

MAI | JUN 2025

ISSN 1980 2846

1916

REVISTA DA



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

**Os impactos da moderação automatizada de conteúdo
sobre as exceções e limitações de direitos autorais**

Marcelo Frullani Lopes

**A caducidade de marcas afamadas e o aproveitamento
de seu *goodwill* por terceiros**

João Vieira da Cunha

Henrique Cazerta de Godoy Bueno

Pedro Malgarini Labrunie

**Autor ou Algoritmo? A proteção da Propriedade Intelectual
em criações desenvolvidas com Inteligência Artificial**

Rafael Reis Barroso

**Inovação, editais e *greentechs*: a importância da
Propriedade Intelectual em ambientes de aceleração**

Bárbara Carla Cabral Marques Ferreira

João Bosco Paraíso da Silva

**Inteligência Artificial vs Novidade:
impactos sobre o sistema patentário**

Thalita D. M. Paes

Ricardo P. Azevedo

Felipe C. Gelelete

Álvaro V. Miranda Neto

O caráter público da atividade de exame patentário

Douglas Alves Santos

Genizia Islabão de Islabão

Ricardo Pereira de Azevedo

NOTA TEMÁTICA

O direito industrial ecoado da tribuna

Otávio Henrique Baumgarten Arrabal

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.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

abpi 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
Lilian de Melo Silveira
Manoel Joaquim Pereira dos Santos
Marcelo Miguel Conrado
Márcio Merkl
Marli Elizabeth Ritter dos Santos
Renata Angeli
Técia Vieira Carvalho

**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL**

Site • www.abpi.org.br

Rua Lauro Müller, 116 - Sala 1105 - Botafogo
CEP 22290-160 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel (21) 2507-6407

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 Denicoli Schmidt
Leticia 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
Taís 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 Mamoli (Adt)

Desenho Industrial

Rhuan Quintanilha (Coord)
Andre 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 Holfinger (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

Os impactos da moderação automatizada de conteúdo sobre as exceções e limitações de direitos autorais

Por Marcelo Frullani Lopes

Palavras-chave: Direito Autoral. Moderação de conteúdo. Exceções. Limitações. Filtros.

23

A caducidade de marcas afamadas e o aproveitamento de seu *goodwill* por terceiros

Por João Vieira da Cunha, Henrique Cazerta de Godoy Bueno e Pedro Malgarini Labrunie

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Caducidade. Marcas Afamadas. Apropriação por terceiros. Concorrência Desleal.

34

Autor ou Algoritmo? A proteção da Propriedade Intelectual em criações desenvolvidas com Inteligência Artificial

Por Rafael Reis Barroso

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Propriedade Intelectual. Autoria Coletiva. Direitos Autorais. Ética e Inovação.

53

Inovação, editais e *greentechs*: a importância da Propriedade Intelectual em ambientes de aceleração

Por Bárbara Carla Cabral Marques Ferreira e João Bosco Paraíso da Silva

Palavras-chave: Startup. Propriedade Intelectual. Inovação. Processos de Aceleração. Empreendedorismo.

67

Inteligência Artificial vs Novidade: impactos sobre o sistema patentário

Por Thalita D. M. Paes, Ricardo P. Azevedo, Felipe C. Gelelete e Álvaro V. Miranda Neto

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Patentes. Novidade. Estado da técnica.

76

O caráter público da atividade de exame patentário

Por Douglas Alves Santos, Genizia Islabão de Islabão e Ricardo Pereira de Azevedo

Palavras-chave: Propriedade industrial. INPI. Privatização. Patentes. Estabilidade.

89

NOTA TEMÁTICA O direito industrial ecoado da tribuna

Por Otávio Henrique Baumgarten Arrabal

Palavras-chave: Oralidade. Advogado. Prerrogativa. Discurso. Razões.

Com satisfação, apresentamos a Revista da ABPI de maio e junho/2025. Como nas edições anteriores, temos neste exemplar 07 artigos e uma nota temática que refletem diferentes temas da propriedade intelectual, comprovando que a nossa área de atuação e estudo é rica e diversa.

Discussões sobre inteligência artificial seguem presentes. O artigo de Rafael Reis defende necessidade de alteração legislativa para que o nosso ordenamento possa tratar adequadamente questões de autoria de criações geradas e/ou assistidas pelas novas tecnologias. Com análise de cenários regulatórios de outros países, como Reino Unido e China, o autor apresenta pontos constantes do PL 1.685/25 que seriam aptos a atualizar nossa legislação sobre o tema.

Observando a inteligência artificial sob outra perspectiva, Thailita Paes, Ricardo Azevedo, Felipe Gelelete e Álvaro Miranda exploram os impactos da inteligência artificial na avaliação do requisito de novidade no sistema de patentes. Com uma abordagem crítica, os autores analisam como a produção massiva e automatizada das informações técnicas por ferramentas de IA podem transformar o conceito de anterioridade, gerando impactos relevantes para os inventores. O artigo propõe reflexões sobre a necessidade de atualização regulatória e aponta possíveis caminhos para enfrentar os desafios que a automação impõe ao sistema patentário.

Já Barbara Carla e João Bosco trazem dados importantíssimos sobre a necessidade de promover iniciativas de fortalecimento do conhecimento e da difusão da propriedade intelectual em ambientes de fomento à *startups*. A avaliação dos autores, considerando edições do Projeto Green Sampa, é que maior disseminação da propriedade intelectual seria fundamental para aumentar a competitividade e proteger inovações de *greentechs* – sendo a presença deste tema em edital do programa uma forma eficiente de nortear futuras empresas interessadas em participar deste Projeto de aceleração.

Em matéria de marcas, João Vieira da Cunha, Henrique Cazerta de Godoy Bueno e Pedro Malgarini Labrunie debruçam-se sobre o tema da caducidade de marcas afamadas e do aproveitamento de seu *goodwill* por terceiros. Os autores alertam que, se de um lado o instituto da caducidade é ferramenta essencial para a

concretização da função social da marca, por outro, também não é saudável que tal ferramenta-limite ao direito de propriedade seja utilizada de forma abusiva em estratégias anticoncorrenciais.

Na seara autoral, Marcelo Frullani examina os impactos da moderação automatizada de conteúdo sobre as exceções e limitações aos direitos autorais, com enfoque nos desafios gerados por filtros automatizados aplicados em plataformas digitais, como redes sociais e serviços de “streaming”. A análise aborda a complexidade de equilibrar a proteção dos direitos autorais e os direitos fundamentais dos usuários, como a liberdade de expressão e o acesso à informação, usando paradigmas do direito comparado, com destaque para a União Europeia, Estados Unidos e Brasil.

Também nesta edição, Douglas Alves, Genizia Islabão e Ricardo Pereira de Azevedo desenvolvem uma análise criteriosa sobre o caráter público da atividade de exame patentário, defendendo que o INPI deve ser estruturado e preservado como uma autarquia de direito público voltada à realização do interesse coletivo. A partir de uma abordagem exploratória, os autores destacam que o exame de patentes não se limita à análise procedimental de pedidos, mas constitui um instrumento de regulação técnica com impactos diretos sobre a ordem pública, a segurança jurídica e a política de inovação. O artigo revisita os fundamentos que motivaram, em 2020, propostas de extinção da autarquia, avaliando criticamente sua pertinência e extraindo reflexões relevantes para o aprimoramento institucional e de seus operadores.

Por fim, esta edição conta com uma nota temática, de autoria de Otávio Henrique Baumgarten Arrabal, acerca da expressividade zetéica construída em sustentações orais na matéria de propriedade industrial perante o Tribunal Regional Federal da 2ª região, considerando o respectivo regimento interno e pautas de julgamento.

Com a certeza de que os artigos aqui aprofundam debate e conhecimento em propriedade intelectual, esperamos que tenham uma ótima 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

Os impactos da moderação automatizada de conteúdo sobre as exceções e limitações de direitos autorais

The impacts of automated content moderation on copyright exceptions and limitations

● **Marcelo Frullani Lopes** ●

Mestre e Doutorando em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Direito e Tecnologia da Informação pela USP. Sócio do escritório Frullani Lopes Advogados. E-mail: marcelo@frullanilopes.adv.br

Resumo

Este artigo examina os impactos da moderação automatizada de conteúdo sobre as exceções e limitações aos direitos autorais, com enfoque nos desafios gerados por filtros automatizados aplicados em plataformas digitais, como redes sociais e serviços de “streaming”. A análise aborda a complexidade de equilibrar a proteção dos direitos autorais e os direitos fundamentais dos usuários, como a liberdade de expressão e o acesso à informação. O estudo compara diferentes regimes regulatórios, com destaque para a União Europeia, Estados Unidos e Brasil, e propõe a necessidade de desenvolver tecnologias mais precisas, além de regulamentações que priorizem a proteção de usos lícitos das obras.

Palavras-chave: Direito Autoral. Moderação de conteúdo. Exceções. Limitações. Filtros.

Abstract

This article examines the impacts of automated content moderation on copyright exceptions and limitations, focusing on the challenges posed by automated filters applied on digital platforms, such as social networks and streaming services. The analysis addresses the complexity of balancing copyright protection and fundamental user rights, such as freedom of expression and access to information. The study compares different regulatory regimes, with emphasis on the European Union, United States, and Brazil, and advocates for the development of more precise technologies and regulations that prioritize the protection of lawful uses of works.

Keywords: Copyright Law. Content moderation. Exceptions. Limitations. Filters.

Sumário • 1 • Introdução - 2 • A isenção de responsabilidade por conteúdo publicado por terceiros - 3 • A “neutralidade” das plataformas colocada em xeque - 4 • A ampliação da responsabilidade por violação de direitos autorais - 5 • Os riscos às exceções e limitações de direitos autorais - 6 • Conclusão • Referências bibliográficas

1 • Introdução

A regulamentação de plataformas digitais, como redes sociais e serviços “streaming”, tem ocupado um lugar central no debate jurídico contemporâneo. Com o aumento da influência dessas plataformas na comunicação global e na disseminação de informações, surgem novos desafios regulatórios. A moderação automatizada de conteúdo ocupa um papel controverso nessa discussão, gerando impactos significativos tanto para titulares de direitos autorais quanto para usuários.

No início de 2025, com a proximidade da posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos da América, Mark Zuckerberg afirmou, dentre outros pontos, que a moderação automatizada de conteúdo passaria a se dedicar apenas a assuntos “mais graves”, como pornografia infantil e terrorismo, deixando outros temas para a moderação realizada por humanos¹.

Esse anúncio gerou grande preocupação tanto na imprensa quanto na sociedade civil. Porém, uma questão praticamente passou em branco: a moderação voltada à proteção de direitos autorais. Nesse campo, a moderação automatizada é utilizada há tanto tempo, e está tão avançada, que sequer foi colocada em questão, como se fosse algo já consolidado e isento de críticas.

Nesse cenário, há quem diga que a moderação de conteúdo que viola direitos autorais deve ser até mesmo adotada como “modelo” para o controle de outros tipos de conteúdo. No entanto, nenhum sistema automatizado está isento de falhas. Filtros automatizados frequentemente removem ou bloqueiam conteúdos que, na realidade, seriam protegidos por exceções ou limitações previstas em lei, como citações e paródias, por exemplo, o que ameaça o equilíbrio entre interesses públicos e privados que o direito autoral busca atingir. Neste artigo, trataremos justamente da necessidade de incluir na discussão a respeito da regulamentação de plataformas

digitais o tema da proteção dos direitos da liberdade de expressão e de acesso à informação dos usuários. A partir de uma análise crítica, pretende-se explorar como a regulamentação atual — ou a ausência de regulamentação específica em algumas jurisdições — contribui para um ambiente em que direitos fundamentais dos usuários são colocados em segundo plano diante de interesses privados dos titulares de direitos autorais.

2 • A isenção de responsabilidade por conteúdo publicado por terceiros

“Nenhum provedor ou usuário de um serviço interativo de computador será tratado como editor ou orador de qualquer informação provida por outro provedor de conteúdo de informação”².

O trecho destacado acima foi extraído da Seção 230 do Ato de Decência das Comunicações (*Communications Decency Act*), lei editada nos Estados Unidos da América em 1996 que contém, segundo Jeff Kosseff³, as “vinte e seis palavras que criaram a internet”.

Trata-se, evidentemente, de uma hipérbole, mas não se pode desprezar a importância dessa norma jurídica para diversas inovações surgidas últimas três décadas. Ao estabelecer uma isenção ampla de responsabilidade das empresas que atuam no ambiente digital sobre conteúdo publicado por terceiros, ela conferiu segurança jurídica a empresas da área de tecnologia, dentre as quais encontram-se as redes sociais e as plataformas de “streaming”, por exemplo.

Mas, antes de tratar do tema principal deste artigo, é importante entender o cenário regulatório da internet desde os anos 1990, quando começaram a surgir as primeiras leis nos Estados Unidos sobre esse tema, tendo em vista que as plataformas mencionadas no parágrafo anterior se desenvolveram

e criaram seus próprios mecanismos de autorregulação e de moderação de conteúdo levando em consideração, por óbvio, os riscos jurídicos e econômicos de suas atividades.

Esses mecanismos não são os mesmos para todo tipo de conteúdo. A moderação voltada à violação de direitos autorais costuma ser mais rígida, justamente em função das diferenças regulatórias. Para tratar da questão da responsabilidade de provedores pela violação de direitos autorais, portanto, é importante entender o que levou os Estados Unidos a adotarem regras distintas, a depender do tipo de conteúdo. Várias outras jurisdições, como União Europeia e Brasil, também possuem regimes diversos a respeito da responsabilidade civil das plataformas digitais.

No ambiente analógico, veículos de mídia, como jornais, editoras, produtoras, emissoras de rádio e de televisão, poderiam ser responsabilizados caso violassem algum direito alheio. Por isso, essas organizações sempre precisaram fazer uma curadoria de conteúdo, seja aquele produzido pelos próprios repórteres, colunistas, escritores, artistas e diretores, seja por terceiros, por meio de entrevistas ou de cartas de leitores, por exemplo.

Antes da entrada em vigor do *Communications Decency Act* (CDA) nos Estados Unidos, havia grande insegurança jurídica a respeito da responsabilização dos provedores de conteúdo na internet sobre conteúdo produzido por terceiros. Algumas decisões proferidas pelo Judiciário dos Estados Unidos em meados dos anos 1990 geraram grande apreensão entre as empresas de tecnologia.

Para resolver essa insegurança, o Congresso norte-americano atribuiu a esses provedores um regime distinto do que se aplicava aos veículos tradicionais de mídia. Como destaca James Grimmelmann⁴, a Seção 230 do CDA criou uma dupla proteção, ao conferir aos provedores imunidade tanto em relação ao conteúdo sobre o qual eles exercem moderação quanto em relação a ilicitudes que eles porventura não identificassem.

Além de isentar completamente os provedores de responsabilidade em função de danos provocados por terceiros, essa norma possibilitou que essas empresas criassem suas próprias regras de moderação de conteúdo, sem perderem aquele benefício, o que estimulou a autorregulação privada. Há, portanto, na legislação norte-americana, uma liberdade praticamente irrestrita para que as plataformas digitais decidam não realizar a moderação de conteúdo, ou por realizá-la de acordo com suas próprias regras.

Todavia, os Estados Unidos seguiram um caminho distinto em relação à proteção de direitos autorais (“copyright”). Em 1998, entrou em vigor o *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA), cuja seção 512 também estabelece uma proteção aos provedores, embora não tão ampla quanto a seção 230 do CDA.

A seção 512 do DMCA prevê que, para serem responsabilizados por ato de terceiros que violem direito autoral, os provedores devem ter “conhecimento real” a respeito da infração. Caso sejam notificados quanto a uma ilegalidade, eles são obrigados a seguir um procedimento previsto na lei para indisponibilizar esse conteúdo imediatamente.

Trata-se de um sistema chamado de “notice-and-takedown” que, apesar de ser bastante protetivo aos provedores, não confere o mesmo nível de isenção de responsabilidade previsto pelo CDA para publicações de outras naturezas. Tarleton Gillespie trata dessa questão no trecho destacado a seguir:

It was with copyright, first, that the United States began to extend liability to intermediaries in a significant way – and not just because intermediaries are an effective point at which to intervene, but also because their prosecution functions as an assertion of their ethical and financial responsibility⁵.

Como destaca Pamela Samuelson⁶, uma decisão judicial proferida no caso *RTC v. Netcom*, por uma corte distrital dos Estados Unidos, em 1995, estabeleceu as bases do sistema adotado posteriormente pelo DCMA. O tribunal rejeitou a responsabilização estrita do provedor pela violação de direitos autorais cometida por terceiros, mas também previu que, após um provedor ser notificado a respeito de um conteúdo infringente, deve adotar as medidas necessárias para retirá-lo. Algumas dessas medidas previstas na decisão foram adotadas pelo Congresso no ano seguinte.

A Seção 512, “c”, do DMCA, estabelece algumas condições para que a isenção de responsabilidade seja aplicável: (i) o provedor não deve ter “conhecimento real” de que o material infringe direitos autorais; (ii) na ausência desse conhecimento real, o provedor não deve ter ciência de fatos ou circunstâncias que tornem a atividade infratora aparente; (iii) caso obtenha ciência da infração, o provedor deve agir rapidamente para remover ou impedir o acesso ao material; (iv) o provedor não deve receber benefícios financeiros diretamente atribuídos à atividade infringente, caso esse provedor tenha o direito e a capacidade de controlar tal atividade; (v) após

¹ Disponível em: [https://www.nexojournal.com.br/entrevista/2025/01/07/facebook-instagram-meta-fake-news-redes-sociais- checagem-de-fatos-entrevista-carlos-affonso-souza]. Acesso em: 19 jan. 2025.

² Tradução livre a partir da versão original da cláusula do bom-samaritano prevista na Seção 230 do *Communications Decency Act* é a seguinte: “No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider”.

³ KOSSEFF, Jeff. *The twenty-six words that created the internet*. Ithaca: Cornell University Press, 2019.

⁴ GRIMMELMANN, James. *The Virtues of Moderation*. 17 Yale J. L. & Tech. 2015. p. 103.

⁵ GILLESPIE, Tarleton. *Custodians of the Internet: platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media*. New Haven: Yale University Press, 2018. p. 28.

⁶ Disponível em: [https://www.youtube.com/watch?v=6DdgVaZG4cM]. Acesso em: 06 jan. 2025.

receber uma notificação a respeito de uma infração enviada pelo titular de direitos autorais, deve agir rapidamente para remover ou impedir o acesso ao material⁷.

O DMCA prevê que o provedor deve designar um agente responsável para receber as notificações enviadas pelos titulares de direitos autorais, cujos dados de contato devem ser disponibilizados ao público. Caso a notificação enviada pelo titular de direitos autorais cumpra os requisitos formais previstos na Seção 512 do DMCA, o provedor deve remover ou impossibilitar o acesso ao conteúdo, sob pena de responsabilização. Em seguida, deve enviar uma notificação ao usuário responsável pelo envio do material, que poderá aceitar a remoção ou preparar uma contranotificação.

Ou seja, nos Estados Unidos, o sistema relacionado a infrações de direitos autorais é significativamente mais complexo do que aquele que se aplica a outros tipos de conteúdo. Ademais, o DMCA é mais rígido do que o CDA quanto à responsabilidade de provedores por conteúdo produzido por terceiro, de modo que há um estímulo muito maior para que essas empresas sejam mais cautelosas a respeito de potenciais infrações envolvendo direitos autorais cometidas por seus usuários.

De todo modo, as duas regras preveem, em diferentes níveis, isenções de responsabilidade dos intermediários por publicações ilícitas realizadas por usuários, o que foi importante para o surgimento e o crescimento de empresas de tecnologia nos anos seguintes, como explica Jack Balkin⁸.

A União Europeia regulamentou a responsabilidade civil dos provedores alguns anos mais tarde, de forma diferente. Até poucos anos atrás, não havia diferenças significativas, na legislação europeia, a respeito da responsabilidade de provedores por conteúdo publicado por terceiros, seja qual fosse a sua natureza.

Apesar de haver algumas diferenças em relação ao regime norte-americano, de modo geral a União Europeia seguia a concepção de que os provedores que possibilitam aos usuários a publicação de conteúdo não deveriam ser responsabilizados por eventuais ilicitudes contidas nessas publicações. Trata-se de resultado de um consenso a respeito da ideia de que a mera disponibilização de meios para que os usuários realizem suas próprias publicações não deveria levar, “a priori”, à responsabilização do provedor por eventuais ilicitudes.

Pamela Samuelson explica que essa convergência refletiu-se em tratados internacionais que foram assinados nos anos 1990⁹.

A Diretiva 2000/31/CE da União Europeia, também chamada de “Diretiva sobre o Comércio Eletrônico”¹⁰, ainda em vigor, prevê, em seu artigo 14, um sistema de “notice-and-takedown” em relação à “prestação de um serviço da sociedade da informação que consista no armazenamento de informações prestadas por um destinatário do serviço”.

Para que o provedor se beneficie da isenção de responsabilidade por conteúdo publicado por terceiros, deve seguir algumas regras, que se assemelham àquelas previstas apenas para violação de direitos autorais nos Estados Unidos: (i) não deve ter conhecimento efetivo da atividade ou informação ilegal, nem ter conhecimento a respeito de fatos ou circunstâncias que evidenciem a ilicitude; (ii) a partir do momento em que tiver conhecimento da ilicitude, o provedor deve agir com diligência para retirar ou impossibilitar o acesso ao conteúdo.

Em complemento a esse dispositivo, o artigo 15 da mesma Diretiva estabelece uma ausência de obrigação geral de vigilância, isto é, os Estados-Membros não podem impor aos provedores uma obrigação geral de vigilância sobre o conteúdo transmitido ou armazenado, ou uma obrigação geral de procurar ativamente fatos ou circunstâncias que representem indícios de ilicitude.

Até 2019, esse sistema também se aplicava a direitos autorais. No entanto, a Diretiva 2019/790¹¹ trouxe um tratamento distinto para essa matéria, como será discutido com maiores detalhes no terceiro item deste artigo.

No Brasil, o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14)¹² reduziu boa parte das incertezas a respeito da responsabilidade dos chamados “provedores de acesso a aplicações de internet”¹³ por conteúdo produzido por terceiros, apesar de não as ter solucionado de todo.

As redes sociais e as plataformas de “streaming” enquadram-se, na lei brasileira, como provedores de acesso a aplicações¹⁴. Consequentemente, aplica-se a elas o artigo 19, segundo o qual a responsabilidade civil por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro apenas ocorrerá se, após ordem judicial específica, o provedor não tomar providên-

cias para, “no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente”. Em complementação a esse dispositivo, o parágrafo 1º prevê que a ordem judicial deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, o que é interpretado pela jurisprudência majoritária como a URL da publicação.

O artigo 21 prevê exceções a essa regra. Caso o conteúdo em questão viole a intimidade de uma pessoa por meio da divulgação de imagens, vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, sem consentimento do retratado, bastará o envio de notificação extrajudicial para que o provedor seja obrigado a excluir o conteúdo, sob pena de ser responsabilizado subsidiariamente pelos danos causados.

Há uma lacuna, porém, a respeito de conteúdo que viola direito autoral. O parágrafo 2º do artigo 19 estabelece que a regra prevista no “caput”, segundo a qual a responsabilidade civil de provedores por conteúdo publicado por terceiros surge após descumprimento de ordem judicial, se aplicaria a casos de violação de direitos autorais apenas se houvesse previsão legal específica.

Como não houve aprovação de lei a esse respeito até este momento, exclui-se a possibilidade de aplicação do “caput” do artigo 19. Afinal, de acordo com o artigo 31 do Marco Civil da Internet, enquanto não houver lei específica, a responsabilidade do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros que infrinja direitos autorais “continuará a ser disciplinada pela legislação autoral vigente na data da entrada em vigor desta Lei”.

Nesse cenário, há discussões doutrinárias a respeito de qual a melhor interpretação para a questão da responsabilidade civil dos provedores de aplicações de internet nas hipóteses em que usuários violem direitos autorais de terceiros, visto que não há qualquer previsão a esse respeito na legislação atualmente em vigor.

Enquanto uma corrente defende a responsabilidade objetiva dos provedores, prevalece o entendimento de que a responsabilidade é subjetiva, surgindo apenas após o provedor receber uma notificação extrajudicial e não adotar providências para sanar a infração. Silmara Chinellato¹⁵ adota a segunda interpretação, com a ressalva de que deve haver inversão do ônus da prova em favor da vítima.

3 • A “neutralidade” das plataformas colocada em xeque

As leis mencionadas no item anterior pressupõem uma certa “neutralidade” das empresas que desenvolvem aplicações na internet voltadas ao compartilhamento de conteúdo publicado por terceiros. O próprio uso da palavra “plataforma” para se referir a redes sociais e a serviços de “streaming” representa uma metáfora que possui relação profunda com o cenário regulatório descrito anteriormente.

De acordo com Gillespie¹⁶, o uso dessa metáfora decorreu de uma estratégia discursiva das empresas para se posicionarem perante os usuários, os patrocinadores, os produtores de conteúdo e os órgãos reguladores, como entidades “neutras”. Originalmente, o termo designa uma superfície física “elevada e nivelada” na qual pessoas podem realizar alguma atividade¹⁷, como uma plataforma de uma estação de metrô, onde as pessoas podem aguardar a chegada do trem, por exemplo.

¹⁵ CHINELLATO, Silmara J. de A. Marco Civil da Internet e Direito Autoral: Responsabilidade Civil dos Provedores de Conteúdo in DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto; LIMA, Cíntia Rosa Pereira de (coords.). Direito & Internet III – Tomo II: Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014). São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 335.

¹⁶ GILLESPIE, Tarleton. The Politics of “Platforms”. New Media & Society, Vol. 12, No. 3. 2010. p. 2. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1601487]. Acesso em: 06 jan. 2025.

¹⁷ GILLESPIE, Tarleton. The Politics of “Platforms”. New Media & Society, Vol. 12, No. 3. 2010. p. 4. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1601487]. Acesso em: 06 jan. 2025

⁷ Disponível em: [https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-105publ304/pdf/PLAW-105publ304.pdf]. Acesso em: 06 jan. 2025.

⁸ BALKIN, Jack M. Old-School/New-School Speech Regulation. Harvard Law Review. 2014. p. 2.313.

⁹ SAMUELSON, Pamela. Regulating Technology Through Copyright Law: A Comparative Perspective. 42 European Intellectual Property Review. 2020. p. 3.

¹⁰ Disponível em: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32000L0031]. Acesso em: 06 jan. 2025.

¹¹ Disponível em: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=SL]. Acesso em: 06 jan. 2025.

¹² Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm]. Acesso em: 06 jan. 2025.

¹³ A Lei nº 12.965/14 estabeleceu definiu, em seu artigo 5º, inciso VII, aplicações de internet como “o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet”.

¹⁴ O artigo 5º, inciso VII, do Marco Civil da Internet, define “aplicações de internet” da seguinte forma: “o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet”.

Mas há diversos usos figurativos dessa palavra, como a “plataforma política” de um candidato, que representa um programa com as ações básicas a serem realizadas pelo postulante a um cargo público. Na área da informática, plataformas são infraestruturas sobre as quais são desenvolvidas e utilizadas determinadas aplicações, o que abrange o “hardware” de um computador, dispositivos móveis e sistemas operacionais, apenas para citar alguns exemplos¹⁸.

No início dos anos 2000, quando o Facebook foi fundado, havia um otimismo generalizado a respeito da “liberdade” que uma rede social poderia conferir aos usuários. Gillespie¹⁹ afirma que as promessas de neutralidade e abertura eram bastante sedutoras, atraindo as pessoas que confiavam na internet como um instrumento capaz de aprimorar a democracia.

Ainda segundo Gillespie²⁰, as legislações, em geral, costumavam tratar de forma distinta, de um lado, empresas de telefonia e de entrega de correspondência, e, de outro, empresas de mídia. Por produzirem conteúdo, estas deveriam realizar uma curadoria cuidadosa sobre o que é publicado, enquanto aquelas realizariam apenas a transmissão de conteúdo entre as pessoas, sem qualquer tipo de interferência no objeto a ser entregue ao destinatário.

Ao contrário das empresas tradicionais de mídia, que centralizavam a produção do conteúdo e o distribuíam para leitores, ouvintes ou telespectadores passivos, as plataformas digitais trouxeram consigo a promessa de descentralização tanto da produção quanto da distribuição de conteúdo, disseminando essas tarefas entre os milhões de usuários.

Nesse cenário, seria importante transmitir uma ideia de neutralidade, algo bem cumprido pelo termo “plataforma”. Não se trata, aqui, de plataforma no sentido computacional do termo²¹, pois o que se pretende é transmitir uma noção de “espaço” aberto para os usuários comuns se expressarem, para os grandes produtores de conteúdo divulgarem seus produtos e para os anunciantes investirem²².

A legislação norte-americana, como foi explicado anteriormente, conferiu uma ampla isenção de responsabilidade aos provedores que publicam conteúdo produzido por terceiros, apesar de haver um tratamento diferenciado quanto a reivindicações de direitos autorais, que precisam ser atendidas após os provedores tomarem ciência da violação.

A ideia de neutralidade, tão difundida pelas plataformas digitais, levou a uma isenção de responsabilidade muito semelhante àquela aplicada às empresas de telefonia e de entrega de correspondências. No entanto, as atividades dessas plataformas digitais se diferem bastante da mera transmissão neutra de conteúdo, apesar de não ser possível equipará-las completamente às empresas tradicionais de mídia²³.

Do ponto de vista da argumentação jurídica, a noção de neutralidade transmitida pelo uso da palavra “plataforma” é deveras importante para que as empresas administradoras dessas plataformas não sejam responsabilizadas por conteúdo publicado por terceiros. Isto é, de acordo com esse raciocínio, se essas empresas apenas fornecem espaços livres e desregulados para que os usuários se expressem, sem interferir no que é publicado, então não faria sentido responsabilizá-las juridicamente por eventual dano causado por esse conteúdo.

Afinal, as metáforas exercem um papel fundamental para a construção de significados compartilhados entre as pessoas, o que obviamente impacta o direito. Como explicam Lakoff e Johnson²⁴, não se trata de mera figura de linguagem, pois nossos sistemas conceituais, que estruturam o que pensamos e como agimos, são baseados em metáforas.

Lakoff e Johnson²⁵ afirmam que, por meio de metáforas, entendemos e sentimos uma coisa nos termos de outra. Isto é, para entendermos melhor um domínio alvo (“target domain”) que nos é desconhecido, transferimos toda uma estrutura conceitual vinculada a um domínio fonte (“source domain”), objeto de maior conhecimento²⁶.

