

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 04 de julho de 2022 às 08h04
Seleção de Notícias

Consultor Jurídico | BR

Marco regulatório | INPI

Conheça as tendências de voto dos ministros do Supremo 3

SEVERINO GOES

Jota Info | DF

03 de julho de 2022 | Marco regulatório | INPI

O abuso do direito de propriedade sobre a marca e o caso Legião Urbana 8

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

Conheça as tendências de voto dos ministros do Supremo

2 de julho de 2022, 7h45

Por Severino Goes

*Reportagem publicada no Anuário da Justiça Brasil 2022, lançado nesta quinta-feira (30/6) na TV ConJur. A publicação está disponível gratuitamente na versão online (para ler) e à venda na Livraria ConJur, em sua versão impressa (para comprar).

Das 98.198 decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal em 2021, 82.781(84%) foram monocráticas e 15.417 colegiadas (16%). O presidente Luiz Fux acredita que o expressivo número de decisões monocráticas tende a diminuir. Segundo ele, embora um de seus objetivos de gestão seja o de fortalecer as decisões colegiadas do tribunal, isso já vem se verificando na prática, mesmo sem intervenções, porque diversos ministros têm submetido ao Plenário Virtual (PV), em regime de urgência, liminares com temas de maior impacto. "Sem fazer qualquer modificação regimental, já estamos nesse caminho correto da 'desmonocratização' do Supremo Tribunal Federal", diz.

A prática foi inaugurada pelo ministro Edson Fachin, que pediu uma sessão extraordinária do PV para referendar a liminar que manteve um concurso da Polícia Federal. Também em sessão virtual, o STF examinou, de forma colegiada, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.524, que vedou a recondução dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal aos cargos, bem como as ações que questionavam a realização da Copa América de Futebol e a que discutiu a continuidade de emendas de relator ao Orçamento da União, entre outras.

"O plenário virtual existe desde 2016 e tem se mostrado um meio eficiente de o Supremo dar as respostas que a sociedade precisa. Ele trouxe mais eficiência e colegialidade às decisões. Ao longo dos

anos, as competências foram se aprimorando, mais temas passaram a ser analisados, e já foram quase 80 mil julgamentos colegiados desde então - casos que sem o PV, provavelmente, continuariam sem análise coletiva", disse Fux em entrevista ao Anuário da Justiça. O presidente destaca que em sessões às quartas e quintas-feiras, o Plenário físico julga, em média, dois casos por sessão apenas. "Sem o Plenário Virtual seria impossível aumentar a quantidade de decisões colegiadas e reduzir o total de decisões individuais".

O Anuário da Justiça fez um levantamento das tendências de voto de cada ministro da corte com base nas decisões colegiadas publicadas nos Informativos STF de 2021. Identificou, por exemplo, que em Direito Administrativo o Plenário tem tendência mais favorável ao interesses públicos (57%) do que aos privados (43%). Quando se trata de direitos e garantias, entretanto, a corte é 75% garantista e 25% legalista.

Nos temas de Direito Tributário e Penal, a corte fica dividida. Os ministros que votaram mais vezes em favor do contribuinte, em detrimento do Fisco, foram Rosa Weber (62% dos casos), Dias Toffoli e Roberto Barroso, ambos em 54% dos processos. Na área penal, o ministro Ricardo Lewandowski votou em favor dos direitos dos acusados em 88% dos casos, seguido pelo ministro aposentado Marco Aurélio (83%) e pelo presidente da corte, ministro Luiz Fux (63%).

Para além dos números, foram muitos julgamentos importantes em 2021. A começar pela definição de que o direito ao esquecimento não é compatível com a Constituição. Mais do que isso, acomodar esse conceito de forma genérica no ordenamento jurídico brasileiro traria um conflito com a liberdade de expressão. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso.

