

MAI | JUN 2024

ISSN 1980 2846

190

REVISTA DA



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

A violação de marcas no contexto esportivo
– contrafação e possível proteção (Parte 1)

Pedro Henrique Soares Bechara

Uma nova perspectiva de estudo sobre as marcas
visualmente imperceptíveis (Parte 1)

Isabelle Illiciev Lage

O direito do autor de se opor ao uso de sua obra
em contextos políticos

Pedro de Abreu Monteiro Campos

**NOTA TEMÁTICA DA CÂMARA DE
ARBITRAGEM DA CSD-ABPI:
SEP, FRAND e Arbitragem**

Marcio Merkl

JURISPRUDÊNCIA COMENTADA:

Esgotamento de direitos patrimoniais:
um estudo de caso a partir do acórdão da
Apelação Cível nº 994.05.073967-9 do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (Sudop Indústria
Ótica Ltda. x Maclens Optical Ltda.)

Karina Cesana Shafferman e Débora Baruque Angelini

CÂMARA DE
MEDIÇÃO

DISPUTA
DE DOMÍNIO
CASD-ND

CÂMARA DE
ARBITRAGEM

CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

DECIDIDO POR ESPECIALISTAS. RAPIDEZ E BAIXO CUSTO.

csd | **abpi**

CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS
EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

csd-abpi.org.br | **@sigaabpi**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Tel.: 55 11 3044 6613 | 11 93212 2546 | 21 2507 6407

Fax: 55 21 2507 6411 | csd-abpi@csd-abpi.org.br

REVISTA DA



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE
INTELECTUAL

ISSN 1980 2846

Diretora Editora

Laetitia d'Hanens

Diretoras Editoras Adjuntas

Maitê Cecilia Fabbri Moro
Ana Carolina Cagnoni

Conselho Editorial

Alberto Luís Camelier da Silva
André Zonaro Giacchetta
Daniel Brantes Ferreira
Elisabeth E. G. Kasznar Fekete
Fabrício Bertini Pasquot Polido
João Marcelo de Lima Assafim
Jorge Arbache
José Henrique Barbosa Moreira Lima Neto
José Roberto d'Afonseca Gusmão
Kone Prieto Furtunato Cesário
Lilian de Melo Silveira
Manoel Joaquim Pereira dos Santos
Marcelo Miguel Conrado
Marli Elizabeth Ritter dos Santos
Renata Angeli
Técia Vieira Carvalho

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Site • www.abpi.org.br

Rua da Alfândega, 108 - 6º andar - Centro
CEP 20070-004 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel (21) 2507-6407 • Fax (21) 2507-6411

Alameda dos Maracatins, 1217 - conj. 608 - Moema
CEP 04089-014 - São Paulo - SP - Brasil
Tel (11) 5041-8714

Comitê Executivo

Presidente - Gabriel Francisco Leonardos
1º Vice-Presidente - Peter Eduardo Siemsen
2º Vice-Presidente - Tatiana Campello Lopes
Diretor-Relator - Rodrigo Affonso de Ouro Preto Santos
Diretora-Secretária - Maria Inez Araujo de Abreu
Diretora-Tesoureira - Antonella Carminatti
Diretora-Editora - Laetitia d'Hanens
Diretor-Procurador - Paulo Parente Marques Mendes

Representantes Seccionais

AL - Branca Alves de Miranda Pereira
AM - Wagner Robério Barros Gomes
BA - Rodrigo Moraes Ferreira
CE - Bruno de Carvalho Figueiredo
DF - Alexandre Müller Buarque Viveiros
ES - Juliano Regattieri Oliveira
GO - Henrique Esteves Alves Ferreira
MG - Luiza Tângari Coelho
MT - Geraldo da Cunha Macedo
PE - Ticiano Torres Gadêlha
PR - Carmem Iris Parellada Nicolodi
RJ - Luis Fernando R. Matos Jr.
RS - Rodrigo Azevedo Pereira
SC - Frederica Richter
SP - Marcos Chucralla Moherdaui Blasi

Conselho Diretor

Ana Carolina Cagnoni
Ana Cristina de Almeida Müller
Antonio de Figueiredo Murta Filho
Eduardo Paranhos
Elisabeth Siemsen do Amaral
Fábio Luiz Barboza Pereira
Felipe Barros Oquendo
Fernanda Magalhães
Filipe Fonteles Cabral
Gustavo Henrique Eirado de Escobar
Jacques Labrunie
José Eduardo de Vasconcellos Pieri
José Mauro Decoussau Machado
Lélio Denicola Schmidt
Letícia Provedel
Maria Cristina Machado Cortez
Marianna Furtado de Mendonça
Mario Augusto Soerensen Garcia
Nathalia Mazzone
Patricia Leal Gestic
Philippe Martins Bhering
Rana Gosain
Renata Lisboa
Renata Westminster Shaw
Ricardo Cardoso Costa Boclin
Roberto José Ribeiro
Roner Guerra Fabris
Soraya Imbassahy de Mello
Tais Capito Castro Alves
Valdir de Oliveira Rocha

Membros Natos

Elisabeth E. G. Kasznar Fekete
Gert Dannemann - Presidente Honorário (In memoriam)
Gustavo Starling Leonardos
José Antonio B.L. Faria Correa
Juliana L.B. Viegas
Luiz Edgard Montauray Pimenta
Luiz Henrique O. do Amaral
Luiz Leonardos - Presidente Honorário
Maria Carmen de Souza Brito
Peter Dirk Siemsen - Presidente Honorário

Membros de Honra Vitalícios

Alberto Luís Camelier da Silva
Antonio Carlos Siqueira da Silva
Antônio Ferro Ricci
Jorge de Paula Costa Avila
Jorge Raimundo Filho
José Carlos Tinoco Soares
José Roberto d'Afonseca Gusmão
Lilian de Melo Silveira
Luiz Antonio Ricco Nunes
Manoel Joaquim Pereira dos Santos
Ricardo Fonseca de Pinho
Ricardo P. Vieira de Mello
Wilfrido Fernandez

Comissões de Estudos - Relatoria Geral

Rodrigo Affonso do Ouro Preto Santos

Advocacy (ENPI, ENI, e outras
iniciativas governamentais)
Gustavo de Freitas Morais (Coord)
Isabella Estabile (Adt)

Direito da Concorrência

Lucas Antoniazzi (Coord)
José Mauro Decoussau Machado (Coord)
Ana Paula de Aguiar (Adt)

Cultivares & Biotecnologia

Maria Isabel Coelho de Castro Bingemer (Coord)
Roberto Ribeiro (Coord)
Marisa Moura Momoli (Adt)

Desenho Industrial

Rhuan Quintanilha (Coord)
André de Moura Reis (Coord)
Saulo Calazans (Adt)

Direitos Autorais e da Personalidade

Pedro Tavares (Coord)
Pedro Campos (Coord)
Camila Garcindo Dayrell Garrote (Adt)

Esporte e Jogos Eletrônicos

Roberta Arantes (Coord)
Andrea Lerner (Coord)

Indicações Geográficas

Andrea Possinhas (Coord)
Claudia Maria Zeraik (Coord)

Inteligência Artificial

Tarso Mesquita Machado (Coord)
Bruno Lopes Hoflinger (Coord)

Direito da Arte e Cultura

Carmem Iris Parellada Nicolodi (Coord)
Frederica Richter (Coord)
Gustavo Martins de Almeida (Adt)

Bioeconomia e Sustentabilidade

Ana Cristina Müller (Coord)
Luiz Ricardo Marinello (Coord)
Leonardo Cordeiro (Adt)

Direito da Publicidade

Valdir de Oliveira Rocha Filho (Coord)
Fernanda Magalhães (Coord)

Direito Internacional da Propriedade Intelectual

Jéssica Pinheiro Oyarzábal (Coord)
Philippe Bhering (Coord)
Karina Carmona (Adt)

Marcas

Clarissa Jaegger (Coord)
Jana Fracarolli (Coord)
André Oliveira (Adt)

Patentes

Bernardo Marinho Fontes Alexandre (Coord)
Gabriela Salerno (Coord)
Viviane Trojan (Adt)

Patentes Essenciais e Licença FRAND

Luiz Henrique O. do Amaral (Coord)
Pedro Barroso (Coord)
Gabriel Oliveira Guilherme (Adt)

Processo Civil & ADR

Marcelo Mazzola (Coord)
João Vieira da Cunha (Coord)
Rodrigo S. Bonan de Aguiar (Adt)

Repressão às Infrações & CNCP

David Rodrigues (Coord)
Márcio Gonçalves (Coord)
Raquel Corrêa Barros (Adt)

Direito Digital & Privacidade de Dados

Fabio Pereira (Coord)
José Eduardo Pieri (Coord)
Cristiane Manzueto (Adt)

Transferência de Tecnologia e Franquias

Cândida Caffé (Coord)
Pablo Gimenez G. Bastos Torquato (Coord)

Design Editorial e Produção

Luciana Costa Leite
Dupla Design • (21) 97201-7473

Os artigos, de inteira responsabilidade de seus autores, não expressam, necessariamente, as opiniões da Editoria ou da ABPI. A reprodução dos artigos assinados, mesmo que citada a fonte, somente é permitida com a prévia autorização de seus autores.

Críticas, sugestões e colaborações devem ser enviadas para a Redação (revista@abpi.org.br), aos cuidados da Diretora Editora.

www.abpi.org.br

© 2020-2021. ABPI.
Todos os direitos reservados.

Sumário

6

Nota das Editoras

Por Laetitia d’Hanens, Maitê Cecilia Fabbri Moro e Ana Carolina Cagnoni

7

A violação de marcas no contexto esportivo – contrafação e possível proteção (Parte 1)

Por Pedro Henrique Soares Bechara

O presente artigo consiste na primeira parte de um estudo acerca da legislação, doutrina e jurisprudência brasileiras sobre a violação de marcas, em específico no que tange ao segmento mercadológico esportivo, com foco nos mecanismos de proteção fornecidos aos titulares das marcas. O trabalho é dividido em 5 capítulos – (i) introdução; (ii) a relevância das marcas no cenário esportivo; (iii) entendimentos sobre a violação e contrafação de marcas e possível proteção; (iv) o cenário da violação e contrafação de marcas no âmbito esportivo, e a influência da legislação específica; e (v) conclusão –, cujos três primeiros compõem esta primeira parte, ora publicada.

Palavras-chave: Marcas. Violação de marcas. Contrafação de marcas. Direito Civil. Propriedade Intelectual. Esportes. Tipificação penal da contrafação de marcas. Lei de Propriedade Industrial. Lei Geral do Esporte. Lei Geral da Copa.

20

Uma nova perspectiva de estudo sobre as marcas visualmente imperceptíveis (Parte 1)

Por Isabelle Illiciev Lage

O artigo visa estudar marcas não-tradicionais visualmente imperceptíveis, averiguando as razões da vedação de seu registro na ordenação pátria. Para tanto, será avaliado se as marcas não-tradicionais cumpririam as funções de marca, bem como a eventual adequação da tutela da concorrência desleal para as marcas não-tradicionais. Por fim, a partir da análise dos argumentos a favor do registro das marcas não-tradicionais, dos reflexos da vedação legal enquanto política pública, assim como do estudo das lutas históricas por inclusão social das pessoas com deficiência, será investigado o potencial inclusivo das marcas não-tradicionais, ao romper o padrão visual das marcas.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Marcas Não-Tradicionais. Marcas Visualmente Imperceptíveis. Vedação Legal. Inclusão Social.

35 O direito do autor de se opor ao uso de sua obra em contextos políticos

Por Pedro de Abreu Monteiro Campos

A partir de uma visão constitucionalizada do direito civil, este artigo busca analisar se um autor tem o direito de impedir o uso de sua obra por um indivíduo ou por um movimento político com o qual não concorda. Para isso, analisa-se os direitos patrimoniais do autor e a natureza jurídica dos direitos morais do autor. Também se estuda a incidência do direito à identidade pessoal ao problema.

Palavras-chave: Direitos Morais do Autor. Direitos Patrimoniais do Autor. Direito à Identidade Pessoal.

49 NOTA TEMÁTICA DA CÂMARA DE ARBITRAGEM DA CSD-ABPI SEP, FRAND e Arbitragem

Por Marcio Merkl

Palavras-chave: Arbitragem. Patentes. Essenciais. Padrões. Licenciamento.

53 JURISPRUDÊNCIA COMENTADA

Esgotamento de direitos patrimoniais: um estudo de caso a partir do acórdão da Apelação Cível nº 994.05.073967-9 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Sudop Indústria Ótica Ltda. x Maclens Optical Ltda.)

Por Karina Cesana Shafferman e Débora Baruque Angelini

Especialmente a partir do artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal, percebe-se que as exclusividades concedidas a partir da propriedade industrial possuem, como pressuposto, um esforço para estimular o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Assim, é indispensável que os institutos oriundos desse ramo do Direito sejam vislumbrados de modo assegurar a sua função social. O esgotamento dos direitos patrimoniais insere-se neste cenário, contribuindo para equilibrar os interesses de titulares de direitos de propriedade industrial e os interesses sociais existentes por detrás desses instrumentos. Daí porque o presente artigo procurou examinar esse assunto, tanto por uma perspectiva nacional quanto internacional, de maneira a efetuar um estudo da legislação pertinente e do seu vínculo com institutos jurídicos correlatos, tal como a importação paralela. Ainda, procurando se valer de um estudo de caso, analisou-se a controvérsia envolvendo as lentes Varilux, buscando ilustrar como as variadas facetas do tema estudado são abordadas na prática dos Tribunais.

Palavras-chave: Esgotamento de direitos patrimoniais. Função social. Mercados interno e externo. Importação paralela. Estudo de caso.

Nota das Editoras

Apresentamos esta nova edição da Revista da ABPI na continuidade da promoção de novos conteúdos e questões intrigantes na matéria de Propriedade Intelectual. Esta edição conta com três artigos, uma nota temática da Câmara de Solução de Disputas da ABPI e um julgado comentado, em temas variados e ricos.

Pedro de Abreu Monteiro Campos oferece-nos uma interessante reflexão em matéria de direito de autor, examinando os fundamentos oferecidos pelo Direito no case de um autor opor-se ao uso de sua obra em contexto político com o qual não concorda, sob a ótica dos direitos patrimoniais e morais correspondentes, além de examinar aspectos de tutela da personalidade.

Passando pela interface entre o direito marcário e o direito desportivo, Pedro Henrique Soares Bechara desenvolve interessante estudo sobre os cenários de violação de marcas e os correlatos mecanismos de proteção no contexto esportivo. Nesta edição, publica-se a primeira parte deste estudo, analisando a doutrina e jurisprudência pátrias, destacando a importância das marcas no segmento dos esportes, analisando as possíveis hipóteses de infração e as alternativas para sua proteção.

Ainda em matéria de marcas, Isabelle Illiciev Lage oferece-nos a primeira parte de sua monografia dedicada ao tema das marcas não tradicionais não perceptíveis visualmente, na investigação de sua capacidade de desempenhar a função distintiva, dos fundamentos para a vedação à sua registrabilidade, conforme nossa Lei vigente, bem como da eventual adequação dos mecanismos de repressão à concorrência desleal para sua tutela.

Márcio Merkl, árbitro da Câmara de Arbitragem (CARB-ABPI) e Especialista da Câmara de Solução de Conflitos de Nome de Domínio (CASD-ND) do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual da ABPI (CSD-PI), examina o uso da ferramenta da arbitragem, bem como de outros métodos alternativos de solução de disputas tais como a mediação, em litígios complexos envolvendo *standard essential patents* e licenças FRANDs. Sua nota temática analisa dados e casos na matéria, demonstrando os caminhos oferecidos por tais métodos como forma de desafogar o Poder Judiciário.

Por fim, Karina Cesana Shafferman e Débora Buarque Angelini dedicam-se ao cuidadoso estudo do esgotamento de direitos patrimoniais a partir de um caso concreto, na disputa entre Sudop Indústria Ótica Ltda. e Mactens Optical Ltda., envolvendo as lentes “Varilux”, ao comentar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Cível nº 994.05.073967-9. Neste comentário sobre o julgado as autoras passam pela análise do equilíbrio entre direitos de propriedade e função social, prestigiado por nossa Constituição Federal, e pelo incontornável tema da importação paralela.

Desejamos a todos uma excelente leitura!

Laetitia d’Hanens | *Diretora-Editora*

Maitê Cecilia Fabbri Moro | *Diretora-Editora Adjunta*

Ana Carolina Cagnoni | *Diretora-Editora Adjunta*

A ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, fundada em 1963, é uma entidade sem fins lucrativos, apartidária, que tem dentre suas finalidades estatutárias o estudo e a divulgação da Propriedade Intelectual em todos os seus aspectos.

Linha Editorial • Publicada desde 1992, a Revista da ABPI é editada bimestralmente, contendo artigos científicos assinados por especialistas do Brasil e do exterior, além de seções especiais com contribuições que objetivam a promoção da cultura e uso da propriedade intelectual pelos mais diversificados setores • E-mail: revista@abpi.org.br • Diretrizes de Submissões: www.abpi.org.br

A violação de marcas no contexto esportivo – contrafação e possível proteção (Parte 1)¹

Trademark infringement in the sportive context – counterfeiting and possible protection in brazilian law

● **Pedro Henrique Soares Bechara** ●

*Advogado integrante de Kasznar Leonardos Advogados.
E-mail: Pedro.Bechara@kasznarleonardos.com*

Resumo

O presente artigo consiste na primeira parte de um estudo acerca da legislação, doutrina e jurisprudência brasileiras sobre a violação de marcas, em específico no que tange ao segmento mercadológico esportivo, com foco nos mecanismos de proteção fornecidos aos titulares das marcas. O trabalho é dividido em 5 capítulos – (i) introdução; (ii) a relevância das marcas no cenário esportivo; (iii) entendimentos sobre a violação e contrafação de marcas e possível proteção; (iv) o cenário da violação e contrafação de marcas no âmbito esportivo, e a influência da legislação específica; e (v) conclusão –, cujos três primeiros compõem esta primeira parte, ora publicada.

Palavras-chave: Marcas. Violação de marcas. Contrafação de marcas. Direito Civil. Propriedade Intelectual. Esportes. Tipificação penal da contrafação de marcas. Lei de Propriedade Industrial. Lei Geral do Esporte. Lei Geral da Copa.

Abstract

This article consists of the first part of an analysis of Brazilian legislation, doctrine, and case law on trademark violation, specifically with regard to the sports market segment, highlighting the protection mechanisms provided to trademark holders by the Brazilian legal system. This study is divided into 5 chapters – (i) introduction; (ii) the relevance of trademarks in sporting activities; (iii) understandings of trademark violation, trademark counterfeiting, and the protection provided by the Brazilian law; (iv) the current scenario of trademark violation and counterfeiting in the sporting field, and the influence of specific legislation; and (v) conclusion. The three initial chapters of the study in question are hereby published as a first part of the article.

Keywords: Trademarks. Trademark violation. Trademark counterfeiting. Civil law. Intellectual property. Sports. Criminal classification of trademark counterfeiting. Industrial Property Law. General Sports Law. General World Cup Law.

Sumário • 1 • Introdução - 2 • A relevância das marcas no cenário esportivo - 3 • Violação marcária e contrafação de marcas - 3.1 – A proteção conferida ao titular contra o crime de contrafação - 3.2 – O cenário de contrafação de marcas no Brasil • Referências bibliográficas

1 • Introdução

O presente artigo tem como foco o estudo da violação de marcas em âmbito esportivo, principalmente no que diz respeito aos mecanismos de proteção que nossa legislação fornece aos titulares de marca para zelarem por seus direitos de propriedade intelectual em um segmento de mercado tão atrativo ao público consumidor.

A origem do estudo em pauta se deu nas aspirações da Copa do Mundo de 2022 e na grande movimentação dos mercados brasileiro e internacional provocada pelo referido evento. Nessa esteira, não se pode deixar de notar o potencial do esporte para a atração de massas de consumidores e a importância que as marcas adquirem no contexto desportivo como um todo: os signos distintivos recebem atenção não apenas do público, como também de concorrentes das organizações esportivas titulares, abrindo palco propício para práticas desleais de violação de marca que visam se aproveitar da reputação e renome que estas marcas são dotadas.

Outrossim, ressalte-se que a grande atenção atraída pelo esporte não se limita, no caso do Brasil, apenas aos eventos esportivos – sendo este país culturalmente entrelaçado com a prática esportiva, abraçando-a, além de atividade física benéfica à saúde, como meio crucial de entretenimento. Deste modo, há de se destacar a importância da tutela dos direitos de propriedade intelectual no cenário esportivo brasileiro de forma recorrente, considerando a movimentação midiática e publicitária provocada pelo esporte.

Nesse sentido, busca-se compreender qual a contribuição do instituto da marca para a sociedade, para as dinâmicas de concorrência empresarial e, claro, para o esporte.

Uma vez entendida a marca e sua aplicação jurídica na esfera dos esportes, há de se discorrer sobre a violação da marca em si. Revela-se fundamental para este estudo entender as concepções básicas da violação e da contrafação de marcas, os parâmetros fixados pela jurisprudência dos tribunais pátrios e a aplicação dessas diretrizes ao contexto esportivo, como forma de proteção aos signos marcários no referido segmento de mercado. Com isso, há de se analisar a efetividade da

aplicação dos mecanismos de proteção oferecidos pela legislação ao titular de direitos de marca – entendendo quais opções a Lei dispõe a este para que possa defender seus direitos nesse âmbito.

Por fim, objetiva-se entender o cenário da violação e da contrafação de marcas no segmento esportivo do mercado brasileiro, de modo geral, em um país onde o esporte definitivamente consiste em um dos centros das atenções. Nesse viés, há de se analisar o mercado de pirataria (nome vulgar para a contrafação de marcas) de artigos esportivos no Brasil, que fatura bilhões anualmente perante uma população que possui tendências a consumir produtos contrafeitos frequentemente.

Considerando a importância da área para a sociedade e para o Direito como um todo, a legislação deve reforçar os mecanismos para a proteção de direitos de propriedade intelectual, em especial contra violação de marcas e práticas de concorrência desleal. Nesse sentido, há de se revisitar os dispositivos disponíveis em nossa legislação nesse sentido – com o fito de analisar a efetividade desses no combate às práticas em comento, sob a luz da doutrina e da jurisprudência, em especial no que tange à Lei Geral do Esporte.

Ainda que se faça imprescindível o respaldo legislativo para a proteção das marcas no contexto esportivo de modo geral, ressalte-se a importância de realizar análise de legislação específica e transitória visando preparar o Brasil para receber um grande evento esportivo propriamente dito, como a Copa do Mundo FIFA de 2014. Seria a Lei Geral da Copa, promulgada com esse objetivo, mais ou menos eficiente que a Lei de Propriedade Industrial?

Desta forma, em comparação entre os aspectos fundamentais da legislação geral para a proteção de marcas e a legislação transitória, como da Lei Geral da Copa, e específica ao desporto, como a Lei Geral do Esporte, pergunta-se: qual se revela mais efetiva no combate à violação de marcas?

São estes aspectos que este artigo pretende levantar e analisar, visando entender melhor os mecanismos de proteção contra a violação de marcas em nosso ordenamento jurídico.

¹ Esta é a primeira de duas partes de uma versão resumida da monografia apresentada ao Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) para o bacharelado em Direito, sob orientação do Prof. Raul Murad.

2 • A relevância das marcas no cenário esportivo

As marcas possuem funções que se estendem da atribuição de distintividade², à direta indicação ao consumidor da origem do produto/serviço³, aos massivos projetos de publicidade⁴ e expressivas fontes de lucros que seu bom uso gera aos respectivos titulares⁵. Concretiza-se, assim, de forma geral, um mercado no qual a marca pode ser significativa fonte geradora de valor, sendo uma forte vantagem concorrencial e agregadora de valor ao seu detentor⁶.

Como não poderia deixar de ser, as marcas também desempenham papel de destaque no que diz respeito ao cenário esportivo – considerando especialmente que os grandes eventos esportivos (tais como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, que serão amplamente abordados mais à frente) são responsáveis por audiências de números expressivos⁷, abrindo um palco mais que propício para o marketing internacional. Nas palavras de Rafael Lacaz Amaral, “*Tais competições são, sem dúvida alguma, as mais eficientes plataformas de marketing internacional, alcançando bilhões de pessoas em mais de 200 países e territórios ao redor do globo.*”⁸.

² “A marca tem de distinguir. Se não distingue, não é sinal distintivo, não ‘assinala’ o produto, não se lhe podem mencionar ‘elementos característicos.’” PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de Direito Privado*. Bookseller, 2002, Tomo 17, § 2.009, n. 1, P. 7.

E BARBOSA, Denis Borges. *Marcas em Movimento – Possível Proteção em Direito Brasileiro*. Revista eletrônica do IBPI, n. 8, 2013. P. 69.

³ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Função Distintiva da Marca*. Coimbra: Almedina, 1999, p. 26.

⁴ “Atualmente, não são poucos os autores que concordam com a importância da função publicitária da marca”. CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; MORO, Maitê Cecilia Fabbri. *Uma breve revisita às funções marcárias*. Disponível em: [http://www.publicadireito.com.br/artigos/]. Acesso em: 28 ago. 2023. P. 9.

Vale destacar que “Outros objetos de direito terão funções análogas à marca, de distinção relativa de agentes ou objetos na concorrência. Serão eles: a) Os objetos de desenho industrial; b) O Trade Dress; c) As construções publicitárias, inclusive as expressões e sinais de propaganda.” BARBOSA, Denis Borges. *Fator semiológico na construção do signo marcário*. Rio de Janeiro: UERJ, 2006. P. 24.

⁵ “Assim, a função econômica permeia a noção de marca, mas também pode ser vista sob um ponto de vista mais restrito, qual seja, o de valor econômico que as marcas passam a auferir. Marcas, especialmente aquelas que auferem grande reconhecimento do público, passam a ter um indiscutível valor no patrimônio de uma empresa.” CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; MORO, Maitê Cecilia Fabbri. *Uma breve revisita às funções marcárias*. Disponível em: [http://www.publicadireito.com.br/artigos/]. Acesso em: 29 ago. 2023. P. 13.

O Superior Tribunal de Justiça também infere que “De instrumento de proteção jurídica contra uso indevido por terceiros, a marca passou a ter evidenciado, cada vez mais, seu caráter de ativo financeiro. Passou-se a investir de forma crescente não apenas no produto ou no serviço em si, mas também – e principalmente – na própria construção da marca, que, hoje, em não raros casos, pode representar o bem mais valioso de uma sociedade empresária.” Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.787.676 – RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3 – TERCEIRA TURMA. Disponível em: [www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=130505769&tipo=91&nreg=20170297188 0&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20210921&formato=PDF&salvar=false]. Acesso em: 07 nov. 2023.

⁶ COUTO, Suzana. *A importância da arquitetura da marca na gestão da marca em mercados B-to-Business: O caso da JIMO COOLING TECHNOLOGY*. Faculdade de Economia da Universidade de Porto, Portugal, 2014. P. 16-20.

⁷ Tanto a Copa do Mundo quanto os Jogos Olímpicos são responsáveis por recordes de audiência em seus respectivos anos. Ao tempo de 2008, as Olimpíadas de Pequim já registravam a maior audiência global de televisão de todos os tempos, consagrando 4,7 bilhões de espectadores ao longo de todo o evento: “É oficial: os Jogos Olímpicos de Pequim 2008 atraíram a maior audiência mundial de TV de todos os tempos. Entre 8 e 24 de agosto, 4,7 bilhões de telespectadores – ou 70% da população mundial – sintonizaram-se para assistir aos Jogos, de acordo com a Nielsen. Em comparação, 3,9 bilhões assistiram aos Jogos de Atenas de 2004, enquanto 3,6 bilhões acompanharam os Jogos de Sydney de 2000 na TV.” (NIELSEN. *As Olimpíadas de Pequim atraem a maior audiência global de TV de todos os tempos*. Setembro de 2008. Disponível em: [www.nielsen.com/pt/insights/2008/beijing-olympics-draw-largest-ever-global-tv-audience/#:~:text=É%20oficial%3A%20os%20Jogos%20Olímpicos,de%20acordo%20com%20a%20Nielsen]. Acesso em: 14 nov. 2023.). No que diz respeito ao evento da Copa do Mundo de Futebol, os dados não são muito diferentes: a final da Copa de 2014, no Brasil, já registrava uma audiência residencial de 3,2 bilhões de pessoas no mundo (ESPM. *Copa-2014 quebrou recordes de audiência, diz Fifa; mais de 1 bilhão viu a final*. 16/12/2015. Disponível em: [espn.com.br/noticia/564917_copa-2014-quebrou-recordes-de-audiencia-diz-fifa-mais-de-1-bilhao-viu-final#:~:text=Mais%20de%20um%20bilhão%20de,Fifa%20e%20da%20Kantar%20Media]. Acesso em: 14 nov. 2023.). Em sua edição mais recente, em 2018, na Rússia, a final da Copa do Mundo teve 1,5 bilhão de telespectadores, tendo a competição inteira envolvido cerca de 5 bilhões de pessoas segundo informações da FIFA: “Nesta quarta-feira (18), a Fifa anunciou que cerca de 1,5 bilhão de pessoas ao redor do planeta assistiram à decisão do torneio mais importante do futebol mundial. Além disso, em outros números divulgados em nota oficial, a entidade afirma que 5 bilhões de pessoas se envolveram de alguma forma com a competição. Em números provisórios divulgados, 93,6 milhões de postagens em todas as plataformas foram feitas sobre o torneio nas redes sociais. Essas postagens renderam um alcance acumulado de 262 bilhões e engajamento de 5,95 bilhões. A Copa de 2022 ainda bateu o recorde de espectadores nos estádios que pertencem à edição de 2018 (3,4 milhões a 3 mi).” (ESPN. *Fifa divulga que 1,5 bilhão de pessoas ao redor do mundo assistiram a final da Copa do Mundo; veja dados*. 19/01/2023. Disponível em: [www.espn.com.br/futebol/copa-do-mundo/artigo/_/id/11497424/fifa-divulga-1-5-bilhao-pessoas-redor-do-mundo-assistiram-final-copa-do-mundo]. Acesso em: 14 nov. 2023).

⁸ AMARAL, Rafael Lacaz. *A profissão de marcas em grandes eventos desportivos*. Jornal Correio Braziliense, edição de 15/06/15.

**Montaury Pimenta
Machado &
Vieira de Mello**
ADVOGADOS • PROPRIEDADE INTELECTUAL

Referência em Propriedade Intelectual no Brasil,
especializados em litígios complexos de PI.

Rio de Janeiro & São Paulo • www.montaury.com.br • 21 2524-0510



Sendo assim, é evidente que as marcas possuem expressão notória em meio ao contexto das grandes competições e eventos esportivos – na medida que podem ser impulsionadas de forma exponencial por meio da atividade midiática, como um todo, gerada pelos esportes –, considerando os números expressivos de consumidores atentos à ocasião e oportunidades únicas para os patrocinadores detentores de marcas para impulsionarem seus projetos de *marketing*. Tome-se por exemplo a mais recente Copa do Mundo de Futebol no Catar, que movimentou mais de 3,4 milhões de pessoas nos estádios que receberam os jogos da competição apenas na fase de grupos⁹, e recebeu cerca de 1 milhão de turistas consumidores no país-sede do evento esportivo.

Exatamente nesse sentido, disserta Ary José Rocco Junior:

O esporte, pelos atributos positivos que o cercam, vem-se transformando em ferramenta estratégica de marketing para empresas, produtos ou marcas. Qualidade de vida, espírito de equipe, jovialidade, agilidade, lazer, saúde e prazer são apenas alguns dos atributos que o “produto” esporte empresta às organizações, na busca incansável “pelos corações e pelas mentes” dos consumidores de um mercado cada vez mais global e competitivo.