Por exemplo, pode-se explicar a dinâmica de uma argumentação racional por meio da metáfora da “guerra”. Apesar de essa metáfora buscar explicar o fenômeno em termos de uma prática ancestral, ela carrega consigo uma série de crenças e valorações que possuem efeito prático. Segundo Juliano Maranhão²⁷, isso leva os participantes do debate a se verem como adversários e a buscarem a “vitória”. Outras metáforas que considerassem a argumentação como uma “construção” ou uma “jornada”, por exemplo, trariam consigo outras crenças e valorações.

Ou seja, as metáforas são úteis para compreendermos novas situações, mas é imprescindível pensar em suas limitações. No direito, especialmente, deve-se tomar cuidado com a tendência de entendermos novos fenômenos em termos de conceitos jurídicos preexistentes, como se fizessem parte da “essência” destes. Ao fazermos isso, porém, destacamos apenas algumas características do domínio fonte e do domínio alvo, deixando outras importantes de fora²⁸.

Para regular as relações virtuais, foi necessário transpor para um novo ambiente (digital) regras, conceitos, crenças e valores que surgiram no mundo dito “real” (analógico). Nesse caso, o “mundo virtual” é o domínio alvo, enquanto o “mundo físico” é o domínio fonte. Ou seja, o chamado “direito digital” importou e reconfigurou alguns conceitos jurídicos que haviam surgido em meio a um “mundo físico”. Mas a influência também ocorre na direção inversa, já que essa reconstrução conceitual produz impactos no sistema jurídico como um todo. De acordo com Maranhão,

A partir da interação acima destacada entre a atividade doutrinária e alterações nas regras para mútuo ajuste entre definições e inferências jurídicas (ou instanciações normativas autorizadas), espera-se, por exemplo, que novas regras para a internet que ampliem instanciações vigentes sobre “responsabi-

lidade de intermediários” (para sites de busca), ou decisões que ampliem o que se entende por “reprodução pública de conteúdo” (para alcançar *peer to peer streaming*), não fiquem circunscritos à internet. Tais alterações deverão exigir novas conceituações doutrinárias, capazes de explicar ambos os conjuntos de implicações normativas (no espaço real e na internet) de modo a permitir uma compreensão coerente do ordenamento. Com isso, não só se cria novo entendimento para uma específica violação de direito autoral na internet, ou o que se entende por responsabilidade por outros tipos de violação (não autorais) na internet, mas potencialmente se altera o que entendemos sobre responsabilidade civil de intermediários, sobre o próprio conceito de responsabilidade civil, sobre o que entendemos por direito de autor e qual a extensão de sua proteção, ou ainda sobre o que é hoje o espaço público em oposição ao privado²⁹.

A palavra “plataforma”, citada anteriormente, é um exemplo de transferência de crenças e valores de um domínio fonte para um domínio alvo, já que uma ideia de “neutralidade” que acompanha esse conceito no “mundo físico” foi transferida para o “mundo virtual”. Isso levou à reconfiguração de conceitos jurídicos, dentre eles o da responsabilidade civil.

A legislação, a doutrina e a jurisprudência formataram, ao longo dos últimos séculos, os fundamentos da responsabilidade civil de organizações tradicionais de mídia, como os jornais, os editores, os produtores, o rádio e a televisão. Apesar de haver diferenças entre vários regimes jurídicos, de modo geral entende-se que esses veículos exercem um poder editorial sobre o conteúdo publicado. Isto é, há uma cadeia de comando que define quais textos, músicas e filmes podem ou não ser publicados, o que justificaria sua responsabilidade jurídica por danos causados a terceiros.

¹⁸ GILLESPIE, Tarleton. The Politics of “Platforms”. *New Media & Society*, Vol. 12, No. 3. 2010. p. 3-4. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1601487]. Acesso em: 06 jan. 2025.

¹⁹ GILLESPIE, Tarleton. *Custodians of the Internet: platforms, content moderation, and the Hidden decisions that shape social media*. New Haven: Yale University Press, 2018. p. 40.

²⁰ GILLESPIE, Tarleton. *Custodians of the Internet: platforms, content moderation, and the Hidden decisions that shape social media*. New Haven: Yale University Press, 2018. p. 40.

²¹ No sentido computacional, o Facebook poderia ser considerado uma plataforma apenas pelo fato de prover uma API (“application programming interface”) para desenvolvedores de programas de computador (GILLESPIE, 2018, p. 19).

²² GILLESPIE, Tarleton. The Politics of “Platforms”. *New Media & Society*, Vol. 12, No. 3. 2010. p. 8-9. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1601487]. Acesso em: 06 jan. 2025.

²³ Como explica Gillespie, muitos usuários que não possuem conhecimento técnico a respeito do funcionamento das redes sociais realmente as consideram abertas e desreguladas, o que limita nossa capacidade de questionar os seus impactos na sociedade. Nas palavras de Gillespie (2018, p. 13), “our understanding of platforms, both specific ones and as a conceptual category, has largely accepted the terms in which they are sold and celebrated by their own managers: open, impartial, connective, progressive, transformative. This view of platforms has limited our ability to ask questions about their impact, even as their impact has grown and/or concern about them has expanded”. GILLESPIE, Tarleton. *Custodians of the Internet: platforms, content moderation, and the Hidden decisions that shape social media*. New Haven: Yale University Press, 2018. p. 7.

²⁴ LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. *Metaphors We Live by*. Chicago: University of Chicago Press, 2003. p. 11.

²⁵ LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. *Metaphors We Live by*. Chicago: University of Chicago Press, 2003. p. 13.

²⁶ Os autores destacam que a metáfora se distingue da metonímia, uma figura de linguagem por meio da qual se utiliza um termo no lugar de outro, mas as qualidades daquele termo não são transferidas para este, ao contrário do que ocorre com a metáfora. Nas palavras de Lakoff e Johnson (2003, p. 45), “thus metonymy serves some of the same purposes that metaphor does, and in somewhat the same way, but it allows us to focus more specifically on certain aspects of what is being referred to”.

²⁷ MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. Reconfiguração conceitual? O Direito Digital como metáfora de si mesmo. In: *Teorias Contemporâneas do Direito: O Direito e as Incertezas Normativas*. Pedro Fortes, Ricardo Campos e Samuel Barbosa (coordenadores). 1ª edição. Curitiba: 2016, p. 113.

²⁸ MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. Reconfiguração conceitual? O Direito Digital como metáfora de si mesmo. In: *Teorias Contemporâneas do Direito: O Direito e as Incertezas Normativas*. Pedro Fortes, Ricardo Campos e Samuel Barbosa (coordenadores). 1ª edição. Curitiba: 2016, p. 114.

²⁹ MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. Reconfiguração conceitual? O Direito Digital como metáfora de si mesmo. In: *Teorias Contemporâneas do Direito: O Direito e as Incertezas Normativas*. Pedro Fortes, Ricardo Campos e Samuel Barbosa (coordenadores). 1ª edição. Curitiba: 2016, p. 118-119.



PROPRIEDADE INTELECTUAL
PROTEÇÃO DE DADOS
ENTRETENIMENTO
TECNOLOGIA

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

As plataformas digitais operam, porém, sob outra lógica. Afinal, seria inviável submeter a um comando editorial os milhares ou, em alguns casos, até mesmo milhões, de textos, áudios, fotografias e vídeos que são disponibilizados a cada segundo pelos usuários.

A metáfora da plataforma se adequou muito bem a esse cenário. Mas, como foi explicado anteriormente, metáforas enfatizam algumas características, enquanto escondem outras. Nesse caso, há uma ênfase à suposta “liberdade” dos usuários, em detrimento da organização e estruturação das informações que aparecem para eles, como explica Gillespie³⁰. Algumas transformações radicais na forma como as publicações são organizadas e exibidas aos usuários nos últimos anos colocaram em xeque essa metáfora, como será explicado a seguir.

4 • A ampliação da responsabilidade por violação de direitos autorais

O direito constantemente precisa se adaptar a novas situações. Com os diversos avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas, não foi diferente. Conceitos jurídicos criados para um mundo analógico precisaram ser aplicados a situações que não estavam previstas quando eles foram criados.

Os diversos desafios causados pelas plataformas digitais às relações entre autor, obra e público, e, conseqüentemente, aos direitos autorais, recebem respostas doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais, que buscam adaptar conceitos jurídicos aos novos contextos.

Juliano Maranhão³¹ explica que há duas concepções distintas acerca do significado de conceitos jurídicos: (i) a ontológica,

segundo a qual o significado do conceito precede à sua posituação no ordenamento jurídico³²; (ii) a inferencial, que reduz o conceito jurídico às condições e conseqüências previstas no ordenamento jurídico³³.

A concepção ontológica normalmente está ligada a teorias jusnaturalistas, que atribuem um essencialismo a conceitos jurídicos³⁴, enquanto a concepção inferencial, que se tornou bastante relevante ao longo do século XX, está ligada ao positivismo analítico³⁵. A segunda mostra-se mais adequada, visto que os significados dos conceitos jurídicos estão sujeitos a mudanças em função de alterações das normas jurídicas.

Parte da doutrina, porém, tenta chegar a uma conciliação entre essas duas concepções. Giovanni Sartor³⁶ e Maranhão³⁷ entendem que a dogmática jurídica e o direito positivado interagem e se influenciam mutuamente.

Afinal, as normas jurídicas não surgem de um “vazio”, já que a doutrina exerce uma forte influência, tanto sobre a criação de leis quanto sobre a elaboração de decisões judiciais. Mas os conceitos desenvolvidos pela doutrina podem ser “derrotados” pelas normas jurídicas positivadas, isto é, alterações de regras exigem a reconfiguração de conceitos e a elaboração novas classificações por parte da doutrina³⁸.

Uma das mais ambiciosas tentativas de reforma dos direitos autorais para supostamente atender ao novo contexto tecnológico se deu na União Europeia, onde entrou em vigor, em 2019, uma nova Diretiva sobre Direitos Autorais³⁹. Em meio a diversas inovações relevantes, a Diretiva alterou o regime de responsabilidade civil de plataformas por infrações a direitos autorais cometidas por terceiros.

O considerando nº 61 da Diretiva parte da premissa de que existiria uma insegurança jurídica em função do uso de obras protegidas por direitos autorais em “serviços de partilha de conteúdos em linha”, ou seja, as plataformas digitais que permitem que terceiros publiquem conteúdo.

Segundo o mesmo considerando, “essa insegurança prejudica a capacidade de os titulares de direitos determinarem se e em que condições as suas obras e outro material protegido são utilizados, bem como as possibilidades de obterem remuneração adequada por essa utilização”.

Ou seja, há uma preocupação quanto à remuneração adequada dos titulares de direitos autorais, que se daria por meio de acordos de licenciamento firmados com as empresas que administram essas plataformas digitais. Ao definir quais serviços são alvo dessa nova regulamentação, o considerando nº 62 informa o seguinte:

Os serviços aos quais se aplica a presente diretiva são serviços cuja principal finalidade, ou uma das principais finalidades, consiste em armazenar e permitir que os utilizadores carreguem e partilhem um grande número de conteúdos protegidos por direitos de autor com o objetivo de obter lucros, quer direta quer indiretamente, através da sua organização e promoção, a fim de atrair um público mais vasto, nomeadamente

através da sua categorização e o recurso a ações de promoção direcionadas nesses conteúdos⁴⁰.

Para atingir esse objetivo, a Diretiva reconfigurou o conceito de “comunicação ao público”, ao atribuir às plataformas o “ato de comunicação ao público ou de disponibilização ao público”, quando elas permitem que o público tenha acesso a obras publicadas por terceiros.

Atribuindo esse ato de comunicação ao público à plataforma, obriga-se que ela busque autorização prévia dos titulares de direitos autorais sobre obras que podem vir a ser publicadas pelos usuários. Nesse sentido, encontra-se o artigo 17, nº1⁴¹ da Diretiva.

O artigo 17, nº2⁴², por sua vez, dispõe que os Estados-Membros devem prever que, se uma plataforma firmar um acordo de licenciamento de direitos autorais, a autorização deve compreender, também, os compartilhamentos realizados pelos usuários do serviço, “se estes não agirem com caráter comercial ou se a sua atividade não gerar receitas significativas”.

Já o artigo 17, nº3⁴³ estabelece que o artigo 14, nº 1⁴⁴, da Diretiva 2000/31/CE (Diretiva de Comércio Eletrônico) não se aplica aos atos descritos no artigo 17 da Diretiva de Direitos Autorais. Esse artigo 14, nº 1, da Diretiva de Comércio Eletrônico, é justamente a regra geral de isenção de

³⁰ GILLESPIE, Tarleton. The Platform Metaphor, Revisited. 2017. Disponível em: [https://www.hiig.de/en/the-platform-metaphor-revisited/]. Acesso em: 14 dez. 2024.

³¹ MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. Reconfiguração conceitual? O Direito Digital como metáfora de si mesmo. In: Teorias Contemporâneas do Direito: O Direito e as Incertezas Normativas. Pedro Fortes, Ricardo Campos e Samuel Barbosa (coordenadores). 1ª edição. Curitiba: 2016, p. 107-108.

³² Sobre a concepção ontológica, Maranhão afirma o seguinte: “Os conceitos jurídicos, nessa linha, referem-se a objetos no mundo jurídico que podem ser descritos, de modo que cada conceito tem um significado e propriedades que lhe são inerentes, merecendo definição e categorização capaz de distingui-las e relacioná-las com os demais conceitos”. MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. Reconfiguração conceitual? O Direito Digital como metáfora de si mesmo. In: Teorias Contemporâneas do Direito: O Direito e as Incertezas Normativas. Pedro Fortes, Ricardo Campos e Samuel Barbosa (coordenadores). 1ª edição. Curitiba: 2016, p. 107.

³³ A concepção inferencial, nas palavras de Maranhão, “reduz o conceito a suas condições e conseqüências determinadas por regras jurídicas. Ou seja, são as regras e as inferências normativas por elas previstas que dão sentido ao conceito jurídico e não o contrário”. MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. Reconfiguração conceitual? O Direito Digital como metáfora de si mesmo. In: Teorias Contemporâneas do Direito: O Direito e as Incertezas Normativas. Pedro Fortes, Ricardo Campos e Samuel Barbosa (coordenadores). 1ª edição. Curitiba: 2016, p. 108.

³⁴ De acordo com Ferraz Jr. (2003, p. 34-35), as teorias jusnaturalistas baseiam-se na crença de que “a língua é um instrumento que designa a realidade, donde a possibilidade de os conceitos linguísticos refletirem uma presumida essência das coisas. Nesse sentido, as palavras são veículos desses conceitos”.

³⁵ MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. Reconfiguração conceitual? O Direito Digital como metáfora de si mesmo. In: Teorias Contemporâneas do Direito: O Direito e as Incertezas Normativas. Pedro Fortes, Ricardo Campos e Samuel Barbosa (coordenadores). 1ª edição. Curitiba: 2016, p. 108.

³⁶ SARTOR, Giovanni. The Nature of Legal Concepts: Inferential Nodes and Ontological Categories. Artificial Intelligence and Law, v. 17, p. 217-251, 2009 apud MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. Reconfiguração conceitual? O Direito Digital como metáfora de si mesmo. In: Teorias Contemporâneas do Direito: O Direito e as Incertezas Normativas. Pedro Fortes, Ricardo Campos e Samuel Barbosa (coordenadores). 1ª edição. Curitiba: 2016, p. 109.

³⁷ MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. Reconfiguração conceitual? O Direito Digital como metáfora de si mesmo. In: Teorias Contemporâneas do Direito: O Direito e as Incertezas Normativas. Pedro Fortes, Ricardo Campos e Samuel Barbosa (coordenadores). 1ª edição. Curitiba: 2016, p. 109.

³⁸ MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. Reconfiguração conceitual? O Direito Digital como metáfora de si mesmo. In: Teorias Contemporâneas do Direito: O Direito e as Incertezas Normativas. Pedro Fortes, Ricardo Campos e Samuel Barbosa (coordenadores). 1ª edição. Curitiba: 2016, p. 109.

³⁹ Disponível em: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=SL]. Acesso em: 07 jan. 2025.

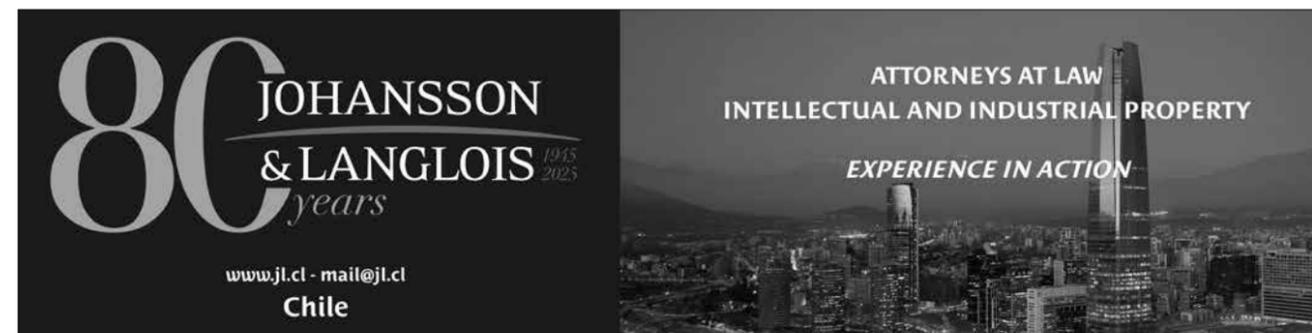
⁴⁰ Disponível em: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=SL]. Acesso em: 07 jan. 2025.

⁴¹ “Os Estados-Membros devem prever que os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha realizam um ato de comunicação ao público ou de colocação à disponibilização do público para efeitos da presente diretiva quando oferecem ao público o acesso a obras ou outro material protegido por direitos de autor carregados pelos seus utilizadores. Os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha devem, por conseguinte, obter uma autorização dos titulares de direitos a que se refere o artigo 3.o, n.os 1 e 2, da Diretiva 2001/29/CE, por exemplo, através da celebração de um acordo de concessão de licenças, a fim de comunicar ao público ou de colocar à disposição do público obras ou outro material protegido”.

⁴² “Os Estados-Membros devem prever que, caso um prestador de serviços de partilha de conteúdos em linha obtenha uma autorização, por exemplo, através da celebração de um acordo de concessão de licenças, essa autorização compreenda também os atos realizados pelos utilizadores dos serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação do artigo 3.o da Diretiva 2001/29/CE se estes não agirem com caráter comercial ou se a sua atividade não gerar receitas significativas”.

⁴³ “Quando os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha realizam atos de comunicação ao público ou de colocação à disposição do público nas condições estabelecidas na presente diretiva, a limitação da responsabilidade prevista no artigo 14.o, n.o 1, da Diretiva 2000/31/CE não se aplica às situações abrangidas pelo presente artigo O disposto no primeiro parágrafo do presente número, não prejudica a possível aplicação do artigo 14.o, n.o 1, da Diretiva 2000/31/CE a esses prestadores de serviços para fins não abrangidos pelo âmbito de aplicação da presente diretiva”.

⁴⁴ “Em caso de prestação de um serviço da sociedade da informação que consista no armazenamento de informações prestadas por um destinatário do serviço, os Estados-Membros velarão por que a responsabilidade do prestador do serviço não possa ser invocada no que respeita à informação armazenada a pedido de um destinatário do serviço, desde que: a) O prestador não tenha conhecimento efectivo da actividade ou informação ilegal e, no que se refere a uma acção de indemnização por perdas e danos, não tenha conhecimento de factos ou de circunstâncias que evidenciam a actividade ou informação ilegal, ou b) O prestador, a partir do momento em que tenha conhecimento da ilicitude, actue com diligência no sentido de retirar ou impossibilitar o acesso às informações”.



responsabilidade civil das plataformas por conteúdo publicado por terceiros, já mencionada anteriormente neste artigo.

Ou seja, em regra, as empresas responsáveis pelas plataformas digitais devem buscar autorização dos titulares de direitos sobre as obras. Caso não a consigam, serão responsabilizadas por violações de direitos autorais cometidas pelos seus usuários, a não ser que demonstrem, nos termos do artigo 17, nº 4⁴⁵, da Diretiva de Direitos Autorais, que foram diligentes tanto ao tentarem obter autorização quanto para tentarem evitar o compartilhamento da referida obra.

O artigo 17, nº 5⁴⁶, arrola alguns critérios que devem ser levados em consideração para avaliar se o provedor cumpriu adequadamente os deveres de diligência previstos no item anterior, como “o tipo, o público-alvo e a dimensão do serviço e o tipo de obras ou material protegido carregado pelos utilizadores do serviço” e “a disponibilidade de meios adequados e eficazes, bem como o respetivo custo para os prestadores de serviços”.

O artigo 17, nº 6⁴⁷, porém, prevê um regime mais brando em relação a plataformas digitais que tenham sido disponibilizadas ao público da União Europeia há menos de três anos e que tenham um faturamento anual inferior a dez milhões de euros. Neste caso, deverão observar apenas o disposto na alínea “a” do nº 4, ou seja, a realização de todos os esforços para obter o licenciamento, bem como atuar com diligência, após o recebimento de notificação extrajudicial, para bloquear o acesso às obras indevidamente utilizadas por terceiros. O nº 6 ainda estabelece que, se essa plataforma tiver um número mensal médio de visitantes superior a cinco milhões, deve demonstrar, ainda, que envidou os melhores esforços

para impedir novas utilizações da obra que foi objeto de notificação (o que se chama de “notice-and-stay-down”).

O artigo 17, nº 7⁴⁸, por sua vez, volta-se para a necessidade de garantir que não sejam indisponibilizadas obras publicadas de forma lícita, como aquelas que se enquadram dentro das exceções ou limitações previstas pela legislação. O dispositivo garante que os usuários possam invocar essas exceções ou limitações, como uso de obras em citações, críticas, análises, caricaturas, paródias ou pastiches.

Percebe-se, porém, que não há incentivos robustos para que essas exceções e limitações sejam garantidas, já que não há previsão de qualquer sanção caso um conteúdo lícito seja excluído, ao contrário do que ocorre com a atribuição de responsabilidade civil aos provedores por violações de direitos autorais.

Além disso, não há incentivos para que as plataformas aprimorem seus mecanismos de moderação automatizada de conteúdo para evitar a suspensão ou a exclusão de publicações que utilizem de forma lícita obras protegidas por direitos autorais, ou até mesmo obras que estão em domínio público.

O artigo 17, nº 8⁴⁹, por sua vez, estabelece que a aplicação deste artigo “não implica qualquer obrigação geral de monitorização”. Essa previsão contraria, porém, toda a sistemática criada pela Diretiva, visto que a obrigação jurídica de impedir a disponibilização de obras protegidas por direitos autorais em publicações futuras levará, necessariamente, ao monitoramento de todo o conteúdo a ser postado pelos usuários, que normalmente será feito através de filtros automatizados, como o Content ID, utilizado no YouTube.

⁴⁵ “Caso não seja concedida nenhuma autorização, os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha são responsáveis por atos não autorizados de comunicação ao público, incluindo a colocação à disposição do público, de obras protegidas por direitos de autor e de outro material protegido, salvo se os prestadores de serviços demonstrarem que: a) Envidaram todos os esforços para obter uma autorização; e b) Efetuaram, de acordo com elevados padrões de diligência profissional do setor, os melhores esforços para assegurar a indisponibilidade de determinadas obras e outro material protegido relativamente às quais os titulares de direitos forneceram aos prestadores de serviços as informações pertinentes e necessárias e, em todo o caso; c) Agiram com diligência, após receção de um aviso suficientemente fundamentado pelos titulares dos direitos, no sentido de bloquear o acesso às obras ou outro material protegido objeto de notificação nos seus sítios Internet, ou de os retirar desses sítios e envidaram os melhores esforços para impedir o seu futuro carregamento, nos termos da alínea b)”.

“Para determinar se o prestador de serviço cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do n.º 4, e à luz do princípio da proporcionalidade, devem ser tidos em conta, entre outros, os seguintes elementos: a) O tipo, o público-alvo e a dimensão do serviço e o tipo de obras ou material protegido carregado pelos utilizadores do serviço; e b) A disponibilidade de meios adequados e eficazes, bem como o respetivo custo para os prestadores de serviços”.

“Os Estados-Membros devem prever que, relativamente a novos prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha cujos serviços tenham sido disponibilizados ao público na União por um período inferior a três anos e cujo volume de negócios anual seja inferior a 10 milhões de EUR, calculado nos termos da Recomendação 2003/361/CE da Comissão (20), as condições por força do regime de responsabilidade previsto no n.º 4 se limitem à observância do disposto no n.º 4, alínea a), e à atuação com diligência, após a receção de um aviso suficientemente fundamentado, no sentido de bloquear o acesso às obras ou outro material protegido objeto de notificação ou de remover essas obras ou outro material protegido dos seus sítios Internet. Caso o número médio mensal de visitantes individuais desses prestadores de serviços seja superior a 5 milhões, calculado com base no ano civil precedente, os referidos prestadores devem igualmente demonstrar que envidaram os melhores esforços para impedir outros carregamentos das obras e outro material protegido objeto de notificação sobre os quais os titulares tenham fornecido as informações pertinentes e necessárias”.

“A cooperação entre os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha e os titulares de direitos não resulta na indisponibilidade de obras ou outro material protegido carregado por utilizadores que não violem os direitos de autor e direitos conexos, nomeadamente nos casos em que essas obras ou outro material protegido estejam abrangidos por uma exceção ou limitação. Os Estados-Membros asseguram que os utilizadores em cada Estado-Membro possam invocar qualquer uma das seguintes exceções ou limitações existentes ao carregar e disponibilizar conteúdos gerados por utilizadores em serviços de partilha de conteúdos em linha: a) Citações, crítica, análise; b) Utilização para efeitos de caricatura, paródia ou pastiche”.

“A aplicação do presente artigo não implica qualquer obrigação geral de monitorização. Os Estados-Membros devem prever que os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha facultem aos titulares de direitos, a pedido destes, informações adequadas sobre o funcionamento das suas práticas no que respeita à cooperação referida no n.º 4 e, caso sejam concluídos acordos de concessão de licenças entre prestadores de serviços e titulares de direitos, informações sobre a utilização dos conteúdos abrangidos pelos acordos”.

O artigo 17, nº 9⁵⁰, prevê a necessidade de criação de mecanismos de reclamação e de recurso eficaz e rápidos, que serão disponibilizados aos usuários, tanto para apresentação de reclamações a respeito do uso de obras protegidas por direitos autorais, quanto para o recurso daqueles que se sentirem prejudicados caso tenham alguma publicação suspensa ou excluída.

Ao final, esse dispositivo obriga os provedores a informar aos seus usuários, “nas suas condições gerais” (os chamados “termos de uso”), quanto à possibilidade de utilização de obras protegidas por direitos autorais, caso haja abrigo em alguma exceção ou limitação prevista na legislação. Trata-se, assim como a previsão de recurso, de uma regra bastante tímida, em comparação à rigidez prevista na Diretiva a respeito da responsabilidade civil dos provedores quanto a violações cometidas por terceiros. Essa discrepância leva a um incentivo evidente para que os provedores priorizem a remoção de conteúdo ao invés da proteção das exceções e limitações aos direitos autorais.

5 • Os riscos às exceções e limitações de direitos autorais

A alteração do regime de responsabilidade civil por violação de direitos autorais sofreu uma série de críticas, tanto da doutrina quanto de setores de sociedade civil, já que, na prática, as novas regras impõem a obrigação de adoção de filtros

automatizados bastante rígidos para controlar as publicações dos usuários. Nas palavras de Sunimal Mendis (2023, p. 471),

By imposing positive obligations to make best efforts to “ensure the unavailability” of specific content and to “prevent the future upload” of such content, Article 17 DSM compels OCSSPs to engage in preventive monitoring and filtering (prior review) of content shared by users, with the aim of preventing copyright infringement from taking place on their platform. Thus, it compels OCSSPs engage in ex ante copyright enforcement not just ex post⁵¹.

Levando-se em consideração a ineficácia desses sistemas automatizados para avaliarem contextos, bem como o desbalanceamento entre, de um lado, incentivos para o emprego de filtros automatizados rígidos e, de outro lado, a ausência de incentivos para o aprimoramento da identificação de usos lícitos das obras, percebe-se que há um risco muito grande de que o interesse do público quanto ao acesso e à utilização de criações intelectuais de terceiros seja prejudicado.

Os riscos causados a direitos fundamentais dos usuários levaram a Polônia a ajuizar uma ação no Tribunal de Justiça Europeu para questionar a compatibilidade das normas que ampliaram a responsabilidade civil de intermediários com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. O país argumentou, na ação, que as medidas de moderação auto-

⁵⁰ “Os Estados-Membros devem prever que os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha criem um mecanismo de reclamação e de recurso eficaz e rápido, disponível para os utilizadores dos respetivos serviços em caso de litígio sobre o bloqueio do acesso a obras ou outro material protegido por eles carregado, ou a respetiva remoção. Sempre que solicitem o bloqueio do acesso às suas obras ou outro material protegido específicos ou a remoção dessas obras ou desse material protegido, os titulares de direitos devem justificar devidamente os seus pedidos. As queixas apresentadas ao abrigo do mecanismo previsto no primeiro parágrafo são processadas sem demora injustificada e as decisões de bloqueio do acesso a conteúdos carregados ou de remoção dos mesmos são sujeitas a controlo humano. Os Estados-Membros asseguram também a disponibilidade de mecanismos de resolução extrajudicial de litígios. Esses mecanismos permitem a resolução de litígios de forma imparcial e não privam o utilizador da proteção jurídica conferida pelo direito nacional, sem prejuízo do direito dos utilizadores a recursos judiciais eficazes. Em especial, os Estados-Membros asseguram que os utilizadores tenham acesso a um tribunal ou a outro órgão jurisdicional pertinente para reivindicar a utilização de uma exceção ou limitação no que se refere às regras em matéria de direitos de autor e direitos conexos. A presente diretiva não prejudica de modo algum as utilizações legítimas, como as utilizações abrangidas pelas exceções ou limitações previstas no direito da União, nem conduz a qualquer identificação de utilizadores individuais nem ao tratamento de dados pessoais, exceto nos termos da Diretiva 2002/58/CE e do Regulamento (UE) 2016/679. Os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha informam os seus utilizadores, nas suas condições gerais, da possibilidade de utilizarem obras e outro material protegido ao abrigo de exceções ou limitações aos direitos de autor e direitos conexos previstas no direito da União”.

⁵¹ MENDIS, Sunimal. Re-thinking intellectual property law’s promise of democratic inclusion. In: SAPP, Cristiana. (ed.) Research Handbook on Intellectual Property and Inclusivity. Cheltenham: Edward Elgar, 2024.



**Kasznar
Leonardos**

**Soluções
estratégicas
em propriedade
intelectual**

Rio de Janeiro
t. 55 (21) 2113.1919
mail@kasznarleonardos.com

São Paulo
t. 55 (11) 2122.6600
mailsp@kasznarleonardos.com

kasznarleonardos.com.br

matizada impostas pela Diretiva não preveem, em contrapartida, garantias que assegurem o respeito à liberdade de expressão e de informação.

