

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 30 de junho de 2022 às 08h06
Seleção de Notícias

Exame.com | BR

Pirataria

Pela primeira vez, Justiça brasileira cumpre mandado de busca e apreensão no metaverso 3

Blog Fausto Macedo - Estadão.com | BR

Marco regulatório | INPI

Metaverso e o uso de direitos de propriedade intelectual 5

Migalhas | BR

Marco regulatório | INPI

Breves notas ao artigo 1º da lei de franquias 8

Propriedade Intelectual

O direito autoral das obras audiovisuais 14

Pela primeira vez, Justiça brasileira cumpre mandado de busca e apreensão no metaverso

O Ministério da Justiça e da Segurança Pública executou na última semana, pela primeira vez, um mandado de busca e apreensão no metaverso. A operação aconteceu no âmbito da quarta edição da Operação 404, que tem como alvo a **pirataria** digital.

A ação realizada em conjunto com a Polícia Civil de 11 estados da federação cumpriu 30 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de transmitir ou viabilizar a veiculação de conteúdos protegidos pela lei de **direitos** autorais.

Onze pessoas foram presas, sendo quatro em cumprimentos de mandado de prisão temporária e sete em flagrante. Também foram tirados do ar 266 sites ilegais hospedados no , 53 baseados no Reino Unido e outros seis nos Estados Unidos.

Além disso, 700 aplicativos de streaming de conteúdo audiovisual e 461 aplicativos de música, contabilizando milhões de usuários ativos, foram bloqueados. Segundo o relato da operação, 300 aplicativos estavam programados para roubar dados dos usuários, como informações bancárias, senhas, fotos e e-mails.

Estimativas oficiais dão conta de que os prejuízos causados pelos crimes investigados chegam a R\$ 366 milhões por ano e os suspeitos podem ser indiciados por associação criminosa e lavagem de dinheiro, podendo ser condenados de dois a quatro anos de prisão e multa, caso sejam julgados responsáveis pelos atos ilícitos.

Ação no metaverso

A quarta edição da Operação 404 registrou um fato inédito: o cumprimento até então inédito de um mandado de busca e apreensão no metaverso.

Segundo o coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), Alessandro Barreto, os criminosos criavam mapas e eventos no metaverso para cooptar interessados nos serviços de plataformas ilegais de

conteúdos audiovisuais ou musicais.

Como o processo corre em segredo na Justiça, não foi possível obter mais detalhes sobre a ação inédita.

A primeira edição da Operação 404 foi deflagrada em 2019. Seu nome faz referência ao código de erro que informa que uma determinada página da web não foi encontrada ou não está disponível para visualização.

Abuso sexual no "Horizon Venues", da Meta

A primeira experiência da psicoterapeuta britânica Nina Jane Patel, de 43 anos, no metaverso foi traumática a ponto de afetar sua percepção da realidade de forma profunda.

Depois de criar um avatar replicando suas características físicas reais, uma mulher loira em um rosto graciosamente sardento com grandes olhos azuis, Patel ingressou na plataforma de realidade virtual da Meta (ex-Facebook), "Horizon Venues" e foi imediatamente assediada por quatro avatares masculinos de forma ostensiva e violenta, conforme relatou em reportagem do UOL:

"Eles chegaram muito perto de mim, no início me assediando verbalmente. Depois, começaram a me assediar sexualmente, dizendo todos os tipos de insinuações sexuais possíveis. Então, apalpavam e tocaram meu avatar de forma inadequada e passaram a me seguir. Eu dizia: 'parem, por favor, parem'. Mas eles continuaram. Eles me acusaram de querer que eles me assediassem sexualmente, dizendo que essa era a razão pela qual entrei na plataforma e coisas como: 'não finja que não está amando'. Aquilo estava cada vez mais surreal e entrei em pânico. Tudo isso durou cerca de 3 minutos. Foi muito agressivo, perturbador e bastante traumático. O que aconteceu comigo foi real."

Ao ingressar no metaverso, o objetivo da psicoterapeuta era investigar os efeitos psicológicos e fisiológicos de ambientes imersivos virtuais sobre crianças e adolescentes de 8 a 16 anos. O abuso sexual a obrigou a buscar respostas sobre as razões de ter ficado traumatizada diante de um evento sem con-

Continuação: Pela primeira vez, Justiça brasileira cumpre mandado de busca e apreensão no metaverso

sequências diretas sobre a realidade e a sua integridade física.

Acabou concluindo que os ambientes virtuais reproduzem os mesmos padrões machistas internalizados por crianças e adolescentes durante o processo de formação de caráter:

"Assim como todas as mulheres, fui condicionada a evitar o assédio sexual. Diziam para não usar saias curtas e que as ruas não são seguras - se ando sozinha e sou atacada, a culpa é minha porque escolhi estar naquele ambiente. Meu cérebro, por estar condicionado a isso, assumiu que fiz algo de errado. Ou que olhei para eles da maneira errada e escolhi o avatar errado. Isso é bastante parecido com outros assédios sexuais".

Após relatar a experiência em uma postagem em seu blog pessoal sob o título de Reality or Fiction? ("Realidade ou Ficção?"), ela passou a ser atacada sob acusações de ser "louca e histérica". Aqueles que a criticavam diziam que um ato daquela natureza em um ambiente virtual não poderia ser configurado como uma agressão, replicando argumentos muitas vezes utilizados para justificar atos de abuso sexual na vida real.