A cultura do esporte mundial, com o apoio dos meios de comunicação de massa, tem experimentado, nas três últimas décadas, crescimento financeiro vertiginoso. Os negócios relacionados ao esporte são, hoje, parte importante da indústria do entretenimento.¹⁰

Deste modo, verifica-se forte relação entre o esporte e o direito de marcas, por meio da qual não só os titulares de marcas encontram contexto propício para campanhas visando o crescimento de seus sinais no mercado e consequentes benefícios; como também o próprio esporte se encontra beneficiado, como um todo, com o incentivo ao investimento que este fator intrinsecamente traz¹¹. Existe inevitável liame, deste modo, entre o esporte e a esfera do entretenimento, no qual os

esportes não são vistos apenas como uma atividade física que visa a competitividade e a otimização da saúde corporal, mas também como um espetáculo à parte¹², que atrai, como visto, bilhões de espectadores e consumidores.

Ocorre, assim, nítido interesse por parte das organizações esportivas em promover suas marcas aos consumidores por meio do próprio esporte – como, por exemplo, na contratação de grandes jogadores e patrocinadores para ligas nacionais de futebol. A recente contratação do atleta Cristiano Ronaldo, por exemplo, para o clube saudita Al Nassr, bateu recorde de audiência de 3 bilhões de espectadores¹³, atraindo uma clientela nunca antes vista pela Liga Saudita de futebol. De forma similar, a estreia de Lionel Messi pelo clube Inter Miami, dos Estados Unidos, uma liga também de menor expressão até então, reuniu números impressionantes de audiência. David Beckham, ex-atleta e um dos investidores do Inter Miami atualmente, declarou que:

É um momento muito importante, mas é o que sempre quisemos para o clube, para a MLS e para este esporte: ter os olhos do mundo voltados para a América. E não falamos somente dos olhos do próprio país, mas globalmente. O futebol é o maior esporte do mundo, tem uma audiência de 3,5 bilhões de pessoas. No domingo, durante a apresentação (de Messi), foi algo muito grande, mas é o que sempre colocamos como meta. Era uma das metas que eu propus quando vim para cá em 2007, levantar o perfil da liga e do jogo.¹⁴

O valor do esporte para uma marca é, assim, reconhecido inclusive pelos investidores das organizações esportivas, que visam, como nos dois casos em apreço, garantir maior visibilidade às ligas esportivas, atraindo um maior número de consumidores.

O mercado consumidor e a indústria do entretenimento como um todo já não enxergam mais o esporte puramente por sua natureza desportiva propriamente dita. Muito pelo contrário, a noção de esporte como um todo expandiu-se para além desta limitação, adentro do âmbito do entretenimento e, não

⁹ GZH. *Catar teve terceiro maior público de uma Copa do Mundo, atrás de EUA e Brasil*. 19/12/2022. Disponível em: [gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/copa-do-mundo/noticia/2022/12/catar-teve-terceiro-maior-publico-de-uma-copa-do-mundo-atras-de-eua-e-brasil-clbv9cxs00dn01cmswhlbrn.html#:~:text=Mais%20de%201%20milhão%20de,segunda-feira%20(19)]. Acesso em: 14 nov. 2023.

¹⁰ JUNIOR, Ary José Rocco. *As relações públicas no meio-campo da gestão de marcas nos negócios relacionados ao esporte*. Disponível em: [www.revistas.usp.br/organicom/article/view/139106/134455]. Acesso em: 14 nov. 2023. P. 69.

¹¹ É possível observar, a partir do cenário do esporte-entretenimento como um todo, que os grandes eventos desportivos geram investimentos não só para a respectiva área, como também diversas outras: “A inserção do Brasil na geopolítica dos megaeventos esportivos envolve a responsabilidade pela realização das duas maiores competições do universo esportivo mundial. Junto com essa responsabilidade, os megaeventos canalizaram para o Brasil a expectativas de investimentos em várias áreas e, também, o questionamento a respeito do legado dos dois eventos para a sociedade brasileira.” (JUNIOR, Ary José Rocco. *As relações públicas no meio-campo da gestão de marcas nos negócios relacionados ao esporte*. Disponível em: [www.revistas.usp.br/organicom/article/view/139106/134455]. Acesso em: 10 jun. 2024. P. 76)

¹² “um valor cultural que mobiliza grandes contingentes de pessoas por apresentar em sua essência um forte conteúdo lúdico e emocional. Quer como praticante, como espectadora, parte da população mundial vai aos estádios, quadras e piscinas em busca de um espetáculo ou à procura dos benefícios da saúde que a atividade física proporciona.” (ZENONE, Luiz Cláudio. *Marketing social*. São Paulo, Thomson, 2006. P. 120.)

¹³ IG. Cristiano Ronaldo no Al Nassr mais visto que Messi na final da Copa. 06/01/2023. Disponível em: [esporte.ig.com.br/futebol/internacional/2023-01-06/cristiano-ronaldo-al-nassr-mais-visto-que-messi-final-copa.html?Foto1]. Acesso em: 14 nov. 2023.

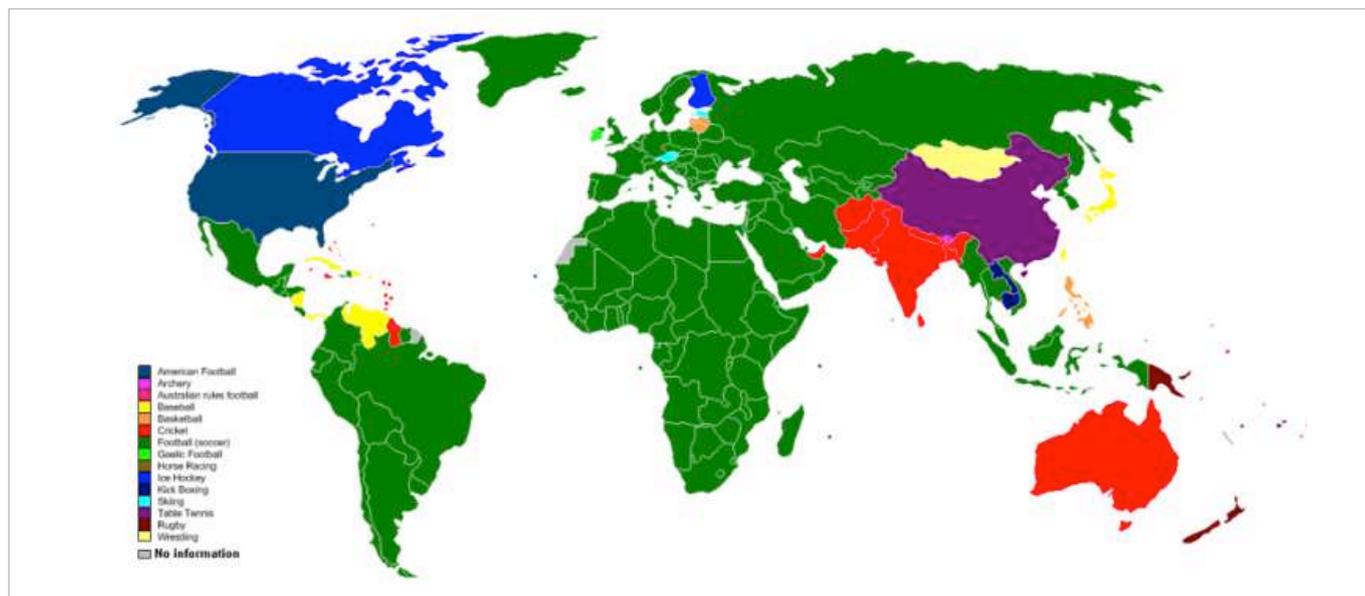
¹⁴ ESPN. *Meio Mundo viu a apresentação de Messi nos EUA? Entenda o número que Beckham disse*. 18/07/2023. Disponível em: [www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/12328750/meio-mundo-apresentacao-messi-eua-entenda-numero-beckham-disse]. Acesso em: 14 nov. 2023.

é forçoso dizer, do *showbusiness* – conforme já observam estudos relacionados ao *marketing*¹⁵, um evento esportivo contemporâneo compreende fatores como os atletas que irão participar, em que ocasião, e em data e horário definidos; tal como um *show* de um artista, na mais direta comparação.

A partir deste cenário, como era de se esperar, a indústria esportiva é uma das mais rentáveis no globo – tendo o conjunto dos impérios esportivos mais valiosos do mundo alcançado, em 2023, segundo a Forbes¹⁶, 174 bilhões de dólares (cerca de 901,3 bilhões de reais), representando ainda enorme crescimento de 23% desde o ano anterior. No ano de 2022, o faturamento da temporada da NBA (sigla para “National Basketball Association”, a liga estadunidense de basquetebol)

alcançou a marca histórica de 10 bilhões de dólares¹⁷ – para que se tenha noção dos montantes movimentados por este tipo de liga e o notório acompanhamento midiático envolvido.

No âmbito do futebol, atividade que figura no maior evento desportivo do mundo – a Copa do Mundo FIFA, que ocorre de quatro em quatro anos em países-sede afiliados ao órgão¹⁸ –, há de se destacar o fator emocional que caracteriza o esporte para além (e em contribuição aos) bilhões de dólares em receitas gerados por meio de sua monetização ao público. Estudiosos do direito desportivo chegam a classificar o futebol como um fenômeno¹⁹ com crescimento exponencial ao longo dos últimos 20 anos, atingindo, sem dúvidas, o patamar de esporte mais popular do mundo²⁰.



Fonte: STATISTICS AND DATA. *Most Popular Sports in the World – (1930/2020)*.²¹.

¹⁵ “Eventos esportivos oferecidos para fins de entretenimento são programados para dia, hora e local específicos e o consumidor tem de estar disponível naquele horário para ir ao local. Um jogo de basquete, por exemplo, pode ser oferecido como produto de entretenimento” (PITTS, Brenda G.; STOTLAR, David K. *Fundamentos de marketing esportivo*. São Paulo: Phorte Editora, 2002. P. 215)

¹⁶ “Os 25 impérios esportivos mais valiosos do mundo em 2023 valem US\$ 174 bilhões (R\$ 901,3 bilhões), 23% a mais do que o valor atingido em 2022. Os proprietários das equipes utilizaram diversas ferramentas para conseguir alavancar suas marcas e propriedade intelectual, entre elas adquirir novos times, cobrar preços mais altos pelos direitos de mídia, expandir a distribuição em streamings e vender novos patrocinadores.” (FORBES. *Os impérios esportivos mais valiosos do mundo em 2023*. Disponível em: [https://forbes.com.br/forbes-money/2023/01/os-imperios-esportivos-mais-valiosos-do-mundo-em-2023/]. Acesso em: 14 nov. 2023.)

¹⁷ FORBES. *Os dez times mais valiosos da NBA em 2022*. Disponível em <forbes.com.br/forbes-money/2022/10/os-dez-times-mais-valiosos-da-nba-em-2022/>. Acesso em 14/11/2023. Segundo a Forbes, a equipe mais valiosa da NBA, o Goldenstate Warriors, vale cerca de 7 bilhões de dólares (37 bilhões de reais), com um impressionante lucro operacional de 206 milhões de dólares (1 bilhão de reais) para sua temporada de 2021/2022.

¹⁸ A última edição da Copa do Mundo FIFA, em 2022, ocorreu no Catar – a primeira edição em um país do Oriente Médio. A edição de 2026 ocorrerá nos países da América do Norte: Canadá, Estados Unidos e México (FIFA. *Copa do Mundo FIFA de 2026: países, cidades-sede, datas e mais*. 07/12/2023. Disponível em: [www.fifa.com/fifaplus/pt/articles/copa-do-mundo-fifa-2026-sedes-datas-mais]. Acesso em 14 nov. 2023.)

¹⁹ Para Matías F. Noetinger, o futebol é um fenômeno que pode ser descrito como mais que uma questão de vida ou morte: “Está claro que la importancia económica y la difusión del fútbol han tenido una vertiginosa escalada en los últimos veinte años. La difusión de los partidos a través de los medios masivos de comunicación ha sido sin duda el motor principal de este fenómeno que actualmente no conoce fronteras geográficas, sociales o culturales. El fútbol genera hoy en día una pasión indescriptible en millones de personas que respaldan a los clubes de sus afectos o a su selección nacional. Como decía Bill Shankly, entrenador del Liverpool de los años sesenta y setenta del siglo pasado, “El fútbol no es una cuestión de vida o muerte. Es mucho mas importante que eso.” (Football isn’t a matter of life and death. It’s far more important than that). Para muchos, el fútbol se vive exactamente como fuera expresado en la frase citada.” (NOETINGER, Matías F. *Análisis de los diferentes derechos de propiedad industrial y de imagen con referencia al ámbito del deporte*. In: ASOCIACION INTERAMERICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL – ASIPI. *Derecho Deportivo*, p. 17-66. Buenos Aires, 2015. P. 21.)

²⁰ Estatísticas (STATISTICS AND DATA. *Most Popular Sports in the World – (1930/2020)*. Disponível em: [statisticsanddata.org/most-popular-sports-in-the-world/]. Acesso em: 14 nov. 2023.) apontam que o futebol é o esporte mais popular do mundo (4 bilhões de fãs), atrás do críquete (2,6 bilhões) e do hóquei (2 bilhões).

²¹ Gráfico do mapa-múndi com divisão de esporte mais popular por país. O futebol (em verde) se faz o país mais presente. Fonte de estatísticas: STATISTICS AND DATA. *Most Popular Sports in the World – (1930/2020)*. Disponível em: [statisticsanddata.org/most-popular-sports-in-the-world/]. Acesso em: 14 nov. 2023.

Superadas as considerações supracitadas sobre a grandiosidade dos eventos esportivos internacionais e a importância das marcas inseridas neste contexto, há de se destacar os riscos trazidos por um cenário tão intenso e, pode-se dizer, atípico, quando comparado à situação rotineira – isto é, enquanto as competições em comento e eventos de similar natureza não estão ocorrendo. A grande concentração de consumidores, disponibilidade de produtos, serviços e mídias relacionados aos eventos propicia um cenário ideal para a violação intencional de marcas por agentes não patrocinadores destes eventos, motivo pelo qual os organizadores e patrocinadores devem, com respaldo na Lei, proteger suas marcas²².

Deste modo, tem-se que a grande audiência (leia-se: consumidores) atraída por estes eventos estimula, por consequência, diversos outros *players* do mercado – que não os organizadores e patrocinadores oficiais – com vistas a impulsionar suas marcas por meio de campanhas associadas aos referidos eventos, em prática desleal de publicidade reprimida por nosso ordenamento²³, como há de se aprofundar abaixo, gerando, por muitas vezes, casos de violação e infração de marca alheia. O capítulo seguinte deste estudo será destinado à análise da ocorrência da violação de marca no contexto ora introduzido, e os mecanismos dos quais nosso ordenamento jurídico é dotado para fornecer aos detentores dos direitos sobre as marcas formas de proteção contra estes casos.

3 • Violação marcária e contrafação de marcas

As marcas são sinais visualmente perceptíveis com a finalidade de especificar produtos e/ou serviços, de forma distintiva, para o público consumidor²⁴. O cenário propiciado por grandes eventos esportivos, objeto principal deste estudo, proporciona oportunidade para práticas desleais por concorrentes dos titulares das marcas em destaque – uma vez que estes eventos são foco de grandes massas de consumidores e extensas campanhas de *marketing*. Neste viés, é fundamental entender quais são os direitos conferidos ao titular da marca registrada no Brasil, com o fito de posteriormente analisar quais destes direitos estão em risco na temática levantada; e quais são as medidas possíveis a serem tomadas pelos titulares em prol da proteção de suas marcas com respaldo na legislação.

Primeiramente, há de se fazer alusão ao *caput* do artigo 129 da Lei nº 9.279/96 – LPI²⁵, o qual dispõe de forma clara que o registro de marca assegura ao seu titular sua propriedade e o direito ao uso exclusivo do sinal no território nacional. Pode-se dizer, assim, que a proteção jurídica da marca depende de sua registrabilidade como um símbolo exclusivo e unívoco.

Vale dizer que, como se pode depreender da leitura da Lei em comento, o titular do registro de marca adquire um direito oponível contra toda e qualquer pessoa que se sujeite a fazer uso da mesma marca – morando justamente neste conceito a discussão acerca da violação marcária e os mecanismos legais dos quais o titular deve gozar para praticar a proteção efetiva da integridade de sua marca. São estes direitos notadamente garantidos pelo artigo 124, inciso XIX²⁶, que estabelece, basicamente, não serem registráveis como marca sinais que consistam em reprodução ou imitação de marca registrada alheia. Nesta senda, torna-se claro que ao titular da marca registrada compete, precipuamente, (i) o direito exclusivo da marca; e (ii) o direito de recorrer aos meios legais para a proteção de sua marca²⁷, impedindo que terceiros a empreguem de maneira idêntica/semelhante e, conseqüentemente, ilegal – sendo, desta forma, a prática desleal do terceiro que viola estes direitos caracterizada como a violação da marca. Conforme discorre Gama Cerqueira²⁸, os atos praticados por terceiros que importem na violação do uso exclusivo da marca constituem infração do registro, à qual se confere o termo técnico de contrafação.

Nesse sentido, importante pontuar que o artigo 124, XIX, da LPI representa não só mecanismo de proteção para o titular da marca de forma direta, como também uma forma de proibição legal conferida pela LPI visando evitar o registro de sinais que possam provocar a confusão ou associação indevida no mercado. A jurisprudência do STJ ajuda a formular o conceito de quais marcas são ou não registráveis, diante desta concepção, analisando as circunstâncias do caso concreto para determinar quais sinais não devem ser passíveis de registro para preservar os direitos sobre os registros já em vigor. O julgado abaixo, a exemplo, avalia as circunstâncias da aplicação do dispositivo em comento para aferir que duas marcas não podem conviver no mercado. Veja-se:

²² Rafael Lacaz Amaral observa que “A fim de garantir o sucesso pleno desses eventos, os organizadores devem, portanto, promover e lidar com uma extensa malha de leis que assegurem os meios eficazes necessários para proteger seus direitos e interesses, bem como de seus parceiros econômicos” (AMARAL, Rafael Lacaz. *A proteção de marcas em grandes eventos desportivos*. *Jornal Correio Braziliense*, edição de 15/06/15).

²³ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. *A regulação do marketing de emboscada em grandes eventos esportivos no Brasil: uma breve análise da Lei nº. 12.663 de 05 de junho de 2012*. RIDB, ano 3, nº 9, 2014. P. 6725.

²⁴ BARBOSA, Denis Borges. *Marcas em Movimento – Possível Proteção em Direito Brasileiro*. Revista eletrônica do IBPI, n. 8, 2013. P. 70.

²⁵ “Art. 129. “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”

²⁶ Art. 124. “Não são registráveis como marca:

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;”

²⁷ BARBOSA, Denis Borges. *Ensaio e estudos da Propriedade Intelectual – Volume I*. Revista eletrônica do IBPI, Edição Especial da Revista Eletrônica do IBPI – Nr.11/2015, p. 1-830, 2015. P. 309.

²⁸ GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, 3ª. Ed. (anotado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa)*. Lumen Juris, 2010, vol. III.

A finalidade precípua da proteção à marca é garantir o exercício da livre concorrência, impedindo que o esforço e o prestígio de que gozam os serviços ou os produtos representados por um signo sirvam para favorecer gratuitamente a comercialização de outros, de tal modo que, se não há qualquer possibilidade de se confundir o consumidor, uma mesma marca pode ser utilizada por titulares distintos.

[...] Logo, mesmo que dois produtos sejam enquadrados em classes distintas, eles podem, conforme previsto no inciso XIX do art. 124 da Lei n. 9.279/96, ter uma relação especial de afinidade que justifique a expansão da proteção à marca para além dos limites de sua classe.

[...] No caso em comento, a afinidade existente entre o produto comercializado pelas recorrentes - pastilhas comestíveis - e aquele fabricado pela recorrida - biscoitos recheados - resulta na impossibilidade de registro do mesmo signo, sob pena de se causar dúvida no mercado consumidor. O risco, na hipótese, não é de confusão de produtos, já que ninguém compraria biscoitos pensando tratar-se de balas. O risco refere-se, em verdade, à associação das marcas. Com efeito, é perfeitamente razoável supor que o consumidor das pastilhas TIC TAC, ao se deparar com os biscoitos TIC TAC, imaginará que provêm do mesmo fabricante.²⁹

Em suma, desse modo, o STJ fixa que, para que seja caracterizado o ilícito designado no artigo 124, XIX da LPI, devem ser identificados os seguintes elementos:

Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos:

1. imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada;
2. semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados;
3. possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 – Art. 124, XIX). Afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas.³⁰

Assim, considerando os parâmetros supracitados, o crime de contrafação ocorre quando há violação da marca registrada. Tal conteúdo resta também positivado pelos dispositivos penais – ambos determinam a pena de detenção, de três meses a um ano (ou multa), para o delito – conforme artigo 189³¹ da LPI.

Como se pode depreender da redação do artigo 189, inciso I, da LPI, o crime de contrafação pode se dar (i) pela reprodução indevida da marca registrada, sem autorização do titular, integral ou parcialmente, não importando a provocação de confusão ou não – nas palavras de Denis Borges Barbosa³², “*havendo reprodução, inclusive parcial, não se questiona de confusão*”; e (ii) pela imitação da marca registrada, condicionada ao seu potencial de produzir confusão, conforme também discorre o mesmo doutrinador no sentido que “*A reprodução no todo ou em parte é violação absoluta. A imitação, de outro lado, é insidiosa e exige o requisito complementar de potencial de confusão*”. Por fim, o inciso II do artigo 189 da LPI dispõe que a alteração da marca registrada de outrem já aposta em produto no mercado é crime de contrafação, constituindo esta a terceira hipótese prevista para o ilícito em pauta.

A contrafação, nestes moldes, pode ocorrer por meio de três modalidades, segundo Denis Borges Barbosa³³: a reprodução, na qual a marca alheia é copiada ou reproduzida, no todo ou em parte; a imitação, em espécie de “*reprodução disfarçada*”

²⁹ Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.340.933 – SP, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino. T3 – TERCEIRA TURMA. Disponível em: www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=43872396&tipo=51&nreg=201201815525&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJadr=&dt=20150317&formato=PDF&salvar=false. Acesso em: 09 nov. 2023.

³⁰ Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma, REsp 949.514/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, DJU de 22.10.2007.

³¹ Art. 189. “Comete crime contra registro de marca quem:

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

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

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

³² BARBOSA, Denis Borges. *Ensaios e estudos da Propriedade Intelectual – Volume I*. Revista eletrônica do IBPI, Edição Especial da Revista Eletrônica do IBPI – Nr.11/2015, p. 1-830, 2015. P. 314.

III
NASCIMENTO
Advogados
III

Advogados - Attorney Society
Patentes e Marcas - Patents And Trade Marks
Direito Autoral - Software

04533-012 - RUA TABAPUÃ, 627 - 5º ANDAR - FONE (11) 3078-5411 - FAX (11) 3078-7809/3078-0870 - SÃO PAULO - SP
e-mail: nascimento@nascimentoadv.com.br
web site: www.nascimentoadv.com.br

buscando persuadir o público consumidor por meio de diferenças ínfimas; e a usurpação, caracterizada pela aplicação da marca de terceiro em produto/serviço diverso.

3.1 – A proteção conferida ao titular contra o crime de contrafação

Nesta senda, os crimes contra as marcas – notadamente a contrafação de marcas, tema que será explorado com maior profundidade mais à frente – são tipificados em nossa legislação pelos supramencionados artigos da LPI, impostas as penas dos dispositivos para o infrator, sem prejuízo do direito do prejudicado de reaver valores de perdas e danos decorrentes dos prejuízos causados pela violação, conforme estabelece o artigo 209 da LPI³⁴.

Consagrados, assim, os artigos 189, 190 e 209 da LPI como os impositivos de sanções aos violadores de marcas de terceiros, fixando que o praticante do delito de contrafação marcária incorre tanto nas sanções penais quanto na obrigação cível de reparar o dano. Outrossim, nossa legislação é munida de outros dispositivos e mecanismos voltados para a proteção dos titulares de marcas contra o crime de contrafação dado pela reprodução ou imitação de suas marcas registradas, que complementam a LPI para fornecer maior respaldo jurídico ao titular no que diz respeito à proteção de sua marca – elemento esse que se faz essencial em grandes eventos esportivos, considerando a alta ocorrência de violações marcárias desta natureza.

Vale aqui ressaltar a baixa efetividade que os tipos penais da LPI desempenham contra o crime da contrafação, em cenário no qual a referida prática se torna tão difundida que chega a representar 10% do mercado global³⁵. Nesse sentido:

Contudo, se for sopesado que a pirataria é um fenômeno global, traduzida em ações delituosas organizadas

em escala mundial por *societas delinquendi* com o fim de violar sistematicamente os bens industriais, além de outros bens intelectuais, vislumbra-se o quão insuficiente e inapropriada é persecução penal prevista na Lei de Propriedade Industrial para a repressão dessa espécie de crime, vez que nos crimes contra as patentes, os desenhos industriais e as marcas (artigos 183, 184, 185, 187, 188, 189 e 190 da LPI) a persecução penal em juízo somente se procede mediante queixa, a saber, mediante a propositura de ação penal de iniciativa privada, *ex-vi* artigo 199 da Lei nº 9.279/96. Ademais, as penas previstas nos preceitos secundários dos aludidos delitos não ultrapassam 1 (um) ano de detenção, sendo consideradas, portanto, de menor potencial ofensivo, nos exatos termos do artigo 61 da Lei nº 9.099/95.³⁶

Deste modo, considerando as inexpressivas penas de no máximo 1 ano para o crime contra propriedade industrial, que podem ser convertidas em multa, e o fato de a persecução penal pelo crime de contrafação se dar apenas em ação penal de iniciativa privada mediante queixa, revelam uma insuficiência nos tipos penais da LPI para lidar com a proteção contra a violação de marcas. Assim, relevante notar que os titulares de marcas não apenas podem se valer dos mecanismos de proteção às marcas na esfera cível oferecidos pela legislação, como esta se torna uma alternativa mais viável que a inefetiva tomada de medidas na esfera penal.

A legislação brasileira, dessa forma, dispõe de outros mecanismos para o titular da marca – tais como o controle aduaneiro e medidas administrativas contra a pirataria – objetivando garantir o controle da prática da contrafação, assim como se pode verificar com o impedimento da importação paralela decretado pela LPI.

Como exemplo, o doutrinador Gabriel Leonardos³⁷ rememora

³⁴ 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.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.”

³⁵ “Conforme dados estatísticos da Associação Interamericana de Propriedade Intelectual, a pirataria já corresponde a 10% do mercado global, ou seja, do comércio mundial de produtos. Em suma, a pirataria gera receitas superiores ao PIB (produto interno bruto) de inúmeros países. Consequentemente, por se tratar de atividade desenvolvida às margens da Lei, a pirataria diretamente já acarreta enormes perdas de receitas tributárias, vez que criminosos não declaram suas rendas. Indiretamente, como a pirataria ocasiona intensa diminuição nas vendas das empresas atingidas com a vulneração de seus bens intelectuais, com a perda das receitas operacionais dessas empresas vitimadas, menor é a arrecadação de receita tributária.” VILLAS, Marcelo Alberto Chaves. *Desafios Atuais no Combate a Infrações de Propriedade Industrial*. EMERJ, Série Aperfeiçoamento de Magistrados 3. Disponível em: [www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeiçoamentodemagistrados/paginas/series/3/Combate_a_Pirataria_e_Agressao_131.pdf]. Acesso em 09 nov. 2023, P. 143.

³⁶ VILLAS, Marcelo Alberto Chaves. *Desafios Atuais no Combate a Infrações de Propriedade Industrial*. EMERJ, Série Aperfeiçoamento de Magistrados 3. Disponível em: [www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeiçoamentodemagistrados/paginas/series/3/Combate_a_Pirataria_e_Agressao_131.pdf]. Acesso em: 09 nov. 2023, P. 142.

³⁷ Gabriel Leonardos discorre sobre a prática da importação paralela, e o posicionamento da jurisprudência brasileira sobre a vedação da prática atribuída pela LPI: “Parallel importation occurs When genuine products are introduced to a different overseas consumer market, without the consent of the manufacturer/owner of Intellectual Property rights over the product. Article 132, item III of the Brazilian Industrial Property Law provides that the owner of a mark may not prevent the free circulation of products placed on the internal market by himself or by another with his consent.

The Third Panel of the Brazilian Superior Court of Justice has recently (on December 18, 2012) issued a unanimous decision applying with absolute accuracy the prohibition to the parallel importation set forth in Article 132, III, of the Brazilian Intellectual Property Law.” LEONARDOS, Gabriel F. *Fair Play: IP Rights and Major Sport Events - Notes on Fighting Counterfeiting, Parallel Imports and Ambush Marketing in Brazil*. Managing IP, China, 2013.

o artigo 132, inciso III, da LPI³⁸, não muito discutido pela doutrina, como um importante dispositivo para evitar, mesmo que indiretamente, o crime de contrafação. O referido dispositivo estabelece que o titular do registro de marca não poderá impedir a circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com o seu consentimento – destacada a expressão “com o seu consentimento”. Conforme discorre Leonardos, em entendimento acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça³⁹, a prática da importação paralela (a qual ocorre quando produtos originais são introduzidos para um mercado consumidor estrangeiro sem o consentimento do titular sobre os respectivos direitos de propriedade intelectual) é vedada pelo artigo 132, III da LPI. Confira-se abaixo trecho da referida decisão:

1. A “importação paralela” de produtos originais, sem consentimento do titular da marca ou de quem autorizado a concedê-la, é, em regra, proibida, ante o disposto no art. 132, II, da Lei N° 9.279/96. Mas, uma vez consentida pelo titular da marca ou por quem por ele autorizado para tanto, a entrada do produto original no mercado nacional não pode configurar importação paralela ilícita.

2. Inadmissibilidade de vedação da importação paralela apenas a produtos contrafeitos (“pirateados”) adquiridos no exterior, abrangendo, a vedação, produtos genuínos, adquiridos no exterior, pois necessário o ingresso legítimo, como o consentimento do titular da marca, no mercado nacional, para a exaustão nacional da marca.

Assim, mesmo que o artigo em comento não vise a proteção contra a contrafação – e muito menos a proibição sobre a

prática de contrafação seja estendida à tutela deste artigo, como bem entendeu o Superior Tribunal da Justiça no *decisum* em referência –, este acaba por possuir papel importante para evitar a contrafação na medida que se revela parâmetro de controle de importação de produtos de maneira não autorizada. Como cediço, as taxas de importação em contextos de grandes eventos esportivos sofrem significativo crescimento, sendo este um mecanismo de suma importância de nossa legislação para lidar com este tipo de movimentação no mercado.

Há de se observar, de todo modo, que existem mecanismos legais e administrativos que servem o propósito de defender tanto os titulares das marcas quanto o mercado consumidor para além da legislação – adentrando em medidas governamentais que visam o controle aduaneiro, do mercado da “pirataria” (nome vulgar para contrafação de marcas) e, claro, na fiscalização em grandes eventos que atraem este tipo de prática ilegal.

3.2 – O cenário de contrafação de marcas no Brasil

Conforme exposto até então, a legislação – notadamente por meio da Lei n° 9.279/96, a LPI – e a jurisprudência reconhecem as modalidades de violação de marcas que ocorrem no mercado, de modo geral, e propõem mecanismos de defesa contra estas práticas desleais. As formas de defesa contra a violação de marcas fornecidas pela Lei, como visto nas linhas acima, visam proteger não só o titular da marca, como também a massa de consumidores (ou a sociedade, em visão mais ampla). O que se nota, assim, é que a violação de marca é um fenômeno que guarda relação com a sociedade e o direito em diferentes âmbitos, permeado pelas dinâmicas entre os

³⁸ Art. 132. “O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3° e 4° do art. 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.”

³⁹ Recurso Especial n° 1.249.718/CE, julgado pela Terceira Turma do STJ. Relator: Exmo. Sr. Ministro Sidnei Beneti; disponibilizado no DJE em 12/03/2013.

NEWTON SILVEIRA
WILSON SILVEIRA
E ASSOCIADOS - ADVOGADOS

Propriedade Intelectual
Direito Ambiental
Consultas
Perícias
Due Dilligence



Alameda Casa Branca, 35 - 1° andar CEP: 01408 -001 São Paulo, SP - Brasil
Fone: + 55 11 3170-1133 Fax: + 55 11 3170-1130 www.silveiraadvogados.com.br

titulares – meio particular – e o mercado consumidor – coletivo –, dois polos que sofrem com os atos ilícitos que aqui se enquadram⁴⁰.

