

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 26 de dezembro de 2019 às 08h03
Seleção de Notícias

Estadão.com.br - Últimas notícias | BR

Propriedade Intelectual

Governo Bolsonaro usa Lei de Direitos Autorais para colocar relatórios de redes sociais sob sigilo 3

Folha de S.Paulo | BR

24 de dezembro de 2019 | Pirataria

Filhos de músicos brigam pelos direitos dos pais 6
ILUSTRADA

Consultor Jurídico | BR

Marco regulatório | INPI

Profissionais do Direito criticam proposta do governo de extinção do INPI 7

24 de dezembro de 2019 | Marco regulatório | INPI

Emojis são protegidos por direitos autorais 8

Migalhas | BR

ABPI

Fashion law e a imitação servil 12

Patentes

Alcance da compensação devida nos casos de violação de patentes e/ou registro de desenho industrial 18

Governo Bolsonaro usa Lei de Direitos Autorais para colocar relatórios de redes sociais sob sigilo

O que se percebe é que qualquer texto que produza algum tipo de inovação merece ser qualificada como 'obra científica', apta a receber as proteções da Lei de Direitos Autorais, tais como proibição de publicação sem o consentimento do autor. A proteção aos direitos autorais e a proibição de publicação de obra científica sem consentimento do autor funcionam, por analogia, como uma hipótese de sigilo legal específico (art. 22 da LAI). Dessa forma, além de todos os argumentos citados, entende-se que eventual divulgação das informações sujeitara a Administração Pública a penalidades por infração à legislação referente à propriedade intelectual, com potencial de causar danos financeiros e outros sem direito a qualquer indenização da obra.



Justificativa não encontra respaldo na Lei de Acesso à Informação, apontam especialistas; documentos produzidos para Secretaria de Comunicação são utilizados para medir a recepção a atos do Planalto e falas de adversários

O governo **Jair** Bolsonaro utiliza a **Lei** de Direitos Autorais para colocar sob sigilo todos os relatórios de monitoramento das redes sociais do Planalto. Segundo especialistas ouvidos pelo **'Estado’**, a medida não encontra respaldo legal e viola as prerrogativas de transparência previstas na **Lei** de Acesso à Informação (LAI).

Em abril, o **'Estado’** obteve acesso a um dos relatórios sob sigilo, que apontam as repercussões de atos do Planalto e falas de aliados e adversários. À época, o documento mostrava que o Planalto dividia usuários das redes entre aqueles de 'viés de esquerda’ e 'apoiaadores’, destacando ataques e respostas a atos do governo com potencial de viralização.

O presidente Jair Bolsonaro. Foto: Eraldo Peres / AFP Photo

A reportagem solicitou, via LAI, todos os relatórios produzidos de 1º de janeiro a 23 de novembro, data do pedido. Inicialmente, o Departamento de Conteúdo e Gestão de Canais Digitais da Secretária Especial de Comunicação negou acesso alegando que se tratam de documentos preparatórios, ou seja, que ainda poderiam ser utilizados para alguma política futura do governo, sem, no entanto, informar quando estariam disponíveis para divulgação.

Após recurso do **'Estado’**, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Secretaria de Governo mudou a justificativa, alegando que os relatórios estariam sob sigilo por serem **propriedade** intelectual da agência de publicidade contratada para o serviço e, por isso, sua divulgação violaria a Lei de **Direitos** Autorais.

"O que se percebe é que qualquer texto que produza algum tipo de inovação merece ser qualificada como 'obra científica’, apta a receber as proteções da Lei de **Direitos** Autorais, tais como a proibição de publicação sem o consentimento do autor", aponta o governo. O relatórios são produzidos por uma agência de publicidade contratada pelo Planalto e paga com dinheiro público.

Falta de transparência. Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, a desculpa apresentava pelo governo, violam as prerrogativas de transparência da Lei de Acesso à Informação. A LAI prevê o sigilo sob documentos que coloquem em risco a soberania nacional ou coloquem em risco o Estado, a estabilidade financeira do País ou a população. A prerrogativas estão previstas no Art. 23 da legislação e preveem sigilo de cinco a 25 anos.

Segundo o professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Luca Belli, especialista em governança e regulamentação do acesso à **internet**, a justificativa apresentada pela Secom é 'curiosa’ por uti-

Continuação: Governo Bolsonaro usa Lei de Direitos Autorais para colocar relatórios de redes sociais sob sigilo

lizar uma desculpa não prevista na LAI. "Eu não achei nenhuma justificativa sólida", resume.

"A concessão de **direitos** autorais ao autor do relatório, considerado instrumental para a tomada de decisões públicas, não é uma justificativa oferecida para a LAI, que define de maneira exaustiva os casos de sigilo", afirma. "Existem tipos de sigilo, mas não são os destacados nesta resposta. Então, é curioso que a justificativa, genérica, não especifique quais são as razões desse sigilo, nem quando esse sigilo poderia ser derrubado".

Trecho da resposta do governo federal ao pedido de acesso à informação do 'Estado’.

Documentos postos sob sigilo pelo governo devem, por lei, serem classificados com o grau de segredo e o período em que se tornarão públicos. Nos casos em que um documento é considerado preparatório, ou seja, que podem ser utilizados para uma decisão da administração pública, também é preciso informar qual ato e quando, especificamente, os relatórios estão disponíveis para consulta pública.

De acordo com o mestre em administração pública e especialista em transparência Fabiano Angélico, os relatórios de monitoramento de redes sociais, mesmo produzidos por uma empresa privada, devem ser divulgados por se terem sido pagos com verba pública.

"A Lei de **Direitos** Autorais não parece ser um caso de restrição de acesso, ainda mais quando se fala de um serviço contratado pelo governo e pago com dinheiro público. A LAI é muito clara: mesmo informações produzidas por privados, mas custodiadas por dinheiro público, devem ser divulgadas", afirma. "Fazendo uma comparação com o futebol, na dúvida, é gol. Na dúvida, é transparência. Você tem um princípio norteador da administração pública que a é a publicidade. Esses princípios servem como baliza para casos em que existe alguma margem para dúvida".

Em novembro, a Creative Commons Brasil emitiu nota sobre as restrições impostas pelo governo sob a justificativa da Lei de **Direitos** Autorais. A organização sem fins lucrativos, voltadas para discussões sobre a legislação, afirma que ela 'não deve ser utilizada para impedir que cidadãos tenham acesso a informações de interesse público’.

"Não nos parece correto o entendimento de que palavras-chave e relatórios de monitoramento produzidos como materiais técnicos, para subsidiar a atividade oficial do governo, estão protegidos por **direitos** autorais. Ainda que sua natureza, que não conhecemos em razão da recusa ao fornecimento da informação, seja de obra intelectual, os princípios constitucionais de acesso à informação por parte do cidadão e o dever de publicidade por parte do Estado devem prevalecer", afirma.

O presidente Jair Bolsonaro acompanhado do chefe da Secom, Fabio Wajngarten (à esq.). Foto: Gabriela Biló / Estadão

A nota foi emitida após o governo também negar acesso aos documentos ao jornalista Luiz Fernando Toledo, vice-presidente da Fiquem Sabendo, agência de dados independente e especializada na Lei de Acesso à Informação.

"Esse tipo de negativa impacta a credibilidade do órgão público aos olhos da população em relação ao cumprimento da LAI. É dever do Estado informar tudo que não é sigiloso, e neste caso o órgão vem criando um motivo novo para negar os documentos a cada novo pedido ou recurso", afirmou a Fiquem Sabendo.