No entanto, a ação foi julgada improcedente⁵². De acordo com o Tribunal de Justiça Europeu, as restrições aos direitos mencionados no parágrafo anterior seriam justificadas e proporcionais, tendo em vista a necessidade de proteção de direitos autorais no âmbito das plataformas digitais.

Ao tratar da possibilidade de que esses filtros bloqueiem conteúdo lícito, o Tribunal de Justiça Europeu esclareceu o seguinte:

Neste contexto, importa recordar que o Tribunal de Justiça já teve oportunidade de declarar que um sistema de filtragem que poderia não distinguir suficientemente entre um conteúdo ilícito e um conteúdo lícito, de modo que a sua implementação poderia ter por efeito provocar o bloqueio de comunicações de conteúdo lícito, seria incompatível com o direito à liberdade de expressão e de informação, garantido pelo artigo 11º da Carta, e não respeitaria o justo equilíbrio entre este e o direito de propriedade intelectual⁵³.

No entanto, o órgão jurisdicional ignorou o fato de que qualquer sistema está sujeito a erros. Sistemas de moderação de conteúdo sempre precisarão lidar com decisões equivocadas, tanto voltadas à exclusão de conteúdo lícito quanto à manutenção de conteúdo ilícito. A afirmação de que o bloqueio de conteúdo lícito não seria compatível com o direito à liberdade de expressão e de informação é vazia.

O Tribunal não explicou qual seria a margem de tolerância desses erros, nem quais seriam as consequências de um eventual desrespeito a essa margem por parte dos provedores. Ou seja, de um lado, há uma consequência clara para a falha do sistema de moderação quanto a conteúdo protegido por direito autoral: a responsabilização civil do provedor; por outro, não há qualquer clareza a respeito do tratamento jurídico da suspensão ou da exclusão de conteúdo que não viole direito autoral.

Os riscos advindos desse novo regime podem ser avaliados a partir da análise de redes sociais e plataformas de “streaming” que já adotavam mecanismos de moderação automatizada de conteúdo focados na retirada de conteúdo violador de direitos autorais antes mesmo da alteração do modelo regulatório na União Europeia, seja em função do elevado número de requisições de retirada de conteúdo, seja devido ao risco de ações judiciais interpostas por titulares de direitos autorais.

Um dos grandes paradigmas levados em consideração durante as discussões a respeito da nova Diretiva foi o Content ID, mecanismo automatizado adotado pelo YouTube. Em meados da década de 2000, o Google, administrador dessa plataforma, foi incluído no polo passivo de uma ação ajuizada pela Viacom um conglomerado de mídia estadunidense. A empresa de mídia alegava que o Google não deveria ser protegido pelo DMCA pois operaria com “cegueira deliberada” quanto a infrações cometidas pelos seus usuários na plataforma. Segundo a autora da ação, isso deveria levar à inaplicabilidade da proteção prevista na lei, pois o Google teria conhecimento real a respeito das infrações e não adotaria atitudes suficientes para evitá-las.

Apesar de a ação ter sido rejeitada⁵⁴, o Google decidiu investir no aprimoramento de seu sistema de moderação automatizada de conteúdo voltado à proteção dos interesses de titulares de direitos autorais, que recebeu o nome “Content ID”.

A moderação automatizada voltada a violações de direitos autorais pode se valer de uma série de técnicas de comparação entre dados publicados pelos usuários com dados preexistentes, fornecidos pelos titulares de direitos autorais. Isto é, se uma foto, uma música, um vídeo ou um texto é igual ou semelhante a outro que consta em uma base de dados. Essa comparação entre arquivos pode ser feita de diversas formas, sendo que três elementos são mais utilizados: (i) “lista negra”; (ii) metadados; (iii) hashing; (iv) impressão digital.

A primeira técnica é utilizada para a identificação de palavras e textos. Isto é, cria-se uma lista de palavras e textos indesejados, que é utilizada como parâmetro de comparação quando os usuários realizam alguma publicação. Quando há a identificação de algum texto protegido por direito autoral, ou de algum conteúdo abusivo, como palavrões e insultos, pode-se bloquear ou remover toda a publicação ou apenas os trechos detectados. Essa técnica enfrenta grandes limitações, já que apenas alterações em letras, ou a inclusão de recursos gráficos, como os “emojis”, em meio aos textos ou às palavras, pode impossibilitar sua aplicação.

Na segunda técnica, informações que acompanham um determinado arquivo, que são chamadas de “metadados”, como o título de uma obra, seu autor, editor, o nome de um cantor ou algum código padronizado (como o DOI, por exemplo), podem ser importantes para identificar se um outro arquivo está reproduzindo a obra. O problema dessa técnica é que muitas vezes essas informações estão erradas, ou são propositalmente alteradas para dificultar a identificação⁵⁵.

Na terceira técnica, utiliza-se uma função matemática para transformar um “input” (um conjunto de dados) em um número de registro que ficará vinculado exclusivamente a ele, chamado de “hash”. Ou seja, qualquer alteração mínima naquele conjunto de dados gerará um “hash” diferente. Normalmente, essa técnica é utilizada para comparar imagens, vídeos e músicas.

Para essa técnica funcionar, é necessário que haja uma base de dados composta por arquivos que se quer identificar, como um conjunto de obras protegidas por direitos autorais ou imagens identificadas como pornografia infantil, por exemplo. Dessa forma, cada novo arquivo que for adicionado pelos usuários de uma rede social, por exemplo, pode ser comparado a essa base de dados⁵⁶.

O “hashing” é amplamente utilizado pelas grandes empresas administradoras das redes sociais para moderação de conteúdo. A Microsoft, por exemplo, desenvolveu o PhotoDNA, que foi doado ao “National Center for Missing & Exploited Children” (NCMEC), organização privada sem fins lucrativos norte-americana voltada ao combate da exploração infantil.

Trata-se de um sistema por meio do qual imagens identificadas como pornografia infantil são transformadas, por meio de uma função matemática, em “hashes”, que são um conjunto de caracteres que compõem uma enorme base de dados compartilhada entre as redes sociais. Quando uma nova imagem é adicionada por um usuário, ocorre sua transformação em um “hash” e sua comparação com aqueles que compõem a lista, para avaliar se alguma imagem ilícita foi reproduzida⁵⁷.

Além de ser usada para o combate à pornografia infantil, essa técnica é empregada para a detecção de conteúdo vinculado a terrorismo⁵⁸. Em 2016, Microsoft, YouTube, Face-

book e Twitter firmaram um acordo por meio do qual passaram a compartilhar entre si uma base comum de “hashes” gerados a partir de conteúdo identificado como terrorista⁵⁹.

Essa técnica enfrenta, todavia, algumas limitações, pois mudanças sutis nos arquivos podem limitar bastante a sua eficácia, tendo em vista que o “hashing” é capaz de identificar apenas arquivos exatamente iguais àqueles que compõem a base de dados.

Para enfrentar esse problema, surgiu a quarta técnica mencionada acima. De forma semelhante ao “hashing”, utilizam-se dados como “input” para se atribuir um número de registro exclusivamente vinculado a ele. A diferença, porém, é que o registro produzido pela técnica da impressão digital é capaz de armazenar algumas características relevantes do arquivo utilizado como “input”, por exemplo, as frequências em um arquivo de som ou níveis de brilho ou movimento de objetos em um vídeo. Com isso, pode-se comparar dois arquivos entre si ainda que não sejam totalmente iguais. De acordo com Sartor e Loreggia,

In comparison to hash-based systems, fingerprinting can recognise an item of content, even if some changes have been applied to it (in colour, dimension, format, etc.), as long as the characteristics on which the fingerprint is based have not been affected. Thus, fingerprinting systems are more robust than hash-based systems, but they also are more complex and costly⁶⁰.

O exemplo mais célebre de uso de impressão digital por redes sociais é justamente o Content ID, do YouTube, mencionado anteriormente. Trata-se de um sistema que permite a identificação da inclusão de conteúdo protegido por direitos autorais em vídeos publicados naquela rede social. De acordo com a Google, administradora do YouTube, todos os

⁵⁶ SARTOR, Giovanni; LOREGGIA, Andrea. The impact of algorithms for online content filtering or moderation: Upload filters. p. 39. Disponível em: [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2020)657101]. Acesso em: 10 jan. 2025.

⁵⁷ Disponível em: [https://www.microsoft.com/en-us/photodna]. Acesso em: 10 jan. 2025.

⁵⁸ Disponível em: [https://gifct.org/joint-tech-innovation/]. Acesso em: 10 jan. 2025.

⁵⁹ GILLESPIE, Tarleton. Custodians of the Internet: platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media. New Haven: Yale University Press, 2018. p. 101.

⁶⁰ SARTOR, Giovanni; LOREGGIA, Andrea. The impact of algorithms for online content filtering or moderation: Upload filters. p. 40. Disponível em: [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2020)657101]. Acesso em: 10 jan. 2025.



magellan[®]

magellan-ip.com

patentes | marcas | desenho industrial | direito autoral | software | contratos | pareceres | assistência técnica

⁵² Disponível em: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0401]. Acesso em: 09 jan. 2025.

⁵³ Disponível em: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0401]. Acesso em: 09 jan. 2025.

⁵⁴ Disponível em: [https://www.eff.org/cases/viacom-v-youtube]. Acesso em: 19 jan. 2025.

⁵⁵ SARTOR, Giovanni; LOREGGIA, Andrea. The impact of algorithms for online content filtering or moderation: Upload filters. p. 39. Disponível em: [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2020)657101]. Acesso em: 10 jan. 2025.

vídeos publicados são escaneados e comparados com uma base de dados composta por áudios e vídeos enviados pelos titulares de direitos autorais⁶¹.

Quando o Content ID identifica que alguma obra protegida foi utilizada, aplica automaticamente o que chama de “reivindicação de Content ID”. O titular de direitos autorais pode optar por três caminhos caso isso ocorra: (i) proibir o uso de sua obra naquele vídeo, o que levará à sua exclusão completa ou, ao menos, do áudio na parte em que a música foi incluída; (ii) monitorar alguns metadados vinculados ao vídeo, como o número de visualizações; (iii) arrecadar parte da monetização do vídeo.

Ainda segundo a Google, o titular de direitos autorais pode optar por diferentes ações a depender da área geográfica. Ou seja, pode escolher bloquear o uso da obra em alguns países, mas monetizar em outros, por exemplo.

Ao receber uma notificação automática de que foi detectado o uso de alguma obra protegida por direitos autorais em algum vídeo seu, o usuário pode concordar com a reivindicação do titular dos direitos (que pode ser a exclusão do vídeo, o compartilhamento das receitas com a monetização ou o mero monitoramento dos metadados relacionados ao conteúdo), retirar apenas a parte objeto da reivindicação do vídeo (um áudio que contenha uma música, por exemplo), trocar o som por um outro cujo uso seja livre ou abrir uma disputa⁶².

No entanto, se o usuário abrir uma disputa e perdê-la, está sujeito a sanções graves, que podem levar inclusive à suspensão ou ao bloqueio definitivo de sua conta, como destacam Perel e Elkin-Koren no trecho destacado a seguir:

As noted earlier, an alleged infringer must dispute a Content ID claim before availing herself of the counter notice application. Yet, YouTube implicitly discourages

*users from filing a dispute, emphasizing that an invalid dispute may cause the copyright owner to takedown the allegedly infringing video, and when this happens, the target user's account could be subject to restrictions imposed by a copyright strike*⁶³.

Antes do Content ID, algumas grandes empresas produtoras de conteúdo já haviam desenvolvido sistemas automatizados para aprimorar a detecção de infrações de direitos autorais. Da mesma forma, as plataformas digitais também desenvolveram suas ferramentas automatizadas para lidar com a grande quantidade de notificações enviadas por essas empresas, já que uma eventual complacência com violações de direitos autorais poderia levar à responsabilização civil nos Estados Unidos e em outros países, como o Brasil.

Porém, o Content ID apresenta inovações importantes, visto que a detecção passou a ser feita pela própria plataforma, independentemente da existência de notificação. Além disso, as sanções não se limitam à exclusão do conteúdo, pois há uma gama maior de opções por parte do titular de direitos autorais, inclusive a manutenção do vídeo e o aproveitamento dos frutos advindos de sua exploração financeira⁶⁴.

Dessa forma, a Google criou um sistema mais protetivo aos direitos autorais do que as principais legislações ao redor do mundo exigem, já que sequer há necessidade de o titular de direitos procurar ativamente o uso indevido de suas obras em publicações de terceiros. Com isso, o número de falsos positivos tende a ser muito maior do que se fosse simplesmente aplicado o sistema tradicional de “notice-and-takedown”.

Afirmar vazias no sentido de que os sistemas automatizados de moderação de conteúdo não devem levar à suspensão ou à exclusão de conteúdo lícito, destituídas de qualquer previsão de sanções caso isso não seja respeitado, não são satisfatórias. O regime implementado pela União Europeia

pode causar graves danos à liberdade de expressão e de acesso à informação dos usuários.

Apesar de o Brasil ainda não ter implementado um regime legal semelhante ao europeu, na prática as redes sociais e as plataformas de “streaming” aplicam sistemas automatizados de moderação que conferem aos usuários poucas garantias quanto ao respeito às exceções e limitações de direitos autorais.

Portanto, qualquer proposta de regulamentação do regime de responsabilidade civil das plataformas digitais deve levar em consideração não apenas os riscos à violação de direitos autorais, mas também a necessidade de preservar direitos dos usuários. Isso pode ocorrer tanto a partir da previsão de obrigação de os provedores analisarem com rapidez as reclamações de usuários que tiverem suas publicações suspensas ou excluídas, como também de aprimorarem os sistemas de moderação de conteúdo, para que se tornem mais capazes de identificar a licitude do conteúdo publicado.

6 • Conclusão

A moderação automatizada de conteúdo é uma ferramenta indispensável para lidar com a escala e a complexidade das comunicações realizadas por meio de plataformas digitais que conectam milhões, ou até mesmo bilhões, de pessoas. Porém, não podem ser ignorados os desafios gerados por essa ferramenta ao atingimento do equilíbrio entre direitos autorais e direitos fundamentais das pessoas que compõem o público das obras, como a liberdade de expressão e o acesso à informação.

Este artigo demonstrou que a ausência de incentivos claros para a proteção de exceções e limitações aos direitos autorais, especialmente em um cenário de ampliação do uso de filtros automatizados, compromete o equilíbrio entre esses direitos, que deve ser buscado pelo direito autoral.

Nesse contexto, os debates acerca da regulamentação de plataformas digitais devem levar em consideração não apenas a proteção dos direitos autorais, mas também a necessidade de preservar direitos fundamentais dos usuários das

plataformas. Uma regulamentação que incorpore mecanismos para garantir a proteção de usos lícitos das obras é essencial para evitar o desbalanceamento do sistema.

Além disso, é necessário que a legislação estimule o desenvolvimento de tecnologias de moderação de conteúdo mais sofisticadas e precisas, capazes de lidar com a complexidade das exceções e limitações previstas nas legislações de direito autoral. Com isso, preserva-se, de um lado, a remuneração justa dos titulares de direitos autorais e, de outro lado, direitos fundamentais dos usuários.

Referências bibliográficas

BALKIN, Jack M. Old-School/New-School Speech Regulation. *Harvard Law Review*. Vol. 127. 2014. p. 2.296-2.342.

BLOCH-WEHBA, Hannah. Automation in Moderation. *Cornell International Law Journal*. Vol. 53. 2020. p. 41-96.

CHINELLATO, Silmara J. de A. Marco Civil da Internet e Direito Autoral: Responsabilidade Civil dos Provedores de Conteúdo in DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto; LIMA, Cíntia Rosa Pereira de (coords.). *Direito & Internet III – Tomo II: Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014)*. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 321-339.

GILLESPIE, Tarleton. *Custodians of the Internet: platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media*. New Haven: Yale University Press, 2018.

_____. The Platform Metaphor, Revisited. 2017. Disponível em: [https://www.hiig.de/en/the-platform-metaphor-revisited/]. Acesso em; 14 dez. 2024.

_____. The Politics of “Platforms”. *New Media & Society*, Vol. 12, No. 3. 2010. p. 2. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1601487]. Acesso em: 06 jan. 2025.

GRIMMELMANN, James. The Virtues of Moderation. *17 Yale J. L. & Tech*. Vol. 42 2015. p. 42-109.

⁶¹ Disponível em: [https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=en]. Acesso em: 12 jan. 2025.

⁶² PEREL, Maayan; ELKIN-KOREN, Niva. Accountability in algorithmic copyright enforcement. *19 Stanford Technology Law Review*. 2016. p. 511.

⁶³ PEREL, Maayan; ELKIN-KOREN, Niva. Accountability in algorithmic copyright enforcement. *19 Stanford Technology Law Review*. 2016. p. 514.

⁶⁴ BLOCH-WEHBA, Hannah. Automation in Moderation. *Cornell International Law Journal*. Vol. 53. 2020. p. 64.

Busca Semântica Impulsionada por IA Baseada em GPT

Descubra o Futuro da Pesquisa de Patentes Hoje.



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!

KOSSEFF, Jeff. The twenty-six words that created the internet. Ithaca: Cornell University Press, 2019.

LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. Metaphors We Live by. Chicago: University of Chicago Press, 2003.

MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. Reconfiguração conceitual? O Direito Digital como metáfora de si mesmo. In: Teorias Contemporâneas do Direito: O Direito e as Incertezas Normativas. Pedro Fortes, Ricardo Campos e Samuel Barbosa (coordenadores). 1ª edição. Curitiba: 2016, p. 97-128.

MENDIS, Sunimal. Re-thinking intellectual property law's promise of democratic inclusion. In: SAPP, Cristiana. (ed.) Research Handbook on Intellectual Property and Inclusivity. Cheltenham: Edward Elgar, 2024. p. 1-24.

PEREL, Maayan; ELKIN-KOREN, Niva. Accountability in algorithmic copyright enforcement. 19 Stanford Technology Law Review. 2016. p. 473-533.

SAMUELSON, Pamela. Regulating Technology Through Copyright Law: A Comparative Perspective. 42 European Intellectual Property Review. 2020. p. 1-17.

SARTOR, Giovanni; LOREGGIA, Andrea. The impact of algorithms for online content filtering or moderation: Upload filters. Disponível em: [https://www.europarl.europa.eu/think-tank/en/document/IPOL_STU(2020)657101]. Acesso em: 10 jan. 2025.

A caducidade de marcas afamadas e o aproveitamento de seu goodwill por terceiros

The non-use cancellation of famous trademarks and the exploitation of their goodwill by third parties

● João Vieira da Cunha ●

Sócio de Gusmão e Labrunie. Master of Laws (LL.M) pela Queen Mary College, University of London, Londres, Inglaterra. Professor da ESA – Escola Superior de Advocacia da OAB. Coordenador dos Cursos de Processo Civil na Propriedade Intelectual realizados pela ASPI – Associação Paulista da Propriedade Intelectual. E-mail: joaocunha@glpi.com.br

● Henrique Cazerta de Godoy Bueno ●

Sócio do escritório Cazerta Advogados. Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo. Pós-graduado em Propriedade Intelectual na Fundação Getúlio Vargas (FGV). Master of Laws (LL.M) pela Queen Mary College, University of London, Londres, Inglaterra. E-mail: henrique@cazertaadvogados.com.br

● Pedro Malgarini Labrunie ●

Advogado. Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Pós-graduado em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). E-mail: pedromlabrunie@gmail.com

Resumo

O instituto da caducidade é ferramenta essencial para a concretização da função social da marca, permitindo compatibilizar a concorrência com o uso efetivo dos signos, sem que a exclusividade culmine em “loteamentos” marcários sem uso ou serventia para a sociedade. Por um lado, de nada interessa à sociedade que marcas sem uso sejam indefinidamente protegidas, a ponto de gerar um colapso e travamento no sistema marcário (fenômeno do *Trademark deadwood*). Por outro lado, também não é saudável que tal ferramenta dê azo a abusos de direito e estratégias anticoncorrenciais de empresas que tentam se apropriar de marcas famosas e de seu goodwill, a partir do (ab)uso do instituto da caducidade. O objetivo do presente artigo é analisar esse embate e os primeiros posicionamento do Poder Judiciário sobre o tema.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Caducidade. Marcas Afamadas. Apropriação por terceiros. Concorrência Desleal.

Abstract

The institute of non-use cancellation is an essential tool to put in force the social function of trademarks, enabling level up the competition and the effective use of signs, without exclusivity culminating in the “allotment” of brands without use or utility for society. On the one hand, it is of no interest to society that unused brands are protected indefinitely, to the point of generating a collapse and lockdown in the trademark system (Trademark deadwood phenomenon). On the other hand, it is also not healthy for such a tool to give rise to abuses of rights and anti-competitive strategies by companies that try to free ride on famous trademarks and their goodwill, through the use of the non-use cancellation institute. The objective of this article is to analyze this clash and the Judiciary's first position on the topic.

Keywords: Industrial Property. Non-use Cancellation. Trademarks. Appropriation by third parties. Unfair competition.

Sumário • 1 • Introdução - 2 • Breve histórico: importância e função social das marcas - 3 • O instituto da caducidade como forma de perpetuar a função social das marcas - 4 • Concorrência desleal e abuso de direito no exercício da caducidade contra marcas famosas - 5 • Conclusão • Referências bibliográficas

1 • Introdução

É sabido que as marcas têm um papel fundamental para formação e organização da concorrência. Serviços e produtos são identificados pelo consumidor a partir de suas marcas, as quais, não é demais dizer, são símbolos capazes de transmitir valores, qualidades e ideais ao consumidor, extrapolando a mera indicação de origem do produto. Ou seja, trata-se de elemento individualizador e diferenciador fundamental do produto/serviço, basilar para a estruturação da própria concorrência no estágio atual da economia de mercado.

Em matéria marcária, não só as noções de registrabilidade devem ser avaliadas dentro de um sistema que repercute sobre diferentes facetas sócio-econômicas. Dada a sua importância, a função social também é norte relevantíssimo dentro dessa seara. Afinal, a grosso modo, caso a marca não identifique um serviço ou produto, não atinge seu objetivo primordial e, portanto, não atende a função que é dela esperada pela sociedade. Para casos assim, o instituto da caducidade é uma das formas de extinguir o direito sobre marcas que não cumprem com o propósito precípuo para o que foram idealizadas: o de serem utilizadas.

Vale ressaltar que tal instituto é, portanto, um dos responsáveis por evitar um “acúmulo” de marcas sem uso, as marcas “mortas”. De acordo com o direito comparado, ferramentas como a da caducidade até mesmo protegeriam o sistema contra um hipotético colapso, em que se observaria o esgotamento de novas marcas disponíveis – fenômeno conhecido internacionalmente como *Trademark Deadwood*¹, que será melhor examinado mais adiante.

Com a multiplicação de empresas, serviços e produtos, a utilização das marcas e liberação daquelas em desuso é um ciclo necessário. Em contraposição a isso, o *Trademark Deadwood* preveria cenário quase distópico (porém possível) em que, exauridas todas as possibilidades de registro em decorrência do “empilhamento” de um sem-número de marcas sem uso, seria virtualmente impossível obter exclusividade sobre signos, o que impossibilitaria, por fim, a salutar concorrência.

Embora essencial, o presente artigo visa jogar luz também sobre possíveis abusos na utilização do instituto da caducidade, capazes, igualmente, de distorcer o sistema marcário e da concorrência como um todo. Diga-se que o cenário é especialmente desafiador para marcas afamadas, conforme se verá.

A título exemplificativo, não é raro que empresas, por estratégia comercial, deixem de utilizar marcas por curto período, ainda que se trate de signo de alta fama no mercado e até que tenha desempenhado papel relevante para desenvolvimento do seu *goodwill*² perante o consumidor. Nessa esteira, o questionamento que se propõe no presente estudo é: pode um terceiro concorrente, após cinco anos sem uso de tal marca, utilizar-se do instituto da caducidade para dela se apropriar – e conseqüentemente de seu *goodwill* –, a despeito do investimento feito e da associação marca-produto construída ao longo de décadas perante o consumidor?

Partindo dessa questão, este artigo pretende lançar reflexões sobre o embate entre o instituto da caducidade e a possibilidade de terceiros-concorrentes apropriarem-se de marcas famosas, em atos potencialmente parasitários e anticompetitivos, gerando, em última análise, confusão sobre a origem

do produto/serviço ou indevida associação, sob a ótica do consumidor.

2 • Breve histórico: importância e função social das marcas

Apesar de certo conflito na doutrina, as marcas teriam surgido ainda na Antiguidade, com função significativamente diferente da atual. Naquela época, tais signos serviam apenas para indicar de quem seria a propriedade do objeto, diferentemente da função atual, muito mais ligada a distinguir produtos e serviços do mesmo gênero (ou afins).

Como exemplo de tal uso primigênio, as marcas eram utilizadas para gravação do gado e identificação da posse por alguma família ou grupo. Na mesma linha, eram elas utilizadas para marcar pedras destinadas às edificações na cultura inca e às pirâmides no Egito Antigo, identificando a pedra de onde seriam originadas³.

Na Idade Média, com a revolução mercantil e a intensificação da concorrência, as marcas adquiriram a função de identificar as diferentes corporações de ofício que surgiam para suportar o aumento no consumo. Atualmente, entende-se que tais signos não identificam um proprietário ou uma origem, mas sim o próprio produto ou serviço, conforme bem explica Maitê Cecília Fabbri MORO:

A função exercida pela marca na Idade Média não é mais a mesma nos dias de hoje. Destinam-se as marcas, na noção atualmente empregada pela maioria dos autores, a individualizar os produtos e artigos aos quais se referem, diferenciando-os de outros idênticos ou semelhantes.

[...] Verifica-se, então, uma evolução da função da “marca”, que na Idade Média se referia ao produtor, indicava o estabelecimento da produção ou venda do artigo, para uma marca que, nos dias atuais, faz referência ao próprio produto.⁴

E qual seria a importância e a função social das marcas na economia capitalista contemporânea?

No estágio atual de desenvolvimento mercantil, as marcas tornaram-se necessárias para a existência da própria concorrência. Caso queira comprar um tênis de qualidade, geralmente o consumidor dirige-se a uma das lojas designadas

pelas marcas mais confiáveis, como NIKE e ADIDAS. Caso queira consumir iogurte de qualidade inquestionável e com determinados predicados, o consumidor pode pensar em um DANONE, por exemplo. E assim por diante.

Como se vê, as marcas nos ajudam a distinguir diferentes produtos do mesmo gênero, transmitindo-nos noções como a sua origem, qualidade, confiança e valor de mercado.

Sobre a importância das marcas na atual conjuntura da economia e sociedade, Alexandre Fragoso MACHADO leciona:

As marcas permitem a existência da concorrência, viabilizando a competição entre anunciantes pela atenção dos consumidores. Sem dúvida que a marca exerce papel fundamental na sociedade capitalista pois representa o direito de escolha do consumidor, o sinal de sua individualização perante o mercado e, ainda, o veículo que economiza tempo e despesas para sua escolha.

[...] A função da marca, como instituto jurídico, é a realização do ato de distinguir, com vistas a diferenciar produtos e serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa. Complementando, Denis BARBOSA entende que a marca também deve garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto. O exercício equilibrado e compatível com a função social dessa propriedade levaria a que o investimento de qualidade fosse reconhecido.⁵

Portanto, ao longo dos anos, as marcas tornaram-se um dos pilares obrigatórios para a economia capitalista, na medida da necessidade de diferenciar e identificar produtos e serviços de mesmo gênero, sob pena de se colocar em xeque a própria concorrência.

Nessa esteira, a função social marcária é o normativo responsável por exigir que as marcas cumpram a sua prerrogativa precípuo de ser identificável e utilizada.

Para melhor compreensão do instituto da função social marcária, é útil valer-se, de forma análoga, de dispositivos consignados no Código Civil sobre a propriedade real, tendo em vista que, desconsideradas os diferentes tratamentos sob outros aspectos, ambos têm a função social como norte.

Nesse sentido, a função social, à luz do artigo 1.228 do Código Civil⁶ ao tratar de bens materiais, condiciona o exercício

¹ ROCAFORT, Fred. Dealing with China Trademark Deadwood: Expungement and Reexamination Proceedings. Disponível em <https://harris-sliwoski.com/china-lawblog/dealing-with-china-trademark-deadwood-expungement-and-reexamination-proceedings/>; INTA, Request for Comments Regarding Amending the First Filing Deadline for Affidavits or Declarations of Use or Excusable Nonuse. Federal Register Vol. 77, No. 159 on August 16, 2012. Disponível em: [https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/comm_ents_first8-71_INTA.pdf]. Acesso em: 22 jun. 2024; WEEKS, Rita e Theodore Davis Jr.. Trademark Modernization Act Becomes Law: Establishes New Procedures to Remove Deadwood Registrations, Restores Presumption of Irreparable Harm, and Protects the Independence of the Trademark Trial and Appeal Board. Disponível em: [<https://www.jdsupra.com/legalnews/trademark-modernization-act-becomes-law-77145/>]. Acesso em: 23 jun. 2025.

² “o valor do negócio ou de uma linha de produtos ou serviços que refletem reputação comercial. Uma marca de produto ou serviço é um símbolo do ‘good will’ das mercadorias ou serviços em relação aos quais a marca é usada. O ‘good will’ reflete a inclinação do consumidor em continuar fazendo negócios com uma certa empresa ou continuar a comprar da mesma marca. Neste sentido, o ‘good will’ é um reconhecimento legal dos hábitos humanos. O ‘good will’ é o valor de um negócio, além dos seus ativos tangíveis. Uma empresa com um ‘good will’ bem estabelecido pode ter todos os seus ativos tangíveis destruídos, mas ainda assim conservar o ativo intangível, altamente valioso, de sua reputação, o seu ‘good will’. (...) A violação da marca é uma forma de furto ou pegar carona no ‘good will’ simbolizado pela marca que está sendo violada. (...) A parte que recebe a marca também recebe o ‘good will’ associado ou simbolizado por ela”. (MCCARTHY, J. THOMAS. *McCarthy’s desk encyclopedia of intellectual property*. Washington: BNA, 1991, p. 143-144.)

³ SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes – 5ª ed. Barueri: Manole, 2014. p. 95.

⁴ MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais – 1ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p.26.

⁵ MACHADO, Alexandre Fragoso. O uso da marca e sua integridade – Volume único. 1. ed. Rio de Janeiro: Bookstart, 2015, p. 85/86.

⁶ Art. 1.228. “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. § 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.”

da propriedade ao desempenho de suas funções econômicas e sociais⁷. Tal interpretação é legitimada, inclusive, pela Carta Magna, em seu artigo 5º, incisos XXIII e XXIX⁸, ao estabelecer igualmente que a função social da propriedade deve ser assegurada.

