas à inibição da concorrência desleal [v.g., o art. 2º, V; o art. 195, III; e o art. 209], bem como a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 [Código de Defesa do Consumidor], ao estipular como propósito da Política Nacional de Relações de Consumo, o de coibir e reprimir dentre os abusos praticados no mercado de consumo, a concorrência desleal [art. 4º, VI]; e ao alçar como direito básicos do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços, assegurando a liberdade de escolha; e a proteção contra a publicidade enganosa, métodos comerciais desleais no fornecimento de produtos e serviços [art. 6º, III e IV].

BARBOSA [2002], anota o seguinte:

“Mas de nenhuma forma a concorrência desleal se reduz, e antes sempre transcende o consumidor. Na concorrência, a relação é essencialmente horizontal, entre concorrentes, e afeta tanto à montante (os credores, que se retraem pela insolvência de uma empresa cujo nome é igual ou similar à devedora) quanto à jusante (os consumidores iludidos).”

Passando aos julgados do STJ, importa registrar, primeiramente, que utilizando como termos de pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal a expressão “conjunto-imagem” e “trade dress”, encontramos 19 [dezenove] acórdãos; utilizando apenas “trade dress”, acessamos 31 [trinta e um] acórdãos; e, tendo como chave de pesquisa “conjunto-imagem”, temos o retorno de 20 [vinte] acórdãos.

Porém, nosso objetivo é lançar luzes sob o enfoque dado ao consumidor nas decisões. Assim, empregando pesquisa os termos “‘trade dress’ e ‘consumidor’”, encontramos 18 [dezoito] acórdãos. A fim de evitar redundância, foram excluídos deste estudo os Agravos Internos e Embargos. Também excluímos o REsp 1527232/SP, que fixou o tema repetitivo 950, gizando a competência da Justiça Estadual para ações relativas ao “trade dress” por se tratar de questão entre particulares, a qual não envolve o registro no INPI. O julgado do REsp nº 1.237.752 – PR deu maior importância à eventual confusão do consumidor sob o enfoque da questão das marcas, sendo, por isso, opção nossa excluí-lo. O REsp 1.306.690 /SP restou direcionado para a questão de antecipação de efeitos da tutela, não dando profundidade à questão objeto do nosso estudo. Ao fim, o universo sobre o qual nos debruçamos a decorrer deste capítulo é constituído por 11 [doze] decisões, no período de 2012 a 2022, inclusive. Na tabela a seguir são informados os números dos processos, o relator, a turma do STJ e as partes e a citação referente ao consumidor:

PROCESSO	RELATOR	TURMA	DATA	PARTES
REsp 1284971/ SP [2011/0223769- 3]	Min. MASSAMI UYEDA	TERCEIRA	20/11/2012	RECKITT BENCKI- SER N V E OUTRO X BOMBRIL MERCOS- SUL S/A E OUTRO
REsp 1376264/RJ [2013/0087236- 8]	Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA	TERCEIRA	09/12/2014	CERVEJARIA PETRO- POLIS S/A X COMPA- NHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV
REsp 1645574/ SP [2015/0207220- 3]	Min. NANCY ANDRIGHI	TERCEIRA	14/02/2017	LIVRARIA CULTURA S/A e FERNANDO FARIA DE CASTRO BRANDAO X SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES e KN ARQUI- TETURA E GERENCIA- MENTO LTDA – EPP
REsp 1353451/ MG [2012/0239555- 2]	Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE	TERCEIRA	19/09/2017	S/A FÁBRICA DE TECI- DOS SÃO JOÃO EVAN- GELISTA X COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO
REsp 1677789/ SC [2015/0279704- 9]	Min. NANCY ANDRIGHI	TERCEIRA	26/09/2017	HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO. LTDA) e MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. X GARTHEN INDÚS- TRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.
REsp 1591294/ PR [2014/0025337- 9]	Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE	TERCEIRA	06/03/2018	BRF – BRASIL FOODS S/A X SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A; NESTLÉ BRASIL LTDA e DAIRY PARTNERS AME- RICAS BRASIL LTDA.
REsp 1336164/ SP [2012/0157494- 9]	Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO	QUARTA	07/11/2019	BOMBRIL MERCOSUL S/A X TECBRIL INDÚS- TRIA QUÍMICA LTDA.
REsp 1843339/SP [2019/0309317- 8]	Min. NANCY ANDRIGHI	TERCEIRA	03/12/2019	LABORATÓRIO CA- TARINENSE LTDA X HYPERA S/A

REsp 1943690/SP [2021/0177329-5]	Min. NANCY ANDRIGHI	TERCEIRA	19/10/2021	WACOAL AMÉRICA INC. X HOPE DO NORDESTE LTDA
REsp 1726804/RJ [2018/0018687-8]	Min. MOURA RIBEIRO	TERCEIRA	27/09/2022	J&F INVESTIMENTOS S/A X DRAGÃO QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
REsp 1832502/SP [2019/0244807-1]	Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO	TERCEIRA	4/10/2022	GRENDENE S/A X INDÚSTRIA DE CALÇADOS MIKALCE LTDA e RB CALÇADOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Tabela 1 – julgados do STJ sobre conjunto-imagem [“trade dress”] com razão de decidir no consumidor.

A seguir analisamos os julgados objeto de nosso recorte, no que tange à importância da figura do consumidor diante do instituto do “trade dress”.

O Recurso Especial [REsp] mais antigo encontrado na pesquisa é o **REsp nº 1.284.971 – SP**, no qual foi discutida similaridade entre os produtos de marca VANISH, da RECKITT BENCKISER N. V. e RECKITT BENCKISER DO BRASIL LTDA, e o similar VANTAGE, da BOMBRIL MERCOSUL S.A. e BOMBRIL S.A. Para RECKITT BENCKISER, o produto da BOMBRIL levaria confusão ao consumidor, implicando em violação de sua marca e concorrência desleal. De interesse para o estudo sobre a questão do “trade dress” nesse REsp são os Votos da Min. NACY ANDRIGHI, que foi vencido, e do Min. SIDNEU BENETI, convergente com o voto vencedor. Ambos trouxeram à balha percepção, em 2012, do estranhamento que o “trade dress” e da necessidade de ser reforçar a decisão a ser adotada pelo Judiciário, porque os julgadores acabaram se valendo de sua experiência, não de provas técnicas, para decidi

O Voto da Min. NANCY ANDRIGHI registrou que ações relativas ao “trade dress” apresentam a dificuldade, de definir o limiar entre a quando a identidade do produto como elemento informador do consumidor não caracteriza violação de outra marca, ou entre

a concorrência saudável e a desleal e parasitária. Nesse ponto, exemplificou a identidade, comum em diversos produtos de limpeza, ajudam o consumidor a perceber que se destinam a um mesmo fim, dando-lhe opção, situação que não viola o “trade dress”. Contudo, é possível também interpretar que a similitude venha a confundir o consumidor, que adquiriria um produto por outro, o que caracteriza o aproveitamento indevido do conjunto-imagem de outrem. Importa-nos, sobremaneira, a constatação sincera de que, e todas as decisões contidas nessa ação, os integrantes dos órgãos jurisdicionais se valerem “exclusivamente em máximas de experiência” e da consulta ao seu íntimo.

O Min. SIDNEI BENETI assinalou a necessidade de adoção de um modelo de organização judiciária para a área de patente, que contemple a expertise requerida para julgar ações a respeito do “trade dress”.

A disputa entre a COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS (AMBEV) a CERVEJARIA PETROPOLIS S/A sobre a possibilidade de essa última utilizar a cor vermelha na lata CERVEJA ITAIPAVA como a AMBEV fazia com a CERVEJA BRAHMA foi objeto do **REsp n 1.376.264 – RJ**. O STJ entendeu que as cores dos recipientes usados na comercialização de produtos são elementos neutros, não constituindo diferenciador mercadológico ou um conjunto-imagem capaz de causar imitação e confusão em relação à origem do produto, sendo possível a convivência de produtos concorrentes que utilizam embalagem da mesma cor. A questão do consumidor de dado produto ganhou relevo nessa decisão, porque o Tribunal reconheceu que, por ser uma forma de consumo habitual, o caso consumidor de cerveja cria vínculo a própria marca contida recipiente, de maneira que a cor do invólucro não permite nenhuma relação com a distinção do produto nem designa isoladamente suas características.

O “trade dress” de estabelecimento, com possível configuração de concorrência parasitária, foi discutido no **REsp nº 1.645.574 – SP**, ação na qual a LIVRARIA CULTURA S.A. e FERNANDO FARIA DE CASTRO BRANDÃO demandaram contra a SARAIVA S.A. LIVREIROS

EDITORES e a KN ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA por suposta “reprodução indevida de obra arquitetônica”. Aqui, a prova pericial foi o elemento primordial para a Decisão da causa ao definir que, embora houvesse sim, similitude, os elementos distintivos dos conjunto-imagem do interior das lojas das partes preponderavam, de maneira a evitar eventual confusão nos consumidores.

O semelhança entre embalagens de algodão hidrófilo, produto comum nas residências brasileiras, foi objeto do **REsp n ° 1.353.451 – MG**, que envolveu, de um lado, a Companhia Manufatora de Tecidos de Algodão, titular da marca APOLO, e, de outro, a Fábrica de Tecidos São João Evangelista S.A no mesmo segmento de mercado com a marca FAROL. Esse julgado de 2017 é um dos ricos em lições sobre o “trade dress”, dentre os pesquisados e referenciou tema como “consideravelmente novo” e, por isso, destacou a necessidade de que as decisões judiciais tenha supedâneo em conjunto fático-probatório

O REsp n ° 1.353.451 – MG em questão é particularmente precioso ao objeto do nosso estudo por destacar a sua dupla função de proteção ao consumidor e à concorrência, colocando em relevo que a confusão do consumidor decorrente de imitação desleal é um dos elementos balizadores e razão da intervenção do Judiciário no “diálogo entre concorrência e direitos exclusivos decorrentes de propriedades industriais” para afastar as práticas concorrenciais ilegítimas.

Sob a óptica concorrencial, o julgado avançou em relação aos anteriores, fixando que o “trade dress” não se presta a prolongar a proteção de inventos e desenhos industriais para além dos prazos estabelecidos em lei, nem a proporcionar proteção de maior envergadura que aquela legalmente estabelecida para bens equivalentes, indo em caminho similar ao preconizado no pela Suprema Corte dos Estados Unidos no caso TraffIX, do qual tratamos no item anterior.

É perceptível que ensinamentos dos REsp n 1.376.264 – RJ e REsp n° 1.284.971 – SP influenciaram esse julgado, notadamente como a constatação da existência de nichos mercadológicos nos quais os produtos ou serviços são apresentados ao consumidor por meio de

elementos comuns, beneficiando o seu direito a escolha ao tempo em que público, habituado à coexistência das marcas daquela parcela do mercado, não faz confusão entre os produtos. Por isso, a entrada do conjunto-imagem semelhante só deve ser objeto de apreciação judicial de maneira excepcional, para assegurar a livre concorrência e a livre iniciativa. Também foi revisitada a impossibilidade de o magistrado valer-se exclusivamente do seu íntimo em ações relativas a “trade dress”, ressaltando a necessidade de prova técnica para avaliar se a similitude entre produtos é aceitável ou se caracteriza usurpação de conjunto-imagem alheio passível de confundir o consumidor.

O **REsp nº 1.677.787 – SC**, por seu turno, cuidou de ação ajuizada pela HONDA MOTOR CO. LTD. e da MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. em face da GARTHEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA visando definir se a importação e a comercialização, pela GARTHEN, dos motores estacionários Motomil 168F caracterizaria concorrência desleal, dada à similaridade em relação aos fabricados da marca Honda GX.

Esse julgado anotou que a proteção do “trade dress” tem sua razão de ser para evitar que conjuntos-imagem marcantes e bem-sucedidos sejam objeto de imitação por parte de concorrentes e para o consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor contém normas aplicáveis a esse instituto.

Imprescindível para a proteção do conjunto-imagem a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os produtos ou serviços, resultando em possível desvio de clientela, realçando, no entanto, que a distintividade extrínseca não confere direitos absolutos sobre o “trade dress”, porque este instituto não se presta à proteção aspectos relativos à funcionalidade.

A circunstância de os produtos em litígio envolverem o consumo por público específico e uma marca que goza de renome e de notoriedade [HONDA], oportunizou que o julgado se aprofundasse sobre a concorrência desleal e a questão do consumidor. Nessa vertente, foi considerado que a especialidade do público adquirente dos motores seria critério prescindível para configuração do ato ilícito.

Assim, deve-se punir a conduta de concorrência desleal que viola o “trade dress” porque, quando um dos concorrentes reproduz o aspecto visual do produto de outrem, além produzir confusão ou associação indevida, essa conduta contribui para a diluição da distintividade do conjunto imagem.

Quando se está diante de marca antiga, consolidada e respeitada, a qual angaria consumidores habituados a escolher seus produtos pela aparência externa, a marca nominativa estampada passa a ser aspecto secundário para a escolha do produto. Em outras palavras, o julgado reconheceu o “*secondary meaning*” que pode ser adquirido em razão da apresentação de dado produto

Já o **REsp nº 1.591.294 – PR** apreciou a demanda entre a NESTLÉ BRASIL LTDA. e a BRF BRASIL FOODS S/A. A questão posta consistia em verificar se a composição visual da marca CHOCOMILK, da BRF, imitaria o conjunto-imagem do produto da marca CHANDELLE, pertencente à NESTLÉ.

Em consonância com os REsp n^o 1.353.451 – MG n 1.376.264 – RJ e REsp n^o 1.284.971 – SP, o REsp nº1.591.294-PR deu relevo à existência de nichos mercadológicos, nos quais os produtos ou serviços apresentam vestimentas por intermédio de elementos comuns e bastante difundidos que, longe de configurar uma conduta anticompetitiva, beneficiam o consumidor, que passa a identificar as opções de produtos semelhantes.

Novamente foi destacada a necessidade de análise técnica que considere o mercado existente, o grau de distintividade entre os produtos concorrentes e o grau de atenção do consumidor comum.

No **REsp 1.336.164 – SP**, a BOMBRIL MERCOSUL S/A questionou o uso do verbete “TECBRIL” como marca, nome empresarial ou título de estabelecimento pela TECBRIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. Isso porque a BOMBRIL tem as marcas “BOM BRIL”, “BOMBRIL”, “BRIL” e “BRILL”, concedidas anteriormente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

O Julgado evidenciou que a marca – e, do mesmo modo, o “trade dress” – não visa somente assegurar direitos ou interesses do seu

titular, mas, “acima de tudo”, a proteção do consumidor, dando certeza quanto à origem e a qualidade do produto ou serviço.

Diante disso, é necessário que exame da existência de confusão ou de associação de marcas tenha por parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio, isto é, da pessoa razoavelmente atenta, informada e perspicaz, e a avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo.

Com base na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, foi rememorado que o juiz, ao aplicar a lei, deve atender aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum, pelo que preponderam os valores sociais sobre os individuais. Assim, a proteção marcaria, aqui incluso o conjunto-imagem, tem por maior destinatário o consumidor

Ponto de interesse nesse REsp se verifica na importância de que o julgador verifique o produto, o consumidor habitual e o “trade dress” usado para identificá-lo. Para proceder a essa análise, o voto condutor consignou que, em busca rápida na rede mundial de computadores, seria fácil verificar a “evidente distinção” entre as embalagens e a disposição de elementos visuais das marcas em litígio, porque a TECBRIL empregaria preponderante a expressão “TEC” nos produtos de sua marca. Logo, haveria a possibilidade de convivência com a marca “BOM BRIL”

Quanto ao **REsp 1.843.339 – SP**, a disputa consistia em definir se a embalagem que o medicamento POSDRINK, do LABORATÓRIO CATARINENSE S/A violaria o conjunto-imagem que a HYPERA S/A emprega no medicamento ENGOV. As instâncias anteriores entendiam que a embalagem do POSDRINK imitava o “trade dress” do ENGOV, provocando confusão no consumidor e caracterizando concorrência desleal.

Esse julgado reverbera as conclusões contidas no REsp nº 1.677.787, quanto à possibilidade de conjuntos-imagem famosos e com elevado grau distintivo, serem copiados, visando a apropriação indevida do “trade dress” perante o público consumidor

Por se a marca ENGOV notória entre fármacos de seu segmento, seus consumidores estariam habituados a escolhê-lo com base na sua vestimenta, que teria adquirido um *secondary meaning*. Daí se extraiu a marca POSDRINK, ao eger conjunto-imagem semelhante estaria a se aproveitar da confiança do consumidor.

O **REsp 1.943.690** – SP teve por o objeto a reprodução da linha de lingerie “Embarace Lace”, criada pela WACOAL AMERICA INC. e sua representante no Brasil, a LOUNGERIE S/A, realizada pela HOPE DO NORDESTE LTDA nas peças da “Linha Magestic”, situação que caracterizaria violação ao conjunto-imagem de seus produtos. Na instância de origem prevaleceu o argumento da WACOAL AMÉRICA E DA LOUNGERIE: teria havido o aproveitamento do “trade dress” dessas empresas, provocando dúvida ou erro no consumidor. Mas no âmbito do 2ª instância, o posicionamento foi no sentido de que a semelhança se dá pela tendência do mercado de moda íntima, não havendo atos de concorrência desleal que resultassem em confusão para o público consumidor.

A decisão do STJ trouxe lições importantes para o instituto do “trade dress” como meio também de defesa da relação de consumo. Inicialmente, foi reconhecido que a ausência de registro de direito de propriedade industrial, por si, não impede a proposição de ação contra aquele pratica atos fraudulentos, se esses puderem resulta em confusão perante o público consumidor de determinado produto [desvio de clientela]. Também foi demonstrado que o sistema concorrencial protege o conjunto-imagem do aproveitamento indevido que cause confusão entre produtos ou serviços, “resultando em prejuízo ao respectivo titular e/ou ao público consumidor”. No entanto, para a proteção do conjunto imagem se exige que 1) “as características gráfico-visuais do produto ou embalagem” não guardem “relação com exigências inerentes à técnica ou à funcionalidade precípua do produto” 2) a existência de possibilidade de confusão ou associação indevida entre os produtos; 3) anterioridade do uso do conjunto-imagem; 4) a distintividade do conjunto-imagem frente aos concorrentes.

“[A] dona da marca NEUTROX não quer mais que a da marca TRATEX continue a usá-la, apesar do tempo decorrido, diante da concorrência desleal perpetuada”. Nesses exatos termos, o relatório do **REsp nº 1.726.804 – RJ** situa o jurisdicionado quanto ao objeto da demanda daquela ação.

O STJ gizou a importância da proteção conferida ao “trade dress” como instrumento para combater o uso indevido de elementos adstritos a marcas que, embora não sejam com ela registrados, a par de personalizar e distinguir produtos ou serviços, influenciam a escolha dos consumidores. O conjunto-imagem evita a confusão do consumidor no momento da aquisição de bens ou serviços ao tempo em que assegura a livre concorrência, o que demonstraria o interesse público na atuação do Estado para a solução desse tipo de ação.

Foi destacada, como forma de avaliação da possibilidade de confusão de marcas, o Teste 360°, elaborado por FILIPE FONTELES CABRAL e MARCELO MAZZOLA, o qual consiste em averiguar 1) o grau de distintividade intrínseca das marcas; 2) o grau de semelhança das marcas; 3) a legitimidade e fama do suposto infrator; 4) o tempo de convivência das marcas no mercado; 5) a espécie dos produtos em cotejo; 6) a especialização do público-alvo; e 7) a diluição. Esse teste foi aplicado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e evidenciou inoportunidade da concorrência desleal e de contrafação de “trade dress”, em razão de: as marcas possuem alto grau de distintividade, a NEUTROX em âmbito nacional e a TRATEX em algumas regionais do mercado; as embalagens seriam distintas; ausência de má-fé na conduta da TRATEX; grande tempo de convivência entre as marcas no mercado; ausência de confusão das marcas nominativas; falta de evidência de enriquecimento ilícito por parte da TRATEX.

Outro ponto importante retratado foi a questão da generalização do “trade dress”. A NEUTROX e a TRATEX adotaram elementos e características utilizadas pela empresa WellaMed, líder do mercado à época em que as empresas colocaram os seus produtos no mercado, nos anos 1970. Havendo a generalização do “trade dress”, fica inviável a concessão da proteção a um ou outro produto.

Finalmente, temos o **REsp n ° 1.832.502 - SP**, no qual a GRENDENE S/A, titular da marca IPANEMA de chinelos e sandálias, alegou que as empresas INDÚSTRIA DE CALCADOS MIKALCE LTDA e RB CALCADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME passaram a comercializar produtos similares usando o sinal distintivo característico dos seus produtos, qual seja, a aplicação de uma tarja retangular na proporção superior do solado, a partir da traseira, marca de posição que conferiria identidade ao produto. A MIKALCE afirmou que o alegado sinal distintivo seria comum, acrescentando ser pretensão de a GRENDENE monopolizar o mercado. A GRENDENE S/A prevaleceu em primeira instância.