De fato, os limites entre o metaverso e a realidade são tênues e os efeitos de experiências traumáticas podem ser igualmente perturbadores, afirmou a psicoterapeuta britânica:

"Essa tecnologia é projetada para replicar a realidade em termos de imersão, presença e corporificação. Essas são técnicas psicológicas para que meu cérebro aceite o mundo virtual como real, e é isso que torna o metaverso tão atraente. O avanço foi tanto que as linhas entre o mundo real e o virtual ficaram borradas." O estupro sofrido no ambiente virtual não teve desdobramentos criminais no mundo real, pois Patel não foi capaz de utilizar as ferramentas disponibilizadas pela Meta para denunciar os agressores e, conseqüentemente, identificá-los.

A empresa reagiu à divulgação da ocorrência com uma nota oficial explicativa direcionada ao público

em geral e não à vítima da agressão, em que dizia:

"Lamentamos que isso tenha ocorrido, queremos que todos tenham uma experiência positiva no Horizon Venues [plataforma utilizada por Nina], e que facilmente encontrem as ferramentas de segurança disponíveis para ajudá-los (ferramentas que também nos permitem investigar e agir). O Horizon Venues deve ser seguro e estamos comprometidos a construí-lo dessa forma. Continuaremos a realizar melhorias a medida que aprendemos mais sobre como as pessoas interagem nesses espaços, principalmente quando se trata de ajudar as pessoas a reportarem situações de forma fácil e confiável."

A resposta provocou desconforto na psicoterapeuta, que disse duvidar que a segurança e o bem-estar das mulheres esteja entre as prioridades da Meta para o desenvolvimento de sua plataforma de realidade virtual. Portanto, cabe aos usuários construir um ambiente saudável, afirmou:

"Essa resposta para mídia adicionou a possibilidade de estabelecer limites pessoais, o que evita algum nível de assédio físico ao avatar, mas não evita a agressão verbal. Todo tipo de palavra que buscamos hoje na **internet** está moldando o futuro do metaverso. Cada transação online, cada plataforma, cada conversa que se desenvolve nas mídias sociais também está moldando o futuro das realidades virtuais. Precisamos nos tornar mais conscientes disso e reavaliar nossas próprias relações pessoais com a tecnologia." Recentemente, a Meta se juntou a outras empresas do setor de tecnologia para criar o "Metaverse Standards Forum" (MSF). No documento divulgado a partir do anúncio da formação do consórcio, as 35 empresas signatárias comprometem-se a criar uma infraestrutura comum para os ambientes virtuais imersivos emergentes. No entanto, não há menção a normas de conduta pertinentes aos usuários.

Siga o nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok

Metaverso e o uso de direitos de propriedade intelectual

Na era em que a grande discussão gira em torno do metaverso (1), emerge o primeiro caso jurídico que não apenas envolve o tema, mas outros importantes assuntos como os Non-Fungible Tokens - NFT's (2), fashion law (3), entre outras importantes discussões em torno da utilização de direitos de propriedade intelectual de terceiros versus a liberdade de expressão artística.

Em dezembro de 2021, o artista Mason Rothschild desenvolveu a campanha intitulada "MetaBirkin" (4), que consiste num NFT que retrata a imagem digital da bolsa Birkin e comercializado através do marketplace OpenSea. Lançados em uma coleção de apenas 100 MetaBirkins, os acessórios virtuais, que têm o formato, design e demais características da bolsa ícone da Hermès e são revestidos de peles coloridas (ou padrões ainda mais inusitados como obras de arte famosas, como a Mona Lisa), alcançaram valores altos de venda no metaverso, sendo comercializados por 5 a 25 criptomoedas Ethereum (5) (algo entre R\$ 42.300,00 e R\$ 212.500,00, no câmbio atual) - faixa de preço da própria bolsa Birkin física.

Não é de se espantar que a Metabirkin tenha rapidamente captado o interesse do mundo da moda, inclusive chegando a chamar a atenção da própria Hermès, titular e proprietária da marca Birkin e seu respectivo design, que, insatisfeita com a situação, ajuizou perante o Tribunal de Nova Iorque uma ação judicial em face do artista (6).

Na ação, a Hermès alega que o uso do nome Metabirkin e do design da Birkin constituem infração marcária e do trade dress (configuração visual de um produto) da bolsa, causando diluição marcária e riscos de confusão e associação indevida com o famoso produto da grife francesa, além de que a venda de MetaBirkins poderia impedi-la de oferecer no futuro produtos e serviços em marketplaces virtuais. Assim, a

Hermès requereu judicialmente que Rothschild deixe de fabricar e comercializar as MetaBirkins, transfira à Hermès o nome de domínio MetaBirkins.com, e pague uma indenização no valor de U\$ 100.000 a título pela violação do artigo 15, § 1125, do US Code, somada aos lucros advindos da venda das bolsas digitais.

Em sua defesa, Rothschild argumentou que o seu trabalho artístico é protegido pela Primeira Emenda à Constituição Americana, que lhe assegura o direito à liberdade de expressão. Além disso, alegou que as MetaBirkins constituiriam uma homenagem às bolsas Birkin, mas também "um comentário sobre a história da moda de crueldade animal, e seu atual compromisso com iniciativas sem pele e com têxteis alternativos" (tradução livre).

Diante deste panorama, qual direito deve prevalecer? Do artista ou marcário? Haveria diferença no entendimento da justiça americana e da justiça brasileira?

Tanto na legislação americana, quanto na brasileira, as marcas têm a importante função de identificar a origem de produtos ou serviços, com intuito de evitar a confusão ou associação indevida pelo público consumidor. Justamente visando resguardar esta importante função, que a lei garante ao titular de uma marca a proteção contra o uso desautorizado de sinais idênticos ou semelhantes nas mesmas áreas de atuação.

Nos EUA, a proteção às marcas e ao trade dress está prevista no Lanham Act, que assegura o proprietário de uma marca contra o uso de marcas similares por terceiros, se tal utilização for suscetível de causar confusão perante os consumidores, a diluição de tal sinal ou prejudicar de alguma forma sua reputação.