Precedentes. Ao negar acesso, o governo alega um precedente jurídico da Controladoria-Geral da União (CGU), responsável por analisar recursos da LAI em terceira instância. A gestão Bolsonaro, no entanto, utiliza decisão sobre compartilhamento de reportagens coletadas no clipping (processo de seleção de matérias) do Ministério das Relações Exteriores.

Continuação: Governo Bolsonaro usa Lei de Direitos Autorais para colocar relatórios de redes sociais sob sigilo

Outros precedentes envolvendo a divulgação de relatórios de redes sociais, no entanto, foram ignorados. A reportagem identificou dois precedentes no sistema de buscas e respostas da LAI envolvendo relatórios de redes sociais. Ambos foram feitos ao Ministério da Saúde e tiveram respostas disponibilizadas. Em um dos casos, o processo chegou à CGU, que determinou a divulgação dos relatórios.

COM A PALAVRA, A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL A re-

portagem entrou em contato, por e-mail, no dia 18 de dezembro com a Secretaria de Comunicação (Secom) do governo federal, mas não obteve resposta. O pedido foi reforçado nesta segunda-feira, 23. O espaço segue aberto a manifestações (paulo.netto@estadao.com.br).



Ilustração João Mortanaro

Filhos de músicos brigam pelos direitos dos pais

Legados de Tim Maia e Taiguara opõem descendentes e enteados, enquanto Legião Urbana paga herdeiro de Renato Russo

Lucas Brêda

SÃO PAULO A morte de um músico é quase sempre trágica. Mesmo nos casos de artistas que há anos não produziram ou que enfrentam doenças sérias, a lamentação dos fãs costuma ser proporcional à influência que deixam na sociedade. Mas o legado desses artistas vai além da capacidade de moldar a cultura. Quando um músico morre, é como se ele virasse uma marca ou empresa, cujos ativos — desde a obra já lançada até o uso de nome ou imagem — carecem de administração proporcional à fama de seus criadores. Na maioria dos casos, essas tarefas acabam na mão dos herdeiros. “Quando é o autor [quem administra], ele quer ver a obra circulando, porque quando cria, geralmente é para todo mundo”, diz Marco Berberli, professor de direito especializado em sucessão hereditária e direitos autorais. “Uma parte dos herdeiros fica sempre pensando na parte econômica.” Tim Maia morreu em 1998, mas só recentemente seus dois filhos iniciaram uma disputa pelo uso comercial do nome do pai. Léo Maia, o mais velho, lançou o musical “Tim Maia for Kids”, um show in-

terativo para crianças, e seu irmão, Carmelo, enviou a ele uma notificação extrajudicial determinando que as apresentações fossem interrompidas. Léo é filho de Geisa Gomes da Silva, grande paixão de Tim. Apesar de não ser filho biológico do cantor, foi criado por ele desde que nasceu, em 1974. Carmelo, que nasceu dez meses depois, também é filho de Geisa, e único herdeiro legal de Tim. “Sempre fui o irmão mais velho, o que defendia nas brigas, que arrumava as gatinhas porque ele era mais tímido”, diz Léo. “Meu irmão começou a ver a grana, achar que era o Tim Maia na Terra. Depois de 22 anos, começou com isso.” Carmelo diz estar impedido de dar entrevistas, já que o caso está na Justiça. Ele diz que o irmão usa o nome do pai para fazer shows há duas décadas sem ter direito. “Ele não pode me negar o direito de ser irmão dele, porque somos filhos da mesma mulher”, diz Léo. “Meu pai me adotou quando minha mãe tinha dois meses de gestação.” A princípio, Léo diz nunca ter tido interesse em dinheiro. Ele vive, contudo, dos cerca de 15 a 20 shows mensais homenageando e cantando as músicas do pai. Léo conta

que chega a pagar alguns milhares de reais por mês ao irmão pelos direitos autorais. Desde o conflito com o projeto infantil, a história tomou novos rumos. Léo agora quer ser reconhecido como filho socioafetivo de Tim, o que lhe daria os mesmos direitos de Carmelo. Ou, pela falta de acordo, pode fazer com que a obra de Tim Maia fique travada. Em outro caso, o herdeiro de Renato Russo, Giuliano Manfredini, já teve um embate com Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, ex-guitarrista e ex-baterista da Legião Urbana. A dupla queria usar o nome da banda para novos projetos — como a turnê que fizeram celebrando os 30 anos do grupo —, enquanto Manfredini cobrou um terço dos lucros para liberar o título. Nesses casos, os valores envolvidos são altos. Mas há casos em que mesmo com pouco — ou nenhum — valor, os herdeiros brigam por direitos. O mais curioso é o de Taiguara, símbolo da resistência à ditadura. Ele morreu em 1996 e, apesar da importância, nunca foi exatamente um grande vendedor de discos. Em outubro, Imyra Taiguara, filha biológica do cantor, deu início a uma disputa pe-

la página e pelo grupo do artista no Facebook. Seu principal alvo era Moína Potiguara, filha de criação de Taiguara com a ex-mulher, Eliane, que também é mãe de seus outros três filhos biológicos, Lenine, Samora e Tajira Potiguara. As duas irmãs nasceram em 1976, mas em 1978 o artista passou a conviver mais com Moína, já que havia deixado a mãe de Imyra, para ficar com Eliane no Rio de Janeiro. No Facebook, Imyra acusou Moína de querer parar dos direitos autorais de Taiguara, quando os filhos foram consultados pelo selo Kuarup sobre o lançamento do EP “Como Lima Barreto”. Em resposta, Moína publicou fotos de uma carta, supostamente escrita por Taiguara, pedindo a ela que cuidasse de sua obra. Imyra depois acusou de roubo de documentos e disse que a carta era falsificada, mostrando, letra a letra, como teria sido adulterada. Como as duas filhas de Taiguara são cantoras, a briga logo passou a ser sobre uma herança imaterial, o de talento do pai. Essa situação se repete também no caso de Tim Maia. “Ele só é filho do meu pai, não tem a genialidade e nem o dom artístico que tenho”, diz

Léo sobre Carmelo. “Poderíamos faturar uma verdadeira fortuna. Mas ele não aceita que o outro tenha talento.” No caso das filhas de Taiguara, Moína ainda fez um vídeo de mais de uma hora de duração mostrando fotos, áudios e as tais cartas do cantor. O caso envolve acusações de racismo e falsidade ideológica e, apesar de público, pouco tem a ver com a obra do pai ou com alguma fortuna. O EP “Como Lima Barreto” tem quatro faixas que, juntas, não passam de 5.000 audições no Spotify. Samora Potiguara, filho biológico de Taiguara, vê a disputa como trivial e motivada só por ego, além dos fãs do pai no Facebook. “É decisão delas entrarem com ação uma contra a outra”, diz. “Quem parecer mais verdadeira leva a manada de fãs do Taiguara — que, na verdade, não está nem aqui para se defender.” No Brasil, o direito autoral é dividido em duas partes, diz Berberli. São o direito moral do autor, que é intransferível, e o direito patrimonial, de exploração econômica da obra antes que vire domínio público. “Posso, por exemplo, explorar a obra de Machado de Assis, mas não posso dizer que fui eu que escrevi”, diz Ber-

berli. “Com isso, os herdeiros acabam explorando comercialmente os direitos morais do autor. Eles passam a ter dois direitos: sobre a utilização da obra e sobre autorizações para que a obra seja usada.” Assim como no caso de Tim, o maior prejuízo é quando uma obra fica inacessível pela falta de acordo entre herdeiros. Os álbuns do cantor, por exemplo, entraram só recentemente nos serviços de streaming. “Quando você tem uma briga familiar, a obra fica embarcada, e você não consegue fazer isso girar. A população fica sem acesso”, diz Berberli. É assim no caso mais famoso de todos, que envolve os herdeiros de João Gilberto. Os filhos do pai da bossa nova estão em pé de guerra pela administração e exploração dos direitos, e, ao mesmo tempo, estão também em disputa judicial com as gravadoras do cantor. Em meio à briga, grande parte de suas músicas só está disponível hoje por meio de pirataria. “Vai chegar um momento que a gente não vai ter mais acesso”, diz Berberli. “Ninguém vai querer reproduzir um disco do João Gilberto sem autorização, porque ninguém sabe qual é o risco judicial.”