No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo [TJSP], a MIKALCE e a SANDÁLIAS RB argumentaram que os consumidores comprariam o produto em razão da marca - que, no caso são distintas entre si - e não em razão da posição de alguma “etiqueta” nele empregada. A Decisão proferida registrou a impossibilidade de confusão por parte dos consumidores quanto as produtos da GRENDENE S/A e da MIKALCE porque as marcas IPANEMA e MIKALCE estavam inscritas nos produtos, diferenciando-os, além do que a marca IPANEMA seria forte o suficiente para evitar o engano. Por isso, foi modificada a Decisão anterior.

No STJ, foi realçado que a proteção proporcionada ao conjunto-imagem, pese inexistir legislação a respeito, pretende evitar a concorrência desleal e preservar o livre mercado. E, nesse passo, a análise do conjunto-imagem realizada em segunda instância, referente aos produtos das partes, afastava a possibilidade de confusão do público consumidor em virtude da presença extensiva das marcas da recorrente e dos recorridos, repisando que a marca IPANEMA seria forte o suficiente para evitar engano. Assim, o conjunto-imagem foi empregado para afastar a ocorrência da concorrência desleal.

Esse julgado, portanto, parece marcar mudança no entendimento que vinha sendo adotado nos REsp 1.843.339 – SP e no REsp nº 1.677.787 – SC, como visto no decorrer do estudo, pois a marca IPANEMA é tão conhecida do público quanto às marcas ENGOV e HONDA.

Cotejando os julgados, verifica-se nos julgados do STJ a preocupação de que os magistrados empreguem a prova técnica como razão de decidir, inclusive para afastar ponderações de íntima convicção dos magistrados, pese ser ele encontradíssima em boa das decisões analisadas. De outro bordo e mais dentro do escopo do presente estudo, percebe-se que o STJ por vezes pende a considerar o consumidor como um índice para averiguar a ocorrência de concorrência desleal [REsp nº 1.677.787 – SC 1.843.339 – SP REsp 1.943.690 – SP REsp nº 1.832.502 – SP REsp nº 1.645.574 – SP] a partir da constatação de que estes não são ou são passíveis de serem confundidos por produtos similares. Em outras, são vistos como objeto da proteção do “trade dress”, ao lado do direito de propriedade intelectual relativo à marca [REsp nº 1.284.971 – SP; REsp nº 1.376.264 – RJ; REsp nº 1.353.451 – MG; REsp nº 1.591.294 – PR; REsp 1.336.164 – SP e REsp nº 1.726.804 – RJ].

Seja como barômetro de verificação da concorrência desleal, seja como destinatário da proteção do “trade dress”, ao lado do proprietário da marca, é certo que o consumidor não passou de uma entidade hipotética considerada nos REsp estudados no presente capítulo. O que nos leva à próxima parte do presente estudo.

4. O CONSUMIDOR: MAIS QUE FOCO OU QUE BARÔMETRO, PARTICIPE DO PROCESSO.

O estudo conduzido até aqui indica que a questão contida no título deste artigo possui duas respostas corretas, em tese: o consumidor é foco e também barômetro para aferição da ocorrência de violação do “trade dress”, que caracterizaria a concorrência desleal. As visões contidas nos julgados e na legislação demonstram isso. Os casos concretos apreciados pelo Judiciário, como um pêndulo, conduzem para um ou outro extremo.

Contudo, é inegável que o instituto, tanto em sua origem nos Estados Unidos, como no Brasil, perpassa pelo consumidor. Sem a percepção de que a confusão do causada pela imitação da imagem comercial atinge o consumidor, em primeiro plano e, a partir daí,

resulta o desvio da clientela e em prejuízo ao concorrente, o instituto perde sentido. Ou, como TANG e AYRES [2020] bem colocam, o objetivo da proteção conferida ao produtor é sustentado pelo objetivo de promover o bem estar do consumidor.

Nessa senda, SMITH [2005] – ainda que propondo a realização de teste único e certo para apreciar o “trade dress” mediante a distinção comercial, baseada no costume do comércio – ressalva que o consumidor é sempre a pedra de toque para se concluir quanto à distintividade de uma marca, apesar de não ser exigida prova de como o consumidor percebe uma marca

Assim noção de que o “trade dress” deve ter como foco o consumidor, como se observa nos julgados brasileiros, quando se reconhece que há nichos nos quais os produtos naturalmente se assemelham em sua apresentação do conjunto-imagem, e, para que o consumidor possa eleger o produto que melhor lhe atende, essa circunstância não é valorada como concorrência desleal.

Sobre esse ponto, MCKEENA e CANAHI [2019], com base em pesquisas empíricas, argumentam que os consumidores se adaptariam com facilidade um mundo em que não pudessem confiar na configuração do produto para reconhecer sua origem, não havendo motivos para supor seja incapaz de fazê-lo sem sucesso e de optar, com vantagem, por adquirir produto similar, apontando que eventuais desvios de venda seria insignificantes para os produtores, inclusive em relação aos custos de um processo sobre “trade dress”. Com essa confiança no poder de escolha do consumidor, os autores citam, que os tribunais dos Estados Unidos permitem que produtos de marca própria imitem embalagens de seus concorrentes de marca , desde que reste claro tratar-se de marca própria.

No entanto, os litígios envolvendo “trade dress” no Brasil são percebidos como ações de interesse particular entre pessoas jurídicas, com foco na concorrência desleal, sem a participação, pelo menos, de entidades destinadas à defesa do consumidor, como os diversos “PROCON”; as Defensorias Públicas; ou as Procuradorias de Defesa do Consumidor integrantes do Ministério Público.

Por que não considerar, no interesse do consumidor, alteração na legislação processual permitindo a intervenção de entidades de defesa do consumidor, sejam elas públicas ou privadas, em processos relativos ao conjunto-imagem?

Por outra vertente, é fácil constatar que, mesmo os testes e as perícias utilizados nos processos relativos ao conjunto-imagem são realizadas, tal qual ocorre nos Estados Unidos, sem a participação do consumidor. E, pese a importância dessa modalidade probatória, observamos magistrados decidindo consoante sua convicção pessoal se tal ou qual produto imitou/copiou a imagem comercial de outro.

Nessa senda, nos processos acima analisados, encontramos a peculiaridade de o STJ entender que consumidor não é prejudicado se dada cervejaria resolve copiar a cor da lata de sua concorrente, porque esse tipo de consumidor conhece as marcas que lhe são apresentadas. No entanto, para hipótese de que esse mesmo consumidor tinha o hábito de exagerar no uso do produto de lata vermelha que lhe aprouve escolher, o mesmo STJ acredita que esse consumidor pode ser prejudicado – ou sua percepção ser ignorado em favor da proteção à concorrência desleal -, caso se dirija à farmácia em busca por eventuais remédios para aliviar sintomas da ressaca e se depare com mais de um produto com embalagem em tons amarelados, com elementos gráficos azuis e letras brancas para destacar a marca. E pouco importa se ambos os fármacos atingem o mesmo resultado para o consumidor. Nessa senda, cabe indagar: será que os interesses extraídos para a proteção da vestimenta comercial são, de fato, os mesmo para o consumidor e para a detentora do “trade dress”?

Nesse caminhar, TANG e AYRES [2020], afirma que as marcas deveriam ser dignas de proteção apenas enquanto os consumidores consideraram valioso o seu uso como identificação da fonte, de modo quando desejarem uma aspirina, não necessitem comprar o produto da marca BAYER.

Por essa razão, testes envolvendo consumidor, ainda que sob a forma de pesquisa de opinião deveriam ser também avaliados em ações judiciais que possuem como objeto o conjunto imagem, da

mesma maneira que a prova da não funcionalidade e de eventual prova pericial que indique o risco de confusão. Deste modo, haveria maior segurança para o magistrado no momento de decidir, ao tempo em que o posicionamento judicial se aproxima da realidade da relação comercial ou da prestação de serviços.

TANG e AYRES [2020] relatam no litígio APPLE v. SAMSUNG de 2014, no qual se discutiu a violação de “trade dress” do IPHONE, como a única vez em que uma pesquisa com consumidores foi introduzida em uma demanda. Na hipótese, a SAMSUNG valeu-se, como meio de defesa de pesquisas junto a consumidores, que indicavam que entre 1 e 5% dos compradores se motivavam a adquirir um celular pelo design e aparência. A SAMSUNG pretendia evitar a concessão de liminar em favor da concorrente ou ser condenada a pagar indenização. No entanto essa pesquisa favoreceu o Tribunal distrital a considerar que o “trade dress” do IPHONE não era esteticamente funcional, o que acabou por favorecer a emissão de decisão favorável à APPLE. Para os autores, houve um equívoco sobre o quê deveria ser indagado na pesquisa.

Se, como preconizado no **REsp 1.336.164 – SP**, o “trade dress”, a proteção marcaria, não objetivam somente assegurar o seu titular, mas, “acima de tudo”, proteger o consumidor quanto à origem e a qualidade do produto ou serviço, sendo esse o fim social da norma, que deve ser observado pelo magistrado, quando da aplicação da lei, porque não evoluir no sentido de acrescer a participação do consumidor nos processos em que se discute o conjunto-imagem de dado produto ou serviço, por meio de realização de pesquisas sobre a percepção do consumidor real sobre o produto e também pela inclusão das entidades de defesa do consumidor como intervenientes nesse processo?

5. CONCLUSÃO

Ao analisarmos a fonte primária e os julgados da Suprema Corte dos Estados Unidos temos por indissociável que, para além da proteção contra a concorrência desleal, sobressai o interesse do consumidor

sempre que empresa questiona a imitação da vestimenta comercial de sua marca por dado concorrente.

A tropicalização do conjunto-imagem pela Doutrina e pelo Judiciário no Brasil manteve esse duplo foco protetivo do “trade dress”, enquanto o instituto segue sua caminhada evolutiva. E, por isso mesmo, esta a merecer maior atenção no que diz respeito às suas nuances, especialmente nos reflexos que causa ou pode vir a causar no consumidor.

Não temos dúvida de que, acima de tudo, o instituto busca preservar a relação de consumo protegida da concorrência desleal. O consumidor ainda é pedra de toque nesse processo, mas sua participação talvez necessite ganhar ares para além da retórica presente nos julgados a respeito do conjunto-imagem, conquanto sejam realizados testes e provas periciais destinados a demonstrar a possibilidade de prejuízo ao consumidor.

REFERÊNCIAS

ARROSI, Leticia Soster. **Contratos na fashion law**. 2. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021

BARBOSA, Denis Borges. **A doutrina da concorrência** – Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2835629/mod_resource/content/1/Denis%20Borges%20Barbosa.pdf

CASTRO, Carla & SILVA, Davi & SOUTO, Gabriel & ALBRECHT, Nayara. (2022). Nomes de domínio e propriedade intelectual: reflexões sobre resolução de controvérsias a partir da Análise Econômica do Direito. *Revista Direito GV*. 18, p. 1-26

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. **Os rumos do conflito entre o nome empresarial e a marca no direito brasileiro**. *Revista UNIFESO – Humanas e Sociais* Vol. 1, n. 1, 2014, pp. 100-119

CORREIA, José Antônio B.L. Faria. **Marcas fracas – ma non troppo**. In: **Anais do XIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da ABPI**, São Paulo, Revista da ABPI n°10, p.32, jan-fev.1993, p.32

MCKENNA, Mark P. CANAHAI, Caitlin. **The Case Against Product Configuration Trade Dress**. *Notre Dame Legal Studies Paper No. 1925*. 2019. Disponível em: <https://043074077109121104089074065069003064009064100031002068116077118103016075096072120070096081091109030065007017104&EXT=pdf&INDEX=TRUE>

MINADA, Luciana Yumi Hiane. **O instituto do trade dress no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção**. *Revista Eletrônica do IBPI*. Disponível em: <https://www.kasznarleonardos.com/wp-content/anexos/artluciana-trade-dress.pdf>

SILVA, Bruna da. **A proteção jurídica do instituto do trade dress**. São Paulo: Dialética, 2022.

SMITH, Lars S. **Trade Distinctiveness: Solving Scalia's Tertium Quid Trade Dress Conundrum**. Michigan State Law Review, Vol. 2005, 243. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=916553.

TANG, Xiyong. AYRES, Ian. **Consumer Expropriation of Aesthetically Functional Trade Dress: Results from a Randomized Experiment**. 93 S. Cal. L. Rev. 1189 (2020) UCLA School of Law, Public Law Research Paper No. 21-12. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3791781.

***FASHION LAW: ANÁLISE
JURÍDICA DA POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DO DIREITO
AUTORAL COMO PROTEÇÃO ÀS
CRIAÇÕES DE MODA NO BRASIL***

FASHION LAW: ANÁLISE JURÍDICA DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DIREITO AUTURAL COMO PROTEÇÃO ÀS CRIAÇÕES DE MODA NO BRASIL

*Mariana Tozzo Oliveira*²⁸⁵

1. INTRODUÇÃO

O objeto deste artigo é estudar a possibilidade de aplicação do direito autoral como proteção jurídica às criações de moda. O tema estudado no presente artigo é o *Fashion Law* (Direito da Moda), mais especificamente a intersecção do ramo da Propriedade Intelectual com o Direito da Moda, a partir da aplicação da proteção jurídica do direito autoral às criações de moda. A metodologia utilizada é a de revisão bibliográfica. Assim, problematiza-se: existe a possibilidade de aplicação do direito autoral como proteção jurídica às criações de moda no Brasil?

Ademais, limita-se o objeto à moda feita por estilistas de moda (profissionais da área), logo não constitui objeto do presente artigo a moda produzida por toda e qualquer pessoa no seu cotidiano.

Os estilistas de moda são o foco deste artigo para receber a proteção do direito de autor às suas obras (criações de moda), pois são os autores que precisam dessa proteção para desenvolver suas marcas e poderem viver a partir de suas criações. Ademais, a proteção a toda e qualquer criação de moda, em especial as produzidas pela pessoa em seu cotidiano, se trata de demasiada vedação à liberdade de expressão, bem como induz avenças infundáveis a esse propósito, abarrotando-se o Judiciário.

A análise do presente artigo se estende aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade na proteção aos direitos

285 Graduanda em Direito pelo Centro Universitário de Brasília – CEUB.

autorais ou equivalente, conforme previsto ao art. 2º, parágrafo único da Lei n. 9.610/1998.

A justificativa acadêmica do presente artigo se encontra ante a escassez de trabalhos que analisam no âmbito legislativo, doutrinário e jurisprudencial a possibilidade de aplicação do direito de autor às criações de moda. A justificativa social se trata de a moda estar difundida na sociedade, em constante influência na consciência social, a exemplo do consumismo, como explica Svendsen (2010). A justificativa política trata-se do poder conferido ao Estado de selecionar a quem se destina o direito de autor e a proteger os estilistas de moda, inclusive em proteção ao interesse social. A justificativa econômica se trata do mercado da moda auxiliar no desenvolvimento econômico do Brasil, ante o emprego de milhões de pessoas, estando o Brasil em quarta posição entre os maiores produtores mundiais de artigos de vestuário e em quinta posição entre os maiores produtores de manufaturas têxteis.

Objetiva-se analisar a possibilidade de aplicação da proteção jurídica do direito de autor às criações de moda, com base no entendimento legislativo, doutrinário e jurisprudencial. Os objetivos específicos são analisar quais criações de moda devem ser protegidas pelo direito autoral, bem como a quais criadores deve se direcionar essa proteção.

A doutora Deborah Portilho (2015) traz a aplicação da propriedade industrial à indústria da moda, enquanto José Carlos Costa Netto (2019) traz a aplicabilidade do direito autoral no Brasil, bem como o livro de Manoel Santos, Wilson Jabur e José Ascensão (2020) traz a possibilidade de aplicação da proteção jurídica do direito autoral à indústria da moda.

O primeiro capítulo trata das criações de moda, seu possível conceito e entendimentos acerca da indústria da moda. O segundo capítulo trata das espécies de proteção jurídica das criações de moda, com enfoque na propriedade intelectual, em seus ramos de direito autoral e propriedade industrial. O terceiro capítulo traz uma análise jurídica da possibilidade de aplicação do direito autoral como proteção

jurídica às criações de moda, com base na legislação, doutrina e jurisprudência da atualidade.

A hipótese é de que existe a possibilidade da proteção jurídica das criações de moda pelo direito autoral, pois as criações de moda se enquadram no conceito de obra protegidas pelo direito autoral no âmbito internacional (pela Convenção de Berna) e no âmbito nacional (pela Lei n. 9.610/1998).

Ante a necessidade de se tratar do *Fashion Law*, o presente artigo traz uma análise jurídica da possibilidade de aplicação do direito autoral às criações de moda no Brasil, o que se faz fulcral para que, no Brasil, os designers de moda sejam incentivados para adentrar o mercado de moda e produzir suas criações, o que fortalece a indústria da moda brasileira e conseqüentemente, essa indústria em âmbito internacional.

2. CRIAÇÕES DE MODA

No Brasil, criou-se uma confusão quanto ao significado da palavra moda, em especial no entendimento popular, ante a identidade de significados distintos na única palavra brasileira “moda”. No inglês, por exemplo, os significados possuem palavras distintas, pois *fashion* significa moda no sentido amplo – segundo Boucher (2010), a moda feita por qualquer pessoa -, e *trend* significa tendência (de moda) – o que se repete em vários modelos de roupa, sendo objeto de desejo de vários consumidores. Com isso, no Brasil diz-se “está na moda”, para se referir a uma tendência de moda, enquanto o inglês diria “*it's trending*”, bem como a “indústria da moda” é “*fashion industry*”. (BOUCHER, 2010; SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

Os escritores de moda recorrem à etimologia do termo, do latim *modus*, modo, maneira, para definir a palavra moda como a mudança periódica no estilo. Assim, a vestimenta é somente uma forma de manifestação, mas a moda mostra-se mais abrangente, influenciando o cotidiano, nos modelos de veículos, nos eletrônicos, na decoração, na política e na ciência. (SOUZA, 2020)

Para Svendsen (2010), moda é pura superfície, podendo afirmar que a moda se refere ao vestuário ou que é um mecanismo, uma lógica ou uma ideologia geral que, entre outras coisas, se aplica à área do vestuário. Ademais, retrata a importância da moda para a formação da identidade e a expressão da individualidade, sendo que a moda afeta a atitude da maioria das pessoas em relação a si mesmas e aos outros.

Ressalta-se que o historiador de moda Boucher (2010) define moda como uma série de variações submetidas à inventividade dos criadores, bem como aos caprichos do usuário. Dessa forma, encontram-se embutidos nesse conceito de moda, dois tipos de criações de moda: a produzida pelos designers de moda (profissionais da área) e a produzida pelos usuários.

A estudiosa de *fashion law*, Susan Scafidi (2019) traz que moda serve não só como uma extensão da pessoa humana, mas também como um meio orgânico de expressão criativa visível, transmitindo quem nós somos (ou como gostaríamos de ser vistos) como indivíduos ou membros de um grupo.

Portanto, produto de moda (criação de moda) é qualquer elemento ou serviço que combine as propriedades de criação, qualidade, vestibilidade, aparência e preço, com base nas vontades e anseios do segmento de mercado ao qual o produto se destina. É composto por uma sequência de estágios distintos: análise socio-cultural e econômica, elaboração, criação e difusão. O processo de elaboração e construção do produto de moda pode demorar até 24 meses, iniciando-se como fibra têxtil até o varejo, porém evidencia-se pela renovação constante, a cada troca de estação climática. Seu ciclo de vida é curto, por mais inovador e interessante que seja o produto. Atualmente, a indústria da moda focaliza nos desejos (que vão além das necessidades reais) dos consumidores. (RECH, 2003)

Existe uma corrente jurídica doutrinária e jurisprudencial que defende que as criações de moda são obra de arte aplicada, pela destinação utilitária da obra artística, logo essas obras possuem ao mesmo tempo o caráter estético e a conotação utilitária. Na legislação antiga (Lei n. 5.988/1973) havia a proteção expressa às obras de arte

aplicada, porém atualmente (na vigência da Lei n. 9.610/1998) as obras de arte aplicada são assimiladas às obras intelectuais em geral, logo ainda se encontram sob proteção do direito autoral. Assim, as criações de moda originais em sua forma de expressão, são consideradas criações artísticas no mundo industrial e globalizado. (SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

A obra intelectual é a criação intelectual materializada por qualquer meio, logo se origina sempre de dentro do ser humano - do ato da criação intelectual -, o que corresponde à evolução do vestuário, que se deu por meio das oscilações gerais das civilizações, porém sempre dependeu de um fator predominante: o ser humano. Nos diversos estágios de seu desenvolvimento, o ser humano foi obrigado a aplicar à sua roupa as mudanças exigidas por sua adaptação aos progressos ocorridos ao redor. (BOUCHER, 2010; COSTA NETTO, 2019)

O conceito de obra intelectual protegida é descrito tanto no art. 2º da Convenção de Berna, quanto no art. 7º da Lei n. 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais - LDA) que prevê “as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro”. Entretanto, o rol previsto nesses artigos é meramente ilustrativo, pois qualquer criação da mente pode atrair o direito autoral se satisfizer os requisitos das normas supracitadas. Assim, uma obra representa a expressão de pensamentos e ideias. Se o direito autoral protegesse as ideias e pensamentos seria uma restrição injustificada da liberdade de expressão, do livre acesso à informação e à matéria-prima. (OMPI, 2022)

O objeto do Direito Autoral, assim, é a própria obra intelectual, manifestação inteligente de seu criador, qualquer que seja a sua forma de expressão, seu valor artístico, literário ou científico e sua destinação, contanto que tal obra se revista de originalidade (quanto a sua forma externa, com relação ao seu “corpus mechanicum”), ou de criatividade (quanto à sua forma interna, com referência ao seu “corpus mysticum”), merecendo proteção, pois, tanto o soneto de Guilherme de Almeida, o romance de Jorge Amado, como uma “ficha

para atendimento do recém-nascido” ou folheto de loteria Esportiva. (MANSO, 1992)

O processo de criação de uma criação de moda demonstra o enquadramento desse produto enquanto obra científica (prevista no *caput* do art. 7º da LDA).