Logo, não atingida a finalidade marcária que objetivou o legislador em seu *mens legis*, e verificada a possibilidade de ocorrer algum abuso por parte do titular, a norma impõe uma limitação ao direito de propriedade sobre tal signo, podendo levar até à sua extinção e consequente retorno ao domínio público.

Maria Helena Diniz traz valiosos ensinamentos sobre a função social da propriedade e seus limites, os quais valem, *mutatis mutandis*, para nossas reflexões sobre o direito imaterial:

Há limitação ao direito de propriedade com o escopo de coibir abusos e impedir que seja exercido, acarretando prejuízo ao bem-estar social. Com isso se possibilita o desempenho da função econômico-social da propriedade, preconizada constitucionalmente, criando condições para que ela seja economicamente útil e produtiva, atendendo o desenvolvimento econômico e os reclamos de justiça social. O direito de propriedade deve, ao ser exercido, conjugar os interesses do proprietário, da sociedade e do Estado, afastando o individualismo e o uso abusivo do domínio.⁹

Diante de sua natureza e do que preceituam as diferentes normas sobre o tema, não há dúvida de que, caso a marca não atinja seu objetivo de distinguir produto ou serviço, indicar sua qualidade, seu valor, sua reputação perante o consumidor, a função social não está plenamente exercida, o que é indesejado para o sistema marcário e para a concorrência. Um dos remédios para estancar tal processo de deturpação da função marcária é o instituto da caducidade, examinado a seguir.

3 • O instituto da caducidade como forma de perpetuar a função social das marcas

Entre os mecanismos destinados a assegurar o cumprimento da função social das marcas, destaca-se o instituto da caducidade. Em síntese, trata-se de procedimento disponível para solicitar a extinção da propriedade sobre registro de marca caso comprovado que o titular não a utiliza por mais de cinco

anos ou não tiver iniciado seu uso no Brasil após cinco anos de sua concessão. A *mens legis* é clara: em desuso por longo período, a marca não desempenha sua função social de identificar e distinguir produtos.

Ressalte-se que, somente no Brasil, são depositados aproximadamente trinta mil pedidos de registro de marca por mês¹⁰. Tal grande volume de novas marcas cujos titulares buscam proteção torna ainda mais premente a necessidade de cancelamento de registros de marcas inutilizadas e sua consequente liberação para registro.

Nesse contexto, não há como desprezar a importância do instituto da caducidade para o sistema e para assegurar a sua função social, como bem destaca João da Gama Cerqueira:

Uma vez que a pessoa beneficiada não se utiliza da marca registrada, a qual, por consequência, deixa de desempenhar a função para a qual foi criada e que justifica a proteção legal, desaparece a razão de ser das excepcionais garantias asseguradas pelo registro, o qual deve desaparecer, revertendo a marca para o domínio público.¹¹

No ordenamento pátrio, a disciplina de tal ferramenta coube ao artigo 143, da Lei de Propriedade Intelectual (LPI - Lei nº 9.279/96), o qual deve ser lido em conjunto com o anterior, que estipula as hipóteses de extinção dos direitos à marca registrada, notadamente trazendo o instituto da caducidade em seu terceiro inciso¹², a ver:

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

⁷ ROCHA, Sílvio Luís Ferreira. Direito Civil 3: Direitos Reais - 1ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2010, p. 77.

⁸ Art. 5º "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais o 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".

⁹ DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado - 15ª ed. ver e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 849.

¹⁰ INPI. Estatísticas da Autarquia. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/estatisticas]. Acesso em: 23 jun. 2025

¹¹ CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial - vol. II, tomo II, 3ª ed. rev. por Denis Borges Barbosa e Newton Silveira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 158.

¹² Art. 142. O registro da marca extingue-se: I - pela expiração do prazo de vigência; II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; III - pela caducidade; ou IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

A partir de tais artigos, é possível verificar que o uso da marca é um dos principais imperativos para a manutenção da exclusividade conferida pelo título marcário no Brasil. Não havendo uso da marca por um período corrido de cinco anos, ou se nunca tiver ocorrido passados cinco anos da sua concessão, o respectivo registro será cancelado em virtude da falta de atendimento de sua função social, extinguindo-se também os direitos do seu titular. O registro apenas não irá caducar caso seja comprovado o uso do sinal pelo titular ou se demonstrado motivo justo que justifique a falta de utilização, nos termos das diretrizes do artigo 19¹³ do TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights¹⁴).

Diga-se que o justo motivo que menciona a Lei está atrelado a uma circunstância alheia à vontade do titular da marca, que se vê sem possibilidade de explorá-la. Conforme estabelece Lélvio Schmidt¹⁵, a justa causa poderia surgir, por exemplo, de alguma restrição à importação de certos produtos, dificultando seu comércio, ou no caso de tramitação de ação de nulidade do registro, por conta das incertezas de sua manutenção a curto e médio prazo - motivo este que, na opinião dos autores, sequer deveria ser aceito, haja vista que a tramitação de demanda anulatória não impede, a princípio, o seu uso.

Vale repisar que a caducidade tenta evitar, em última análise, o "acúmulo" de registros sem uso, o que poderia, em cenário extremo, travar o sistema marcário como um todo. Nos Estados Unidos, tal evento é conhecido como *Trademark Deadwood*¹⁶, objeto de emenda recente na legislação marcária daquele país (*the Trademark Modernization Act of 2020 (TMA)*).

A alteração legislativa introduziu dois novos institutos a partir de 2021, quais sejam "*Expungement proceedings*" e "*Reexamination proceedings*"¹⁷. O primeiro procedimento se ocupa de extinguir o registro de marca que nunca foi utilizado, enquanto o segundo se volta ao cancelamento do registro de marca que deixou de ser utilizado por um tempo significativo¹⁸.

Apesar das semelhanças, uma das vantagens do sistema de caducidade norte-americano sobre o brasileiro é que o próprio USPTO (United States Patent and Trademark Office - equivalente ao nosso INPI) pode iniciar o procedimento de caducidade de ofício - previsão que não se verifica no ordenamento nacional¹⁹. No sistema brasileiro, a falta de autorização legal expressa para que o INPI haja *ex officio* dificulta a liberação de "marcas mortas", agindo apenas mediante provocação por terceiro interessado.

¹³ 1. Se sua manutenção requer o uso da marca, um registro só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos três anos de não-uso, a menos que o titular da marca demonstre motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso. Serão reconhecidos como motivos válidos para o não-uso circunstâncias alheias à vontade do titular da marca, que constituam um obstáculo ao uso da mesma, tais como restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca.

¹⁴ O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS) estabelece padrões mínimos de proteção a serem observados pelos Membros, com relação a direito autoral, marcas, indicações geográficas, desenhos industriais, patentes, circuitos integrados e informação confidencial. Ele incorpora os principais dispositivos substantivos da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Intelectual e da Convenção de Berna para a Proteção de Trabalhos Literários e Artísticos (com exceção dos direitos morais), ambos negociados no âmbito da OMPI. Disponível em: [https://www.gov.br/mre/pt-br/delbrasomc/brasil-e-a-omc/acordo-trips]. Acesso em 23 jun. 2025.

¹⁵ SCHMIDT, Lélvio Denicoli. MARCAS: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos - 3ª ed. rev. aum. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2023, p. 359/360.

¹⁶ ROCAFORT, Fred. Dealing with China Trademark Deadwood: Expungement and Reexamination Proceedings. Disponível em: [https://harris-sliwoski.com/chinalawblog/dealing-with-china-trademark-deadwood-expungement-and-reexamination-proceedings/]. Acesso em 23 jun. 2025.

¹⁷ FEDERAL REGISTER. Changes To Implement Provisions of the Trademark Modernization Act of 2020. Informações Disponíveis em: [https://www.federalregister.gov/documents/2021/11/17/2021-24926/changes-to-implement-provisions-of-the-trademark-modernization-act-of-2020]. Acesso em: 23 jun. 2025.

¹⁸ USPTO. USPTO implements the Trademark Modernization Act. Disponível em: [https://www.uspto.gov/trademarks/laws/2020-modernization-act]. Acesso em: 23 jun. 2025.

¹⁹ SCHMIDT, Lélvio Denicoli. MARCAS: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos - 3ª ed. rev. aum. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2023, p. 346/347.

²⁰ 1. Se sua manutenção requer o uso da marca, um registro só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos três anos de não-uso, a menos que o titular da marca demonstre motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso. Serão reconhecidos como motivos válidos para o não-uso circunstâncias alheias à vontade do titular da marca, que constituam um obstáculo ao uso da mesma, tais como restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca.

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

Em não havendo previsão expressa no arcabouço legal doméstico, os países signatários do já citado TRIPs²⁰ e da CUP²¹ (Convenção da União de Paris²²) podem também recorrer ao racional de tais tratados – que estipulam a necessidade de uso para manutenção da propriedade sobre a marca –, com o objetivo de buscar o cancelamento de registros de marcas ociosas.

No Brasil, a caducidade é instrumento comumente utilizado pelos agentes da propriedade intelectual, assegurando a higidez do sistema e a função social das marcas. Entende-se que a falta de uso da marca caracteriza *per se* uma deturpação da sua função social, cujo propósito precípua é a identificação de produtos e serviços a partir do signo designado, o que justifica a extinção do registro, de modo que tal signo retorna ao domínio público para apropriação por qualquer terceiro.

4 • Concorrência desleal e abuso de direito no exercício da caducidade contra marcas famosas

Em uma economia de mercado, a garantia à concorrência, presente em nosso diploma constitucional no artigo 170, *caput* e inciso IV²³, é basilar para que os agentes do mercado invistam na melhoria de seus produtos e serviços, sempre

buscando, em um ambiente de saudável concorrência, ampliar sua clientela, bem como para que se possibilite o surgimento de outros *players*, produtos e soluções. O objetivo final deve ser sempre o de beneficiar o consumidor²⁴.

No entanto, também é sabido que devem ser respeitados os ditames da boa-fé e da leal concorrência, combatendo-se meios ilegais ou abusivos para angariar clientes. Nesse sentido, a concorrência desleal é rechaçada pela doutrina, legislação e jurisprudência nacionais.

O especialista João da Gama Cerqueira²⁵ explica que a concorrência desleal seria, assim, um “desvio”, caracterizando-se como um verdadeiro abuso do direito à livre concorrência.

Como em qualquer área do Direito, no entanto, a legislação acerca da concorrência desleal está sempre um passo atrás da inventividade do mundo real. Afinal, seria impossível ao legislador estipular todas as situações possíveis caracterizadoras de atos anticoncorrenciais, de antemão, no artigo 195 da LPI^{26, 27}.

Sendo assim, o Judiciário, a partir de interpretação sistemática e principiológica, diante da situação fática em concreto, deve analisar a atuação do agente de mercado e realizar a

subsunção da normal legal ao caso concreto, coibindo, se for o caso, comportamentos que não se coadunam com os princípios da leal e livre concorrência.

Nesses termos, cumpre agora, tendo passado pelos diversos institutos em conflito para o tema em debate - da função social marcária, da caducidade, da concorrência e da concorrência desleal -, analisar a legalidade do uso do instituto da caducidade para tentar apropriar-se de marcas famosas que se encontram em momentâneo desuso.

Tem-se verificado um crescimento de casos em que um terceiro realiza monitoramento de marcas afamadas em desuso, para, tão logo superado o prazo legal quinquenal, ingressar com requerimento de caducidade, na tentativa de “se apoderar” de signo criado e alvo de investimentos por anos pelo titular originário. Paralelamente à caducidade das marcas, tais terceiros ainda depositam pedidos de registro para o mesmo signo.

Ou seja, apesar do uso de meios e institutos previstos na lei, como a caducidade e o depósito de pedidos de registro de marca, o objetivo é o de, ao fim e ao cabo, apropriar-se de marca desenvolvida por outrem, aproveitando-se de seu *goodwill* e dos investimentos ao longo de décadas para construir a sua imagem perante o consumidor.

A nosso ver, para se cogitar da ilegalidade de tal estratégia, a conduta não deve se limitar ao mero requerimento de caducidade da marca famosa. Outros fatores devem ser avaliados no caso concreto, com o objetivo de se verificar verdadeiro intuito parasitário e aproveitamento do *goodwill* pelo terceiro-concorrente.

Nesse sentido, devem ser considerados parâmetros como: 1) por quanto tempo a marca em questão deixou de ser usada e se seu *goodwill* ainda se mantém forte (passados 15 ou 20 anos, mesmo as marcas mais famosas podem perder seu reconhecimento perante o público consumidor); 2) qual o grau de reconhecimento de tal marca; 3) se o registro solicitado pelo terceiro-concorrente é igual ou extremamente parecido

com o do titular originário; 4) se há elementos indicando a “volta” do produto (o que subentende alguma conexão ainda com o titular anterior); 5) se há uma atitude evidentemente predatória do terceiro-concorrente, que se utiliza da apropriação de marcas famosas como estratégia comercial, etc.

Conforme estabelecido por Lélío Schmidt, ao curso do tempo e com resultado de investimentos, as marcas famosas acabam se estabilizando na memória dos consumidores. De tal sorte que, mesmo passados anos da suspensão momentânea de vendas, o consumidor, ao verificar a “volta” da marca famosa, irá imediatamente associá-lo ao antigo produto do titular-concorrido:

A boa fama transforma as marcas num forte fator de atração de clientela. O consumidor confia mais naquilo que já conhece, pois isso reduz os riscos e incertezas inerentes à aquisição de qualquer bem. A marca famosa é um rosto familiar numa multidão de desconhecidos. Como ressalta DEGEN, “a experiência com a marca faz com que ela se torne um velho amigo do consumidor, algo familiar, que inspira a confiança e promessa de redução do risco na compra”.

[...] Quando a fama da marca se torna o real produto, ela atrai clientela para qualquer mercadoria ou serviço que identifique. Isso faz com que o padrão normal de proteção dos sinais distintivos, limitado a seu ramo de atividade, se torne inadequado para a tutela das marcas famosas. O uso de uma marca famosa, mesmo que em produto ou serviço diverso daquele no qual ela se notabilizou, sempre criará na mente do consumidor uma associação com o produto ou serviço original.²⁸

Nessa linha, a despeito da previsão legal, que indicaria, em uma primeira análise, que a caducidade configura mero exercício de direito, é preciso analisar se, somada a outros elementos (alguns exemplos foram listados acima), poder-se-ia passar da salutar concorrência para um abuso de direito

¹⁹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. MARCAS: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos – 3ª ed. rev. aum. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2023, p. 346/347.

²⁰ 1. Se sua manutenção requer o uso da marca, um registro só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos três anos de não-uso, a menos que o titular da marca demonstre motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso. Serão reconhecidos como motivos válidos para o não-uso circunstâncias alheias à vontade do titular da marca, que constituam um obstáculo ao uso da mesma, tais como restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca.

²¹ Art. 5º A introdução pelo privilegiado, no paiz em que o privilegio tiver sido concedido, de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da União, não lhe trará perda de direito. Todavia, o privilegiado ficará sujeito à obrigação de usar de seu privilegio, de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os objectos privilegiados.

²² A Convenção de Paris, adotada em 1883, aplica-se à propriedade industrial em seu sentido estrito, incluindo patentes, marcas registradas, desenhos industriais, modelos de utilidade, marcas de serviço, nomes comerciais, indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal. Este acordo internacional, anterior ao mencionado TRIPs, foi o primeiro grande passo para garantir parâmetros mínimos de proteção no cenário internacional às criações voltadas à indústria. Disponível em: [https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/]. Acesso em 23 jun. 2025.

²³ Art. 170. “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) IV - livre concorrência; (...)”

²⁴ “Há concorrência quando distintos agentes econômicos disputam a entrada, manutenção e predomínio num mercado, definido por serviços ou produtos que sejam iguais ou – do ponto de vista do consumidor – substituíveis entre si; definido ainda pela efetividade dessa disputa num espaço geográfico e temporal determinado” (BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual – Tomo I. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 453).

²⁵ A concorrência desleal apresenta-se, assim, como um desvio do direito de livre concorrência, ou como o exercício irregular dessa faculdade. Constitui uma das formas do abuso de direito” (CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial – vol. II, 2ª ed. rev. por Luiz Gonzaga do Rio Verde e João Casimiro Costa Neto. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982, p. 1287).

²⁶ Art. 195. “Comete crime de concorrência desleal quem: I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.”

²⁷ ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli. Coordenação: Adalberto Simão Filho e Newton de Lucca. Direito Empresarial Contemporâneo – 2ª ed. São Paulo: Editora Jurez de Oliveira, 2009, p. 123/124.

²⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli. MARCAS: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos – 3ª ed. rev. aum. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2023, p. 145/146.

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

e ato anticoncorrencial, em se tratando de marcas com forte presença no imaginário do consumidor por anos.

Não só o titular da marca pode se sentir lesado nesse caso, mas, ao fim e ao cabo, o próprio consumidor, que tem elementos mais fortes para confundir os dois produtos ou presumir uma associação entre eles, ao se deparar com o “retorno” da marca afamada ao mercado.

Em contexto mais gravoso, imagine-se cenário em que o titular originário da marca optava por propagandear o produto em questão como saboroso e nutritivo, enquanto o novo produto do terceiro-concorrente não demonstra essa preocupação e – ou pior – passa a receber críticas por ser lesivo à saúde. A toda vista, não é apenas a imagem do titular-concorrido que é atingida, mas também o próprio consumidor, que pode adquirir produto com proposta diametralmente oposta à que foi acostumado por anos.

O Judiciário tem sido chamado a se debruçar sobre tais casos, que confrontam função social da marca e concorrência desleal. É necessário que, diante de casos de claro intuito parasitário, proteja o titular da usurpação, mas também o consumidor.

Nesse sentido, como decidido no REsp 1.105.422 - MG²⁹, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, “a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado, protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia; e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC)”.

Alguns exemplos de casos envolvendo a questão aqui analisada já foram judicializados.

O primeiro caso que se tem notícia envolve a famosa marca MINERVA, reconhecida no ramo de detergentes e sabão em pó. No caso, o terceiro-concorrente logrou, na esfera administrativa, ter reconhecida a caducidade das marcas do titular-concorrido e, ainda, depositou pedido de registro para marca nominativa visando ao mesmíssimo termo MINERVA para produtos de limpeza.

Foi deferida liminar para reconhecer o direito do titular-concorrido e evitar o lançamento e a comercialização dos produtos do Terceiro-Concorrente, sendo tal decisão posteriormente confirmada por sentença, já transitada em julgado.

No caso em questão, a concorrência desleal foi reconhecida devido à vigência das marcas do titular-concorrido, visto que este logrou suspender a declaração de caducidade ao apresentar recurso contra a decisão do INPI que reconheceu a marca como caduca. Ou seja, embora o contexto fático do caso fosse exatamente o que se discute neste artigo, a solução adotada pelo tribunal não precisou adentrar no cerne da discussão entre função social da marca e concorrência desleal/abuso de direito³⁰.

Em caso similar, envolvendo desta vez a marca CHAMBOURCY (amplamente reconhecida para o ramo de lácteos), o terceiro-concorrente utilizou-se de estratégia idêntica, ingressando com pedido de caducidade relativo à marca do titular-concorrido e pedido de registro para marca idêntica (CHAMBOURCY). Embora tenha obtido êxito na esfera administrativa, com a caducidade das marcas do titular-concorrido e o registro para as marcas mistas e nominativas, foi devidamente obstado pelo Poder Judiciário.

Em sede de ação inibitória na Justiça Estadual ajuizada pela Nestlé, titular originária da marca CHAMBOURCY, foi deferida liminar para determinar a abstenção do uso, pelo terceiro-concorrente, da marca identificada pelo termo “CHAMBOURCY”. Um ponto importante para a concessão da tutela de urgência consistiu no fato de que o novo produto já estava sendo vendido e, inclusive, sendo divulgado nas redes sociais como o “retorno” da marca ao mercado (em claro aproveitamento da fama e da história da marca criada pelo titular-concorrido)³¹.

Em outra frente da contenda judicial, em sede de ação anulatória proposta também pela Nestlé, foi proferida sentença para declarar a nulidade dos registros mistos para a marca CHAMBOURCY do terceiro-concorrente. Foram, contudo, mantidos os registros para a marca nominativa³².

Em suas razões para decidir, o juízo federal mais uma vez não se posicionou de forma categórica pela impossibilidade de apropriação, em abstrato, de registro de marca famosa. A decisão reconheceu a necessidade de declarar a nulidade apenas das marcas mistas idênticas, em razão da representação gráfica ser criação protegida por direito autoral e reproduzida nos pedidos de registro do Terceiro-Concorrente.

Por fim, em ação recente na Justiça Estadual, a Danone também se viu diante de estratégia semelhante de terceiro-concorrente que busca se apropriar dos famosos signos DANUP e DANFRUT (para iogurtes). Tal ação já teve sentença, con-

tudo, na contramão dos outros casos citados, na medida em que o requerimento de caducidade dos registros do titular-concorrido e os depósitos de pedidos de registro para marcas idênticas foram considerados como mero exercício de direito pelo terceiro-concorrente.

Um fator relevante para tanto o indeferimento da tutela antecipada pretendida como para a improcedência da ação foi a ausência de lançamento de qualquer produto pelo terceiro-concorrente. A grosso modo, entenderam os magistrados que não haveria ato ilícito enquanto inexistentes indícios de que produto de marca idêntica seria colocado no mercado³³, mantendo-se tal entendimento em sede de Apelação³⁴. Não houve trânsito em julgado de tais decisões até o momento.

Sobre o tema, filiamo-nos à corrente de doutrinadores que reconhecem a impossibilidade de apropriação de marcas famosas, que já adquiriram espaço de destaque no imaginário do consumidor e mantêm um *goodwill* por décadas. Tal corrente é também defendida pelo Instituto Dannemann Siemsen, que sustenta, em seus comentários à LPI, que o legislador foi claro ao estabelecer que somente aquele com “legítimo interesse” poderia requerer a caducidade de marca que cumpriu sua função durante anos e apenas teve seu uso suspenso momentaneamente. A *contrario sensu*, caso houvesse tentativa de apropriação indevida das marcas famosas, ao terceiro-concorrente não haveria a “legitimidade” do artigo 143 da LPI para requerer a caducidade:

Bem agiu o legislador, evitando situações de fraude como as que proliferam no país até certo momento, quando o Instituto da Caducidade era utilizado não para desobstruir pedidos de registro sinceros, mas para garantir a apropriação de marcas sabidamente

de terceiros. O que se pretende evitar, com a nova figura, é a prática de fraude à lei. A extinção de título de propriedade sobre marca não pode servir a interesses não amparados pela lei. A sua *causa finalis* é evitar que sinais distintivos inertes, que não desempenhem a sua função real, impeçam a ocupação de outros, que lhe sejam idênticos ou semelhantes, de boa-fé. A caducidade não é instituto destinado a garantir a apropriação indébita de marcas notoriamente conhecidas ou cuja origem o pretendente conhecia ou não poderia, razoavelmente, desconhecer.³⁵

Tal entendimento deve ser mais rigoroso em se tratando de apropriação de marcas famosas por terceiros, quando possam causar confusão ao público consumidor e ainda serem reconhecidas em associação ao produto/serviço do titular-concorrido. Seguem essa linha ainda Mauro Arruda³⁶ e Denis Borges Barbosa³⁷.

Se há intuito parasitário, o terceiro-concorrente não pode se valer de mecanismos legais, como a caducidade e o depósito de pedido de registro de marca, para buscar um fim ilegal. Trata-se de máxima basilar do Direito que deve ser respeitada.

Portanto, apesar de a legislação não ser expressa com relação à impossibilidade da apropriação de marcas famosas por meio da caducidade, torna-se premente que o Judiciário se posicione diante do caso concreto para evitar casos de parasitismo. Nesse contexto, diferentes fatores relativos à marca originária e seu reconhecimento perante o público consumidor, e, principalmente, aos atos praticados pelo terceiro-concorrente são essenciais para delimitar em que momento o exercício de direito passa a ser abusivo.

²⁹ TJSP. Processo n. 1167684-21.2023.8.26.0100, 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, Exmo. Juiz Guilherme de Paula Nunes, j. em 02.08.2024.

³⁰ TJSP. Processo n. 1167684-21.2023.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Rel. Maurício Pessoa, j. em 25.03.2025.

³¹ IDS, Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à lei de propriedade industrial – 3ª ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 351.

³² “Se eventualmente for declarado caduco o registro de determinada marca, por falta de uso, isso não significará que a propriedade dessa marca possa ser livremente apropriada por terceiros, mormente se for notoriamente conhecida como pertencente a outra empresa.” (A caducidade da marca como incentivo à pirataria. In: Revista da ABPI. Vol. 5, set./out.1992, p. 27).

³⁷ BARBOSA, Denis Borges. Da tecnologia à cultura: ensaios e estudos de propriedade intelectual. Lumen Juris, 2011, p.336.

Montaury Pimenta
Machado &
Viciera 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



²⁹ STJ. REsp 1105422 / MG, Terceira Turma, Min. Rel. Nancy Andrighi, j. em 10.05.2011.

³⁰ TJSP. Processo n. 1099561-05.2022.8.26.0100, 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, Exmo. Juiz André Solomon Tudisco, j. em 14.07.2023, trânsito em julgado em 15.02.2024.

³¹ TJSP. Processo n. 1026725-34.2022.8.26.0100, 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, Exmo. Juiz Luis Felipe Bedendi, j. em 11.04.2022.

³² JFRJ. Processo n. 5005801-65.2022.4.02.5101, 13ª VF do Rio de Janeiro, Exmo. Juiz Celso Araújo Santos, j. em 29.01.2024.

5 • Conclusão

Como visto, o instituto da caducidade é importantíssimo para perpetuação da função social das marcas, possibilitando que exerçam sua finalidade precípua de distinguir produtos e serviços, bem como viabilizando a própria concorrência. Tal instituto evita a indesejada existência de marcas registradas sem uso no mercado, o que, em última análise, dificulta o próprio registro de novas marcas e o pleno funcionamento do sistema marcário (*Trademark Deadwood*).

A despeito da importância da caducidade para manutenção da concorrência e saúde do sistema, tampouco é salutar permitir cenário oposto, em que terceiros-concorrentes apropriam-se, a partir de institutos legalmente previstos, de marcas famosas que estão momentaneamente em desuso, com o único intuito de “pegar carona” em seu *goodwill*.

Tem-se notado, com cada vez mais frequência, a estratégia perpetrada por terceiros que ingressam com pedido de caducidade de marcas famosas, registram marcas idênticas e relançam produto concorrente, apropriando-se do *goodwill* desenvolvido durante décadas de investimentos pelo titular-concorrido.

O Judiciário é chamado a refletir se tal prática coaduna-se com o sistema marcário e a legal concorrência. Estes autores acreditam que o claro intuito parasitário e de apropriação da marca deve ser entendido como prática de concorrência desleal e abuso de direito, devendo ser obstada de pronto pelo Judiciário, padecendo a jurisprudência da fixação de limites e da identificação de parâmetros para que se reconheça quando o requerimento de caducidade, diante dos elementos do caso (como grau de reconhecimento e tempo de proteção da marca ordinária, medidas tomadas pelo terceiro-concorrente e divulgação da “nova” marca em associação à história do titular-concorrido), configura tentativa de apropriação indevida de *goodwill*, o que, ao nosso ver, deve ser repellido.

Referências bibliográficas

ARRUDA, Mauro. A caducidade da marca como incentivo à pirataria. In: Revista da ABPI. Vol. 5, set./out.1992.

BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual – Tomo I. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BARBOSA, Denis Borges. Da tecnologia à cultura: ensaios e estudos de propriedade intelectual. Lumen Juris, 2011.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial – vol. II, tomo II, 3ª ed. rev. por Denis Borges Barbosa e Newton Silveira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial – vol. II, 2ª ed. rev. por Luiz Gonzaga do Rio Verde e João Casimiro Costa Neto. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982.

DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado – 15ª ed. ver e atual. São Paulo: Saraiva, 2010.

FEDERAL REGISTER. Changes To Implement Provisions of the Trademark Modernization Act of 2020. Informações Disponíveis em: [https://www.federalregister.gov/documents/2021/11/17/2021-24926/changes-to-implement-provisions-of-the-trademark-modernization-act-of-2020]. Acesso em: 23 jun. 2025.

FILHO, Adalberto Simão e Newton de Lucca. Direito Empresarial Contemporâneo – 2ª ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2009.

IDS, Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à lei de propriedade industrial – 3ª ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

INPI. Estatísticas da Autarquia. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/estatisticas]. Acesso em: 23 jun. 2025.

INPI. Nº do Processo 903651297. Marca NOVIX THERAPY. (RPI 2767). Disponível no site: [https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2484224]. 23 jun. 2025.

INPI. Nº do Processo 903875144. Marca AIMEE. (RPI 2712). Disponível no site: [https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2513330]. Acesso em: 23 jun. 2025.

INTA, Request for Comments Regarding Amending the First Filing Deadline for Affidavits or Declarations of Use or Excusable Nonuse. Federal Register Vol. 77, No. 159 on August 16, 2012. Disponível em https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/comments_first8-71_INTA.pdf

JFRJ. Processo nº 0077300-73.2017.4.02.5101, 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Juiz responsável Exma. Dra. Marcella Araújo da Nova Brandão.

JFRJ. Processo n. 5005801-65.2022.4.02.5101, 13ª VF do Rio de Janeiro, Exmo. Juiz Celso Araújo Santos, j. em 29.01.2024.

MACHADO, Alexandre Fragoso. O uso da marca e sua integridade – Volume único. 1. ed. Rio de Janeiro: Bookstart, 2015.

MCCARTHY, J. THOMAS. McCarthy’s desk encyclopedia of intellectual property. Washington: BNA, 1991.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais – 1ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

ROCAFORT, Fred. Dealing with China Trademark Deadwood: Expungement and Reexamination Proceedings. Disponível em: [https://harris-slioski.com/chinalawblog/dealing-with-china-trademark-deadwood-expungement-and-reexamination-proceedings/]. Acesso em: 23 jun. 2025.

ROCHA, Sílvio Luís Ferreira. Direito Civil 3: Direitos Reais - 1ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2010.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. MARCAS: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos – 3ª ed. rev. aum. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2023.

SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes – 5ª ed. Barueri: Manole, 2014.

STJ. REsp 1105422 / MG, 3ª Turma, Min. Rel. Nancy Andrighi, j. em 10.05.2011.

TJSP. Processo n. 1026725-34.2022.8.26.0100, 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, Exmo. Juiz Luis Felipe Bedendi, j. em 11.04.2022.

TJSP. Processo n. 1099561-05.2022.8.26.0100, 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, Exmo. Juiz André Solomon Tudisco, j. em 14.07.2023.