Neste sentido, é de suma importância analisar o cenário da contrafação marcária, de modo geral, no Brasil, de forma a entender como o mercado se comporta diante da legislação específica contra a violação de marcas no território nacional.

Bom, em primeiro plano, não se pode deixar de notar que o Brasil é o 5º país do mundo que mais consome conteúdo contrafeito⁴¹ na Internet, posicionando-se a menos de 2,0 bilhões de visitas da China (4º colocado) e Índia (3º colocado), países mais populosos do mundo. São esses os dados levantados pela empresa de segurança digital Akamai, em relatório de informações de pirataria digital no mundo pós pandemia.

O relatório em questão trata especificamente da pirataria digital – que, apesar de, por óbvio, não representar a totalidade dos casos de contrafação que marcam o contexto do mercado paralelo brasileiro, se revela um bom parâmetro para analisar os hábitos do mercado em questão. Em outras palavras, a partir dos resultados em tela, é possível inferir que o mercado brasileiro consome muito conteúdo pirata, sendo esta uma prática infelizmente comum e facilmente acessível em território brasileiro.

No cenário geral, o Brasil perde bilhões anualmente para o mercado paralelo de produtos contrafeitos – considerando não só os valores dos produtos em si e as perdas para as empresas titulares de seus respectivos originais, como também os impostos que deixam de ser recolhidos para o Estado em razão da atividade ilegal. Segundo o FNCP (Fórum Nacional

Contra a Pirataria e Ilegalidade), apenas em 2022, cerca de R\$ 410 bilhões foram perdidos para o mercado ilegal de produtos contrafeitos no Brasil, sendo o valor de R\$ 129,2 bilhões estimado para impostos que deixaram de ser arrecadados⁴².

Os dados, se comparados com as mesmas informações sobre o mercado de produtos contrafeitos coletadas pelo órgão em 2014, são alarmantes: de R\$ 100 bilhões em perdas registradas em 2014, o número aumentou para R\$ 410 bilhões em 2022, revelando que os prejuízos causados quadruplicaram em uma janela de oito anos. O estudo apurou, ainda, os segmentos de mercado mais afetados:

Forbes

Impacto do mercado ilegal:

- **Vestuário:** R\$ 84 bilhões
- **Bebidas alcoólicas:** R\$ 72,2 bilhões
- **Combustíveis:** R\$ 29 bilhões
- **Cosméticos e higiene pessoal:** R\$ 21 bilhões
- **Defensivos agrícolas:** R\$ 20,8 bilhões
- **TV por assinatura:** R\$ 12,1 bilhões
- **Cigarros:** R\$ 10,5 bilhões

Fonte: FORBES. *Brasil perde R\$ 410 bilhões para o mercado ilegal em 2022*. 06/03/2023⁴³.

⁴⁰ Michelle Copetti discorre, em tese de dissertação de mestrado, que a função do art. 124, XIX da LPI é de resguardar os interesses tanto do particular quanto do coletivo, ao garantir a proteção da marca para o titular e evitar a confusão ou associação indevida para a massa de consumidores. É destacada, ainda, a função essencial do legislador, dos tribunais e dos órgãos de registro para garantir a proteção em comento: “É primordial que a lei coíba a reprodução ou imitação de marcas alheias, para identificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, suscetíveis a causar ao consumidor confusão ou associação a outras marcas, hipóteses previstas no artigo 124, XIX, da LPI. A proteção amparada neste artigo abrange aquelas marcas que, embora protegidas em classes diversas, dado o grau de afinidade dos produtos ou serviços, geram a possibilidade de confusão ou associação para o consumidor. [...] Proteger o direito à propriedade das marcas é tarefa que deve ser assumida pelo legislador, pelos órgãos registrais competentes e pelos Tribunais. Essa tarefa deve levar em conta que o direito de marcas possui duas feições: a privada e a pública. Por um lado, está o interesse privado, o direito do titular da marca e, por outro lado, o interesse geral, a função social concretizada no interesse de resguardar o consumidor. A existência dessa função dual tem como objetivo proteger os titulares, enquanto, de forma secundária, e não menos importante, resguardar o consumidor.” COPETTI, Michelle. *Direito de marcas: a afinidade como exceção ao princípio da especialidade*. Florianópolis: UFSC, 2018. P. 24.

O STJ também entende por esse caminho, chegando à conclusão de que a marca e sua notável função distintiva servem com o propósito de zelar pelos direitos tanto dos titulares quanto dos consumidores. Veja-se: “24. Na medida em que a marca se constitui como sinal distintivo que viabiliza a identificação de produtos e serviços disponíveis no mercado, a relevância de sua proteção é, subjetivamente, dúbia: de um lado, beneficia o titular, que tem seu produto ou serviço diferenciado dos demais no ambiente concorrencial; de outro, favorece o público consumidor, pois certifica a origem comercial do produto ou serviço adquirido, evitando equívocos acerca de sua procedência” STJ – Resp: 1874635 RJ, Relator: Ministro Marco Aurélio Belizze, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 – TERCEIRA TURMA.

⁴¹ AKAMAI. *State of the Internet – Piratas à vista*. Disponível em: [www.akamai.com/pt/resources/state-of-the-internet/soti-security-pirates-in-the-outfield]. Acesso em: 14 nov. 2023.

⁴² Conforme relatado pela FORBES em 2023, o Brasil perdeu R\$ 410 bilhões para o mercado ilegal apenas em 2023, segundo dados do Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade, sendo de R\$ 129,2 bilhões a estimativa de valor que deixou de ser arrecadado a título de impostos para o Estado. A FNCP apurou, ainda, os setores mais impactados pelo mercado ilegal de produtos contrafeitos no último ano, sendo o setor de vestuário o mais afetado – sofrendo gritante aumento de 40% em relação ao ano anterior de 2021. Edson Vismona, presidente da FNCP, destaca que “As perdas não são apenas econômicas, são de competitividade da indústria nacional. Ao não pagar impostos, o ilegal fica mais barato, provocando uma concorrência desleal e corrosiva que prejudica a geração de empregos formais e de renda para o brasileiro.” FORBES. *Brasil perde R\$ 410 bilhões para o mercado ilegal em 2023*. 06/03/2023. Disponível em: [https://forbes.com.br/forbes-money/2023/03/brasil-perde-r-410-bilhoes-para-o-mercado-ilegal-em-2023/]. Acesso em: 14 nov. 2023.

⁴³ Disponível em: [https://forbes.com.br/forbes-money/2023/03/brasil-perde-r-410-bilhoes-para-o-mercado-ilegal-em-2023/]. Acesso em: 14 nov. 2023.

Deste modo, é mais que evidente que o Brasil sofre de um problema grave relacionado ao mercado ilegal de produtos contrafeitos – vulgarmente conhecido como a “pirataria” –, em prática de consumo que integra o cotidiano de muitos brasileiros, como revelam os dados. Como não poderia deixar de ser, as referidas informações em âmbito nacional indicam um cenário onde a violação perpetrada contra marcas registradas é constante e praticamente comum, reforçando, assim, a necessidade de a legislação dispor uma série de mecanismos de defesa aos ativos de propriedade intelectual.

*** A segunda parte deste artigo será publicada na próxima edição da Revista da ABPI**

Referências bibliográficas

- AMARAL, Rafael Lacaz. *A proteção de marcas em grandes eventos desportivos*. Jornal Correio Braziliense, edição de 15/06/15.
- BARBOSA, Denis Borges. *Ensaio e estudos da Propriedade Intelectual – Volume I*. Revista eletrônica do IBPI, Edição Especial da Revista Eletrônica do IBPI – Nr.11/2015, p. 1-830, 2015.
- BARBOSA, Denis Borges. *Fator semiológico na construção do signo marcário*. Rio de Janeiro: UERJ, 2006.
- BARBOSA, Denis Borges. *Marcas em Movimento – Possível Proteção em Direito Brasileiro*. Revista eletrônica do IBPI, n. 8, 2013.
- CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II, parte I. Rio de Janeiro: Forense, 1946.
- CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, volume II, Tomo II, Parte II. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, versão atualizada 2010.
- CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, vol. II, 3^o. Ed. (anotado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa). Lumen Juris, 2010, vol. III.
- CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. *A regulação do marketing de emboscada em grandes eventos esportivos no Brasil: uma breve análise da Lei n.º 12.663 de 05 de junho de 2012*. RIDB, ano 3, n.º 9, 2014.
- CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; MORO, Maitê Cecilia Fabbri. *Uma breve revisita às funções marcárias*. Disponível em: [<http://www.publicadireito.com.br/artigos/>]. Acesso em: 22 ago. 2023.
- COUTO, Suzana. *A importância da arquitetura da marca na gestão da marca em mercados B-to-Business: O caso da JIMO COOLING TECHNOLOGY*. Faculdade de Economia da Universidade de Porto, Portugal, 2014.
- COPETTI, Michelle. *Direito de marcas: a afinidade como exceção ao princípio da especialidade*. Florianópolis: UFSC, 2018.
- GONÇALVES, Luís M. Couto. *Função Distintiva da Marca*. Coimbra: Almedina, 1999, p. 26.
- JUNIOR, Ary José Rocco. *As relações públicas no meio-campo da gestão de marcas nos negócios relacionados ao esporte*. Disponível em [www.revistas.usp.br/organicom/article/view/139106/134455]. Acesso em: 14 nov. 2023.
- LEONARDOS, Gabriel F. *Fair Play: IP Rights and Major Sport Events - Notes on Fighting Counterfeiting, Parallel Imports and Ambush Marketing in Brazil*. Managing IP, China, 2013.
- NOETINGER, Matías F. *Análisis de los diferentes derechos de propiedad industrial y de imagen con referencia al ámbito del deporte*. In: ASOCIACION INTERAMERICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL – ASIPI. *Derecho Deportivo*, p. 17-66. Buenos Aires, 2015.
- PITTS, Brenda G.; STOTLAR, David K. *Fundamentos de marketing esportivo*. São Paulo: Phorte Editora, 2002.
- PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de Direito Privado*, tomo 17. Bookseller, 2002.

SEU SÓCIO NA ARGENTINA

Av. Corrientes 1386, Piso 13, Buenos Aires, Argentina.
Tel. (5411) 5353-0355 - Fax (5411) 5353-0356
www.palacio.com.ar



PALACIO
& Asociados
ARGENTINA

VILLAS, Marcelo Alberto Chaves. *Desafios Atuais no Combate a Infrações de Propriedade Industrial*. EMERJ, Série Aperfeiçoamento de Magistrados 3. Disponível em: [www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/3/Combate_a_Pirataria_e_Agressao_131.pdf]. Acesso em: 09 nov. 2023.

ZENONE, Luiz Cláudio. *Marketing social*. São Paulo, Thomson, 2006.

Fontes legislativas

BRASIL. Acordo TRIPS. Disponível em www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm. Acesso em 07/11/2023.

BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.

BRASIL. CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996. Lei nº 9.279/1996.

BRASIL. CÓDIGO PENAL. Decreto-Lei 2.848/1940.

BRASIL. CUP. Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Decreto 75.712/1975.

BRASIL. LEI GERAL DA COPA. Lei nº 12.663/2012.

BRASIL. LEI GERAL DO ESPORTE. Lei nº 14.597/2023.

BRASIL. LEI PELÉ. Lei nº 9.615/1998.

Jurisprudência

STJ – REsp: 1.249.718 CE, T3 – TERCEIRA TURMA. Relator: Exmo. Sr. Ministro Sidnei Beneti; disponibilizado no DJE em 12/03/2013.

STJ – REsp: 1.340.933 – SP, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino. T3 – TERCEIRA TURMA. Disponível em: [www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=43872396&tipo=51&nreg=201201815525&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20150317&formato=PDF&salvar=false]. Acesso em 09 nov. 2023.

STJ – REsp: 1.787.676 RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3 – TERCEIRA TURMA. Disponível em: [www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=130505769&tipo=91&nreg=201702971880&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20210921&formato=PDF&salvar=false]. Acesso em: 07 nov. 2023.

STJ – Resp: 1874635 RJ, Relator: Ministro Marco Aurélio Belizze, T3 – TERCEIRA TURMA. Data de Julgamento: 08/08/2023.

STJ – Resp: 949.514 RJ. T3 – 3ª Turma, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, DJU de 22.10.2007.

Notícias jornalísticas

AKAMAI. *State of the Internet – Piratas à vista*. Disponível em: [www.akamai.com/pt/resources/state-of-the-internet/soti-security-pirates-in-the-outfield]. Acesso em 14 nov. 2023.

ESPM. *Copa-2014 quebrou recordes de audiência, diz Fifa; mais de 1 bilhão viu a final*. 16/12/2015. Disponível em: [espn.com.br/noticia/564917_copa-2014-quebrou-recordes-de-audiencia-diz-fifa-mais-de-1-bilhao-viu-final#:~:text=Mais%20de%20um%20bilhão%20de,Fifa%20e%20da%20Kantar%20Media]. Acesso em: 14 nov. 2023.

ESPM. *Fifa divulga que 1,5 bilhão de pessoas ao redor do mundo assistiram a final da Copa do Mundo; veja dados*. 19/01/2023. Disponível em: [www.espn.com.br/futebol/copa-do-mundo/artigo/_id/11497424/fifa-divulga-1-5-bilhao-pessoas-redor-do-mundo-assistiram-final-copa-do-mundo]. Acesso em: 14 nov. 2023.

ESPM. *Meio Mundo viu a apresentação de Messi nos EUA? Entenda o número que Beckham disse*. 18/07/2023. Disponível em: [www.espn.com.br/futebol/artigo/_id/12328750/meio-mundo-apresentacao-messi-eua-entenda-numero-beckham-disse]. Acesso em 14 nov. 2023.

FIFA. *Copa do Mundo FIFA de 2026: países, cidades-sede, datas e mais*. 07/12/2023. Disponível em: [www.fifa.com/fifaplus/pt/articles/copa-do-mundo-fifa-2026-sedes-datas-mais]. Acesso em: 14 nov. 2023.

FORBES. *Brasil perde R\$ 410 bilhões para o mercado ilegal em 2022*. 06/03/2023. Disponível em: [<https://forbes.com.br/forbes-money/2023/03/brasil-perde-r-410-bilhoes-para-o-mercado-ilegal-em-2022/>]. Acesso em: 14 nov. 2023.

FORBES. *Os dez times mais valiosos da NBA em 2022*. Disponível em: [forbes.com.br/forbes-money/2022/10/os-dez-times-mais-valiosos-da-nba-em-2022/]. Acesso em 14 nov. 2023.

FORBES. *Os impérios esportivos mais valiosos do mundo em 2023*. Disponível em: [<https://forbes.com.br/forbes-money/2023/01/os-imperios-esportivos-mais-valiosos-do-mundo-em-2023/>]. Acesso em: 14 nov. 2023.

GZH. *Catar teve terceiro maior público de uma Copa do Mundo, atrás de EUA e Brasil*. 19/12/2022. Disponível em: [gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/copa-do-mundo/noticia/2022/12/]

Uma nova perspectiva de estudo sobre as marcas visualmente imperceptíveis (Parte 1)

A new perspective on the study of visually imperceptible trademarks – First part

● Isabelle Illiciev Lage ●

Advogada do escritório Di Blasi, Parente & Associados. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Especialista em Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ). E-mail: isabelle.illiciev@diblas.com.br

Resumo

O artigo visa estudar marcas não-tradicionais visualmente imperceptíveis, averiguando as razões da vedação de seu registro na ordenação pátria. Para tanto, será avaliado se as marcas não-tradicionais cumpriram as funções de marca, bem como a eventual adequação da tutela da concorrência desleal para as marcas não-tradicionais. Por fim, a partir da análise dos argumentos a favor do registro das marcas não-tradicionais, dos reflexos da vedação legal enquanto política pública, assim como do estudo das lutas históricas por inclusão social das pessoas com deficiência, será investigado o potencial inclusivo das marcas não-tradicionais, ao romper o padrão visual das marcas.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Marcas Não-Tradicionais. Marcas Visualmente Imperceptíveis. Vedação Legal. Inclusão Social.

Abstract

This paper studies the visually imperceptible non-traditional marks, aiming to understand the legal reasons that led to the prohibition of their registration on Brazilian legal system. To that end, it will be investigated whether non-traditional trademarks fulfil the trademark functions, as well as the eventual adequacy of unfair competition for the protection of non-traditional marks. Finally, based on an analysis of the arguments in favor of the possibility of registering non-traditional trademarks, the effects of the legal prohibition as a public policy, as well as the study of the historical struggles for social inclusion of people with disabilities, the inclusive potential of non-traditional marks will be investigated, which stems from the disruption of the visual standard of trademarks.

Keywords: Industrial Property. Non-Traditional Trademarks. Visually Imperceptible Trademarks; Legal Prohibition; Social Inclusion.

Sumário • 1 • Introdução - 2 • Contextualização do regime jurídico das marcas não-tradicionais no Brasil - 2.1 • A Marca e suas Funções Segundo a Doutrina - 2.1.a – Da função de indicação de origem - 2.1.b – Da função de indicação de qualidade - 2.1.c – Da função publicitária da marca - 2.1.d – Da função econômica da Marca - 2.2 • A Tutela das marcas não-tradicionais no Brasil • Referências bibliográficas

1 • Introdução

As marcas ditas não-tradicionais visualmente imperceptíveis não são passíveis de registro no Brasil, como determina a inteligência constante do artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial (“LPI” ou Lei 9.279/96). Assim, as marcas sonoras, táteis e olfativas, que conferem protagonismo a outros sentidos que não a visão, constituem marcas de fato, restritas à tutela possessória, incidindo sobre esses sinais a tutela por concorrência desleal.

A vedação do registro implica em duas consequências, uma de viés econômico e outro social. Sob o prisma econômico, a vedação legal representa medida de que obsta, em certo grau, o desenvolvimento econômico: ao impedir o interessado a agregar o ativo em seu fundo de comércio e explorá-lo em sua plenitude com segurança jurídica, as empresas e interessados não teriam qualquer incentivo à criação e investimento em tais sinais. Havendo menor estímulo às empresas em criar marcas de fato, o potencial de difusão de tais sinais é refreado.

Mas, mais do que isso, ao atrelar a registrabilidade ao aspecto visual, a fonte normativa desconsidera que nem todos os seus destinatários possuem capacidade visual, tornando a marca conceitualmente inacessível à essa parcela da sociedade, havendo, portanto, repercussões sociais em tal vetor proibitivo, eis que a marca se torna de árdua ou impossível identificação.

A partir da doutrina sobre o tema, o presente artigo pretende investigar as razões pelas quais é vedado registro das marcas visualmente imperceptíveis, analisando o eventual atendimento da política pública adotada no artigo 122 da LPI aos seus próprios objetivos, bem como a potencialidade dos sinais não visuais em promover a identificação das marcas para as pessoas com deficiência visual. Para tanto, será analisado, inicialmente, o eventual atendimento das marcas não-tradicionais às funções desempenhadas pela marca, bem como a eventual adequação da tutela das marcas visualmente imperceptíveis pelo sistema da concorrência desleal.

2 • Contextualização do regime jurídico das marcas não-tradicionais no Brasil

A Lei da Propriedade Industrial, sancionada em 1996, foi editada com observância às diretrizes do Acordo TRIPS, do qual o Brasil é signatário desde 1994, compatibilizando as normas internas ao Tratado Internacional¹ em função do compromisso de adequação assumido quando da sua assinatura.

Dentre as disposições do Acordo TRIPS, o artigo 15 (1) assinala a faculdade dos Estados signatários em estipular a perceptibilidade visual do sinal como requisito indispensável à sua registrabilidade. É daí, portanto, que a Lei da Propriedade Industrial extrai o fundamento para a redação adotada no seu artigo 122, onde se estabelece o requisito da perceptibilidade visual da marca como condição *sine qua non* para registro.

Do exposto, é possível concluir que a impossibilidade de apropriação exclusiva das marcas visualmente imperceptíveis no Brasil, conforme previsão expressa do mencionado artigo 122 da Lei da Propriedade Industrial, revela uma opção política do legislador ordinário. O entendimento mais restrito do que sejam as marcas adotado na LPI, contudo, não apresenta aparente justificativa que a embase, mas, cogita-se que questões técnicas e operacionais para recepcionar os pedidos de registros que fujam dos moldes das marcas “tradicionais” tenha sido o fator determinante para sua rejeição no ordenamento².

Nesse ponto, vale ponderar que é o caráter mais abstrato da norma que permite a leitura harmônica do seu texto frente à realidade social no decorrer dos anos. Do contrário, a norma se torna, inclusive, verdadeiro entrave para a adequação e atualização da Lei conforme os progressos tecnológicos que avançam e se imiscuem na realidade social³.

Assim, se se considera que o Direito não é capaz de acompanhar as mudanças de cunho social, científico, tecnológico e afins, a redação legal não deveria ser tão restritiva a ponto de impossibilitar o compasso com a realidade tecnológica e social, eis que se retira da norma interpretação estática do instituto que pretendeu regular⁴. Logo, o emprego de técnica

¹ SOBRINHO, Deborah Farah; D’OLIVEIRA, Bruno Loureiro Bossi. **Os efeitos do acordo TRIPS no direito brasileiro: uma abordagem crítica**. Revista Direito e Inovação, v. 2, n. 2, 2014. p. 136.

² BARBOSA, Denis Borges. **Da Questão da Distinguibilidade das Marcas Não Convencionais**. 2013, p. 13.

³ BOBBIO, Norberto. **Teoria do Ordenamento Jurídico**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 6ª ed., 1995. p.40.

⁴ *Ibidem*.

legislativa mais maleável no que concerne à definição de marca era necessária para conferir certo grau de atemporalidade à Lei, até porque assim permite o Acordo TRIPS.

É certo, porém, que muito embora a perceptibilidade visual dos sinais seja uma característica que pode ser exigida como “condição para registro”, tal não quer dizer que seja um componente necessário para que uma marca seja reconhecida como signo distintivo⁵. Tampouco a impossibilidade de registro implica em ausência de tutela dos sinais não visuais.

A ausência de regramento próprio sobre a exclusividade de tais signos, contudo, importa na inexistência de diretrizes específicas para a sua tutela como uma das manifestações do direito de propriedade. Nesse sentido é que a tutela das marcas não-tradicionais ocorre pelo instituto da concorrência desleal, de forma residual e em atenção às disposições da Lei 9.279/96, do Código Civil, do Acordo TRIPS e da CUP.

Vale registrar, todavia, que nos países que recepcionam as marcas visualmente imperceptíveis, há estudos mais avançados acerca dos parâmetros de registrabilidade desses sinais.

Tais estudos merecem ser analisados com cautela porque se debruçam sobre critérios que têm por finalidade evitar a apropriação exclusiva de sons, aromas e texturas irregistráveis, seja para impedir a perenização do direito de exclusividade daquilo que deveria ser salvaguardado por outro instituto da propriedade intelectual que não a marca, ou, porque tais deveriam permanecer em domínio público, assim como ocorre nas marcas “tradicionais”. Entretanto, pela profundidade e extensão do assunto que merece estudo próprio, este tema não será abordado no presente artigo.

2.1 – A Marca e suas funções segundo a doutrina

Não há consenso na doutrina acerca das funções que uma marca desempenha o que decorre das dessemelhanças dos regimes jurídicos de cada país e da compreensão do que sejam e para que servem esses signos⁶. Contribui para tal descompasso o fato de que o conceito de marca não é – e nem pode ser – estático, pois deve caminhar na marcha das evoluções do mercado, da práxis comercial e das tendências de consumo.

Assim é que as múltiplas funções que uma marca desempenha também se modificam com o decurso do tempo, impulsionadas por revoluções tecnológicas e transmutações nos padrões

de consumo, por exemplo. Entendimento uníssono sobre a marca, entretanto, é de que estas constituem um importante ativo para as empresas, eis que imbuído de inequívoco valor econômico⁷, merecendo, portanto, tutela específica.

Atualmente, no Brasil, a concepção de marca registrável se encontra prevista no já mencionado artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial, que indica marca como o sinal distintivo visualmente perceptível que não esbarre nas proibições legais encartadas nos vinte e três incisos do seu artigo 124.

Nesse passo, nota-se que a própria definição legal pátria de marca registrável salienta a função primordial – e jurídica – dos signos: a sua distintividade. E não poderia ser diferente. A distintividade como função principal da marca é característica que se observa na maioria dos países, o que se explica pela adesão ao Acordo TRIPS, notadamente pelo que alberga o mencionado artigo 15 (1).

Artigo 15 (1). Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

Como é sabido, por distintividade da marca se entendem dois vieses distintos: a) o *relativo-referencial*; e b) endógeno. Quanto a (a), a capacidade de um certo sinal, eleito por seu titular, de distinguir seu produto ou serviço dos demais no mercado⁸, afastando a possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor. E, quanto a (b), trata-se da distância entre o signifiante (figura, palavra, formato tridimensional ou a mistura desses elementos) e o bem em si (produto ou serviço) que visa identificar⁹. Ainda, as marcas possuem gradações de distintividades, sendo as mais distintivas as marcas arbitrárias e fantasiosas e, as de menor grau de distintividade, as marcas evocativas ou sugestivas¹⁰.

Ademais, dentro do escopo de evolução do conceito e percepção das marcas, é válido ressaltar, embora a Lei de Propriedade

⁵ CARVALHO, Nuno Pires de. **Acordo TRIPS comentado: disposições gerais, princípios básicos, marcas**; volume I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 300.

⁶ VIAGEM, Salomão Antônio Muessama. **Função distintiva da marca: alargamento ou redução do seu significado?** Revista Electrónica de Direito, Porto, n.º 3, v. 17, out. 2018, p. 192.

⁷ ALCÂNTARA, Fabrícia. **A Proteção das Marcas no Direito Brasileiro**. Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez.2006, p. 38.

⁸ OLIVEIRA, Maurício Lopes de. **Direito de Marcas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 4.

⁹ MACHADO, Alexandre Fragoso. **O Uso da Marca Sob a Ótica da Integridade**. Tese (Doutorado), Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 145.

¹⁰ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e Perda de Distintividade Marcária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 41.

Industrial não explicita, que a distintividade do sinal passível de registro não é necessariamente inerente, isto é, uma marca que desde sua concepção se reveste de distintividade por si só¹¹.

Factualmente, é possível que a distintividade do sinal seja adquirida pelo uso, ou seja, advenha a posteriori, com a posse e o uso do sinal pelo seu titular. Tal utência, se se der de uma forma que os consumidores passem a reconhecer o produto/serviço, ainda que o signo propriamente dito possa originalmente ser genérico, comum, vulgar ou necessário; poderá resultar no fenômeno denominado *secondary meaning*¹².

Vale pontuar que a distintividade adquirida do sinal, o *secondary meaning*, encontra esteio no Acordo TRIPS, pois assenta na parte final do artigo 15 (1) que, caso as marcas não sejam “*intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso.*”

Logo se vê, portanto, que o requisito jurídico da distintividade serve para agasalhar dois importantes institutos do ordenamento jurídico: a) o ambiente concorrencial liso, prevenindo monopólios injustos, e b) as relações de consumo, repudiando as práticas que induzam os consumidores à confusão ou associação indevida, tolhendo seu direito de escolha, visto sua hipossuficiência nas mais variadas acepções do termo.

Do resumidamente exposto sobre a distintividade – forte ou fraca, intrínseca ou adquirida – dos sinais, não há qualquer indicativo de que as marcas não-tradicionais seriam desprovidas de tal característica. Aliás, quando se admite a tese de

distintividade adquirida no plano interno, recepcionando as marcas que, inicialmente destituídas de distintividade a tenha adquirido com o uso, torna-se ainda mais difícil justificar a vedação legal de registro das marcas não-tradicionais.

Porém, apesar de a distintividade ser a única função jurídica da marca, eis que prevista por Lei, há outras funções desempenhadas pelas marcas, merecendo relevo para as quatro principais destacadas pela doutrina: (a) indicação de origem; (b) indicação de qualidade; (c) publicitária; e (d) econômica.

2.1.a – Da função de indicação de origem

A função de indicação de origem, na sua concepção, era entendida como a possibilidade de identificação do local de fabricação ou comercialização do produto ou que remetesse a quem o produziu¹³. Tal função já foi considerada como a principal da marca, tendo sido diluída ao longo do tempo, em especial pela globalização e pelo próprio Acordo TRIPS, que trouxe em seu bojo outra perspectiva sobre o conceito de marca¹⁴.

Por ter havido certa liquefação sobre a indicação de origem como função marcária, há divergência doutrinária no que diz respeito à sua existência¹⁵. É que com as modificações havidas no direito empresarial, notadamente pela generalização do nome fantasia das empresas, o interesse dos consumidores em identificar os fabricantes dos produtos acabou se pulverizando, tendo a marca atraído para si a função de identificá-los, o que bastou ao mercado consumidor¹⁶. De outro modo, pode-se dizer que tais são sintomas da sociedade globalizada e capitalista, que remodelou os sistemas de produção, inclusive pelo

¹¹ CESÁRIO, Kone Prieto Fortunato; MORO Maitê Cecília Fabbri. **Uma Breve Revisita às Funções Marcárias**. XXI Congresso Nacional do CONPEDI. Org. CONPED/UFF. Florianópolis: FUNJAB, 2012, p.7.

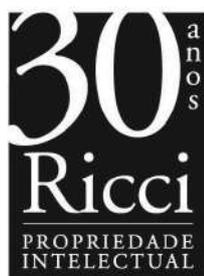
¹² FRANÇA, Luiz Carlos Malheiro. **Breves Anotações sobre Secondary Meaning e Degeneração de Marcas**. Revista Semestral de Direito Empresarial, Rio de Janeiro, nº 24 – Jan./Jun. 2019, p.151.

¹³ MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 38.

¹⁴ CORREA, Carlos Maria. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement**. Nova Iorque: Oxford University Press, 2007, p. 174.

¹⁵ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Op. Cit.* p. 38.

¹⁶ CESÁRIO, Kone Prieto Fortunato; MORO Maitê Cecília Fabbri. *Op cit.* p. 8.



Marcas
Patentes
Direito Autoral
Software
Transferência
de Tecnologia

www.ricci.com.br

Rua Domingos de Morais, 2781
Conjunto 1001

04035-001 – São Paulo – Brasil

Fone: 55 (11) 2832-5707

E-mail: ricci@ricci.com.br

fenômeno da transnacionalização das empresas¹⁷, de modo que o controle dos bens de produção, atualmente, pertence ao empresário¹⁸.

Leitura mais atual sobre a função de indicação de origem da marca, à luz da era da informação, é a de coibir a disseminação de informações falsas sobre a origem de um produto por meio da marca¹⁹. Mas, ruídos doutrinários à parte, não há indícios de que as marcas não-tradicionais sejam mais ou menos capazes de atenderem à função de indicação de origem se comparada às marcas “tradicionais”. Quer se entenda a função de origem como necessária à indicação do local de fabricação, ao próprio fabricante ou à prevenção da circulação de falsa informação de origem, as dificuldades de identificar tais dados são as mesmas para ambos os sinais.

2.1.b – Da função de indicação de qualidade

Quanto à função de indicação de qualidade, vale defini-la a partir de sua acepção negativa, isto é, para o que não serve a marca. Assim, tal não constitui uma obrigação legal que se impõe aos fabricantes ou fornecedores de produtos e/ou serviços para que os forneçam em um padrão qualitativo alto, rígido e inflexível²⁰.

E há razão lógica para esse raciocínio: há produtos em que não se pode garantir a invariabilidade na sua qualidade porque dependem de fatores externos, tais como hortaliças, verduras, legumes e frutas, diretamente dependentes das condições da colheita, sazonalidade, dentre outros fatores²¹. Ainda que assim não fosse, parte da doutrina observa que a obrigação de manutenção estrita da qualidade e padronagem representaria uma limitação na autonomia do seu titular, inclusive para introduzir melhorias no seu produto²².