Continuação: Conheça as tendências de voto dos ministros do Supremo

O processo que deu início ao julgamento envolvia a família de Aída Curi, vítima de um crime em 1958 que foi reproduzido pelo programa Linha Direta Justiça, da TV Globo. No julgamento, o ministro Alexandre de Moraes, contrário ao direito ao esquecimento, abordou seu entendimento sobre liberdade de expressão, segundo o qual a imprensa deve funcionar sob a ideia do binômio liberdade e responsabilidade. Moraes é o relator do inquérito das fake news no tribunal e se confronta com questões de censura prévia e de liberdade de expressão - tema que será relevante nas eleições de outubro de 2022, período em que presidirá o Tribunal Superior Eleitoral.

O Supremo impôs alteração relevante nas regras de patentes de medicamentos, que opunham os fabricantes de genéricos e os de medicamentos patenteados. Foi derrubado trecho da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) que prevê extensão do prazo de patentes em caso de demora na análise pelo **Instituto** Nacional de Propriedade Industrial. Com isso, ficou valendo a regra de que as patentes deverão valer por 20 anos, a partir da data do pedido, independentemente do tempo de análise e sem chance de extensão por mais 10 anos.

A decisão importa porque os ministros entenderam que a regra dificultaria "a superação da pobreza, o atraso tecnológico do nosso país e não contribui para o desenvolvimento do Brasil, onerando o poder público e o consumidor", como disse o ministro Ricardo Lewandowski em voto.

Empresas, advogados, a Fazenda Nacional e a Receita Federal focaram atenções no julgamento dos embargos de declaração sobre aquela que é considerada a "tese do século" entre os tributaristas: a exclusão do ICMS da base de cálculo para o pagamento do PIS e da Cofins. O recurso tinha objetivo de modular os efeitos da decisão e, com isso, reduzir o montante total que deveria ser restituído pela Fazenda aos contribuintes. Estavam em disputa R\$ 258,3 bilhões, segundo a Fazenda.

O STF decidiu que a regra valeria a partir de 15 de março de 2017, data do julgamento que decidiu a questão. Os ministros também definiram que o ICMS a ser retirado da base das contribuições é aquele destacado em nota fiscal. A posição favoreceu os contribuintes.

Em julgamento iniciado em 2020, mas só concluído em 2021, o STF confirmou, por 8 votos a 1, que a injúria racial é uma espécie de racismo, e, portanto, é crime imprescritível. O passo é relevante porque, de acordo com a legislação brasileira, são imprescritíveis apenas os crimes de racismo e de ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Assim, pode ser punido independentemente da data em que foi cometido.

"Referir-se a alguém com expressões preconceituosas, como 'negrinha nojenta, ignorante e atrevida', foi uma manifestação ilícita e preconceituosa em razão da condição de negra da vítima. Então houve um ato de racismo", declarou o ministro Alexandre de Moraes, como relator de voto-vista. "Somente assim poderemos atenuar esse sentimento de inferiorização que as pessoas racistas querem impor às suas vítimas."

O STF decidiu, ainda, que o Estado deve indenizar profissional de imprensa ferido em manifestação. Por 10 votos a 1, foi acolhido recurso de fotojornalista que perdeu a visão após ser atingido, em 2000, por uma bala de borracha disparada pela Polícia Militar quando cobria manifestação em São Paulo.

Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: "É objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação a profissional de imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes."

O STF também julgou constitucional a Lei Complementar 179/2021, que instituiu a autonomia do

Continuação: Conheça as tendências de voto dos ministros do Supremo

Banco Central e o transformou em autarquia especial. Por 8 votos a 2, prevaleceu o entendimento do ministro Roberto Barroso, que abriu divergência em relação ao relator da matéria, Ricardo Lewandowski.

Lewandowski acolheu o entendimento da Procuradoria-Geral da República de que a lei sofre de vício de iniciativa por ter sido proposta pela Câmara dos Deputados e não pelo Executivo. Para a PGR, o ponto central da questão é o Senado Federal não ter deliberado sobre o projeto de iniciativa do presidente da República. Toda a tramitação da matéria no Senado se deu unicamente nos autos do PLP 19/2019, de autoria parlamentar, declarou o procurador-geral Augusto Aras.