Atualmente, a indústria da moda é global, tendo imenso impacto no meio ambiente e na vida do ser humano, o sistema mais expressivo é o *fast fashion*, resultado da produção *just-in-time*, a qual possibilita a redução de preços na comercialização das mercadorias produzidas, saturando-se os consumidores de opções de compra, que se veem cada vez mais estimulados a buscar novas experiências e desejos, em decorrência da velocidade que as tendências de moda passam a existir ou extinguir-se. Por conseguinte, o consumidor é conduzido ao consumo desenfreado, no qual se compra mais do que se necessita, gerando-se um desperdício excessivo. (FERRONATO; FRANZATO, 2015; SVENDSEN, 2010)

Como consequência do sistema *fast fashion*, as roupas são descartadas com muita facilidade, seja devido à baixa durabilidade ocasionada pela produção em larga escala, pela baixa qualidade focada no consumo de massas ou pela adoção de tendências de moda de curta duração, fazendo com que as roupas deixem de ser utilizadas por estarem fora das tendências de moda. (FERRONATO; FRANZATO, 2015)

A velocidade é ainda mais acelerada pela sociedade contemporânea, que se fundamenta em um modelo de valores que vincula a noção de bem-estar à de geração de lucro e ao consumo de bens materiais. Esse sistema capitaliza o tempo dos indivíduos por meio de seus desejos e estimula o consumo desenfreado de recursos não duráveis; conseqüentemente, o sistema econômico atual baseia-se na demanda de bens industrializados. (FERRONATO; FRANZATO, 2015)

Somente nos tempos modernos que roupas compostas foram obtidas por combinações de arquétipos, pois há cerca de dez milênios de história, as múltiplas criações do vestuário, isoladas de todas as

combinações complementares, reduziam-se a cinco arquétipos: roupa drapejada, tubo, costurada e fechada, costurada e aberta, colante/forrada. Assim, as formas básicas das roupas passaram a mudar rapidamente, e os detalhes superficiais mais ainda. Os trajés começaram também a se parecer com os modernos por serem adaptados ao indivíduo, e o corte passou a ser modificado sem nenhuma razão aparente exceto a própria mudança. (BOUCHER, 2010; SVENDSEN, 2010)

Por volta de meados do século XV, cortes criativos, novas cores e texturas começaram a emergir, com variações, por exemplo, na amplitude nos ombros e no peito, no comprimento total, no modelo de chapéus e sapatos. Essa tendência se tornou mais intensa, tendo talvez sua forma mais extrema no século XVI, em que as roupas passaram a divergir cada vez mais dos contornos dos corpos reais. A mudança nas roupas tornou-se uma fonte de prazer em si mesmas. (SVENDSEN, 2010)

Durante os séculos, essa mudança consciente de estilos foi acessível apenas a um grupo restrito (os ricos), mas aos poucos, com a emergência da burguesia, o desejo concomitante de estar dentro das tendências de moda foi se espalhando. Dessa forma, no sentido moderno (com mudanças rápidas e um desafio constante ao indivíduo para se manter em dia com o seu tempo), a moda só se tornou uma força real no século XVIII, em que a burguesia emergiu (disputando poder com a aristocracia feudal) utilizando-se das roupas para indicar seu status social. Nas décadas de 1770 e 1780 aparecerem as primeiras revistas de moda, as quais aumentaram a rapidez com que a moda circulava, com informações acerca do que estava *in* e *out* e para um número maior de pessoas. (SVENDSEN, 2010)

O desenvolvimento da moda indicou a direção da modernidade: a abolição de tradições. A modernidade nos libertou da tradição, mas nos tornou escravos de um novo imperativo: ser moderno. Assim, ser moderno se torna um valor em si mesmo ou até um valor fundamental a que todos os outros são referidos, logo ser “moderno” torna-se sinônimo de ser “novo” e a velocidade da busca pelo novo é a

essência da processualidade da moda. A insistência na originalidade é um mantra da vanguarda artística. (FERRONATO; FRANZATO, 2015; SVENDSEN, 2010)

Entretanto, existe uma cultura que se propõe a ser uma forma de consumo menos acelerada e, conseqüentemente, mais sustentável: o *slow fashion*. Na cultura do *slow*, para além do valor monetário, troca-se especialmente conhecimento, habilidades e o tempo necessário para praticá-los, a qual é corroborada pelo *open design*. No *open design*, a atividade de criação de estratégias passa a ser um sistema de criação de valor (não apenas posicionamento, ou as atividades desempenhadas dentro de uma cadeia), no qual todos os atores envolvidos (fornecedores, usuários finais, parceiros comerciais, etc.) trabalham de forma colaborativa na coprodução de valor. (FERRONATO; FRANZATO, 2015)

O processo supracitado da criação de moda se demonstra análogo ao processo de criação de um livro, na medida em que ambos possuem um mesmo material, uma mesma base (no caso do livro, o papel, e no caso da criação de moda, o tecido), em que a ideia é desenvolvida a partir da criatividade do artista, que traz a expressão da sua ideia em um produto comercializável.

Assim, a mera ideia de uma peça de roupa não poderia ser protegida, porém a partir do momento em que essa ideia é expressa de alguma forma (palavras, papel ou som), a exemplo de um desenho de um designer de moda, essa expressão estaria protegida. Devido ao fato de que o direito autoral protege a expressão (concepção estética), não a ideia.

Dessa forma, se uma pessoa tiver a ideia de escrever um romance sobre um escravo na Roma Antiga, somente a ideia não é protegida, logo qualquer um poderia desenvolver um produto (ou uma criação) a partir dessa ideia. Entretanto, se a pessoa que teve inicialmente a ideia, expressá-la em palavras, ou por meio da escrita em papel, ou por meio de uma gravação sonora, essa pessoa possui a proteção do direito de autor pela expressão (da forma como expressou). (OMPI, 2022)

No entanto, se alguém pegar essa ideia e expressá-la de outra maneira (se a pessoa criar a sua própria expressão sobre a ideia), essa pessoa também terá a proteção do direito de autor pela sua expressão (se não reproduzir a expressão da primeira pessoa). Assim, a primeira pessoa teria a proteção do direito de autor pela expressão dela da ideia, e a segunda pessoa teria a proteção (uma proteção distinta) pela expressão dela da ideia. (OMPI, 2022)

Ressalta-se que a experiência concreta é incomunicável (única e privada), pois comunicar é precisamente comparar, (simbolizar), e publicar. Todas as nossas experiências concretas do mundo são modeladas por “nossa condição cultural” (influenciada inclusive pelos meios de comunicação em massa, a exemplo da moda impressa). A arte é a elaboração e a comunicação de modelos para nossas experiências concretas no mundo (assim como um livro, assim como a moda), logo nosso mundo é estruturado por nossa informação estética. (FLUSSER, 1975)

Os modelos para nossa experiência do concreto (as “obras de arte”) são estruturas propostas pelo artista para ordenar as experiências futuras (redes para colher experiências novas), e não generalizações de uma experiência concreta de um artista. Assim, o interesse do artista não é comunicar suas experiências privadas, e sim nos propor formas novas para nossas experiências futuras, e assim enriquecer nossa realidade (e a sua), logo o artista não compara sua experiência com outra, mas compara seu modelo com outro (assim como um livro, assim como a moda). (FLUSSER, 1975)

A beleza moderna não é buscada no eterno, nem na funcionalidade, mas na pura temporalidade. Para a estética moderna, a beleza reside no temporal, no transitório que é absolutamente contemporâneo. Assim, a beleza sai de cena como uma norma estética central, e a insistência no caráter novo se torna o fator mais decisivo. A beleza é a novidade, a originalidade de uma proposição estética, sendo que a teoria da informação deixa a beleza menos empírica e mais calculável, pois a beleza de um modelo é igual à quantidade de informação que ele contém. (FLUSSER, 1975; SVENDSEN, 2010)

Dessa forma, não deve existir uma divisão da comunicação em ciência, política e arte, pois na atual conjuntura toda comunicação tem dimensões estéticas, éticas e epistemológicas. Nesse sentido, somos todos artistas: todos nós propomos modelos novos para experiências futuras, e nós o fazemos em cada comunicação que nós fazemos. (FLUSSER, 1975)

O conceito de arte supracitado é semelhante (se não idêntico) ao de moda proposto por Boucher (2010). Portanto, ante a identidade de ambos os conceitos, pode-se concluir que moda é arte. Outrossim, a criação de moda pode se tratar de um ato híbrido entre moda e arte, a exemplo dos trabalhos de Alberto Giacometti, Henri Matisse e Olafur Eliasson, os quais corroboram o pressuposto da coletivização da moda, a qual não se limita, atualmente, a um grupo de pessoas influentes. (MARTINS; MARTINS, 2015; SOUZA, 2020; SVENDSEN, 2010)

Nesse contexto, hodiernamente, a indústria da moda é particularmente relevante para diversas economias mundiais, tendo cinco segmentos representativos: (i) indústria têxtil, (ii) indústria de confecções, (iii) indústria calçadista, (iv) indústria de artefatos de couro e de artigos de viagem (v) indústria de joias. (PORTILHO, 2015; SOUZA, 2020)

No cenário internacional, várias marcas internacionais de moda, a maioria de luxo e originalmente dos próprios criadores das grifes, passaram por fusões e incorporações, e são atualmente provenientes de apenas seis grandes conglomerados. Essa mesma realidade tem sido observada no Brasil, em que já existem pelo menos três grandes conglomerados de moda. (PORTILHO, 2015)

Na indústria da moda, o consumo de produtos de moda se relaciona a fatores imateriais e a significados, estando essa indústria muito mais exposta aos efeitos negativos da depreciação do valor incorpóreo se comparada com outros segmentos, sujeitando-se aos escrutínios e rejeição do público consumidor atento e sensível às incoerências da identidade corporativa. (SOUZA, 2020)

3. ESPÉCIES DE PROTEÇÃO JURÍDICA DAS CRIAÇÕES DE MODA

O *Fashion Law* se trata de um ramo mercadológico, em que se estuda a aplicação dos diversos ramos do Direito ao mercado da moda.

Na indústria da moda, o Direito exerce papel fundamental tanto para a resolução de conflitos, quanto para estrategicamente evitar riscos que possam impactar financeiramente ou na estigmatização empresarial. (SOUZA, 2020)

Susan Scafidi estuda o tema desde o milênio passado, tendo definido o *Fashion law* como uma disciplina acadêmica séria e requerendo o seu reconhecimento por meio do seu blog *Counterfeit Chic*, tendo sido a primeira professora de Fashion Law do mundo em aula ministrada na *Fordham University School of Law*, fundando em 2010 o *Fashion Law Institute*. (SCAFIDI, 2019)

O *Fashion law* reflete o ilimitado, escopo da autocriação, devido ao vínculo intrínseco da moda com o senso de quem nós somos. Com isso, protegendo não só a ideia original do designer em suas dimensões econômica e moral (da integridade da expressão), mas também os interesses dos usuários (*wearers*) em adquirir o design para passar suas próprias mensagens; assegurando que a produção, venda e disposição dos produtos são consistentes com os valores do público de sustentabilidade e de respeito pela vida humana; alinhando o comércio global de moda com a identidade nacional ou cultural. (SCAFIDI, 2019)

Dessa forma, perpassa o pré-consumo, consumo e pós-consumo (SOUZA, 2020). Portanto, não se limita à análise de leis e regulamentos governamentais, incluindo também as regras de organizações públicas e privadas, e também as normas sociais de forma ampla (SCAFIDI, 2019).

No Brasil, a análise da indústria da moda se demonstra ampla e complexa, devido a ser um dos únicos países que, no setor têxtil e de confecção, reúne uma cadeia produtiva completa dentro de suas fronteiras, desenvolvendo etapas primárias, como a produção de

matéria prima (seda, algodão), bem como tecelagens e estamparias, e atua nos processos de criação, modelagem e confecção, e revela um importante comércio de artigos de moda para a economia do país. (SOUZA, 2020)

No Brasil, ainda que embrionárias, existem ideias na direção do reconhecimento da autonomia jurídica do direito da moda, porém ainda não existe uma legislação específica que regule o Fashion Law, logo a proteção jurídica das criações e dos estilistas de moda recorrem às legislações esparsas já existentes. Como citado no primeiro capítulo deste artigo, a criação de moda pode ser reconhecida como obra intelectual, logo se encontra sob o escopo da proteção jurídica da Propriedade Intelectual. (SOUZA, 2020)

A propriedade intelectual é um conjunto de direito jurídicos (sob a forma de direitos exclusivos) que visam a proteger o resultado da atividade intelectual nas áreas industrial, científica, literária e artística. Assim, a propriedade intelectual objetiva recompensar aqueles que criam ou inovam, conferindo-lhes direitos exclusivos que lhe permitem explorar suas obras ou invenções e obter a partir delas seu sustento ou lucros. Ademais, a propriedade intelectual é um gênero que abrange diversas espécies, tais como marcas, patentes, desenho industrial, direitos autorais (OMPI, 2022).

As duas grandes áreas da propriedade intelectual são a propriedade industrial e o direito de autor (OMPI, 2022), as quais são comumente utilizadas para a proteção jurídica das criações de moda, sendo que ambas as proteções possuem três requisitos: técnica, forma e utilidade. (COSTA NETTO, 2019)

Dois elementos fundamentais da diferenciação entre direito autoral e a propriedade industrial são: (i) direito autoral decorre das obras artísticas e literárias; (ii) o registro da obra no direito autoral não constitui, somente presume, a autoria (ou titularidade originária do direito), ao contrário da propriedade industrial, em que a formalidade do registro válido importa constituição (ou atribuição) do direito ao titular em relação ao privilégio de seu uso. (COSTA NETTO, 2019)

O direito autoral é uma das espécies dos direitos intelectuais, que compõem o gênero propriedade intelectual. Os direitos autorais, na terminologia usual no Brasil, são os direitos de autor e os direitos conexos. Dessa forma, o direito autoral é um conjunto de direitos jurídicos exclusivos para a proteção das obras literárias e artísticas, o qual objetiva a promoção da ciência, da cultura e das artes. Essa promoção pode se dar pela recompensa aos criadores pela criação de suas obras, por meio da concessão de direitos exclusivos sobre a obra. (GIACOMELLI, 2018; OMPI, 2022; SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

Direitos conexos (vizinhos ou análogos) são os concedidos ao autor de objeto que envolve criatividade, mas não é original. Objetivase a proteção à interpretação, produção, investimento e promoção de obras por pessoas dotadas dos conhecimentos técnicos relevantes. São regidos internacionalmente pela Convenção de Roma de 1961. (COSTA NETTO, 2019; OMPI, 2022)

É justo recompensar os criadores pelos seus esforços criativos, pois o direito autoral é não só um direito humano (previsto na Convenção de Berna e na Declaração Universal dos Direitos do Homem), como também um direito fundamental (previsto no art. 5º, incisos XXVII e XXIX, cláusula pétrea da Constituição Federal Brasileira de 1988).

Ao mesmo tempo, o reconhecimento do direito autoral constitui um ato deliberado de política governamental, visando a promover a criatividade e a disseminação e aplicação de seus resultados, além de incentivar o comércio leal, o que contribui para o desenvolvimento econômico, cultural e social. (OMPI, 2022)

Os direitos autorais são direitos exclusivos temporários concedidos pelo governo de cada país aos autores para o estímulo da criatividade, atribuídos com fundamento no interesse público. Dessa forma, cabe a cada país decidir o que protege ou não, dentro da ampla liberdade das decisões políticas, mantendo - de acordo com o interesse público - zonas de liberdade (em que a criação descoberta está à disposição de todos) e zonas que se pode atribuir ao autor um

privilégio temporário (pois o diálogo social é compatível com esse exclusivo por prazo limitado). (SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

Apesar de sua natureza jurídica e de não se tratar de um direito real civil de propriedade, o direito autoral é um direito de propriedade, no sentido constitucional, e por isso deve respeitar a função social, pois atualmente, o direito de propriedade evolui à medida que possa ser exercido não somente para possibilitar a justa recompensa individual, concedendo segurança e conforto ao seu titular (e seus protegidos), mas também para a função construtiva na melhoria das condições de vida do conjunto social. (COSTA NETTO, 2019)

O papel do autor na qualidade de criador da obra é central, de acordo com a Convenção de Berna, logo lhe são concedidos direitos patrimoniais e morais sobre sua obra. Os direitos autorais morais antecedem historicamente os patrimoniais na consciência de seus titulares (a partir da reivindicação da individualidade de sua obra pelo autor), porém os patrimoniais antecedem na tutela jurídica. (COSTA NETTO, 2019; OMPI, 2022)

Os direitos patrimoniais existem para permitir a exploração econômica do autor por sua obra, cabendo ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra (art. 28 da LDA). Em geral, incluem os direitos de reprodução, distribuição, comunicação ao público, tradução e adaptação da obra. Historicamente, são a gênese dos direitos autorais, com antecedente no Estatuto da Rainha Ana (1710) e com sua consagração na Constituição dos Estados Unidos da América de 1788. Ressalta-se que a importância econômica dos direitos autorais advém do pagamento pelo uso destes ativos. (AFONSO, 2009; RODRIGUES, 2022; SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020; OMPI, 2022)

Atualmente, no Brasil, consta na Constituição Federal uma garantia institucional do direito autoral como direito exclusivo hereditável e temporário, tendo sido somente o aspecto patrimonial sido contemplado. Demonstra-se a preocupação patrimonial constitucional a partir da reserva ao autor da utilização pública garantida pelo exclusivo aproveitamento econômico da obra. (SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

Os direitos pessoais (morais) protegem os interesses pessoais do autor em relação à sua obra, protegendo a paternidade e a reputação do autor, logo respeita aspectos intrínsecos à pessoa e são abrigados pelo direito de personalidade do Código Civil brasileiro. Dessa forma, o direito moral se relaciona com a personalidade do autor, de modo a reivindicar a autoria da obra, conservá-la, assegurar sua integridade, modificá-la e retirá-la de circulação, dentre outros (art. 24 da LDA). Assim, são os direitos responsáveis pela preservação do vínculo pessoal do autor com sua obra, e dividem-se em direito de paternidade, direito ao ineditismo, à integridade, à modificação, ao arrependimento e ao acesso. (COSTA NETTO, 2019; OMPI, 2022; RODRIGUES, 2022; SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020).

Na atualidade, os direitos autorais, são regidos internacionalmente pela Convenção de Berna relativa à Proteção de Obras Literárias e Artísticas, e nacionalmente pela Lei n. 9.610/1998. (OMPI, 2022)

Quanto à legislação brasileira, em virtude da acentuada evolução da matéria, refletida no progresso tecnológico, nas convenções internacionais firmadas pelo Brasil, na significativa ampliação inserida na Carta Constitucional de 1967, da abrangência do direito exclusivo de titularidade do autor para a acepção genérica “utilização” (e não mais apenas “reprodução” de obra intelectual, bem como da profusão de textos legais esparsos promulgados entre o início da vigência do Código Civil de 1916 e os cinquenta anos que se seguiram sob sua égide, surgiu a ideia de elaboração de um Código de Direito de Autor e Conexos, resultando seu Anteprojeto, constituído de 351 artigos, dividido em 16 títulos, precedido por minuciosa exposição de motivos, publicado em 1967. (COSTA NETTO, 2019)

A revisão do código supracitado se deu por José Carlos Moreira Alves, transformou-o, com a inserção de poucas emendas, na Lei n. 5.988/1973, que permaneceu em vigor durante os 25 anos seguintes à sua promulgação, apresentando 134 artigos e 9 títulos. (COSTA NETTO, 2019)

No âmbito constitucional brasileiro, o direito de autor é protegido como direito e garantia individual desde 1891, encontrando-se atualmente (na Constituição de 1988) no art. 5º, em especial nos incisos IV, V, IX, X, XXII, XXIII, XXIV, XXVII, XXIX e XXVIII, *a e b*, bem como art. 215. (COSTA NETTO, 2019)

Ante a nova realidade constitucional e as necessidades de atualização legislativa decorrentes da evolução tecnológica, com o surgimento e incremento mundial, na década de 1990, das novas mídias digitais e da rede de computadores (internet), foi promulgada a nova lei reguladora da matéria: a Lei 9.610/1998. Em 2003, o Código Penal e o Código de Processo Penal também se enrijeceram em relação a penas para certas modalidades de violação autoral, em especial para fortalecer o combate à denominada “pirataria”. (COSTA NETTO, 2019)

A entidade intergovernamental encarregada de promover a proteção do direito autoral (e a propriedade industrial) é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Ademais, a Organização Mundial do Comércio (OMC) tornou-se a entidade central reguladora dos direitos autorais, porque condiciona a participação no comércio internacional à aceitação do Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS). Portanto, os países deixam de ser livres para ponderar as vantagens desse acordo, porque são forçados a aceitá-lo se querem intervir no comércio internacional: consuma-se a mercantilização do direito autoral, que passa a ser mero acessório do comércio. (SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

Existem dois sistemas de proteção do direito autoral atualmente, o *copyright* e o *droit d'auteur* (direito de autor).