Profissionais do Direito criticam proposta do governo de extinção do INPI

DEFESA DA AUTARQUIA

Em evento na quinta-feira (19/12) na sede do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (RJ e ES), no centro do Rio de Janeiro, profissionais do Direito se manifestaram contra a proposta de extinção do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**), que vem sendo estudada pelo governo Jair Bolsonaro.

Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, estuda fim do **INPI**.

Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

O Ministério da Economia prepara a edição de uma medida provisória que extingue o **INPI** e incorpora suas funções à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), do Sistema S, segundo o jornal Folha de S.Paulo. Esta entidade seria transformada em Agência Brasileira de Desenvolvimento e Propriedade Industrial (ABDPI).

O objetivo do governo é diminuir despesas. Como os servidores do **INPI** seriam realocados, contudo, a economia seria de apenas R\$ 52 milhões. Além disso, técnicos estimam que o fim da autarquia reduziria a arrecadação federal.

Na abertura do seminário "A essencialidade do serviço público de concessão de direitos de propriedade industrial", organizado pelo TRF-2 e pela Escola de Magistratura Regional Federal da 2ª Região (Emarf), o juiz federal Marcelo Leonardo Tavares leu nota pública divulgada pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e pela Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e Espírito Santo (Ajuferjes) em defesa do **INPI**.

As entidades ressaltaram que a proposta vai na contramão da experiência dos países desenvolvidos, que tornaram os seus escritórios de marcas e patentes centros de excelência. As duas associações apontaram que o **INPI** é uma autarquia federal superavitária, reconhecida por agentes econômicos como de vital importância para o país, especialmente pelo estímulo à inovação e ao desenvolvimento de tecnologia

Durante o evento, a opinião foi unânime pelo aprimoramento, fortalecimento, independência financeira e segurança jurídica do **INPI**. Os participantes destacaram o trabalho de qualidade prestado pela autarquia, bem como o investimento, feitos nos últimos anos, em formação e especialização de juízes que lidam com as causas referentes à propriedade industrial.

Emojis são protegidos por direitos autorais

OPINIÃO

A forma como nos comunicamos na internet mudou muito. A linguagem corporal e o tom verbal não são transmitidos em nossas mensagens de texto ou e-mails. Quando enviamos um emoji, seja por e-mail, mensagem de texto ou rede social, na verdade, não estamos enviando uma imagem, mas sim um código Unicode, que é traduzido para o significado da imagem.

A mudança mais proeminente no nosso comportamento online foi a adoção de duas linguagens hieroglíficas: emoticons e emojis, criando maneiras alternativas de transmitir um significado diferenciado. O emoji já é parte de nossa linguagem.

Criados no final dos anos 90 por Shigetaka Kurita, os emojis seriam destinados a um serviço de internet móvel exclusivo para o Japão. No primeiro iPhone, lançado em 2007, a Apple incluiu um teclado com emojis para atrair clientes japoneses e logo tornou-se conhecido e usado pelo mundo todo.

Os emojis são uma maneira divertida e cada vez mais onipresente para as pessoas se expressarem, mas podem suscitar novas questões legais, potencialmente complexas, sobre propriedade intelectual.

Emoticon e emoji não têm o mesmo significado. Muitos pensam que emoji e emoticon são a mesma coisa, porém, esses termos possuem conceitos diferentes.

Emoticon é um termo criado a partir das palavras inglesas emotion (emoção) e icon (ícone). É uma representação gráfica para expressar emoções, pensamentos, por meio dos caracteres tipográficos do teclado (computador, tablet, celular etc.). Não há uso de imagem para se comunicar no emoticon. Ele é usado com combinações de sinais de pontuação, por exemplo, :) ou ;).

Emoji é o resultado da junção das expressões japonesas e (imagem) e moji (personagem) e é uma

evolução dos emoticons. É uma imagem digital, estática ou animada, ou um ícone usado para expressar uma ideia ou emoção na comunicação digital. Há uso de imagem, não de textos. São pictogramas (símbolos pictóricos: símbolo que representa um objeto ou conceito por meio de desenhos figurativos). Eles representam imagens como rostos, clima, veículos e edifícios, comida, bebida, animais, plantas ou ícones que representam emoções, sentimentos ou atitudes.

Os emojis estão sujeitos a uma gama mais ampla de representações que os emoticons. Isso porque podem ser literalmente qualquer coisa, enquanto os emoticons são limitados a caracteres do teclado, por exemplo, ;) ou :D ou :o :'(.

Um emoji, às vezes, vale mais que muitas palavras. Eles são usados, principalmente, no ambiente digital e fazem parte de nossa comunicação diária, nas redes sociais e aplicativos de mensagens, como forma de manifestação de nossas emoções. É uma linguagem nova na era digital.

Segundo a revista britânica The New Scientist, cerca de 3,2 bilhões de pessoas usam a internet, e três quartos delas via smartphones equipados com emojis. Nas redes sociais, mais de 90% dos usuários se comunicam por emojis, e são trocadas em média 6 bilhões de mensagens diariamente com a presença dessas "carinhas"[1].

Em decorrência de uma mudança global na forma de se comunicar digitalmente, as empresas estão usando os emojis para alavancar suas vendas ou até para identificar algum produto ou serviço da corporação. Mas até que ponto esse uso é legal? Existem limites para o uso de emoji e abordaremos um pouco desse tema aqui. Alguns cuidados devem ser tomados com a utilização dos emojis como mote em suas campanhas publicitárias.

O fato de todo mundo usar os emojis não significa que

Continuação: Emojis são protegidos por direitos autorais

não existem regras a serem seguidas. Os emojis são protegidos por **direito** autoral, pois a Lei de **Direitos** Autorais (Lei 9.609/1998), em seu artigo 7º, inciso X, prevê que "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: as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza".

Para ter a proteção autoral, não é necessário o registro da obra, porém, é recomendável, para efeitos de comprovação de autoria e anterioridade. O criador do emoji tem direito sobre ele desde a sua exteriorização em suporte físico, tangível, inclusive digital, e os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos, a contar de 1º de janeiro do ano subsequente da morte do autor.

Além da proteção por direitos autorais, os emojis também podem ser usados e registrados como marcas com logotipo, se eles distinguem produtos ou serviços no mercado. Nesse caso, constituirão um direito de propriedade e serão tutelados pela Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96).

Esse registro de marca é válido por tempo indeterminado, desde que sejam promovidas as prorrogações decenais perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**). Com o registro de emoji como marca no **INPI**, o titular pode impedir que terceiros usem o emoji (configuração visual de linhas e cores e imagem) sem sua autorização.

No entanto, a Lei de Propriedade Industrial exige que o titular de uma marca registrada use a marca após cinco anos de sua concessão, sob pena de ter seu registro extinto, por falta de uso, se houver questionamento de algum terceiro com legítimo interesse e caso não seja comprovado o uso do emoji como marca, o registro poderá ser extinto pelo **INPI**.