Por isso, a indicação de qualidade não recai sobre o produto ou serviço ofertado, mas sim sobre a marca propriamente dita, o que lhe afasta a obrigação jurídica de fornecer ou manter padrão de qualidade bom e imutável²³ – embora seja desejável aliar a marca à boa qualidade do produto/serviço fornecido.

Outra relevante vertente sobre o conceito de indicação de qualidade da marca pode ser depreendida pela dicção do artigo 124, inciso X da Lei de Propriedade Industrial, que proíbe o registro de marcas enganosas, isto é, àquelas que remetam à falsa indicação de origem, procedência, qualidade, natureza ou utilidade, tolhendo o direito de escolha pelo consumidor²⁴. Tal disposição ainda parece complementar as diretrizes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (“CDC”, Lei 8.072/90), no seu artigo 6º, notando-se, portanto, a preocupação do legislador ordinário com a coletividade.

A complementariedade em questão pode ser percebida pelo interesse em tutelar a coletividade sob ângulos distintos: a partir da vedação ao registro de marcas que induzam o consumidor ao erro no caso da LPI, e a partir do resguardo do consumidor sobre informações embaraçadas, incompletas ou falsas sobre produtos ou serviços, produtos inseguros ou maléficis à integridade física do consumidor, como manda o CDC²⁵.

Noutro giro, muito embora não haja obrigação legal por oferta de produtos ou serviços de padrão alto e constante de qualidade, não se pode negar que a percepção do consumidor sobre a qualidade dos produtos cunhados por determinada marca influi na sua preferência. É que a fidelização do consumidor é adquirida a partir do hábito, sendo este entendido como a regularidade do padrão qualitativo de um determinado produto ou serviço, que termina por aderir à marca que o identifica, agregando valor de mercado ao sinal distintivo²⁶.

Assim é que certa marca pode ser vista pelo consumidor como referência em determinado segmento após o seu reiterado e consistente uso, angariando sua predileção sobre as demais, pois lhe despertam a percepção de segurança, confiança e credibilidade do produto/serviço²⁷. Entretanto, nem sempre a percepção de qualidade recai sobre as características intrínsecas do produto, tais como durabilidade, resistência ou sabor: a forma de apresentação do produto (ex.: embalagem e cores) também impactam o consumidor inconscientemente, influenciando a sua escolha²⁸.

¹⁷ COMPARATO, Fábio Konder. **Capitalismo: Civilização e Poder**. Estudos Avançados, São Paulo, v. 25, n.º 72, 2011, p. 273.

¹⁸ GRAU, Eros Roberto. **A Ordem Econômica na Constituição de 1988: Interpretação e Crítica**. São Paulo: Editora Malheiros, 16ª edição, 2014, p. 336-337.

¹⁹ CESÁRIO, Kone Prieto Fortunato; MORO Maitê Cecília Fabbri. *Op cit*, p. 9.

²⁰ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A Distintividade das Marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 61

²¹ *Ibidem*.

²² MOURA, António Souto. **As Funções da Marca e a Tutela Jurídica da Expectativa do Consumidor**. Dissertação (Mestrado em Direito), Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2016, p.31.

²³ SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Op. Cit.* p. 61.

²⁴ *Ibidem*. p. 62.

²⁵ MARQUES, Cláudia Lima. **A Lei 8.078/90 e os Direitos Básicos do Consumidor**. In: BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor: 5ª edição, revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2013, p. 70-75.

²⁶ PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. **A Função de Qualidade nos Signos Distintivos Substanciais**. Dissertação (Mestrado Profissional em Direito), Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2011, p.28 e 59.

²⁷ BANNON, Elizabeth Cutter. **Revisiting “The Rational Basis of Trademark Protection”: Control of Quality and Dilution – Estranged Bedfellows?** University Illinois Chicago Law Review, Chicago, volume 24, issue 1, article 6, 1990, p. 76.

²⁸ MLODINOW, Leonard. **Subliminar: Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas**. Rio de Janeiro: Zahar, 2013, p. 27.

Por essa razão, aliás, é que o investimento na construção de uma reputação da marca – o que perpassa pelo investimento na qualidade dos produtos – é crucial para o desenvolvimento da atividade empresária e para a consolidação da marca e de seu fundo de comércio²⁹. E, por essas razões, também não se vê qualquer evidência de que as marcas não visuais sejam inaptas a transparecer o indicativo de qualidade do produto ou serviço.

2.1.c – Da função publicitária da marca

A função publicitária da marca, por sua vez, não pode ser entendida simploriamente como um *slogan*³⁰ ou como uma expressão de propaganda³¹ contida na marca até porque ambos são vedados pela Lei de Propriedade Industrial.

Na verdade, a função publicitária da marca, se bem exercida, é persuasiva, servindo de chamariz para o produto ou serviço que identifica, possuindo verdadeiro magnetismo comercial que convence o consumidor a adquirir produtos de determinada marca em detrimento de outras³².

Se na década de 1980 já se podia notar uma mudança no comportamento dos consumidores, tornando-se eles mesmos o próprio veículo publicitário da marca ao adquirirem produtos com marcas expostas externamente³³, hoje, prática difundida de publicidade é vista, por exemplo, a partir de publicações de influenciadores digitais nas redes sociais (lícitas ou ilícitas), atingindo um amplo alcance no mercado consumidor. É daí

que se pode dizer, portanto, que a marca é “um objeto do desejo”³⁴ do consumidor.

Os avanços nos meios de publicidade, impulsionados pela difusão da tecnologia, criam um ambiente de hiperexposição do consumidor, que atualmente se encontra submerso por incontáveis informações e dados sobre produtos. É nesse panorama que publicidades enganosas ou difamatórias que prejudicavam tanto o concorrente quanto o consumidor surgiram, criando a necessidade de se discutir seus limites, visando à consecução de um ambiente concorrencial liso e leal³⁵.

Nesse prisma, a função publicitária da marca é encarregada de função dúplice, sendo (a) divulgar produtos e serviços, alavancando sua comercialização e, (b) informacional, como técnica publicitária para divulgar dados pertinentes sobre o seu produto e dos concorrentes, desde que nos moldes da concorrência leal^{36, 37}.

Há inegável impacto da publicidade nas tendências de consumo, pois esta divulga e fomenta a comercialização do produto, assim como informa sobre determinadas características, fornecendo ao consumidor todos os dados necessários para eleger uma marca, e não a outra. De outro ângulo, também pode-se dizer que a publicidade constrói uma sociedade de consumidores, com um estilo de vida próprio voltado ao consumo, que passa a ser uma métrica de inclusão e exclusão da vida social³⁸. Seja como for, vestígio de inobservância das marcas não-tradicionais à função publicitária não há, eis que capazes

²⁹ BANNON, Elizabeth Cutter. *Op cit.* p. 117.

³⁰ *Slogan* pode ser definido como “uma palavra ou frase marcante, um instrumento persuasivo que reforça a idéia da marca de determinado produto.”, conforme: JESUS, Paula Renata Camargo de. **Slogan Publicitário É Isso Aí!**. Revista IMES, Universidade de São Caetano do Sul, São Caetano do Sul, v. 2, n. 4, 2002, p. 33.

³¹ Expressão de Propaganda pode ser entendido como “identificação de determinado anunciante, alinham-se a outros imãs de captação de clientela e integram a azienda. (...) não visa identificar o produto, a ponto de o público empregá-lo para denominar aquele bem em particular, com aquelas características”, conforme IDS - INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN. **Comentários à lei da Propriedade Industrial**. 3º ed. revista e atualizada, Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 241.

³² BEEBE, Barton. **Search and Persuasion in Trademark Law**. Michigan Law Review, Michigan, vol. 103, issue 8, ago. 2005, p. 2044-2045.

³³ DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Marcas e Expressões de Propaganda**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984, p. 246.

³⁴ OLIVEIRA, Maurício Lopes de. **Marca: Objeto do Desejo**. Revista da ABPI, n.º 24, set./out. 1996, p. 27.

³⁵ *Ibidem*. p. 236.

³⁶ BESER, Fernanda Varella. **A publicidade comparativa e o direito do consumidor à informação**. Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual, vol. 06, 2012, p. 242.

³⁷ O Superior Tribunal de Justiça considera lícita a publicidade comparativa desde que não atinja a reputação da marca do concorrente, atuem nos limites da prática travada no mercado publicitário e contenham um escopo informativo, a ver, exemplificativamente, pelos Recurso Especial n.º 1668550/RJ, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi e Recurso Especial n.º 1377911, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão.

³⁸ BAUMAN, Zygmunt. **A Vida para o Consumo: A Transformação das Pessoas em Mercadoria**. Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. 70-71.



tinoco soares sociedade de advogados

marcas, patentes e direitos autorais

José Carlos Tinoco Soares

(Desde o ano de 1943)

FILIAL:

20071-000 - Rio de Janeiro, RJ.

Av. Presidente Vargas, 482 - 5º andar - s/514

Tel.: (0xx21) 2253-0944

Fax: (0xx21) 2253-0944

INTERNET: <http://www.tinoco.com.br>

E-mail: tinoco@tinoco.com.br

Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
Diploma de Reconocimiento por la obra de toda su vida en el ejercicio y enseñanza del
Derecho por la Universidad de la Habana-Cuba

Acadêmico Honorário da Academia Nacional de Ciências Jurídicas de Bolívia
Fundador e Sócio Benemérito da Associação Paulista da Propriedade Intelectual - ASPI
Membro de Honra Vitalício da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI
Membro de Honra da Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual - ASIPI

José Carlos Tinoco Soares Junior

(Desde o ano de 1980)

MATRIZ:

04063-001 - São Paulo, SP.

Av. Indianópolis, 995

Tels.: (0xx11) 5084-5330 / 5084-5331

5084-5332 / 5084-5946 / 5084-1613

(0xx11) 5084-5334

Fax: (0xx11) 5084-5337

Caixa Postal 2737 (CEP 01060-970)

de informar e divulgar produto/serviço ou induzir o consumidor à sua aquisição.

2.1.d – Da função econômica da Marca

Por fim, a função econômica da marca reúne em si as demais funções que o signo distintivo desempenha, possuindo o condão de exteriorizar a reputação do signo distintivo e seu valor de mercado³⁹, além de servir como instrumento de resguardo e fomento da concorrência⁴⁰.

Isso porque, a partir da construção de uma reputação positiva da marca, os consumidores estarão mais predispostos a pagar mais pelo produto a fim de abreviar seu tempo de tomada de decisão e adquirir algo cuja qualidade é dada como certa. Como consequência, as vendas do produto são impactadas, provocando o aumento de receita⁴¹.

Por outro lado, se a marca atua como verdadeiro veículo de informações dos produtos ou serviços, criando uma conexão com o consumidor⁴², se percebe que a função econômica da marca não impacta tão somente aquilo que pretende identificar, de forma isolada, mas ao mercado como um todo, o que reforça a proteção e o desenvolvimento da concorrência.

É que os padrões de consumo apresentam importante dualidade: ao mesmo tempo em que são ditados pelos produtores/fabricantes, tais padrões também são influenciados em larga escala pelos consumidores, que elegem produto de sua preferência dentre aqueles disponíveis, considerando as diferenças de preço, quantidade e qualidade⁴³. Em outras palavras, os consumidores demonstram suas preferências por meio do seu poder de compra e tal fato, igualmente, modela o comportamento do mercado.

Em que pese a definição acima compreenda o consumo como uma ação de escolha livre do indivíduo, desconsiderando que tal ato é imbuído de significação social e pode encontrar limitações (inclusive legais)⁴⁴, entende-se, grosso modo, que tal dinâmica protege a concorrência. Isso porque é garantido o direito de exclusiva ao produtor, demarcando os limites de atuação das empresas e empresários, bem como resguarda o

consumidor de eventual confusão ou associação indevida de marcas/empresas⁴⁵.

Ademais, o desenvolvimento da concorrência adviria da própria dinâmica de disputa de preferência do consumidor⁴⁶, do que se conclui a estreita relação entre direito da concorrência e direito do consumidor, apesar de as searas carecerem de maior sincronismo, além de não ser a tutela consumerista o objetivo primário da concorrência⁴⁷.

A defesa de um mercado liso, aquecido e permeável previne a consolidação de práticas comerciais disfuncionais, inclusive de barreiras de entrada que, em última análise, centralizam lucros desmensurados pela formação de monopólios ou oligopólios e que, de igual forma, trazem reflexos à coletividade de consumidores⁴⁸. Como consequência, ao robustecer e enriquecer a competição, bem como resguardar os direitos de exploração do ativo ao titular, a marca é capaz de consolidar o desenvolvimento tecnológico do país⁴⁹.

Em todo caso, pelo fato de a função econômica vocalizar o valor de mercado da marca, transmitindo as informações de preço e qualidade do produto, por exemplo, também não há fundamento, sob esse viés, para se inferir que as marcas não-tradicionais seriam inábeis a cumprir tal função.

Na verdade, a vedação de registro de marcas não-tradicionais no Brasil sem aparente motivo técnico ou jurídico parece sintoma de um sistema engessado de direitos de propriedade intelectual, onde as escolhas políticas de concessão ou vedação de direito de exclusiva restam desacompanhadas de mínima evidência de necessidade, eficácia ou vantajosidade⁵⁰.

Assim, inexistindo prova de que as marcas não-tradicionais visualmente imperceptíveis desatendem as funções típicas desempenhadas pelos signos distintivos, sobre esse viés não há justificção para a sua vedação pela ordenação pátria, ainda que, com efeito, a matéria careça de debate e estudo mais aprofundado. Sem embargo, como o direito pátrio reconhece a tutela das marcas não-tradicionais pelo instituto da concorrência desleal, resta averiguar como se opera tal tutela, bem como sua eventual adequação no que tange ao resguardo dos direitos possessórios de seus titulares.

³⁹ PAPANDREOU, A.G. **The Economic Effect of Trademarks**. California Law Review, California, v. 44, issue 3, 1956, p. 503.

⁴⁰ SALOMÃO FILHO, Calixto. **Teoria Crítico-Estruturalista do Direito Comercial**. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 140.

⁴¹ LANDES, William M.; POSNER, Richard A. **Trademark Law: An Economic Perspective**. Journal of Law and Economics, University of Chicago Press, Chicago, vol. 30, n. 2, 1987, p. 270.

⁴² BHAGWAN, Ashitha; KULKARNI, Namita; RAMANUJAM, Padmanabha. **Economic Rationale for Extending Protection to Smell Marks**. Munich Personal RePEc Archive, Ludwig-Maximilians-Universität München, Munique, 2007, p. 5.

⁴³ KRATZKE, William P. **Normative Economic Analysis of Trademark Law**. Memphis State University Law Review, The University of Memphis, Tennessee, v. 21, n. 2, 1991, p. 212.

⁴⁴ DOUGLAS, Mary; ISHERWOOD, Baron. **O Mundo dos Bens: Para uma Antropologia do Consumo**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2004, p. 102-103.

⁴⁵ KRATZKE, William P. *Op cit.* p.289-290

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ CSERES, Kati J. **The Controversies of the Consumer Welfare Standard**. Competition Law Review, vol. 3, n. 2, 2007, p. 172-173.

⁴⁸ FORGIONI, Paula A. **Os Fundamentos do Antitruste**. 12ª edição revista e atualizada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022, p. 287.

⁴⁹ FIGUEIREDO, Natália de Lima. **Poder da Marca: Interações entre Direito Antitruste e Direito Industrial**. Dissertação (Mestrado em Direito), Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015, p. 58.

⁵⁰ LEMLEY, Mark A. **Faith-Based IP**. UCLA Law Review, California, n. 1328, 2015, p. 1345.

2.2 – A Tutela das marcas não-tradicionais no Brasil

À marca sem registro recai a tutela da concorrência desleal cujo objetivo, aliás, é duplo: a coibição do uso ilícito da marca e a prevenção da confusão dos consumidores⁵¹. Embora não haja uma definição fechada e uníssona na doutrina, para compreender o que seja concorrência desleal, o artigo 10 (2) bis, da Convenção da União de Paris (“CUP”), fornece uma diretriz: configura ato de concorrência desleal “qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”.

Sendo amplos os conceitos de “uso honesto” e “deslealdade”, a eventual ocorrência de atos concorrenciais desleais advém de critérios fáticos, que dependem de uma leitura conjunta às circunstâncias do ato praticado, tal como o lugar e a época⁵².

Dessa forma, a tutela por concorrência desleal tem como propósito o resguardo de um ambiente concorrencial de qualidade, sendo este alcançado com a atuação leal e lícita de seus agentes, que trabalham e investem na valorização de sua marca⁵³. Do contrário, isto é, quando se observa a prática, por um concorrente, de apropriação de marca alheia para benefício próprio, confundindo os consumidores e atingindo a reputação da marca de terceiro, tem-se a deslealdade concorrencial⁵⁴. Nesse ponto, tem-se como alguns exemplos de atos concorrenciais desleais aqueles encartados no artigo 195 da LPI, sendo certa a natureza exemplificativa de seu rol para efeitos civis. Para efeitos penais, de outro modo, o princípio da tipicidade e da taxatividade denotam seu cerne cerrado.

Seja como for, a tutela por concorrência desleal, de aplicação subsidiária à concorrência ilegal⁵⁵, só incidirá caso: a) exista concorrência entre os agentes; b) os agentes exerçam as atividades ao mesmo tempo; c) tais atividades sejam direcionadas ao mesmo produto ou serviço; e d) as atividades sejam exercidas no mesmo espaço geográfico⁵⁶.

Constatados tais pressupostos, a proteção via concorrência desleal tem por objetivo reprimir atos confusórios, tendentes ao descrédito ou tendentes ao erro⁵⁷ que envolvem as marcas não-tradicionais visualmente imperceptíveis. Tais condutas não ocorrem de forma ostensiva, contando com certo grau de sutileza de quem o perpetra, introduzindo ou retirando características específicas do produto ou serviço contrafeito a fim de evitar a flagrância do ato desleal⁵⁸.

Nada obstante, ainda há o parasitismo como espécie de concorrência desleal, que pode incidir de forma ostensiva ou mais discreta, mas sempre de forma reiterada⁵⁹, recaindo sobre características ineptas ao direito de exclusiva. Tal prática não incide sobre domínio público ou sobre aquilo que é prática comum do nicho mercadológico dos envolvidos, sendo certo, ainda, que a característica eventualmente usurpada deve consistir em algo que apresente “contributo mínimo” em relação ao “estado da arte”⁶⁰.

Assim, é a partir da repressão a essas condutas - que inclusive configuram crime de concorrência desleal - que se acredita refrear qualquer comportamento oportunista e abusivo do agente, e, de igual modo, garantir a ordem de uma estrutura concorrencial livre⁶¹.

⁵¹ BARBOSA, Denis Borges. **Da Proteção Real da Marca Não Registrada no Brasil**. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição (PIDCC), v. 02, 2013, p. 84.

⁵² BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 260.

⁵³ GRAU-KUNTZ, Karin. **Da Marca de Fato**. In: Estudos de Propriedade Intelectual em Homenagem ao Professor Denis Borges Barbosa. WACHOWICZ, Marcos; GRAU-KUNTZ, Karin (Orgs.). IODA – Instituto Observatório do Direito Autoral, Curitiba, 2021, p. 153.

⁵⁴ *Ibidem*. p. 154.

⁵⁵ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **Curso de Concorrência Desleal**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2022, p. 111.

⁵⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à Propriedade Intelectual**. Op. cit. p. 244.

⁵⁷ JABUR, Wilson Pinheiro. **Pressupostos do Ato de Concorrência Desleal**. In: Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal. SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR Wilson Pinheiro (coords.). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 352 a 358.

⁵⁸ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **Curso de Concorrência Desleal**. Op. cit. p. 275.

⁵⁹ *Ibidem*. p. 280 e 281.

⁶⁰ *Ibidem*. p. 283.

⁶¹ SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito Concorrencial: As Conduas**. 1ª edição, 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2007, p.59.

**Transformar criações em
propriedade é a nossa missão**

*Propriedade Intelectual | Contencioso Judicial
Direito Empresarial | Direito Regulatório*



info@tavaresoffice.com.br
tel: 21 2216.6350

www.tavaresoffice.com.br

Rua da Assembléia, 10 | 4107 - 4110 | Centro, Rio de Janeiro

Siga nossas redes:



Vale repisar, porém, que o que se entende por “ato desleal” dentro da moldura acima citada varia no tempo e no espaço, eis que moldado pelas expectativas e práticas comuns do mercado, dos agentes e dos consumidores⁶², reforçando, assim, o caráter casuístico da tutela concorrencial, com diversas variáveis a serem examinadas no caso concreto.

Assim, tanto a concorrência desleal quanto o direito marcário são sistemas de proteção da qualidade de concorrência do mercado, e possuem um objetivo comum: a manutenção de um ambiente concorrencial liso entre os concorrentes e consumidores⁶³. É que ao passo em que a concorrência desleal repreende condutas desleais envolvendo, dentre outras práticas, a tentativa de confusão do público consumidor pela usurpação de signo alheio, o direito de marca, com um sistema de proteção via registro do ativo, resguarda o signo que identifica determinado produto/serviço, dotado de valor de mercado⁶⁴.

Mas, o fato de a concorrência desleal e o direito marcário possuírem objetivo comum não significa, contudo, que a concorrência desleal bastaria como sistema de proteção às marcas não-tradicionais. Na verdade, a tutela por concorrência desleal tem natureza generalista, ao passo que o direito marcário é direito especial⁶⁵. E, a despeito de o direito marcário, como fonte normativa especial, estar contido no direito concorrencial, geral e abrangente⁶⁶, tal fato não enseja a exclusão de um ou outro sistema de tutela da ordenação jurídica. Os dois sistemas de proteção são infungíveis, tendo a concorrência desleal caráter de política pública, que necessita de ação concatenada às demais políticas econômicas, sendo inadmissível, pois, sua prevalência ou preterimento em relação às demais regulações⁶⁷.

Logo, a relação entre tutela marcária e concorrencial é de complementaridade, sendo certo, porém, que mediante norma específica, esta prevalece sobre a norma geral.

É aí que repousa o principal ponto de reflexão: se se está a falar de marca não-tradicional⁶⁸, a tutela mais adequada a tal hipótese seria a que se presta às marcas “tradicionais”, por específica, inexistindo razão aparente para se justificar a exclu-

são do sistema de regras do instituto marcário para a espécie não-tradicional das marcas.

Há de se ter atenção, entretanto, nas balizas de concessão das marcas não-tradicionais, tal como se deve ter para as marcas ditas “tradicionais”. A existência de muitos registros, por diversos titulares, de marcas similares, provoca diluição daquele elemento no seu ramo, acarretando a perda da distintividade e, em última análise, da capacidade do consumidor de extrair da marca sua função precípua: a identificação. Todavia, muito embora a concessão do direito de exclusiva a diversos titulares não conduza, necessariamente, à aceleração do desenvolvimento econômico ou à inovação⁶⁹, oportunizar a apropriação das marcas não-tradicionais por direito real pode imprimir tais resultados a partir dos investimentos das empresas em suas marcas e na gestão do ativo para fins de expansão comercial, e, conseqüentemente, nos produtos/serviços oferecidos à coletividade.

É daí, aliás, que advém outro ponto importante que se extrai das formas de tutela por concorrência: a defesa da marca de fato pelo seu titular ocorre de forma passiva. Ou seja, a tutela por concorrência desleal é restrita à hipótese de defesa à atos desleais praticados por concorrentes, sendo inviável, em contrapartida, a gestão estratégica dos ativos, por licenciamento de marca, por exemplo. Isso porque o licenciamento, cuja premissa é a exploração comercial do ativo por terceiros autorizados que, em contraprestação, pagam *royalties* aos licenciados sem obter para si a titularidade do sinal⁷⁰, não pode ser oponível a terceiros sem a averbação de seu contrato no INPI, o que exige o registro da marca.

Ademais, malgrado a tutela por concorrência desleal constitua um sistema robusto de proteção, as jurisprudências sobre o tema, por casuísticas e minguadas, pode representar um problema para a salvaguarda das marcas não-tradicionais visualmente imperceptíveis, eis que os Tribunais pátrios não possuem tanta afinidade com o tema como possuem com as questões atinentes à infração marcária⁷¹.

Assim, partindo-se do pressuposto de que as marcas não-tradicionais visualmente imperceptíveis - como tudo leva a crer - são signos distintivos, o enjeite de seu registro forma duas cate-

⁶² BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **Curso de Concorrência Desleal**. Op. cit. p. 155 e 156.

⁶³ GRAU-KUNTZ, Karin. Op. Cit. p. 154 e 155.

⁶⁴ *Ibidem*. p. 153 e 154.

⁶⁵ *Ibidem*. p. 154.

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ FIGUEIREDO, Natália de Lima. **Poder da Marca: Interações entre Direito Antitruste e Direito Industrial**. Op.cit, p. 46.

⁶⁸ Sublinhou-se a palavra marca porque se os sinais não-tradicionais são assim conhecidos na sua própria nomenclatura, parte-se do princípio de que há o reconhecimento de que sinais sonoros, olfativos e táteis são hábeis a constituir marca. Não bastasse, dentre as funções jurídica e típicas que a marca desempenha, não foi possível identificar o descumprimento de alguma função por parte das marcas não-tradicionais.

⁶⁹ HELLER, Michael. **The Gridlock Economy: How Too Much Ownership Wrecks Markets, Stops Innovation, and Costs Lives**. Nova Iorque: Basic Books, 2008, p. 1-2 e 4-5.

⁷⁰ MORSE, Luciana. **Franquia e Outros Canais de Distribuição**. In: Franchising. AMENDOEIRA JÚNIOR, Sidnei; TARDIOLI, Fernando; PRADO, Melitha Nova. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2021, p. 66 e 67.

⁷¹ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial: Das marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insignias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal**. Vol. II, Tomo II, Parte III. 3ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 275 e 276.

gorias de marcas: as registráveis e as não registráveis. Inexiste, contudo, fundamentação lógica que explique, nesse exercício hipotético, a motivação para dois sistemas de tutela distintos para o mesmo instituto, qual seja, o marcário.

A partir dessa moldura, resta, por fim, analisar o entendimento doutrinário acerca da impossibilidade de registro das marcas visualmente imperceptíveis e os reflexos que tal vedação importa para a propriedade industrial, bem como refletir sobre o instrumento marcário à luz de sua função social.

Referências bibliográficas

ACKERMAN, Diane. *Uma História Natural dos Sentidos*. Tradução de Ana Zelma Campos, 2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.

ALCÂNTARA, Fabrícia. *A Proteção das Marcas no Direito Brasileiro*. Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez.2006, p. 36-65. Disponível em: [<https://revistas.ufpr.br/dint/article/view/7533/6641>]. Acesso em: 22 jul.2023.

ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. *Importância da Propriedade Intelectual para Países em Desenvolvimento*. In: *Propriedade Intelectual: Plataforma para o Desenvolvimento*. IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

ASSEMBLEIA GERAL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Resolução n.º 45/91. *Implementation of the World Programme of Action concerning Disabled Persons and the United Nations Decade of Disabled Persons: resolution/adopted by the General Assembly*. Disponível em: [<https://digitallibrary.un.org/record/105295>]. Acesso em: 20 set.2023.

BANNON, Elizabeth Cutter. *Revisiting “The Rational Basis of Trademark Protection”: Control of Quality and Dilution – Estranged Bedfellows?* Chicago, University Illinois Chicago Law Review, volume 24, issue 1, article 6, 1990, p. 65-117. Disponível em: [<https://repository.law.uic.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1876&context=lawreview>]. Acesso em: 12 ago. 2023.

BARBAS, Leandro Moreira Valente. *Marcas Não Tradicionais: A Propriedade Intelectual dos Novos Tipos de Sinais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

BARBOSA, Denis Borges. *Da Questão da Distinguidade das Marcas Não Convencionais*. 2013, p. 13. Disponível em: [https://www.academia.edu/4397051/Da_questao_da_distinguibilidade_das_marcas]. Acesso em: 01 nov.2023.

_____. *Da Proteção Real da Marca Não Registrada no Brasil*. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição (PIDCC), v. 02, 2013, p. 73-117. Disponível em: [<http://www.pidcc.com.br/br/2012-10-31-19-03-53/edicao-02-2013>]. Acesso em: 03 nov.2023.

_____. *Uma introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. Disponível em: [https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf]. Acesso em: 04 nov.2023.

_____. *O Fator Semiológico na Construção do Signo Marcário*. Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: [https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/fator_semiologico_no_signo_marcario-1.pdf]. Acesso em: 07 mai.2023.

_____. *Direito de Autor: Questões Fundamentais de Direito de Autor*, 2012. Disponível em: [<https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/questes-fundamentais-de-direito-de-autor-livro-reviso-final-2-1.pdf>]. Acesso em: 01 out. 2023.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *E-stabelecimento: Teoria do Estabelecimento Comercial na Internet, Aplicativos, Websites, Segregação Patrimonial, Trade dress Eletrônico, Concorrência online, Ativos Intangíveis Cibernéticos e Negócios Jurídicos*. São Paulo: Quarter Latin, 2016. Disponível em: [https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/e-stabelecimento_mio_lo_20_04.pdf]. Acesso em: 01 out.2023.

_____. *Curso de Concorrência Desleal*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2022.



VC VILELACOELHO

Especialistas em
propriedade intelectual
desde 1972

Tel. +55 11 3706 2020 • info@vcpi.com.br • www.vcpi.com.br

BARBOSA-FOHRMANN, Ana Paula. Os Modelos Médico e Social de Deficiência a Partir dos Significados de Segregação e Inclusão nos Discursos de Michel Foucault e de Martha Nussbaum. *Revista Estudos Institucionais*, v. 2, n. 2, 2017, p. 736–755. Disponível em: [<https://www.estudosinstitucionais.com/REI/article/view/76>]. Acesso em: 20 set.2023.

BARBOZA, Heloisa Helena; ALMEIDA, Vitor. Comentários ao art. 1º da Lei n.º 13.146 de 6 de julho de 2015. In: *Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência à Luz da Constituição da República*. BARBOZA, Heloisa Helena; ALMEIDA, Vitor (coords.). Belo Horizonte: Fórum Conhecimento Jurídico, 2018.

BEEBE, Barton. *Search and Persuasion in Trademark Law*. Michigan Law Review, Michigan, vol. 103, issue 8, ago. 2005, p. 2020-2072. Disponível em: [<https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1577&context=mlr>]. Acesso em: 12 ago.2023.

BESER, Fernanda Varella. A publicidade comparativa e o direito do consumidor à informação. *Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual*, vol. 06, 2012, p. 207-242. Disponível em: [<https://ibpieuropa.org/book/revista-eletronica-do-ibpi-nr-6>]. Acesso em: 20 ago.2023.

BHAGWAN, Ashitha; KULKARNI, Namita; RAMANUJAM, Padmanabha. *Economic Rationale for Extending Protection to Smell Marks*. Munich Personal RePEc Archive, Ludwig-Maximilians-Universität München, Munique, 2007. Disponível em: [https://mpra.ub.uni-muenchen.de/5604/1/Mpra_paper_5604.pdf]. Acesso em: 29 out.2023.

BOBBIO, Norberto. *Teoria do Ordenamento Jurídico*. Tradução de Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 6ª ed., 1995.

BUCCI, Maria Paula Dallari. O Conceito de Política Pública em Direito. In: *Políticas Públicas: Reflexões sobre o Conceito Jurídico*. BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). São Paulo: Saraiva, 2006.

BUENO, Fabíola M. Spiandorello. *A Propriedade Industrial como Fator de Desenvolvimento Econômico*. *Revista da ABPI*, n.º 80, jan./fev. 2006.

CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. *Aquisição e Perda de Distintividade Marcária*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.

CARVALHO, Nuno Pires de. *Acordo TRIPS comentado: disposições gerais, princípios básicos, marcas: volume I*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial: Das marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal*. Vol. II, Tomo II, Parte III, 3ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CESÁRIO, Kone Prieto Fortunato; MORO Maitê Cecília Fabbri. *Uma Breve Revisita às Funções Marcárias*. XXI Congresso Nacional do CONPEDI. Org. CONPED/UFF. Florianópolis: FUNJAB, 2012. Disponível em: [<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=63eb58bd4d3486f0>]. Acesso em: 29 mai.2023.