Ambos os sistemas tiveram sua origem com a proteção ao autor, pois objetivavam incentivar a criação e assegurar ao criador benefícios econômicos decorrentes da exploração de suas produções, bem como fundamentaram sua construção nos conceitos de autoria e de originalidade. Assim, o princípio fundamental se dirige a reconhecer ao autor a absoluta e exclusiva titularidade sobre a obra intelectual que produzir. No entanto, os sistemas divergem quanto à sua proteção principal. (COSTA NETTO, 2019; SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020).

O principal sujeito da proteção autoral conferido pela legislação nacional é o autor, criador da obra protegida, pois no Brasil, enquanto país de *civil law*, adota-se o sistema *droit d'auteur* (direito de autor), por isso um sistema denominado subjetivo. Essa é a justificação clássica, focada no direito cultural, a qual objetivava recompensar o autor e incentivá-lo a continuar sua produção, porém o direito de autor recompensa simplesmente o contributo que é trazido ao acervo cultural existente. (AFONSO, 2009; SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

Dessa forma, no direito de autor, o autor ocupa a centralidade da proteção, sendo a obra vista como uma manifestação da personalidade do autor, gerando direitos morais de caráter inalienável e irrenunciável, sofrendo também os direitos patrimoniais influência dessa visão humanista ou personalista do direito de autor, que determina a imposição de certas restrições à plena disponibilidade dos direitos de conteúdo econômico. (SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

Esse sistema evolui para ser adotado em todo o mundo, partiu da tradição jurídica continental europeia e latina. Tem como proteção internacional a Convenção de Berna de 1886 (COSTA NETTO, 2019)

Um dos requisitos do direito autoral é a originalidade, a qual é interpretada de forma diferente nos dois institutos. No *droit d'auteur* é mais forte, exige que a obra reflita a personalidade do autor, enquanto no *copyright* é mais fraco, variando entre habilidade, trabalho e julgamento. (OMPI, 2022)

Nos países de *common law*, como os Estados Unidos, adota-se o sistema *copyright*, em que se protege (principalmente) a obra, proibindo-se a cópia, por isso um sistema denominado objetivo. Assim, o autor é tratado como mero titular do monopólio econômico, tendo como base internacional a Convenção Universal de 1952 (COSTA NETTO, 2019; SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020).

Entretanto, cada vez mais o eixo de proteção do direito de autor se desloca do autor (ou artista) para a empresa de *copyright*, cedendo cada vez mais a intenção de proteção do autor à proteção do investimento, com um alinhamento progressivo e rápido ao sistema de *copyright*.

Ressalta-se que a tendência é a uniformização dos sistemas entre as nações. (COSTA NETTO, 2019; SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

Dessa forma, a regulação internacional dos direitos autorais se dá atualmente por duas convenções: Convenção de Berna de 1886 (*droit d'auteur*) e a Convenção Universal de 1952 (*copyright*). Entretanto, Berna possui amplo domínio, com a integração de 184 países. Quanto aos direitos conexos, o diploma internacional regulador é a Convenção de Roma de 1961. (COSTA NETTO, 2019)

Na indústria da moda, é pacífico o entendimento de aplicação do direito autoral às estampas, desenhos de personagens, e o design de joias. (PORTILHO, 2015)

A propriedade industrial é regida internacionalmente pela Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Intelectual, e nacionalmente pela Lei 9.279/ 1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), tendo por objeto: patente, desenho industrial, marca, o nome comercial, indicação geográfica e a repressão da concorrência desleal. (COSTA NETTO, 2019; OMPI, 2022)

A patente, prevista no art. 42 da LPI, é um título de propriedade temporária (um direito) conferido pelo Estado ao depositante do pedido, o qual garante ao titular exclusividade de exploração do objeto da invenção, protegendo-se a função prática do objeto. Assim, o inventor descreve, detalhadamente, seu invento ao INPI e esse órgão concede ao inventor o direito de explorar seu invento, em todo o território nacional, com exclusividade. Findo o prazo de vigência da patente, a tecnologia cai em domínio público, para benefício da sociedade como um todo. (PORTILHO, 2015)

As patentes têm sido concedidas na indústria da moda desde 1236, tanto às invenções relativas a objetos e máquinas que auxiliam a produção das criações, quanto aos artigos produzidos pela indústria da moda, a exemplo da crinolina (*bustle*), do suporte de seios (*breast supporter*), bem como as inovações em fios e tecidos na indústria têxtil. Entretanto, nem todos os segmentos da indústria da moda protegem suas criações por meio de patentes, sendo o têxtil e o calçadista os segmentos que mais as utilizam, e as confecções, joias e artefatos de

couro quase não as utilizam, pois sua força está no design de seus produtos, e a tecnologia são os tecidos. (PORTILHO, 2015)

O desenho industrial, previsto no art. 95 da LPI, é um título de propriedade temporária, concedido pelo governo ao autor do objeto de design para que possa explorá-lo com exclusividade pelo prazo máximo de 25 anos, podendo ser concedida a formas bidimensionais ou tridimensionais por meio de registro, protegendo-se a forma externa do objeto, cujos requisitos são novidade, originalidade e a possibilidade de fabricação industrial. Portanto, excluem-se os objetos de arte (as peças únicas) e os construídos artesanalmente. (PORTILHO, 2015)

A exemplo, na indústria da moda foi concedida a “patente de modelo industrial” da sandália Havaiana, e o desenho industrial a tecidos rendados (DIs 7101282-6, 7101283-4 e 71001284-2). Podem ser registradas peças de roupas, a exemplo da calça comprida (DI 6800316-1) e do casaco (DI 7103044-1), cujos titulares são os próprios designers, bem como pode ser registrada apenas uma parte distintiva da roupa, a exemplo de um bolso de calça jeans (DI 6501611-4). Ressalta-se que a indústria calçadista é uma das que mais se utiliza dessa proteção, a exemplo da sapatilha (DI 6504869-5) e do Crocs (DI 6800166-5). Ademais, encontra-se essa proteção a carteiras (DI BR 30 2012 004289-5), bolsas (DI BR 30 2012 004289-5), malas (DI 7000255-0), joias (DI 6601733-5). (PORTILHO, 2015)

As configurações aplicadas em bolsos, desde que distintivas, podem ser registradas também como marca, a exemplo do bolso da calça Levi's. A marca, prevista no art. 122 da LPI, é um sinal distintivo que pode ser apresentado sob formas variadas, capaz não só de identificar produto e/ou serviço, mas também de diferenciá-lo de outros da mesma origem, ou de origem diversa, no mesmo segmento ou em segmento afim ou ainda diferente. Ressalta-se que as marcas protegem não só os nomes dos produtos e das empresas, mas também as criações da indústria da moda. (PORTILHO, 2015)

A necessidade de proteção jurídica por marcas está originariamente ligada à indústria da moda, pois (embora tenham

surgido na antiguidade) adquiriram sentido econômico e comercial na Idade Média, garantindo a origem e a qualidade dos produtos, devido ao elevado número de falsificações desde essa época. Atualmente, a marca possui uma função típica concorrencial, em que os produtos são aceitos e acreditados em função da marca que ostentam. (PORTILHO, 2015)

A indicação geográfica se configura como um bem jurídico que agrega valor a produtos tradicionais vinculados a determinados territórios, influenciando a economia local e protegendo os interesses da coletividade, logo contribui para o desenvolvimento socioeconômico do próprio local. A exemplo tem-se a renda de agulha em lacê DIVINA PASTORA e o couro acabado do VALE DO SINOS. (PORTILHO, 2015)

Segredo de negócio, previsto no art. 195, incisos XI e XII é o conhecimento utilizado na atividade industrial, de caráter industrial ou comercial, de acesso restrito, provido de certa originalidade, lícito, transmissível a terceiros, não protegido por patente, cuja reserva representa valor econômico para o seu detentor, o qual exterioriza o seu interesse na preservação do sigilo através de providências razoáveis. O segredo deve ser guardado não só pela natureza da informação, mas também por sua relevância enquanto fator de predominância técnica ou negocial sobre a concorrência, independentemente do fato de ele já ser efetivamente utilizado na prática. (PORTILHO, 2015)

Na indústria da moda, o segredo de negócio se aplica às indústrias têxteis e de confecções quanto à lista de fornecedores-chave e clientes essenciais, uso de ferramentas de software para o design, logística da cadeia de valor, processos e invenções mantidas sob sigilo e modelos de gestão (quando utilizam software). A exemplo, a Zara utiliza sistema de tecnologia de informação própria para encurtar seu ciclo de produção. (PORTILHO, 2015)

Pode ser que a técnica ou os símbolos utilizados pelo estilista não sejam exclusivos dele, e sigam uma tendência de moda, porém o conjunto da obra (*tradedress*) deve ser protegido, ou seja, a imagem reproduzida através da técnica e dos materiais adotados pelo estilista

por serem de tal modo peculiares, que alguém externo à relação reconhecesse o trabalho. (SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

Ademais, existe a possibilidade de uma proteção cumulativa, se a criação preencher os requisitos tanto da propriedade industrial quanto do direito de autor, deve ser concedida a proteção da criação por ambos os regimes. Assim, as criações que estão protegidas por desenho industrial e direito autoral, podem também ser registradas como marcas tridimensionais, a exemplo da embalagem do “Perfume do Brasil Breu Branco” da empresa Natura Cosméticos S/A, que se encontra registrado no INPI como marca tridimensional (registro n. 82566135816) e como desenho industrial (DI 6301930-2). (PORTILHO, 2015; SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

Ainda, mesmo quando a criação de moda não estiver protegida por um dos institutos da propriedade industrial, nem pelo direito autoral, existe a previsão no art. 2º, inciso V da LPI, da possibilidade de o criador defender seus direitos por meio da repressão à concorrência desleal, a qual pode ser utilizada subsidiariamente sempre que ocorrer uma das modalidades de infração aos direitos de propriedade intelectual sobre as criações da indústria da moda. Assim, a legislação autoral busca reprimir atos lesivos aos direitos autorais, como é o caso da imitação substancial ou a reprodução total, sem autorização, de obra intelectual alheia, conforme determinam os artigos 102 e 103 da LDA, bem como o artigo 184 do Código Penal. (PORTILHO, 2015; SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

4. ANÁLISE JURÍDICA DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DIREITO AUTRAL COMO PROTEÇÃO ÀS CRIAÇÕES DE MODA NO BRASIL

O Brasil não possui legislação específica acerca do *Fashion Law*, logo o presente artigo utiliza-se das legislações já existentes para analisar a possibilidade jurídica da proteção das criações de moda pelo direito autoral.

A análise que se produz no presente capítulo depende, primordialmente, do conceito de moda, o qual não se faz definitivo no âmbito jurídico.

Caso considere-se que moda é arte, não há necessidade de qualquer discussão ou interpretação, em vista da proteção expressa às obras artísticas do art. 7º, inciso I da Lei 9.610/1998. Caso considere-se as criações de moda como análogas aos livros, a proteção também é expressa às obras literárias, conforme o artigo supracitado. Considerando-se tratem-se as criações de moda como criações do espírito (*caput* do artigo supracitado) também possui proteção expressa. Ressalta-se que ante a omissão legislativa, o juiz poderá decidir de acordo com a analogia, conforme art. 4º da LINDB (DL 4.657/1942), a qual se aplica no presente caso ante a semelhança no processo de criação de um livro e de uma criação de moda.

Entretanto, caso não se considere que moda se enquadra nas definições supracitadas, existe espaço para debate e interpretação. Portanto, propõe-se esse artigo a trazer uma interpretação da legislação autoral brasileira, a fim de demonstrar a possibilidade de aplicação da proteção jurídica do direito de autor às criações de moda.

A definição de obra tanto no âmbito internacional, Convenção de Berna (art. 2º), quanto no âmbito nacional, Lei n. 9.610/1998 (art. 7º), contém rol exemplificativo, o que possibilita o enquadramento da criação de moda como obra protegida, desde que cumpra os requisitos dessas legislações. Ademais, o art. 8º da LDA enumera, de forma categórica, as obras que não podem ser protegidas, sendo que as criações de moda não se encontram nesse artigo, o que corrobora a possibilidade de proteção jurídica das criações de moda pelo direito autoral. (PORTILHO, 2015)

A legislação brasileira de direito autoral protege as criações do espírito, tendo sido demonstrado o processo de criação de uma peça de vestuário, demonstra-se que se enquadra nessa definição, logo passível de proteção de direito de autor.

A Convenção de Berna em seu artigo 2º prevê que as obras de desenho se enquadram no conceito de obra, logo são protegidas pelo

direito autoral, o que também se encontra previsto no art. 7º, inciso VIII da Lei 9.610/1998. Portanto, o desenho inicial de moda (croqui) deve ser protegido, por se tratar (em si) de uma ilustração de um estilista de moda, a qual poderá ser posteriormente uma peça de vestuário.

Ressalta-se que nem todas as criações de moda devem ser incluídas no rol de proteção do direito autoral.

Inicialmente, a proteção deve abarcar somente os designs de estilistas de moda, não todo e qualquer desenho ou criação de moda produzida por qualquer pessoa, pois seria demasiada vedação à liberdade de expressão. Portanto, as criações feitas pela pessoa em seu cotidiano não estariam sob a proteção do direito autoral, enquanto as criações de moda dos estilistas de moda que foram expressas por qualquer meio, se encontram protegidas.

Tendo em vista a necessidade de uma rápida renovação das peças de vestuário no sistema *fast fashion*, muitos estilistas recorrem à reprodução, pura e simples, de seus estilos passados. A exemplo, cita Svendsen (2010) acerca do estilista Martin Margiela, quem repetiu suas criações anteriores em novas coleções e exigiu que fosse “novo”. Nesse caso, a proteção ao direito autoral dessa criação deve ser concedida desde a primeira aparição da peça, não podendo configurar a reprodução em ano posterior como uma nova proteção.

Ademais, as peças de vestuário que se tratam de produto de violações a direitos autorais também não se enquadram, naturalmente, no rol de proteção, sendo vedadas pelo art. 184 do Código Penal brasileiro (Decreto-Lei n. 2.848/1940).

Quanto ao Direito Comparado, tratando-se inicialmente dos países de *civil law*, no direito francês, as criações de moda foram acolhidas pelo direito de autor desde 1992. No direito italiano, as criações de moda podem ser protegidas cumulativamente como desenho industrial e direito de autor, o último se aplica se houver um caráter criativo e valor artístico. No direito alemão, a jurisprudência já havia admitido a proteção autoral para joias, mas não há consenso com relação aos demais tipos de criações. (SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

No âmbito da União Europeia, em 2019, a Terceira Seção do Tribunal de Justiça Europeu proferiu uma decisão por solicitação do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal acerca dos direitos de autor reivindicados a modelos de vestuário, o qual se opôs a criação de legislação nacional que confira a proteção do direito de autor a modelos de vestuário pelo efeito visual próprio e marcante do ponto de vista estético, extravasando o fim utilitário que servem, pois o caráter estético é problemático, na medida em que esse efeito estético é o resultado da sensação intrinsecamente subjetiva de beleza vivida por cada pessoa que olha para esse modelo. (SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

Portanto, a proteção do direito de autor às criações de moda não será automática no âmbito da União Europeia, pois só pode ser admitida em algumas situações. O art. 17 da Diretiva n. 98/71 estabelece que o âmbito da proteção e as condições em que é conferida pelo direito de autor, incluindo grau de originalidade exigido, são determinados por cada Estado-Membro. A jurisprudência do Tribunal de Justiça decide que, para que o objeto seja original, é necessário e suficiente que reflita a personalidade do seu autor, manifestando as escolhas livres e criativas do autor. Assim, as criações de moda só constituem obras protegidas pelo direito de autor quando apresentam suficiente originalidade. (SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

Tratando-se dos países de *common law*, o *copyright* norte-americano, alguns elementos das criações de moda podem ser protegidos por esse regime, tais como padronagens de tecidos e obras de arte visual reproduzidas em artigos fabricados e comercializados, desenhos de joias, porém o *design* é protegido por direitos autorais como obra de arte aplicada, sendo que constam projetos de lei para regulá-los especificamente. (SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

No Brasil, a proteção das criações de moda pelo direito de autor não é matéria pacífica. Entretanto, os tribunais têm sido mais favoráveis com relação a algumas modalidades de criação, enquanto outras existe certa relutância em reconhecer o caráter de obra

artística, devido à prevalência do caráter utilitário. (SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

Assim, a jurisprudência brasileira tem mais facilmente reconhecido que joias são criações artísticas protegidas pelo direito de autor, porém também consta jurisprudência no sentido de reconhecimento dessa proteção jurídica aos desenhos de artigos de vestuário, a despeito de que ambas encontram relutância. Quanto às criações de acessórios, como bolsas e sapatos, o caráter utilitário pode se sobrepor ao artístico, assim como na jurisprudência dos desenhos de peças de vestuário. (SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

Entretanto, em razão das tendências de moda, existe jurisprudência no sentido de considerar lícitas as semelhanças entre as criações de moda, quando efetivamente decorrem da observância de tendências de moda, o que não configura concorrência desleal, mas mera situação de concorrência mercadológica. (SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

No caso Hermès, em 2016, o voto do relator reconheceu que as bolsas Hermès são criações artísticas originais, de cunho estético, incluindo-se no âmbito de proteção jurídica do direito autoral, pois as características singulares impressas nas bolsas Hermès as tornaram mundialmente conhecidas como sinônimo de elegância e de beleza, logo essas bolsas têm valor por sua natureza artística, servindo muito mais como objeto de adorno e ostentação, permanecendo seu aspecto funcional e utilitário em segundo plano. (SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

Portanto, essa decisão reconheceu a possibilidade da dupla proteção, tanto pela Lei de Direito Autoral como pela Lei de Propriedade Industrial, em obras/criações que possuam ao mesmo tempo o caráter estético e a conotação utilitária. Assim, os artigos e acessórios de moda, uma vez originais em sua forma de expressão, são considerados criações artísticas, no mundo industrial e globalizado. (SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

Ressalta-se que a proteção jurídica do direito autoral se faz necessária aos objetos de arte (as peças únicas) e aos construídos

artesanalmente, em especial os estilistas (ou criadores de moda) iniciantes, ou que não possuem qualquer das outras proteções jurídicas (que requerem registro, logo mais longas e trabalhosas), para que também possam estar protegidos das violações a direitos autorais, a exemplo do caso brasileiro do biquíni de crochê criado pela artesã Solange Ferrarini na Bahia. (PORTILHO, 2015)

Quando a propriedade de uma criação de moda depende exclusivamente de registro para ser comprovada (casos de propriedade industrial), enfraquece-se a defesa de pequenos empreendedores de moda, que estão iniciando no ramo e não possuem condições econômicas de arcar com os registros de todas as suas criações.

A exemplo, tem-se a decisão da 14^a Câmara Cível de Minas Gerais em 2010, na Apelação Cível 1.0024.06.308292-9/001, em que a autora desenhava e comercializava joias artesanais reconhecidas no país, tendo firmado parceria com a ré para comercialização de suas criações, logo a autora enviava os desenhos e a ré as reproduzia, porém quando a autora propôs receber parte dos lucros advindos das vendas, a ré rompeu o acordo, não enviando qualquer pagamento pela comercialização das joias, por isso ajuizou-se a ação. Em sua defesa, a ré alegou que a autora não havia comprovado ser proprietária das joias por não ter apresentado registro de desenho industrial no INPI, o qual se fazia indispensável para prova de propriedade e exclusividade de uso. (SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

Portanto, a aplicação da proteção do direito de autor às criações de moda fomenta a criação e auxilia a entrada dos artistas iniciantes no mercado da moda, e o benefício de incentivo à invenção e desenvolvimento da moda brasileira trará competitividade ao mercado local, pois países em que as criações de moda são mais tradicionais e mais difundidas já possuem essa proteção (como França e Itália), o que corrobora para o desenvolvimento da economia brasileira e, conseqüentemente, da economia global, por meio da indústria da moda.