Para ter proteção marcária, o emoji deve exercer a função de signo distintivo: distinguir um pro-

duto/serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa e deve ser visualmente perceptível. Porém, no Brasil, não é possível proteger marcas "não tradicionais". Assim, se o emoticon tiver algum movimento/captura de movimentos ele não poderá ser protegido, como marca, em nosso país.

No Brasil, a sociedade Emoji Company GMBH registrou a marca "emoji", perante o **INPI**, em diversas classes de produtos e serviços (cosméticos, joias, materiais impressos, vestuário, desenhos animados etc.). Todavia, existem outras sociedades que também são titulares de marcas formadas pela expressão emoji, por exemplo: "animoji", "memoji", "pizzaria emoji", "3d cutemoji", "repelentes emoji", para identificar computadores, lanchonetes, smartphones, repelentes contra insetos etc.

Um ponto a ser pensado, ao requerer a proteção de um emoji como marca, é que muitos deles são visualmente semelhantes e podem ser difíceis de distinguir de outros existentes, especialmente quando exibidos em fontes pequenas ou por diferentes aplicações, já que nenhum padrão especifica exatamente como devem ser exibidos.

Em alguns casos, a marca de um emoji pode ser tida como genérica ou comum. Citamos um exemplo: O **INPI** analisou o pedido de registro para a marca "emojinho", com o logotipo de um smile sorrindo e com óculos escuros, para identificar brinquedos. O **INPI** entendeu que essa imagem não pode ser registrada, por um só titular, como marca, porque foi considerada como sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo. Não houve interposição de recurso e o processo foi arquivado.

O entendimento do **INPI** foi de que os emojis (e outros similares) são comuns, pois são amplamente usados há muitos anos. O smile foi desenvolvido em 1963 pelo artista Harvey Ball, contratado para desenhar uma carinha sorridente para fazer os funcionários da empresa State Mutual Life As-

Continuação: Emojis são protegidos por direitos autorais

urance Company um pouco mais felizes, em homenagem ao Dia Mundial do Sorriso.

Nesse cenário, é preciso destacar que existem duas categorias de emojis, o Unicode e os emojis proprietários[2]. O emoji unicode não é um programa de software, nem uma fonte, mas um padrão de codificação universal de caracteres, mantida pelo Unicode Consortium (Consórcio Unicode: organização sem fins lucrativos que coordena o desenvolvimento e a promoção do Unicode, para caracteres do teclado e, mais recentemente, emojis).

No caso dos emojis proprietários, as plataformas também podem implementar emojis que funcionam apenas nelas. Portanto, quando um emoji proprietário é usado fora de sua plataforma, ele geralmente aparece como um símbolo. Isso indica que a plataforma destinatária não reconheceu aquele caractere.

Os padrões Unicode permitem que os emojis sejam reconhecidos entre plataformas. Qualquer pessoa ou empresa pode enviar uma proposta para um caractere emoji para a Unicode Consortium, que deve seguir alguns critérios e diretrizes estabelecidos pelo consórcio. O Unicode oferece o código dos emojis, em preto e branco, mas a versão colorida é de propriedade da plataforma ou sistema operacional que o disponibilizou (o modelo de seu aparelho pode interferir). É possível perceber como um mesmo emoji aparece de maneira diferente em outro modelo de celular pelo site Emojipedia.

Todavia, o Unicode não atribui um código numérico aos emojis proprietários. Por exemplo, emojis proprietários de marca pertencentes a terceiros, que são usados como emojis corporativos ou criados para uma campanha, não possuem um Unicode[3].

Os emojis desfrutam da mesma proteção que qualquer outro trabalho visual. Assim, como são protegidos por direitos autorais, eles pertencem ao seu criador. Uma produtora de um filme recente também teve que ter a licença sobre o uso dos emojis, tema principal do filme.

É preciso ressaltar que não é permitido simplesmente copiar um emoji encontrado na internet, no aplicativo etc. e fazer o que quiser com ele, deve-se respeitar as regras de proteção à **propriedade** intelectual dos seus titulares. Por exemplo, a Apple detém os direitos autorais do seu conjunto de emojis, a Samsung deles, o Facebook deles e assim por diante.

Pode-se usar esses emojis para dizer ou comunicar alguma ideia, sentimento ou emoção na internet, chats de bate-papo, e-mails etc., mas para reproduzir esses emoticons com finalidade comercial e/ou publicitária, será necessário obter uma licença do proprietário.

Existem emojis que podem ser livremente utilizados, por exemplo, com o Phantom Open Emoji, que disponibiliza um conjunto de emojis amigável de código aberto. Mesmo nesses casos, é necessário seguir as regras e diretrizes e verificar se existem restrições quanto a esse uso, a extensão da licença da imagem etc.

Portanto, para não se envolver em disputas jurídicas, especialmente quando se tem finalidade comercial dos emojis, é importante verificar, por exemplo, se o uso viola os direitos de propriedade intelectual de terceiros; os termos de licença; as condições de uso e hipóteses de uso justo (fair use). As informações técnicas são essenciais para não incorrer em violações ou indeferimentos dos pedidos de registro pelo **INPI**.

Continuação: Emojis são protegidos por direitos autorais

[1] <https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-comemora-o-dia-mundial-do-emoji/>

he-legal-implications-of-emoji/#6eee47846bbd

[2] https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/03/article_0006.html

Renata Soraia Luiz é sócia do Chiarottino e Nicoletti Advogados.

[3] <https://www.forbes.com/sites/oliverherzfeld/2019/10/24/>

Fashion law e a imitação servil



A propósito do Fashion Law, tão badalado atualmente, li com muita atenção o texto "Fashion Law: Direito da moda no Brasil no âmbito dos tribunais", de Pietra Daneluzzi Quinelato, publicado no 160 da Revista da **ABPI** e que transcreve a decisão do caso Village versus Hermés.

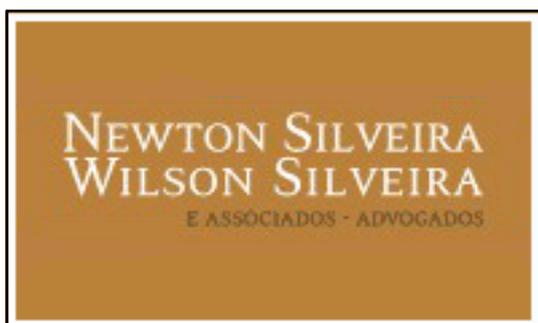
Essa decisão causou espanto nos meios acadêmicos, por admitir que uma simples bolsa tivesse sido considerada obra de arte. Porém, não só violação de **direito** autoral mas, também, imitação servil.

A propósito do tema, aventurei-me a ressuscitar antigo texto de minha dissertação de mestrado do ano de 1970, para apreciação dos doutos. Seguem excertos de dito texto:

Gozando a obra de arte aplicada da proteção autoral, poderá ela ser industrializada mediante autorização do autor ou cessão de seus direitos patrimoniais, de modo que o industrial atua na qualidade de simples licenciado ou de titular a título derivado dos direitos de autor.

Além da tutela do **direito** autoral e da exclusividade conferida pelo registro de **desenho** industrial, poderá o empresário amparar-se nas normas de repressão à concorrência desleal, quando não possua outro título que lhe garanta exclusividade sobre a forma dos produtos de sua indústria. Não só o inciso III do art. 195 define como crime de concorrência desleal o emprego de meio fraudulento, hábil ao desvio da clientela, como o art. 209 enseja indenização por perdas e danos por atos tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios ou criar confusão no mercado. Assim, os chamados atos confusórios encontram reparação no âmbito penal e civil, em decorrência das normas de repressão à concorrência desleal.