No intuito de preservar as suas famosas bolsas, a Her-

Continuação: Metaverso e o uso de direitos de propriedade intelectual

Hermès registrou perante o escritório de marcas americano tanto o nome BIRKIN como marca, quanto a sua configuração visual (trade dress), o que, ao menos em tese, lhe garantiria a defesa em face do uso destes direitos por terceiros.

Por outro lado, igualmente protegida é a liberdade de expressão, à luz da Primeira Emenda à Constituição Americana, a qual abrange uma ampla gama de expressões, tais como todas as formas de arte, inclusive as artes visuais. Sob a égide da Primeira Emenda, não se pode restringir a expressão artística com base na mensagem, ideia, assunto ou conteúdo que ela expressa.

A liberdade de expressão de que gozam os artistas não é ilimitada. Pelo contrário, ela deve ser sopesada com outros direitos que eventualmente estejam em aparente conflito, devendo o poder judiciário decidir qual direito deve prevalecer, sempre tendo como foco o interesse da sociedade.

Cumprе salientar que, a depender da natureza do conteúdo artístico de determinada obra, maior será o amparo à liberdade de expressão. A expressão artística com conteúdo de protestos políticos ou sátiras, por exemplo, tem direito a uma proteção mais abrangente, enquanto artes criadas para fins primordialmente comerciais ou não destinadas a transmitir uma mensagem expressiva têm seu escopo de defesa reduzido.

Ainda não há decisão sobre o caso pelo Tribunal de Nova Iorque, contudo, traçando um paralelo com casos semelhantes em que se privilegiou a liberdade de expressão ante ao direito de propriedade intelectual (eg. caso Mattel v. Walking Mountain Productions), é possível concluir que, diante (i) da flagrante finalidade econômica no caso das bolsas MetaBirkins, que foram comercializadas por valores tão altos quanto os de algumas bolsas físicas Birkin; (ii) do baixo teor crítico/satírico das MetaBirkins; e (iii) do potencial risco de atrapalhar futuras atividades da Hermès no metaverso, há possibilidades con-

sideráveis de condenação do criador das MetaBirkins por violação de marca e trade dress.

Não obstante as muitas semelhanças entre as legislações de **propriedade** intelectual americana e brasileira, se tal caso fosse julgado à luz da legislação brasileira, é possível que o resultado desta demanda também fosse outro. Isto porque, pelo sistema legal brasileiro, assim como o direito de expressão, os direitos de **propriedade** intelectual também têm caráter constitucional, sendo consagrados entre o rol das garantias fundamentais, no contexto da inviolabilidade da propriedade, diferente da lei americana, pois a propriedade industrial não faz parte do rol constitucional.

Dessa forma, enquanto pelo sistema americano, em casos em que estejam em conflito direitos de propriedade industrial e o direito à liberdade de expressão, considerando os aspectos mencionados, a regra seria a prevalência desse último, dado o seu conteúdo constitucional, pelo sistema brasileiro, os dois conjuntos de direitos teriam a mesma natureza de direitos fundamentais, não havendo hierarquia entre eles.

Além disso, outro ponto relevante entre as legislações é que o sistema de marca adotado no Brasil é o atributivo de direito, isto é, a propriedade sob uma marca é adquirida através de registro perante o Instituto Nacional da **Propriedade Industrial (Inpi)**. Portanto, enquanto na legislação americana a proteção pelo Lanham Act prescinde de qualquer registro de marca, pela legislação brasileira, para assegurar o direito à determinada marca, é necessário que o seu titular tenha em favor de si um registro de marca validamente concedido pelo **Inpi**, o que poderia dificultar o reconhecimento da violação da marca caso não haja registro da marca BIRKINS no Brasil, dependendo de um reconhecimento de sua notoriedade, conforme o caso.

A despeito das ponderações, fato é que existe um vácuo legal no que concerne às violações de obras reais

Continuação: Metaverso e o uso de direitos de propriedade intelectual

por objetos digitais, sendo certo que o metaverso permanece como território legal inexplorado e que ainda gerará muitas questões jurídicas a serem respondidas, em especial quando houver infração de marca de terceiros ou, ainda, a criação de marcas completamente diferentes de proteção do nosso ordenamento jurídico, como por exemplo, marcas holográficas.

O caso *Hermès v. Mason Rothschild* é o grande divisor de águas (landmark) nesta nova era e com certeza não será o primeiro, de modo que seu resultado pode ajudar a determinar a forma como marcas, obras artísticas, dentre outros direitos de propriedade intelectual serão explorados neste território ainda desconhecido.

(1) Ambiente virtual imersivo, construído por meio de diversas tecnologias, como Realidade Virtual, Realidade Aumentada e hologramas, no qual os usuá-

rios podem interagir a partir de avatares digitais em comunidades virtuais interconectadas.(2) Certificado digital, registrado em blockchain, que é utilizado para registrar a propriedade de determinado ativo digital.(3) Área do direito que versa das questões jurídicas relacionadas à indústria do vestuário.(4)

<https://opensea.io/MasonRothschild>(5) [https://news.artert.net.com/art-world/hermes-metabirkins-2063954](https://www.nytimes.com/2022/06/01/arts/technology/hermes-metaverse.html)(6) *Hermes International v. Rothschild*, U.S. District Court for the Southern District of New York, No. 1:22-cv-00384

*Talita Sabatini Garcia, Lucas Tosetti Silveira e Julia Lemos, advogados do escritório de advocacia IWR-CF - Inglez, Werneck, Ramos, Cury e Françolin, localizado em São Paulo/SP

Breves notas ao artigo 1º da lei de franquias

Nada impede que a circular de oferta seja entregue a uma pessoa física e o negócio seja realizada por pessoa jurídica que ela faz parte ou venha a fazer parte, ainda que após a contratação. Breves notas ao artigo 1º da lei de franquias Carlyle Popp Nada impede que a circular de oferta seja entregue a uma pessoa física e o negócio seja realizada por pessoa jurídica que ela faz parte ou venha a fazer parte, ainda que após a contratação. quarta-feira, 29 de junho de 2022 Compartilhar Siga-nos no

Sistema de franquia empresarial: A nova lei não se aplica à análise e disciplina do contrato de franquia, mas do próprio sistema de franquia como um todo. Ou seja, o legislador se preocupa com a franquia enquanto modelo de negócio e não somente com regras contratuais.