Roberto Barroso disse não ser necessária iniciativa do Executivo para garantir autonomia ao Banco Central porque a lei não trata do regime de servidores público, tampouco de criação de novos órgãos. "Responsabilidade fiscal não tem ideologia. Não é de esquerda, nem de direita. Não é monetarista, nem é estruturalista. É apenas um pressuposto das economias saudáveis", disse.

Uma das principais alterações da reforma trabalhista de 2017 na CLT foi a previsão de que o trabalhador beneficiário da Justiça gratuita pagasse pelos honorários periciais e advocatícios sucumbenciais caso fosse vencido. Em outubro de 2021, os ministros do STF decidiram que esses dispositivos são inconstitucionais. Como não foi feita modulação, entende-se que a medida nunca valeu; por isso os beneficiários que pagaram honorários poderão reaver os valores.

O STF ainda julgará outras ações que questionam a reforma, como os dispositivos do trabalho intermitente; se as cláusulas de acordos coletivos podem integrar os contratos individuais de trabalho; teto indenizatório por danos morais e extrapatrimoniais nas ações perante a Justiça do Trabalho; e a prevalência do acordado sobre o legislado.

A maioria das decisões do STF em matéria de Direito do Trabalho é favorável aos empregados. Os ministros que mais decidiram desta maneira foram Marco Aurélio Mello (já aposentado) e Rosa Weber, próxima presidente da corte, ambos com 75% de decisões favoráveis aos empregados. Já Kassio Nunes Marques, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Roberto Barroso são francamente favoráveis ao lado dos empregadores.

O relatório da CPI da Covid-19, com possíveis crimes constatados pelos senadores, foi enviado à PGR, mas a abertura de inquérito para investigar o presidente da República foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes sem que a PGR pedisse. A decisão é considerada heterodoxa, já que o Ministério Público é considerado o "dono" do inquérito e é o responsável por fazer a denúncia criminal. Para Moraes, a CPI tem legitimidade para pleitear a apuração de supostas condutas criminosas. Um dos episódios investigados é a fala de Bolsonaro em live associando a vacinação de covid-19 à infecção por HIV.

Augusto Aras recorreu contra a abertura do inquérito no Supremo, sob o argumento de que a PGR estava fazendo a investigação internamente. Ele reforçou que tem a prerrogativa de manter as investigações. Moraes concedeu Habeas Corpus de ofício determinando que a PGR trancasse a investigação interna e enviasse ao Supremo a íntegra de toda a apuração que havia feito.

Já a ministra Rosa Weber autorizou a abertura de um inquérito para investigar o presidente da República pela suspeita da prática de crime de prevaricação no caso da compra das vacinas Covaxin. Ela enviou recado à PGR ao dizer que, "no desenho das atribuições do Ministério Público, não se vislumbra o papel de espectador das ações dos poderes da República".

A ministra Cármen Lúcia também criticou a PGR em despachos. Em outubro, deu 15 dias para Augusto Aras detalhar quais foram as apurações feitas sobre um pedido de investigação do presidente da Re-

Continuação: Conheça as tendências de voto dos ministros do Supremo

pública pelos atos antidemocráticos de que ele participou em 7 de setembro de 2021. "É dever jurídico desta Casa supervisionar a investigação que venha a ser instaurada", afirmou ela ao criticar as apurações preliminares feitas pela PGR.

"Qualquer atuação do Ministério Público que exclua, ainda que a título de celeridade procedimental ou cuidado constituído, da supervisão deste Supremo Tribunal Federal apuração paralela a partir ou a propósito deste expediente (mesmo que à guisa de preliminar) não tem respaldo legal e não poderá ser admitida."

Depois da manifestação da PGR pelo arquivamento da notícia-crime, a ministra não voltou a despachar no processo.