Entre os atos confusórios, inclui a doutrina a imitação servil, a qual, por este ângulo, somente incidirá sobre a forma externa do produto. Nessa hipótese, mesmo que um desenho tenha sido objeto de registro,



cujo prazo de vigência já se tenha encerrado, não será lícita a cópia servil que enseje confusão, visto terem os concorrentes uma obrigação de diferenciação. A fim de evitar confusão, devem os concorrentes, ao fabricar desenho de domínio público, introduzir pequenas modificações, desde que estas não impliquem a diminuição da utilidade do produto.

A utilidade do produto, entretanto, deve ser entendida em sentido amplo, inclusive sob o ângulo estético. É nesse sentido que Casella ("Imitazione servile, confuzione e fundibilità") se refere à utilidade estética do produto, chegando às seguintes conclusões: a) que a utilidade de uma forma consiste no atendimento não só das exigências técnicas, mas também estéticas; b) que a utilidade que se realiza na forma do produto é livremente desfrutável, sempre que seja impossível variar a forma sem prejuízo de sua utilidade; c) quando a variação, mesmo que parcial, é possível sem prejuízo das qualidades do produto e de sua utilidade (técnica e estética), surge uma obrigação de não imitação, devendo a modificação ir até o ponto que seja suficiente para evitar a possibilidade de confusão.

O fundamento de tal proteção repousa no fato de que não se deve confundir a tutela dos modelos com a tutela contra a concorrência desleal, podendo esta subsistir mesmo na ausência da primeira.

A questão que se coloca, entretanto, é se a imitação servil deva ser reprimida mesmo quando não ocorra a hipótese de confundibilidade. Os autores favoráveis à proibição da imitação servil a fundamentam na tutela do fruto do trabalho do empresário e do aviamento.

Segundo Isay¹, a imitação servil é aquela na qual são copiadas fielmente, na forma e nas dimensões, mesmo aquelas partes da máquina cujas formas e dimensões são indiferentes para o funcionamento técnico da máquina, sendo reproduzidas com exatidão as formas e dimensões da máquina produzida pelo primeiro fabricante mesmo quando poderiam

variar largamente. Rotondi concentra a proteção contra a imitação servil no protótipo, do qual deriva a possibilidade de produção massificada, considerando ilegítima sua apropriação, por objetivar resultado do trabalho alheio e implicar "lesão do aviamento objetivo do estabelecimento".

Rotondi se refere à combinação de elementos variados para a obtenção de formas orgânicas e complexas, fruto de experiências realizadas com fadigas e despesas pelo empresário, dando mais realce ao elemento técnico que à forma externa do produto. O problema se coloca, portanto, sob o ângulo do parasitismo econômico, da chamada concorrência parasitária, servindo-se do fruto da atividade de pesquisa do empresário, da criatividade do concorrente, de que é um exemplo o aproveitamento do segredo industrial.

A imitação, nessa hipótese, cria um desequilíbrio na concorrência, ficando o imitador em posição vantajosa em relação ao imitado, já que o imitador, tirando proveito do investimento em pesquisas do imitado, pode opor a este um produto idêntico de menor custo.

Figuras diversas, portanto, a imitação servil e a forma distintiva, que tem por objeto o interesse do empresário na diferenciação. Esta é a conhecida no direito alemão como *Ausstattung*, que é definida como toda forma concreta apreensível com os sentidos, que, nos ambientes comerciais diretamente interessados, tenha conseguido o valor de um sinal distintivo de um empresário ou idôneo a identificar um produto. Tem um significado amplo que o da marca, por compreender, inclusive, sinais não registráveis como marca. Seu único requisito é a capacidade distintiva.²

A *Ausstattung* tutela uma situação de fato, contrapondo-se à marca registrada, que configura uma situação jurídica formal. Os sinais não registrados ou não registráveis protegem-se como *Ausstattung*, que se inclui no âmbito da disciplina da concorrência des-

leal. Tem-se, assim, duas situações contrapostas: a proteção que decorre do registro e a que decorre do uso, dependendo esta de uma situação concreta de confundibilidade perante o público consumidor.

Costuma-se comparar a posição do titular da forma não registrada a uma situação possessória, decorrendo o direito de uma relação de fato entre o sujeito e o sinal, estando seu âmbito circunscrito ao território em que o sinal é conhecido.

Bonasi-Benucci inclui no rol das formas distintivas não registradas uma série de elementos que vão desde a marca como considerada tradicionalmente, incluindo a cor e a forma do produto, os sons, os slogans, as formas de objetos só indiretamente referidos ao produto ou ao serviço (como as faturas comerciais, as listas de preços, veículos, o aspecto do estabelecimento etc.), desde que concorra o elemento da capacidade distintiva. Seu valor não é autônomo e a tutela tem por objeto o interesse do empresário em diferenciar-se.

Gama Cerqueira, referindo-se aos atos de concorrência desleal tendentes a criar confusão entre estabelecimentos, produtos e artigos, considera que "as invenções, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais não patenteados não podem ser protegidos com base no princípio da repressão da concorrência desleal, por pertencerem ao domínio público".

Tullio Ascarelli, referindo-se à confusão entre produtos, faz menção à imitação servil. Descreve Ascarelli que alguns sustentam que a imitação servil constitui, por si mesma, um ato de concorrência desleal, por contrariar os princípios de correção profissional; e que outros sustentam que a imitação servil só pode ser reprimida se constituir um meio de confusão entre os produtos e, portanto, se ocorrer tal possibilidade de confusão, citando vários julgados italianos nesse sentido.

Entende Ascarelli ser essa última tese a mais bem

fundada, visto referir-se a lei italiana a meios aptos a criar confusão com os produtos ou a atividade de um concorrente. Acrescenta ser pacífico que da disciplina da concorrência desleal não derivam direitos absolutos sobre determinadas criações intelectuais, como seria a forma de um produto. "Tais direitos só derivam da disciplina dos bens imateriais legalmente reconhecidos, de modo que, fora do âmbito da tutela dos modelos, a forma não pode ser protegida em si mesma, podendo unicamente proibir-se sua utilização como instrumento de confusão entre produtos diferenciáveis." Como se verifica, adota Ascarelli a mesma posição de Gama Cerqueira, por considerar que, aderindo-se à primeira tese, se viria reconhecer por tempo indeterminado uma proteção sobre o aspecto formal de um produto, análoga à prevista pela disciplina dos modelos, que, como se sabe, dependem da expedição de um título que vigora por tempo determinado. Por isso, nega a possibilidade de se aplicarem os princípios da concorrência desleal à imitação servil, exceto quando ocorra possibilidade de confusão, a qual constitui a fonte da deslealdade.