Tipicidade do contrato de franquia: Conforme aduz Orlando GOMES¹ "as relações econômicas travam-se sob as formas jurídicas que, por sua frequência adquirem tipicidade. As espécies mais comuns são objeto de regulamentação legal, configurando-se por traços inconfundíveis e individualizando-se por denominação privativa. É compreensível que a cada forma de estrutura econômica da sociedade correspondam espécies contratuais que satisfaçam às necessidades mais instantes da vida social". A lei estabelece o que configura os elementos conceituais da franquia e, por isso, trata-se de contrato típico.

Nem todos concordam com essa assertiva. Fabio Ulhoa COELHO, por exemplo, afasta a tipicidade, em essência, porque a lei específica se restringe a trazer regras específicas mais sobre os procedimentos de formação do que de execução. Ou seja, por não estabelecer os direitos e deveres de cada parte a atipicidade não estaria afastada².

Não é, contudo, a expressa referência e descrição legal dos deveres e direitos de cada parte que confere tipicidade, mas sim a presença ou não dos seus

elementos conceituais, descritos em lei. Estando presentes esses, o contrato existe e é típico³.

Características do contrato: Primeiramente é fundamental destacar que não é o nome inserido no termo contratual que fará dele uma franquia ou não. Como dito, franquia é um contrato típico e, portanto, carece de seus elementos estruturais para assim ser considerado. Se só há a cessão da marca não será franquia. Pode ser concessão ou licenciamento, por exemplo. Se só transferência de know-how ou tecnologia, igualmente, não será franquia. Se há somente consultoria de serviços, também de franquia não se trata. Franquia exige a existência cumulativa de elementos caracterizadores de uma relação jurídica contratual complexa.

Trata-se de contrato bilateral nos seus efeitos, visto que gera obrigações para ambas as partes. Essas obrigações são onerosas e comutativas, pois previamente estabelecidas e conhecidas entre as partes. Salvo acordo recíproco, o contrato deve obedecer aos ditames e previsões da circular de oferta. Fruto da bilateralidade há efeitos próprios como o exercício do direito de retenção, a exceção do contrato não cumprido, a exceção de cumprimento incompleto ou defeituoso e o equilíbrio no que tange à distribuição dos riscos. Ambas as partes poderão se valer destas consequências.

A onerosidade traduz a vantagem contratual recíproca, pois ambas as partes têm direitos e deveres e visam à obtenção de vantagens, no caso o lucro. Essas obrigações e direitos são previamente conhecidas pelas partes, não estando sujeitos à álea contratual. Isso não significa que não haja risco econômico, próprio das atividades empresariais. Diversas circunstâncias podem gerar um resultado inesperado, ou seja, prejuízo e não lucro. Esse fato não interessa a nenhuma das partes. Ao franqueado porque fez investimentos e não terá resultados positivos; ao franqueador porque escolheu um parceiro que não valorizará a propriedade intelectual em dado ter-

ritório, resultando danos mediatos e imediatos, como a perda do mercado local.

O contrato se situa entre aqueles de duração, sendo normalmente de trato sucessivo, pois a cada período novas obrigações devem ser satisfeitas e o preço pago (royalties). Se houver preço parcelado, para essa rubrica será de execução diferida. Aliás, sua continuidade por longo espaço temporal é garantia para as partes, quer para o franqueado para retirar os investimentos realizados, quer para o franqueador no sentido de manter ativa e geradora de lucros sua marca.

Em razão das cláusulas contratuais serem padronizadas é evidente o aspecto adesivo, muito embora haja características e regras próprias na fase de negociação com vistas à formação de um consentimento livre, transparente e refletido. Apesar disso, o aderente está garantido pelas previsões legais que asseguram interpretação favorável ao seu favor na hipótese de ambiguidade e em havendo conflito entre cláusula impressas e manuscritas, estas prevalecerão.

Exatamente essa fase de negociações com requisitos próprios e necessários em razão da lei que confere certa solenidade ao contrato que vão além da mera forma escrita. Não há franquia verbal válida, muito menos decorrente de consentimento tácito. A forma escrita é ditame que decorre da lei, além da necessidade da assinatura de duas testemunhas.

O registro junto ao **INPI** não é necessário para a validade do contrato de franquia, somente sendo exigível quando se tratar de **transferência** de tecnologia, mas sem requisito de validade, e sim de eficácia perante terceiros⁴.

Remuneração direta ou indireta: O preço do contrato de franquia não necessita ser pago em dinheiro ou valor fiduciário correspondente, como acontece com a compra a venda. Fruto da onerosidade e do caráter empresarial (habitualidade), ambas as partes visam

ao lucro. A remuneração pode ser em outra forma, como a permuta por outro direito, a participação em outro negócio, prestação de serviços, enfim sob qualquer que represente preço e não atinja a comutatividade, sob pena de não ser franquia, mas outra figura como o comodato, doação ou outro contrato, ainda que atípico.