COMPARATO, Fábio Konder. *Capitalismo: Civilização e Poder*. *Estudos Avançados*, São Paulo, v. 25, n.º 72, 2011, p. 251-276. Disponível em: [<https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/10585/12327>]. Acesso em: 06 ago.2023.

CORREA, Carlos Maria. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement*. Nova Iorque: Oxford University Press, 2007.

CORREA, José Antônio B. L. Faria. *A Dimensão Plurissensorial das Marcas: A Proteção das Marcas Sonoras na Lei Brasileira*. *Revista da ABPI*, n.º 69, mar./abr. 2004

CSERES, Kati J. *The Controversies of the Consumer Welfare Standard*. *Competition Law Review*, vol. 3, n. 2, pp. 121-173, 2007. Disponível em: [<https://ssrn.com/abstract=1015292>]. Acesso em: 25 ago.2023.

DINIZ, Debora. *O que é Deficiência?* São Paulo: Brasiliense, 2012.

DINIZ, Maria Helena. *Compêndio de Introdução à Ciência do Direito*. 18ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Marcas e Expressões de Propaganda*. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984.

DOUGLAS, Mary; ISHERWOOD, Baron. *O Mundo dos Bens: Para uma Antropologia do Consumo*. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2004.

FERNANDES, Catarina Filipa Azevedo. *Marcas Não Tradicionais o Desprender da Era do Papel: o Requisito da Representação em Análise*. Dissertação (Mestrado em Direito). Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Cidade do Porto, 2019. Disponível em: [https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/28649/1/CatarinaFernandes_Dissertacao%3a7%3a3o.pdf]. Acesso em: 14 set.2023.

FIGUEIREDO, Natália de Lima. *Poder da Marca: Interações entre Direito Antitruste e Direito Industrial*. Dissertação (Mestrado em Direito), Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: [<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tdc-11042016-134151-pt-br.php>]. Acesso em: 29 out.2023.

FORGIONI, Paula A. *Os Fundamentos do Antitruste*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 12ª edição revista e atualizada, 2022.

FRANÇA, Luiz Carlos Malheiro. *Breves Anotações sobre Secondary Meaning e Degeneração de Marcas*. Revista Semestral de Direito Empresarial, Rio de Janeiro, n° 24, Jan.-Jun., 2019, p.135-167. Disponível em: [<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rsde/article/view/76043/pdf>]. Acesso em: 23 jul.2023.

FUJISAWA, Marie Suzuki. *A Exploração dos Cinco Sentidos como Forma de Persuasão e Estímulo ao Consumo*. Comunicação & Inovação, v. 7, n. 13, 2006, p. 30-38. Disponível em: [https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_comunicacao_inovacao/article/view/650/496]. Acesso em: 15 set.2023.

GRAU, Eros Roberto. *A Ordem Econômica na Constituição de 1988: Interpretação e Crítica*. São Paulo: Editora Malheiros, 16ª edição, 2014.

GRAU-KUNTZ, Karin. *Da Marca de Fato*. In: *Estudos de Propriedade Intelectual em Homenagem ao Professor Denis Borges Barbosa*. WACHOWICZ, Marcos; GRAU-KUNTZ, Karin (Orgs.). IODA – Instituto Observatório do Direito Autoral, Curitiba, 2021, p. 149-163. Disponível em: [https://codaip.gedai.com.br/wp-content/uploads/2021/11/1_Estudos-de-Propriedade-Intelectual-em-homenagem-ao-Prof_Dr_Denis-Borges-Barbosa.pdf]. Acesso em: 04 nov.2023.

GUERRA, Cristiane Medeiros; DIAS, Valéria da Veiga. *Marketing Sensorial e Consumidores com Deficiência: Uma Análise a Respeito da Lembrança de Marca*. Consumer Behavior Review, vol. 5, n.1, jan./abr., 2021, p. 140-147. Disponível em: [<https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/cbr/issue/view/3135>]. Acesso em: 12 nov.2023.

HELLER, Michael. *The Gridlock Economy: How Too Much Ownership Wrecks Markets, Stops Innovation, and Costs Lives*. Nova Iorque: Basic Books, 2008.

IDS - INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN. *Comentários à lei da Propriedade Industrial*. 3ª ed. revista e atualizada, Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

ILHA, Amanda Santos. *Autonomia na Identificação de Embalagens Através de Aplicativo de Interação Sonora para Consumidores Cegos: Uma Avaliação de Usabilidade*. Dis-

sertação (Mestrado em Design). Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2021. Disponível em: [<https://www.udesc.br/ceart/ppgdesign/dissertacoes>]. Acesso em: 12 nov.2023.

JABUR, Wilson Pinheiro. *Pressupostos do Ato de Concorrência Desleal*. In: *Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal*. SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR Wilson Pinheiro (coords.). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 337-381.

JESUS, Paula Renata Camargo de. *Slogan Publicitário É Isso Aí!* Revista IMES, Universidade de São Caetano do Sul, São Caetano do Sul, v. 2, n. 4, 2002, p. 32-38. Disponível em: [https://www.seer.uscs.edu.br/index.php/revista_comunicacao_inovacao/article/view/787/643]. Acesso em: 24 ago.2023.

JOHNSON, Eric E. *Intellectual Property's Need for a Disability Perspective*. Civil Rights Law Journal, vol. 20:2, 2010, p. 181-208. Disponível em: [<https://www.crlj.org/volume-20>]. Acesso em: 25 set.2023.

KRATZKE, William P. *Normative Economic Analysis of Trademark Law*. Memphis State University Law Review, The University of Memphis, Tennessee, v. 21, n. 2, 1991, p. 212. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1702386]. Acesso em: 23 ago.2023.

LANDES, William M.; POSNER, Richard A. *Trademark Law: An Economic Perspective*. Journal of Law and Economics, University of Chicago Press, Chicago, Vol. 30, n. 2, 1987, p. 265-309. Disponível em: [<https://www.jstor.org/stable/725498>]. Acesso em: 22 ago.2023.

LEITE, Flávia Piva Almeida; LUVIZOTTO, Caroline Kraus. *Participação, Acessibilidade Digital e a Inclusão da Pessoa com Deficiência*. CONPEDI Law Review, Braga, v. 3, n. 2, jul./dez. 2017, p. 240-261. Disponível em: [<https://indexlaw.org/index.php/conpedireview/article/view/3718>]. Acesso em: 24 set. 2023.

LEMLEY, Mark A. *Faith-Based IP*. UCLA Law Review, California, n. 1328, 2015, p. 1328-1346. Disponível em: [<https://>



ARARIPE | INSTITUTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 4IP

araripe.com.br
araripe@araripe.com.br

Rio de Janeiro - RJ
Rua da Assembléia 10 Sl. 3710 - Centro
Tel: +55 (21) 3923-5158

Petrópolis - RJ
Av. Ipiranga 668 - Centro
Tel: +55 (24) 2103-2200

São Paulo - SP
Alameda Santos 200, Sl. 71 - Cerq. Cesar
Tel: +55 (11) 3288-0641

www.uclalawreview.org/faith-based-intellectual-property/. Acesso em: 26 ago.2023.

LIBMAN, Juliana. *Marcas Não Tradicionais – O regime jurídico de proteção às marcas sonoras no Direito Brasileiro*. Revista Eletrônica do IBPI, n. 15, 2017, p. 15-52. Disponível em: [<https://ibpieuropa.org/book/798>]. Acesso em: 16 set.2023.

LINDSTROM, Martin. *Brandsense: a marca multisensorial*. Tradução de Beatriz Affonso Neves. Porto Alegre: Bookman, 2007.

LOPES, Laís Vanessa Carvalho de Figueirêdo. *Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, seu Protocolo Facultativo e a Acessibilidade*. Dissertação (Mestrado em Direito), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: [<https://tede2.pucsp.br/handle/handle/8653>]. Acesso em: 24 set.2023.

MACHADO, Alexandre Fragoso. *O Uso da Marca Sob a Ótica da Integridade*. Tese (Doutorado), Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: [https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-09062014-132140/publico/Dissertacao_completa_Alexandre_Fragoso_Machado.pdf]. Acesso em: 12 ago.2023.

MAIOR, Izabel Maria Madeira de Loureiro. *Movimento Político das Pessoas com Deficiência: Reflexões sobre a Conquista de Direitos*. Revista Inclusão Social, Brasília, DF, v. 10 n. 2, jan./jun. 2017, p. 28-36. Disponível em: [<https://revista.ibict.br/inclusao/article/view/4029>]. Acesso em: 23 set.2023.

MARQUES, Cláudia Lima. *A Lei 8.078/90 e os Direitos Básicos do Consumidor*. In: BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. *Manual de Direito do Consumidor: 5ª edição, revista, atualizada e ampliada*. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2013, p. 54-88.

MLODINOW, Leonard. *Subliminar: Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas*. Tradução de Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.

MONTEIRO, Renata Pozzato Carneiro. *A Função Social da Propriedade na Constituição da República de 1988 e a Propriedade Industrial*. Revista da ABPI, n.º 69, mar./abr. 2004.

MORAES, Maria Celina Bodin de. *O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo normativo*. In: *Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado*. COUTINHO, Aldacyr Rachid; SARLET, Ingo Wolfgang (orgs.). 2ª ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 107-149.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

MORSE, Luciana. *Franquia e Outros Canais de Distribuição*. In: *Franchising*. AMENDOEIRA JÚNIOR, Sidnei; TARDIOLI, Fernando; PRADO, Melitha Novoa. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2021.

MOURA, Antônio Souto. *As Funções da Marca e a Tutela Jurídica da Expectativa do Consumidor*. Dissertação (Mestrado em Direito), Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2016. Disponível em: [https://run.unl.pt/bitstream/10362/19149/1/Moura_2016.pdf]. Acesso em: 13 ago.2023.

MÜLLER, Thaís Carneletto. *O Reconhecimento, a Proteção e as Políticas Públicas para as Marcas Não Tradicionais à Luz da Constituição de 1988*. Tese (Doutorado em Direito). Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2016. Disponível em: [<https://repositorio.unisc.br/jspui/handle/11624/1321>]. Acesso em: 12 nov.2023.

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *Direito de Marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

_____. *Marca: Objeto do Desejo*. Revista da ABPI, n.º 24, set./out. 1996.

PAIVA, Juliana Cavalcante Marinho; BENDASSOLLI, Pedro F. *Políticas Sociais de Inclusão Social para Pessoas com Deficiência*. Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 23, n. 1, jan. 2017, p.418-429. Disponível em: [<https://perio->

“ Soluções para um mundo onde as ideias valem muito.

dicos.pucminas.br/index.php/psicologiaemrevista/article/view/16701/12652. Acesso em: 20 set.2023.

PAPANDREOU, A.G. *The Economic Effect of Trademarks*. California Law Review, California, v. 44, issue 3, 1956, p. 503-510. Disponível em: [<https://lawcat.berkeley.edu/record/1109505>]. Acesso em: 21 ago.2023.

PIGNATARI, Décio. *Semiótica e Literatura*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004.

PIOVESAN, Flávia. *Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional*. 14ª edição, revista e atualizada. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.

PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. *A Função de Qualidade nos Signos Distintivos Substanciais*. Dissertação (Mestrado Profissional em Direito), Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2011.

ROCHA, Alyne Andrelyna Lima; IFADIRÉO, Miguel Melo; CALOU, Christiano Siebra Felício; FERREIRA, Francisco Renato Silva; BITU, Vanessa de Carvalho Nilo. *Caminhos para a visibilidade: Uma análise construtivista acerca dos Direitos da Pessoa com Deficiência*. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.6, n.12, dez./2020, p. 102035-102052. Disponível em: [<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/22144>]. Acesso em: 21 set.2023.

SALINAS, Natasha Schmitt Caccia. *Legislação e Políticas Públicas: A Lei enquanto Instrumento de Ação Governamental*. Tese (Doutorado em Direito), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: [<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2139/tde-22042013-112422/pt-br.php>]. Acesso em: 22 set.2023.

SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Concorrencial: As Conduas*. 1ª edição, 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2007.

_____. *Teoria Crítico-Estruturalista do Direito Comercial*. São Paulo: Marcial Pons, 2015.

SANTOS, Boaventura de Sousa. *O Fim do Império Cognitivo: A Afirmação das Epistemologias do Sul*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019.

SASSAKI, Romeu Kazumi. *Inclusão: Construindo uma Sociedade para Todos*. 7ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 2006.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A Distintividade das Marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.

SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 25ª ed. revista e atualizada nos termos da reforma constitucional, São Paulo: Malheiros Editores, 2005.

_____. *Estrutura e Funcionamento do Poder Legislativo*. Revista de Informação Legislativa, Brasília, a. 47, n. 187 jul./set. 2010, p. 137-154. Disponível em: [https://www12.senado.leg.br/ri/edicoes/47/187/ri_l_v47_n187_p137.pdf]. Acesso em: 03 out.2023.

SOARES, Tathiane Campos. *Panorama Brasileiro de Proteção das Marcas não Tradicionais*. Revista de artigos científicos dos alunos da EMERJ/Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. – v. 8, n. 2, tomo II, jul.-dez. 2016, p. 1118-1130. Disponível em: [https://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/2semestre2016/tomos/tomoll/revista_volum8_n2_2016_tomoll_M-V.pdf]. Acesso em: 14 set.2023.

SOBRINHO, Deborah Farah; D'OLIVEIRA, Bruno Loureiro Bossi. *Os efeitos do acordo TRIPS no direito brasileiro: uma abordagem crítica*. Revista Direito e Inovação, v. 2, n. 2, p. 115-137, 2014. Disponível em: [<http://www.revistas.fw.uri.br/index.php/direitoeinovacao/article/view/1315>]. Acesso em: 06 jun.2023.

SOUZA, Joana Belarmino de. *A acessibilidade como campo de pesquisa: um panorama e os desafios investigativos no século XXI*. Revista do Instituto Benjamin Constant, Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: [<http://revista.ibc.gov.br/index.php/BC/article/view/375>]. Acesso em: 24 set.2023.

**DANNEMANN
SIEMSEN**

Rio de Janeiro Rua Marquês de Olinda, 70 Botafogo 22251-040 +55 21 2237-8700	São Paulo Av. Indianópolis, 739 Moema 04063-000 +55 11 2155-9500	Brasília SHS, Quadra 6 A - Bloco A, Sala 809 Asa Sul 70316-102 +55 61 3433-6694
--	--	---

dannemann.com.br

• Artigo •

STRECK, Lenio Luiz. *Hermenêutica Jurídica (e)m Crise: Uma Exploração Hermenêutica da Construção do Direito*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999.

SZABLUK, Daniela; LINDEN, Júlio Carlos de Souza Van Der. *As três dimensões da identidade de marca e seus pontos de contato*. In: LINDEN, Júlio Carlos de Souza Van Der; BRUSCATO, Underléa Miotto; BERNARDES, Mauricio Moreira e Silva (Orgs.). *Design em pesquisa: vol. 2*. Porto Alegre: Marcavivual, 2018, p. 470-487. Disponível em: [<https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/178817>]. Acesso em: 16 set.2023.

VIAGEM, Salomão António Muressama. *Função distintiva da marca: alargamento ou redução do seu significado?* Revista

Electrónica de Direito, Porto, n.º 3, v. 17, out. 2018, p. 190-206. Disponível em: [https://cij.up.pt/client/files/0000000001/8_604.pdf]. Acesso em: 09 jul.2023.

VIEIRA, Liszt. *Os Argonautas da Cidadania: A Sociedade Civil na Globalização*. Rio de Janeiro: Record, 2001.

VILHENA, Pedro. *Redescobrimo as fronteiras do direito de marcas: O desafio das formas não tradicionais de apresentação*. Revista da ABPI, n.º 176, jan./fev. 2022.

WERNECK, Claudia. *Ninguém Mais Vai Ser Bonzinho na Sociedade Inclusiva*. Rio de Janeiro: WVA, 1997.

O direito do autor de se opor ao uso de sua obra em contextos políticos

The author's right to object to the use of their work in political contexts

● **Pedro de Abreu Monteiro Campos** ●

Advogado. Mestre em Direito Civil Contemporâneo e Prática Jurídica pela PUC-Rio.

E-mail: Pedro.campos@diblasi.com.br

Resumo

A partir de uma visão constitucionalizada do direito civil, este artigo busca analisar se um autor tem o direito de impedir o uso de sua obra por um indivíduo ou por um movimento político com o qual não concorda. Para isso, analisa-se os direitos patrimoniais do autor e a natureza jurídica dos direitos morais do autor. Também se estuda a incidência do direito à identidade pessoal ao problema.

Palavras-chave: Direitos Morais do Autor. Direitos Patrimoniais do Autor. Direito à Identidade Pessoal.

Abstract

From a constitutional perspective of civil law, this article seeks to analyze whether an author has the right to prevent the use of their work by an individual or a political movement with which they do not agree. To do this, the author's economic rights and the legal nature of the author's moral rights are examined. The article also explores the impact of the right to personal identity on the issue.

Keywords: Author's Moral Rights. Author's Economic Rights. Right to Personal Identity.

Sumário • 1 • O problema - 2 • A tensão inerente aos direitos autorais - 3 • A constitucionalização dos direitos autorais - 4 • Direitos patrimoniais e as suas limitações: como interpretá-los? - 5 • Direitos morais do autor: como interpretá-los? - 6 • A aplicação direta da Constituição aos usos de obras em contexto político - 7 • A reputação como direito à identidade pessoal - 8 • Considerações finais • Referências bibliográficas

1 • O problema

É comum a estratégia de usar as mais diversas manifestações culturais no âmbito de campanhas eleitorais¹. A música, em especial, ocupa espaço destacado no marketing político, sendo corriqueiramente utilizada por meio de jingles ou de meras reproduções de canções de sucesso, com a finalidade de angariar votos².

Acrescente-se a esse fenômeno o recente contexto de polarização, em que indivíduos toleram cada vez menos a discordância política³. Nesse cenário, não é de se espantar que surjam inúmeros casos de autores que não desejam ver suas obras utilizadas no âmbito de campanhas eleitorais ou de atividades políticas em geral. Os exemplos são muitos.⁴

Por isso, o debate que se propõe neste trabalho é o seguinte: com base em discordâncias políticas/ideológicas, autores podem impedir o uso de suas obras em contextos políticos? Mais que isso: autores podem impedir que um determinado indivíduo associado a certo viés ideológico/político-identitário use sua obra?

2 • A tensão inerente aos direitos autorais

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, determina em seu artigo 5º, XXVII, que “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”. Porém, a Carta pouco ensina acerca do objeto de proteção dos direitos autorais.

Coube à Lei 9.610/98 (LDA), em seu artigo 7º, inspirado pelo artigo 2º da Convenção de Berna⁵, definir 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”. No exemplificativo rol do artigo 7º, da LDA⁶, as composições musicais são expressamente previstas como obras protegidas por direitos autorais.

Todavia, nem toda criação musical ensejará a incidência da proteção legal – apenas aquelas criações que cumpram com os devidos requisitos, elementos e fatores serão tuteladas pelo ordenamento como propriedade intelectual. Nessas hipóteses, haverá incidência automática do direito de exclusividade, que independe de registro (artigo 19 da LDA) e que comporta uma natureza *dúplice*.

Essa natureza *dúplice* ocorre na medida em que o ordenamento estipula dois feixes de direitos autorais: os patrimoniais e os morais⁷. Os direitos patrimoniais do autor garantem a exclusividade quanto ao uso, à fruição e à disposição da obra, conforme exprime o artigo 28 da LDA. Em outras palavras, referem-se ao eixo de direitos que permite ao autor a exploração econômica de sua criação.

Apesar de profunda crítica doutrinária acerca da compreensão de Direitos Autorais enquanto direitos de propriedade, fato é que, ao menos em sua dimensão patrimonial, os direitos de exclusividade possuem nuances iguais ou muito similares a essa natureza, tendo em vista que se fundamentam nos tradicionais direitos proprietários de usar, fruir e dispor.

Além do aspecto patrimonial, o ordenamento brasileiro tutela os direitos morais do autor, que são aqueles de caráter extra-

¹ Queiroz, Adolpho. *Marketing político também se aprende na escola*. In Queiroz, Adolpho. Macedo, Roberto. *A Propaganda Política no Brasil Contemporâneo*. São Paulo: Conferência Brasileira de Marketing Político, 2008, p. 20.

² Santos, Adriana. Tavares, Débora. *A Folkcomunicação Política e o uso de estilos musicais regionais no HPGE das eleições de 1998*. In Queiroz, Adolpho. Macedo, Roberto. *A Propaganda Política no Brasil Contemporâneo*. São Paulo: Conferência Brasileira de Marketing Político, 2008, p. 55.

³ Levitsky, Steven; Ziblatt, Daniel. *Como as democracias morrem*. Rio de Janeiro: Zahar, 2018, p. 13.

⁴ Nesse sentido, na mídia: Músico Australiano Lamenta Uso de Sua Obra em Vídeo de Mario Frias. *O Globo*, Rio de Janeiro, 07 de set. 2020. Disponível em: [https://oglobo.globo.com/cultura/musico-australiano-lamenta-uso-de-sua-obra-em-video-de-mario-frias-a-desvantagem-de-se-lancar-musica-de-graca-24627046]. Acesso em: 20 set. 2020.; Arnaldo Antunes aciona justiça contra música em ato pró-Bolsonaro. *Carta Capital*, Rio de Janeiro, 25 de fev. 2020. Disponível em: [https://www.cartacapital.com.br/politica/arnaldo-antunes-aciona-justica-contramusica-em-ato-pro-bolsonaro/]. Acesso em: 20 set. 2020.

⁵ Promulgada no Brasil através do Decreto no 75.699/75.

⁶ Bittar, Carlos A. *Direito de Autor*. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 45.

⁷ José de Oliveira Ascensão bem evidencia a inadequação do termo “direitos morais”. Afinal, em nada se confunde com o conceito jurídico de moralidade, e em nada se assemelha com institutos tais como “danos morais”. Entretanto, por se tratar do termo utilizado na legislação, será mantido neste trabalho. ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 1997, p. 129.

patrimonial, previstos exemplificativamente nos artigos 24 e 26 da LDA⁸. São direitos existenciais, inalienáveis e irrenunciáveis, nos termos do artigo 27 da LDA, e resultam do elo entre o autor e sua obra.

A partir dessa breve constatação da natureza dúplice dos direitos autorais, é possível perceber onde reside um dos pontos de atrito acerca do problema debatido neste trabalho: a *diferença entre o titular dos direitos autorais patrimoniais e o autor*.

Como visto, os direitos patrimoniais do autor são disponíveis. De fato, na indústria musical, é comum a realização de contratos de cessão de direitos, em que o autor transfere a titularidade sobre seus direitos patrimoniais, recebendo contraprestação pecuniária e/ou por meio de serviços de edição e de divulgação.

Ou seja, é esperado que o autor (pessoa física criadora da obra) não seja o titular dos direitos patrimoniais (pessoa física ou jurídica com a capacidade postulatória de exercer os direitos patrimoniais sobre a obra). Isso pode causar, por exemplo, situações em que um grupo político negocie e remunere, legal e livremente, de boa-fé, o uso de uma determinada música em certo contexto política. No entanto, ao saber daquele uso por um grupo político com o qual não simpatiza, o autor busca impedir tal utilização.

A circunstância hipotética descrita acima ilustra uma *tensão constitucional* inerente aos direitos autorais. De um lado, a Constituição prevê tais direitos com status de fundamentais, dando ao autor (e/ou titular) direitos de controlar a utilização e a circulação de sua obra. Por outro lado, a República fundamenta-se na livre iniciativa (artigo 1º, IV), além de também serem direitos fundamentais a livre manifestação do pensamento (artigo 5º, IV), a liberdade (artigo 5º, II), a livre expressão da

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação (artigo 5º, IX), o direito à educação e ao acesso à cultura (artigo 205) e o cumprimento da função social da propriedade (artigo 5º, XXIII). Não bastasse, o artigo 170 da Carta Maior é expresso ao ditar que a ordem econômica é fundada na livre iniciativa, e que deve ser observada a função social da propriedade (inciso III) e a livre concorrência (inciso IV).

Essa tensão entre direitos constitucionais do autor e dos utentes, bem descrita por Carlos Alberto Bittar⁹, é inevitável, pois está ligada à própria concepção e razão de tutela dos direitos autorais. Por isso, deve-se buscar um equilíbrio entre os interesses do autor e os interesses de múltiplos núcleos de interesse, de modo que não se esvazie o direito fundamental dos autores, mas não se restrinja de forma excessiva os demais direitos constitucionais de uso e de acesso às obras.

Como expressão da tensão constitucional inerente aos direitos autorais, a própria legislação traz, no seu artigo 46, limitações expressas ao exercício do direito de autor. Por isso, interpretar a melhor forma de lidar com essa tensão é parte essencial para analisar o problema proposto neste trabalho.

3 • A constitucionalização dos direitos autorais

A hierarquia superior da Constituição decorre do próprio sistema democrático “como fundamento de legitimidade de todo o ordenamento”¹⁰. Assim, exige-se o abandono do entendimento de que a Lei Maior é uma mera carta política¹¹ para se adotar o preceito de que os valores constitucionais devem produzir eficácia direta.

Especialmente, o principal valor constitucional a ser observado é a dignidade da pessoa humana que, segundo Maria Celina

⁸ Por ora, basta compreender-se que, dentre os direitos morais expressamente previstos no artigo 24, há aqueles relativos aos direitos de nomeação (incisos I e II), aqueles referentes ao controle sobre a circulação da obra (incisos III e VI), direitos à integralidade da obra (incisos IV e V) e direito de acesso à obra (inciso VII). BRANCO, Sérgio. *O Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro: uma obra em domínio público*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 187-189.

⁹ Bittar, Carlos A. *Cit.*, p. 22.

¹⁰ Moraes, Maria Celina Bodin de. *A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a responsabilidade civil*. In Neto, Cláudio Pereira de Souza. Sarmento, Daniel. *A constitucionalização do direito*. Fundamentos teóricos e aplicações específicas, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p.235.

¹¹ Dworkin, R. *Levando os direitos a sério*. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 27.



Ariboni, Fabbri & Schmidt
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

MARCAS | PATENTES | TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA | COPYRIGHT | CONTRATOS COMERCIAIS

Rua Guararapes, 1909 | 7º andar | 04561-004 | Brooklin | São Paulo | SP | Tel.: 11 5502 1222 | Fax: 5505 3306

Av. Treze de Maio, 13 | sala 2318 | 20031-007 | Centro | Rio de Janeiro | RJ | Tel.: 21 2224 0916 | Fax: 21 2224 0916 | www.ariboni.com.br

Bodin de Moraes¹², citando Fábio Konder Comparato¹³, foi escolhida pelo constituinte para ocupar o topo do ordenamento, na medida em que constitui a própria “finalidade-função do Direito”.¹⁴

Ao compreender os valores constitucionais como ocupantes do topo da pirâmide do ordenamento jurídico e como emanção do próprio princípio democrático, afastar a sua aplicação em nome de uma norma infraconstitucional significaria subverter o ordenamento¹⁵. Consequentemente, é necessário superar o dogma da subsunção e as interpretações puramente formalistas, adotando-se a ideia de que a metodologia interpretativa deve ter o caso concreto como ponto de partida e destino¹⁶.

Por isso, Anderson Schreiber e Carlos Konder¹⁷ explicam, citando Pietro Perlingieri¹⁸, que aplicar o Direito exige compreender um movimento perpétuo de releitura do Direito Civil à luz da Constituição, de modo que não se interpretem apenas os enunciados normativos civilistas, mas também se apliquem diretamente as normas constitucionais às relações jurídicas privadas, com o intuito de melhor promover, diante do caso concreto, os valores constitucionais.

Sendo assim, não é compatível com a atual teoria de interpretação do Direito brasileiro a ideia de que há um microsistema dos direitos autorais. A interpretação no Direito deve ser realizada observando o ordenamento jurídico como um todo, que é uno e encontra seu principal alicerce na Constituição¹⁹. Isso não significa abandonar a legislação específica de direitos autorais que, também por força do princípio democrático, não deve ser ignorada. Porém, significa que os enunciados normativos positivados na legislação específica não são suficientes para decidir casos concretos. Assim, ainda que uma regra prevista na LDA aparente aplicar-se de forma clara a determinado contexto fático, é necessário buscar se aquela solução produzirá um resultado consoante com os valores constitucionais no caso concreto.

Nesse tocante, é forçoso observar valores sociais e culturais a partir da análise do perfil funcional do direito e da sua historicidade. O ponto metodológico da historicidade é bem explorado por Schreiber e Konder, que explicam que os conceitos jurídicos são produtos dos seus contextos históricos e culturais. “Assim, uma interpretação que se pretenda funcional, deve levar em conta a distinção de significado e efeitos do instituto entre o contexto de sua origem e aquele em que se pretende sua aplicação.”²⁰

Seja a partir da metodologia descrita acima, ou não, a doutrina especializada em propriedade intelectual comumente realiza um esforço argumentativo à luz da Constituição. Denis B. Barbosa leciona que os valores constitucionais brasileiros são pautados em favor da livre circulação de ideias e de informação, bem como na livre iniciativa e na livre concorrência²¹. Dessa maneira, os direitos de autor devem ser compreendidos como uma exceção à regra geral da liberdade de iniciativa e de acesso às criações.²²

Perceba-se que tal interpretação está diretamente ligada à funcionalidade do sistema de proteção autoral. Nessa toada, é necessário compreender que esse mecanismo de exclusividade fora criado com o intuito de promover o desenvolvimento da cultura, garantindo, a longo prazo, maior criação e, conseqüentemente, acesso aos utentes²³. Por isso, não há como interpretá-lo em desacordo com essa finalidade.

Corretamente, Allan R. de Souza²⁴ explica que, em se tratando de um instituto que comporta uma dimensão patrimonial, o exercício do direito de exclusividade somente será justificado na medida em que promover a sua função social. Por isso, o autor defende que é parte fundamental dos direitos autorais a necessidade de atender aos interesses coletivos, “principalmente os interesses culturais e educacionais da sociedade”.

Equivocadamente, contudo, alguns poderiam entender que a interpretação constitucionalizada dos direitos autorais significa

¹² Moraes, Maria Celina Bodin de. *A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a responsabilidade civil*. cit, p.238.

¹³ Comparato, Fábio Konder. *O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos*. 2001, p. 61.

¹⁴ Como consequência, chegar-se-á à inevitável conclusão de que “as situações patrimoniais devem ser funcionalizadas às existenciais”. (Tepedino, Gustavo. *O Direito Civil Constitucional e suas Perspectivas Atuais*. (Org.). *Direito Civil Contemporâneo*. Novos Problemas à Luz da Legalidade Constitucional: Anais do Congresso Internacional de Direito Civil Constitucional da Cidade do Rio de Janeiro. São Paulo: Atlas, p. 356-371, 2008, p. 365). Trata-se do fenômeno comumente referido como a “primazia do ‘ser’ sobre o ‘ter’”, mas que não se reduz a uma mera primazia, e sim de “uma diferenciação de instrumentos normativos para a realização da dignidade da pessoa humana (...) não há, assim, segregação entre os dois tipos de situação, mas funcionalização do ter ao ser.” (Schreiber, Anderson. Konder, Carlos. *Uma agenda para o direito civil-constitucional* in *Revista Brasileira de Direito Civil*, v. 10, Out-Dez, 2016, p.12).

¹⁵ Nesse sentido, Schreiber, Anderson. Konder, Carlos. *Uma agenda para o direito civil-constitucional*, Cit., p. 11; e Perlingieri, Pietro. *Perfis de Direito Civil*, 2^o ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 12.

¹⁶ Zagrebelsky, Gustavo. *El Derecho dúctil*, Madrid: Editorial Trotta, 2^o ed., 1997, p. 134.

¹⁷ Schreiber, Anderson. Konder, Carlos. *Uma agenda para o direito civil-constitucional*, cit., p. 11.

¹⁸ Perlingieri, Pietro. *Perfis de Direito Civil*, Op. cit., p. 12.