TJSP. Processo n. 1167684-21.2023.8.26.0100, 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, Exmo. Juiz Guilherme de Paula Nunes, j. em 07.12.2023.

TRADEMARKS ACT – Canadá. Disponível em: [https://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-t-13/latest/rsc-1985-c-t-13.html]. Acesso em: 23 jun. 2025.

TRF2, Apelação nº 0017866-57.1997.4.02.5101, 1ª Turma Especializada, Rel. Des. Juíza Federal Convocada Márcia Helena Nunes, j. em 28.07.2009.

USPTO. USPTO implements the Trademark Modernization Act. Disponível em: [https://www.uspto.gov/trademarks/laws/2020-modernization-act]. Acesso em: 23 jun. 2025.

WEEKS, Rita e Theodore Davis Jr.. Trademark Modernization Act Becomes Law: Establishes New Procedures to Remove Deadwood Registrations, Restores Presumption of Irreparable Harm, and Protects the Independence of the Trademark Trial and Appeal Board. Disponível em: [https://www.jdsupra.com/legalnews/trademark-modernization-act-becomes-law-77145/]. Acesso em: 23 jun. 2025.

“Soluções para um mundo onde as ideias valem muito.”

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

Autor ou Algoritmo? A proteção da Propriedade Intelectual em criações desenvolvidas com Inteligência Artificial

Author or Algorithm? The protection of Intellectual Property in creations developed with Artificial Intelligence

● **Rafael Reis Barroso** ●

Graduando em Direito na UFRJ e pesquisador PIBIC-CNPq em Direito Internacional Privado. Autor intelectual do PL nº 1.685/2025, que atualiza a Lei de Direitos Autorais para obras geradas por IA. E-mail: rafaelrb020@gmail.com

Resumo

O presente artigo aborda os desafios éticos e jurídicos que surgem com o uso crescente da Inteligência Artificial (IA) na criação de obras, focando na questão da autoria. A legislação brasileira, como a Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98), protege apenas criações humanas, não abordando as produções feitas por IA. Além de explorar o debate ético, o presente estudo examina legislações de diferentes países e realiza um exame de casos, incluindo o *Thaler vs. Copyright Office*, nos Estados Unidos, e decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia. A análise também abrange a abordagem chinesa, que reconhece obras de IA supervisionadas por humanos. Por fim, confirmando a sua ansia por uma compreensão holística, o artigo sugere novas soluções, como a “autoria coletiva” e “sandboxes regulatórios”, para enfrentar esses desafios e adaptar a legislação à realidade tecnológica.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Propriedade Intelectual. Autoria Coletiva. Direitos Autorais. Ética e Inovação.

Abstract

The article explores the ethical and legal challenges emerging from the growing use of Artificial Intelligence (AI) in creating works, focusing on the issue of authorship. Brazilian legislation, such as the Copyright Law (Law 9.610/98), only protects human creations, leaving AI-generated works unaddressed. In addition to exploring the ethical debate, this study examines laws from various countries and reviews cases, including Thaler vs. Copyright Office in the United States, and rulings from the Court of Justice of the European Union. The analysis also considers the Chinese approach, which recognizes AI-created works supervised by humans. Finally, confirming its pursuit of a holistic understanding, the article proposes new solutions, such as “collective authorship” and “regulatory sandboxes,” to tackle these challenges and adapt legislation to technological realities.

Keywords: Artificial Intelligence. Intellectual Property. Collective Authorship. Copyright. Ethics and Innovation.

Sumário • 1 • Introdução - 1.1 • Contextualização e Relevância do Tema - 1.2 • Objeto do Artigo - 1.3 • Metodologia - 2 • Fundamentos da propriedade intelectual na era da ia - 2.1 • O papel da propriedade intelectual em tempos de IA - 2.2 • Inteligência Artificial: Definição e Capacidade Criativa - 3 • Aspectos morais e éticos da Propriedade Intelectual em criações de ia - 3.1 • Introdução ao debate moral e ético - 3.2 • Filosofias éticas aplicadas à Propriedade Intelectual em IA - 3.3 • Questões de justiça e distribuição de benefícios - 3.4 • Responsabilidade moral e accountability - 4 • Análise crítica dos dispositivos legais vigentes - 4.1 • Avaliação da Legislação Brasileira - 4.2 • Análise de Dispositivos Alienígenas - 4.2.1 • Da legislação Estadunidense - 4.2.2 • Da Legislação Britânica - 4.2.3 • Da Legislação da União Europeia - 4.2.4 • Da Legislação Chinesa - 5 • Desafios jurídicos e jurisprudenciais - 5.1 • A Autoria de Criações Assistidas por IA - 5.2 • Análise do contexto brasileiro - 6 • Conclusão • Referências bibliográficas

1 • Introdução

1.1 – Contextualização e Relevância do Tema

O crescente uso da Inteligência Artificial (IA) vem inflamando os debates acerca da autoria e criação intelectual. O complexo e inexplorado desafio em termos jurídicos é iminente, na medida em que algoritmos são capazes de criar conteúdos em diversos âmbitos, desde produções musicais a textos acadêmicos extremamente elaborados e sofisticados, com condições, inclusive, de rivalizar com o processo criativo humano. No Brasil, a Constituição Federal assegura, em seu artigo 5º, inciso XXVII, os direitos autorais, vinculados à elaboração humana, como fundamentais, entretanto, na Carta Magna, não se encontram nortes em cenários nos quais uma IA gere uma obra de maneira autônoma, ou seja, sem a participação direta de um ser humano. *In verbis*:

Art. 5º, XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

A legislação infraconstitucional, com fulcro no artigo 7º da Lei 9.610/98² (Lei de Direitos Autorais), confirma que conceito de autoria está intrinsecamente ligada à pessoa humana. Ou seja, não há o mínimo de regulação constitucional para proteção jurídica de obras produzidas por sistemas de IA.

O descompasso entre o avanço tecnológico em tensão exponencial e o arcabouço legal provoca um dilema capaz de

influenciar o reconhecimento da autoria e, portanto, a devida gratificação do responsável real pela produção, seja em perspectiva econômica ou moral. Idealizando um cenário no qual uma obra de arte gerada por IA é vendida por milhões de dólares e nenhum crédito seja dado ao programador do algoritmo, tampouco ao usuário que originalmente criou as informações utilizadas pela máquina, percebe-se um enigma no sistema de proteção de propriedade intelectual. Isso apenas põe em evidência a necessidade urgente de um novo marco regulatório que contemple as criações tecnológicas. Não se deve resumir exclusivamente em modificar os diplomas para incluir a IA como “co-autora”, pelo contrário, é de se almejar uma reestruturação dos parâmetros de autoria, a fim de que se contemple, de maneira plena, a dinâmica interação entre humanos e algoritmos, mas sempre respeitando o direito dos criadores humanos conjugado com as inovações tecnológicas.

1.2 – Objeto do Artigo

O ponto alvo na discussão reside na autoria de criações geradas por Inteligência Artificial. Nessa perspectiva, o caso *Thaler vs. Copyright Office*³ (2021), nos Estados Unidos, demonstra o comportamento dos profissionais jurídicos estadunidenses ao recusar a proteção autoral para obras criadas exclusivamente por IA. De acordo com a decisão, o conceito de autoria no *Copyright Act*⁴ é inerentemente antropocêntrico, logo, a criatividade humana é um requisito essencial para a concessão de direitos autorais.

Na mesma linha, tendo como principal argumento que a criatividade humana é um requisito essencial para a concessão de direitos autorais, a União Europeia, com a Diretiva

¹ BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art. 5º, XXVII. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 17 set. 2024.

² BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 fev. 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm. Acesso em: 17 set. 2024.

³ COOLEY. Thaler vs. Copyright Office: Analyzing AI Authorship Challenges. 2023. Disponível em: <https://www.cooley.com>. Acesso em: 17 set. 2024.

⁴ UNITED STATES. Copyright Act of 1976, 17 U.S.C. § 102. Washington, D.C.: U.S. Government Publishing Office, 1976. Disponível em: <https://www.copyright.gov/title17/>. Acesso em: 20 set. 2024.

(UE) 2019/790⁵, assegura a necessidade de um ato criativo humano para se falar em proteção autoral, ou seja, exclui-se do debate obras geradas autonomamente por IA sem a contribuição direta de um ator humano. Nos tribunais europeus, em específico nos casos *Painer*⁶ e *Cofemel*⁷, decididos pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (CJEU), reafirmam que a originalidade de uma obra está diretamente relacionada às escolhas criativas do autor, devendo ela ser refletida na produção para que esta possa ser protegida.

Salienta-se, então, que, nos últimos anos, o avanço acelerado das IAs trouxe à tona questões jurídicas inéditas. Embora recentes, os impactos dessas máquinas já se alastram a campos que fogem ao mero ato produtivo. O debate no campo moral também deve ser avaliado, tendo em vista que a mera análise acerca do sentido jurídico da propriedade intelectual aplicada à Inteligência Artificial não se mostra suficiente para uma compreensão plena de toda a conjuntura. Indagações acerca de como esse novo modelo de criação pode colocar em xeque o atual pensamento da ética aplicada à própria ideia de PI, devem ser respondidas com uma reflexão profunda modelada com as novas perspectivas sócio-tecnológicas.

1.3 – Metodologia

A metodologia deste estudo se fundamenta na revisão aprofundada dos principais trabalhos jurídicos recentes que debatem o dilema trazido à tona, como os artigos publicados na *International Review of Intellectual Property and Competition Law*⁸, que buscam compreender as dificuldades em expandir a proteção autoral para criações de IA, exigindo intervenção humana significativa para que sejam elegíveis para direitos autorais.

No mesmo paradigma, serão investigadas, de maneira holística, as legislações internacionais, como a Convenção de Berna e o Acordo TRIPS¹⁰, com o intuito de fornecer um panorama global dos desafios regulatórios. Além disso, busca-se analisar dispositivos alienígenas de jurisdições como EUA, Reino Unido, União Europeia e China, onde decisões recentes, como a do Tribunal da Internet de Pequim, reconheceram a proteção de obras geradas por IA, desde que houvesse um esforço intelectual humano significativo, divergindo das posturas mais conservadoras ocidentais.

No mais, também serão examinadas e propostas possíveis saídas para toda essa circunstância. Para isso, a presente pesquisa irá buscar concatenar e se aprofundar em outros campos nos quais essa complexa capacidade das IAs também gera consequências e, em certa medida, provoca dilemas que ainda parecem sem uma resposta concreta. A compreensão de estudos sobre o impacto da cognição não-humana no contexto moral, é parte de uma metodologia ambiciosa a qual visa um entendimento holístico desse quadro de tamanha profundidade.

Toda essa metodologia busca um entendimento holístico da relação entre PI e Inteligência Artificial. Somente assim, as perguntas provocadas ao longo do artigo terão alguma possibilidade de respostas. A reflexão é necessária para que a sociedade pós-industrial consiga conviver com uma nova perspectiva na própria lógica de cadeia produtiva.

2 • Fundamentos da propriedade intelectual na era da IA

2.1 – O papel da propriedade intelectual em tempos de IA

Não se nega o papel da PI no incentivo à inovação. A sua capacidade de se dispor como um escudo para resguardar criações do intelecto humano é essencial para os produtores. No Brasil, a Lei 9.279/96¹¹ (Lei da Propriedade Industrial) apesar de regular as patentes e marcas, ao estabelecer diretrizes que incentivam a inovação, não aborda explicitamente as invenções e criações desenvolvidas autonomamente por Inteligência Artificial (IA).

Esse vácuo é marcante na sociedade pós-tecnológica, característica por se apoiar em algoritmos extremamente avançados. Mesmo com legislações bem elaboradas, o desencontro temporal não permite que todo o contexto envolvendo as IAs esteja devidamente regulado pelo arcabouço legal.

Com o intuito de mudar esse paradigma e mitigar essas supostas lacunas legislativas no ordenamento jurídico nacional, propõe-se a criação de novas modalidades para a proteção, como a noção de “Direitos de Co-Criação Tecnológica”. Ou

seja, esse conceito tem a ambição de reconhecer, formalmente, a contribuição conjunta de humanos e IAs, gerando uma nova categoria de PI para, finalmente, abranger criações híbridas.

A ideia, portanto, é estabelecer uma lógica, juridicamente fundamentada, capaz de estabelecer um equilíbrio que permita, ao mesmo tempo, afirmar a IA como uma colaboradora no processo criativo, sem desvalorizar a participação humana. No fundamento, explica BITTAR¹²:

(...) Nesse diapasão, as possíveis soluções apontam para soluções diferentes, já no atual regime legal, considerando-se a peculiaridade de cada caso concreto:

i. nas situações em que o usuário do software criativo, no mero uso instrumental das ferramentas e das tecnologias digitais, criar obra original, a autoria da obra intelectual, artística ou científica será da pessoa física;

Estudos recentes ainda destacam que uma vastidão de IAs se baseiam em enormes bancos de dados, estes sendo compostos, muitas vezes, por obras protegidas por direitos autorais. Esse paradigma se mostra como uma questão que precisa ser sanada pelos operadores do direito. Utilizar conteúdo protegido legalmente para gerar criações novas seria, portanto, uma forma de burlar o sistema?

A resposta para essa pergunta, por mais complexa que aparenta ser, é simples: os desenvolvedores dessas complexas tecnologias devem ter uma permissão especial dos detentores de criações protegidas por direitos autorais. Qualquer raciocínio que fuja disso, pode incorrer em erro, pois, ainda que a resposta final da IA não seja utilizada para fins comerciais, as próprias são, em maioria, um produto. Todo material usado nessa lógica está servindo para aprimorar o serviço

oferecido. Há de se ter mente que, antes de tudo, as IAs são detidas por empresas privadas as quais almejam, portanto, a popularização das suas criações.

2.2 – Inteligência Artificial: Definição e Capacidade Criativa

O conceito de criatividade vem sendo remodelado e modificado pela Inteligência Artificial generativa, a *Creativity Machine* ou o *GPT-4o*, têm aptidões complexamente desenvolvidas para aprender padrões de dados e gerar conteúdos autônomos e originais com extrema qualidade.

Essas máquinas fazem a humanidade repensar a noção de novidade como sendo algo exclusivo da capacidade humana. Elas se apoiam em padrões linguísticos para responderem a perguntas, redigir documentos e até mesmo criar conteúdo literário, o que tem revolucionado áreas como a produção de conteúdo e a automação de processos textuais. Por outro lado, sistemas como o *DALL-E* e o *Stable Diffusion* conseguem gerar imagens realistas e artísticas a partir de descrições textuais. Por isso, o campo de incidência é largo, sendo, portanto, uma nítida revolução dentro dos meios de produção da sociedade.

Todavia, certas inseguranças surgem em outra face da moeda: a legalidade do uso de dados protegidos por direitos autorais para treinar IAs. Nos EUA, o *fair use*¹³ é frequentemente invocado para embasar a utilização desses materiais. Mesmo assim, o debate ainda marca presença nos tribunais, casos como o *Sarah Andersen, Kelly McKernan, and Karla Ortiz v. Stability AI Ltd.*¹⁴, que envolve a IA *Stable Diffusion* e o uso de obras protegidas sem permissão, demonstram a complexidade e os desafios jurídicos que surgem quando se trata de definir os limites do uso de conteúdo para treinar IAs.

¹² BITTAR, Eduardo C. B. (Org.). Novas questões para sociologia contemporânea: os impactos da Inteligência Artificial e dos algoritmos nas relações sociais. (in) VÁRIOS AUTORES. Inteligência artificial [livro eletrônico]: avanços e tendências. Organizadores: Fabio G. Cozman, Guilherme Ary Plonski, Hugo Neri. – São Paulo: Instituto de Estudos Avançados, 2021 (PDF). Disponível em: <https://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/download/650/579/2181?inline=1>. Acesso em: setembro de 2024.

¹³ UNITED STATES. 17 U.S. Code § 107 - Limitations on exclusive rights: Fair use. Washington, D.C.: U.S. Government Publishing Office, 1976. Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/107>. Acesso em: 20 set. 2024.

¹⁴ CENTER FOR ART LAW. Stable Diffusion Copyright Case. 2023. Disponível em: <https://www.centerforartlaw.org>. Acesso em: 17 set. 2024.

⁵ UNIÃO EUROPEIA. Diretiva (UE) 2019/790 sobre os direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital. Bruxelas: Parlamento Europeu, 2019. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0790>. Acesso em: 20 set. 2024.

⁶ CJEU, Tribunal de Justiça da União Europeia. Decisão no Caso Painer (C-145/10). 2011. Disponível em: <https://curia.europa.eu/>. Acesso em: 17 set. 2024.

⁷ CJEU, Tribunal de Justiça da União Europeia. Decisão no Caso Cofemel (C-683/17). 2019. Disponível em: <https://curia.europa.eu/>. Acesso em: 17 set. 2024.

⁸ GHOSE, R. et al. Expanding Copyright Protection for AI Creations: Challenges and Perspectives. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2024.

⁹ BRASIL. Decreto nº 75.699, de 6 de maio de 1975. Promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho de 1971. Aprovação pelo Decreto Legislativo nº 94, de 4 de dezembro de 1974. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 6 maio 1975. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D75699.htm. Acesso em: 17/09/2024.

¹⁰ OMC. Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio). 1995. Disponível em: <https://www.wto.org>. Acesso em: 17 set. 2024.

¹¹ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 de maio de 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 17 set. 2024.

NASCIMENTO
Advogados

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

04533-012 - RUA TABAPUÁ, 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

Nessa situação, as autoras buscaram a Justiça dos EUA por conta do uso indevido pela IA *Stable Diffusion*, junto com outras plataformas, de obras protegidas por direitos autorais para treinar seus modelos sem permissão dos artistas, replicando seus estilos de forma que assemelham-se às criações originais.

Uma ideia pioneira é a introdução da noção no contexto legal de “Criatividade Emergente”, em outras palavras, reconhecer, juridicamente, a IA como um agente criativo, com mecanismos cuja capacidade seja similar ou maior do que o intelecto humano. Visando, nas devidas proporções, colocar em pé de igualdade, as redes neurais da IA com o arcabouço humano em termos legais. Sendo, portanto, uma maneira inovadora e engenhosa para admitir a IA como parte essencial do processo criativo.

3 • Aspectos morais e éticos da Propriedade Intelectual em criações de IA

3.1 – Introdução ao debate moral e ético

Trazer a discussão para esse plano é uma necessidade para consolidar o objetivo principal do artigo de prover uma análise holística da temática. Imaginar um cenário onde a criatividade, tradicionalmente vista como o maior tesouro da mente humana, começa a ser compartilhada com máquinas seria algo esquizofrênico até tempos atrás. A IA, com sua capacidade impressionante de gerar arte, música e até literatura, irrompe nos campos criativos, desafiando séculos de uma tradição estabelecida de autoria e propriedade intelectual.

Surge-se, portanto, a *million dollar question*: quem, afinal, é o verdadeiro criador quando uma obra nasce da colaboração entre código e cognição? A máquina, além de automatizar processos, também consegue tecer tons de originalidade nas suas obras. O intrigante, como sustenta Hayes¹⁵, é que, ao remover a presença direta do humano na criação, coloca-se em xeque não apenas as legislações atuais, mas também os valores que historicamente sustentam o conceito de propriedade intelectual.

3.2 – Filosofias éticas aplicadas à Propriedade Intelectual em IA

Sob o prisma do utilitarismo, o foco ético nas criações de IA não está apenas na autoria, mas nos impactos sociais que

essas obras podem gerar. A moral utilitarista pondera que se o objetivo é maximizar o bem-estar geral, tornar as criações de IA amplamente acessíveis pode ser uma revolução positiva. O acesso à cultura e ao conhecimento, para o utilitário, seria democratizado, na medida em que produções de IA estivessem disponíveis para todos.

No entanto, como Gervais¹⁶ ressalta, é necessário levar em consideração os incentivos econômicos dos programadores e desenvolvedores os quais são responsáveis por tornar essa tecnologia possível. Há uma tensão aqui: como garantir que as mentes por trás dessas IAs sejam devidamente recompensadas, ao mesmo tempo que o público em geral também colhe os frutos? Uma alternativa plausível, então, seria o reconhecimento dos programadores como colaboradores do processo criativo, creditando, assim, todos os participantes deste.

Em outro olhar, a deontologia, majoritariamente na vertente kantiana, toma uma posição bem mais rígida. Segundo Kant, a autoria é um direito inalienável, algo profundamente conectado à dignidade humana e à expressão da racionalidade individual. Neste cenário, o simples fato de uma IA gerar uma obra não se traduz em um direito de autoria, pois, como discutem Lemley e Casey¹⁷, as IAs sendo desprovidas de consciência ou moralidade, não podem ser consideradas agentes éticos.

A obra, nesse caso, torna-se um “desafio moral”: deve-se atribuir a autoria a uma entidade que não entende o que é criar? Para os deontologistas, o reconhecimento da autoria precisa estar ligado a quem pode exercer deveres e direitos morais, ou seja, o ser humano. Nunca uma máquina poderia ser considerada autora em virtude da sua despersonalidade, por mais que sejam suas capacidades.

No entanto, instiga-se a pergunta: a capacidade de ser original já não é suficiente para garantir à IA uma certa característica de personalidade? Existem diferenças entre a originalidade humana e a mesma da IA? Em certo ponto, tanto o ser humano, quanto a máquina têm que se alimentar de conteúdos anteriores para serem capazes de gerar novos, a criatividade, portanto, advém do esforço de aprendizagem através de padrões e associações em diversos aspectos. Como sempre disse o químico francês Antoine Laurent Lavoisier, “Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”.

Em último sentido, a ética da virtude faz um convite para que se olhe o caráter e a responsabilidade dos criadores por trás da IA. Neste contexto, o ponto central gira sobre a qualidade

moral dos agentes humanos envolvidos. Alfandi¹⁸ sugere que programadores e empresas precisam adotar uma postura ética clara, promovendo transparência e justiça na distribuição de créditos.

Na reflexão, a criatividade humana não é eclipsada pela IA, mas fortalecida por um compromisso moral de reconhecer e valorizar quem, de fato, impulsiona a inovação. O desenvolvimento de IAs criativas torna-se, assim, uma extensão do próprio caráter virtuoso daqueles que as criam, um reflexo da ética que eles escolhem adotar.

3.3 – Questões de justiça e distribuição de benefícios

Em termos de justiça distributiva em relação à propriedade intelectual de criações geradas por IA, a conjuntura é complexa e delicada. Hayes destaca como o controle dessas tecnologias por grandes corporações pode resultar em uma concentração massiva de poder, aprofundando as desigualdades econômicas que já permeiam o mercado. Grandes empresas, com vastos recursos, são capazes de monopolizar o uso de IA criativa, acumulando benefícios econômicos de maneira desproporcional em relação a desenvolvedores independentes ou pequenos criadores.

Tudo isso gera uma disparidade que vai além do simples acesso à tecnologia — afeta diretamente quem se beneficia do trabalho criativo, levantando a questão: o fruto da inovação tecnológica deve estar disponível apenas para aqueles com mais capital ou ser distribuído de forma mais equitativa? A justiça distributiva, neste contexto, requer uma redistribuição dos benefícios que leve em consideração não só os inventores, mas toda a sociedade.

Por outro lado, a ideia de tratar as criações de IA como parte de um “bem comum” se mostra como uma abordagem mais inclusiva e socialmente responsável. Alfandi ainda argumenta que, especialmente quando financiadas por fundos públicos,

as inovações geradas por IA deveriam ser acessíveis a todos, servindo ao bem coletivo em vez de apenas a interesses privados. Essa perspectiva encontra eco na teoria de bens comuns, onde a inovação tecnológica é vista como um recurso o qual pode – e deve – ser compartilhado. Nesse sentido, deve ser reconhecida a potencialidade da IA em se tornar uma ferramenta de empoderamento coletivo, um agente de transformação que pode diminuir as lacunas de desigualdade, desde que suas criações sejam tratadas como parte de um patrimônio global.

3.4 – Responsabilidade moral e accountability

Compreender, por completo, o ônus da responsabilidade pelas criações de IA nos leva a um terreno desafiador, onde as concepções tradicionais estão sendo testadas pela inovação tecnológica. Como Hayes argumenta, o dilema de atribuir autoria a obras geradas por máquinas sem intervenção humana substancial exige que seja redesenhada a própria definição de produção autoral.

A ausência de uma figura humana consciente no processo criativo questiona até que ponto se podem aplicar os mesmos critérios usados para avaliar a originalidade e a intenção no contexto da criação humana. Gervais também observa que a dificuldade em adaptar esses conceitos jurídicos à realidade de uma IA criadora, revelando a necessidade urgente de novas estruturas éticas e legais, capazes de equilibrar a proteção de direitos com o avanço tecnológico.

Nesse cenário, a busca por transparência e *accountability* se torna crucial. Alfandi reforça que sem uma clareza robusta sobre quem controla e supervisiona os processos criativos assistidos por IA abre-se caminho espaço para abusos éticos e violações de direitos. O futuro da IA criativa depende de um compromisso ético forte, que não só reconheça a contribuição dos programadores, mas também assegure que o

¹⁸ ALFANDI, Omar. Ethical Challenges and Solutions of Generative AI: An Interdisciplinary Perspective. *Informatics*, v. 11, n. 3, p. 58, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/informatics11030058>. Acesso em: 20 set. 2024.

¹⁵ HAYES, Carol M. Law and Ethics of Generative Artificial Intelligence and Copyright. In: ARAI, Kohei (ed.). *Advances in Information and Communication. Lecture Notes in Networks and Systems*, v. 920, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-031-53963-3_40. Acesso em: 20 set. 2024.

¹⁶ GERVAIS, Daniel J. AI Derivatives: The Application to the Derivative Work Right to Literary and Artistic Productions of AI Machines. *Seton Hall Law Review*, v. 52, n. 4, p. 1111-1136, 2022. Disponível em: <https://link.springer.com>. Acesso em: 20 set. 2024.

¹⁷ LEMLEY, Mark A.; CASEY, Bryan. Fair Learning. *Texas Law Review*, v. 99, n. 4, p. 743-785, 2021.

NEWTON SILVEIRA
WILSON SILVEIRA
E ASSOCIADOS - ADVOGADOS

Propriedade Intelectual
Direito Ambiental
Consultas
Perícias
Due Dilligence



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

impacto dessas criações na sociedade seja monitorado de forma responsável.

4 • Análise crítica dos dispositivos legais vigentes

4.1 – Avaliação da Legislação Brasileira

A legislação brasileira não se revela adequada para lidar com as inovações trazidas pela IA. A Lei 9.610/98, em seu artigo 7º, estabelece que:

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro (...)

Dessa forma, restringe-se a proteção a obras geradas pela cognição humana. Além disso, o artigo 11 dispõe que apenas a pessoa física é capaz de ser autora da obra, não sendo possível abranger IAs nesse paradigma. Confira:

Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta Lei.

Já no contexto da Lei 9279/96, que regulamenta a Propriedade Industrial, o artigo 6º trata como inventor, ou seja o detentor da patente, aquele capaz de ser investido com direitos da personalidade:

Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.

§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.

§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação.

Portanto, entende-se que a legislação brasileira vigente não foi desenhada para oferecer uma resposta expressa à conjuntura. Tanto a Lei de Direitos Autorais, quanto a Lei de Propriedade Intelectual, foram construídas em um momento no qual nem se imaginava as potencialidades da Inteligência Artificial. Caso haja o desejo do mundo normativo nacional em

innovar e reconhecer hipóteses de autoria de IAs, é necessária uma reforma legislativa que traga dispositivos adaptados à circunstância atual.

Em campo internacional, a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, ratificada pelo Brasil, é incorporada por mecanismos para a defesa dos autores. O acordo multilateral concorda que a proteção é direcionada às produções criativas em *latu sensu*. Todavia, ao longo do corpo normativo, permanece subentendido que tais produções devem ser oriundas do intelecto humano.

Na mesma lente, o Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), administrado pela Organização Mundial do Comércio (OMC) reforça essas disposições ao exigir que todos os países membros mantenham um padrão mínimo de proteção para obras, conforme definido na Convenção de Berna, garantindo um tratamento uniforme entre as nações.

Assim, a Convenção de Berna e o TRIPS não possuem dispositivos para sanar as dúvidas do presente artigo. Como no contexto da legislação brasileira, percebe-se uma necessidade de reforma, para, ao menos, atualizar as diretrizes com o progresso tecnológico.

4.2 – Análise de Dispositivos Alienígenas

Ao se deparar com uma certa insuficiência da legislação brasileira, o direito comparado se apresenta como um instrumento essencial para analisar as diferentes abordagens legislativas quanto à autoria e proteção de criações desenvolvidas por IA. Busca-se compreender quais estratégias outros países estão adotando para lidar com os desafios impostos pelas criações assistidas ou geradas de forma autônoma por máquinas.

4.2.1 – Da legislação Estadunidense

Nos Estados Unidos, a estrutura normativa relacionada à propriedade intelectual é fortemente embasada na noção de autoria humana. O *Copyright Act* de 1976 obviamente, assim como as leis brasileiras, não dispõe de regras capazes de lidar com o paradigma das IAs. A *section 17 U.S.C. § 102(a)* foi construída com uma mentalidade centrada na exclusividade do autor sendo, antes de tudo, um humano. Confira o dispositivo:

17 U.S. Code § 102 (a) - Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device (...)

Uma interpretação audaciosa do artigo pode levar a uma conclusão interessante. Caso se compreenda o *prompt* como

a provocação humana que instigue a IA para gerar o conteúdo, percebe-se uma intervenção, embora tímida, capaz de adequar essa lógica à proteção oferecida pelo *Copyright Act*, conforme o disposto na parte final da regra supracitada.

Entretanto, o raciocínio não é exatamente simples. O *Patent Act*¹⁹ (1952) estabelece que:

35 U.S. Code § 101 - Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

Ou seja, mesmo se tratando de um requisito essencial para a reivindicação de uma patente, para o código norte-americano, apenas um ser humano pode ser considerado um “inventor”. Essa interpretação está sendo modulada pelo *States Patent and Trademark Office*, na medida em que o órgão exige uma colaboração significativa humana com a IA para que seja concedida a patente²⁰. Para eles, essa participação inclui desde um aspecto manual, como a produção exclusiva, mas também casos em que o humano se mostre capaz de colocar seus traços de personalidade quando orienta o *chatbot* à criação.

Finalizando o estudo sob a ótica estadunidense, a *Fair Use Doctrine* compõe o *Copyright Act* e permite, sob certas circunstâncias, o uso de material resguardado por direitos autorais sem a autorização do titular. *At words*:

17 U.S. Code § 107 - (...) the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for

classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright (...)

No entanto, com todo o contexto da IA em jogo, a aplicação dessa doutrina pode estar adentrando caminhos sombrios. Já constatado neste artigo, grandes bancos de dados são usados para o treinamento e aprimoramento das máquinas, e, para legitimar isso, o dispositivo citado acima é usado como justificativa. Logo, observa-se, de determinada forma, uma espécie de brecha na legislação americana.