A remuneração do franqueador usualmente se traduz em três rubricas:

a) Taxa de franquia: trata-se do valor pago ao franqueador no início da relação comercial e que poder ser renovada a cada novo contrato firmado. Essa cifra além de compreender a cessão de uso da propriedade intelectual objeto do contrato também poderá contemplar despesas de implantação e outras contempladas na circular de oferta. Esse valor pode ter antecipação - taxa de reserva - no início das tratativas e, ainda, ser pago à vista ou parceladamente. Não tem nenhuma ligação direta com o faturamento a ser obtido pelo franqueado, até porque devida antes do início das atividades.

b) Royalties: é a remuneração pela cessão do uso da propriedade intelectual, devida periodicamente. Sua cobrança pode ser mensal ou medida por outro período. Pode ser em valor fixo ou ligada ao faturamento bruto do franqueado.

c) Fundo de publicidade: é comum que haja publicidade local, a cargo do franqueado, em regra, mediante fiscalização do franqueador. Esta é a custo daquele. Mas há ainda a publicidade regional ou local, no interesse da valorização do objeto da cessão e que interessa a todos os franqueados, pois quanto mais conhecida e respeitada a marca ou outro direito objeto da cessão, maiores são as possibilidades de êxito no negócio. É uma cifra periódico, em valor fixo ou variável, que pode ou não ser cobrada pelo franqueador.

Exclusividade: A lei estabelece que a franquia pode se dar com caráter exclusivo, ou não. Essa ex-

Continuação: Breves notas ao artigo 1º da lei de franquias

clusividade diz respeito ao território previsto no contrato e alertado na circular de oferta. Ou seja, exclusivo ou não, o franqueado deverá ser informado das condições específicas de sua operação. A não exclusividade pode dizer respeito ao franqueador ou a outro franqueado. Destarte, não há vedação legal a concorrência entre as partes desde que previamente convencionado. O que não é possível é a restrição do território ou a concorrência quando o contrato estabelecia exclusividade. A permissão da concorrência pode se dar em relação a gamas/tipos de clientes ou a faixa territorial seja por município, bairro ou raio.

De outra banda, também pode não haver exclusividade do franqueado junto ao franqueador. Nessa hipótese aquele poderia desenvolver outra atividade sem prejuízos da franquia, concomitantemente com esta. Não, porém, atividades que a prejudiquem, salvo se expressamente autorizadas no contrato.

Caráter intuitu personae: Trata-se de contrato pessoal, quer em relação ao franqueador o que parece de fácil visualização, quer em relação ao franqueado, pois as habilidades pessoais deste se traduz em um requisito importante para a sua aceitação como parte do contrato. Ele receberá treinamento e terá equipe própria. Portanto, ainda que o franqueado seja pessoa jurídica, o que normalmente acontece, a alteração do seu contrato social com mudança substancial de sócios poderá implicar em hipótese de resolução do contrato por inadimplemento. Isso poderá acontecer mesmo na substituição de meros gestores, pois a estes cabem a condução da atividade franqueada.

Espécies de franquia: Três são as espécies de franquia: a) franquia de comercialização; b) franquia de indústria; c) franquia de serviços.

a) Franquia de comercialização: o modelo deste negócio concede ao franqueado o direito de distribuição e/ou revenda de produtos, em caráter exclusivo ou não, que possua a marca do fran-

queador. Este ou um terceiro serão responsáveis pela fabricação.

b) Franquia de indústria: nesta hipótese o franqueado é encarregado da produção dos produtos sob a marca do franqueador, em determinada região, podendo ou não os comercializar. Nesse modelo de negócio é fundamental que a tecnologia e um completo know-how seja transferido ao franqueado de forma a que ela compreenda adequadamente todos os passos necessários ao fabrico dos bens e produtos. Em razão dos altos custos e investimentos necessários pelo franqueado essa forma não é muito utilizada. As partes, muitas vezes, sem o viés de franquia, valem-se de um mero contrato de industrialização se o objetivo for somente o fabrico.

c) Franquia de serviços: aqui o franqueador transfere ao franqueado um modelo de negócios consagrado ou pelo menos devidamente testado que procurará atingir o consumidor final de maneira mais abrangente, garantindo ao franqueado a garantia de um negócio já testado. O sucesso da atividade dependerá muito da expertise do franqueado e de suas habilidades, "porque o franqueador não terá uma participação efetiva no produto final, que é a forma eficiente ou não com que o cessionário da marca prestará o serviço franqueado"⁵. É a forma de franquia mais usual, como acontece com as redes de fast food, hotéis, alimentos, turismo, academias de ginástica e até escritórios de advocacia.

Ausência de vínculo empregatício: A exemplo da lei anterior, a atual também afasta o vínculo de emprego entre franqueador (empregador) e franqueado (empregado). Foi mais elástica agora ao incluir os funcionários do franqueado em relação ao franqueador, ainda que durante o período de treinamento. Muito embora haja decisões das cortes trabalhistas no sentido de que a existência do contrato de franquia não é suficiente para afastar a relação empregatícia, desde que presentes os requisitos legais, a regra em comento deve ser privilegiada.

Continuação: Breves notas ao artigo 1º da lei de franquias

Primeiramente porque não é situação desconhecida do franqueado ou de seus colaboradores. Segundo porque a norma legal busca conjugar a livre iniciativa com os valores sociais do trabalho⁶. Por fim, porque o franqueador não tem qualquer poder de direção sobre o franqueado ou seus funcionários, salvo naquilo que disser respeito aos objetivos da franquia, não suficientes para excepcionar essa regra.