É interessante referir uma decisão do Tribunal de Milão, de 6 de maio de 19653, que negou a aplicação do art. 2.598, n.1, do CC italiano em caso de imitação servil, por entender não ser aplicável, para atribuir a um empresário o direito de se servir com exclusividade, sem limite de tempo, da forma de um produto que tenha sido, ou poderia ter sido, objeto de um modelo de utilidade ou ornamental, dado que tal forma, após o término da vigência da patente ou a partir do momento em que foi divulgada sem ter sido patenteada, torna-se de domínio público. Considerou, ainda, que por meio do CC só podem encontrar tutela as formas que, não sendo dotadas de particularidades, no tocante à utilidade ou à estética, sejam usadas para defender o aviamento com o único fim de diferenciar os produtos dos da concorrência, forma que, assim, devem consistir em elementos acidentais e exteriores relativamente ao produto. O produto em questão era uma poltrona conhecida como "Barcellona", considerada célebre no campo do industrial design. Com relação a ela, assim de

manifestou o Tribunal de Milão: "La poltrona Barcellona, prodotto dalla Knoll, costituiva, almeno quando venne disegnata dall'architetto Mies van der Rohe, un progresso nel campo dell'evoluzione estetica, ed anche sotto l'aspetto pratico, in quanto era un prodotto di quello stile razionale che tendeva a fondere il conseguimento dello scopo estetico con quello dei fine pratico. Tale poltrona no contiene alcun elemento individualizante che sai estrínseco rispetto ai concetti de forma ornamental e di forma utilitaria in essa attuati". Referida decisão exclui da concorrência desleal a imitação servil, tanto mais que na espécie tinham sido efetuadas variantes nas linhas e nas dimensões.

Em uma decisão anterior do Tribunal de Milão, de 5 de fevereiro de 1953, em caso de concorrência desleal por imitação servil da "Vespa" por parte da "Lambretta" fora excluída a imitação servil, apesar de algumas semelhanças, por terem sido encontradas diferenças suficientes para distinguir os dois veículos e excluir qualquer confusão entre as atividades das empresas concorrentes. No que se refere à questão da imitação da "linha", o tribunal observou que a imitação da linha não é ilícita por si mesma, a não ser que crie confundibilidade entre os produtos.

Já a Corte d'Apello de Nápoles, em 28 de dezembro de 1965, considerou existente a concorrência desleal por imitação servil de um brinquedo, no caso cães de matéria plástica ("Pluto" e "Filippo"), pondo em relevo a possibilidade de confusão da clientela formada por crianças e destacando que tal possibilidade de confusão constitui a medida necessária e suficiente para que o ato de imitação servil seja reprimido, desde que a empresa imitadora, utilizando a solução original de um problema técnico que representa o resultado de fatigante e custosa elaboração, praticou atos idôneos para produzir o desvio da clientela.

É conhecida, a respeito de imitação servil, a posição de Rotondi. A imitação servil (Sklavischer Nachbau), em sentido técnico, consiste na reprodução mecânica de produto alheio, independentemente da

violação de um direito de **patente**. Assim, quando o produto está patenteado, sua reprodução constitui ato ilícito de contrafação de **patente**, e não de concorrência desleal. Rotondi considera que devem ser excluídas do conceito de imitação servil não só a contrafação de patentes, mas também a imitação de características externas do produto, que constitui também ato de concorrência desleal, mas no sentido de confusão entre produtos concorrentes. Diz Rotondi: "Ma il problema del quale intendiamo occuparsi qui é quello di vedere se, independentemente dalla confusione dei prodotti, l'imitazione vada repressa in se e per se, come forma di sfruttamento del lavoro altrui diretto alia realizzazione di un prodotto anche non coperto da un diritto di privativa". Encara Rotondi o dispêndio de esforços, capitais, materiais e tempo para se chegar à produção de um protótipo, que pode ser não patenteável. Exemplifica com um novo automóvel que possa não constituir uma invenção patenteável, ou ser protegido como um novo modelo. Mesmo o modelo poderia cobrir somente elementos singulares (a carroçaria ou acessórios isolados), "non già tutto l'insieme, che pure ha una inconfondibile e organizza unità, e rappresenta faticosa e costosa conquista dell'ingegno e del lavoro".

Aquele que, sem os custos necessários à obtenção de um protótipo, reproduz aquele feito por um concorrente encontra-se em condições de excepcional vantagem em relação a este. Tal imitação pode ser feita sem causar confusão entre os produtos, "mas nem por isso é menos danosa, porque o consumidor, mediante dois produtos substancialmente idêntidos, mesmo que advertido da diversidade de origens, preferirá aquele mais vantajoso", que será o imitado, não gravado pelas despesas iniciais.

Contesta Rotondi a posição de Piola Caselli, no sentido de que tal conceito de imitação servil criaria novos monopólios, além das patentes, que impediriam o livre progresso da atividade industrial. Considera Rotondi haver, nesse caso, lesão do aviamento por reprodução do resultado do trabalho alheio e aproveitamento das despesas do concorrente. Acrescenta

que tal posição não frustra ou milita a possibilidade de livre progresso industrial, "perchè la pedissequa riproduzione dell'opera altrui", senza coscienza e senza intelligenza, non e mais tata uma forma di progresso". Rotondi inclui tais atos na chamada concorrência parasitária, ou seja, o aproveitamento parasitário do trabalho alheio.

É certo que a profundidade da posição de Rotondi não foi ainda reconhecida e geralmente os autores a contestam. A título de exemplo, pode-se referir a Jorge Fernando Castro Patrício Paúl⁴, que entende que adotar a tese defendida por Rotondi implicaria a criação de um direito privativo por tempo indeterminado, substituindo a tutela da **concessão** de patentes de invenção ou de modelos, o que acabaria por transformar o instituto da concorrência desleal "num perigoso instrumento de ampliação do regime jurídico dos direitos privativos".

No Brasil, o art. 209 da Lei de Propriedade Industrial de 1996 faz menção a outros atos de concorrência desleal, "tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais ou entre os produtos e artigos postos no comércio". À primeira vista, só se poderia incluir no citado dispositivo a imitação servil quando possibilitasse a confusão entre produtos. No entanto, poderia a imitação servil ser incluída entre os atos tendentes a prejudicar os negócios alheios. É bastante conhecida a posição de Remo Franceschelli, que, repudiando a teoria dos direitos sobre bens imateriais, considera como único fundamento do direito industrial a concorrência. Nesse ponto de vista se justificaria tanto a tutela das patentes quanto da imitação servil.

O que nos parece não ter sido levado na devida conta é que Rotondi se refere sempre ao protótipo e a "tutto l'insieme, che pure ha inconfondibile e organica unità". Não se referiu Rotondi a uma abstração, como é a invenção, cujos limites têm de ser especificados nos pontos característicos de uma patente e em desenhos esquemáticos. Referiu-se a um protótipo e a um con-

junto inconfundível, dotado de unidade orgânica. Vai, de uma para outro, uma distância tão grande quanto, numa obra de arquitetura, vai do projeto básico para o projeto de detalhamento. Um é abstrato, o outro correspondente a um verdadeiro protótipo. Diversa deve ser a natureza da proteção. A invenção, considerada como abstração, seja de caráter artístico ou técnico, tem a proteção do direito de autor em sentido amplo, seja qual for a forma legislativa adotada. O detalhamento, se bem que não voe às alturas da criação de caráter abstrato, representa muito tempo perdido, às vezes noites de insônia, experiências fraudadas, até que se chegue àquela combinação de elementos constitutivos que experimentalmente se demonstrou ser a mais idônea para alcançar os fins a que o produto se destina. Não se justifica seja livremente aproveitada pelo concorrente.