Anuário da Justiça Brasil 2022

ISSN: 2179981-4

Edição: 2022

Número de páginas: 288

Editora ConJur

Versão impressa: R\$ 40, exclusivamente na Livraria ConJur ()

Versão digital: acesse gratuitamente pelo site <http://anuário.conjur.com.br> e pelo app Anuário da Justiça

Anunciaram nesta edição

Apoio

FAAP - Fundação Armando Alvares Penteado

Anunciantes

Advocacia Fernanda Hernandez

Alexandre K. Jobim Advogados Associados

Antun Advogados Associados

Arruda Alvim & Thereza Alvim Advocacia e Consultoria Jurídica

Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advocacia

Basilio Advogados

Bottini & Tamasauskas Advogados

CESA - Centro de Estudos das Sociedades de Advogados

Cléa Corrêa Advogados Associados

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil

Cury & Cury Sociedade de Advogados

Dannemann Siemsen Advogados

David Rechulski Advogados

Décio Freire Advogados

Dias de Souza Advogados

Duarte Garcia, Serra Netto e Terra Advogados

D'Urso & Borges Advogados Associados

Ernesto Tzirulnik Advocacia

Feldens Advogados

Fidalgo Advogados

Fontes Tarso Ribeiro Advogados

Fux Advogados

Continuação: Conheça as tendências de voto dos ministros do Supremo

Gafisa

Gomes Coelho & Bordin Sociedade de Advogados

JBS S.A.

Kincaid | Mendes Vianna Advogados Associados

Machado Meyer Advogados

Marcus Vinicius Furtado Coêlho Advocacia

Mendes e Nagib Advogados

Milaré Advogados

Moraes Pitombo Advogados

Mudrovitsch Advogados

Nery Sociedade de Advogados

Original 123 Assessoria de Imprensa

Prevent Senior

Refit

Sergio Bermudes Advogados

SOB - Sacramone, Orleans e Bragança Advogados

Técio Lins e Silva, Ilídio Moura & Advogados Associados

Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Advogados

Tojal Renault Advogados Associados

Walter Moura Advogados Associados

Warde Advogados

O abuso do direito de propriedade sobre a marca e o caso Legião Urbana

Não se pode conferir a ninguém o direito de veto ao patrimônio social

Integrantes da banda Legião Urbana. Crédito: Wikimedia Commons

Há tempos se noticia a novela Legião Urbana: Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá buscam a declaração judicial para que o herdeiro de Renato Russo se abstenha de impedi-los do legítimo direito ao uso da expressão Legião Urbana em suas atividades profissionais.

Muito embora o caso concreto esbarre em questões processuais relevantes e suficientes para obstar o processamento da causa (*e. g.* utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal), a principal discussão travada nos autos diz respeito à utilização da marca por aqueles que participaram do processo de criação da banda e que contribuíram diretamente para o seu sucesso e para o seu renome nacional e internacional.

Não se questiona quem é seu titular, tampouco se há titulares. Trata-se de demanda judicial entre particulares e que, portanto, não envolve interesse jurídico do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (**INPI**), tendo em vista que inexistente pedido de declaração de nulidade ou qualquer outra repercussão direta no registro da marca. Por essa razão, foi afastada, inclusive, a competência da Justiça Federal.

Em síntese, a controvérsia pode ser resumida a um simples questionamento: Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá têm o legítimo direito de utilizar o nome Legião Urbana exclusivamente no exercício de suas funções profissionais enquanto músicos?

A controvérsia chegou ao Judiciário em três capítulos: inicialmente, Dado e Marcelo ajuizaram

ação declaratória contra a Legião Urbana Produções Artísticas Ltda. empresa que administra a marca, para que pudessem utilizar o nome da banda no exercício da sua profissão. Após vencerem o processo, a empresa ajuizou ação rescisória. Paralelamente, ajuizou ação de cobrança contra Dado e Marcelo buscando o pagamento de 1/3 dos valores arrecadados nos shows que realizassem com o nome Legião Urbana.