Exceção deve ser considerado quando o contrato de franquia for instrumento de fraude. Ou seja, quando de fato não houver franquia, mas mero instrumento para transferir os riscos da atividade empregatícia e seus encargos legais e sociais a terceiros. Ou seja, o franqueado e seus colaboradores são de fato empregados do franqueador e por ele dirigidos e subordinados.

Ausência de relação de consumo: Muito embora os tribunais já viessem reconhecendo a inexistência de relação de consumo entre franqueador e franqueado, de forma correta o legislador previu o tema. De fato, franqueado não é consumidor em relação ao franqueador, pois ausentes os requisitos do artigo 2º da legislação específica⁷.

Há, porém, relação de consumo entre o franqueado e seus clientes, assim como pode haver responsabilidade solidária e/ou subsidiária perante o franqueador com relação aos danos sofridos por aqueles em suas relações junto ao franqueado⁸.

Ademais, mesmo em não se tratando de relação de consumo, às vítimas de eventual acidente de consumo⁹, bem como aqueles expostos às práticas comerciais vedadas pelo artigo 29 do Código de Defesa e Proteção do Consumidor¹⁰.

Titularidade da propriedade intelectual: O cerne do contrato de franquia é a cessão de marca ou outro objeto de propriedade intelectual. Por evidente que o legítimo para realizar tal contrato é o titular do direito devidamente registrado no órgão competente. Legitimidade é a posição do sujeito de direito em

relação ao objeto, mediato e imediato, da relação jurídica que pretenda praticar.

Não há necessidade, contudo, que no momento da formalização contratual o direito já esteja registrado. Basta a existência de processo para tal mister¹¹.

A lei igualmente, concede a legitimidade àquele que está devidamente autorizado, mediante cessão contratual, pelo titular do direito.

Se quem fez a cessão não é o titular do direito, quer porque não possui o registro, quer porque não está em curso, quer porque já foi indeferido ou ainda não se trata de cessionário ou autorizado para assim proceder, há ilegitimidade do franqueador, pois ausente capacidade negocial específica. Nesse caso o contrato padecerá de nulidade ab initio, sujeitando o franqueador às perdas e danos.

Outra circunstância será a da ilegitimidade superveniente. Nessa situação o contrato será resolvido, até porque se trata de relação jurídica de trato continuado. Conforme o caso a resolução será com culpa ou sem. Na primeira hipótese o franqueador será responsável pelos danos frutos do inadimplemento.

Dois pontos serão as hipóteses mais comuns: a) indeferimento do registro ou perda do direito ao uso da marca (por falta de renovação, por exemplo); b) término do período de cessão, resolução do contrato ou outra circunstância que gere o perecimento do cessionário para ceder a propriedade intelectual a terceiros.

Ambas as circunstâncias geram a extinção do contrato de franquia, que por falta de propriedade intelectual, quer por ausência de titularidade. Essas circunstâncias podem ou não gerar indenização, dependendo do fato de ser ou não prevista tal ocorrência na circular de oferta e/ou no contrato de franquia.

Continuação: Breves notas ao artigo 1º da lei de franquias

Quem pode ser franqueado ou franqueador: O referido parágrafo esclarece quem pode ser franqueado ou franqueador. Tanto um como o outro podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Aquela hipótese é menos comum, mas possível. O desenvolvimento da atividade deverá se dar mediante firma individual em que há unidade de patrimônio entre as atividades. Se for pessoa jurídica não importa o modelo. Pode ser sociedade empresária ou simples, unipessoal (a chamada empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI), por quotas de responsabilidade limitada ou mesmo por ações, para se restringir aos modelos mais comuns.

Podem ainda compor as relações de franquia as empresas estatais (Correios já faz isso há tempos) ou mesmo as entidades sem fins lucrativos, não importando o polo que ocupam e independentemente do segmento de atividade.

Empresas estatais são as empresas públicas ou as sociedades de economia mista nas quais o poder de gestão pertence a uma pessoa jurídica de direito público, municipal, estadual ou federal. Nas empresas públicas a totalidade do patrimônio pertence a elas, quanto que nas sociedades de economia mista somente a maioria do capital social.

A lei não se refere especificamente às fundações, mas deve merecer interpretação que a elas se estenda a autorização dada às entidades sem fins lucrativos, desde que não contrarie o fim a que se destinem.

Agregue-se ainda que nada impede que a circular de oferta seja entregue a uma pessoa física e o negócio seja realizada por pessoa jurídica que ela faz parte ou venha a fazer parte, ainda que após a contratação.

1 Contratos. 17ª Ed., p. 102

2 Curso de Direito Comercial. V. 1, p. 126-127.

3 No mesmo sentido v. FERNANDES, Marcelo Cama Proença. O contrato de franquia empresarial. p. 38-40

4 No igual sentir v. FERNANDES, Marcelo Cama Proença. Ob. cit., p.45.

5 Fernandes, Marcelo Cama Proença. Ob. Cit., p. 60.

6 Art. 1º, inc. IV, CF.

7 Art. 2º CDC: Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único: Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

8 Ver arts. 12 e 14 do CDC. Especial atenção ainda ao art. 13 visto que franqueador e franqueado podem ser considerados comerciantes, ou, segundo a dicção legal vigente, como empresários, desde que tenham atividade organizada destinada à produção ou a circulação de bens ou de serviços.

9 Art. 17 CDC

10 Art. 29: Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Essa regra resulta que os arts. 30/54 podem ser aplicados a outras relações, ainda que não de consumo.