Tal é a necessidade de se encontrar uma proteção para esse "molde" ou "protótipo" que a maioria das legislações dos diversos países protege a gravação de um disco (fonograma) como se fora um direito de autor. Não porque constitua efetivamente uma criação artística, mas porque, ao menos nesse ramo, tornou-se evidente a necessidade de proteger-se o trabalho do empresário contra o indevido aproveitamento por terceiros. Da mesma forma, a lei italiana protege o projeto de engenharia, mesmo que não contenha uma invenção em sentido abstrato. Assim, também são protegidos os programas de computador (software). Na ausência de uma proteção específica para o protótipo contra sua reprodução mecânica, mesmo com o sério inconveniente de tal proteção não poder ser delimitada no tempo, nada mais justo se socorra o empresário das normas de repressão à concorrência desleal, mesmo que para isso tenha de interpretá-las de forma mais elástica, desde que se leve em conta seu significado mais alto de proteção do aviamento, como ideia organizadora, de caráter criativo, que dá unidade ao estabelecimento. Não se está, dessa maneira, criando uma nova forma de monopólio, já que a imitação servil não é considerada em relação ao produto isoladamente, mas em relação a ele como elemento imaterial integrante

Continuação: Fashion law e a imitação servil

do estabelecimento.

(Cf. meu DIREITO DE AUTOR NO DESIGN, Ed. Saraiva, 2ª ed., 2012).

1 Cit. ROTONDI, Mario. L'imitazione servile come atto di sleale concorrenza.

2 "In altre parole l'obbligo di evitare la confusione tra merci non é automaticamente escluso per il fatto che il segno usurpato non era registrabile come marchio" (Bonasi-Benucci, Tutela della forma nel diritto industriale)

3 Rassegna Prop. Ind., 1965, v. 231.

4 Fernando Castro Patrício Paúl, Concorrência Desleal, Coimbra, 1965.

*Newton Silveira é sócio do escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados - Advogados.

Newton Silveira

Alcance da compensação devida nos casos de violação de patentes e/ou registro de desenho industrial



Este artigo tem por objetivo fazer uma análise das questões legais e jurisprudenciais acerca da delimitação da indenização devida em casos de **violação** de patente e/ou registro de **desenho** industrial, tendo por base o escopo de proteção do direito de **propriedade** industrial violado.

Notem que uma vez configurada a violação de direitos de propriedade industrial, nasce para o infrator a obrigação de satisfação do dano.

Neste sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, adotado no julgamento do REsp 710.376-RJ, de relatoria do excelentíssimo senhor ministro Luis Felipe Salomão, j. 15/12/09, cuja ementa ora se transcreve:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. INDENIZAÇÃO POR DIREITOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. CRITÉRIO DE CÁLCULO.

1. A falta de prequestionamento em relação aos arts. 31, I, do CPC e 208 da lei 9.279/96, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula 211/STJ.

2. No caso de uso indevido de marca, com intuito de causar confusão ao consumidor, o entendimento pre-

dominante desta Corte é que a simples violação do direito implica na obrigação de ressarcir o dano.

Precedentes.

3. Conquanto os lucros cessantes devidos pelo uso indevido da marca sejam determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, conforme o art. 210, caput, da lei 9.279/96, o critério de cálculo previsto na lei deve ser interpretado de forma restritiva, fazendo-se coincidir, nesse caso, o termo "benefícios" presente no inciso II, do art. 210, com a idéia de "lucros".

4. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido."

Como garantia desta proteção, a Lei de **Propriedade Industrial** (lei 9.279/96) dispõe, em seu artigo 209, que:

"Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio."

Assim, após a concessão e violação do direito de propriedade industrial, reputa-se devida a indenização.

Nesse sentido, a legislação brasileira dá amplo respaldo ao titular da patente para buscar a reparação dos danos suportados, como se vê no artigo 44 da Lei da Propriedade Industrial (L. 9279/96 - LPI):

Continuação: Alcance da compensação devida nos casos de violação de patentes e/ou registro de desenho industrial

"**Art. 44.** Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente."

Quanto ao valor da indenização, deve ser apurado, observando-se o disposto nos artigos 208 e 210 da lei 9.279/96, na maioria das vezes em liquidação por arbitramento, quando as partes serão intimadas para apresentar os documentos necessários à liquidação no prazo assinalado pelo juiz.

É o que leciona Gama Cerqueira:

"A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução. E não havendo elementos que bastem para se fixar o "quantum" dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC."

(GAMA Cerqueira, João da, "Tratado de Propriedade Industrial", vol. 2/1.129-1.131.)

Diante de tal realidade, o legislador brasileiro previu, no artigo 210 da LPI, três formas alternativas para apuração dos lucros cessantes nos casos de violação a direitos de propriedade industrial. Veja-se:

"**Art. 210.** Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem."

Na primeira hipótese, caberá ao titular do direito demonstrar contabilmente uma redução dos lucros auferidos, decorrente diretamente da concorrência desleal perpetrada pelo violador. Ocorre que tal demonstração pode tornar-se inviável na prática forense, como já apontava com maestria o i. prof. Gama Cerqueira:

"A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os Juízes exigi-la com muita severidade. Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom-senso indica é que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca."

(GAMA, João Cerqueira da, ob. Cit.)

Continuação: Alcance da compensação devida nos casos de violação de patentes e/ou registro de desenho industrial

Já a segunda hipótese prevista pelo legislador, concernente à apuração dos "benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito", é a que é utilizada com mais frequência, sobretudo por permitir que a apuração dos danos suportados seja realizada de forma mais ampla, exprimindo com maior assertividade a realidade do mercado efetivamente afetado pela contração. Neste caso, contudo, a realização de perícia técnica-contábil dependerá do prévio acesso aos livros e documentos contábeis do infrator.

Quanto à terceira hipótese prevista pelo legislador, Denis Borges Barbosa a caracteriza como uma forma de compensação que, embora não seja a mais adequada - posto que muitas vezes insuficiente para real reparação do dano sofrido - pode revelar-se útil e vantajosa, principalmente nos casos em que difícil a comprovação do real montante do dano suportado:

"As peculiaridades da terceira modalidade descrita no art. 210 do CPI/96 tiverem a descrição cuidadosa da doutrina. Tecnicamente, trata-se de uma forma de compensação do enriquecimento sem causa, essencial sempre que não se possam produzir provas de que a infração do direito beneficiou ao infrator. Apesar de bastante discutida na doutrina comparada, seja pela idéia de seria uma forma não adequada (pois que insuficiente e, por se equivaler a um preço para livremente infringir, ou seja, ...não punitiva....) de composição patrimonial, essa fórmula é sempre útil e, por vezes, vantajosa. No sistema americano o royalty ficto surge como a mínima compensação legal." (BARBOSA, Denis Borges, Valor indenizável das violações da Propriedade Intelectual, disponível aqui)

Como se disse acima, a prática jurídica brasileira tem determinado, no mais das vezes, a aplicação do inciso II do artigo 210 da LPI, determinando-se que a indenização seja apurada em sede de liquidação de sentença, através da apuração dos benefícios que foram auferidos pelo autor da violação, mediante acesso à sua contabilidade.

Nessa esteira, para viabilizar a realização da perícia contábil, será necessária a prévia determinação do que Denis Borges Barbosa chama "massa contrafeita" (obra acima citada), ou seja, a correta delimitação do objeto que deve ser objeto de indenização. Em regra, não restam dúvidas de que a massa contrafeita é exatamente àquela delineada pelo escopo de proteção das reivindicações da patente.

Embora a constatação pareça óbvia, na prática, pode haver controvérsias.