Ante o exposto, é possível a cumulação da proteção por desenho industrial com a proteção do direito de autor desde que os requisitos de

ambos os regimes sejam atendidos. Assim, a obra artística produzida em escala industrial não perde a sua proteção pelo direito de autor. Portanto, a proteção da obra utilitária pelo desenho industrial não impede que a forma artística dessa obra seja protegida pelo direito de autor. Entretanto, a proteção autoral à criação de moda não deve ser automática, pois essa proteção é reservada aos objetos que merecem ser qualificados de obras. Esse princípio deve ser aplicado em razão da natureza da criação (da função que ela desempenha), pois a originalidade é também requisito geral para a tutela legal do desenho industrial. (SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

A lei só permite a entrada no direito de autor das obras de arte aplicada quando o seu caráter artístico prevalecer sobre a destinação industrial do objeto. Dessa forma, se a forma for indissociável do efeito técnico ou funcional, nem mesmo a forma literária ou plástica poderia ser tutelada pelo direito de autor, pois isso significaria uma indevida intromissão no campo da técnica. Assim, quando a realização de um objeto tiver sido determinada por considerações técnicas, por regras ou por outras limitações, que não deixaram margem para o exercício da liberdade criativa, não se pode considerar que esse objeto tenha a originalidade necessária para poder constituir uma obra. (SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

Nesse sentido, se a criação foi concebida para ser produzida em larga escala e com finalidade utilitária, deve ser tratada como desenho industrial, desde que atendidos os requisitos materiais e formais estabelecidos pela Lei de Propriedade Industrial. Entretanto, se a criação foi concebida com o caráter de obra de arte, deve assim ser tratada mesmo que seja reproduzida e comercializada como parte de um desenho industrial. Assim, a proteção de obras utilitárias não impede que a forma artística esteja protegida pelo direito de autor, desde que o caráter artístico possa ser dissociado do caráter técnico. (SANTOS; JABUR; ASCENSÃO, 2020)

Dessa forma, resta demonstrada a possibilidade da proteção do direito de autor às criações de moda no Brasil, porém impera a insegurança jurídica acerca de quais criações serão protegidas, sendo

que essa proteção não pode se limitar a ser concedida com base na política ou em decisões judiciais. Portanto, necessita-se de uma legislação específica que regule a matéria, a qual conceda a proteção cumulativa da propriedade industrial e do direito de autor a criações de moda específicas.

5. CONCLUSÃO

A aplicação do direito de autor pode ser tanto por legislação, quanto pela interpretação jurisprudencial, porém como atualmente não existe legislação específica, tampouco proteção expressa em legislações internacionais ou nacionais, aplicadas no Brasil, acerca das criações de moda, a proteção brasileira tem sido exclusivamente jurisprudencial, o que afasta a segurança jurídica.

Portanto, demonstra-se a necessidade de uma legislação específica no Brasil para as criações de moda, seja para que se siga a tendência internacional, em especial nos países de *civil law*, seja para garantir a competitividade do mercado brasileiro de moda na economia global.

A inexistência de legislação específica no Brasil acerca do *Fashion Law* faz com que as criações de moda não tenham a proteção jurídica necessária ao desenvolvimento da indústria da moda nacional, o que afeta os possíveis proveitos econômicos que essa proteção proporcionaria ao Brasil e, conseqüentemente, à economia mundial.

Entretanto, a ausência de legislação específica não liquida a possibilidade jurídica de proteção das criações de moda pelo direito de autor.

Ainda que essa possibilidade esbarre na necessidade de um conceito de moda, o qual não se faz consensual, o processo de criação de uma criação de moda (produto/obra) demonstra que se trata de uma criação do espírito, enquadrando-se na proteção do *caput* do art. 7º da Lei 9.610/1998, bem como em seus incisos a depender da definição aplicada.

Ademais, no direito comparado, a tendência dos países, em especial os países de *civil law*, tem sido a concessão da proteção do direito de autor às criações de moda, sendo que países como a França já possuem legislações que expressamente protegem essas obras.

Quanto à doutrina, por mais que se encontrem divergências doutrinárias, reconhece-se a necessidade da proteção jurídica das criações de moda pelo direito autoral, bem como a de uma proteção cumulativa entre a propriedade industrial e o direito autoral.

O direito autoral fomenta a economia brasileira, e a indústria da moda nacional, em especial protegendo-se os designers independentes que estão iniciando no mercado, com enfoque nos objetos de arte (peças únicas) e construídos artesanalmente.

Destarte, no âmbito legislativo, doutrinário e jurisprudencial existe a possibilidade de aplicação da proteção jurídica do direito autoral às criações de moda no Brasil.

REFERÊNCIAS

AFONSO, Otávio. **Direito Autoral: conceitos essenciais**. Barueri: Manole, 2009.

BOUCHER, François. **História do vestuário no Ocidente**. São Paulo: Cosac Naif, 2010.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 29 mar. 2023.

BRASIL. **Decreto nº 48.458, de 4 de julho de 1960**. Promulga a Convenção Universal sobre Direito de Autor, concluída em Genebra, a 6 de setembro de 1952. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-48458-4-julho-1960-387886-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 29 mar. 2023.

BRASIL, **Decreto nº 57.125, de 19 de outubro de 1965**. Promulga a Convenção Internacional para proteção aos artistas intérpretes ou executantes, aos produtores de fonogramas e aos organismos de radiodifusão. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-57125-19-outubro-1965-397457-publicacao-original-1-pe.html#:~:text=Promulga%20a%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20Internacional%20para,e%20aos%20organismos%20de%20radiodifus%C3%A3o>. Acesso em: 29 mar. 2023.

BRASIL, **Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992**. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0635.htm#:~:text=DECRETO%20No%20635%2C%20DE,14%20de%20julho%20de%201967. Acesso em: 29 mar. 2023.

BRASIL, **Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Código Penal. Rio de Janeiro: Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm. Acesso em: 29 mar. 2023.

BRASIL, **Decreto-Lei nº 75.699, de 6 de maio de 1975**. Promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho de 1971. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d75699.htm#:~:text=DECRETO%20No%2075.699%2C%20DE,24%20de%20julho%20de%201971. Acesso em: 29 mar. 2023.

BRASIL, **Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916**. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm. Acesso em: 29 mar. 2023.

BRASIL, **Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973**. Regula os direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5988.htm. Acesso em: 29 mar. 2023.

BRASIL, **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 29 mar. 2023.

BRASIL, **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm. Acesso em: 29 mar. 2023.

BRASIL, **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 29 mar. 2023.

COSTA NETTO, José Carlos. **Direito autoral no Brasil**. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

FERRONATO, Priscilla Boff; FRANZATO, Carlo. Open Design e Slow Fashion para a Sustentabilidade do Sistema Moda. **ModaPalavra E-periódico**, Cidade, ano 9, edição especial, 2015.

FLUSSER, Vilém. **A arte: o belo e o agradável**. Théâtre du Centre, Aix-en-Provence, 1975-1976.

GIACOMELLI, Cinthia; BRAGA, Cristiano; ELTZ, Magnum. **Direito Autoral**. Porto Alegre: SAGAH, 2018.

MANSO, Eduardo J. Vieira. **O que é direito autoral**. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1992.

MARTINS, Leilane; MARTINS, Sérgio. O papel social da renovação estética por meio da hibridação entre moda e arte. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM DESIGN E MODA, 2., 2015. **11º Colóquio de Moda – 8ª Edição Intenacional**.

ONU, **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. Adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (resolução 217 A III) em 10 de dezembro 1948. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em: 29 mar. 2023.

OMPI. **Curso Avançado em Direitos Autorais e Direitos Conexos**. OMPI, 2022.

PORTILHO, Deborah Marques de Souza. **A propriedade intelectual na indústria da moda: formas de proteção e modalidades de infração**. 2015. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2015.

RECH, Sandra Regina. **Estágios do Produto de Moda**. XXIII Encontro Nac. de Eng. De Produção. UDESC: Ouro Preto/MG, 2003.

RODRIGUES, Yasmin Pasini. **O direito autoral em caso de cópia por empresas *fast fashion***. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2022.

SANTOS, Manoel; JABUR, Wilson; ASCENSÃO, José. **Direito autoral**. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

SCAFIDI, Susan. Towards a jurisprudence of fashion. **Fashion Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal**, v. XXIX, 2019.

SOUZA, Regina Cirino Alves Ferreira de. **Criminal fashion law: Intervenção penal na indústria da moda**. 2020. Tese (Doutorado em Direito Penal) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

SVENDSEN, Lars. **Moda: uma filosofia**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010.

OS GRAUS DE PROTEÇÃO DAS MARCAS NO BRASIL: A VISÃO JURISPRUDENCIAL

OS GRAUS DE PROTEÇÃO DAS MARCAS NO BRASIL: A VISÃO JURISPRUDENCIAL

*Marlon Tomazette*²⁸⁶

1. INTRODUÇÃO

Quem exerce uma atividade econômica no mercado precisa se diferenciar de outros exercentes de atividades econômica, especialmente dos seus concorrentes. Para tanto, o direito reconheceu a existência de diversos sinais distintivos, dentre os quais ganha importância a marca.

Com efeito, muitos agentes econômicos usam marcas para identificar seus produtos ou serviços junto ao público. Ocorre que a marca é um bem imaterial e não é possível aplicar o regime jurídico da propriedade de bens corpóreos a elas. Dentro dessa ideia, as marcas se submetem a um regime de propriedade próprio, que é a propriedade intelectual e mais especificamente a propriedade imaterial.

Diante dessa situação, é importante entender em que medida esse regime é aplicado e qual é o grau de proteção que é assegurado à marca. Para tanto, é necessário entender o que é uma marca e qual é o seu regime jurídico. Além disso, é fundamental, estudar as situações especiais em que não será aplicável integralmente o regime jurídico padrão das marcas.

2. MARCAS: CONCEITO E FUNÇÃO

A marca identifica visualmente produtos ou serviços, “é o sinal apostado a um produto, uma mercadoria, ou o indicativo de um serviço,

286 Professor titular do programa de Mestrado e Doutorado do Centro Universitário de Brasília - CEUB. Doutor e Mestre em Direito no Centro Universitário de Brasília (CEUB). Professor de Direito Comercial no UniCEUB no Instituto de Direito Público (IDP). Procurador do Distrito Federal e Advogado.

destinado a diferenciá-lo dos demais²⁸⁷. No direito brasileiro, o artigo 122 da Lei 9.279/96 afasta o registro de marcas olfativas, gustativas ou sonoras, exigindo o caráter visual nas marcas. A marca não precisa identificar a origem do produto ou serviço (o empresário que trabalha com o produto ou serviço), ela precisa apenas diferenciar um produto ou serviço de outros produtos ou serviços, visualmente²⁸⁸. Exemplos: Americanas, Omo, Minerva, Sorriso, Signal, big mac, etc.

Maurício Lopes de Oliveira²⁸⁹ afirma que a marca tem duas funções: função distintiva e função de indicação de procedência, isto é, ela distingue um produto ou serviço de outro e serve para indicar ao consumidor a origem do produto ou serviço, não necessariamente com a indicação concreta do seu fabricante. As marcas não necessariamente indicam a qualidade do produto ou serviço, mas indicam sua proveniência que serve de referencial para o consumidor no que diz respeito à qualidade²⁹⁰.

Para o empresário as marcas funcionam como meios de atrair clientela distinguindo os produtos ou serviços em relação aos dos seus concorrentes²⁹¹. Ela serve também para resguardar os interesses do consumidor em relação à qualidade ou proveniência de determinado produto ou serviço, ou seja, a marca é um referencial para o consumidor poder fazer suas escolhas. Em suma, a marca tem uma dupla finalidade: resguardar os direitos do titular e proteger os interesses do consumidor²⁹².

287 FRANCO, Vera Helena de Mello. *Manual de Direito comercial*. São Paulo: RT, 2001, v. 1. São Paulo: RT, 2001, V. 1, p. 132.

288 FERRARA JÚNIOR, Francesco. *Teoría Jurídica de la hacienda mercantil*. Traducción por José María Navas. Madrid: Revista de derecho privado, 1950, p. 218.

289 OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *Propriedade industrial: o âmbito de proteção da marca registrada*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 4-7.

290 VIVANTE, Cesare. *Trattato di diritto commerciale*. 5 ed 3. ristampa. Milano: Casa Editrice Dottore Francesco Vallardi, 1935, v. 3, p. 27.

291 RIPERT, Georges e ROBLOT, René. *Traité élémentaire de droit commercial*. 5 ed. Paris: Librairie Générale de droit e jurisprudence, 1963, p. 259.

292 REQUIÃO, Rubens. *Curso de Direito comercial*. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, v. 1, p. 215.

3. AQUISIÇÃO DE DIREITOS SOBRE UMA MARCA

As marcas são bens incorpóreos, que na economia moderna possuem um grande valor, sendo fundamental definir como se adquirem direitos sobre uma marca e o que tipo de proteção tais direitos asseguram ao titular da marca.

Para que uma pessoa adquira direitos sobre determinada marca é essencial o seu registro, que no caso brasileiro, ocorre no INPI (Instituto Nacional De Propriedade Industrial). O registro da marca, na legislação nacional, é atributivo, isto é, tem caráter constitutivo dos direitos sobre ela²⁹³, assim como no direito francês a partir de 1964²⁹⁴, no direito italiano²⁹⁵ e no direito espanhol²⁹⁶. Sem o registro, a princípio, não existem direitos sobre a marca.

Dênis Borges Barbosa afirma que “O registro de marcas resulta na apropriação de uma expressão ou símbolo visual, extraíndo no universo das potencialidades semiológicas um determinado complexo significativo, cujo uso torna-se exclusivo ao titular para determinados contextos”²⁹⁷.

A princípio, podem requerer o registro da marca pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado, sem maiores restrições. Em relação às pessoas de direito privado, exige-se que a marca diga respeito à atividade desenvolvida por elas direta ou indiretamente (art. 128, § 1º da Lei 9.279/96). Em relação a marcas coletivas, apenas as entidades representativas da coletividade podem requerer o registro da marca. Por fim, em relação às marcas de

293 PAES, P. R. Tavares. *Propriedade Industrial*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 127.

294 REINHARD, Yves e CHAZAL, Jean-Pascal. *Droit commercial*. 6 ed. Paris: Litec, 2001, p. 436.

295 VALERI, Giuseppe. *Manuale di diritto commerciale*. Firenze: Casa Editrice Dottore Carlo Cya, 1950, v. 2, p. 35.

296 GARRIGUES, Joaquín. *Curso de derecho mercantil*. 7. ed. Bogotá: Temis, 1987. 7. ed. Bogotá: Temis, 1987, v. 1, p. 253.

297 BARBOSA, Dênis Borges. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 5.

certificação, exige-se que o requerente não tenha interesse comercial ou industrial sobre o produto atestado.

O primeiro a registrar a marca é que terá direitos sobre ela. Todavia, a legislação ressalva o direito de precedência ao registro, que é assegurado a quem de boa-fé, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim (art. 129, § 1º da Lei 9.279/96).

Além da precedência assegurada ao usuário de boa fé no âmbito do território nacional, o cosmopolitismo inerente às relações empresariais impõe que se assegure uma certa prioridade a quem já usava a marca em outros países. Trata-se da chamada prioridade, assegurada às marcas registradas em países signatários da Convenção de Paris, pela qual se garante por um período de 6 meses, ao depositante original a prioridade para requerer o registro da marca em outro país signatário. Nesse período, qualquer pedido de registro sem a prioridade pode ser cancelado, pelo exercício da prioridade.

Uma vez deferido o registro da marca, os direitos sobre ela valem por 10 anos (art. 133 da Lei 9.279/96), admitindo-se prorrogações sem limite temporal. O pedido de prorrogação deve ser feito no último ano do prazo de vigência, com a comprovação do pagamento da retribuição, sob pena de perda dos direitos sobre a marca. Admite-se um período de graça de 6 meses para a prorrogação, após os dez anos, desde que haja o pagamento de uma retribuição adicional.

4. O REGIME JURÍDICO PADRÃO DE PROTEÇÃO DAS MARCAS

Deferido o registro da marca, o seu titular passa a ter direito de uso exclusivo sobre ela em todo o território nacional²⁹⁸.

Quem registra a marca tem direito de utilizá-la exclusivamente, não se permite que ninguém use a marca sem a sua autorização.

298 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. *Curso de Direito comercial*. São Paulo: Malheiros, 2004, v. 1, p. 335.

Também são prerrogativas do titular da marca: a cessão do registro ou do pedido de registro; a licença do uso da marca; e o cuidado pela integridade material e reputação da marca. Todavia, a proteção assegurada pelo registro da marca não é absoluta, não devendo dar margem a abusos, e por isso não permite: - que se impeça o uso de sinais dos comerciantes junto com as marcas, na promoção e na comercialização; - que se impeça que os fabricantes de acessório indiquem o destino, desde que não violem a concorrência desleal; - que se impeça a circulação da mercadoria, posta no mercado por si, ou com seu consentimento; - que se impeça a citação da marca em publicações, nas quais não haja uma conotação comercial.

A proteção conferida pelo registro da marca abrange o direito de impedir o uso de marca idêntica ou semelhante, que possa gerar confusão sobre a marca, ou sobre a proveniência do produto ou serviço. Esse é o aspecto mais importante da proteção decorrente de uma marca registrada. Havendo risco de confusão, o titular da marca tem direito de impedir o seu uso. Há risco de confusão quando “a semelhança entre as marcas em questão possibilite que um sinal seja tomado pelo outro ou que o consumidor considere que há identidade de proveniência entre produtos ou serviços que os sinais identificam”²⁹⁹. Deve-se analisar a visão do público em relação às marcas.

Havendo reprodução total da marca, isto é, cópia idêntica, não há dúvida do risco de confusão, porquanto é da natureza da reprodução a identidade entre as marcas³⁰⁰. No caso de reprodução parcial, o que se veda é a reprodução do verdadeiro elemento identificador do produto ou serviço, daquele elemento que é essencial para distinguir o produto ou serviço³⁰¹. Em qualquer hipótese, é certo que o acréscimo de certos termos à marca não retira o risco de confusão, a menos que se revista de suficiente caráter distintivo.

299 OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *Propriedade industrial*: o âmbito de proteção da marca registrada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 14.

300 OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *Propriedade industrial*: o âmbito de proteção da marca registrada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 20.

301 OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *Propriedade industrial*: o âmbito de proteção da marca registrada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 21.

Também pode haver risco de confusão, nos casos de imitação, isto é, quando houver semelhança entre as marcas capaz de gerar dúvida no espírito do consumidor sobre a identidade de proveniência entre produtos ou serviços que os sinais identificam. A imitação pode decorrer das mais diversas formas, sendo impossível enumerar todas, cabendo destacar as mais comuns, que são a semelhança ortográfica, a semelhança fonética e a semelhança ideológica.

O STJ estabeleceu alguns critérios para avaliar a existência ou não de confusão entre as marcas: “(i) grau de distintividade intrínseca das marcas; (ii) grau de semelhança entre elas; (iii) tempo de convivência no mercado; (iv) espécie dos produtos em cotejo; (v) diluição”³⁰².

A jurisprudência considerou não haver risco de confusão entre as marcas “REEF” e “RIFER’S”³⁰³. Também não se verificou o risco de confusão no caso das marcas “L31” e “LEE”³⁰⁴. De outro lado, o TRF da 2ª Região considerou que marca “NON JOÃO” constitui reprodução ou imitação da marca “TIO JOÃO”³⁰⁵. Também se considerou nulo o registro da marca “FINANCE FOR WINDOWS em face da extrema semelhança com a marca “WINDOWS”, registrada em nome da Microsoft³⁰⁶.

Reitere-se que o aspecto mais importante da proteção decorrente de uma marca registrada é o direito de o titular impedir o uso de marca idêntica ou semelhante à sua. Todavia, o exercício desse direito pelo titular da marca obedece a dois princípios, o da territorialidade e o princípio da especificidade. Tais princípios não são absolutos, admitindo algumas exceções.

302 STJ – REsp 1799164/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13-8-2019, *DJe* 15-8-2019.

303 TRF 2ª Região – 1ª Turma – AC 97.02.31330-9, Relator Juiz Ricardo Regueira, DJ de 11/11/2002.

304 TRF 2ª Região – 2ª Turma – AC 2000.02.01.020398-5, Relator Juiz Reis Friede, DJ de 16/08/2004.

305 TRF 2ª Região – 3ª Turma – AC 97.02.22613-9, Relator Juiz Wanderley de Andrade Monteiro, DJ de 29/11/2002.

306 TRF 2ª Região – 5ª Turma – AC 2000.02.01.010849-6, Relator Juíza Nizete Rodrigues, DJ de 21/10/2003.

4.1 O PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE

Conforme já ressaltado, quem registra uma marca tem o direito de impedir o uso de marca que possa gerar confusão com a sua. Todavia, esse direito não é ilimitado, ele se pauta pelo princípio da territorialidade, pelo qual a marca só tem proteção em um país, se registrada no órgão competente daquele país³⁰⁷. Assim, uma marca registrada no Brasil, a princípio, só é protegida no âmbito do Brasil, não havendo proteção, a princípio, no âmbito dos outros Estados.

Tal princípio é excepcionado pelas marcas notoriamente conhecidas, que são protegidas independentemente do registro no país (art. 126 da Lei 9.279/96).

4.2 PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

Além da questão territorial, é certo que a proteção de uma marca não se estende abstratamente a todos os ramos de atuação. Exige-se para o registro de uma marca apenas a novidade relativa, isto é, exige-se apenas que ela possa distinguir produtos ou serviços semelhantes, não gerando confusão para o público consumidor.