11 V. art. 2º, inc. XIV.

Continuação: Breves notas ao artigo 1º da lei de franquias

Atualizado em: 29/6/2022 08:59 Carlyle Popp Mestre em Direito Público pela UFPR. Doutor em Direito Civil pela PUC/SP. Membro do Instituto dos Advogados do Paraná, da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, do Conselho Editorial da Juruá Editora, do Instituto de Direito Privado, da ALUBRA e do IBERC. Foi professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação (mestrado) do Centro Universitário Curitiba (UNICURITIBA) até 2012. Advogado Só-

cio de Popp Advogados Associados. Ex-professor da PUC/PR. É escritor.

O direito autoral das obras audiovisuais

Embora caiba ao diretor da obra audiovisual exercer seus direitos morais, não poderá exercer de forma autônoma os direitos patrimoniais, cabendo a ele na verdade, ser o guardião moral da obra. O **direito** autoral das obras audiovisuais Lorena Marques Embora caiba ao diretor da obra audiovisual exercer seus direitos morais, não poderá exercer de forma autônoma os direitos patrimoniais, cabendo a ele na verdade, ser o guardião moral da obra. quarta-feira, 29 de junho de 2022 Compartilhar Siga-nos no

As obras audiovisuais fazem parte do cotidiano da maioria da sociedade, seja por meio de filmes, séries, vídeos ou novelas. São compreendidas por expressões artísticas compostas por elementos visuais e sonoros.

Por lei, são protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio, como os textos e obras literários, artísticas ou científicas e as obras audiovisuais, conforme o artigo 7º da lei do **direito** autoral:

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

Somente em 2021, as obras audiovisuais arrecadaram cerca de 26,7 bilhões de reais a economia do Brasil. Segundo a ANCINE, o avanço na composição do valor gerado pelo setor se deve ao desenvolvimento de novas tecnologias, que tornaram a fruição dos produtos audiovisuais mais acessíveis ao público em geral.

A criação dessa vertente artística envolve diversos profissionais para a elaboração do roteiro, aplicação de efeitos, direção e suporte para gravação, entre outras tarefas. Nesse universo artístico, é complexo compreender a quem pertencem os **direitos** autorais da obra final.

Dessa forma, visando impulsionar a criação da arte, o Estado protege e regula os direitos dos autores e suas criações por meio da lei 9610/98. O legislador teve o cuidado de não limitar o **direito** autoral ao registro da obra, pois facilitaria a prática do plágio.

A proteção dos **direitos** autorais das obras audiovisuais, pendurará por 70 anos, contados a partir do ano subsequente a sua divulgação, conforme dispõe a lei do **direito** autoral: " Art. 44. O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais e fotográficas será de setenta anos, a contar de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua divulgação."

Os **direitos** autorais são divididos entre direito moral e patrimonial, sendo o primeiro inalienável. Os direitos morais protegem principalmente a imagem do autor e da obra, além disso resguarda contra fraudes, danos a obra, entre outros atos lesivos aos autores.

Art. 24. São direitos morais do autor:

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

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

III - o de conservar a obra inédita;

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

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

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

putação e imagem;

Por outro lado, os direitos patrimoniais garantem o direito de comercialização da obra. Assim, conferem a percepção de valores quando a obra se torna mais valiosa, a possibilidade de cessão, licenciamento, ou seja, a fruição plena de sua invenção. O objetivo é que o artista tenha seu reconhecimento financeiro sobre a obra, mesmo após vendida, cedida ou licenciada.

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

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades

Todos os autores que compõem uma obra possui direitos sobre ela. Conforme a Lei do **direito** autoral, in verbis, os autores e diretores envolvidos na criação de uma obra audiovisual serão considerados como coautores, ou seja, ambos detém direitos.

Art. 16. São co-autores da obra audiovisual o autor do assunto ou argumento literário, musical ou lítero-musical e o diretor.

Parágrafo único. Consideram-se co-autores de desenhos animados os que criam os desenhos utilizados na obra audiovisual.

Entretanto, a lei traz uma diferencial quanto ao exercício dos direitos das obras audiovisuais. Conforme explicitado, a obra é desenvolvida por diversos autores e por isso o exercício dos direitos morais se dará de forma diferente das demais obras.

Dessa forma, de acordo com o art. 25 da referida lei, caberá exclusivamente ao diretor da obra audiovisual o exercício dos direitos morais sobre ela. Em contrapartida, caberá aos coautores decidirem quanto aos direitos patrimoniais das obras.

Importante frisar que as decisões sobre o direito pa-

trimonial da obra devem ser tomadas em conjunto e quando houver divergência entre os coautores a decisão será tomada por sua maioria.

Art. 32. Quando uma obra feita em regime de co-autoria não for divisível, nenhum dos co-autores, sob pena de responder por perdas e danos, poderá, sem consentimento dos demais, publicá-la ou autorizar-lhe a publicação, salvo na coleção de suas obras completas.

§ 1º Havendo divergência, os co-autores decidirão por maioria

§ 2º Ao co-autor dissidente é assegurado o direito de não contribuir para as despesas de publicação, renunciando a sua parte nos lucros, e o de vedar que se inscreva seu nome na obra.

§ 3º Cada co-autor pode, individualmente, sem aquiescência dos outros, registrar a obra e defender os próprios direitos contra terceiros.

Não obstante, embora a lei confira ao diretor os direitos morais sobre a obra, não retira dos coautores a prerrogativa de protegerem seus direitos contra terceiros que a utilizarem de forma indevida.

Assim, quando vislumbrado a possibilidade de ganhos patrimoniais, é necessária prévia autorização dos coautores para utilização da obra, devido ao direito de coautoria. A utilização da obra independente de conhecimento de todos os coautores será capaz de causar danos aos que não foram previamente consultados.