Na ação rescisória, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento ao recurso especial interposto pelo herdeiro de Renato Russo. Aliás, nada poderia ser mais justo. Dado e Marcelo foram muito além de ex-integrantes da banda. Foram, sobretudo, corresponsáveis, ao lado de Renato Russo, pela construção da identidade da Legião Urbana, pela idealização de uma cultura musical a nível nacional e pela composição dos maiores sucessos musicais que inequivocamente marcaram gerações de pais e filhos. Não por acaso, a Legião Urbana é lembrada pela trajetória construída conjuntamente pelos seus integrantes, e não pelo sucesso de um ou de outro.

O entendimento firmado pelo STJ prestigia o acesso e a difusão da cultura nacional e garante o exercício da liberdade artística e profissional daqueles que incontestavelmente participaram ativamente da criação e do sucesso da banda. Tem sido bastante comum a utilização de argumentos de **direito** autoral e do seu aspecto patrimonial, por parte de herdeiros de pessoas públicas, como forma de restringir a liberdade de expressão[1].

Contudo, essa posição patrimonialista do direito de marca desconsidera diversos valores bastante caros ao modelo de democracia constitucional implementado pela Constituição de 1988. Esse viés desconsidera que a liberdade de expressão ocupa uma posição preferencial[2] no ordenamento jurídico. A

Continuação: O abuso do direito de propriedade sobre a marca e o caso Legião Urbana

liberdade de expressão possui uma dimensão intrínseca: está associada à necessidade humana de se manifestar, porque a projeção da personalidade na sociedade, as suas opiniões e as suas manifestações são um importante traço da dignidade humana. Por outro lado, ela é também instrumental para a democracia, ao garantir que o debate público seja aquecido com diferentes argumentos, ideias e pontos de vista[3].

A censura, pública ou privada, é vedada expressamente (artigo 5º, IX e 220, § 2º, CF) e a liberdade de expressão goza de uma primazia *prima facie* frente a outros direitos e liberdades diante de sua centralidade para um Estado democrático de Direito. Não é diferente em relação ao presente caso: a garantia de livre manifestação não pode ficar condicionada ao pagamento de taxa ou indenizações, nem ser um poder de veto *a priori* de quem quer que seja. Trata-se de uma visão patrimonialista descompromissada com as liberdades fundamentais e com a democracia, valores mais caros e fundantes de qualquer sociedade democrática.

Também desconsidera a liberdade artística, cultural e de reunião, uma vez que os indivíduos são livres para se reunir, para produzir música, poesias, crônicas, peças, filmes ou qualquer outra forma de expressão. Traduz verdadeiro mecanismo de censura privada a exigência de que artistas tenham que pedir autorização a herdeiro ou a qualquer outra pessoa para que possam produzir e reproduzir a sua arte. Daí porque o Supremo Tribunal Federal (STF), na ADI 4.815, julgada em 10/06/2015, corretamente declarou a inconstitucionalidade da exigência prévia de autorização do biografado ou dos seus sucessores para a publicação de obra biográfica. Aliás, entender que existiria um direito potestativo de terceiro no sentido de autorizar ou proibir o desempenho de atividade profissional viola também o direito fundamental à liberdade profissional.

A discussão se mostra ainda mais interessante na medida em que se analisa os demais fundamentos jurídicos que justificam o porquê de Dado Villa-Lobos

e Marcelo Bonfá poderem utilizar a expressão marcária em suas atividades profissionais.

O principal deles é que a controvérsia circunscrita à exploração da marca deve ser analisada sob a perspectiva do direito fundamental de propriedade. Sendo assim, o intérprete da norma jurídica deve observar o princípio da função social, tal como determina o art. 5º, XXIII, da Constituição Federal. Aliás, como entende alguns autores de Direito Civil, após o marco da Constituição de 1988, a função social constitui o próprio direito de propriedade, de modo que o exercício desse direito sem que se observe a função social viola a Constituição. Assim, o direito de propriedade não é irrestrito, muito menos absoluto, sendo injustificável, do ponto de vista jurídico, que Dado e Marcelo sejam impedidos de utilizar uma marca que diretamente contribuíram para criação, sob pena de configurar abuso do direito.