Assim, o direito de impedir o uso de marca que gere confusão com a marca anteriormente registrada abrange apenas os ramos de atuação que guardem uma afinidade mercadológica com os ramos para os quais aquela marca foi registrada, porquanto mesmo se não estiverem catalogados na mesma classe, se dois produtos estão inseridos no mesmo segmento mercadológico, é possível a ocorrência de confusão em relação ao público consumidor. Esse é o princípio da especialidade.

307 FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Brasília Jurídica, 1996: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 124.

O STJ já afirmou reiteradas vezes que “o direito de exclusividade de uso de marca, decorrente do seu registro no INPI, é limitado à classe para a qual é deferido, não sendo possível a sua irradiação para outras classes de atividades”³⁰⁸. A ideia de classe aqui deve ser entendida de forma um pouco mais ampla, no sentido de áreas de atuação afins e não apenas identidade de classe propriamente. Em suma, pelo princípio da especialidade, *marcas* semelhantes podem coexistir no mercado para assinalar produtos distintos, sem afinidade mercadológica³⁰⁹; vale dizer, tratando-se de áreas afins não pode haver a coexistência de marcas de diferentes titulares. Em outras palavras, o “princípio da especialidade não se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência”³¹⁰.

Pelo princípio da especialidade, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região já decidiu que não poderiam coexistir as marcas designativas de objetos de uso pessoal CLUB MEDITERRANÉE (roupas e acessórios de vestuário) e CLUB MED (óculos esportivos) para empresas distintas³¹¹. O mesmo tribunal também não admitiu a convivência entre a marca BAVÁRIA para “laticínios em geral” e a marca BAVÁRIA para “carnes, aves e ovos para a alimentação”, “frutas, verduras, legumes e cereais”, “gorduras e óleos comestíveis”³¹². Também não se admitiu a coexistência das marcas TONBON e BOM TOM³¹³. Também pelo princípio da especialidade, reconheceu-se a possibilidade de

308 STJ – 4ª Turma – RESP 142.954/SP, Relator. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ de 2191999.

309 OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *Propriedade industrial: o âmbito de proteção da marca registrada*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 47.

310 STJ – REsp 1258662/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2-2-2016, DJe 5-2-2016.

311 TRF 2ª Região – 5ª Turma – AC 99.02.31181-4, Relatora Juíza Nizete Rodrigues, DJ de 29-10-2002.

312 TRF 2ª Região – 1ª Turma Esp. – AC 2000.02.01.054361-9, Relatora Juíza Márcia Helena Nunes, DJ de 4-8-2005.

313 TRF 2ª Região – 1ª Turma Esp. – AC 1999.02.01.032439-5, Relatora Juíza Márcia Helena Nunes, DJ de 28-7-2005.

convivência entre as marcas ULTRASOFT, da classe 1.90, referente a aditivos e produtos utilizados na indústria têxtil, e a marca SOFT, de titularidade de HENKEL DO BRASIL INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA., da classe 3³¹⁴. Do mesmo modo, admitiu-se a convivência entre as marcas DEKOL na classe 1, “indústria e comércio de produtos químicos para fins industriais; auxiliares para uso nas indústrias de têxteis, de couro e de papel; agentes dispersantes e moedores para substâncias finamente divididas em meio aquoso” e DEKTOL, na classe 1, “indústria e comércio de agentes químicos e fotográficos”³¹⁵.

O STJ afastou a convivência entre as marcas TIC TAC para balas e a marca TIC TAC para biscoitos recheados, tendo em vista a afinidade mercadológica³¹⁶.

Aplicando esse princípio, o STJ admitiu a convivência das marcas CREDCHEQUE, que se refere a uma modalidade de adiantamento salarial, e BB CREDICHEQUE, que constitui uma abertura de linha de crédito a clientes, utilizando o cheque como garantia de pagamento³¹⁷. De modo similar, foi reconhecida a convivência da marca GAROTO, de titularidades diversas, em dois segmentos chocolates e bebidas³¹⁸.

É oportuno destacar, desde já, que o princípio da especialidade também não é absoluto, sendo excepcionado pelas chamadas marcas de alto renome, que gozam de proteção em todos os ramos de atuação e não apenas naqueles com afinidade mercadológica.

314 TRF 2ª Região – 6ª Turma – AC 90.02.20781-6, Relator Juiz André Fontes, *DJ* de 18-6-2003.

315 TRF 2ª Região – 5ª Turma – AC 90.02.06200-1, Relator Juiz Ivan Athié, *DJ* de 12-9-2002.

316 STJ – REsp 1340933/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10-3-2015, *DJe* 17-3-2015.

317 STJ – 4ª Turma – Resp 333105, Relator Ministro Barros Monteiro, *DJ* de 5-9-2005.

318 STJ – AgInt nos EDcl no AREsp 936.937/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10-9-2019, *DJe* 17-9-2019.

5. A PROTEÇÃO AMPLIADA DAS MARCAS DE ALTO RENOME

A marca de alto renome é aquela que é conhecida da população em geral, sendo um fator de diferenciação extremamente relevante, vale dizer, ela implica algo mais do que seu significado óbvio ou imediato³¹⁹. Trata-se de uma marca que possui alto grau de conhecimento junto ao público em geral, inspirando confiança e exercendo grande força atrativa. Nesse caso, a proteção se estende a todos os ramos econômicos, desde que haja um registro no país, especificadamente com essa conotação de alto renome³²⁰ (art. 125 da Lei n. 9.279/96).

Maitê Moro afirma que “A notoriedade da marca representa, portanto, um fato, uma circunstância, em que a marca conquista grande conhecimento do público, o qual a relaciona com o produto ou serviço assinalado”³²¹.

As marcas de alto renome representam uma exceção justificada ao princípio da especialidade, na medida em que o grau de conhecimento das marcas de alto renome extrapola um ramo específico de atuação. A força da marca de alto renome não se limita ao seu ramo de atuação e, por isso, sua proteção deve-se estender indistintamente a todos os ramos de atuação. A confiança que o consumidor tem nos produtos ou serviços da marca de alto renome naturalmente se estenderá a outros ramos aos quais o mesmo empresário se dedique.

A proteção especial decorrente das marcas de alto renome é um corolário do princípio da vedação do enriquecimento sem causa³²². Admitir o uso de uma marca de alto renome por quem não a constituiu

319 OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *Propriedade industrial: o âmbito de proteção da marca registrada*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 63.

320 FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 130.

321 MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 78.

322 DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER e IPANEMA MOREIRA. *Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 257.

é dar a essa pessoa a oportunidade de se enriquecer pelo esforço de quem construiu a marca, o que não se coaduna com o direito e por isso deve ser evitado.

Nos termos da PORTARIA/INPI/PR N° 8, de 17 de janeiro de 2022, a proteção especial conferida pelas marcas de alto renome deverá ser requerida ao INPI (art. 65). O reconhecimento da marca como de alto renome passa a ser uma etapa autônoma e prévia, não vinculada a qualquer hipótese de defesa. INPI promoverá a anotação do alto renome da marca no Sistema de Marcas, que será mantida pelo prazo de 10 (dez) anos, salvo extinção da marca ou impugnação da decisão que a reconheceu como marca de alto renome.

O STJ³²³ afirmou que tal atribuição é exclusiva do INPI, mas, a nosso ver, nada impede que o Judiciário reconheça e declare uma marca como de alto renome, em razão da própria garantia constitucional do acesso à justiça. Apesar da nossa opinião, o STJ³²⁴ reiterou seu entendimento de que não cabe ao judiciário reconhecer incidentalmente uma marca como de alto renome. O judiciário só poderia intervir para questionar o ato do INPI que deixou de reconhecer uma marca como de alto renome, ainda que primariamente, isto é, não haveria necessidade de utilizar apenas a via incidental.

De todo modo, para a proteção especial, é essencial que haja uma decisão reconhecendo a marca de alto renome. Vale dizer, “Se uma marca não teve reconhecido esse *status*, ainda que seja famosa, não pode impedir o registro da mesma marca em segmentos mercadológicos distintos, sem que haja possibilidade de confusão”³²⁵. No caso, a marca Perdigão para produtos alimentícios queria impedir a marca Perdigão para calçados; no entanto, por não ter tido seu alto

323 STJ – REsp 716.179/RS, Re. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1º12-2009, *DJe* 14-12-2009.

324 STJ – REsp 1162281/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19-2-2013, *DJe* 25-2-2013.

325 STJ – REsp 1787676/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14-9-2021, *DJe* 21-9-2021.

renome reconhecido, ela não conseguir impedir o registro da marca Perdigão para calçados.

Em qualquer caso, a decisão só produzirá efeitos para o futuro, ou seja, dali para a frente é que a marca de alto renome terá a proteção especial³²⁶. Essa proteção só para o futuro foi um dos fundamentos da decisão do STJ que permitiu a convivência entre as marcas McDonald's e Mac D'oro, uma vez que o alto renome da primeira somente foi reconhecido à expressão MCDONALD'S dez anos depois do depósito da segunda³²⁷.

Foram consideradas marcas de alto renome pelo INPI: Pirelli, Hollywood, 3M, Kibon, Natura, Moça, Banco do Brasil, Hellmann's, Coral, Diamante Negro, Playboy, Bombril, Chiclets, Bic, O Boticário, Chanel, Sadia... No judiciário, já foram reconhecidas como de alto renome as marcas DAKOTA³²⁸, PICAPAU³²⁹ e "GOODYEAR"³³⁰.

6. A PROTEÇÃO REDUZIDA DAS MARCAS EVOCATIVAS

As marcas fracas ou evocativas são aquelas que "constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua

326 STJ – AgRg no REsp 1163909/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 2-10-2012, *DJe* 15-10-2012.

327 STJ – REsp 1799164/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13-8-2019, *DJe* 15-8-2019.

328 Reconhecendo como marca de alto renome o TRF 2ª Região – 5ª Turma – AC 1999.02.01.041882-1, Relator Juiz Raldênio Bonifácio Costa, *DJ* de 24-7-2001. Posteriormente, tal decisão foi rescindida afastando-se a condição de alto renome da marca DAKOTA. O TRF da 2ª Região afirmou expressamente que "o acórdão rescindendo tratou de questão eminentemente de fato, declarando o alto renome da marca 'DAKOTA', matéria que não se coaduna com a via eleita sob pena de desvirtuamento da prestação jurisdicional, máxime em autos sem a realização de prova judicial em tal sentido" (AR 2003.02.01.015774-5 – 1ª Seção Especializada – Relator Desembargador Federal Messod Azulay Neto, julgado em 2592008).

329 TRF 2ª Região – 2ª Turma Esp. – AC 97.02.39449-0, Relator Juiz André Fontes, *DJ* de 19-4-2005.

330 TRF 2ª Região – 2ª Turma esp. – AG 2007.02.01.015209-1, Relator Desembargador André Fontes, j. em 30-9-2008.

utilização por terceiros de boa-fé”³³¹. Assim, tais figuras apresentam uma capacidade distintiva, mas não tão forte como as demais marcas. Em razão dessa pouca capacidade distintiva, não há exclusividade no uso da expressão, de modo que são permitidos usos da expressão registrada como marca, desde que com acréscimos ou fatores suficientemente distintivos. Vale dizer, a proteção a esse tipo de marca é menor.

O STJ já reconheceu que “não obstante o registro como marca, a expressão ‘off price’ pode ser usada no contexto da denominação de um centro comercial”³³². De modo similar, o STJ reconheceu como marcas evocativas: TICKET³³³, PALETEIRAS³³⁴ e DELICATESSEN³³⁵. Em outros tribunais, foram reconhecidas como evocativas as marcas FRESH³³⁶, CHIPS³³⁷, SÓCIO TORCEDOR³³⁸ e PINCEL ATÔMICO³³⁹. Em todos esses casos, prevaleceu a ideia de que a expressão é muito genérica, podendo ser usada em outros sinais distintivos, mas pode ser registrada.

O STJ afirma que “não se pode confundir a possibilidade de uso, em separado, de algum dos elementos nominativos que integram o conjunto marcário, quando sobre eles não houver direito de exclusividade, com a possibilidade de utilização do próprio

331 STJ – REsp 1639961/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27-2-2018, *DJe* 2-3-2018.

332 STJ – REsp 237.954/RJ, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 4-12-2003, *DJ* 15-3-2004, p. 264.

333 STJ – REsp 242083/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 21-11-2000, *DJ* 5-2-2001, p. 103.

334 STJ – REsp 1315621/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4-6-2013, *DJe* 13-6-2013.

335 STJ – REsp 62754/SP, Rel. Ministro Nilson Naves, Terceira Turma, julgado em 7-4-1998, *DJ* 3-8-1998, p. 218.

336 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 3ª Câmara Cível, Des. Luiz Fernando de Carvalho, AgRg 2007.002.16135, julgamento em 17-7-2007.

337 TRF-2, 1ª TE, Des. Abel Gomes, AC 2002.51.01.511855-7, *DJ* 30-6-2008.

338 TRF-2, 2ª TE, Des. Marcelo Pereira da Silva, AC 08009297920104025101, *DJ* de 17-12-2013.

339 TJSP – APL 1285560220098260100 SP 0128556-02.2009.8.26.0100 Relator(a): Romeu Ricupero Julgamento: 13-9-2011. Órgão Julgador: Câmara Reservada de Direito Empresarial Publicação: 14-9-2011.

conjunto tal como registrado anteriormente, na medida em que se trata de situações diversas”³⁴⁰. E, nesse caso, negou a possibilidade do registro da expressão “COMPANHIA DAS FÓRMULAS FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO”, em razão da existência do registro anterior da marca, considerada evocativa, “CIA DAS FÓRMULAS FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO”.

O caráter evocativo gera a mitigação da exclusividade da expressão, mas não a permissão da mera reprodução, ainda que meramente ideológica da marca registrada, que não é tolerada pela legislação brasileira. Assim, o STJ³⁴¹ impediu o registro da marca MEGAFRAL em razão do registro anterior da marca BIGFRAL, mesmo que esta possa ser considerada evocativa. A troca da expressão BIG por MEGA foi considerada uma reprodução ideológica, vedada pelo ordenamento jurídico, mesmo que a marca seja evocativa.

7. A PERDA DE PROTEÇÃO DAS MARCAS DEGENERADAS

Ao registrar uma marca, um dos requisitos exigido é a capacidade distintiva em relação ao próprio produto serviço, de modo que a marca tenha um caráter identificado dos produtos oriundos do seu titular. Ocorre que, com o passar do tempo, algumas marcas ficam muito famosas e acabam sendo extremamente conhecidas do público, a ponto de perderem a capacidade distintiva que possuíam na época do registro, no fenômeno conhecido por degeneração. Registrem-se os exemplos do Isopor (polímero estendido), do zíper (fecho correção), da gilete (lâmina de barbear), da maisena (amido de milho), pincel atômico (marcador para quadro branco), durex (fita adesiva), fórmica, dentre outros.

340 STJ – REsp 1639961/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27-2-2018, *DJe* 2-3-2018.

341 STJ – REsp 1721697/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22-3-2018, *DJe* 26-3-2018.

A degeneração representa a perda da capacidade distintiva das marcas; ela passa a se confundir com o próprio produto. A população em geral substitui a identificação do produto por aquela marca mais famosa, de tal modo que não importa mais o fabricante titular da marca, uma vez que todos os produtos passam a ter a mesma designação. A título exemplificativo, todas as lâminas de barbear são giletes, não importando o real fabricante do produto. Sem sombra de dúvidas as marcas perdem sua grande função de sinal distintivo. Nestes casos, apesar da omissão do art. 142 da Lei n. 9.279/96, a marca deveria ser extinta pela degeneração?

Por vezes, diante do fenômeno da degeneração, o próprio titular desiste de renovar a marca, pois ela não mais cumpre o seu papel, como aconteceu no caso do celofane. Todavia, nem sempre isso ocorre. Na maioria dos casos, o titular mantém o registro e o renova sempre que necessário. E o INPI tem opinião firme no sentido de que a degeneração não gera a extinção das marcas, mantendo tais registros.

No mundo inteiro, a solução varia. Em diversos países, como na França, na Itália e no Uruguai, a legislação é expressa ao determinar a extinção das marcas pela degeneração. Na União Europeia, como um todo, há diretiva que reconhece o fenômeno da degeneração como causa de extinção das marcas. A Diretiva Comunitária 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988, afirma que “o registro de uma marca fica igualmente passível de caducidade se, após a data em que o registro foi efetuado: (a) como consequência da atividade ou inatividade do titular, a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registrada”.

No Brasil, de fato a Lei n. 9.279/96 não tem nada de específico, mas há a previsão de que expressões genéricas não podem ser registradas como marca, bem como a possibilidade de ações de nulidade da marca. Além disso, o Brasil é signatário da Convenção da União de Paris (CUP), promulgado pelo Decreto n. 635/92 que diz, no seu art. 6º, quinquies, B.2, que

B. Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos

seguintes: [...] 2. quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida. [...].

A recusa do registro após a degeneração é indiscutível no caso de sinais genéricos, pois faltaria um dos requisitos de registro das marcas, ressalvados os eventuais registros de marcas evocativas que têm proteção mitigada.

De outro lado, a nulidade administrativa só poderia ser reconhecida pela situação de fato à época do registro, não se podendo em razão de fatos supervenientes declarar a nulidade administrativa por fatos supervenientes. Registre-se a decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região para o caso discutindo a marca RONDELLE, na qual se reconheceu que apesar da degeneração superveniente, à época do registro o sinal tinha a capacidade distintiva³⁴². Ademais, há um empecilho temporal, na medida em que a generificação depende de bastante tempo para ocorrer, ao passo que a ação de nulidade tem um prazo de cinco anos para ser proposta, contados da concessão.

Apesar de não haver nulidade, as marcas que sofreram degeneração têm tido sua proteção recusada pelo Poder Judiciário, admitindo-se a convivência delas com outros sinais similares. Há, nesse caso, uma espécie de perda do objeto do direito sobre a marca que impede a mesma força que já se tinha no passado.

Lélio Schmidt tem conclusão similar, mas fala em extinção da própria marca, afirmando que, se o titular da marca tenta defendê-la, haverá uma hipótese de abuso do direito, vedada pelo art. 187 do CC, pelo art. 132, IV, da Lei n. 9.279/96, e pelo art. 8.2 do TRIPs (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados

342 Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Reexame Necessário Cível n. 0076935-76.1992.4.03.6100/SP, 1999.03.99.066308-0/SP, Turma Z do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, JFC Leonel Ferreira, 25 de maio de 2011.

ao Comércio – promulgado pelo Decreto n. 1.355/94)³⁴³. O mesmo autor ainda argumenta a perda do objeto do direito.

O STF reconheceu a possibilidade de convivência do nome empresarial “Império das Fórmicas LTDA.” com a marca FÓRMICA, por considerar esta última uma expressão degenerada³⁴⁴. O STJ já reconheceu que “Não obstante o registro como marca, a expressão ‘off price’ pode ser usada no contexto da denominação de um centro comercial”³⁴⁵. De modo similar, o STJ reconheceu a degeneração das marcas “TICKET”³⁴⁶, “PALETEIRAS”³⁴⁷ e “DELICATESSEN”³⁴⁸. Em outros tribunais, foi reconhecida a degeneração das marcas “FRESH”³⁴⁹, “CHIPS”³⁵⁰, “PINCEL ATÔMICO”³⁵¹, “JET SKY”³⁵². Não foi reconhecida a degeneração da marca INSUFILM³⁵³.

Portanto, embora não vejamos uma hipótese de extinção ou nulidade pela degeneração das marcas, acreditamos que em tais casos a marca perde proteção e numa eventual disputa judicial não deve ter

343 SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A distintividade das marcas*. São Paulo: Saraiva, 2013, ebook, Capítulo VIII, § 3º.

344 STF – RE 107892, Relator(a): Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, julgado em 23-5-1986, *DJ* 27-6-1986 PP-11620 EMENT VOL-01425-03 PP-00575.

345 STJ – REsp 237.954/RJ, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 4-12-2003, *DJ* 15-3-2004, p. 264.

346 STJ – REsp 242083/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 21-11-2000, *DJ* 5-2-2001, p. 103.

347 STJ – REsp 1315621/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4-6-2013, *DJe* 13-6-2013.

348 STJ – REsp 62754/SP, Rel. Ministro Nilson Naves, Terceira Turma, julgado em 7-4-1998, *DJ* 3-8-1998, p. 218.

349 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 3ª Câmara Cível, Des. Luiz Fernando de Carvalho, AgRg 2007.002.16135, Julgamento em 17-7-2007.

350 TRF-2, 1ª TE, Des. Abel Gomes, AC 2002.51.01.511855-7, *DJ* 30-6-2008.

351 TJSP – APL 1285560220098260100 SP 0128556-02.2009.8.26.0100 Relator(a): Romeu Ricupero Julgamento: 13-9-2011 Órgão Julgador: Câmara Reservada de Direito Empresarial Publicação: 14-9-2011.

352 TJSP, 5ª Câmara Civil, AC 229.580-1/0, Rel. Des. Jorge Tannus, j. 9-11-1995.

353 STJ – REsp 1422871/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21-6-2016, *DJe* 22-8-2016.

proteção, usando-se aqui a ideia da perda do objeto do direito, na linha defendida por Dênis Barbosa³⁵⁴.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As marcas, são, com efeitos elementos fundamentais no exercício das atividades econômicas de muitos agentes. Contudo, o grau de proteção dessas marcas previsto como padrão na Lei n. 9.279/96 possui um grau de generalidade que não abrange todas as situações de fato.