Nesse sentido, é possível observar que os **direitos** autorais são complementares entre si. A parte que versa sobre o direito moral, exercida pelo diretor, deverá caminhar em conjunto com o direito patrimonial, exercido pelos coautores, pois caso a moral da obra seja afetada, consequentemente o patrimônio desta também será.

Continuação: O direito autoral das obras audiovisuais

Entretanto, é importante mencionar que a coautoria não exclui o direito moral individual do autor em uma obra, ou seja, caso haja lesão aos direitos morais, poderá buscar reparação, mesmo que não seja o diretor da obra, esse é o entendimento do STJ, no caso da novela Pantanal:

RECURSO ESPECIAL. **DIREITO** AUTORAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXIBIÇÃO DA TELENOVELA "PANTANAL". VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS SOBRE **DIREITOS** AUTORAIS. ALEGADA OFENSA AO ART. 3º DA LEI Nº 5.988/73 (ATUAL ART. 4º DA LEI Nº 9.610/98). INOCORRÊNCIA. RENÚNCIA EXPRESSA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. OFENSA AO ART. 24, IV, DA LEI Nº 9.610/98 RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

. 4. Na análise do dano moral incide a lei 9.610/98 e o CC/02, uma vez que o fato gerador, a retransmissão da telenovela, ocorreu entre 9/6/08 e 13/1/09, na vigência desses diplomas legais. 5. A renúncia aos direitos patrimoniais provenientes da exploração econômica da obra do autor não pode ser extensível aos direitos de personalidade, incluído o de natureza moral, que são intransmissíveis, inalienáveis e irrenunciáveis. Inteligência do art. 24, IV, da lei 9.610/98 e do art. 6 bis da Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas (Decreto 75.699/75). 6. A garantia à integridade da obra intelectual objetiva evitar sua desnaturação ou desrespeito às características que identificam. Na hipótese dos autos, os danos morais são devidos uma vez que os cortes de cenas e supressões de diálogos na telenovela "Pantanal" atingiram a honra e a reputação do autor. 7. Recurso especial provido em parte.

(STJ - REsp: 1558683 SP 2015/0253997-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/09/16, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/16 RT vol. 975 p. 500)

A famosa novela dos anos 90, Pantanal, está sendo re-filmada, sem perder o enredo cativante, que explora as belezas do Pantanal. Entretanto, a dramaturgia das nove, que ganhou espaço nas telinhas, traz consigo uma disputa judicial a respeito do **direito** autoral da obra.

O enredo é fruto de uma obra artística impecável do escritor Benedito Ruy Barbosa, famoso por suas novelas. Essa, em especial, foi criada para a extinta TV Manchete e se tornou um sucesso em sua primeira versão.

Tempos depois a TV Manchete faliu e foi comprada pelo SBT. Então, em 2008, o SBT decidiu reprisar Pantanal, pois a gravação da novela estava dentre os pertences da massa falida da TV Manchete.

O resultado foi um processo milionário movido por Benedito Ruy Barbosa contra o SBT, pois escritor da novela havia estabelecido com a extinta TV manchete um contrato para utilização do texto com prazo de 10 anos, que se encerrou em 2000.

Entre os pedidos do autor, estava a suspensão da re- apresentação da obra, bem como o pagamento de indenização por danos morais e patrimoniais. Os danos morais seriam em razão dos cortes sofridos na novela durante a reexibição. O processo foi julgado parcialmente procedente.

O autor saiu vencedor no tocante aos direitos morais oriundos dos cortes sofridos durante a reexibição. Os cortes são capazes de ferir a honra do autor, famoso por seus trabalhos, e fazer com que os telespectadores tenham uma imagem negativa sobre sua obra.

Continuação: O direito autoral das obras audiovisuais

Observe que mesmo existindo o direito de coautoria, ainda há um aspecto individual que garante o direito individual do autor. Embora caiba ao diretor, no caso a extinta TV Manchete, os direitos morais sobre a obra, inclusive a autorização para reprise, quando vislumbrado a possibilidade de danos ao direito moral individual do autor, este poderá buscar resguardar-se.

Sendo assim, tem-se que os **direitos** autorais das obras audiovisuais são bastante complexos, pois envolvem diversos criadores, em razão disso, cada caso sempre abrangerá uma problemática diferente.

Além disso, embora caiba ao diretor da obra audiovisual exercer seus direitos morais, não poderá exercer de forma autônoma os direitos patrimoniais, cabendo a ele na verdade, ser o guardião moral da obra.

Além disso, percebe-se que a fruição do direito moral por parte do diretor da obra é limitada, ou seja, precisa ser usufruída de forma prudente, sempre atenta aos direitos morais individuais dos coautores.

BRASIL. Lei nº 9279/96, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em 11 de junho de 2022.

BRASIL. Lei nº 9610/98, 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/19279.htm. Acesso em 11 de junho de 2022

GOVERNO FEDERAL, ANCINE. Audiovisual brasileiro gerou R\$ 26,7 bilhões à economia do País, Brasília, 23 de novembro de 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/ancine/pt-br/assuntos/noticias/audiovisual-brasileiro-gerou-r-26-7-bilhoes-a-economia-do-pais>

. Acesso em: 11 de junho de 2022

STJ - REsp: 1558683 SP 2015/0253997-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2016 RT vol. 975 p. 500

Atualizado em: 29/6/2022 08:50 Lorena Marques Advogada do escritório Barreto Dolabella Advogados, mestranda em **Propriedade Intelectual e Transferência** de Tecnologia para inovação pela Universidade de Brasília (UNB) e Controller Jurídica.

Índice remissivo de assuntos

Direitos Autorais
3, 14

Pirataria
3

Propriedade Intelectual
5, 14

Marco regulatório | INPI
5, 8

Propriedade Industrial
5

Inovação
8, 14