Muito embora a controvérsia tenha sido devidamente dirimida quando do julgamento do REsp 1.860.630/RJ, aguarda-se a palavra final a ser proferida pela 2ª Seção do STJ que julgará os embargos de divergência opostos pela empresa do herdeiro de Renato Russo. Outra vitória relevante na novela Dado e Marcelo v. Legião Urbana Ltda. ocorreu recentemente quando o ministro relator do AREsp 1.757.331 deu provimento monocrático ao recurso dos músicos, para anular o acórdão do TJRJ, que não enfrentou a tese alegada por Dado e por Marcelo de que o uso que fizeram da marca Legião Urbana teria ocorrido no contexto do **direito** autoral relacionado ao nome do primeiro álbum da banda musical de que eram membros e, por isso, igualmente titulares, e não no âmbito da propriedade marcária.

Embora o caso não tenha terminado, tudo indica que o STJ vem entendendo que não se deve prestigiar uma posição absolutista em favor do direito de marca e, por conseguinte, do direito de propriedade a ponto de gerar resultados questionáveis do ponto de vista lógico-jurídico, como a proibição de que os membros de Legião Urbana se apresentem publicamente como

Continuação: O abuso do direito de propriedade sobre a marca e o caso Legião Urbana

Legião Urbana. Imaginem se Paul McCartney e os herdeiros de John Lennon pudessem proibir Milton Nascimento de cantar a famosa música Para Lennon e McCartney, com base na alegação de utilização não autorizada do nome dos ex-integrantes dos Beatles. Ou, ainda, se processassem Fernando Brant e Márcio e Lô Borges, compositores da música. Ou mesmo se Chico Buarque tivesse que indenizar todos os artistas citados em Paratodos. Se uma sociedade é marcada por sua cultura, pelos artistas, pelas obras e pelas músicas que produz, não se pode conferir a ninguém o direito de veto ao patrimônio social.

Urbana Legio Omnia Vincit Legião Urbana vence a tudo.

[1] Utilizando o artigo 20 e 21 do CC, declarados parcialmente inconstitucional pelo STF na ADI 4.815, herdeiros de pessoas públicas proibiram a publicação de biografias que retratavam seus pais. Para ficar com alguns exemplos, os filhos de Garrincha proibiram a veiculação do livro Estrela Solitária Um Brasileiro Chamado Garrincha. Os herdeiros de Guimarães Rosa impediram a circulação de Sinfonia de Minas Gerais A Vida e a Literatura de João Guimarães Rosa Tomo I (o processo contava inclusive com argumentos sobre violação de **direito** autoral). Para um inventário de obras biográficas proibidas com base na exigência de prévia autorização, confira-se a obra de um dos autores deste artigo: LOPES, Eduardo

Lasmar Prado. **Um** esboço das biografias no Brasil: a liberdade de expressão, a personalidade e a Constituição de 1988. São Paulo: Almedina, 2015, p. 55-96.

[2] A doutrina da posição preferencial da liberdade de expressão desenvolveu-se na Suprema Corte dos Estados Unidos. Destacam-se os casos *Murdock v. Commonwealth of Pennsylvania*, 319 U.S. 105 (1943) e *Thomas v. Collins*, 323 U.S. 516 (1945). Sobre o tema, no Brasil, confirmam-se SCHREIBER, Simone. Liberdade de expressão: justificativa teórica e a doutrina da posição preferencial no ordenamento jurídico. In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). **A** reconstrução democrática do direito público no Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 2007; LOPES, Eduardo Lasmar Prado. **Um** esboço das biografias no Brasil: a liberdade de expressão, a personalidade e a Constituição de 1988. São Paulo: Almedina, 2015.

[3] Sobre o valor intrínseco e instrumental, confira-se: LOPES, Eduardo Lasmar Prado. Regulação é censura? Igual liberdade de expressão e democracia na Constituição de 1988. **DADOS** Revista de Ciências Sociais, 2022 (no prelo).

José Eduardo Cardozo

Índice remissivo de assuntos

Marco regulatório | INPI
3, 8

Direitos Autorais
8