Isso porque, muitas das vezes, a 'massa contrafeita' pode eventualmente mostrar-se mais ampla do que àquilo que está efetivamente reivindicado no título. Mais uma vez, citando Denis Borges Barbosa "O elemento ao qual a violação da exclusiva ou a deslealdade afeta pode ser igual, maior ou menor em extensão do que o produto ou serviço em questão." Veja-se:

"Determinar qual a "massa contrafeita", ou seja, os itens constantes da exploração do mercado pelo lesado, afetados pela violação. Tal determinação é objetiva (quais elementos) e temporal (por quanto tempo ocorreu a contrafação). Sempre levando em conta a precisão da determinação, e não qualquer intuito punitivo que ampliasse essa definição a favor do lesado, é preciso determinar qual o elemento que é paciente da lesão de mercado em questão.

O elemento ao qual a violação da exclusiva ou a deslealdade afeta pode ser igual, maior ou menor em extensão do que o produto ou serviço em questão. Será igual, se o produto ou serviço, por inteiro, for o afetado pela violação. Será menor, se apenas parte do produto ou serviço o for (por exemplo, do carro, apenas o design da calota tiver sido contrafeito). Será maior, quando a contrafação implicar em ganho para o infrator, ou perda para o lesado, de outras oportunidades de mercado que necessária e incondicionalmente acompanhassem a operação econômica praticada (por exemplo, quando a contrafação do design de uma xícara frustrasse a venda

Continuação: Alcance da compensação devida nos casos de violação de patentes e/ou registro de desenho industrial

pelo titular do design do respectivo pires)⁷⁸. Determinada a massa contrafeita, passar-se-á a fixar qual o ingresso líquido atribuível àquela massa. b) determinar do valor atual dos lucros futuros razoavelmente⁷⁹ esperados, descontados por seus custos de oportunidade, relativos especificamente à massa contrafeita, caso não houvesse a violação, durante o tempo em que ela ocorra⁸⁰. Em suma, é especializar no tocante àquele item, com suas peculiaridades e especificidades, a relação positiva entre ingressos, custos e despesas resultantes da massa contrafeita, como elemento específico da empresa como um todo." (BARBOSA, Denis Borges, ob. Cit.)

Assim, em alguns casos mais específicos a "massa contrafeita" poderá inclusive ser mais abrangente do que àquela reivindicada na patente.

Por exemplo, imagine-se um registro de desenho industrial para um solado de calçado. No caso de violação a tal registro de desenho industrial, há respaldo para que a indenização seja apurada levando-se em consideração o valor do calçado por inteiro, e não apenas o valor do solado objeto do registro, que não pode ser explorado de forma isolada, dissociado do calçado por inteiro.

Nesse sentido, a legislação dá margem para que a indenização seja apurada de forma ampla, da forma mais benéfica ao titular da patente, considerando-se a integralidade daquilo que deixou de lucrar. De fato, na hipótese acima indicada, o elemento que é paciente da contrafeição, o solado do calçado, é indissociável do calçado, o que não nos parece razoável comercializar o solado de forma independente do calçado.

Habitualmente, entretanto, o correto é que a indenização seja apurada tomando-se por base o exatamente o objeto protegido pelo título, ou seja, o direito à indenização está limitado ao conteúdo das reivindicações.

Aliás, é isso o que determina a legislação vigente, conforme expressa dicção do § 3º do art. 44 da LPI:

§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, **está** limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.

Nesse sentido, confira a aplicação da doutrina "massa contrafeita" pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

"(...) **Quantum** indenizatório que deve ser apurado somente sobre o valor do soquete objeto da patente de invenção PI 9505263-1, e não sobre o valor do farol como um todo - Acolhimento dos embargos declaratórios da Magneti Marelli, rejeitados os da empresa Indústrias Arteb S/A. (...)

Assim, **pretende** fazer incidir o montante indenizatório sobre o valor das vendas do produto final (farol + soquete). Ora, o acórdão embargado é claro no sentido de que o quantum indenizatório deve ser apurado somente sobre o valor do soquete objeto da patente de invenção PI 9505263-1, e não sobre o valor do farol como um todo (fl. 588). A contrafeição se projeta sobre o soquete e não o produto final como um todo. Aliás, a patente de invenção tem o título de "Aperfeiçoamento do Sistema de Fixação do soquete para Lâmpada tipo H1", o que demonstra que incide somente sobre essa peça, que, ademais, pode ser comercializada isoladamente do conjunto, pelo que se depreende da nota fiscal de f 1.132. Em face do exposto, ficam acolhidos os embargos declaratórios da Magneti Marelli, rejeitados os da empresa Indústrias Arteb S/A."

(TJSP - Embargos de Declaração 994.07.017571-0/50000 des. rel. Silvério Ribeiro - j.2/6/10 - destacou-se e grifou-se - fls.)

Em outro caso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul revendo decisão de primeiro grau que determinou em sede de liquidação de sentença, que a indenização seria apurada considerando-se o valor do

Continuação: Alcance da compensação devida nos casos de violação de patentes e/ou registro de desenho industrial

elemento principal, enquanto que violação da patente afetava um componente da invenção, houve por bem limitar a indenização ao mecanismo compactador, objeto de contrafação, conforme trecho do julgado a seguir transcrito:

"Agravos de instrumento. Propriedade industrial e intelectual. Dispositivo da sentença dúbio quanto à extensão da condenação. Determinação de pagamento da contrafação "proporcional" a cada máquina ou mecanismo em separado que tenham sido vendidos com o uso do componente patentado. Descabimento da inclusão no cálculo da indenização do valor integral das máquinas plantadeiras ou semeadoras em que o mecanismo contrafeito foi implantado. Indenização desproporcional ao prejuízo efetivo causado. Enriquecimento sem causa. O valor da indenização deve ser calculado com base no valor do conjunto compactador e não com base no valor das semeadoras para plantios. O valor agregado da semeadora é muito superior ao valor do conjunto compactador. Inteligência do art. 44, § 3º da lei 9.279/96. Agravo de instrumento provido, por maioria.

(...)

O valor da indenização deve ser calculado com base no valor do conjunto compactador e não com base no valor das semeadoras para plantios. O valor agregado da semeadora é muito superior ao valor do conjunto compactador. Não me parece justo que a indenização incida sobre o valor integral da máquina que pode ser livremente comercializada sem esse acessório.

(...)

Acontece que a perícia de liquidação ampliou o objeto da contrafação indenizável, pois desconsiderou a patente protegida e efetuou os cálculos levando em consideração o valor de comercialização também da

máquina plantadeira, quando na verdade, a contrafação reside no compactador que pode ser acoplado a qualquer plantadeira."

(TJ/RS - 6ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento 70079819439, maioria de votos, p. 4/4/19)

Os julgados acima transcritos revelam a importância de determinar-se com precisão a "massa contrafeita" indenizável, guiando-se pelos parâmetros já definidos pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência, ajustando-se assim a expectativa do titular da patente ou do registro de desenho industrial ao escopo de proteção do seu título de **propriedade** industrial.

Conhecer tais parâmetros, ademais, é essencial aos operadores do direito, sobretudo daqueles que militam na área da propriedade industrial, que dessa forma terão elementos firmes para defender os interesses de seus clientes, balizando-os de forma adequada, evitando assim eventual enriquecimento sem causa.

***Cláudio** França Loureiro é sócio do escritório **Dannemann Siemsen**.

***Camila** Cardeira Pinhas Pio Soares é advogada do escritório **Dannemann Siemsen**.

Cláudio França Loureiro e Camila Cardeira Pinhas Pio Soares

Índice remissivo de assuntos

Propriedade Intelectual
3, 8

Direitos Autorais
3, 6, 8, 12

Pirataria
6

Marco regulatório | INPI
7, 8

ABPI
12

Patentes
12, 18

Desenho Industrial
12

Propriedade Industrial
18