4.2.2 – Da Legislação Britânica

Em toda a história, o Reino Unido sempre procurou se manter atualizado, em todos os níveis, em relação às transformações sociais, econômicas e tecnológicas ocorridas. Nesse sentido, há um debate contínuo e fervoroso na ilha sobre possíveis reformas na legislação para incluir as IAs como co-autoras de criações. O próprio *UK Copyright Designs and Patents Act 1988, Section 9(3)*²¹, já conserva certa flexibilidade, na medida em que atribui autoria à pessoa que organiza a criação da obra. Veja:

In the case of a literary, dramatic, musical, or artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken

Contudo, essa disposição oportuniza questões sobre a originalidade do conteúdo criado por IA. Diante do prisma britânico, obras literárias, dramáticas, musicais e artísticas (LDMA) devem ser originais para serem protegidas, e, portanto, essa noção está tradicionalmente ligada à intervenção humana.

Com isso, a Seção 9(3) do CDPA introduz uma condição essencial: uma obra gerada por IA pode ser protegida por

¹⁹ UNITED STATES. Patent Act, 35 U.S.C. § 101. Washington, D.C.: U.S. Government Publishing Office, 1952. Disponível em: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title35-section101&num=0&edition=prelim>. Acesso em: 20 set. 2024.

²⁰ IT Forum. EUA divulga novas diretrizes para patentes envolvendo IA. Disponível em: <https://itforum.com.br/noticias/eua-diretrizes-patentes-ia/>. Acesso em: 21 set. 2024.

²¹ UNITED KINGDOM. Copyright, Designs and Patents Act 1988, Section 9(3). London: The Stationery Office, 1988. Disponível em: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/9>. Acesso em: 20 set. 2024.

PINHEIRO, NUNES, ARNAUD E SCATAMBURLO ADVOGADOS

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 93 - 7º E 8º ANDARES – CEP 01003-901 - SÃO PAULO – SP
TEL.: (55) (11) 3291-2444 - FAX: (55) (11) 3104-8037 / (55) (11) 3106-5088
E-mail: pinheironunes@pinheironunes.com.br
Home Page: www.pinheironunes.com.br

direitos autorais, mas ainda precisa satisfazer o critério de originalidade, que por definição exige autoria humana.

Além disso, a administração pública britânica utiliza como suporte *sandboxes* regulatórias para lidar com a questão. Ou seja, ambientes controlados para que sejam testadas diferentes ferramentas de regulação para tecnologias emergentes. O elo legal autorizador desse experimento é o *Digital Economy Act*²² de 2017, o qual propõe diretrizes até no campo das IAs.

Cristalizando o caráter pioneiro do sistema anglo-saxónico, o *Artificial Intelligence Sector Deal*²³ de 2018 é uma política lançada pelo governo que busca conectar as energias do setor público e privado objetivando maximizar os investimentos em IA e garantir que o Reino Unido seja um polo para inovação e adoção dessa tecnologia.

Confira a tabela abaixo com os principais fundamentos desse programa:

Fundamento	Descrição
Investimentos Significativos	Pacote de até £950 milhões para apoiar o crescimento do setor de IA, incluindo investimentos públicos e privados.
Desenvolvimento de Talentos	Foco na formação de especialistas em IA através de bolsas de estudo e parcerias entre universidades e empresas.
Aplicações Industriais	Incentivo ao uso de IA em setores como saúde, manufatura e finanças para aumentar a eficiência e inovação.
Ética e Regulamentação	Compromisso com o desenvolvimento ético da IA, assegurando que as inovações sigam altos padrões de responsabilidade.

4.2.3 – Da Legislação da União Europeia

A União Europeia (UE) preza por uma abordagem tradicional coroada pelo esforço humano no que tange a proteção por direitos autorais. Em paralelo, algumas normas de cunho peculiar são consagradas, ao longo da Diretiva de Direitos Autorais da UE (Diretiva 2019/790) são postas regras para regular e estabelecer os requisitos no âmbito da propriedade intelectual europeia.

Dentre elas, destaca-se o artigo 3º, o qual normatiza sobre a prospecção de textos e dados para fins de investigação científica. Em termos:

1 • Os Estados-Membros devem prever uma exceção ou limitação aos direitos previstos nos artigos 5.º, alíneas a) e b), da Diretiva 96/9/CE, nos artigos 2.º e 3.º da Diretiva 2001/29/CE e no artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2009/24/CE, a fim de permitir que as instituições de investigação e os organismos responsáveis pelo património cultural realizem, para fins de investigação científica, atos de reprodução e extração de dados contidos em obras ou outro material protegido a que tenham acesso lícito.

2 • As cópias de obras e outro material protegido realizadas de acordo com o n.º 1 devem ser armazenadas de forma segura. Os Estados-Membros devem garantir que as cópias sejam utilizadas exclusivamente para os fins de investigação científica.

Nesse viés, para fins científicos e com acesso lícito, é introduzida a possibilidade de realizar mineração de textos e dados em obras protegidas por direitos autorais. Logo, para a regulação da IA, esse artigo é crucial porque a mineração de dados é uma das principais práticas no treinamento de sistemas de IA. Caso se considere toda a lógica envolvendo o desenvolvimento da máquina como, antes de tudo, um serviço científico, essa exceção legítima as práticas dos desenvolvedores.

Complementado essa regra, o artigo 4º propõe que os Estados-Membros devem flexibilizar o acesso a criações já protegidas, mas sempre tendo um acesso lícito a elas.

[contidos em obras ou outro material protegido a que tenha acesso lícito, para fins de mineração de textos e dados.

2 • Os titulares de direitos devem poder, em qualquer momento, aplicar medidas que restrinjam o uso da

exceção ou limitação prevista no n.º 1, nomeadamente reservando os seus direitos de uma forma apropriada.

Logo, a própria diretiva vincula atos legislativos dos Estados, de modo que estes poderão abrir espaço para a utilização de dados em desenvolvimentos comerciais de IA, como em modelos de *machine learning* treinados para o desenvolvimento de soluções empresariais e tecnológicas. Obviamente, para proteger os detentores, ela também reconhece a possibilidade deles de reservar os seus direitos

para proteger suas obras de extração indiscriminada de dados.

Tratando especificamente de Inteligência Artificial, a UE elaborou a Estratégia da União Europeia para a IA, apresentada em 2020, cujo objetivo, similar ao plano britânico, é consolidar a posição da UE como líder global no desenvolvimento de IA confiável, ética e segura.

Veja os principais pontos dessa política:

Tópico	Dispositivo Concreto	Descrição
Ética e Responsabilidade	A Estratégia da IA exige o respeito aos direitos fundamentais e à ética no desenvolvimento de IA.	A IA deve ser desenvolvida de forma que respeite os direitos de privacidade, não-discriminação e proteção de dados pessoais. No contexto da propriedade intelectual, deve garantir a originalidade e evitar violações de direitos autorais.
Transparência e Robustez	Exigências de transparência em relação ao uso de IA, especialmente em aplicações de alto risco .	O sistema de IA deve ser transparente , ou seja, fornecer informações claras sobre seu funcionamento, e robusto, garantindo que funcione conforme projetado em todas as fases do ciclo de vida.
Gestão de Dados	Manter registros detalhados sobre os dados de treinamento e as metodologias de programação de IA.	Exige-se o armazenamento de registros que documentem os dados usados para treinar e testar os sistemas de IA, bem como as metodologias de programação, para permitir uma supervisão e fiscalização adequada, além de proteger contra vieses que possam prejudicar direitos fundamentais .
Supervisão Humana	O uso de IA deve garantir a supervisão humana em situações de risco elevado.	Em áreas sensíveis, como a criação de obras com IA, é essencial que haja uma supervisão humana para verificar e validar os resultados do sistema. Isso inclui a possibilidade de intervenção humana em tempo real, se necessário, para garantir a segurança e a confiança nas decisões e criações geradas pela IA.
Proteção de Direitos Autorais	Respeito aos direitos de propriedade intelectual em obras criadas com o auxílio de IA.	A Estratégia ressalta que é necessário proteger direitos autorais e propriedade intelectual , garantindo que as criações auxiliadas pela IA sejam originais e que as inovações respeitem os direitos já existentes. Para isso, os sistemas de IA devem ser treinados para identificar e evitar a reprodução indevida de materiais protegidos por direitos autorais.
Treinamento de Dados	Utilização de conjuntos de dados amplos e representativos para evitar discriminação .	A Estratégia exige que os sistemas de IA sejam treinados com dados amplos e representativos , refletindo as diversas dimensões de gênero, etnia, e outras características para evitar que os resultados das criações de IA resultem em discriminação ou exclusão de grupos específicos.
Cooperação Internacional	A Estratégia promove a cooperação internacional em torno do uso ético da IA, com base nos valores da UE.	A UE busca influenciar a discussão global sobre IA, promovendo uma abordagem ética e transparente que respeite os direitos humanos. No contexto de propriedade intelectual, isso significa que os padrões europeus também visam proteger criações geradas por IA em escala global, com base nos princípios de transparência, segurança e não-discriminação .

²² UNITED KINGDOM. Digital Economy Act 2017. London: The Stationery Office, 2017. Disponível em: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/30/contents/enacted>. Acesso em: 20 set. 2024.

²³ GREAT BRITAIN. Department for Science, Innovation and Technology. Artificial intelligence sector study. Disponível em: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1145582/artificial_intelligence_sector_study.pdf. Acesso em: 21 set. 2024.

Com toda essa conjuntura em mente, infere-se no esforço contínuo da UE na preservação da criatividade humana como pilar fundamental da propriedade intelectual. Mesmo diante do avanço das tecnologias de IA, a legislação europeia ainda não considera a IA como criadora autônoma e, portanto, não estende a essas criações o mesmo nível de proteção legal que é garantido às obras humanas. Veja o artigo 2 (a) da Diretiva 2001/29/CE²⁴:

Art 2 - Os Estados-Membros devem prever o direito exclusivo de autorizar ou proibir a reprodução, direta ou indireta, temporária ou permanente, por quaisquer meios e sob qualquer forma, no todo ou em parte:
(a) Para autores, das suas obras.

No mesmo sentido, e mais explícito, o artigo 3º da Diretiva 91/250/CEE²⁵:

Artigo 3º Beneficiários da protecção
A protecção será concedida a qualquer pessoa singular ou colectiva que preencha os requisitos necessários para beneficiar da legislação nacional sobre direitos de autor aplicável às obras literárias.

Portanto, a UE se movimenta de forma nítida em relação à questão da IA, reconhecendo sua legislação e a necessidade de adequação ao futuro. Xudaybergenov²⁶ complementa essa análise ao propor um quadro jurídico para a IA capaz de reconhecer direitos limitados à máquina, mas sem comprometer o núcleo da proteção autoral baseada na originalidade humana.

4.2.4 – Da Legislação Chinesa

Discorrer sobre o direito além do ocidente é um meio muito eficaz para incrementar o presente debate. Nessa vontade de

uma análise holística, um exame dos dispositivos da legislação chinesa consegue ajudar a formular um pensamento que vá além das fronteiras culturais.

A Lei de Direitos Autorais da República Popular da China²⁷ (2020), estabelece, em seu artigo 3º, que:

Obras, conforme definidas nesta lei, referem-se a conquistas intelectuais nas áreas de literatura, arte e ciência, que possuam originalidade e possam ser fixadas em uma forma tangível (...)

Reforçando, como no contexto legal de outras jurisdições, a necessidade do cunho original para o reconhecimento de direitos autorais. De modo a procurar inovações, deve-se olhar para a Lei de Patentes do país. Nesta, foram descritas diretrizes significativas sobre a elegibilidade de IA e grandes dados como matéria passível de patente. Confira a tradução do artigo 2.2 deste diploma alienígena:

Algoritmos de IA e/ou de big data podem ser considerados matéria elegível para patente quando:

- O algoritmo envolvido tiver uma relação técnica específica com a estrutura interna de um sistema de computador; e
- Puder resolver um problema técnico para melhorar o desempenho interno do sistema de computador, conforme as leis da natureza.

Além disso, a China incorporou ao seu ordenamento, em 2023, o 规²⁸- Deep Synthesis Provisions, em inglês. Nele, o governo chinês promoveu regras para regular o uso da IA gerativa de conteúdo. Veja, abaixo, os principais tópicos abordados no documento:

Tópico	Detalhamento
Escopo de Aplicação	As provisões se aplicam a todos os serviços de informação na internet que utilizam tecnologias de síntese profunda, como geração de texto, síntese de voz, edição facial e manipulação de vídeo (incluindo deepfake).
Rotulagem de Conteúdo	Os provedores de serviços de síntese profunda são obrigados a rotular claramente os conteúdos gerados por IA, garantindo que os usuários sejam notificados quando o conteúdo for sintetizado. Esta rotulagem deve ser mantida durante todo o ciclo de vida do conteúdo.

²⁴ UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001. Bruxelas: Parlamento Europeu, 2001. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32001L0029>. Acesso em: 20 set. 2024.

²⁵ UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 91/250/CEE, de 14 de maio de 1991, sobre a proteção jurídica de programas de computador. Bruxelas: Parlamento Europeu, 1991. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-con>

²⁶ XUDAYBERGENOV, Ilyas. A Framework for AI and Copyright Law: Balancing Machine Learning and Human Creativity. Journal of Intellectual Property Law, v. 12, n. 3, p. 345-370, 2023. Disponível em: <https://www.iip.l.org/articles/ai-framework-2023>. Acesso em: 20 set. 2024.

Registro e Verificação de Usuários	Ao lidar com informações biométricas, como rostos ou vozes, os usuários devem obter o consentimento das pessoas cujas informações estão sendo editadas. Os provedores devem garantir a segurança dessas informações sensíveis.
Proteção de Dados Biométricos	Os provedores de serviços são responsáveis por refutar quaisquer informações enganosas geradas por suas plataformas e devem estabelecer sistemas para relatar e corrigir informações falsas.
Informações Enganosas e Correções	Os provedores devem garantir que os dados usados para o treinamento de algoritmos de síntese profunda estejam em conformidade com as leis de segurança de dados e proteção de informações pessoais. Auditorias regulares dos mecanismos de algoritmo são mandatórias.
Gestão de Dados e Tecnologia	Os serviços de síntese profunda estão sujeitos à Lei de Proteção de Informações Pessoais, à Lei de Cibersegurança e à Lei de Segurança de Dados da China, garantindo uma supervisão abrangente da segurança de dados e da privacidade pessoal.
Conformidade Legal	Provedores e apoiadores de serviços com capacidade de influenciar a opinião pública ou mobilizar socialmente devem registrar e atualizar registros relevantes com as autoridades, cumprindo procedimentos legais especificados.
Opinião Pública e Mobilização Social	Provedores e apoiadores de serviços com capacidade de influenciar a opinião pública ou mobilizar socialmente devem registrar e atualizar registros relevantes com as autoridades, cumprindo procedimentos legais especificados.

A administração chinesa não irá fechar os olhos diante dos avanços tecnológicos, ela, com sua audacidade e alto poder regulatório, sempre irá procurar extrair o máximo possível desse poderoso e pouco explorado arsenal. Para isso, a artilharia legislativa deve estar muito bem alinhada e organizada. Assim, a China se mostra como uma nação a engatinhar sem medo para esse futuro.

5 • Desafios jurídicos e jurisprudenciais

5.1 – A Autoria de Criações Assistidas por IA

É importante frisar: a questão que emerge no paradigma central no campo da Propriedade Intelectual é a discussão sobre a quem deve ser atribuída a qualidade de autor nas criações assistidas por Inteligência Artificial. Encontrar respostas para essa pergunta, seja no cenário brasileiro ou alienígena não é fácil, em peso, diferentes legislações

apontam que apenas humanos podem ser autores de obras protegidas, excluindo, assim, da proteção legal qualquer criação gerada por IA.

O famoso caso *Naruto vs. Slater*²⁹ (2018), conhecido popularmente como “Monkey Selfie”, gerou um debate interessante e que pode ajudar no dilema em questão. Os juristas americanos decidiram que o macaco Naruto, responsável faticamente por ter tirado selfies com a câmera de um fotógrafo, não podia ser considerado autor, pois a lei de direitos autorais norte-americana exige que a autoria seja humana. Esse raciocínio pode ser transportado para a presente equação, o ato mesmo tendo sido realizado por um não-humano, seja por uma IA ou um macaco, não consegue ser alvo de proteção intelectual, pois esta só se aplica àqueles praticados por seres humanos.

Essa conjuntura parece dar uma resposta, ao menos para o contexto norte-americano. No entanto, certas questões ainda

²⁹ JUSTIA. *Naruto vs. Slater - The Monkey Selfie Case*. 2018. Disponível em: <https://www.justia.com>. Acesso em: 17 set. 2024.

perduram: a IA, ao contrário do macaco Naruto, foi produzida e gerada por humanos, não seriam eles, portanto, passíveis de serem considerados autores? Por isso, chega-se à ideia do reconhecimento através da “Autoria coletiva”, essa categoria visa estabelecer, dada as devidas proporções, os devidos créditos entre o programador, o usuário e a IA. Sendo, dessa forma, um estratégico e interessante caminho para colocar um ponto final no dilema.

Ainda no prisma estadunidense, já pincelado anteriormente, o caso *Thaler vs. Copyright Office* escancarou a resistência das autoridades em conceder direitos autorais a obras criadas por IA sem envolvimento humano relevante.

O engenheiro Stephen Thaler tentou registrar, junto ao U.S. Copyright Office, a imagem “A Recent Entrance to Paradise”, concebida por sua rede neural denominada **Creativity Machine**. Ao requerer o registro, defendeu que a própria inteligência artificial fosse reconhecida como autora ou, em alternativa, que ele, enquanto proprietário do sistema, figurasse como titular dos direitos de autor. O órgão, porém, indeferiu o pedido ao sustentar que a legislação norte-americana só protege obras fruto de intervenção criativa humana. Thaler recorreu, mas o Tribunal Distrital de Columbia confirmou a negativa e reiterou: a salvaguarda do copyright exige originalidade e autoria humanas.

Interessante trazer o teor do voto proferido pela juíza, Beryl A. Howell, que, apesar de não fechar os olhos para as inovações e os novos paradigmas trazidos pela IA, aponta algo interessante. Antes de tudo, a legislação vigente e a interpretação do *Copyright Office* sustentam que obras criadas exclusivamente por máquinas não atendem aos requisitos legais de autoria, todavia, para a magistrada há, em certo sentido, um conteúdo produzido pelo intelecto artificial com certa autonomia em relação à expertise humana.

Além da controvérsia norte-americana sobre copyright — na qual pleiteou, sem êxito, o registro da imagem “A Recent Entrance to Paradise” — Stephen Thaler também travou uma segunda frente: pedidos de patente para o sistema de IA **DABUS** em várias jurisdições. Entre elas, submeteu requerimento ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) brasileiro, igualmente indeferido, conforme registra o Parecer n.º 0024/2022/CGPI/PFF-INPI/PGF/AGU³⁰. Veja:

60. Diante de todo o exposto, à vista da consulta formulada, a Procuradoria, em estrito juízo de legalidade, manifesta-se no sentido da impossibilidade de indicação ou de nomeação de inteligência artificial como inventora em um pedido de patente apresentado no Brasil, ex vi do contido no artigo 6º da Lei n. 9.279/96 e do disposto na Convenção da União de Paris (CUP) e no Acordo TRIPS

Ou seja, o parecer brasileiro afirmou que não há legislação que possibilite a concessão de patentes para invenções que não tenham um inventor humano identificado. E ainda destacou a necessidade de que seja ofertada uma solução legal para os casos desse naipe.

58. Nesse sentido, aponta-se para a necessidade de que seja elaborada e editada legislação específica que discipline a inventividade desenvolvida por máquinas dotadas de inteligência artificial, o que provavelmente deve ser antecedido pela celebração de tratados internacionais específicos destinados a uniformizar os princípios para a proteção nos ordenamentos nacionais.

Fora dos Estados Unidos, o destino dos pedidos que tentam creditar a uma IA a condição de inventora permaneceu, via de regra, o mesmo: rejeição. O Escritório Europeu de Patentes indeferiu as solicitações relativas ao sistema **DABUS**, assim como fizeram outras jurisdições — a única exceção conhecida é a África do Sul. Mesmo sem admitir a inventoria algorítmica, o cenário europeu traz elementos normativos e jurisprudenciais relevantes para a discussão mais ampla sobre criações assistidas por inteligência artificial, a exemplo da Diretiva (UE) 2019/790 e de decisões recentes do Tribunal de Justiça da União Europeia, que merecem análise atenta.

Um dos debates mais significativos no cenário europeu é o caso *Painer* (C-145/10), o qual colocou em cena a originalidade de fotografias de retrato. Eva-Maria Painer, renomada fotógrafa no velho continente, processou jornais que usaram suas fotos sem autorização, levando o Tribunal de Justiça da União Europeia (CJEU) a avaliar se essas capturas da realidade estavam sujeitas à proteção por direitos autorais. A decisão reconheceu que as fotografias de Painer refletiam escolhas criativas, como pose e iluminação, que demonstravam a intervenção humana, elemento essencial para garantir a proteção autoral dessas obras.

Em outra tela, mas na mesma corte, o caso *Cofemel* (C-683/17) demonstra a disputa autoral de designs de vestuário, por meio do embate entre *G-Star Raw* e *Cofemel*. No passo, o CJEU decidiu que é dispensável um valor estético ou artístico adicional, sendo apenas necessário que a obra atenda o critério de originalidade. Essa decisão estabeleceu um marco no contexto europeu de PI, pois harmonizou a aplicação do conceito de “obra” em toda a União Europeia, eliminando requisitos adicionais que poderiam restringir a proteção de designs.

Conforme o *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, o continente europeu insiste em uma abordagem restritiva ao exigir a autoria exclusiva humana para enquadramento em PI, frisando, então, a necessidade de uma reforma para adaptar a legislação à atualidade.

Apesar de os casos europeus não trata propriamente de disputas envolvendo IA, o raciocínio usado pelo o CJEU contribuiu significativamente para a compreensão da presente questão. Em síntese, a originalidade parece ser uma qualidade irrenunciável para qualificar a proteção às obras. Em uma interpretação simplificada, as IAs já são capazes de produzir conteúdos inéditos, portanto, originais. A contrapartida é, caso se admita a capacidade de autoria de uma IAs, como em *Thaler vs. Copyright Office*, a problemática toma um rumo pragmático: os dispositivos legais dos países são restritos aos limites tradicionais que exigem a intervenção humana para o fins legais. A legislação atual, como a Diretiva (UE) 2019/790, o *Copyright Act* dos EUA e a Lei de Direitos Autorais do Brasil, é clara em proteger apenas criações que sejam fruto de uma “criação intelectual própria do autor”.

Na China, o *Dreamwriter*, da *Tencent*, é um exemplo da adaptação da legislação interna para reconhecer os méritos da IA. Em 2019, o Tribunal de Shenzhen reconheceu que o *Dreamwriter*, uma IA que gera textos jornalísticos, poderia ter suas criações protegidas por direitos autorais, desde que houvesse uma supervisão significativa de um humano no processo criativo. O reconhecimento legal do sistema jurídico chinês propõe uma abordagem inovadora, tentando, no final, proteger o esforço produtivo desempenhado pelo intelecto humano envolvido, seja o criador do *software* ou o envolvido com a formulação de *prompts*.

Outro caso interessante no contexto chinês, que confirma adaptação das cortes a esse novo paradigma, foi discutido, em 2023, no tribunal da *Beijing Internet Court*, em *Li vs. Liu*³¹. Na situação, foram reconhecidos os direitos autorais de imagens geradas por IA quando há uma contribuição intelectual humana significativa. O demandante, *Mr. Li*, utilizou o modelo de IA *Stable Diffusion* para criar a imagem “*Spring Breeze Brings Tenderness*” e publicou-a na plataforma *Xiaohongshu*. O réu, um blogueiro na plataforma *Baijiahao*, usou a imagem sem permissão e sem atribuição de crédito, fundamentando a ação judicial proposta.

O tribunal concluiu que, embora a IA tenha gerado a imagem, a escolha dos *prompts*, parâmetros e ajustes visuais pelo autor constituíram uma contribuição intelectual original, o que garantiu a proteção por direitos autorais. Por isso, para harmonizar a decisão com a legislação interna chinesa, destaca-se que a originalidade da obra está vinculada à expressão personalizada do criador, o qual utiliza a IA como meio para manifestar suas intenções criativas.

Portanto, não se deve falar propriamente de uma lacuna no ordenamento, pois a solução está, em certa forma, de fácil raciocínio. Embora não haja respaldo legal expresso para o reconhecimento de direitos autorais em obras geradas por uma IA, os dispositivos são nítidos ao estabelecer que apenas humanos são capazes de serem titulares desse mérito. No entanto, essa conclusão não aparenta satisfazer o contexto tecnológico-social que a sociedade se encontra.

O direito é, antes de tudo, um instituto que deve estar em constante adaptação para acompanhar o desenrolar e as novidades da sociedade. Essas mudanças devem, portanto, serem acompanhadas de um ideal regulatório, por motivos de manutenção da ordem, e, mesmo que óbvio, de uma mentalidade de não permitir o injusto. Por isso, a manutenção do *status quo* da legislação acaba por ser contrária à própria função do direito.

A noção de “Autoria Coletiva ou Compartilhada” é um caminho viável para sanar esse descaminho. Admitir a possibilidade de obras serem produzidas por humanos e IAs poderia fomentar um ambiente mais favorável à inovação, incentivando tanto o desenvolvimento tecnológico quanto a proteção dos direitos autorais, e garantindo uma distribuição equilibrada dos benefícios resultantes das criações conjuntas.

Por mais desesperador que seja, o intelecto humano está sendo alcançado pela capacidade das máquinas, no sentido da produção de conteúdo. Ainda que a IA precise de algum nível de contribuição de um ser humano, a maior parte do

³¹ WININGER, A. Beijing Internet Court Releases Translation of Li vs. Liu Recognizing Copyright in Generative AI. China IP Law Update, 22 jan. 2024. Disponível em: <https://www.chinaiplawupdate.com/2024/01/beijing-internet-court-releases-translation-of-li-vs-liu-recognizing-copyright-in-generative-ai/>. Acesso em: 20 set. 2024.



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@riccipi.com.br

processo criativo consegue ser produzido por ela. Seguindo o raciocínio de BITTAR:

Quanto mais a tecnologia avança, novos desafios se impõem à área do Direito de Autor. E, provavelmente, a necessidade de atualização ou alteração ou adaptação da LDA reaparecerá. E, de fato, o surgimento da Inteligência Artificial (IA), [...] está entre estes fenômenos que vieram para apresentar desafios imensos à área. [...] É chegada o tempo em que a I.A. já é capaz de criar obras de espírito, com tanta precisão, criatividade e originalidade, como sequer se poderia imaginar há alguns anos, quando os principais marcos da área do Direito de Autor eram discutidos, forçados e normatizados.

Há, portanto, um comportamento convergente entre as diferentes jurisdições. Embora, com exceção do caso chinês, haja uma tendência em seguir estritamente o direito positivo,

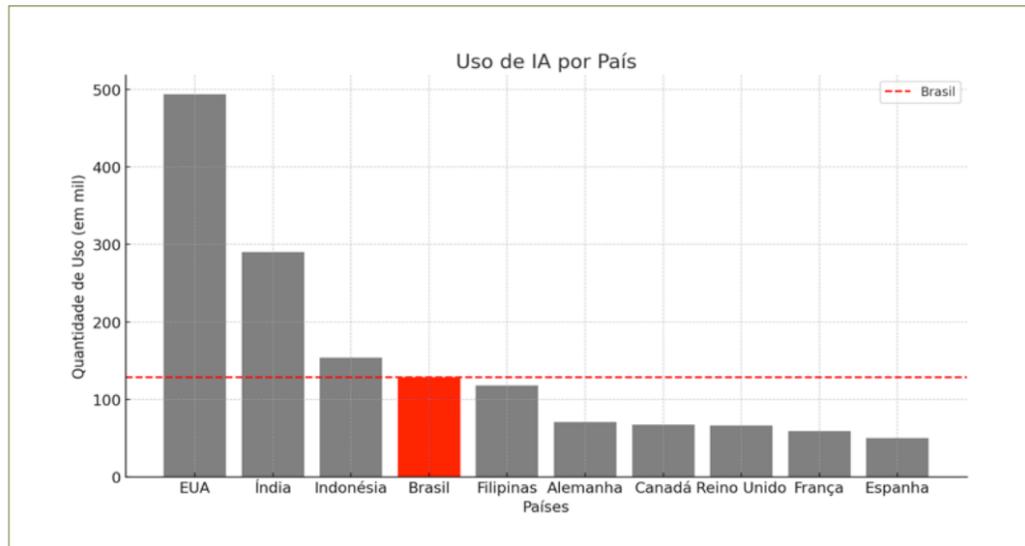
os operadores não se calam e afirmam que existe uma real necessidade de adaptação da legislação atual com o novo paradigma.

5.2 – Análise do contexto brasileiro

Retornando para a conjuntura nacional, o debate parece ainda não ter chegado aos tribunais brasileiros. Não há jurisprudência consolidada sobre a proteção de obras criadas com o protagonismo de IAs.

Conforme estudo publicado pela *Semrush*³², o Brasil é o 4º país do mundo que mais utiliza IA, com 128.7 mil usos, o país se configura como uma das nações que mais acessam serviços de Inteligência Artificial.

Confira o gráfico abaixo elaborado de acordo com o ranking divulgado:



Embora o conflito não tenha chegado às cortes brasileiras, não se deve deixar enganar que a situação está sanada no país. A ausência de um marco regulatório combinado com o fato do Brasil ser um dos países que mais utilizam IAs sugere um futuro não tão longe de prováveis e complexos dilemas.

6 • Conclusão

A conclusão deste artigo destaca a imperiosa necessidade de uma reformulação no arcabouço jurídico brasileiro frente às criações intelectuais geradas ou assistidas por Inteligência Artificial (IA). O ordenamento jurídico vigente

claramente não está apta a tratar das novas formas de autoria que surgem com o advento da IA.

A exclusividade de autoria humana, consagrada nos textos legais brasileiros, se vê desafiada por máquinas que, se alimentando de dados e parâmetros humanos, conseguem gerar criações que rivalizam em originalidade com as feitas pelo intelecto humano. No entanto, essa realidade não é exclusividade brasileira; países como os Estados Unidos e a União Europeia também enfrentam resistências semelhantes, conforme observado no caso *Thaler vs. Copyright Office* e nas jurisprudências europeias, como no caso *Painer*, onde se reafirma a importância da originalidade e intervenção humana para a concessão de direitos autorais.