¹⁹ Irti, N. *L'età della decodificazione*, in *Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial* n. 10, out./dez. 1979, p. 126.

²⁰ Schreiber, Anderson. Konder, Carlos. *Uma agenda para o direito civil-constitucional*, cit., p. 14.

²¹ Barbosa, Denis B. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, cit., p. 88

²² “A liberdade, obviamente, é de iniciativa e de informação, coarctadas pelos privilégios e direitos de exclusiva. A ordem espontânea é o do fluxo livre das idéias e das criações, e da disseminação da tecnologia. O ato do Estado que cumpre estabelecer peias é o da concessão do direito excepcional da propriedade intelectual”. (Barbosa, Denis B. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, Cit., p. 94)

²³ Posner, Richard. Landes, William. *An Economic Analysis of Copyright Law*, in *The Journal of Legal Studies*, vol. 18, N. 2. Jun, 1989, p. 330.

²⁴ Souza, Allan Rocha de. *A Função Social dos Direitos Autorais*. Campo de Goytacazes: Ed. Faculdade de Direito de Campos, 2006, p. 39.

necessariamente a sobreposição dos direitos dos utentes aos direitos do autor. Argumentariam que sempre se deve interpretar os direitos de autor de modo restritivo, tanto em sua dimensão patrimonial, quanto em sua dimensão moral, tendo em vista que (i) ambas servem como exceções à regra geral da liberdade de acesso e da livre iniciativa e que (ii) o excesso de exclusividade impediria a realização do perfil funcional do instituto.

Vale, entretanto, um adendo crítico: a liberdade enquanto regra geral de acesso aos interesses culturais da sociedade apenas se justifica na medida em que promova o direito à dignidade da pessoa humana (fundamento-fim do ordenamento). Assim, no caso dos direitos autorais, não há uma primazia da liberdade em nome da liberdade em si²⁵ – há uma primazia da liberdade enquanto promotora da dignidade, principalmente por meio do acesso à cultura, à arte, à educação, à informação e à ciência. Por isso, a percepção da liberdade como regra geral, bem como a interpretação constitucionalizada dos direitos autorais não significa necessariamente que os interesses dos utentes sempre se sobreporão aos direitos do autor ou titular. No caso concreto, é possível que a solução que melhor promova valores constitucionais seja a tutela dos interesses do autor ou titular.

Logo, ainda que as liberdades sejam compreendidas como a regra geral, tal regra poderá se curvar, no caso concreto, diante da necessidade de resguardar a dignidade dos sujeitos de direito envolvidos na relação, inclusive do autor, sob pena de subjugar a dignidade em nome da liberdade.

4 • Direitos patrimoniais e as suas limitações: como interpretá-los?

A leitura dos artigos 28, 29, caput, e 29, X, da LDA, leva ao entendimento de que o legislador evidentemente buscou dar um caráter exemplificativo ao rol de direitos patrimoniais. Essa posição não encontra resistência na doutrina. Afinal, o legislador nunca seria capaz de prever todas as formas de uso e de reprodução de obras, principalmente à vista do acelerado desenvolvimento tecnológico.

É certo, contudo, como visto anteriormente, que os direitos de exclusividade não podem ser lidos de forma absoluta – afinal, não há direitos subjetivos ilimitados²⁶. Nesse diapasão, a legislação traz as chamadas limitações aos direitos de autor, definidas por Bruno Lewicki²⁷ como “as hipóteses em que o ordenamento reconhece como legítima uma conduta que, inversamente, poderia ser considerada infringente a partir de uma interpretação puramente literal e ‘estática’ dos direitos atribuídos”.

Ninguém questiona a necessidade de impor limitações aos direitos autorais. Mas, como bem explica Sergio Branco²⁸, citando Eduardo Manso²⁹, a problemática maior é estabelecer “limites à limitação para que não seja permitida a eliminação dos efeitos daquele direito fundamental [o direito do autor]”.

Como expressão da necessidade de equilibrar os direitos autorais com os direitos da coletividade, a LDA traz algumas limitações expressas em seus artigos 46, 47 e 48. Muito se discute

²⁵ Nesse sentido, em diferente contexto, “A Procuradoria reconhece – e ainda bem – que ‘não há proteção absoluta da liberdade de expressão em face dos direitos da personalidade’, mas sustenta que haveria, sim, no Brasil uma ‘proteção ultra reforçada da liberdade de expressão’. Não vêm ao caso aqui os argumentos usados para defender tal assertiva porque é fato indubitável que a proteção constitucional superlativa – que se poderia dizer (na linha da exagerada derivação prefixal) ‘mega-hiper-ultra reforçada’ – é, na verdade, a da dignidade da pessoa humana, com base no art. 1º, III, da CF, que a indica como um dos fundamentos da República.” (Moraes, Maria Celina Bodin de. *Biografias não autorizadas: conflito entre a liberdade de expressão e a privacidade das pessoas humanas?* editorial à civilistica.com, ano 2. n. 2. 2013, p. 2)

²⁶ “(...) não existe um direito subjetivo (...) ilimitado, atribuído ao exclusivo interesse do sujeito, de modo tal que possa ser configurado como entidade pré-dada, isto é, preexistente ao ordenamento e que deva ser levada em consideração enquanto conceito, ou noção, transmitido de geração em geração. O que existe é um interesse juridicamente tutelado, uma situação jurídica que já em si mesma encerra limitações para o titular. Os chamados limites externos, de um ponto de vista lógico não seguem a existência do princípio (direito subjetivo), mas nascem junto com ele e constituem seu aspecto qualitativo. O ordenamento tutela um interesse somente enquanto atender àquelas razões, também de natureza coletiva, garantidas com a técnica das limitações e dos vínculos. Os limites, que se definem externos ao direito, na realidade não modificam o interesse pelo externo, mas contribuem à identificação da sua essência, da sua função”. (Perlingieri, Pietro. *Perfis de Direito Civil, Op. cit.*, p. 121)

²⁷ Lewicki, Bruno Costa. *Limitações aos direitos de autor: releitura na perspectiva do direito civil contemporâneo*. 2007. 299 f. Tese (Doutorado em Direito Civil) – Centro de Ciências Sociais, Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, p. 1.

²⁸ Branco, Sérgio. *O Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro: uma obra em domínio público*, Cit., p. 77.

²⁹ Manso, Eduardo Vieira. *Direito Autoral*. São Paulo: José Bushatsky Editor, 1980, p. 92.

BHERING
ADVOGADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL
Desde 1978

Rio de Janeiro - RJ

Av. Rio Branco, 103, 11º (recepção) e 12º andares
20040-004 Rio de Janeiro, RJ
tel.: +55 (21) 2221-3757
fax: +55 (21) 2224-7169
e-mail: bhe@bheringadvogados.com.br

São Paulo - SP

Av. Doutor Cardoso de Melo, 900, 9º andar
04548-003 São Paulo, SP
tel.: +55 (11) 3040-1870
fax: +55 (11) 3040-1877
e-mail: bhe-sp@bheringadvogados.com.br

Curitiba - PR

Av. Sete de Setembro, 4615, 15º andar
80240-000 Curitiba, PR
tel.: +55 (41) 3015-9399
fax: +55 (41) 3014-7399
e-mail: bhe-pr@bheringadvogados.com.br

www.bheringadvogados.com.br

se esses dispositivos, especialmente o rol previsto no artigo 46, devem ser interpretados taxativamente ou exemplificativamente; e se devem ser interpretados, como forma geral, em favor do autor ou do utente/da sociedade.

No que pese parte da doutrina tradicional defender a taxatividade das limitações, bem como sua interpretação pró-autor³⁰, a análise civil-constitucional da questão evidencia que o rol de exceções é apenas exemplificativo³¹ e deve ser interpretado, em geral, pró-utente/pró-sociedade. Afinal, se a liberdade de circulação é a regra geral – e deve ser, de acordo com a razão de tutela do instituto –, não se pode interpretar as limitações como sendo as exceções³², subjugando os interesses da coletividade em prol de particulares.

Esse debate fora realizado em julgado do Superior Tribunal de Justiça referente a usos de obras em contextos políticos. No Resp 1.810.440/SP³³, a pessoa jurídica titular dos direitos patrimoniais da música “O Portão”, de autoria de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, buscava tutela inibitória e reparatória pelo uso não autorizado da música, em forma de paródia, no âmbito da campanha política do então candidato a Deputado Federal “Tiririca”.

Em resumo, o debate central relevante para este trabalho girava entorno do artigo 47, que traz as paródias como uma das limitações aos direitos autorais. No caso, a titular dos direitos patrimoniais argumentava que o fato de a suposta paródia do candidato não ter finalidade puramente crítica, artística ou cômica, mas, de angariar votos, afastaria a incidência do artigo 47, atraindo o direito de exclusividade e a necessidade de autorização e de remuneração pelo uso.

O Tribunal, contudo, decidiu em favor do Réu, entendendo que “a finalidade da paródia, se comercial, eleitoral, educativa, puramente artística ou qualquer outra, é indiferente para a caracterização de sua licitude e liberdade assegurada pela Lei n. 9.610/1998.”³⁴

Perceba-se que a correta decisão do Tribunal está de acordo com a interpretação constitucionalizada das limitações aos direitos autorais, pois fundamentou-se na ideia de que as limitações previstas na lei são expressões de direitos fundamentais. De fato, a Corte vem adotando esse entendimento em outros julgados.³⁵

O Resp 1.810.440/SP (Caso EMI v. Tiririca) ajuda a ilustrar a insuficiência dos direitos patrimoniais do autor como forma de lidar com o problema das obras usadas em contextos políticos. Há duas razões para isso: a primeira, (i) o titular dos direitos patrimoniais é a parte legítima (e não o autor) para usar, fruir e dispor da obra. Assim, um autor que se veja ofendido pelo uso político de sua obra não necessariamente terá a legitimidade ativa para pleitear seus direitos patrimoniais de autor (caso não seja o titular).

A segunda, (ii) as limitações aos direitos patrimoniais devem ser observadas de forma a melhor promover os valores constitucionais diante do caso concreto, tendendo a beneficiar a sociedade e os utentes, tendo em vista que a regra geral é a liberdade e que os institutos patrimoniais, em geral, devem ser funcionalizados em favor dos existenciais (tais como a liberdade de expressão). Consequentemente, mesmo que o autor seja o titular dos direitos patrimoniais, o uso em contexto político poderá ser abarcado por uma das limitações do instituto – por exemplo, pela liberdade de parodiar.

Perceba-se que “o problema fundamental da economia moderna não é mais a titularidade da riqueza, mas o controle sobre ela”³⁶. Ou seja, para fins de impedir o uso da obra em determinados contextos, não basta ser titular dos direitos autorais patrimoniais, é preciso ter controle sobre o uso naquela circunstância – o que nem sempre ocorrerá.

Portanto, os direitos patrimoniais são insuficientes para impedir o uso de obras em contextos políticos, tendo em vista que o autor nem sempre é o titular, e ser titular nem sempre significa ter controle sobre determinadas situações jurídicas. Passa-se a analisar, assim, se os direitos morais são capazes de sustentar esse pleito.

³⁰ Ainda que não seja sua posição, Sergio Branco (Branco, Sérgio. *O Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro: uma obra em domínio público*, Cit., p. 81) cita autores que compreendem nesse sentido: “[c]omo disposições excepcionais, as limitações devem ser interpretadas restritivamente. Só permitem atos expressamente previstos”. (Hammes, Bruno Jorge. *O Direito de Propriedade Intelectual*. 3ª edição. Porto Alegre: Ed. Unisinos, 2002, p. 92); “O rol das obras [sic] que independem de prévia autorização do autor para seu uso público é taxativo, porque a limitação é uma exceção à regra geral, e no dia em que o legislador deixar de considerá-la como tal, passará automaticamente a demandar autorização prévia para seu uso” (Abrão, Eliane Y. *Direitos de Autor e Direitos Conexos*. São Paulo: Ed. do Brasil, 2002, p. 146); e “Por outro lado, enumera taxativamente as hipóteses de uso livre (...)”. (Bittar, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. 4ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, 2004, p. 70).

³¹ “As hipóteses são apresentadas de maneira assistemática, resultando em conjunto evidentemente incompleto, de difícil aplicação prática e que naturalmente não resiste à afirmação de que deve ser interpretado restritivamente” (Branco, Sérgio. *O Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro: uma obra em domínio público*, Op. Cit., p. 82).

³² Barbosa, Denis B. *Direito de Autor*, Op. cit., p. 376.

³³ STJ, 3º T., Resp 1.810.440/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze. J. em 05/11/2019.

³⁴ STJ, 3º T., Resp 1.810.440/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze. J. em 05/11/2019.

³⁵ “O âmbito efetivo de proteção do direito à propriedade autoral (art. 5º, XXVII, da CF) surge somente após a consideração das restrições e limitações a ele opostas, devendo ser consideradas, como tais, as resultantes do rol exemplificativo extraído dos enunciados dos artigos 46, 47 e 48 da Lei 9.610/98, interpretadas e aplicadas de acordo com os direitos fundamentais.” (STJ, 3º T., REsp: 964404/ES, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 15/03/2011, Data de Publicação: DJe 23/05/2011)

³⁶ Comparato, Fábio Konder. *O poder de controle na sociedade anônima*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1976, p. 3.

5 • Direitos morais do autor: como interpretá-los?

A maior parte da doutrina entende que os direitos morais do autor têm natureza de direitos da personalidade^{38, 39}, em função do vínculo perpétuo e necessário entre autor e obra. Essa posição doutrinária parte da correta premissa de que os direitos da personalidade não possuem uma identificação taxativa no ordenamento brasileiro, uma vez que decorrem da dignidade da pessoa humana, que é um valor unitário. Por isso, é forçoso reconhecer uma cláusula geral de proteção integral à personalidade, que permeia todas as suas diversas formas de manifestação, previstas ou não pelo legislador.⁴⁰

Se os direitos da personalidade não são previstos taxativamente na legislação positiva, é necessário identificá-los a partir de sua natureza, que envolverá seus perfis estrutural e funcional⁴¹. Nesse sentido, Caio Mário da Silva Pereira⁴² identifica que os direitos da personalidade são aqueles absolutos, irrenunciáveis, intransmissíveis e imprescritíveis. Não há dúvidas entre os estudiosos de que os direitos morais do autor possuem tais características estruturais⁴³. É justamente por isso que a maior

parte da doutrina compreende os direitos morais do autor como direitos da personalidade.

A interpretação dos direitos morais do autor enquanto direitos da personalidade, por outro lado, também encontra respaldo no perfil funcional e na historicidade do instituto, que foi desenvolvido no sistema europeu continental de *droit d'auteur*, durante o Século XIX⁴⁴, a partir da concepção Kantiana de propriedade intelectual⁴⁵. Para o autor alemão, os direitos autorais não são direitos sobre a coisa, mas sim sobre o elo entre o autor e a obra⁴⁶. Ou seja, os direitos morais nasceram a partir da noção de que a obra merece tutela como algo que vai além de uma mera mercadoria, visto que deriva da mente e da personalidade de seu criador.

Nesse contexto, Allan de Souza⁴⁷ explica que a função dos direitos morais do autor é justamente preservar o vínculo entre autor e obra. Consequentemente, o direito tutela esse elo como forma de proteger a personalidade do autor, cujos interesses existenciais são projetados na obra. Portanto, do ponto de vista do perfil funcional e da historicidade do instituto, também é possível identificar os direitos morais como emanações da personalidade.

³⁷ “O mero fato da titularidade da existência de um liame proprietário também não significará o completo controle da situação jurídica (...) Logo, a quantidade e a qualidade da autonomia no exercício de determinada posição jurídica não é predeterminada aprioristicamente em virtude de sua natureza jurídica, mas, factualmente, responde às opções políticas do Legislativo quanto ao âmbito da concorrência lato sensu.” (BARBOSA, Pedro M. N. *Um Ensaio sobre a Natureza Jurídica do Nome de Empresa*. Revista da ABPI, [s.1], n. 128, jan/fev 2014, p. 10)

³⁸ Nesse sentido: Bittar, Carlos A. *Os Direitos da Personalidade*, 5ª ed. Atualizada por Eduardo Carlos Bianca Bittar - Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 11; Cupis, Adriano de. *Os Direitos da Personalidade*. Campinas: Romana, 2004, p. 23; ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*, Op. Cit., p. 612.

³⁹ Pontes de Miranda, por sua vez, entende que os direitos de identificação da obra, de decidir publicar, de alterar, são direitos da personalidade: “Ao exercer a liberdade de criar (digamo-lo por brevidade), o homem toma o caminho da ligação da obra à pessoa, ou não no toma: se o tomou, a sua personalidade está em causa.” Pontes de Miranda. *Tratado de Direito Privado*, Tomo VII. São Paulo: RT, 2012.

⁴⁰ Nesse sentido, ver: Moraes, Maria Celina Bodin de. *Ampliando os Direitos da Personalidade*. In: José Ribas Vieira. (Org.). 20 anos da Constituição cidadã de 1988: efetivação ou impasse institucional?. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 5. E ver: Enunciado n. 274, aprovado na IV Jornada de Direito Civil de 2006.

⁴¹ Perlingieri, Pietro. *Perfis de Direito Civil*, Op. cit., p. 94.

⁴² Pereira, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil – Vol. I*. 22ª ed. Atualização: Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2008, p. 242.

⁴³ Miranda, Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. Tomo XVI. São Paulo: RT, 1986, p. 37.

⁴⁴ Stromholm, Stig. *Le droit moral de l'auteur*. Stockholm: P.A. Norstedt & Soners Forlag, 1967

⁴⁵ Souza, Allan. *Os direitos morais do autor*. Revista Civilistica.com. a. 2. n. 1. 2013, p. 7.

⁴⁶ “Este direito do autor, no entanto, não é um direito sobre a coisa, a saber, a cópia (pois o dono pode queimá-la na frente do autor), mas um direito inato em sua própria pessoa, ou seja, impedir outro de lê-la para o público sem o seu consentimento” (Kant, Immanuel. *Of the Injustice of Counterfeiting Books*, 1795. Disponível em: [<http://www.hkbu.edu.hk>]. Acesso em: 27 set. 2020, p. 86); e “Estes últimos (livros) pertencem [kommen] exclusivamente à pessoa do autor e ele tem o direito inalienável (jus personalissimum) de sempre falar a si mesmo por meio de todos, ou seja, ninguém ousa fazer o mesmo discurso ao público a não ser em seu nome (nome do autor)” (Kant, Immanuel. *Of the Injustice of Counterfeiting Books*, Op. Cit. p. 86) – Traduções Livres.

⁴⁷ Souza, Allan. *Os direitos morais do autor*, Op. Cit., p. 8.


CAMELIER
 ADVOGADOS ASSOCIADOS
 PROPRIEDADE INTELECTUAL

Avenida Indianópolis, 2596 - São Paulo - SP - Brasil - 04062-003
 Tel/Fax: +55 11 5071-7124
camelier@camelier.com.br - www.camelier.com.br

- Marcas
- Patentes
- Desenhos Industriais
- Transferência de Tecnologia
- Direitos de Autor
- Softwares
- Contratos
- Nomes de Domínio
- Concorrência Desleal
- Contencioso Judicial

Por outro lado, parte da doutrina apresenta visão crítica sobre tal classificação. Notadamente, Denis B. Barbosa⁴⁸, Sérgio Branco⁴⁹, Bruno Lewicki⁵⁰ e Pascal Kamina⁵¹ questionam a noção tão difundida dos direitos morais enquanto emanção dos direitos da personalidade do autor.

A crítica pode ser resumida a partir da obra de Sérgio Branco⁵² como pautada em três principais pontos. São eles: (i) os direitos morais do autor, ao contrário dos direitos da personalidade, não são inatos, mas nascem com o ato-fato da criação; (ii) enquanto os direitos da personalidade são atributos da própria pessoa, os direitos morais existem em função de uma criação externa, que depende da fixação em um objeto distinto do próprio indivíduo; e (iii) não é verdade que os direitos morais representam um elo absoluto e permanente entre autor e obra, uma vez que vários autores utilizam de pseudônimo ou de anonimato, demonstrando “exatamente uma certa indiferença quanto ao suposto vínculo entre a obra e sua personalidade”.⁵³

Há boas respostas às críticas dos doutrinadores mencionados. Quanto ao primeiro ponto, (i) os direitos da personalidade não são necessariamente inatos. O direito ao nome, por exemplo, não é inato⁵⁴. Portanto, não será essa característica capaz de determinar se os direitos morais do autor são direitos da personalidade, ou não.

Quanto ao segundo ponto, (ii) Allan de Souza⁵⁵ bem argumenta que o fundamento dos direitos morais “não é nem a obra nem o autor em si mesmos, mas o vínculo entre autor e obra, e este não é externo à pessoa (apenas a obra o é), mas parte dos atributos inseparáveis da existência da pessoa”. Assim, não há que se falar que os direitos morais do autor existem em função de uma criação externa. Na realidade, existem em função da ligação (interna) entre autor (sujeito) e a obra (externalização da personalidade).

Por fim, (iii) não assiste razão ao argumento de que o uso de pseudônimos ou de anonimato demonstraria a possibilidade de indiferença ao vínculo do autor à sua obra. Afinal, os

direitos da personalidade podem até serem objetos de negócios jurídicos⁵⁶, tais como contratos de licenciamento de uso de imagem, demonstrando que o fato de existir um vínculo entre o indivíduo e as expressões de sua personalidade não significa que esse vínculo experienciará sempre uma intensidade extrema.

A liberdade individual e existencial decorrente de um sistema democrático e plural pautado na dignidade da pessoa humana permite que os indivíduos se relacionem de forma dinâmica com seus próprios direitos da personalidade – com maior ou menor intensidade – sem que renunciem à sua tutela.

Nesse sentido, em uma analogia, um indivíduo pode viver sua vida inteira escondido sob uma máscara, rejeitando sua imagem inata⁵⁷. Isso não causará com que sua imagem deixe de ser tutelada de forma irrenunciável pelo ordenamento – não fará com que o direito da imagem deixe de ser considerado como um direito da sua personalidade, gozando de todas as proteções legais.

Portanto, o caráter necessário da ligação entre autor e obra não impede que o autor se utilize de anonimato ou de pseudônimos. Ou seja, não reside nesse ponto uma característica diferenciadora útil para distinguir direitos da personalidade de outros direitos existenciais.

Assim, no que pese as ricas críticas de parte da doutrina em sentido oposto, correto é o entendimento de que os direitos morais são verdadeiras emanções da personalidade – com exceção do direito previsto no artigo 24, VII (direito a ter acesso a exemplar único e raro), que decorre de mera opção legislativa. Afinal, é o que demonstram os perfis estrutural e funcional, além da historicidade do instituto.

A compreensão dos direitos morais do autor enquanto emanções da personalidade impacta na forma de interpretar sua extensão. Por um lado, aqueles que consideram os direitos morais como meros direitos de exclusividade, ainda que com

⁴⁸ Barbosa, Denis B. *Direito de Autor*. Op. Cit. P. 68.

⁴⁹ Branco, Sérgio. *O Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro: uma obra em domínio público*, Op. Cit. P. 42

⁵⁰ Lewicki, Bruno Costa. *Limitações aos direitos de autor: releitura na perspectiva do direito civil contemporâneo*, Op. Cit. P. 207.

⁵¹ Kamina, Pascal. *Author's right as property: old and new theories*. Journal of the Copyright Society of the U.S.A. v. 48. n. 3, 2001, p. 68.

⁵² Branco, Sérgio. *O Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro: uma obra em domínio público*. Op. Cit, P.52.

⁵³ Por isso, Sergio Branco (*O Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro: uma obra em domínio público*. Cit., p. 53) elogia a classificação de Ascensão, que entende que os direitos morais, assim como os direitos patrimoniais, são classificados como direitos de exclusivo. Porém, faz um acerto adendo no sentido de que mesmo que se trate de um direito de exclusivo, é necessário um certo “temperamento”, tendo em visto seu fundamento existencial. Nesse sentido, ainda que rejeitem o enquadramento dos direitos morais enquanto direitos da personalidade, Barbosa (Barbosa, Denis B. *Direito de Autor*, Cit., p. 70), e Branco não negam haver uma relação entre os institutos e preferem o uso do termo “direitos pessoais do autor”. Mesmo assim, destacam que certos direitos morais fazem menção expressa a direitos da personalidade, tais como os incisos II, IV e VI, que falam nos direitos ao nome, à honra e à imagem (Branco, Sérgio. *O Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro: uma obra em domínio público*. Op. Cit., p. 189).

⁵⁴ Cupis, Adriano de. *Os Direitos da Personalidade*. Op. Cit., p. 23

⁵⁵ SOUZA, Allan. *Os direitos morais do autor*, Op. Cit., p. 6.

⁵⁶ “Em primeiro lugar resta ultrapassada a leitura estanque dos valores da personalidade, como se tal categoria fosse imune a negócios jurídicos. Cotidianamente seres humanos posam para revistas de moda, de esportes, nus artísticos, licenciando seu direito de imagem (que é dotado de conteúdo híbrido existencial e patrimonial); outras pessoas consentem na doação de seus órgãos e gametas, vendem elementos capilares, e realizam tatuagens e cirurgias, na prática da autonomia para com sua integridade física (de núcleo puramente extrapatrimonial); e, no mundo todo, pessoas laboram (rectius, locam seu tempo de vida) em contraprestação de capital, na mais corriqueira demonstração de que os valores da personalidade não são, absolutamente, inalienáveis”. (Barbosa, Pedro M. N. *Um Ensaio sobre a Natureza Jurídica do Nome de Empresa*, Op. Cit., p. 10)

⁵⁷ Cooper, Mick. *An empirical and theoretical investigation into the psychological effects of wearing a mask*. Sussex Univ., Brighton (United Kingdom). 1999, p. 128.

caráter pessoal, podem interpretar o rol de direitos morais previstos nos artigos 24 e 26 da LDA restritivamente. Tal posição parte da mesma premissa adotada em relação aos direitos patrimoniais, no sentido de que, sendo as liberdades existenciais e o desenvolvimento artístico, cultural e científico a própria razão de tutela dos direitos autorais, o valor constitucional da liberdade deve ser interpretado como regra geral e, os direitos autorais, sejam eles patrimoniais ou morais, devem ser interpretados como a exceção, e, portanto, restritivamente.⁵⁸

Entretanto, a partir do momento em que se compreende os direitos morais do autor como expressões da personalidade⁵⁹, não há que se falar em interpretação taxativa ou restritiva⁶⁰ como um *prius*⁶¹ (i.e., sem observar uma interpretação teleológica do ordenamento diante do caso concreto). Na realidade, portanto, os direitos morais deverão ser analisados no caso concreto, na medida em que melhor promovam os valores constitucionais, uma vez que decorrem da cláusula geral da personalidade, sustentada pela dignidade da pessoa humana, que precisa reconhecer as individualidades em suas mais diversas e imprevisíveis manifestações.⁶²

6 • A aplicação direta da Constituição aos usos de obras em contexto político

Feitas as considerações anteriores, responder-se-á à pergunta central deste trabalho a partir de uma situação hipotética em que o autor absolutamente despreza ou discorda diametralmente do contexto em que a obra é utilizada. Por exemplo, imagine-se um cenário extremo em que um autor perseguido e torturado pela ditadura militar brasileira, com biografia e obra evidentemente pró-democráticas, vê sua criação utilizada para promover uma manifestação favorável a um candidato que defende a ditadura como bandeira política.⁶³

Nesse cenário, alguém poderia imaginar que o artigo 24, IV, da LDA, tutelaria o pleito do autor, independentemente da interpretação dos direitos morais enquanto direitos da personalidade, ou não.

Tal afirmativa pode ser verdade, desde que se compreenda que os direitos morais do autor, ainda que sejam de natureza exclusiva, não devem ser interpretados restritivamente como

⁵⁸ “O art. 25, com seu tom descritivo “são direitos morais do autor”, antes parece indicar uma tipicidade exemplificativa, como é em princípio toda tipicidade. Mas aqui supomos que se deve preferir outra posição. O direito pessoal traz uma nítida marca protecionista. Se fossemos pensar que todo o poder concebível, assente em considerações de defesa pessoal, e independente de outorga da exploração econômica da obra seria admitido por lei, agravaríamos a condição dos utentes, que amanhã veriam opor-se-lhes direitos com que não contavam e que, mercê da tutela reforçada de que disfrutam, atingiriam gravemente o exercício das outras faculdades. Tendemos por isso a supor que a lei especificou as faculdades de ordem pessoal que são admissíveis sobre a obra. Não seria pois correto desenvolver um conceito de direito pessoal de autor do qual se deduzissem depois as faculdades admissíveis. O que a lei quis outorgar, declarou-o expressamente.” (Ascensão, José de Oliveira. *Direito Autoral*, Op. Cit., p. 79)

⁵⁹ Observe-se, no entanto, que ainda que não se compreendam os direitos morais enquanto direitos da personalidade, não há quem negue que são direitos de caráter existencial. Dessa maneira, ainda que não se assumam a natureza dos direitos morais do autor enquanto direitos da personalidade, o intérprete terá que lidar com a colisão de direitos existenciais (os direitos morais do autor em confronto com os direitos de liberdade, entre outros, do utente e da sociedade). Logo, ainda que se rejeitem os direitos morais como direitos da personalidade, não há como falar de taxatividade ou de interpretação restritiva como um *prius*, mas de aplicações desses direitos, diante do caso concreto, da forma que melhor promova os valores constitucionais, especialmente a dignidade da pessoa humana dos sujeitos.

⁶⁰ Isso também não significa que os direitos morais do autor serão ilimitados.

⁶¹ Também interpretam como exemplificativo o rol de direitos morais do autor, ainda que por outros fundamentos, Eduardo Leite (LEITE, Eduardo Lycurgo. *Direito (moral) de inédito*. Direito de Autor. Brasília: Brasília Jurídica, 2004, p. 84) e Carlos Alberto Bittar (Bittar, Carlos A. *Direito de Autor*, Op. Cit. p. 113, que argumentam que tal interpretação decorre “da diretriz adotada na Convenção de Berna e da própria textura da lei (arts. 24 e 49, I), referindo-se a doutrina a outros (como o de destruição da obra, ressalvados direitos de terceiros)”.

⁶² “A legislação pátria infra-constitucional vigente especifica estas faculdades pessoais do autor com relação à obra em caráter exemplificativo, pois de outra forma não se poderia conceber, já que a dimensão dos direitos de personalidade não é restrita ao enumerado pelo legislador ordinário, mas emana de preceitos e princípios constitucionais, de ampla e direta aplicabilidade. Assim, as prerrogativas do autor elencadas na lei são indicativas expressas, não taxativas. Exemplificativas, não exaustivas”. (Souza, Allan. *Os direitos morais do autor*, Op. Cit. p. 151.

⁶³ Essa definição hipotética dos fatos é importante, pois apenas diante do caso concreto surgirá a interpretação adequada. Em um caso em que o autor fosse objeto de uma crítica política, por exemplo, a liberdade de expressão ganharia mais força e a balança do caso concreto poderia ser alterada.



**Custódio
de Almeida & CIA**
PROPRIEDADE INTELECTUAL DESDE 1940
Marcas e Patentes - Brasil e Exterior

RIO DE JANEIRO

Rua Alvaro Alvim 21, 19º e 20º andares,
Cinelandia, RJ, CEP 20031-010
Tel.: (21) 2240-2341
Fax: (21) 2240-2491 e 2240-2784
custodio@custodio.com.br
www.custodio.com.br

PORTO ALEGRE

Av. Borges de Medeiros, 464, 3º
Centro, RS, CEP 90020-022
Tel.: (51) 3228-2292
custodio.poa@custodio.com.br

um *prius*, mas, sim, diante do caso concreto. Como a maior parte da doutrina não adota essa posição, é importante perceber que o dispositivo mencionado fala em “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”.

Em um universo onde se compreendesse os direitos morais do autor como direitos exclusivos interpretados restritivamente ao texto legal, haveria impedimentos em aplicar a norma aos casos de uso em contextos políticos contrários à visão do autor. Isso porque o dispositivo fala em integralidade da obra. Assim, a interpretação restritiva exigiria que a obra tivesse sido desfigurada, de alguma forma, para que a norma incidisse sobre o caso.