Com efeito, a Lei n. 9.279/96 instituiu um regime geral que assegura ao titular de uma marca a proteção no país do registro e no ramo de atuação. Contudo, em alguns casos aquela marca passa a ser tão conhecida que é difícil imaginar que um produto que a ostente, ainda que em outro segmento, tenha outro produtor.

Em razão disso, a nossa legislação assegura uma proteção especial às marcas de alto renome de modo bem rígido, exigindo a demonstração desse amplo conhecimento perante o INPI e atribuindo essa proteção ampliada com efeitos apenas prospectivos.

De outro lado, existem marcas que não possuem tanta criatividade na sua elaboração e, até por isso, é difícil garantir a uma pessoa a exclusividade daquela palavra inclusive no seu segmento. Assim, por questões de boa-fé, essas marcas evocativas admitem o convívio de marcas semelhantes, desde que não haja identidade material ou ideológica.

Por fim, é importante reiterar que a finalidade da marca é separar os produtos ou serviços de um titular dos produtos ou serviços dos demais fabricantes. A partir do momento em que essa função é perdida, é difícil admitir qualquer tipo de proteção a essa marca que se degenerou no mercado.

354 Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_consulta_dos_fatos.pdf>. Acesso em: 6 de junho de 2023.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Dênis Borges. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER e IPANEMA MOREIRA. *Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

FERRARA JÚNIOR, Francesco. *Teoria Jurídica de la hacienda mercantil*. Traducción por José Maria Navas. Madrid: Revista de derecho privado, 1950.

FRANCO, Vera Helena de Mello. *Manual de Direito comercial*. São Paulo: RT, 2001, v. 1. São Paulo: RT, 2001, V. 1.

FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Brasília Jurídica, 1996: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Brasília: Brasília Jurídica, 1996

GARRIGUES, Joaquín. *Curso de derecho mercantil*. 7. ed. Bogotá: Temis, 1987. 7. ed. Bogotá: Temis, 1987, v. 1.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 78.

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *Propriedade industrial: o âmbito de proteção da marca registrada*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.

PAES, P. R. Tavares. *Propriedade Industrial*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000.

REINHARD, Yves e CHAZAL, Jean-Pascal. *Droit commercial*. 6 ed. Paris: Litec, 2001.

REQUIÃO, Rubens. *Curso de Direito comercial*. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, v. 1.

RIPERT, Georges e ROBLOT, René. *Traité élémentaire de droit commercial*. 5 ed. Paris: Librairie Générale de droit e jurisprudence, 1963.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A distintividade das marcas*. São Paulo: Saraiva, 2013.

VALERI, Giuseppe. *Manuale di diritto commerciale*. Firenze: Casa Editrice Dottore Carlo Cya, 1950, v. 2.

VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. *Curso de Direito comercial*. São Paulo: Malheiros, 2004, v. 1.

VIVANTE, Cesare. *Trattato di diritto commerciale*. 5 ed 3. ristampa. Milano: Casa Editrice Dottore Francesco Vallardi, 1935, v. 3.

**O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO
À PROTEÇÃO DEFICIENTE
E SUA APLICAÇÃO ÀS
MARCAS EVOCATIVAS:
UM ENSAIO À SUPERACÃO
DO ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL**

O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO À PROTEÇÃO DEFICIENTE E SUA APLICAÇÃO ÀS MARCAS EVOCATIVAS: UM ENSAIO À SUPERACÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL

*José Costa de Moraes Júnior*³⁵⁵

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo analisa o cabimento do princípio constitucional da proteção deficiente como elemento impulsionador apto a promover a revisão do entendimento jurisprudencial dos tribunais que aceitam a classificação de determinadas signos distintivos em marcas em evocativas.

Nesse aspecto, atendendo às percepções doutrinárias, consolidou-se a percepção na jurisprudência dos tribunais brasileiros de que marcas com expressão de uso comum ou de pouca originalidade refletem reduzida distintividade e, por isso, mitigam a regra da exclusividade decorrente do registro marcário.

Por outro lado, sabe-se que o princípio constitucional da proteção deficiente se encontra voltado à tutela de direitos fundamentais de dimensão prestacional ou do meio ambiente, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A partir daí, surge a relevância da presente pesquisa. É possível pensar no princípio constitucional da proteção deficiente como fundamento suficiente para fomentar o abandono da classificação das marcas evocativas?

Para o fim de facilitar a compreensão do objetivo da pesquisa, buscou-se dividir o presente estudo em três partes. Na primeira, analisa-se o âmbito de proteção das marcas, partindo da premissa constitucional prevista no art. 5º, inciso XXIX, da CF/1988.

No segundo tópico, a pesquisa limita-se ao desenvolvimento do princípio constitucional da proporcionalidade, em sua perspectiva

355 Mestrando em Direito pelo Centro Universitário de Brasília

da proibição da proteção deficiente e, na sequência, apresenta-se a terceira parte onde se busca a análise de uma resposta adequada ao problema proposto.

2. DA PROTEÇÃO NORMATIVA À MARCA

Na sistemática conceitual, marca é sinal distintivo que permite a identificação da origem de produtos ou serviços e auxilia na diferenciação de produtos ou serviços semelhantes, idênticos ou afins e de origem distinta³⁵⁶. Localizada ao lado do desenho industrial, do modelo de utilidade e das invenções, integra o seletor da propriedade industrial e possui diversas formas de apresentação, além da classificação peculiar às suas finalidades³⁵⁷.

De acordo com o Manual de Marcas da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a marca pode se apresentar de forma nominal, figurativa, mista, tridimensional ou de posição.

A Convenção da Organização Mundial da Propriedade Industrial define a Propriedade Intelectual como os direitos relativos às obras literárias ou artísticas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, bem como às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas,

356 O conceito por nós utilizado encontra guarida no Manual de Marcas da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, disponível em http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual_de_Marcas. Acesso, 21.06.2023, às 15:30

357 Com efeito, textualiza o artigo 123, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996: “Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

aos desenhos e modelos industriais e às marcas industriais dentre outros³⁵⁸.

Consoante Denis Barbosa³⁵⁹, tem-se que a propriedade intelectual apresenta-se como um capítulo do direito, intimamente relacionado ao campo da propriedade industrial, os direitos autorais e outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros.

Noutro giro, destacam-se a existência de vozes que se posicionam contra a propriedade intelectual, no sentido de que uma proteção legal à propriedade industrial se revela inadequada, por considerar uma tutela normativa sobre propriedade ideal³⁶⁰. Ainda que boa parte dos argumentos doutrinários contra a propriedade industrial concentrem-se na seara da patente e dos direitos autorais, tais percepções irradiam-se à seara da marca e fomentam algumas considerações a respeito.

Com efeito, destacou-se outrora que marca é sinal distintivo que serve para identificar a fonte de bens ou serviços³⁶¹, permitindo o exercício da diferenciação entre produtos. Nesse aspecto, o argumento central contrário à tutela da propriedade industrial situa-se no fato de que nos casos de utilização indevida de marca registrada, o direito ofendido acaba por afetar diretamente a classe consumerista e nada interfere no direito ao uso da marca, sendo por esse motivo, indevida a tutela normativa³⁶².

358 Consoante Art. 2º, da Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Industrial: dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

359 O que é a propriedade intelectual? In: Tratado da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, v. 1,

360 Ainda nessa passagem, confira-se SHERWOOD, Robert. Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico. São Paulo: EDUSP, 1992.

361 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. Título 10.

362 Nesse sentido, *vide* KINSELLA, Stephan. Contra a Propriedade Intelectual. São Paulo : Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010.

Para facilitar a compreensão do exposto, colaciona-se o exemplo proposto pela doutrina:

Suponha que algum Lachmaniano mude o nome de sua decadente cadeia de hambúrgueres de Lachmann Burgers para Rothbard Burgers, que já é o nome de outra cadeia de hambúrguer. Eu vejo uma das filiais falsas do Rothbard Burgers sendo operadas pelo furtivo Lachmaniano e compro um hambúrguer. Sob as leis atuais, Rothbard, o “dono” da marca registrada “Rothbard Burgers”, pode impedir o Lachmaniano de usar a marca Rothbard Burgers para vender hambúrgueres porque ela é “confusamente similar” à sua própria marca. Isto é, ela possivelmente irá enganar consumidores quanto à verdadeira fonte dos bens comprados. A lei, então, dá um direito ao detentor da marca contra o infrator.

No meu ponto de vista, são os direitos dos *consumidores* que são violados, e não os do dono da marca. No exemplo anterior, eu (o consumidor) pensei que estava comprando um Rothbard Burger, mas em vez consegui um inferior Lachmann Burger com seu estranho molho calêidico. Eu deveria ter o direito de processar o Lachmaniano por fraude e quebra de contrato (para não mencionar imposição intencional de distúrbios emocionais e má representação de verdades praxeológicas). No entanto, é difícil ver como esse ato de fraude, perpetrado pelo Lachmaniano contra *mim*, viola os direitos de *Rothbard*. (Grifos do original).

Em que pesem os referidos argumentos, historicamente os direitos inerentes à propriedade industrial encontram-se catalogados no rol de direitos fundamentais das constituições brasileiras. A esse respeito, já eram previstos no art. 179, inciso XXVI, da Constituição do Império do Brasil, de 25 de março de 1824, que textualiza que os “inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas

produções. A Lei lhes assegurará um privilegio exclusivo temporario, ou lhes remunerará em resarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarisação”.

De igual modo, a tutela à propriedade industrial seguiu prevista no art. 72, §§25 e 27, da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891³⁶³; no art. 113, ns. 18 e 19, da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934³⁶⁴; no art. 141, §§17 e 18, da Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946³⁶⁵ e no art. 150, §24, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1967³⁶⁶.

O constituinte da Carta de Outubro de 1988 ratificou a sistemática seguida pelas constituições anteriores e elencou os direitos à propriedade industrial no rol dos direitos e garantias fundamentais. Sem a pretensão de ousar para além dos limites da razoabilidade ou ainda, extrapolar o objeto da presente investigação,

363 Verbis: Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)§ 25. Os inventos industriaes pertencerão aos seus autores, aos quaes ficará garantido por lei um privilegio temporario ou será concedido pelo Congresso um premio razoavel, quando haja conveniencia de vulgarizar o invento. §27. A lei assegurará a propriedade das marcas de fábrica.

364 Art 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 18) Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade. 19) É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial.

365 Art 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: (...) §17 - Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prêmio. § 18 - É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial.

366 Art 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) § 24 - A lei garantirá aos autores de inventos Industriais privilégio temporário para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial.

talvez as percepções de Mises³⁶⁷ tenham reforçado os debates junto à Assembleia Constituinte para a elaboração das normas constitucionais, notadamente quando o economista destaca a importância do trabalho e da gratificação indireta pelo seu esforço. Nesse específico tópico de reflexão, a tutela à propriedade industrial revela-se como verdadeiro instrumento apto a gratificar, ainda que de forma mediata, o criador do sinal distintivo.

De mais a mais, o art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988 textualiza que cabe ao legislador infraconstitucional assegurar aos autores de inventos industriais a prerrogativa temporária de sua utilização, privilégio que se estende à propriedade das marcas, aos nomes de empresas, aos signos distintivos, considerando o interesse público e social e sem olvidar a necessidade do desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Na tradicional definição das normas constitucionais, em especial quanto ao grau de eficácia, adotam-se os clássicos ensinamentos de José Afonso da Silva, onde se observa a divisão em normas constitucionais em eficácia plena, contida e de eficácia limitada, a depender do grau de normatividade impresso pelo constituinte em sua normativa³⁶⁸.

Em apertado recorte das ideias do autor, assinala que as normas constitucionais de eficácia plena incidem direta e imediatamente sobre a matéria objeto de previsão pelo constituinte, vale dizer que a norma é estruturada com a finalidade de produzir todos os efeitos essenciais desde a sua entrada em vigor. No caso das normas de eficácia contida, as normas constitucionais incidem imediatamente sobre as questões objeto de previsão constitucional, mas o constituinte permite que sejam restringidos os seus efeitos.

367 Nas exatas palavras do economista: Como regra geral, o trabalho gratifica de forma indireta a quem trabalha, ou seja, pela supressão do desconforto provocado pela obtenção de um fim. O trabalhador renúncia ao lazer e suporta a desutilidade do trabalho para usufruir o produto de seu trabalho ou o que outras pessoas estão dispostas a lhe dar por esse produto. O dispêndio de trabalho é, para quem trabalha, um meio para atingir fins, um preço pago e um custo incorrido. Ação Humana / MISES, Ludwig von- São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010, p. 173.

368 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 8. Ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 76.

Em arremate a essa classificação doutrinária, destaca José Afonso da Silva que as normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que não possuem normatividade suficiente para a produção de todos os seus efeitos. Não elenca, naquela oportunidade de exposição, um motivo específico para isso, bastando saber que as normas constitucionais de eficácia limitada requerem a intervenção do legislador infraconstitucional para que sejam extraídos os efeitos esperados.

Independentemente da classificação a que se imprima a norma constitucional, se de eficácia plena, contida ou limitada, é bem verdade que todos os dispositivos inseridos no texto constitucional possuem algum grau de eficácia. Nesse sentido:

Temos que partir, aqui, daquela premissa já tantas vezes enunciada: não há norma constitucional alguma destituída de eficácia. Todas elas irradiam efeitos jurídicos, importando sempre numa inovação da ordem jurídica preexistente à entrada em vigor da constituição a que aderem, e na nova ordenação instaurada. O que se pode admitir é que a eficácia de certas normas constitucionais não se manifesta na plenitude dos efeitos jurídicos pretendidos pelo constituinte, enquanto não se emitir uma norma jurídica ordinária ou complementar executória, prevista ou requerida³⁶⁹.

Além da classificação acima apontada, há quem atribua às normas constitucionais a cláusula impeditiva de retrocesso social, segundo o qual uma vez concretizada a norma constitucional, o legislador não mais poderia suprimir seu conteúdo³⁷⁰.

369 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 8. Ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 76.

370 MENDONÇA, José Vicente dos Santos. Vedação do Retrocesso: o que é e como perder o medo. Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro, v.12.

Ainda no âmbito Constitucional, textualiza o art. 170, da Carta de Outubro de 1988 que a ordem econômica deve observar os princípios da soberania nacional; da propriedade privada; da função social da propriedade; da livre concorrência e da defesa do consumidor. A esse respeito, é possível perceber que a tutela legal à marca assegura o usufruto do direito de propriedade daquele signo distintivo, oferece estabilidade jurídica às relações ocorridas no contexto comercial e aquece a economia interna.

No cenário internacional a questão não passa despercebida. No âmbito do sistema normativo da Organização Mundial do Comércio – OMC, vige o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – TRIPS³⁷¹. Dentre outros objetivos contidos no referido acordo multilateral, destaca-se o escopo de reduzir distorções e impedimentos ao comércio internacional, sem olvidar a necessidade de proteção adequada aos direitos de propriedade intelectual³⁷².

Em seu artigo 15, o tratado estabelece parâmetros normativos para que o sinal distintivo seja registrado no país que aderiu o acordo. Não obstante, o art. 16 elenca os direitos do autor da propriedade intelectual, permitindo ao titular da marca, o direito exclusivo de impedir que terceiros, sem o necessário consentimento, faça uso comercial de sinais idênticos ou semelhante para produtos ou serviços semelhantes à marca registrada.

Conforme se percebe, é vasto o conjunto normativo que tutela a propriedade intelectual, sobretudo a marca. Seja com fundamento nos direitos fundamentais elencados no sistema constitucional, seja no âmbito normativo internacional ou ainda, com base nos reclames

371 Com efeito, o Decreto Legislativo nº 30, de 1994 ratificou o Acordo TRIPS, sendo promulgado pelo Decreto presidencial nº 1.355/1994.

372 Consoante preâmbulo do Acordo TRIPS: Desejando reduzir distorções e impedimentos ao comércio internacional, e levando em consideração a necessidade de promover proteção efetiva e adequada dos direitos de propriedade intelectual, e de assegurar que medidas e procedimentos para fazer valer os direitos de propriedade intelectual não se tornem obstáculos ao comércio legítimo;

econômicos, a proteção à marca é alvo de uma normatividade robusta e não se simpatiza com o seu enfraquecimento.

Nessa toada, em que pese a dinâmica das relações do comércio serem caracterizadas pela informalidade, o sistema normativo apresenta o propósito de organização e oferece maior estabilidade, evitando entraves e contribuindo para a pacificação social, em especial neste campo de atuação.

3. DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE: A PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE.

A complexidade da sociedade moderna, a dinâmica dos acontecimentos e a ampliação das necessidades individuais e coletivas ampliam a percepção de uma sociedade líquida, consoante destaca Bauman³⁷³:

Líquido-moderna é uma sociedade em que as condições sob as quais agem seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir. A liquidez da vida e a da sociedade se alimentam e se revigoram mutuamente. A vida líquida, assim como a sociedade líquido-moderna, não pode manter a forma ou permanecer em seu curso por muito tempo.

Buscando auxiliar o ordenamento jurídico e a resolução de questões complexas, surgem os princípios jurídicos, normas com elevado grau de generalidade. Nesse aspecto, Alexy³⁷⁴ ressalta a distinção entre os princípios e regras e estabelece que os “*princípios*

373 BAUMAN, Zygmund. *Vida líquida*. Tradução Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 7.

374 ALEXY, Robert. *Teoria dos Direitos Fundamentais*. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 106.

são sempre razões prima face e regras são, se não houver o estabelecimento de alguma exceção, razões definitivas”.

Dentre os princípios de maior envergadura quando da interpretação dos direitos fundamentais, encontra-se o princípio da proporcionalidade. Nessa trilha, a doutrina estabelece a distinção entre o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, a teor dos ensinamentos de José dos Santos³⁷⁵:

“Enquanto o princípio da razoabilidade tem sua origem e desenvolvimento na elaboração jurisprudencial anglo-saxônica, o da proporcionalidade é oriundo da Suíça e da Alemanha, tendo-se estendido posteriormente ao Direito da Áustria, Holanda, Bélgica e outros países europeus.

O grande fundamento do princípio da proporcionalidade é o excesso de poder, e o fim a que se destina é exatamente o de conter atos, decisões e condutas de agentes públicos que ultrapassem os limites adequados, com vistas ao objetivo colimado pela Administração, ou até mesmo pelos Poderes representativos do Estado”.

O princípio da proporcionalidade é instrumento hermenêutico inserido na sistemática normativa, cujo objetivo central é evitar os excessos praticados pelo arbítrio estatal. Nesse contexto, assevera Clérico que a proporcionalidade revela-se como relevante limite à limitação de direitos na seara das democracias constitucionais e impõe restrições a eventuais excessos por ações, omissões ou por ações insuficientes³⁷⁶.

375 CARVALHO Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 28 ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 43.

376 CLÉRICO, Laura. El Principio de Proporcionalidad y Protección de los Derechos Fundamentales. México. Miguel Carbonell Coordinador. 2008. p. 115.

“Uno de los límites a la limitación de los derechos de mayor relevancia en las democracias constitucionales actuales es el examen de la proporcionalidad em sentido amplio. Así, considerar la validez del derecho en oportunidad de su limitación significa que a) los derechos actúan como límites a su limitación, y b) elevan una pretensión de ejercicio. Por ello, la validez de los derechos impone límites frente a un exceso (Übermaß) de restricción como así también frente a una omisión o acción insuficiente (Untermaß) que imposibilite injustificadamente su ejercicio”.

Com efeito, o princípio da proporcionalidade apresenta estrutura que comporta a análise dos subprincípios da adequação, da necessidade e da proporcionalidade *stritu sensu*, que devem ser analisados em conjunto para que a ação estatal seja considerada adequada ao caso concreto. Nessa trilha de ação, primeiramente deve-se analisar se a medida estatal, seja em sua esfera de ação ou omissão, encontra-se dentro dos parâmetros da adequação. Após essa primeira análise, passa-se ao exame dos subprincípios da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito.

De acordo com o entendimento de Souza Neto³⁷⁷, “essa sequência de aplicação dos subprincípios é de observância compulsória e a violação a qualquer deles já basta para que se conclua no sentido da inconstitucionalidade da medida, por afronta ao princípio da proporcionalidade”.

Realizada a análise da adequação, a necessidade é o impositivo que norteia a administração em escolher a medida menos gravosa para alcançar os objetivos da coletividade. A escolha realizada pelo Estado que eventualmente resultar em excessos, pode ser invalidada com fundamento no postulado da proporcionalidade, em especial por ofensa ao subprincípio da necessidade.

377 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. 2. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 471.

A proporcionalidade em sentido estrito apresenta-se como último subprincípio do postulado da proporcionalidade e relaciona-se à exigência de adequação entre os meios utilizados e os fins a serem alcançados pelo Estado. A guia de exemplo e levando a questão à seada dos direitos fundamentais, de acordo com as percepções de Alexy, “quanto mais intensa se revelar a intervenção em um dado direito fundamental, maiores hão de se revelar os fundamentos justificadores dessa intervenção³⁷⁸”.