³² Forbes Brasil. Brasil está entre os 4 países que mais usam o ChatGPT: veja ranking. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-tech/2024/03/brasil-esta-entre-os-4-paises-que-mais-usam-o-chatgpt-veja-ranking/>. Acesso em: 17 set. 2024.

Para não ficar defasado diante de seus pares internacionais, o país deve se debruçar no estudo de modelos bem-sucedidos de regulação, como o adotado no Reino Unido. A lógica britânica, baseada em *sandboxes* regulatórias, permite que tecnologias emergentes, como a IA, sejam testadas em um ambiente controlado, promovendo experimentação regulatória antes de sua implementação definitiva.

Outra abordagem relevante seria a chinesa, que, através das *Deep Synthesis Provisions*, já regula o uso de tecnologias de síntese profunda, como a IA generativa, estabelecendo regras claras quanto à rotulagem de conteúdo, proteção de

dados biométricos e responsabilidade dos provedores de serviços de IA.

Embora o debate sobre obras geradas por IA ainda oscile entre boas intenções e cláusulas genéricas, no Brasil, o Projeto de Lei n.º 1 685/2025 avança alguns quadros à frente: ele abandona abstrações e imprime, na própria Lei 9 610/1998, um conjunto de normas cirúrgicas que mostram “quem faz o quê” e “quem responde por quê”. Ao fazê-lo, o texto converte o cenário nebuloso num terreno rastreável, onde cada participante do processo criativo sabe exatamente seu espaço de manobra e sua parcela de risco.

Eixo	Dispositivo-chave	Como sana a lacuna
Autoria humana inequívoca	Art. 11-A	Atribui a autoria exclusivamente à pessoa que fornece o prompt ou intervém na curadoria/edição, preservando o protagonismo humano no ato criativo.
Vedação de “personalidade” à IA	§ 5.º do Art. 11-A	Proíbe reconhecer direitos morais ou patrimoniais à própria máquina, firmando-a como simples ferramenta.
Registro tecnológico facultativo	Art. 18-A	Cria trilha de auditoria (inputs, respostas, alterações) e garante autenticidade, sem impor burocracia obrigatória.
Responsabilidade civil proporcional	Art. 29-A	Distribui a responsabilidade entre usuário, desenvolvedor e fornecedor, segundo controle efetivo sobre o dano.
Vocabulário técnico preciso	Art. 5.º-A	Define de forma operativa “IA generativa”, “input”, “prompt” e “resposta gerada”, evitando ambiguidade contratual.



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
Fax: (0xx11) 5084-5334
(0xx11) 5084-5337
Caixa Postal 2737 (CEP 01060-970)

Essa arquitetura normativa traz três virtudes raras num tema capaz de turvar a fronteira entre arte, ciência e código. Primeiro, segurança jurídica: ao trocar o nebuloso critério de “intervenção humana significativa” por um gatilho objetivo, domínio de pelo menos uma etapa essencial do fluxo criativo, o PL atende ao princípio da previsibilidade e desmonta a ameaça de litígios infundáveis sobre “quanto” o humano precisou criar para ser considerado autor.

Segundo, rastreabilidade e transparência: o registro tecnológico facultativo não pretende virar cartório de inovação; ele apenas oferece prova robusta, quando necessária, de autoria e cadeia de licenciamento, blindando tanto artistas independentes quanto corporações contra alegações oportunistas.

Terceiro, responsabilidade compatível com a realidade de produto: o modelo de imputação graduada, usuário, desenvolvedor e provedor, impede que a indústria empurre todos os riscos para o elo mais fraco e, ao mesmo tempo, evita a paralisia causada por medo de multas automáticas. O resultado é um ecossistema em que inovação floresce sem sacrificar a reparação de danos.

À primeira leitura, a proposta pode parecer um contrassenso diante de projetos que defendem cláusulas mais abertas; contudo, a experiência comparada mostra que clareza normativa é a vacina mais eficiente contra litigância predatória. Ao realçar autoria humana, reforçar a Convenção de Berna e cercar os fatos de provas rastreáveis, o PL 1 685/2025 cria um ambiente em que criadores sabem que serão protegidos, investidores sabem que não pisam num perímetro obscuro e a sociedade colhe inovação responsável.

Cumprido destacar que a própria Exposição de Motivos do PL 1 685/2025 rejeita o critério nebuloso da “intervenção humana significativa”, conceito importado de experiências estrangeiras e fonte constante de incerteza, e o substitui por uma baliza concreta: a autoria fixa-se quando a pessoa natural domina ao menos uma etapa decisiva do fluxo criativo, seja ao formular o prompt, seja ao selecionar ou lapidar o resultado obtido. Ao eliminar disputas sobre percentuais de participação humana, o texto devolve previsibilidade aos contratos, reduz o custo de conformidade e reafirma o alvo central do projeto: a consolidação da segurança jurídica em todo o ecossistema da inteligência artificial.

Em síntese, se o objetivo é harmonizar competitividade global com proteção efetiva dos criadores, sem relegar o país a refém de incertezas tecnológicas, defender a aprovação do PL 1 685/2025 é apostar na única via que, hoje, concilia vanguarda digital com o valor basilar que sempre nos guiou: a segurança jurídica.

O avanço tecnológico já está acontecendo, e o legislador brasileiro, para não ficar para trás, precisa agir de forma rápida e efetiva para garantir que o Brasil se mantenha competitivo, enquanto protege os direitos fundamentais dos criadores humanos e assegura que a inovação tecnológica ocorra

de maneira justa e responsável. O cenário atual exige não apenas uma atualização legislativa, mas também uma mudança de paradigma, para que a inteligência artificial seja tratada como uma colaboradora no processo criativo, sem esquecer a centralidade do ser humano na equação.

Referências bibliográficas

ALFANDI, Omar. Ethical Challenges and Solutions of Generative AI: An Interdisciplinary Perspective. *Informatics*, v. 11, n. 3, p. 58, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/informatics11030058>. Acesso em: 20 set. 2024.

BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. 7ª ed. revista, atualizada e ampliada por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

BITTAR, Eduardo C. B. (Org.). Novas questões para sociologia contemporânea: os impactos da Inteligência Artificial e dos algoritmos nas relações sociais. (in) VÁRIOS AUTORES. *Inteligência artificial [livro eletrônico]: avanços e tendências*. Organizadores: Fabio G. Cozman, Guilherme Ary Plonski, Hugo Neri. – São Paulo: Instituto de Estudos Avançados, 2021 (PDF). Disponível em: <https://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/download/650/579/2181?inline=1>. Acesso em: setembro de 2024.

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art. 5º, XXVII. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 17 set. 2024.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 15 de maio de 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 17 set. 2024.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 20 fev. 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 17 set. 2024.

CENTER FOR ART LAW. Stable Diffusion Copyright Case. 2023. Disponível em: <https://www.centerforartlaw.org>. Acesso em: 17 set. 2024.

CHINA. Deep Synthesis Provisions (2023). Pequim: Cyberspace Administration of China, 2023. Disponível em: <https://www.cac.gov.cn/>. Acesso em: 20 set. 2024.

CHINA. Lei de Direitos Autorais da República Popular da China (2020). Pequim: National People’s Congress, 2020. Disponível em: <http://www.copyright.gov.cn/portal/index.html>. Acesso em: 20 set. 2024.

CHINA. Lei de Patentes da República Popular da China

(2020). Pequim: National People’s Congress, 2020. Disponível em: <http://www.sipo.gov.cn/>. Acesso em: 20 set. 2024.

CJEU, Tribunal de Justiça da União Europeia. Decisão no Caso Painer (C-145/10). 2011. Disponível em: <https://curia.europa.eu/>. Acesso em: 17 set. 2024.

CJEU, Tribunal de Justiça da União Europeia. Decisão no Caso Cofemel (C-683/17). 2019. Disponível em: <https://curia.europa.eu/>. Acesso em: 17 set. 2024.

CONVENÇÃO DE BERNA. Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, 1886. Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/pt/ip/berne/>. Acesso em: 17 set. 2024.

COOLEY. Thaler vs. Copyright Office: Analyzing AI Authorship Challenges. 2023. Disponível em: <https://www.cooley.com>. Acesso em: 17 set. 2024.

DELOITTE. The UK Copyright Designs and Patents Act 1988. 2023. Disponível em: <https://www.deloitte.com>. Acesso em: 17 set. 2024.

DLA PIPER. The Future of AI and Intellectual Property. 2024. Disponível em: <https://www.dlapiper.com>. Acesso em: 17 set. 2024.

EUROPEAN UNION. Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council on copyright and related rights in the Digital Single Market. *Official Journal of the European Union*, 2019. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu>. Acesso em: 17 set. 2024.

GERVAIS, Daniel J. AI Derivatives: The Application to the Derivative Work Right to Literary and Artistic Productions of AI Machines. *Seton Hall Law Review*, v. 52, n. 4, p. 1111-1136, 2022. Disponível em: <https://link.springer.com>. Acesso em: 20 set. 2024.

GHOSE, R. et al. Expanding Copyright Protection for AI Creations: Challenges and Perspectives. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2024.

HAYES, Carol M. Law and Ethics of Generative Artificial Intelligence and Copyright. In: ARAI, Kohei (ed.). *Advances in Information and Communication. Lecture Notes in Networks and Systems*, v. 920, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-031-53963-3_40. Acesso em: 20 set. 2024.

IT Forum. EUA divulga novas diretrizes para patentes envolvendo IA. Disponível em: <https://itforum.com.br/noticias/eua-diretrizes-patentes-ia/>. Acesso em: 21 set. 2024.

JUSTIA. Naruto vs. Slater - The Monkey Selfie Case. 2018. Disponível em: <https://www.justia.com>. Acesso em: 17 set. 2024.

LEMLEY, Mark A.; CASEY, Bryan. Fair Learning. *Texas Law Review*, v. 99, n. 4, p. 743-785, 2021.

MAK, C. Revisiting Originality in Copyright: The European Approach. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2023.

NATLAWREVIEW. Thaler vs. Copyright Office: Legal Implications of AI-Created Works. 2023. Disponível em: <https://www.natlawreview.com>. Acesso em: 17 set. 2024.

OMC. Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio). 1995. Disponível em: <https://www.wto.org>. Acesso em: 17 set. 2024.

OUR LEGAL WORLD. Collective Authorship: A New Path for AI Creations. 2023. Disponível em: <https://www.ourlegalworld.com>. Acesso em: 17 set. 2024.

PARECER n. 0024/2022/CGPI/PFF-INPI/PGF/AGU. Inteligência Artificial e Propriedade Intelectual. 2022.

SPRINGER. Challenges of AI in Copyright Law. 2023. Disponível em: <https://www.springer.com>. Acesso em: 17 set. 2024.

UNITED KINGDOM. Artificial Intelligence Sector Deal. London: Department for Digital, Culture, Media & Sport, 2018. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/publications/artificial-intelligence-sector-deal/ai-sector-deal>. Acesso em: 20 set. 2024.

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

Siga nossas redes:



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

UNITED KINGDOM. Copyright, Designs and Patents Act 1988, Section 9(3). London: The Stationery Office, 1988. Disponível em: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/9>. Acesso em: 20 set. 2024.

UNITED KINGDOM. Digital Economy Act 2017. London: The Stationery Office, 2017. Disponível em: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/30/contents/enacted>. Acesso em: 20 set. 2024.

UNITED STATES. 17 U.S. Code § 107 - Limitations on exclusive rights: Fair use. Washington, D.C.: U.S. Government Publishing Office, 1976. Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/107>. Acesso em: 20 set. 2024.

UNITED STATES. Copyright Act of 1976, 17 U.S.C. § 102. Washington, D.C.: U.S. Government Publishing Office, 1976. Disponível em: <https://www.copyright.gov/title17/>. Acesso em: 20 set. 2024.

UNITED STATES. Patent Act, 35 U.S.C. § 101. Washington, D.C.: U.S. Government Publishing Office, 1952. Disponível em: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title35-section101&num=0&edition=prelim>. Acesso em: 20 set. 2024.

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001. Bruxelas: Parlamento Europeu, 2001. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32001L0029>. Acesso em: 20 set. 2024.

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva (UE) 2019/790 sobre os direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital.

Bruxelas: Parlamento Europeu, 2019. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:3A32019L0790>. Acesso em: 20 set. 2024.

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 91/250/CEE, de 14 de maio de 1991, sobre a proteção jurídica de programas de computador. Bruxelas: Parlamento Europeu, 1991. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:31991L0250>. Acesso em: 20 set. 2024.

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 96/9/CE, de 11 de março de 1996, sobre a proteção jurídica de bases de dados. Bruxelas: Parlamento Europeu, 1996. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:31996L0009>. Acesso em: 20 set. 2024.

WININGER, A. Beijing Internet Court Releases Translation of Li vs. Liu Recognizing Copyright in Generative AI. China IP Law Update, 22 jan. 2024. Disponível em: <https://www.chinaiplawupdate.com/2024/01/beijing-internet-court-releases-translation-of-li-vs-liu-recognizing-copyright-in-generative-ai/>. Acesso em: 20 set. 2024.

WIPO. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). 2023. Disponível em: <https://www.wto.org>. Acesso em: 17 set. 2024.

WORLD ECONOMIC FORUM. The Rise of Generative AI and Its Legal Implications. 2023. Disponível em: <https://www.weforum.org>. Acesso em: 17 set. 2024.

XUDAYBERGENOV, Ilyas. A Framework for AI and Copyright Law: Balancing Machine Learning and Human Creativity. Journal of Intellectual Property Law, v. 12, n. 3, p. 345-370, 2023. Disponível em: <https://www.jipl.org/articles/ai-framework-2023>. Acesso em: 20 set. 2024.

Inovação, editais e greentechs: a importância da Propriedade Intelectual em ambientes de aceleração

Innovation, calls for proposals, and greentechs: the importance of Intellectual Property in acceleration environments

• Bárbara Carla Cabral Marques Ferreira •

Advogada, formada pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP); Pós-graduada em Direito Digital; Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, PROFNIT, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Email: barbaramarques123@gmail.com

• João Bosco Paraíso da Silva •

Doutor em Química (UFPE). Professor nos Cursos de Graduação Bacharelado e Licenciatura em Química e nos Programas de Pós-Graduação em Química e Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação - PROFNIT, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Brasil. Email: paraíso@ufpe.br

Resumo

Este trabalho analisa a importância dos ativos em Propriedade Intelectual no desenvolvimento de *startups* sustentáveis (*greentechs*) participantes do Projeto Green Sampa, entre os anos de 2019 e 2022. Para isto foi utilizada uma metodologia mista, envolvendo revisão bibliográfica e a aplicação de um questionário junto aos representantes das *greentechs* selecionadas no Projeto. Os resultados indicam, entre outros aspectos, uma dissonância entre a importância apontada aos ativos de PI pelas *startups* investigadas e os baixos números de patentes registradas. A análise sugere que o fortalecimento do suporte à PI, através de mentorias, *workshops* e parcerias com escritórios de advocacia, é crucial para proteger inovações e aumentar a competitividade das *greentechs*. Conclui-se que o Projeto Green Sampa é benéfico, mas melhorias são necessárias na educação e apoio à PI para maximizar seu impacto.

Palavras-chave: Startup. Propriedade Intelectual. Inovação. Processos de Aceleração. Empreendedorismo.

Abstract

This study analyzes the importance of Intellectual Property assets in the development of sustainable startups (*greentechs*) participating in the Green Sampa Project, from 2019 to 2022. A mixed methodology was used for this study, involving a literature review and the application of a questionnaire to representatives of the *greentechs* selected for the Project. The results indicate, among other aspects, a dissonance between the importance attributed to IP assets by the investigated startups and the low number of registered patents. The analysis suggests that strengthening support for IP through mentorships, workshops, and partnerships with law firms is crucial for protecting innovations and increasing the competitiveness of *greentechs*. It is concluded that the Green Sampa Project is beneficial, but improvements are needed in IP education and support to maximize its impact.

Keywords: Startup. Intellectual Property. Innovation. Acceleration Processes. Entrepreneurship.

Sumário • Introdução - 1 • Sobre a autoria da invenção (inventor) - 2 • Referencial teórico - 2.1 • Greentechs - 2.2 • Processos de aceleração - 2.3 • Ativos de propriedade intelectual nas startups - 3 • Metodologia - 4 • Resultados - 5 • Discussões • Referências bibliográficas

1 • Introdução

Em 2016, durante a 21ª Conferência das Partes da Convenção (COP 21) - Quadro da Organização das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, entrou em vigor o Acordo de Paris. Os países aderentes, inclusive o Brasil, assumiram o compromisso de colaborar para a mitigação dos impactos ambientais ocasionados pelo aumento da temperatura¹.

O desequilíbrio produtivo conduzido pela concepção capitalista incentivou os países desenvolvidos à elaboração de Acordos e Tratados Internacionais visando o desenvolvimento de métodos e a concretização de técnicas sustentáveis a fim de mitigar os impactos ambientais resultantes da poluição². A posteriori, o Brasil assumiu o compromisso com a implementação de estratégias voltadas ao crescimento sustentável, incluindo ações de iniciativas empresariais, amparadas também pela participação da sociedade civil.

Nesse contexto, observou-se a transformação não apenas na mentalidade da sociedade sobre as consequências negativas do mercado capitalista³, como também no modus operandi em executar os negócios no ramo empresarial. A transformação do entendimento socioambiental despertou a criação de *startups* que, para além da rentabilidade, enfatizam a utilização de tecnologias sustentáveis como objeto de negócio, gerando, assim, as chamadas *greentechs*. Paralelamente, percebendo-se o avanço tecnológico em constante mudança, surgiram programas de incentivo às *greentechs* locais e globais, por meio de editais públicos e privados, destinados a projetos de aceleração⁴.

A partir do desenvolvimento de uma *startup*, usualmente são criados produtos inovadores que, para obter a garantia de exclusividade sobre este e, consequentemente, maior

segurança jurídica sobre o que é produzido, há a necessidade de formalizar os ativos em Propriedade Intelectual (PI)⁵. Ocorre que, no Brasil, constantemente se deixa de lado a formalização dos ativos pelos gestores no processo empreendedor ocasionado em sua maioria pelo desconhecimento do processo burocrático e/ou mito de complexidade.

Da mesma forma, percebe-se na elaboração dos editais públicos e privados voltados para o incentivo às *startups*, uma negligência e/ou insuficiência na previsão de tratamento da PI.

Dado este panorama, o objetivo central desta pesquisa é discutir sobre os reflexos do processo de aceleração em *greentechs*, especialmente no Projeto Green Sampa, e o tratamento da PI. Dentre os objetivos secundários, buscou-se perpassar por temas como o contexto histórico da sustentabilidade, o surgimento de novos modelos de negócio, em especial as *greentechs*, além da importância do empreendedorismo, da inovação e da PI para o desenvolvimento econômico.

2 • Referencial teórico

2.1 – Greentechs

O período da Revolução Industrial representou um marco fundamental no rumo da história. O aumento substancial da produção tecnológica, impulsionado pelo aprimoramento na construção de máquinas e pela adoção da energia a combustão como uma fonte propulsora, contribuiu para a expansão fabril e consequente acumulação patrimonial, causando repercussões positivas e negativas percebidas até a atualidade⁶.

Então, para atender às condições do mercado, ao longo dos anos, os recursos naturais foram empregados de forma indiscriminada, tanto por países desenvolvidos, quanto por parte de uma sociedade em geral ávida pelo consumo, resultando em uma crise ambiental⁷.

Neste contexto, uma parcela da sociedade reconheceu os impactos decorrentes de práticas mercadológicas, especialmente impulsionadas pela indústria do consumo. Essa conscientização levou à compreensão de que a relação com o consumo não deve ser considerada de maneira isolada, mas dentro de um quadro que promova a adoção de medidas sustentáveis, objetivando alcançar o equilíbrio ambiental⁸.

Além da consciência ambiental, no decorrer dos anos houve mudança na adesão do modelo empresarial, optando-se por um sistema frequentemente construído com base tecnológica, amparado por uma estratégia de negócio replicável e escalável, como as *startups*. Ademais, a cultura organizacional das *startups* possui mais flexibilidade se comparada às tradicionais empresas⁹.

Dessa maneira, a eclosão e posterior evolução desse novo modelo de negócio também foram impulsionadas não apenas pela inovação, mas também pela tecnologia aliada a produtos voltados à sustentabilidade, levando ao surgimento das *greentechs*¹⁰.

Paralelamente, os desdobramentos da pandemia de COVID-19 influenciaram a economia global, ocasionando impactos por longos períodos. Entretanto, pode-se compreender que esses desdobramentos servem como um ensejo para oportunizar a necessidade de revitalização da economia, por meio de uma abordagem mais sustentável, fundamentada na inovação ambiental¹¹. Essa crise sanitária e humanitária que aconteceu foi muito importante para a reavaliação de uma nova estrutura de negócios, cujo

funcionamento está atrelado ao bem-estar da sociedade em geral, em repensar negócios que causem menos impacto socioambiental¹².

Essa conjuntura propicia e corrobora a necessidade da implantação de soluções inovadoras necessárias à reconfiguração do atual modelo econômico de negócio. Salientando que este novo modelo deve ser baseado não apenas no lucro, mas também na preservação socioambiental, colaborando para a transição de uma economia circular e contribuindo para o equilíbrio ambiental¹³.

2.2 – Processos de aceleração

Os ecossistemas inovadores das *startups* são ambientes que oferecem circunstâncias mais propícias para o progresso de negócios disruptivos. Isso ocorre em razão do aporte financeiro, bem como do estímulo de outros elementos considerados importantes, como a estrutura empresarial, infraestrutura, *networking*, acesso a mercados, dentre outros benefícios especificamente delineados para esta área¹⁴.

Objetivando impulsionar o desenvolvimento das *startups*, em muitos desses ecossistemas de inovação foram criadas as aceleradoras, que funcionam como uma versão contemporânea da incubadora, identificando *startups* que possam incentivar através do apoio financeiro e do oferecimento de serviços capazes de gerar resultados¹⁵.

Os processos de aceleração de negócios destinados ao mercado, tal como ocorre, por exemplo, na execução do Projeto Green Sampa, desenvolvem-se inicialmente pela detecção de oportunidades, seguida pela identificação das necessidades de mercado, análise de capacidades, engenharia do negócio, incubação, lançamento e resultados até a fase de maturidade do processo e, consequentemente, de aceleração¹⁶.

⁷ GUERRA, Sidney. A Crise Ambiental na Sociedade de Risco. *Lex Humana*, [s. l.], 1(2), p. 177–215, 2009.

⁸ GUERRA, Sidney. A Crise Ambiental na Sociedade de Risco. *Lex Humana*, [s. l.], 1(2), p. 177–215, 2009.

⁹ REIS, D. A., GALVÃO, G. D. A., FLEURY, A. L., & DE CARVALHO, M. M. A visão da sustentabilidade relacionada a *Startups*: Estudo bibliométrico. *Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade*. Anais VI, São Paulo. 2017.

¹⁰ PAKURA, Stefanie. Open innovation as a driver for new organisations: A qualitative analysis of green-tech start-ups. *International Journal of Entrepreneurial Venturing*, 12(1), 109-142. 2020.

¹¹ GRAZZI, Matteo; RADAELLI, Vanderleia; HENRIQUEZ, Pauline; PUFAL, Nathalia; LÓPEZ, Sandra. ¿Cómo acelerar la innovación verde en América Latina y el Caribe y por dónde empezar? Washington, janeiro, 2023.

¹² CENTRO de Inovação Verde Bruno Covas - Hub Green Sampa. [S. l.: s. n.], 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OK2kM2hfnrY>.

¹³ GRAZZI, Matteo; RADAELLI, Vanderleia; HENRIQUEZ, Pauline; PUFAL, Nathalia; LÓPEZ, Sandra. ¿Cómo acelerar la innovación verde en América Latina y el Caribe y por dónde empezar? Washington, janeiro, 2023.

¹⁴ ALVES, Elizeu Barroso; FERREIRA JÚNIOR, Achiles Batista. O Ecossistema de Inovação e a sua Importância para as *Startups*. *Revista Desenvolvimento Socioeconômico em Debate*, [s. l.], v. 9, ed. 2, p. 85-106, 2023.

¹⁵ RISCHIONI, Giuseppina Adele; NUNES, Josefa Jostania Silva; BATISTA, Laryssa Feliciano; LUCINDO, Vanessa Michele de Barros. *Startup: tendência de negócio no Brasil*. REFAS: Revista FATEC Zona Sul, Vol. 7, n. 1, 2020.

¹⁶ RISCHIONI, Giuseppina Adele; NUNES, Josefa Jostania Silva; BATISTA, Laryssa Feliciano; LUCINDO, Vanessa Michele de Barros. *Startup: tendência de negócio no Brasil*. REFAS: Revista FATEC Zona Sul, Vol. 7, n. 1, 2020.

¹ ONU. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável: Ação contra a mudança global do clima.

² BECK, Ulrich. *Sociedade de risco. Rumos a uma outra modernidade*. 2011. Editora 34, 2ª edição. São Paulo.

³ BECK, Ulrich. *Sociedade de risco. Rumos a uma outra modernidade*. 2011. Editora 34, 2ª edição. São Paulo.

⁴ MARRA, Alessandro; ANTONELLI, Paola; POZZI, Cesare. Emerging green-tech specializations and clusters—A network analysis on technological innovation at the metropolitan level. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 67, 1037-1046. 2017.

⁵ BARAN, Agnieszka; ZHUMABAIEVA, Aseel. Intellectual property management in startups — problematic issues. *Engineering Management in Production and Services*, [s. l.], v. 10, ed. 2, p. 66-74, 2018.

⁶ GUERRA, Sidney. A Crise Ambiental na Sociedade de Risco. *Lex Humana*, [s. l.], 1(2), p. 177–215, 2009.

O lapso temporal necessário para a aplicação dos processos de aceleração pode diferir de acordo com cada projeto específico. Comumente, o período de amparo às *startups* é de três meses, incluindo uma gama de assistência técnica como consultoria jurídica, apoio de investidores-anjo, auxílio financeiro, especialistas da área, além de acesso a espaços físicos adequados para trabalho¹⁷.

No Brasil, como exemplo desses programas de impulso, no Dia Mundial do Meio Ambiente, 05/06/2021, foi fundado de forma pioneira na cidade de São Paulo, o Centro de Inovação Verde Bruno Covas - Hub Green Sampa. Em seguida, este Hub teve a iniciativa de desenvolver o Programa Green Sampa. Esse Programa, tal como definido em seu primeiro edital nº 041/2021, visa estimular a cultura da inovação em tecnologias verdes por meio de processos de aceleração, compreendendo mentorias coletivas e individuais, oficinas, eventos com a participação de potenciais investidores, exposição dos produtos desenvolvidos, espaços de trabalho para reuniões, entre outras atividades.

Assim, projetos como o Green Sampa são importantes para o fomento de ambientes de inovação, além de promover o

intercâmbio de informações, recursos, experiências e debates que colaboram e instigam todos os envolvidos.

2.3 - Ativos de propriedade intelectual nas startups

A inovação desempenha uma das funções primordiais para o desenvolvimento de novos produtos criados pelas *startups*: o estímulo ao conhecimento¹⁸. Desse modo, ingressar algo novo no mercado com o objetivo de oferecer um valor agregado aos usuários, é o sentido principal da inovação¹⁹.

A partir da evolução do processo inovador, a adesão de novas tecnologias e procedimentos, as empresas inovadoras podem minimizar as possíveis dificuldades no mercado em que estão inseridas, além de servir como um aspecto distintivo para o aperfeiçoamento dos negócios²⁰.

Nessa circunstância, a inovação apresenta-se como um possível elemento catalisador para a produção de futuros ativos em PI. Esses ativos são organizados conforme a Figura 1 abaixo:

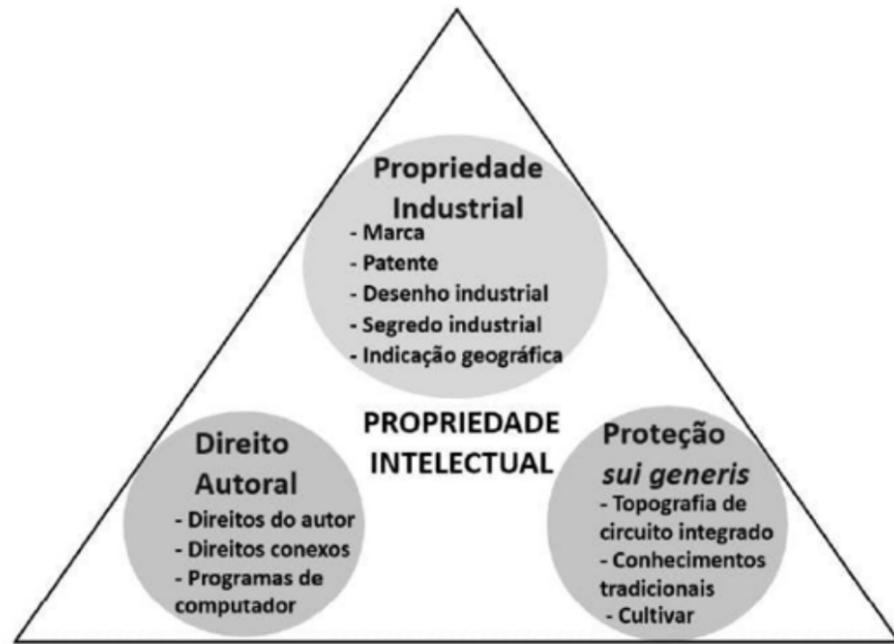


Figura 1: Categorias de Proteção Intelectual no Brasil. Fonte: autores 2024.

Como pode-se observar na Figura 1, dentre as subdivisões da PI, a Propriedade Industrial engloba Marca, Desenho Industrial, Indicação Geográfica, Segredo Industrial e as Patentes. A Propriedade Industrial compreende, portanto, um conjunto de direitos consequentes das elaborações humanas, decorrentes da esfera industrial²¹.

No contexto das *startups*, a criação e a execução de soluções inovadoras, impõem a necessidade de preservação dos direitos da Propriedade Industrial. A formalização da Propriedade Industrial tem por finalidade assegurar a proteção de direitos e dar garantias às inovações produzidas.

Além disso, proporciona que os titulares de direitos desfrutem com exclusividade da utilização e comercialização da inovação produzida, tendo em vista a possibilidade de exploração de mercados, tornando, assim, as *startups* mais competitivas²².

Na Tabela 1 apresentamos os resultados da pesquisa conduzida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), denominada "Radar Tecnológico para Startups". Nesse estudo foram analisadas 3523 *startups* que estão em atuação e regularmente inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

Tabela 1: Número de *startups* que solicitaram ativos de PI ao INPI.