Além disso, o uso de uma obra em determinada circunstância política não pode ser entendido, por si só, como uma ofensa à honra ou à imagem do autor. Dizer isso poderia ser entendido como assumir que o próprio alinhamento com tal partido ou posição política é desonroso, causando afronta ao princípio democrático⁶⁴. Pela mesma razão, o inciso VI do artigo 24 também poderia ser afastado, a depender do caso.⁶⁵

Um terceiro ponto que poderia afastar a incidência desses enunciados normativos é que, nem sempre, o uso da obra terá qualquer relação com a imagem ou à honra objetiva do autor. Por exemplo, no caso do uso de uma música instrumental, lançada em pseudônimo, em um contexto político em que nunca se mencione o autor, não haverá qualquer violação a tais direitos. Por isso, aqueles que interpretam os direitos morais do autor de forma restritiva, tenderão a não reconhecer o direito do autor de impedir o uso da obra.

Por outro lado, seja a partir da noção de direitos morais do autor enquanto emanções da cláusula geral de tutela aos direitos da personalidade, seja a partir da noção de direitos morais do autor enquanto direitos de caráter existencial (que precisam observar a unicidade do sistema e promover valores constitucionais diante do caso concreto), a resolução da controvérsia exigirá que o intérprete vá além das meras previsões literais do artigo 24 da LDA. Inevitavelmente, o debate precisará observar a aplicação direta do princípio da dignidade da pessoa humana nas suas quatro dimensões: igualdade, liberdade, integridade psicofísica e solidariedade.⁶⁶

A dimensão da igualdade deve ser compreendida a partir da sua concepção material, consubstanciada no artigo 3º, III, da Constituição de 88 (em contraste com a igualdade formal).

Além disso, é necessário que se observe o direito à diferença⁶⁷. Assim, mesmo que o autor permita o uso da obra por parte do político X, mas não por parte do político Y, não há que se falar (*a priori*) em agressão à dimensão da igualdade. Pois haverá, nessa hipótese, apenas a agressão à igualdade formal, não à material. Para que se consubstancie ofensa à igualdade, é necessário que se demonstre a igualdade dos contextos – é necessário que se demonstre o desrespeito à igualdade material, não apenas à formal.

A liberdade, por sua vez, está no centro do debate. Liberdade, contudo, não significa autonomia completa da vontade. Na realidade, ainda que a liberdade seja fundamento importante da sociedade democrática e plural, será limitada pela solidariedade e pela dignidade em sentido estrito.

O terceiro aspecto, que também está no centro do debate, é a dimensão da integridade psicofísica, que aborda, justamente, além do aspecto físico e de direito ao próprio corpo, o aspecto de ter sua integridade moral respeitada, especialmente a partir da observância dos direitos da personalidade.

O quarto aspecto – o da solidariedade social – é comumente localizado em debates envolvendo direitos autorais, uma vez que a educação é a forma máxima de sua realização positiva⁶⁸. Entretanto, não parece estar no centro do presente debate.

Percebe-se, portanto, um conflito aparente entre a dimensão da liberdade do utente e a dimensão da integridade psicofísica do autor. Em casos de conflitos, como o hipoteticamente debatido aqui, Maria Celina Bodin de Moraes⁶⁹ sugere que não há uma primazia, em abstrato, de uma dimensão sobre a outra. É preciso analisar, diante do caso concreto, visando a promoção da dignidade em sentido estrito, uma ponderação dos valores, de modo a identificar qual das dimensões deverá ser objeto de prevalência naquela situação específica. Em sentido estrito, Moraes explica que “será desumano, isto é, contrário à dignidade da pessoa humana, tudo aquilo que puder reduzir a pessoa (o sujeito de direitos) à condição de objeto”.⁷⁰

No caso do uso da obra em um contexto político diverso daquele com o qual o autor se identifica, percebe-se que há o uso de sua obra (uma extensão de sua própria personalidade, para aqueles que entendem dessa maneira) em função da divulgação de ideários que lhe causam aversão. Porém, ainda que não se considere os direitos morais do autor como uma emanção da personalidade, mas se exija uma interpretação sistemática com a unicidade do ordenamento diante do caso

⁶⁴ Moraes, Maria Celina Bodin de. *Sobre o nome da pessoa humana*. Revista da EMERJ, v.3, n.12, 2000.

⁶⁵ Art. 24. “São direitos morais do autor: VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;”

⁶⁶ Moraes, Maria Celina Bodin de. *Danos à Pessoa Humana*. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

⁶⁷ Nesse assunto, Fachin, Luiz Edson. *Teoria Crítica do Direito Civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

⁶⁸ Bernardo, Wesley de O. L. Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VII, Nº 8 - Junho de 2006, p. 241.

⁶⁹ Nesse sentido, ver Moraes, Maria Celina Bodin de. *Danos à Pessoa Humana*. Op. Cit. p. 87

⁷⁰ Moraes, Maria Celina Bodin de. *Danos à Pessoa Humana*, Op. Cit., P. 85.

concreto, sob pena de subjugar os valores constitucionais às normas infraconstitucionais, também se percebe que o uso nesse contexto proposto causará danos graves à integridade psicofísica da pessoa do autor, que seria forçado a ver, de mãos atadas, sua criação usada para apoiar e promover aquilo que despreza.

Portanto, uma interpretação una do ordenamento, com base nos valores constitucionais, levará ao entendimento de que o uso da obra para promover visões políticas com as quais o autor se opõe é desumano, pois significa instrumentalizá-lo em nome de projetos alheios – e, pior, projetos que despreza e que, em certas circunstâncias, causaram-lhe sofrimento e dor. Assim, independentemente de qualquer dispositivo específico da LDA e da aceitação dos direitos morais enquanto emanção da personalidade, percebe-se que o Direito tutela a possibilidade de o autor impedir o uso de sua obra no contexto narrado, por força de aplicação direta do princípio da dignidade da pessoa humana.

7 • A reputação como direito à identidade pessoal

Mesmo que não se aplicasse a interpretação de que os direitos morais do autor são expressões dos direitos da personalidade, e ainda que se rejeitasse a aplicação direta do princípio da dignidade da pessoa humana às relações privadas, o direito tutelaria a possibilidade de o autor impedir o uso de sua obra no contexto explorado neste trabalho.

O termo “reputação”, previsto nos incisos IV e VI do artigo 24, da LDA, gera debates na doutrina. Alguns autores entendem

que “reputação” significa honra objetiva, enquanto outros acreditam se tratar de uma cláusula geral, visto refletir os direitos da personalidade⁷¹.

Contudo, note-se que mesmo os autores que negam a natureza dos direitos morais enquanto direitos da personalidade reconhecem que certos incisos do artigo 24 (como os incisos IV e VI) estão relacionados a esses direitos. Como visto, os direitos da personalidade não são nucleares, mas decorrem da cláusula geral da dignidade da pessoa humana. Assim, a melhor forma de interpretar o termo “reputação”, mesmo para aqueles que não entendem que todos os direitos morais são direitos da personalidade, é utilizando-se de metodologia que melhor tutele a personalidade do autor no caso dos incisos que se relacionam aos direitos da personalidade. Nesse sentido, a melhor forma de interpretar o termo “reputação” é a partir da cláusula geral da personalidade, em sua expressão da identidade pessoal.

Citando Lígia Fabris Campos⁷², Konder⁷³ trata do pioneirismo dos tribunais italianos ao estabelecer o instituto da identidade pessoal, que já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal⁷⁴. Nesse contexto, Maria Celina Bodin de Moraes⁷⁵ define o direito à identidade pessoal como “consubstanciado no direito de ‘ser si mesmo’, entendido este como o respeito à imagem da pessoa participante da vida em sociedade, com a aquisição de ideias e experiências pessoais, com as convicções ideológicas, religiosas, morais e sociais que diferenciam a pessoa e, ao mesmo tempo, a qualificam”.⁷⁶

As lições de Moraes ajudam a compreender o instituto. A autora o divide entre dois aspectos: o da identidade estática e o da identidade dinâmica. A identidade estática, explica Moraes⁷⁷,

⁷¹ Nesse sentido, ver Moraes, Maria Celina Bodin de. *Ampliando os Direitos da Personalidade*. Op. Cit., p.7

⁷² Campos, Lígia Fabris. *O direito de ser si mesmo: a tutela da identidade pessoal no ordenamento jurídico brasileiro*. 374 f. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) – Departamento de Direito, PUC-Rio, 2006.

⁷³ Konder, Carlos Nelson. *O alcance do direito à identidade pessoal no direito civil brasileiro*. Pensar, Fortaleza, v. 23, n. 1, p. 1-11, jan./mar. 2018

⁷⁴ STF. RE 845779 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, julg. 13/11/2014; STF, RE 670422 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, julg. 11/09/2014.

⁷⁵ Moraes, Maria Celina Bodin de. *Sobre o nome da pessoa humana*. Op. cit., p. 71

⁷⁶ Por vezes, a caracterização do direito à identidade pessoal se torna difícil no direito brasileiro, uma vez que houve uma expansão dos direitos de imagem para a noção de imagem-atributo e de honra para a noção de honra-respeito. Ainda assim, tal instituto mantém sua autonomia “como manifestação da incessante capacidade da personalidade humana se exteriorizar no ambiente social, bem como da também incessante necessidade de protegê-la e promovê-la nesse meio” (Konder, Carlos Nelson. *O alcance do direito à identidade pessoal no direito civil brasileiro*, 2018, p. 4).

⁷⁷ Moraes, Maria Celina Bodin de. *Sobre o nome da pessoa humana*, Op. Cit., p. 72

Sólida experiência em Propriedade Intelectual.

David do Nascimento Advogados Associados

Av. Paulista, 1294 • 16º andar • 01310 915 • São Paulo • SP • Brasil
Tel.: +55 11 3372 3766 • mail@dnlegal.com.br • www.dnlegal.com.br



“compreende o nome, a origem genética, a identidade física e a imagem; a identidade dinâmica se refere à verdade bibliográfica, ao estilo individual e social da pessoa, isto é, aquilo que a diferencia e singulariza”.

Além disso, as duas instâncias citadas podem ser compreendidas a partir da diferença entre lesar a imagem de alguém, publicando-se uma imagem fidedigna do indivíduo, e lesar a imagem de alguém por meio de uma publicação de imagem figurativamente deformada, “fazendo, por exemplo, de um comunista um fascista”⁷⁸.

Desse modo, caso o uso da obra fosse empregado como forma de humilhação, zombaria ou qualquer outra maneira capaz de atingir diretamente a honra ou a imagem do autor, poder-se-ia estar diante de um caso de violação à sua identidade estática (causando, sem debates, a incidência dos artigos 24, IV e VI, da LDA, a depender do caso concreto). Contudo, quando se usa uma obra do autor deformando as suas posições ou simplesmente associando a obra a determinado posicionamento que não seja o seu próprio, trata-se de uma agressão à sua identidade dinâmica.

Assim, ainda que o uso de uma obra em determinado contexto político não afronte diretamente a honra ou a imagem do autor (imagine-se, por exemplo, o uso de uma música instrumental, lançada em pseudônimo, em uma campanha política que não faz qualquer referência ao autor), o direito tutela a possibilidade de impedir o uso de sua obra caso fira a sua identidade pessoal. Enfatize-se: não se trata, necessariamente, de uma ofensa à honra objetiva do autor. Mas, sim, de uma ofensa à sua reputação (à sua identidade pessoal), já que o sujeito não pode se ver obrigado a ter sua obra (não só sua imagem) relacionada a movimentos, partidos ou pessoas cujas posições ideológicas ou políticas divergem das suas, deformando sua reputação diante do público, mas sobretudo da sua própria consciência.

Dessa maneira, diante de um caso concreto em que um autor veja sua obra utilizada por determinado movimento, partido ou pessoa, que expresse visões contraditórias com sua biografia ou visões de mundo, poderá fazer cessar o uso com base na interpretação defendida aqui para o termo “reputação”, previsto no artigo 24, incisos IV e VI – “reputação” como identidade pessoal dinâmica.⁷⁹

8 • Considerações finais

As obras musicais, protegidas por direitos do autor, vêm sendo cada vez mais utilizadas por movimentos ideológicos e políticos como forma de propagação de ideias e manifestações.

Este trabalho buscou compreender se os direitos de autor poderiam servir para tutelar o interesse de não ver sua obra utilizada em tais contextos.

Apresentadas noções básicas de direitos autorais, a permanente tensão interna do instituto ficou evidente. Por isso, sugeriu-se a abordagem de interpretação dos direitos e limites dos direitos de autor com base na metodologia civil-constitucional, tendo em vista que os direitos de propriedade intelectual não estão em uma ilha isolada, mas fazem parte da unicidade do ordenamento jurídico.

A partir dessa metodologia, demonstrou-se que os direitos patrimoniais do autor serão pouco úteis para resolver o problema proposto. Afinal, (i) o titular do direito patrimonial nem sempre será o autor e (ii) mesmo que seja, haverá diversas hipóteses, como aquela corretamente decidida pelo STJ no caso EMI v. Tiririca, em que o ordenamento tutela o uso em contextos políticos, ainda que desautorizado e não remunerado.

Constatado que os direitos patrimoniais do autor nem sempre socorrerão o autor lesado, passou-se à análise dos direitos morais. Como visto, os direitos morais do autor são em sua maioria, no que pese discordância de grandes autores, emanações dos direitos da personalidade. Sendo assim, sua interpretação será extraída diante do caso concreto, mas não pode ser interpretada restritivamente como um *prius*, tendo em vista que a proteção da personalidade é uma cláusula geral decorrente da dignidade da pessoa humana, que tutelarás todas as suas dimensões e manifestações.

Entretanto, mesmo que se entenda que os direitos morais não decorrem dos direitos da personalidade, ainda seria necessário interpretar os direitos morais diante do caso concreto, tendo em vista que – sendo direitos da personalidade ou não – são direitos existenciais (dimensão do ser) que promovem a dignidade da pessoa humana do autor. Por isso, a aplicação direta do princípio da dignidade da pessoa humana, a depender do caso concreto, poderá garantir ao autor seu direito de impedir o uso de sua obra.

Por fim, propõe-se aqui que a melhor interpretação para o termo “reputação”, previsto nos incisos IV e VI, do artigo 24, da LDA, ainda que se adote uma vertente restritiva dos direitos autorais, é aquela que contemple a noção de identidade pessoal. Assim, nos casos em que não haveria ofensa à honra objetiva ou à imagem do autor enquanto institutos autônomos, apenas a interpretação sistemática do termo “reputação”, entendido como identidade pessoal, será capaz de

⁷⁸ Moraes, Maria Celina Bodin de. *Sobre o nome da pessoa humana*, Op. Cit., p. 73

⁷⁹ Contudo, vale um adendo final no sentido de que “o direito de retirada não pode ser exercido com finalidade puramente egoística, de proteção a espírito meramente vingativo ou arbitrário, sob pena de configurar-se abuso de direito, proibido no ordenamento jurídico (art. 187, CC)”. (MORAES, Rodrigo. *Os Direitos Morais do Autor – Repersonalizando o Direito Autoral*. Rio de Janeiro: ed. Lumen Juris, 2008, p. 168). Desse modo, é necessário demonstrar no caso concreto a efetiva ofensa à personalidade do autor, sob pena de criar-se um direito absoluto perigoso e potencialmente abusivo.

tutelar a personalidade enquanto cláusula geral decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

Portanto, sugere-se a seguinte resposta à pergunta proposta neste trabalho: sim, a depender do caso concreto, com base em discordâncias políticas/ideológicas, autores podem impedir o uso de suas obras em contextos políticos. Mais que isso: autores podem impedir que um determinado indivíduo associado a certo viés ideológico/político identitário use sua obra, independentemente da finalidade.

Referências bibliográficas

- ABRÃO, Eliane Y. Direitos de Autor e Direitos Conexos. São Paulo: Ed. do Brasil, 2002
- ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 1997
- BARBOSA, Denis B. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010
- BARBOSA, Pedro M. N. Um Ensaio sobre a Natureza Jurídica do Nome de Empresa. Revista da ABPI, [s.1], n. 128, jan/fev 2014
- BERNARDO, Wesley de O. L. Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VII, Nº 8 - Junho de 2006
- BITTAR, Carlos A. Direito de Autor. 4ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, 2004
- BITTAR, Carlos A. Direito de Autor. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019
- BITTAR, Carlos A. Os Direitos da Personalidade, 5ª ed. Atualizada por Eduardo Carlos Bianca Bittar - Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001
- BRASIL. STF. RE 845779 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, julg. 13/11/2014; STF, RE 670422 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, julg. 11/09/2014
- BRASIL. STJ, 3º T., REsp: 964404/ES, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 15/03/2011, Data de Publicação: DJe 23/05/2011)
- BRASIL. STJ, 3º T., Resp 1.810.440/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze. J. em 05/11/2019.
- BRANCO, Sérgio. O Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro: uma obra em domínio público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011
- CAMPOS, Ligia Fabris. O direito de ser si mesmo: a tutela da identidade pessoal no ordenamento jurídico brasileiro. 374 f. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) – Departamento de Direito, PUC-Rio, 2006
- COMPARATO, Fábio Konder. O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos. 2001
- COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1976
- COOPER, Mick. An empirical and theoretical investigation into the psychological effects of wearing a mask. Sussex Univ., Brighton (United Kingdom). 1999
- CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade. Campinas: Romana, 2004
- DWORKIN, R. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002
- FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2003
- HAMMES, Bruno Jorge. O Direito de Propriedade Intelectual. 3ª edição. Porto Alegre: Ed. Unisinos, 2002
- IRTI, N. L'età della decodificazione, in Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial n. 10, out./dez. 1979
- KANT, Immanuel. Of the Injustice of Counterfeiting Books, 1795
- KAMINA, Pascal. Author's right as property: old and new theories. Journal of the Copyright Society of the U.S.A. v. 48. n. 3, 2001
- KONDER, Carlos Nelson. O alcance do direito à identidade pessoal no direito civil brasileiro. Pensar, Fortaleza, v. 23, n. 1, p. 1-11, jan./mar. 2018
- KONDER, Carlos Nelson. O alcance do direito à identidade pessoal no direito civil brasileiro, 2018



E.C.V.
E.C.V. & ASOCIADOS
MARCAS Y PATENTES

**EL MUNDO ES DE LOS ESPECIALISTAS
Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
DEBE ESTAR EN MANOS DE LOS MEJORES!**

www.ecv.com.ve

Caracas - 1050, Venezuela. Telf. Master: (58-212) 761.76.74 Fax: (58-212) 761.79.28 e-mail: registros@ecv.com.ve

LEVITSKY, Steven; Ziblatt, Daniel. Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: Zahar, 2018

LEWICKI, Bruno Costa. Limitações aos direitos de autor: releitura na perspectiva do direito civil contemporâneo. 2007. 299 f. Tese (Doutorado em Direito Civil) – Centro de Ciências Sociais, Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

LEITE, Eduardo Lycurgo. Direito (moral) de inédito. Direito de Autor. Brasília: Brasília Jurídica, 2004

MANSO, Eduardo Vieira. Direito Autoral. São Paulo: José Bushatsky Editor, 1980

MORAES, Maria Celina Bodin de. A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a responsabilidade civil. In Neto, Cláudio Pereira de Souza. Sarmento, Daniel. A constitucionalização do direito. Fundamentos teóricos e aplicações específicas, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007

MORAES, Maria Celina Bodin de. Ampliando os Direitos da Personalidade. In: José Ribas Vieira. (Org.). 20 anos da Constituição cidadã de 1988: efetivação ou impasse institucional?. Rio de Janeiro: Forense, 2008

MORAES, Maria Celina Bodin de. Biografias não autorizadas: conflito entre a liberdade de expressão e a privacidade das pessoas humanas? editorial à civilistica.com, ano 2. n. 2. 2013

MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003

MORAES, Maria Celina Bodin de. Sobre o nome da pessoa humana. Revista da EMERJ, v.3, n.12, 2000.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Vol. I. 22ª ed. Atualização: Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2008

PERLINGIERI, Pietro. Perfis de Direito Civil, 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002

PONTES de Miranda. Tratado de Direito Privado, Tomo VII. São Paulo: RT, 2012

PONTES de Miranda. Tratado de Direito Privado. Tomo XVI. São Paulo: RT, 1986

POSNER, Richard. Landes, William. An Economic Analysis of Copyright Law, in The Journal of Legal Studies, vol. 18, N. 2. Jun, 1989

QUEIROZ, Adolpho. Marketing político também se aprende na escola. In Queiroz, Adolpho. Macedo, Roberto. A Propaganda Política no Brasil Contemporâneo. São Paulo: Conferência Brasileira de Marketing Político, 2008

SANTOS, Adriana. Tavares, Débora. A Folkcomunicação Política e o uso de estilos musicais regionais no HPGE das eleições de 1998. In Queiroz, Adolpho. Macedo, Roberto. A Propaganda Política no Brasil Contemporâneo. São Paulo: Conferência Brasileira de Marketing Político, 2008

SCHREIBER, Anderson. Konder, Carlos. Uma agenda para o direito civil-constitucional in Revista Brasileira de Direito Civil, v. 10, Out-Dez, 2016

SOUZA, Allan. Os direitos morais do autor. Revista Civilistica. com. a. 2. n. 1. 2013

SOUZA, Allan Rocha de. A Função Social dos Direitos Autorais. Campo de Goytacazes: Ed. Faculdade de Direito de Campos, 2006

STROMHOLM, Stig. Le droit moral de l'auteur. Stockholm: P.A. Norstedt & Soners Forlag

TEPEDINO, Gustavo. O Direito Civil Constitucional e suas Perspectivas Atuais. (Org.). Direito Civil Contemporâneo. Novos Problemas à Luz da Legalidade Constitucional: Anais

ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho dúctil, Madrid: Editorial Trotta, 2ª ed., 1997

NOTA TEMÁTICA DA CÂMARA DE ARBITRAGEM DA CSD-ABPI:

SEP, FRAND e Arbitragem

Arbitration, FRAND and SEP

● **Marcio Merkl** ●

Advogado e Agente da Propriedade Industrial. Presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/PR. Membro da Comissão Especial de Propriedade Intelectual do Conselho Federal da OAB. Ex-Diretor-Editor da ABPI. Diplomado pelo Programa “Intellectual Property and Business Strategy”, Harvard Business School (2010). Mestre em Direito, PUC/PR (2005). Graduado em Direito, PUC/PR e Administração de Empresas–Finanças, FAE Business School. Ex-Coordenador da Comissão de Direito Internacional da Propriedade Intelectual (2022-2023). Membro do Comitê “Standards & Patents” da AIPPI Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle. Árbitro da Câmara de Arbitragem (CArb-ABPI) e Especialista da Câmara de Solução de Conflitos de Nome de Domínio (CASD-ND) do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual da ABPI (CSD-PI). Conselheiro do CSD-PI. E-mail: marcio.merkl@abreumerkl.com

Palavras-chave

Arbitragem. Patentes. Essenciais. Padrões. Licenciamento.

Keywords

Arbitration. Standard. Essential. Patents. Licensing.

A resolução de disputas envolvendo direitos de propriedade intelectual por meio da arbitragem pode trazer vantagens substanciais para as partes e para a economia como um todo. A *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (AIPPI), principal associação científica internacional dedicada ao estudo e promoção da propriedade intelectual, da qual a ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual é o Grupo Nacional, já em 1992 no 35º AIPPI *World Intellectual Property Congress* ocorrido em Tóquio, Japão, aprovou a Resolução nº 106 listando algumas vantagens particularmente relevantes da arbitragem de disputas de propriedade intelectual: (a) os árbitros podem ser escolhidos de acordo com suas habilidades específicas em relação ao objeto da arbitragem; (b) a confidencialidade pode ser preservada; (c) a arbitragem possibilita a realização de audiências em um território neutro e por um árbitro neutro; (d) a informalidade, flexibilidade e confidencialidade das audiências da arbitragem favorecem a possibilidade da celebração de acordos entre as partes, baseados no senso comum e interesse comercial mútuo; e por fim, (e) um procedimento de arbitragem pode ser utilizado para resolver controvérsias sobre um mesmo ou similar objeto, mas oriundos de países distintos – por exemplo a infração de patentes correspondentes em diversos países – resolvendo todas as disputas entre as partes em um mesmo momento.

No entanto, as vantagens do procedimento arbitral devem ser sopesadas em cada caso levando em consideração diversos fatores, tais como os custos envolvidos, segurança jurídica em face dos riscos envolvendo a rediscussão colateral da validade do procedimento arbitral sob alegação de inarbitrabilidade do litígio por violação da ordem pública, dentre outras limitações decorrentes da própria natureza voluntária do procedimento. Não por menos a AIPPI na referida Resolução nº 106 apontou que o sucesso ou o fracasso de um sistema de arbitragem dependerá do estabelecimento de um sistema de fácil utilização com procedimentos que garantam a justiça entre as partes a um baixo custo e com a máxima celeridade.

Nesse diapasão, o uso da arbitragem em disputas envolvendo produtos de alta tecnologia padronizada tem chamado bastante atenção.

Diversos sistemas tecnológicos que atualmente são de uso comum em vários países demandam uma padronização para viabilizar a interoperabilidade entre os diferentes fabricantes, implementadores e operadores. Por exemplo, os padrões de troca de dados utilizados para a rede celular de terceira geração “3G” (CDMA, UMTS, W-CDMA, etc) e quarta geração “4G” (HSPA+, 4G LTE, etc); sistemas de codificação e decodificação de vídeo (H.264, H.265, etc), dentre diversas outras tecnologias, envolvem a definição de normas técnicas por meio de associações denominadas de “*Standard Setting Organizations*” (SSO) ou mais comumente “*Standard Development Organizations*” (SDO). Nessas organizações, as equipes de várias empresas e outros atores do mercado se envolvem em discussões para definir as soluções técnicas mais adequadas para determinado padrão tecnológico. Como diversos desses participantes das SDO possuem pedidos de patentes ou patentes cobrindo partes essenciais das soluções técnicas, tais organizações definem em seus regulamentos, como pré-condição para a adoção de uma solução específica na norma técnica, que os participantes revelem quais são seus pedidos de patentes ou patentes que entendem como essenciais para a referida norma, chamadas de “*Standard Essential Patents*” (SEP). Tais pedidos ou patentes estarão sujeitos ao compromisso do detentor em negociar uma licença em condições justas (ou “equitativas”), razoáveis e não discriminatórias (“*Fair, Reasonable and Non-Discriminatory* – FRAND) para quem deseje utilizar adotar a tecnologia padronizada na norma, seja para fabricar um produto ou implementar a tecnologia.

Ocorre que a maioria das SDOs não realiza uma análise da essencialidade das patentes, nem há uma predefinição do que seja exatamente *fair, reasonable and non-discriminatory* (FRAND) em cada caso. Frise-se, por outro lado, que o desenvolvimento de uma tecnologia complexa que será aplicada mundialmente em larga escala envolve altíssimo risco e vultuosos investimentos, sendo que na maioria dos casos não há qualquer certeza de que aquela solução técnica específica irá de fato funcionar adequadamente e ser adotada na norma técnica. Da mesma sorte, o processo de negociação entre partes interessadas – por exemplo uma titular de patentes SEPs no segmento de redes de celular e um implementador



Busca Semântica Impulsionada por IA Baseada em GPT
Descubra o Futuro da Pesquisa de Patentes Hoje.

PATSEER

ou operadora da tecnologia – envolve muitos fatores econômicos e comerciais, tais como os custos adicionais pelos primeiros adotantes (“early adopters”), ganhos de escala, custos de transação, país envolvido, e outras questões que tornam assaz difícil a comparação do que é justo, razoável e não discriminatório em caso hipótese.

Assim, diante dessas variáveis e ciente das dificuldades que um titular de patentes essenciais teria em litigar país a país para cobrar as indenizações pela violação de patentes (“royalties”), um implementador pode se valer de táticas de “patent hold-out” que envolvem delongar injustificadamente as negociações evitando-se chegar a um acordo quanto ao preço e demais condições de uma licença FRAND (comportando-se como um “unwilling licensee”), o que por sua vez prejudica a inovação ao não remunerar justamente aquele que desenvolveu uma tecnologia. Da mesma forma, os titulares de SEPs podem se valer de estratégias de “patent hold-up”, sendo excessivamente intransigentes durante a negociação (comportando-se como um “unwilling licensor”) para então requerer liminares de abstenção de uso da tecnologia apenas após o implementador já estar com a tecnologia instalada no mercado em larga escala.

Nesse contexto é que as cortes e agências governamentais estrangeiras passaram a definir parâmetros para delimitar como deve ocorrer um processo de negociação de licenças FRAND, dando especial importância para a conduta adotada pelas partes durante a negociação e emergindo a arbitragem como um dos mecanismos que poderiam ser adotados durante o processo para promover um adequado equilíbrio dos interesses em jogo.

No caso Huawei v. ZTE (C-170/13 –16.jul.2015),¹ o Tribunal de Justiça da União Europeia entendeu que um titular de SEP não

abusa da sua posição dominante quando propõe uma ação por violação de patente requerendo a imediata abstenção da violação da sua patente ou a retirada de produtos infratores, quando: “a) antes da propositura da ação, por um lado, tiver advertido o alegado infrator da violação que lhe imputa, designando a referida patente e indicando o modo como está a ser violada, e, por outro lado, após o alegado infrator exprimir a sua vontade de concluir um contrato de licença em condições FRAND, lhe tiver apresentado por escrito uma proposta concreta de licença em tais condições, precisando, designadamente, a remuneração e as modalidades do seu cálculo; e b) o referido infrator continua a explorar a patente considerada e não dá seguimento a esta proposta de modo diligente, em conformidade com os usos comerciais reconhecidos na matéria e de boa-fé, o que deve ser determinado com base em elementos objetivos e implica, nomeadamente, a inexistência de qualquer tática dilatária.”

Já no caso *In re the Matter of Motorola Mobility LLC, and Google Inc.* (FTC Matter/File Number: 1210120, 24.jul.2013),² a *Federal Trade Commission* (FTC) nos Estados Unidos delimitou uma estrutura negocial pela qual, em suma, a recusa injustificada do implementador em submeter os termos FRAND controversos da negociação a um processo de arbitragem conforme determinadas regras preestabelecidas, permitiria ao titular da SEP obter uma tutela provisória de abstenção de uso da tecnologia protegida pela patente essencial.

Os parâmetros estabelecidos nesses dois casos incentivaram a realização de diversas arbitragens para definir as alíquotas de royalties,³ evitando de tal modo longos e caros litígios que na prática, aumentam os custos de transação para todas as partes e acabam por prejudicar tanto a inovação quanto o acesso do público às tecnologias.

¹ U.E., Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta Secção) de 16.jul.2015 (pedido de decisão prejudicial do *Landgericht Düsseldorf*, Alemanha), Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH.

Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CA0170>

² E.U.A., *Federal Trade Commission, Decision and Order, In re the Matter of Motorola Mobility LLC, and Google Inc.* (FTC Matter/File Number: 1210120, 24.jul.2013. Disponível em: <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolado.pdf>

³ VARY, Richard A. H, *Arbitration of FRAND Disputes in SEP Licensing*, p.160-177, in: *The Guide to IP Arbitration*, Pierce et Gunter (Editors), London: Law Business Research, 2021.

Sua Plataforma de Busca e Inteligência em Patentes Impulsionada pela Próxima Geração de IA

Faça mais em menos tempo com o PatSeer como seu copiloto de IA!

O PatSeer é uma plataforma de inteligência em patentes impulsionada por IA que simplifica a pesquisa, a análise e colaboração, acessível para profissionais de PI e empresas de todos os setores. Com ela, é fácil impulsionar sua estratégia de propriedade intelectual!

Entre em contato com um representante nacional: cecilia@prospective.com.br



Escaneie aqui para mais informações!

No Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) entendeu (NOTA TÉCNICA Nº 11/2015/CGAA1/SGA1/SG/CADE) pelo arquivamento do Procedimento Preparatório nº 08700.008409/2014-00 (TCT MOBILE TELEFONES LTDA vs TELEFONAKTIEBOLAGET L. M. ERICSSON.)⁴ devido à insubsistência de quaisquer indícios de infração à ordem econômica para ensejar a instauração de Inquérito Administrativo ou Processo Administrativo, levando em conta, dentre outros fatores, justamente a existência de demanda arbitral instaurada pela ERICSSON contra o grupo TCL, na qual se pretendia a resolução do impasse quanto à determinação do valor dos royalties, o que evidenciava naquele caso concreto a razoabilidade na propositura das demandas judiciais pela ERICSSON requerendo a imediata abstenção do uso da tecnologia enquanto não determinado o valor dos royalties no procedimento arbitral.

Na última década, a AIPPI voltou a se debruçar sobre o assunto em um trabalho conjunto do Comitê *Standards & Patents* e do Comitê *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, produzindo um Questionário distribuído aos grupos nacionais para investigar o uso dos mecanismos de arbitragem em disputas envolvendo SEPs e termos FRAND, cujo resultado foi debatido pelos membros durante o 2021 AIPPI *World Congress*. O relatório produzido com base nas respostas aos Questionário corroborou com a constatação que diversas jurisdições têm cada vez mais utilizado a arbitragem em disputas envolvendo FRAND/SEP, a exemplo dos EUA, Reino Unido, França e China. O relatório também reforçou as

vantagens que a arbitragem tem para a solução de conflitos envolvendo licenças FRAND, tais como a confidencialidade, a natureza mais flexível do procedimento, a adequação do procedimento para soluções de conflitos envolvidos múltiplas jurisdições, e a possibilidade de seleção de árbitros especializados tanto na matéria jurídica quanto na área tecnológica. Por outro lado, o relatório apontou que pode haver uma série de desvantagens em certos casos, haja vista por exemplo a dificuldade de se executar sentenças arbitrais em determinadas jurisdições que podem considerar alguns aspectos relacionados a direitos de propriedade intelectual como inarbitráveis.

Portanto, embora não seja uma solução “*one size fits all*”, sendo sempre necessária uma cuidadosa avaliação das particularidades do caso, toda a sociedade poderá se beneficiar do uso da ferramenta da arbitragem, bem como de outras métodos alternativos de solução de disputas tais como a mediação, em litígios complexos envolvendo *standard essential patents* e licenças FRANDs. Não se olvide que conforme os números do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Poder Judiciário brasileiro julgou no ano de 2023 em torno de 33,9 milhões de processos, ao passo que no mesmo período registrou-se o ingresso de 36,2 milhões novas ações, havendo uma pendência acumulada de 84,2 milhões de processos.⁵ Desse modo, desafogar o Poder Judiciário, principalmente em casos altamente complexos que demandam altíssima especialização e dedicação da estrutura jurisdicional, é medida bem-vinda para a sociedade.

⁴ BRASIL, Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), Nota Técnica nº 11/2015/CGAA1/SGA1/SG/CADE, Procedimento Preparatório nº 08700.008409/2014-00, Disponível em: https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?xgSJHD3TI7Rh0CrGYt-Jb0A1Onc6JnUmZgGFW0zP7uM8PbSbNbdMMFmpkbqx_XP5RUojmq4u6ABxmLyZQKdydh77IZrAya2AgX3kaLFATL4qdpwyaNg1p2XAkV91CwAOS

⁵ Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Estatísticas do Poder Judiciário, Base Nacional de Dados do Poder Judiciário (DATAJUD), Disponível em: <https://justica-em-numeros.cnj.jus.br/painel-estatisticas/>

Esgotamento de direitos patrimoniais: um estudo de caso a partir do acórdão da Apelação Cível nº 994.05.073967-9 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Sudop Indústria Ótica Ltda. x Maclens Optical Ltda.)

The exhaustion of industrial property rights: a case study based on the judgment of the Appeal No. 994.05.073967-9 by the State Court of São Paulo (Sudop Indústria Ótica Ltda. x Maclens Optical Ltda.)

● Karina Cesana Shafferman ●

Graduanda em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Aluna do curso de Licence en Droit pela Université Jean Moulin Lyon 3. E-mail: kcs1306@gmail.com

● Débora Baruque Angelini ●

Graduanda em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). E-mail: debora@angelini.com.br

Resumo

Especialmente a partir do artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal, percebe-se que as exclusividades concedidas a partir da propriedade industrial possuem, como pressuposto, um esforço para estimular o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Assim, é indispensável que os institutos oriundos desse ramo do Direito sejam vislumbrados de modo assegurar a sua função social. O esgotamento dos direitos patrimoniais insere-se neste cenário, contribuindo para equilibrar os interesses de titulares de direitos de propriedade industrial e os interesses sociais existentes por detrás desses instrumentos. Daí porque o presente artigo procurou examinar esse assunto, tanto por uma perspectiva nacional quanto internacional, de maneira a efetuar um estudo da legislação pertinente e do seu vínculo com institutos jurídicos correlatos, tal como a importação paralela. Ainda, procurando se valer de um estudo de caso, analisou-se a controvérsia envolvendo as lentes Varilux, buscando ilustrar como as variadas facetas do tema estudado são abordadas na prática dos Tribunais.

Palavras-chave: Esgotamento de direitos patrimoniais. Função social. Mercados interno e externo. Importação paralela. Estudo de caso.

Abstract

An analysis of Article 5, subsection XXIX of the Brazilian Constitution makes it clear that the industrial property exclusive rights are aimed at stimulating the country's economic and technological development. It is therefore essential that such institutes are envisioned from a perspective that ensures their social function. The exhaustion of industrial property rights is part of this scenario, contributing to balance the interests of holders of industrial property rights and the social interests behind these instruments. Therefore, this article aims to examine this issue from both standpoint of domestic and international markets, in an attempt to study the relevant legislation and its connection to correlated legal concepts, such as parallel import. In addition, using a case study, it examined the controversy involving Varilux lenses, seeking to illustrate how the various aspects of the subject studied are addressed in the practice of the Courts.

Keywords: Exhaustion of industrial property rights. Social function. Domestic and foreign markets. Parallel import. Case study.

Ao ponderar sobre o estudo da propriedade intelectual no ordenamento jurídico brasileiro, não há dúvidas de que a temática do esgotamento dos direitos patrimoniais é um assunto que ganha grande importância e merece ser destacado. Assim, partindo dessa premissa, o presente artigo propõe-se a efetuar uma análise das variadas dimensões que rodeiam esse fenômeno, de modo a viabilizar a compreensão de como esse instituto pode ser aplicado no âmbito das patentes e das marcas. No mais, também procura examinar como esses conceitos podem ser empregados em face de uma situação concreta – razão pela qual este artigo também busca realizar um breve estudo de caso.

Tendo isso em vista, cabe traçar, em primeiro lugar, algumas considerações introdutórias acerca da matéria objeto do presente trabalho. Em poucas palavras, esse conceito diz respeito à noção de que uma vez que o titular de um direito de propriedade intelectual tenha legitimamente colocado o seu produto no mercado, exaurem-se os seus direitos com relação àquela unidade. Ou seja, uma vez que o produto é ofertado no mercado, o titular não pode controlar a sua subsequente cadeia de transações, uma vez que haveria a exaustão de seus direitos com a primeira venda. Sobre essa temática:

A exaustão dos direitos é doutrina na qual direitos exclusivos sob *corpus mechanicum* deixam de existir uma vez que o detentor do direito de Propriedade Intelectual tenha obtido o proveito econômico da exclusividade por meio, por exemplo, da venda do produto patenteado. Deste momento só lhe resta o poder de proibir a cópia de tal *corpus* por qualquer terceiro, inclusive o comprador.¹

Uma vez efetivada a venda e o preço pago, o direito autoral ou a patente, como direito artificial de excluir o que não o é naturalmente, cumpriu seu papel de assegurar retorno ao investimento. O balanço constitucional de interesses foi cumprido e a equação da justiça alcançada .

Historicamente, essa ideia aparenta encontrar suas origens mais remotas junto ao pensamento do jurista alemão Josef Kohler, que teria construído uma conexão entre diferentes formas de exploração da propriedade intelectual. De acordo com o raciocínio desenvolvido pelo doutrinador, atos que envolvam a exploração econômica de uma patente seriam conectados desde o momento da invenção até o instante em que o criador se beneficiaria de sua obra. Atos que se encontrariam fora dos direitos de exclusividade conferidos pela patente poderiam ser tidos como exauridos, de forma que o titular não faria *jus à* obtenção de um lucro adicional. A partir do momento em que o produto fosse ofertado no mercado, o detentor do direito não poderia obter vantagens relacionadas às transações futuras – de modo que o titular anteciparia eventuais atos de distribuição e internalizaria tal fato no preço dos produtos².

No Brasil, ante ao teor da legislação vigente, a exaustão de direitos patrimoniais deve ser vislumbrada através de uma perspectiva interna e por meio de um viés externo. E, tendo essa ideia como ponto de partida, é coerente que se prossiga ao exame de cada um desses pontos de vista.

Sob a ótica interna, esse instituto pode ser vislumbrado de maneira clara em face das disposições do artigo 43, inciso IV³ da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996 – “LPI”). Nesse sentido, o enunciado normativo é explícito ao estipular

¹ BARBOSA, Denis Borges. **Restrições ao uso do *corpus mechanicum* de obras intelectuais após a tradição: exaustão de direitos em direito autoral.** [S.l.], 1999. Disponível em: [https://www.academia.edu/4397119/Restri%C3%A7%C3%B5es_ao_uso_do_corpus_mechanicum_obras_intelectuais_apos_a_tradi%C3%A7%C3%A3o]. Acesso em: 16 jul. 2023.

² FERRER, Gustavo Gonçalves. **Análise da Exaustão de Direitos de Propriedade Intelectual Aplicada a Bens Digitais: Estudo da Legislação e de Precedentes da União Europeia, dos Estados Unidos e do Brasil.** 2021. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: [<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-22072022-090319/publico/10669307MIO.pdf>] Acesso em: 16 jul. 2023. p. 49

³ Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

(...)

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;



PROPRIEDADE INTELECTUAL
PROTEÇÃO DE DADOS
ENTRETENIMENTO
TECNOLOGIA

Avenida Faria Lima, 1.485 - 11º andar 01452002 São Paulo/SP Brasil tel: (11) 2149-4500 | www.glpi.com.br

que não há violação dos direitos de exclusividade previstos no artigo 42⁴ da LPI no que toca a “produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento”. Portanto, evidencia-se que, a partir do momento em que o titular de uma patente oferta o produto no mercado, não é possível que o tal titular impeça que um terceiro utilize ou coloque à venda tal objeto. Nessa toada, os ensinamentos de FERRER mostram-se muito elucidativos:

Isso significa que, uma vez tendo o produto objeto de patente sido colocado no mercado interno pelo titular ou por alguém devidamente autorizado, o titular do direito patentário não mais poderá impedir que o adquirente do produto use, coloque à venda (...) aquela unidade específica do produto⁵.

No que diz respeito aos desenhos industriais, a legislação exprime noção análoga ao afirmar, no parágrafo único do artigo 109 da LPI, que “Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43”. Já no que diz respeito às marcas, o mesmo diploma normativo exprime ideia semelhante ao que se dá com as patentes. Senão vejamos as disposições de seu artigo 132, III:

Art. 132. O titular da marca não poderá:

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68.

No plano externo, a temática estudada ganha complexidade adicional, de modo que cumpre ressaltar as implicações jurídicas da oferta de um produto no mercado externo por titular de uma patente no Brasil. A ausência de menção expressa ao mercado externo na redação do artigo 43, inciso IV da LPI aparenta apontar no sentido de que o ordenamento pátrio apenas reconheceria a exaustão de direitos patrimoniais pela

colocação do produto no mercado interno. Não obstante, essa conjuntura merece um estudo mais cuidadoso, conforme se tentará demonstrar a seguir.

Nesse sentido, a fim de dar início a esse exame, é interessante que se efetue algumas considerações acerca da função da defesa da propriedade industrial no ordenamento pátrio. A partir do norte estabelecido pelo artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal, parece adequado afirmar que a proteção da propriedade industrial no sistema brasileiro tem como objetivo a promoção do interesse social, bem como o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Senão vejamos o referido enunciado legal:

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

Com isso, à luz do propósito constitucional estabelecido para a defesa dos direitos intelectuais, ao redigir o texto da LPI, o legislador aparenta ter privilegiado essa noção. Tal afirmativa pode ser evidenciada pelo teor do artigo 68, §1º, I do diploma normativo, de modo que a legislação parece ter optado pela obrigatoriedade de exploração local do objeto da patente, na medida em que a falta de fabricação ou a sua mera montagem em território brasileiro é causa que justifica a aplicação de licença compulsória. Nessa toada:

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação

⁴ Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

⁵ Ibid. p. 58.



ABOGADOS PROPIEDAD INTELECTUAL

1945

Patentes | Marcas | Diseños Industriales | Indicaciones Geográficas
y Denominaciones de Origen | Derechos de Autor | Nombres de Dominio
Infracción de Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual | Competencia
Desleal y Protección al Consumidor | Innovación y Transferencia de Tecnología

mail@jl.cl - (562) 2231 2424 | San Pío X 2460, Piso 11, Santiago, Chile | www.jl.cl

**JOHANSSON
& LANGLOIS**

Experiencia en acción

CHILE

(...)

Logo, nota-se que, caso o detentor da patente esteja ofertando o seu produto no mercado externo e simplesmente importando o objeto para o território brasileiro, o titular não pode impedir a realização de importação paralela por parte de terceiros. Isso porque, ao limitar a sua atuação à fabricação externa e importação do objeto patentado, o titular do direito de exclusividade não estaria atendendo à função social da propriedade industrial no ordenamento pátrio. Afinal, o §4º do mesmo dispositivo normativo estabelece que:

No caso de importação para exploração de patente (...) será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

Sobre esse enunciado normativo, Silveira ensina que:

Nada mais justo que, em tais circunstâncias, a exaustão nacional se convertesse em exaustão internacional. Foi o que fez o Senado, ao acrescentar um §4º ao artigo 68 (...)

Obviamente, aqui, mercado significa o mercado externo, já que o dispositivo trata de importação. Assim, se o titular da patente importa o produto, terceiros também poderão importá-lo livremente (desde que produto legítimo).⁶

Dessa forma, observa-se que somente na hipótese de o titular vir a produzir efetivamente o produto objeto da patente no território nacional será possível impedir a importação por parte de outros agentes econômicos.

No caso das marcas, o legislador ficou em silêncio acerca do esgotamento externo dos direitos patrimoniais na parcela do diploma normativo que tratou acerca de ilícitos civis relacionados com a propriedade intelectual. Logo, a fim de observar a consagração da exaustão internacional nessas

situações, parece que o intérprete deve voltar-se à tipificação penal sobre o assunto. Nesse sentido, ainda seguindo os ensinamentos de Silveira:

De fato, na parte que regula as patentes, o legislador pátrio inovou. No art. 43 estabeleceu as limitações ao direito do titular da patente. No art. 42 estabeleceu os direitos decorrentes da titularidade da patente, direitos esses de âmbito civil, eis que no Capítulo Dos Crimes Contra as Patentes (arts. 183 a 186) tipificou os ilícitos penais, os quais são mais restritos, como deveria ser, do que os ilícitos civis do art. 42.

Já no caso das marcas não agiu assim o legislador. Estabeleceu, no art. 132, as restrições aos direitos do titular da marca, mas não se preocupou em definir diferentemente os ilícitos civis e os ilícitos penais, como fez com as patentes.

No que toca às marcas, manteve a orientação das leis anteriores de caracterizar o ilícito civil como idêntico ao ilícito penal. Na lacuna de tipificação do ilícito civil, tem o intérprete de valer-se da tipificação do ilícito penal, que consagra a exaustão internacional⁷.

Portanto, pode-se constatar que, embora uma leitura desatenta da LPI possa conduzir à conclusão de que o ordenamento pátrio apenas admitiria a exaustão interna, observa-se que, a partir das disposições do artigo 68 da LPI e a possibilidade de realização de importação paralela em algumas hipóteses, o ordenamento jurídico também trataria do esgotamento externo de direitos patrimoniais.

Assim, tendo sido efetuadas essas breves considerações acerca do tema proposto, é coerente que se prossiga ao estudo da aplicação desse instituto em um caso concreto – razão pela qual o presente artigo passará a se debruçar sobre a realização de um estudo prático. O caso escolhido para nortear esse exame diz respeito à controvérsia envolvendo as lentes de contato da marca Varilux, consoante apelação nº 994.05.073967-9 julgada pela 2ª Câmara de Direito privado do TJSP.

⁶ SILVEIRA, Newton. **A obrigação de exploração de propriedade industrial e a exaustão de direitos**. São Paulo, 2020. Disponível em: [https://ibpi.org.br/a-obrigacao-de-exploracao-de-propriedade-industrial-e-a-exaustao-de-direitos/]. Acesso em: 16 jul. 2023.

⁷ Ibid.

Na conjuntura supramencionada, a empresa *Sudop Indústria Ótica Ltda.* afirmava ter titularidade da marca *Varilux* em território nacional, tendo ajuizado ação indenizatória em face de *Maclens Optical Ltda.* Isso porque, de acordo com a autora, ela seria licenciada exclusiva da sociedade *Essilor* no que toca às marcas *Varilux*, *Varilux Comfort*, *Transitions III*, *Orma Supra*, *Varilux Infinity*, *Varilux Plus*, *Essilor Natural* e *Adaptar* – razão pela qual a requerida não poderia fazer uso dos referidos sinais distintivos e deveria se abster de comercializar produtos das referidas marcas.

Ocorre que a sociedade ré asseverava ter importado as lentes e produtos oftalmológicos diretamente de outro distribuidor das marcas da sociedade *Essilor* e que se encontraria localizado em *Hong-Kong*. Entretanto, a parte autora mostrou-se firme na tese de que os produtos ofertados pela requerida seriam falsificados, dado que as referidas lentes de contato não possuiriam tratamento anti-arranhão. Além disso, também defendeu a ocorrência de subfaturamento nas operações de importação realizadas pela ré, dado que os produtos teriam sido adquiridos por preço inferior àqueles usualmente praticados pelo distribuidor asiático.

No caso em tela, ao apreciar a matéria posta ao debate, o órgão julgador concluiu que inexistiria prova que sustentasse a suposta falta de autenticidade das lentes de contato comercializadas por *Maclens Optical Ltda.* Nessa toada, salientou que, embora *Sudop Indústria Ótica Ltda.* detivesse a licença exclusiva de diversas marcas da empresa *Essilor* e pudesse impedir a comercialização indevida por terceiros e a prática de contrafação por outros agentes econômicos, consoante o artigo 139 da LPI, não haveria indícios de que os produtos vendidos pela ré seriam falsos. E, em realidade, tal assertiva seria ratificada pelo fato de que o distribuidor de *Hong Kong* igualmente seria um licenciado da *Essilor*. Para ilustrar isso, cabe mencionar excerto da fundamentação do acórdão⁸:

Não se nega que a autora, na condição de licenciada das várias marcas de titularidade da empresa “*ESSILOR*”, pode zelar por tais marcas, impedindo que terceiros a comercializem indevidamente, pratiquem contrafação etc. Tal possibilidade decorre do art. 139 e seu parágrafo único da Lei 9.279/1996:

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

No entanto, no caso dos autos, não ficou comprovada a alegação de falta de autenticidade das lentes.

O fato de as lentes adquiridas pela ré não conterem tratamento anti-arranhão não significa que as lentes sejam falsas. Pelo contrário, há modelos com ou sem tratamento anti-arranhão. Ficou explicitado nos autos que, para tal tratamento, basta a aplicação de um produto sobre as lentes. Trata-se de produto de alta tecnologia, não sendo crível a alegação de sua falsidade, mesmo porque a ré os adquiriu de um distribuidor oficial, que também era licenciado para uso da marca, ou seja, autorizado pela própria titular. Assim, pela assimilada procedência dos produtos, perde força a alegação.

Dessa forma, compreendendo pela autenticidade dos produtos, a turma julgadora passou a discutir a licitude da

⁸ BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação nº 994.05.073967-9. Apelante: Sudop Indústria Ótica Ltda. Apelada: Maclens Optical Ltda. Relator: Desembargador José Carlos Ferreira Alves., 09 de março de 2010. Disponível em: [https://esaj.tjsp.jus.br/cjsj/getArquivo.do?cdAcordao=4374641&cdForo=0]. Acesso em: 16 jul. 2023.

MANOEL J. PEREIRA DOS SANTOS

Sociedade de Advogados

**PROPRIEDADE INTELECTUAL, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, FRANQUIA,
DIREITO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, LICENCIAMENTO E ÁREAS CORRELATAS**

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, Nº 1.923, 14º ANDAR, CONJ. 1404/1405 • 04715-005, SÃO PAULO, SP
TEL. (55 11) 3045-2470 • SITE: WWW.SANTOSLAW.COM.BR

importação paralela realizada pela requerida. E, nesse sentido, compreendeu-se que a postura da sociedade ré não encontraria óbice no ordenamento jurídico brasileiro. A 2ª Câmara de Direito Privado do TJSP concluiu que inexistiria substrato para afirmar que havia qualquer tipo de proibição do titular da marca no que tange à possibilidade de exportação dos produtos comercializados pelo distribuidor asiático para o Brasil – motivo pelo qual não se poderia inferir que os produtos tivessem sido introduzidos no mercado sem o consentimento do titular da marca. Senão vejamos:

No caso dos autos, a ré importou as lentes de contato diretamente de um distribuidor autorizado pela titular da patente para explorar a marca em Hong Kong. A autora não comprovou que aquela outra distribuidora estivesse proibida de exportar produtos das marcas em questão para o Brasil.

Portanto, não se pode afirmar que o produto tenha sido introduzido em nosso mercado sem o consentimento da titular da marca. O consentimento estava implícito, na medida em que a outra distribuidora também tinha licença para explorar a marca, não comprovada qualquer proibição à exportação para o Brasil.

Por conseguinte, o colegiado ressaltou que, tendo em vista a introdução dos produtos no mercado nacional com a concordância do detentor do registro da marca, o debate acerca do esgotamento de direitos patrimoniais, frequentemente invocado no âmbito das patentes, deveria ser levado em consideração no caso concreto. Isso porque, foi verificada a necessidade de realização de uma interpretação sistemática da legislação vigente:

No Brasil, pode-se dizer que a exaustão nacional foi adotada no art. 43, inciso IV da Lei 9.279/1996 e no art. 188, inciso II da mesma Lei (...)

Embora tais dispositivos legais refiram-se especificamente a patente e desenho industrial, possível a sua aplicação também para as marcas, em uma interpretação sistemática da Lei, que adota o princípio da exaustão nacional e internacional.

Assim, lembrando os ensinamentos de Denis Borges Barbosa, o órgão julgador concluiu que, havendo a oferta do produto com o consentimento do titular do direito intelectual, não seria possível impedir a importação paralela, uma vez que não haveria a fabricação nacional dos produtos:

Denis Borges Barbosa, interpretando o inciso IV do art. 43 conclui: “em outras palavras, se o titular apenas importa seu, produto, não o fabricando no Brasil, o terceiro interessado também pode importar, desde que de fonte externa autorizada ou não vedada pelo titular. A solução parece ser equitativa e equilibrada, realizando o preceito constitucional de balanceamento de interesses e evidentemente não viola qualquer dispositivo do TRIPS, já pelo disposto no art. 6º deste”.

E arremata: “quando o próprio titular ou se licenciado não fabricam ou usam o processo localmente, o terceiro interessado simplesmente pode importar, sem solicitar qualquer licença ao INPI. Aliás, tal licença para simples importação não está prevista na competência administrativa da autarquia”.

Tais lições aplicam-se perfeitamente ao caso dos autos. Como já ressaltado, a ré, exercendo a sua liberdade de comércio, importou lentes das mesmas marcas licenciadas à autora, mas o fez através de um outro licenciado/distribuidor em Hong Kong. Tal distribuidor, até que se prove o contrário, estava autorizado pela titular da marca, ESSILOR, a explorar a marca.

Portanto, ante ao exposto, o acórdão reiterou que não haveria justificativa para determinar a abstenção das atividades da requerida com base no contrato de exclusividade firmado pela sociedade autora com a empresa titular da marca. Em efeito, o entendimento trazido pelo órgão julgador mostra-se em consonância com os ditames da legislação brasileira, assim como o propósito dos direitos de propriedade industrial fixada pela Constituição Federal.

Se o titular da marca não está produzindo os seus produtos em território local, limitando a sua atuação à importação, não está contribuindo para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Em outras palavras, não está atendendo aos ditames da própria função social da propriedade industrial. E, por conta disso, inexistem subsídios para justificar que se impeça a realização de importação por parte de terceiros, desde que os produtos trazidos sejam legítimos e inexista contrafação.

Logo, diante daquilo apresentado no presente artigo, foi possível evidenciar as diversas dimensões por detrás do esgotamento de direitos patrimoniais. Mais do que isso, foi possível notar como esses conceitos mostram-se relevantes para a consecução da função social da propriedade industrial. Afinal, não se pode perder de vista que, em última análise, a concessão de exclusividades para os titulares de direitos de propriedade industrial almeja estimular o desenvolvimento do país, sendo imperioso que os institutos relacionados a esse campo da ciência jurídica tenham os ditames constitucionais como pano de fundo para a sua interpretação.

Referências bibliográficas

BARBOSA, Denis Borges. **Restrições ao uso do corpus mechanicum de obras intelectuais após a tradição: exaustão de direitos em direito autoral.** [S. l.], 1999. Disponível em: [https://www.academia.edu/4397119/Restri%C3%A7%C3%B5es_ao_uso_do_corpus_mechanicum_obras_intelectuais_apos_a_tradi%C3%A7%C3%A3o.] Acesso em: 16 jul. 2023.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Brasília, 1988. Disponível em: [https://www.planalto.

gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.] Acesso em: 16 jul. 2023.

BRASIL. **Lei 9.279 de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, 1996. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm]. Acesso em: 16 jul. 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação nº 994.05.073967-9. Apelante: Sudop Indústria Ótica Ltda. Apelada: Maclens Optical Ltda. Relator: Desembargador José Carlos Ferreira Alves., 09 de março de 2010. Disponível em: [<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=4374641&cdForo=0>]. Acesso em: 16 jul. 2023.

FERRER, Gustavo Gonçalves. **Análise da Exaustão de Direitos de Propriedade Intelectual Aplicada a Bens Digitais: Estudo da Legislação e de Precedentes da União Europeia, dos Estados Unidos e do Brasil.** 2021. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: [<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-22072022-090319/publico/10669307MIO.pdf>]. Acesso em: 16 jul. 2023. p. 49

SILVEIRA, Newton. **A obrigação de exploração de propriedade industrial e a exaustão de direitos.** São Paulo, 2020. Disponível em: [<https://ibpi.org.br/a-obrigacao-de-exploracao-de-propriedade-industrial-e-a-exaustao-de-direitos/>]. Acesso em: 16 jul. 2023.

RUA DA ASSEMBLÉIA, 35, 6º ANDAR – 20011-001
RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL – TEL: (21) 3861 1250
FAX: (21) 3861 1251 E-MAIL: mail@matos.com.br

**MATOS
ASSOCIADOS &**

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Diretrizes de submissão de artigos, pareceres e comentários, jurisprudenciais e legislativos

Colaborações devem ser enviadas para o e-mail: revista@abpi.org.br, aos cuidados da Comissão Editorial, com a indicação, no assunto, de: "Submissão de Contribuição para a Revista da ABPI"

Será dada preferência à publicação de contribuição inédita. A Comissão Editorial poderá devolver a contribuição ao(s) autor(es) com sugestões de adequações.

No corpo do e-mail informar:

- Nome, e endereço eletrônico do(s) autor(es) da contribuição.
- Mini currículo atualizado do(s) autor(es) da contribuição, com até duas linhas (aproximadamente 300 caracteres).
- Título do artigo.
- Indicação se é artigo inédito ou se houve publicação anterior (incluindo dados completos da publicação).

Formatação exigida para a contribuição:

- Não incluir no arquivo da contribuição nome ou outros que identifique(m) o(s) autor(es) (incluir apenas o Título que deve corresponder ao Título citado no corpo do e-mail).
- Tamanho: preferencialmente entre 15 páginas (aproximadamente 33.000 caracteres com espaços) e 45 páginas (aproximadamente 99.000 caracteres com espaços), incluindo notas de rodapé e bibliografia.
 - Como referência aproximada, cada página tem média de 2.200 caracteres (incluindo notas de rodapé).
 - Artigos maiores podem ser publicados em duas partes.

• Fonte:

- Título, Nome do Autor, Qualificação, Resumo, Palavras-Chave e Corpo do Texto:
 - Times New Roman, normal, tamanho 12.
- Citações com mais de 3 linhas:
 - Times New Roman, normal, tamanho 10, sem aspas (itálicos e negritos apenas conforme o original) e com recuo à esquerda de um parágrafo.
- Citações de até 3 linhas devem ser feitas entre aspas no próprio parágrafo (não em itálico).
- Alinhamento: justificado.
- Espaçamento entre linhas: 1,5.
- Título do artigo em português e em inglês.
- Lista de 05 palavras-chave em português e em inglês, em maiúsculas e separadas por ponto final.
- Resumo do artigo em português e em inglês de, no máximo, 150 palavras (aproximadamente 900 caracteres com espaço).
- O texto é publicado em cor preta e as imagens no corpo do artigo serão convertidas em tons de cinza (*grayscale*), a menos que, excepcionalmente, a cor seja elemento essencial para a compreensão e/ou demonstração do conteúdo ao qual a imagem se relaciona.

Curso Básico

Direitos do Autor

Coordenação

Alvaro Loureiro

Dir. de Estudos

Wilson Jabur

20h

CARGA
HORÁRIA

05/08 a 11/09

(Segundas e Quartas - 18 às 20h)

INSCRIÇÕES ABERTAS!

Leia o QR code
e garanta sua vaga!



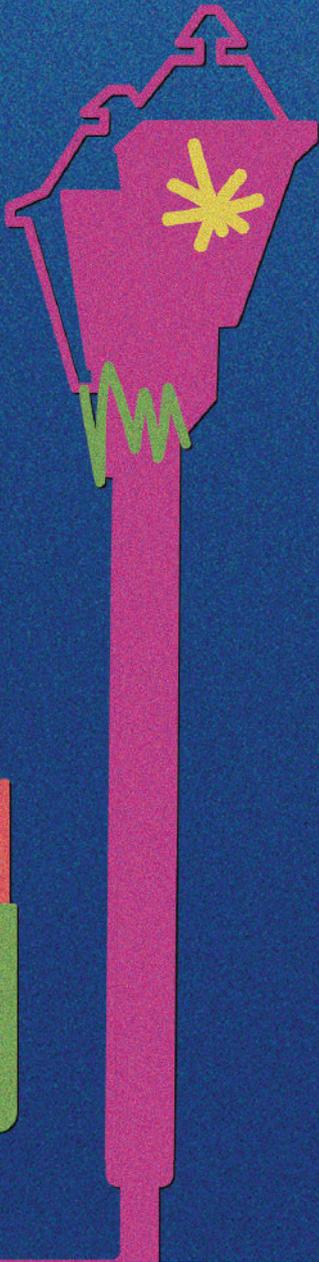
Mais informações em www.abapi2.org.br/cursos

ABAPI 

Associação Brasileira dos Agentes
da Propriedade Industrial



**44° CONGRESSO INTERNACIONAL
da PROPRIEDADE INTELECTUAL**
**44th INTERNATIONAL CONGRESS
on INTELLECTUAL PROPERTY**



**NÃO PERCA!
DON'T MISS OUT!**

O Congresso Anual da ABPI em 2024 será realizado em Porto de Galinhas, e ficaremos muito felizes com a sua presença! Mais detalhes em breve.

ABPI's 2024 Annual Congress will be held in Porto de Galinhas, and we will be delighted to welcome you there!

12-13 AGO  **2024**
AUG 12-13

Recife / Porto de Galinhas | Brazil

EVENTO HÍBRIDO | HYBRID EVENT



Aponte a câmera do seu celular para o QR code e saiba mais.