Realizadas essas primeiras considerações, é de se destacar a aplicabilidade do princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e, nesse tópico específico, chama-se à colação as percepções de Souza Neto³⁷⁹, a saber:

“Após o advento do Estado Social, o Estado deixou de ser concebido como um mero adversário dos direitos, que deveria ser limitado ao máximo, em proveito da liberdade individual, como se afirmava no contexto do liberalismo burgues. Hoje, compreende-se que é papel do Estado atuar positivamente para promover direitos objetivos e comunitários, e que ele ofende a ordem jurídica e a Constituição não apenas quando pratica excessos, intervindo de maneira exagerada ou indevida nas relações sociais, mas também quando deixa de agir em prol dos direitos fundamentais ou de outros bens jurídicos relevantes, ou o faz de modo insuficiente”.

Conforme se observa, exige-se do Estado um comportamento ativo para o fim de promoção dos direitos fundamentais. Para além dos instrumentos jurídicos e políticos colocados à disposição dos indivíduos para o pleno exercício dos seus direitos, o ordenamento

378 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madri: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, p. 160.

379 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. 2. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 482.

jurídico inclui o princípio da proporcionalidade como inafastável proibição de proteção deficiente.

Os deveres de proteção impostos ao Estado apresentam-se como dimensões de uma perspectiva para o exercício de direitos fundamentais, segundo apregoa Venturella³⁸⁰:

“Transformando-se o Estado, antes absenteísta, em guardião dos direitos fundamentais do cidadão, passou este a ter como função precípua a proteção dos direitos fundamentais de todas as dimensões (individuais, metaindividuais), o que acarreta o surgimento de um novo modelo de proteção de direitos, que vem exatamente acompanhar sua evolução histórico-cultural. Por esta razão, dizer-se que não mais se pode falar em uma função exclusivamente negativa do Estado...”

O princípio da proibição da proteção deficiente revela-se como inafastável imperativo de tutela e encontra guarida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Um dos casos que ganhou significativa repercussão foi julgado junto à Suprema Corte por ocasião do julgamento da ADI nº 1.800³⁸¹, em que a Associação dos Notários e Registradores questionava a validade de lei que concedera às pessoas hipossuficientes a isenção das custas nos registros de nascimento e de óbito, por ofensa aos direitos dos titulares de cartórios.

Naquela ocasião, o Exmo. Ministro do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do voto-vista, realizou os seguintes destaques:

“Como se sabe, o princípio da proporcionalidade, bem estudado pela doutrina alemã, corresponde a uma moeda de duas faces: de um lado, tem-se a

380 GAVIÃO, Juliana Veturella Nahas. A Proibição de proteção deficiente. Revista do Ministério Público do RS. N61, p. 93-111.

381 Disponível em <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=488644>. Acesso em 17.03.2023.

proibição de excesso (Übermassverbot) e de outro, a proibição de proteção deficiente (untermassverbot). Não me parece que os dispositivos legais impugnados incidam na proibição de excesso, porquanto os notários e registradores exercem tantas outras atividades lucrativas que a isenção de emolumentos neles estabelecida certamente não terá o condão de romper o equilíbrio econômico-financeiro das serventias extrajudiciais, de maneira a inviabilizar a sua continuidade. De outra banda, vejo que a medida legal contestada conforma-se perfeitamente à outra faceta do princípio da proporcionalidade acima mencionado, a qual exige que o Estado preste proteção aos economicamente hipossuficientes, sobretudo no que respeita aos seus direitos de cidadania”.

Em diversas outras ocasiões, o STF valeu-se do princípio da proporcionalidade como proibição à proteção deficiente para o fim de destacar os imperativos de tutela estatal aos direitos fundamentais³⁸². Nesse sentido, oportuno destacar que considerável parte da doutrina constitucionalista se inclina favorável ao entendimento da Suprema Corte, mas ressalta que há de se ter cautela na utilização do postulado, para não ocorrer em excessos e ofender ao princípio da separação dos poderes³⁸³.

4. DA PROIBIÇÃO À PROTEÇÃO DEFICIENTE E SUA APLICAÇÃO ÀS MARCAS EVOCATIVAS. UMA PROPOSTA DE SUPERAÇÃO AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.

382 Nesse aspecto, vide ADI nº. 3.112 e HC nº 16.212, Rel. Ministro Marco Aurélio. DJe 13, jun. 2011.

383 Por todos, SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. 2. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 484.

No âmbito da arquitetura de escolhas, Richard Thaler³⁸⁴ argumenta que nudges são arquiteturas comportamentais que buscam delimitar a dinâmica individual sem interferir diretamente na livre escolha. São métodos de estímulos comportamentais que auxiliam na produção de um resultado buscado pelo mentor da engenharia. Ainda que não incidam diretamente na órbita física do agir individual ou coletivo, apresentam grande potencial para o aperfeiçoamento do processo decisório³⁸⁵.

O presente tópico apresenta um nudge ao entendimento jurisprudencial analisado na atual pesquisa. Nesse aspecto, a aplicabilidade do princípio da proporcionalidade, na vertente da proibição da proteção deficiente, sugere uma superação jurisprudencial e o conseqüente afastamento da percepção de marcas evocativas.

Conforme salientado anteriormente, a marca é sinal que designa produtos ou serviços presentes na empresa e possui tutela constitucional inserida no catálogo de direitos fundamentais. A esse respeito, a marca é sinal distintivo visualmente perceptível, a teor do artigo 122, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que exclui os sinais olfativos, sonoros e gustativos.

Dentre as outras características, chama atenção a distintividade da marca. De acordo com as percepções de Eduardo Carvalho³⁸⁶, tal característica constitui o principal elemento da propriedade marcária, podendo ser inerente à própria criação do sinal ou ainda, alcançada a partir do seu uso prolongado. Nesse aspecto, classifica a distintividade no âmbito intrínseco e extrínseco da marca, sendo possível perceber a primeira como uma função originariamente exercida pela marca e

384 THALER, Richard H. Nudge: como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e felicidade. Rio de Janeiro: Objetiva, 2019. (parte I).

385 De acordo com as palavras do referido autor: “nudge significa ‘dar um empurrãozinho’, cutucar as costelas, principalmente com os cotovelos”. Nesse sentido, percebe-se que o termo *nudge* revela o ato de avisar gentilmente ou alertar, ainda que de forma sutil, determinada circunstância.

386 CARVALHO, Carlos Eduardo de. Aquisição e Perda da Propriedade Marcária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 40.

a segunda, produto do seu uso prolongado analisado de acordo com o campo econômico.

Ainda nessa vertente, Amanda Fonseca³⁸⁷ destaca que distintividade revela uma condição necessária e essencial para que seja alcançado o escopo da função marcária e uma vez ausente tal atributo, resta esvaziado o principal objetivo do signo distintivo. Nesse tópico, revela que a característica da distintividade pode advir originariamente da escolha do signo distintivo pelo comerciante, sem que tal sinal guarde qualquer relação com o produto ou serviço posto à disposição. De outro lado, é possível que sinais despidos originariamente da regra da distintividade possam alcançar tal desiderato a partir do seu uso pelo comerciante, desde que se verifique o nítido propósito de diferenciar o seu produto ou serviço de outros já existentes.

De toda forma, a distintividade marcária busca certificar a singularidade, o conjunto de características próprias ou a performance dos produtos ou serviços oferecidos pelo empresário ou sociedade empresária. Em boa medida, é uma *característica* inerente ao signo marcário e possui natureza instrumental quando se trata de mecanismos de tutela da marca. O raciocínio aqui utilizado é o sentido de que a distintividade deve servir para o reforço da marca e não para enfraquecê-la, ainda que tal sinal apresente pouca originalidade.

Nesse aspecto, destaca a presente pesquisa que a distintividade é *característica* atrelada à marca e não elemento integrante do sinal identificador do produto ou serviço oferecido pelo empresário ou sociedade empresária. Nessa senda, uma distintividade vigorosa, caracterizada pela autoridade do signo é fator atrelado a questões econômicas, mas em nada deve interferir na promoção da tutela normativa da marca.

Reforça essa ideia, a teoria do *secondary meaning* que consiste no resultado de um processo progressivo de utilização de um sinal não distintivo, mas que adquire a distintividade e permite o registro

387 DE SERVI, Amanda Fonseca. Marcas. Secondary Meaning e Degeneração. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2021, p. 131.

da marca³⁸⁸. De acordo com a teoria, o signo utilizado originariamente carece de distintividade, mas o incremento da atividade comercial atribuí performasse notória e agasalha a ideia do registro.

Nota-se nesse particular, que a percepção aqui apresentada confunde a distintividade – característica inerente à marca – com o retorno econômico da atividade empresarial – teoria do *secondary meaning* – e, neste ponto, adentra-se ao conceito de marcas evocativas.

Com efeito, define-se marcas evocativas como signos distintivos fracos ou apenas sugestivos, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e que acabam por atrair a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro³⁸⁹. De acordo com a doutrina especializada, as marcas evocativas “*apresentam uma capacidade distintiva, mas não tão forte como as demais marcas. Em razão dessa pouca capacidade distintiva, não há exclusividade da expressão*”³⁹⁰.

Seguindo esse raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que marcas evocativas mitigam a regra da exclusividade e, por conta da frágil distintividade, é possível a sua utilização por terceiros de boa-fé.

Nesse sentido, confira-se o precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. ALEGADA COLIDÊNCIA ENTRE A EXPRESSÃO “TECBRIL” (UTILIZADA COMO MARCA E NOME EMPRESARIAL) E AS MARCAS “BOM BRIL”, “BOMBRIL”, “BRIL” e “BRILL”.

(...) *Omissis*;

2. A distintividade é condição fundamental para o registro de uma marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou

388 DE SERVI, Amanda Fonseca. Marcas. Secondary Meaning e Degeneração. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2021, pág. 139.

389 A esse respeito, vide CARVALHO, Carlos Eduardo de. Aquisição e Perda da Propriedade Marcária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.

390 Nesse sentido, TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: teoria geral e direito societário. 13ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p.184.

meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124). As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas).

3. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa - aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular -, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor. Precedentes.

(...) Omissis;

(REsp n. 1.336.164/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJE de 19/12/2019.) (Destacou-se).

Em fundamento ao voto condutor do r. acórdão, destacou-se que as marcas registráveis possuem variados graus de distintividade, elemento que sugere a classificação em marcas fantasia, arbitrária e marcas evocativas. Para o fim colimado, valeu-se o Relator da obra intitulada “Propriedade industrial aplicada: reflexões para o magistrado³⁹¹”, cujo trecho revela-se necessário para o desenvolvimento da presente reflexão, a saber:

4.10.3 Marcas sugestivas ou evocativas

As marcas sugestivas, também chamadas de evocativas, são aquelas expressões que sugerem determinada característica do produto ou do serviço que distinguem. As marcas sugestivas são as preferidas dos empresários e dos profissionais de

391 Disponível em <https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2013/12/propriedade-industrial-aplicada-reflexoes-para-o-magistrado/>. Acesso em 14.06.2023.

marketing, eis que, sob o ponto de vista comercial, são as mais fáceis de serem “vendidas”. Afinal, é muito mais simples e barato divulgar um signo que, pelo próprio significado, sugere alguma característica ou qualidade do produto – e que, portanto, ajuda a vendê-lo –, do que introduzir e divulgar um signo sem qualquer significado, que nada diz sobre o respectivo produto ou serviço.

Exemplos de marcas sugestivas são Redecard (cartões de crédito), NET (TV a cabo e serviços de acesso à internet), Clear (shampoo), Qualy (margarina), 7-Eleven (lojas de conveniência abertas das 7 da manhã às 11 da noite), Extra (supermercados), entre outras.

Em termos jurídicos, as marcas sugestivas são perfeitamente registráveis e passíveis de serem apropriadas, no entanto são marcas que possuem um limitado escopo de proteção. Afinal, ao adotar signos que evocam determinada característica do produto ou serviço, o empresário nada pode fazer contra concorrentes que façam o mesmo. Como resultado, deve arcar com o ônus de coexistir com marcas relativamente semelhantes.

Ainda naquela oportunidade, ressaltou-se que a marca evocativa é composta por elementos que sugerem a natureza, finalidade ou características dos produtos ou serviços colocados à disposição pelo titular. Nesse aspecto, destacou-se que o baixo grau de distintividade da marca evocativa permite o abrandamento da regra da exclusividade e o titular deve suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, devendo-se afastar, obviamente, a possibilidade de confusão no público consumidor.

Em conclusão, avocou-se o Manual de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial³⁹² e o entendimento jurisprudencial

392 Disponível em http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual_de_Marcas. Acesso em 16.06.2023.

da Corte, consolidado no REsp 1.166.498/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15.03.2011, DJe 30.03.2011 e REsp 1.315.621/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04.06.2013, DJe 13.06.2013.

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça adotar a classificação relativa a marcas evocativas para o fim de permitir a mitigação da exclusividade por ausência de notável distintividade, cabe salientar que tal entendimento não encontra amparo na sistemática normativa vigente. Nesse aspecto, inexistente norma vigente que permita a flexibilização quanto ao uso da marca, em especial por conta da pouca distintividade.

Fortes são os argumentos no sentido de que se mostra plausível o abandono dessa classificação para o fim de permitir ao criador do signo distintivo, ainda que de pouca originalidade, possa se fazer uso exclusivo da marca. Nesse primeiro aspecto, é importante notar que a regra que impõe ao Estado o dever de legislar para o fim de assegurar aos autores de propriedades industriais, dentre eles cita-se a marca, é de índole constitucional³⁹³.

Consoante exposto anteriormente, ainda que o art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988 seja classificada em norma de eficácia limitada, é bem verdade que todos os dispositivos constitucionais possuem algum grau de eficácia e a mitigação da regra da exclusividade, no que toca às marcas evocativas, acaba por resultar em ofensa ao princípio da proporcionalidade, em especial à regra da proibição da proteção deficiente.

Noutro giro, a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 regulamentou os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e a partir do seu art. 122 estabeleceu regras para o exercício do registro da marca. Em análise ao regramento legal, não se verifica dispositivo que imprima um enfraquecimento ao registro do sinal distintivo. Em seu

393 Nesse sentido: Art. 5º, da Constituição Federal de 1988, verbis: (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

art. 124, extrai-se normas proibitivas do registro marcário, a exemplo de eventual pedido de registro de marca em formato de brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação.

No cenário internacional, verifica-se que os direitos econômicos³⁹⁴ encontram-se inseridos na segunda dimensão dos direitos humanos, a teor do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e, segundo André de Carvalho Ramos³⁹⁵:

“A indivisibilidade e a interdependência de tais direitos foram confirmadas em várias ocasiões. A Proclamação de Direitos Humanos da 1ª Conferência Mundial de Direitos Humanos da ONU realizada em Teerã (1968) foi o primeiro texto a reconhecer que “os direitos humanos e as liberdades fundamentais são indivisíveis, a realização dos direitos civis e políticos sem o gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais resulta impossível

O princípio da proporcionalidade, como mandamento de proteção deficiente, apresenta-se como ponto de partida para uma superação de entendimento jurisprudencial. Utilizado em julgamentos perante o Supremo Tribunal Federal, é aplicável quando o cenário social, ambiental ou econômico reclama uma resposta estatal apta à tutela dos direitos fundamentais.

Nesse sentido, confira-se:

EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÕES

394 Nesse aspecto, adota-se aqui a ideia de direitos econômicos como o conjunto de regras que permitem a exploração da atividade econômica.

395 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 94.

PENAS DE ESTABELECER OU EXPLORAR JOGOS DE AZAR. ART. 50 DA LEI DE CONTRAVENTÕES PENAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, CONFORME A DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR, DO ANDAMENTO DOS FEITOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR FORÇA DO ART. 1.035, § 5º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS PENAS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVA AOS CRIMES PROCESSADOS NAS AÇÕES PENAS SOBRESTADAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART. 116, I, DO CP. POSTULADOS DA UNIDADE E CONCORDÂNCIA PRÁTICA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. FORÇA NORMATIVA E APLICABILIDADE IMEDIATA AOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À PROTEÇÃO PENAL INSUFICIENTE.

(...) Omissis;

5. A interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do CP funda-se nos postulados da unidade e concordância prática das normas constitucionais, isso porque o legislador, ao impor a suspensão dos processos sem instituir, simultaneamente, a suspensão dos prazos prescricionais, cria o risco de erigir sistema processual que vulnera a eficácia normativa e aplicabilidade imediata de princípios constitucionais. 6. O sobrestamento de processo criminal, sem previsão legal de suspensão do prazo prescricional, impede o exercício da pretensão punitiva pelo Ministério Público e gera desequilíbrio entre as partes, ferindo prerrogativa institucional do Parquet e o postulado da paridade de armas, violando os princípios do contraditório e do due process of law. 7. O princípio da proporcionalidade opera tanto na esfera de proteção contra excessos estatais quanto na proibição de proteção deficiente; in casu, flagrantemente violado pelo obstáculo intransponível

à proteção de direitos fundamentais da sociedade de impor a sua ordem penal. 8. A interpretação conforme à Constituição, segundo os limites reconhecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, encontra-se preservada, uma vez que a exegese proposta não implica violação à expressão literal do texto infraconstitucional, tampouco, à vontade do legislador, considerando a opção legislativa que previu todas as hipóteses de suspensão da prescrição da pretensão punitiva previstas no ordenamento jurídico nacional, qual seja, a superveniência de fato impeditivo da atuação do Estado-acusador. 9. O sobrestamento de processos penais determinado em razão da adoção da sistemática da repercussão geral não abrange: a) inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; b) ações penais em que haja réu preso provisoriamente. 10. Em qualquer caso de sobrestamento de ação penal determinado com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, poderá o juízo de piso, a partir de aplicação analógica do disposto no art. 92, caput, do CPP, autorizar, no curso da suspensão, a produção de provas e atos de natureza urgente. 11. Questão de ordem acolhida ante a necessidade de manutenção da harmonia e sistematicidade do ordenamento jurídico penal. RE 966177 RG-QO / RS - RIO GRANDE DO SUL. Rel. Min. Luiz Fux. Julgamento: 07/06/2017. Publicação: 01/02/2019. Órgão julgador: Tribunal Pleno

Trazendo a questão para o caso analisado na presente pesquisa, verifica-se que os direitos fundamentais rechaçam as tentativas de esvaziamento de seus termos e, no âmbito da marca, há dispositivo constitucional específico que determina a promoção à tutela do signo distintivo.

Na seara infraconstitucional, não se observa nenhum regramento específico que permita o uso da marca por terceiros, ainda que de

boa-fé, àquele signo distintivo que não possua uma distintividade específica.

A adoção da classificação marcaria em evocativa enfraquece o signo sem razão plausível e sem fundamento legal. Promove um esvaziamento do mandamento constitucional às marcas e acaba por adotar, ainda que de forma involuntária, a concepção metodológica de uma proteção fraca³⁹⁶.

Dessa forma, uma reflexão por parte do Superior Tribunal de Justiça sobre o princípio da proporcionalidade, na perspectiva da proibição da proteção deficiente, para o fim de promover a superação de precedente que adota a classificação em marca evocativa se mostra adequado e reforça a coerência com os ditames constitucionais, legais e ainda, ao sistema normativo internacional.

5. CONCLUSÃO

Em arremate à presente reflexão, observa-se que a proteção das marcas sempre esteve presente no rol de direitos fundamentais das constituições brasileiras. Nesse aspecto, o art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988 dispõe que cabe ao legislador infraconstitucional assegurar aos autores de inventos industriais a prerrogativa temporária de sua utilização, privilégio que se estende à propriedade das marcas, aos nomes de empresas, aos signos distintivos, considerando o interesse público e social e sem olvidar a necessidade do desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Em cumprimento ao comando constitucional, sobreveio a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 que regulamentou os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e a partir do seu art. 122 estabeleceu regras para o exercício do registro da marca. Em análise ao dispositivo em evidência, observa-se que são suscetíveis de registro como marca

³⁹⁶ Nesse sentido, confira-se CARVALHO, Carlos Eduardo de. Aquisição e Perda da Propriedade Marcária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 7-66.

os sinais distintivos visualmente perceptíveis e não compreendidos nas proibições legais.

Em interpretação ao citado dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça se inclinou favoravelmente à adoção das marcas evocativas e destacou uma flexibilização à regra da exclusividade no uso da marca, permitindo o seu uso por terceiros de boa-fé.

Em que pese o esforço jurisprudencial para o fim de resolver entraves decorrentes de casos concretos, importante notar que as regras constitucionais, infraconstitucionais e normativa internacional inclinam-se no sentido de que se deve imprimir os esforços necessários para o fim de promover uma proteção eficiente às marcas.

Por conta dessa circunstância, avoca-se o princípio da proibição à proteção deficiente para o fim de promover uma superação ao entendimento jurisprudencial e abandono à percepção das marcas evocativas. Para tanto, ainda que o referido princípio possua nítida aplicabilidade na seara da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tal situação não proíbe sua utilização junto ao Superior Tribunal de Justiça, para o fim de promover uma visão adequada à proteção marcária e o abandono de qualquer viés interpretativo que enfraqueça a regra da exclusividade quando da utilização das marcas.