Patentes	Marcas	Desenho Industrial	Programas de Computador	Total de Startups
	x			1671
				1463
	x		x	145
x	x			111
x				44
			x	38
	x	x		16
x	x		x	12
x	x	x		11
		x		4
x	x	x	x	3
x			x	3
	x	x	x	2
184	1971	36	203	Total

Fonte: WEID et al, 2021²³.

¹⁷ COHEN, Susan. What Do Accelerators Do? Insights from Incubators and Angels. *Innovations: Technology, Governance, Globalization*, [s. l.], v. 8, ed. 3/4, p. 19-25, 2013.

¹⁸ BARAN, Agnieszka; ZHUMABAEVA, Asel. Intellectual property management in startups — problematic issues. *Engineering Management in Production and Services*, [s. l.], v. 10, ed. 2, p. 66-74, 2018.

¹⁹ MEIRA, Sílvia. Dá pra definir inovação? [S. l.], 2010.

²⁰ BARAN, Agnieszka; ZHUMABAEVA, Asel. Intellectual property management in startups — problematic issues. *Engineering Management in Production and Services*, [s. l.], v. 10, ed. 2, p. 66-74, 2018.

²¹ MARTINS, Fran. *Curso de direito comercial*. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996.

²² FONTANELA, Cristiani. Universidades: a importância da consolidação de ambientes qualificados em gestão. In: BOFF, Salete Oro et al. (Orgs.) *Propriedade intelectual e gestão da inovação*. Erechim: Deviant, 2017. p. 13 – 25.

²³ WEID et al. *Radar Tecnológico*. Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2021.

A partir desses números, constata-se que 42% dessas startups não possuem nenhum dos ativos de PI. Dentre os que possuem algum tipo de ativo, os de maior incidência em proteção consistem no registro de Marca (56%), seguidos em menor proporção no registro de Programas de Computador (6%) e Patentes (5%).

Um outro aspecto relevante com relação às startups diz respeito aos investimentos. A partir da observação documental, infere-se que entre os anos 2012 e 2021, ocorreu um crescimento expressivo de investimento financeiro destinado às startups no país²⁴. De acordo com o Distrito *Dataminer in informoney*, no ano de 2012 foram aplicados 292 milhões de dólares. Em contrapartida, apenas no mês de junho de 2021, o investimento superou os 5 bilhões de dólares empregados apenas no Brasil²⁵.

3 • Metodologia

Para atingir os objetivos estabelecidos, este trabalho baseia-se principalmente na metodologia de pesquisa qualitativa, propondo-se a compreender os fenômenos sociais a partir dos significados atribuídos a eles pelas pessoas. A utilização dessa abordagem permite aprofundar na investigação de questões relacionadas ao fenômeno em estudo e das suas relações, valorizando ao máximo o contato direto com a situação analisada. Ademais, busca-se identificar aspectos comuns, mas mantendo-se aberta para reconhecer a existência de inúmeros significados. A pesquisa é de caráter descritivo, o que, conforme Gil²⁶, envolve a descrição das características de determinadas populações ou fenômenos.

A construção deste artigo foi desenvolvida através de revisão bibliográfica já publicada, como livros, artigos científicos, dissertações, teses e páginas em sites da internet, presentes em bases de dados como SciELO, Google Acadêmico, Spell e periódicos da Capes. Da mesma forma, foram utilizados editais do Programa Green Sampa entre os anos de 2019 e 2022, retirados da *homepage* do próprio projeto.

Além disso, para compreender melhor como é o desenvolvimento do processo de aceleração proposto pelo Programa,

bem como os reflexos da inclusão temática da sustentabilidade e do tratamento da PI, foi elaborado um questionário por meio de um formulário eletrônico que foi aplicado, no período de 13 de maio a 05 de julho deste ano, aos representantes das *greentechs* selecionadas pelo Programa Green Sampa. Até o momento, o Projeto Green Sampa teve quatro edições. Porém, nesta pesquisa analisaremos os três primeiros editais, pois no momento da escrita deste artigo o último ainda está em fase de andamento.

4 • Resultados

Os resultados obtidos através da aplicação do questionário foram compilados e analisados, com os conteúdos divididos em seções. Os dados são apresentados considerando um total de 11 respondentes, num total de 48 *greentechs* contatadas (aderência nas respostas de 22,9%).

Sobre os ramos de atuação das startups: Esta primeira pergunta foi respondida por 100% dos respondentes. Quando questionados sobre como definem o ramo ou a área de atuação de suas startups, foram respondidos *Foodtech*, *Agro* e *Biotech*, Tecnologia na Reciclagem, Gestão de Resíduos, Educação Tecnológica e Socioambiental e Smart City.

Sobre os objetivos de participar do Programa Green Sampa: Esta segunda pergunta foi respondida por 100% dos respondentes. Entre os principais objetivos de participar do Programa Green Sampa os respondentes destacaram: revisão de modelo de negócio, *networking*, possibilidade em captar recursos, acesso às mentorias do programa e possibilidade em projetar a startup no mercado.

Sobre as práticas sustentáveis das startups: Esta terceira pergunta foi respondida por 100% dos respondentes. Com relação às principais práticas sustentáveis, os respondentes puderam selecionar mais de uma opção. Os resultados são apresentados na Figura 2.

²⁴ WEID et al. Radar Tecnológico. Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2021.

²⁵ WEID et al. Radar Tecnológico. Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2021.

²⁶ GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Altas, 2010.

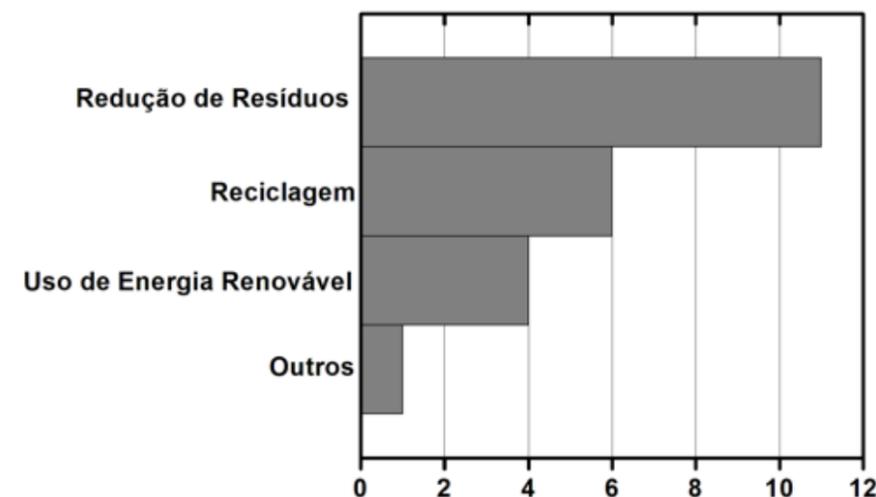


Figura 2: Principais práticas sustentáveis das startups selecionadas no Projeto Green Sampa.

A partir da Figura 2 observa-se que a principal prática sustentável foi, por unanimidade, “Redução de Resíduos”. Em segunda posição está o foco na reciclagem e por último o uso de energia renovável e “Outros”, como exemplo deste último a formulação de Cursos e formações regenerativas para a equipe interna.

Sobre os benefícios das práticas sustentáveis na empresa: Esta quarta pergunta foi respondida por 100% dos respondentes. Aqui, os 11 respondentes também puderam selecionar mais de uma opção. Na Figura 3 apresentamos os benefícios das práticas de sustentabilidade destacadas nas respostas.

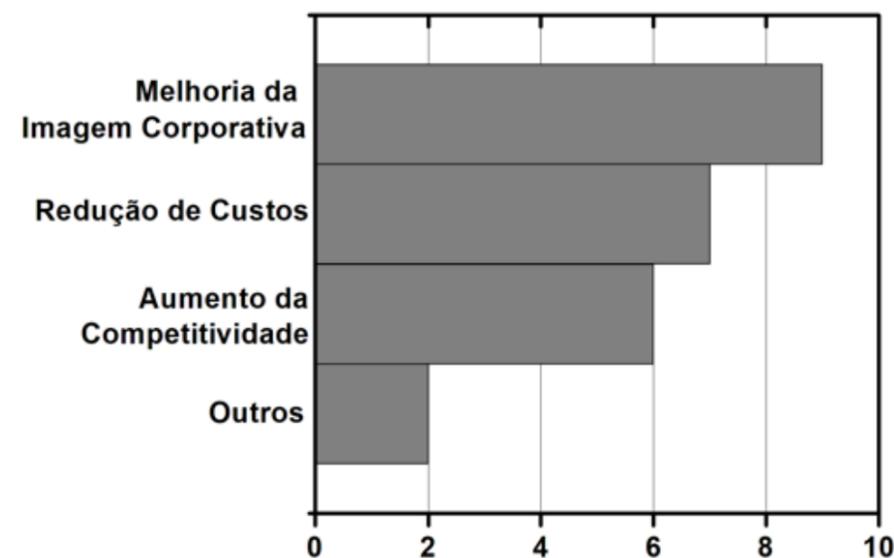


Figura 3: Benefícios das práticas sustentáveis para as empresas participantes do Programa Green Sampa.

Seja um associado
www.abpi.org.br

abpi ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A partir da Figura 3 podemos observar que o principal benefício que as empresas destacam é a “Melhoria da Imagem Corporativa”. Na sequência, está a “Redução de Custos”, seguido pelo “Aumento da Competitividade”. Por último, apontaram “Outros”, como a possibilidade de benefícios em outras áreas, como lucratividade, satisfação pessoal, pertencimento social e aumento do engajamento.

Sobre os desafios enfrentados na implementação de práticas sustentáveis: Esta quinta pergunta foi respondida por 100% dos respondentes. Nela foi indagado sobre quais são os desafios enfrentados na implementação de práticas sustentáveis, onde os respondentes puderam selecionar mais de uma opção. Na Figura 4 apresentamos dos resultados obtidos.

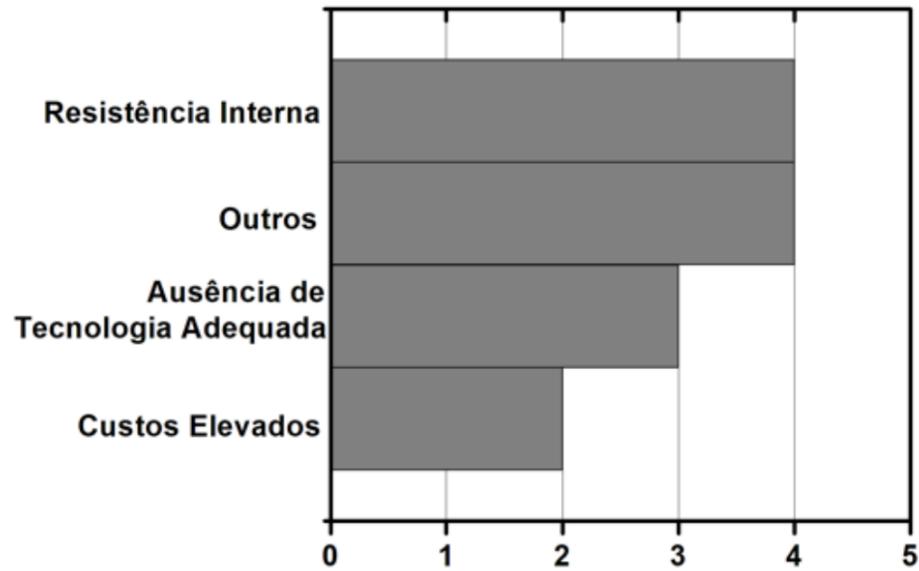


Figura 4: Desafios na implementação de práticas sustentáveis das empresas participantes do Programa Green Sampa.

Os participantes da pesquisa destacaram que, entre os principais desafios enfrentados na implementação de práticas sustentáveis, encontram-se a “Resistência Interna” da *startup*, além de “Outros”, contemplando, este último: resistência do público à mudança de hábitos, falta de informação, vulnerabilidade social e ausência de políticas públicas na área. Em seguida, dentre as possibilidades de desafios não citados, além de “Custo Elevado” e “Ausência de Tecnologia Adequada”. Com relação a este tópico, é curioso notar que o principal desafio está relacionado a uma dimensão organizacional das pessoas envolvidas nas *startups*. Isto se coaduna com a literatura, como podemos observar no estudo de Figueiredo²⁷ que, segundo o autor, há uma série de obstáculos que as empresas nacionais encontram ao adotar práticas sustentáveis, quais sejam: resistência interna e externa, ausência

de incentivos públicos, além da ausência no desenvolvimento de uma cultura sustentável.

Sobre a temática PI no processo de aceleração: Esta sexta pergunta foi respondida por 100% dos respondentes. Nela foi perguntado quais incentivos ou conscientização sobre PI eles receberam no Programa Green Sampa. Na Figura 5 apresentamos os resultados obtidos.

Quando perguntado se houve incentivo/conscientização sobre o tema PI dentro do Programa de aceleração, 45,5% responderam que “Não”, 36,4% responderam que “Sim”, enquanto outros 18,2% afirmaram que houve “Pouco”. A partir dessas respostas é provável supor que o tema PI não tenha sido trabalhado de forma sistemática com as *startups* participantes da aceleração.

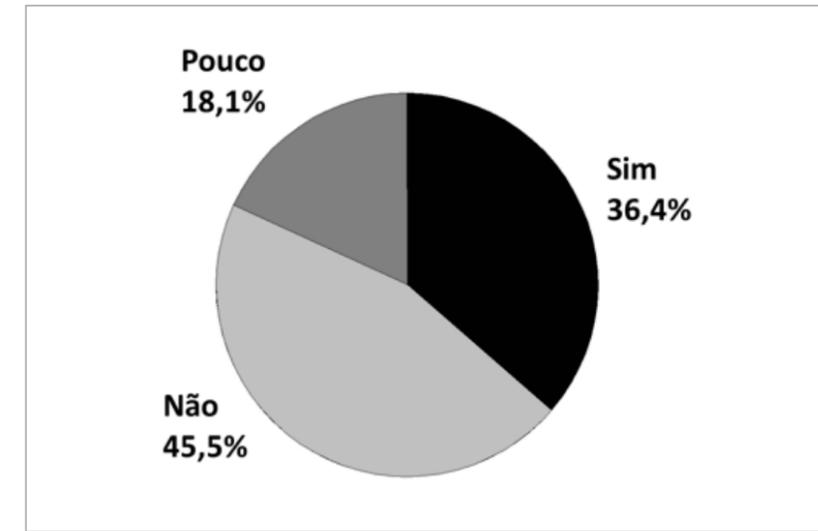


Figura 5: Incentivo/conscientização sobre a temática Propriedade Intelectual das empresas participantes do Programa Green Sampa.

Sobre o registro de patente ou marca: Esta sétima questão foi respondida por 100% dos respondentes. Nela foi questionado se as *startups* já registraram alguma patente ou marca. Todos os entrevistados informaram que possuem marca registrada. Quanto à patente, uma respondeu que possui registro de patente formalizado. De fato, ao realizarmos uma busca no site do INPI, não identificamos nenhum

registro de patente associada às empresas participantes do Programa Green Sampa.

Sobre a importância da PI: Esta oitava questão foi respondida por 100% dos respondentes. Nela foi questionado, na opinião deles, qual é a importância da Propriedade Intelectual para suas *startups*, as respostas obtidas são apresentadas na Figura 6.

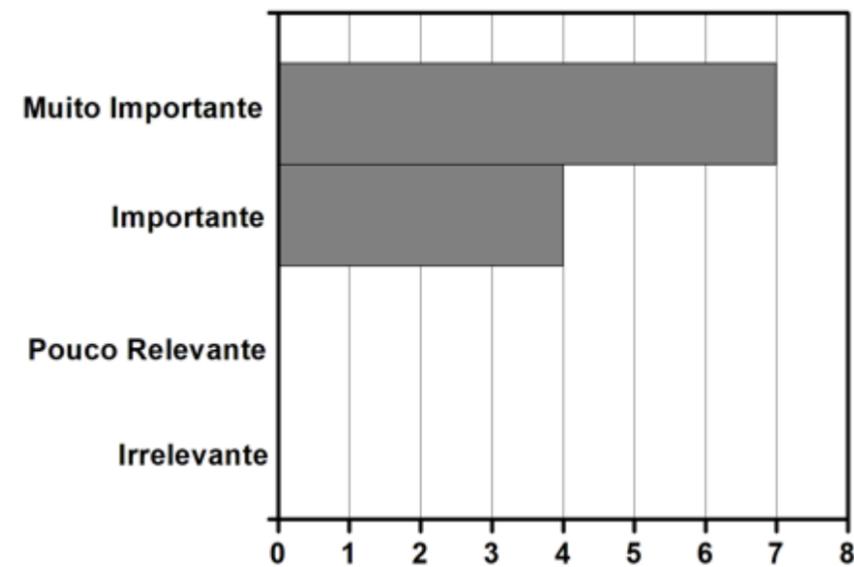


Figura 6: Importância da PI para as empresas participantes do Programa Green Sampa.

Sobre como se dá a proteção às ideias e inovações: Esta nona questão foi respondida por 100% dos respondentes. Nela, foram questionados sobre as formas que as startups protegem suas ideias e inovações. As respostas foram:

- Termo de Confidencialidade (NDA, "Non-Disclosure Agreement"): assumindo compromisso com as partes envolvidas a manter o sigilo sobre as informações compartilhadas, a fim de garantir um ambiente de confiança e proteção integral para as startups;
- Controle no acesso de armazenamento de dados em ambientes digitais seguros;
- Segredo Industrial: inserido com o objetivo de manter os dados técnicos e operacionais fora do

domínio público, contribuindo para a garantia da exclusividade tecnológica e processual utilizados;

- Registro: garantia de exclusividade sobre o que é criado, a partir da formalização da Propriedade Intelectual;
- Política Open Innovation: a implementação da inovação aberta permite a colaboração externa com outras empresas, diferente do modelo tradicional, sem comprometer a segurança das informações.

Sobre investimento em PI: Esta décima questão foi respondida por aproximadamente 91% dos respondentes. Nela, foi perguntado quanto do orçamento da startup é destinado para proteção em Propriedade Intelectual. As respostas são apresentadas na Figura 7.

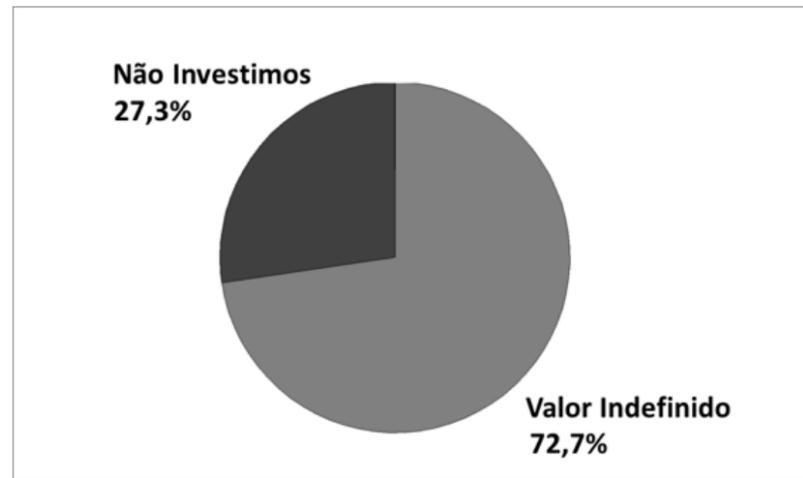


Figura 7: Investimento em PI das empresas participantes do Programa Green Sampa.

Dentre as respostas, 72,7% declararam que investem com valores indefinidos, enquanto que os demais 27,3% informaram que não investem em PI.

Sobre estratégia em PI: Esta décima primeira questão foi respondida por 100% dos respondentes. Nela, foi perguntado se a startup possui uma estratégia definida em PI. Na Figura 8 apresentamos os resultados coletados.

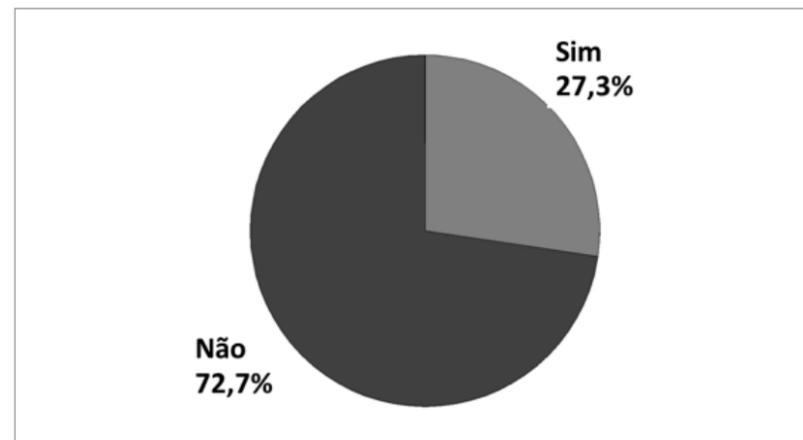


Figura 8: Estratégia em PI das empresas participantes do Programa Green Sampa.

A partir da Figura 8 podemos observar que a ampla maioria, 72,7% não possui estratégia definida em Propriedade Intelectual. Apenas 27,3% relataram possuírem.

Sobre desafios enfrentados em PI: Esta décima segunda

questão foi respondida por 100% dos respondentes. Nela, foi perguntado quais são os principais desafios enfrentados pela sua startup em relação à PI. Aqui, os respondentes puderam selecionar mais de uma opção. As respostas obtidas são apresentadas na Figura 9.

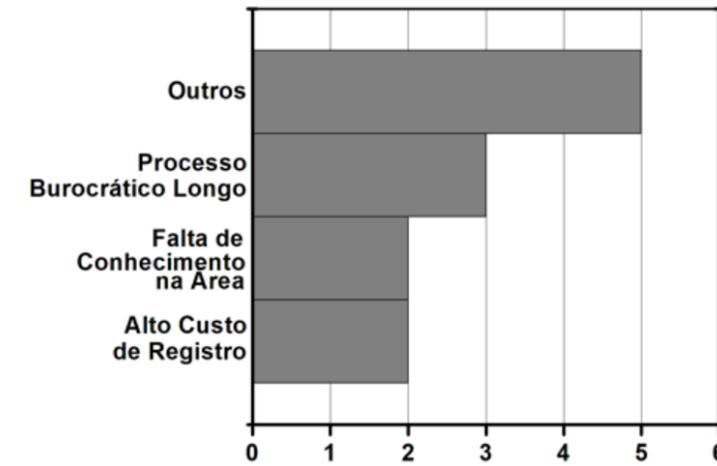


Figura 9: Desafios em PI enfrentados pelas empresas participantes do Programa Green Sampa.

Entre os principais desafios acerca da PI estão: 41,7% responderam "Outros"; 25% marcaram "Processo Burocrático Longo"; "Alto Custo do Registro" e "Falta de Conhecimento na Área" registraram igualmente 16,7% cada.

Dentre os que responderam "Outros", podemos destacar diversas dificuldades enfrentadas. Um dos desafios mencionados é a dificuldade que os gestores encontram em equilibrar o que está em domínio público com o reconhecimento da autoria. Outra barreira identificada por uma startup é a dificuldade estratégica, onde o gestor acredita que muitas inovações são mais eficazmente protegidas como segredo industrial, e a rápida obsolescência tecnológica torna ineficiente o investimento na proteção de tecnologias que se desatualizam rapidamente. Além disso, um gestor de uma greentech

relatou que sua startup ainda não concluiu a confecção do maquinário definitivo, operando atualmente com uma máquina que é um MVP (Produto Mínimo Viável). Neste último caso, o produto da startup não é patenteável, pois existe há muito tempo e sua origem não é conhecida. Dessa forma, conclui-se que a única modalidade de patenteamento que a startup pode pleitear seria o "modelo de utilidade".

Sobre a crença do Impacto da PI na competitividade da empresa: Nesta décima terceira questão foi respondida por 100% dos respondentes. Nela, foi perguntado se a startup acredita que a PI registrada impacta a sua competitividade no mercado. As respostas obtidas estão apresentadas na Figura 10.

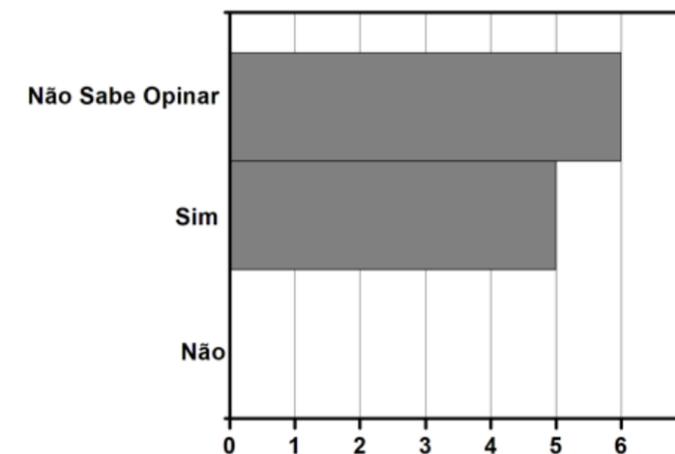


Figura 10: Sobre a crença do impacto de ativos de PI na competitividade da empresa no mercado.

Entre os entrevistados 45,4% concordam que a formalização da PI tem a potencialidade de impactar positivamente o empreendimento, tornando-o mais competitivo no ambiente de negócios. Os demais 54,5% não sabem opinar a respeito.

Sobre investir em PI no futuro próximo: Nesta décima quarta questão foi respondida por 100% dos respondentes. Nela, foi perguntado se a *startup* planeja investir em PI nos próximos anos. Dentre os entrevistados, 55,5% responderam que não sabem opinar sobre a possibilidade de investir em PI, e 45,5% afirmaram que pretendem investir. Ninguém respondeu que não pretende empregar recursos na área.

Sobre os benefícios que o Programa Green Sampa trouxe para a *startup*: Nesta décima quinta questão foi respondida por 91% dos respondentes. Quando questionados sobre quais foram os benefícios que o Programa Green Sampa trouxe às *startups*, a maioria percebeu no Programa uma oportunidade para o desenvolvimento de *networking*, importante para definir conexões estratégicas por meio de parcerias em negócios. Além disso, destacaram a melhoria na formação técnica, proporcionada por treinamentos e *workshops* especializados que possibilitaram aumentar a competência profissional e a inovação dentro da *startup*. Ademais, os participantes vislumbraram na iniciativa uma oportunidade significativa de aumentar a visibilidade de suas *startups*, propiciando o acesso a investidores, mentores e ao mercado, o que potencialmente catalisa o crescimento e a consolidação das empresas emergentes no cenário competitivo.

Sobre sugestões de melhoria do Programa Green Sampa: Esta décima sexta questão foi respondida por 91% dos respondentes. Quando perguntados sobre sugestões para melhorar o Projeto Green Sampa, os participantes informaram que o Projeto trouxe inúmeros benefícios promovidos para alavancar os participantes, inclusive contribuindo com o apoio financeiro. Entretanto, os gestores de *greentechs* selecionadas sugeriram melhorias para otimizar ainda mais o Programa. Primeiramente, apontaram a necessidade de uma revisão do perfil dos empreendedores selecionados, visando uma seleção mais equilibrada e alinhada. Sugeriram também a necessidade em ampliar possibilidades de captação de recursos, e assim aumentar o alcance financeiro das *startups*. Outro ponto citado como necessidade de melhoria está relacionado a capacitação para internacionalização dos seus empreendimentos, especialmente para a América Latina. Por fim, recomendaram a promoção de mais eventos, entendendo que esses encontros são fundamentais para o *networking*, troca de experiências e fortalecimento do ecossistema empreendedor. Essas sugestões, se implementadas, podem elevar ainda mais a eficácia e o alcance do Programa.

5 • Discussões

Ao analisar as respostas do questionário, alguns aspectos merecem destaque. Primeiramente, observa-se um amplo espectro de atuação das *greentechs* selecionadas no Programa Green Sampa. Apesar de terem em suas soluções práticas sustentáveis focadas principalmente na reciclagem, na redução de resíduos e no uso de energia renovável, que são percebidas em vantagens como a redução de custos, o aumento da competitividade e, naturalmente, a melhoria da imagem da empresa, essas *startups* apontaram que necessitam de apoio em aspectos relacionados ao modelo de negócio e ao impulsionamento para o mercado.

Com relação ao tema da Propriedade Intelectual, os participantes do Programa Green Sampa informaram que a maioria deles, 63,7%, não recebeu ou recebeu poucos incentivos/conscientização sobre este tema. Apenas 36,3% responderam afirmativamente a esta questão. Apesar disso, todas as *startups* que responderam ao questionário já possuem marca registrada no INPI. Isso provavelmente deve-se à necessidade de se exporem ao mercado. Entretanto, chama a atenção que apenas uma delas informou que possui um registro de patente formalizado. Ao considerar todas as *startups* selecionadas nos três editais analisados numa busca no site do INPI, verificamos que 57,37% possuem registro de marca e aproximadamente 6,5% possuem registro de patente. Esses resultados estão de acordo com os resultados da pesquisa “Radar Tecnológico para *Startups*” realizada pelo INPI, que aponta o registro de marca como ativo predominante entre as *startups* investigadas (ver seção 2.3). Sobre o tema PI todos os respondentes reconhecem a importância do tema. Apesar disso, aproximadamente 27% delas não realizam investimentos em PI e o restante, 73%, o faz com valores indefinidos. Em consonância com estes dados, os respondentes optaram por mecanismos internos de proteção de ideias e inovações como termo de confidencialidade, acesso limitado a ambientes digitais, segredo industrial e política de inovação aberta. Com relação a esta última, apesar das várias vantagens intrínsecas, como aumento da taxa de inovação devido à capacidade de aprendizado colaborativo e diminuição de custos devido as colaborações externas, não se deve perder de vista a possibilidade de aumento do risco de vazamento de informações e perda do controle de ativos de PI. Outro resultado que chamou atenção é que apenas 27,3% das *startups* afirmaram possuir estratégia definida para PI. Também 45,5% informaram que não pretendem investir em PI no futuro próximo e encaram como desafios aspectos como alto custo do registro, falta de conhecimento na área e processo burocrático longo. Esses são resultados expressivos e que apontam que o tema PI precisa ganhar relevância no radar tanto dos que pretendem se tornar empreendedores, como daqueles que pretendem os apoiar.

6 • Considerações finais

A sociedade civil, em particular, a classe empreendedora, através das *startups*, tem envidado esforços para mitigar as repercussões negativas causadas pela degradação ambiental, por meio de tecnologias verdes como estratégia resolutiva.

As *greentechs* surgiram como exemplo na estrutura de negócios contemporânea, perpassando aspectos interligados ao meio ambiente e à inovação tecnológica, colaborando para a atual mudança de comportamentos na coletividade.

A elaboração de projetos acelerados promovidos por edital público e/ou privados contribui para o fomento de um mercado competitivo e inovador, estimulando a construção de produtos, serviços ou o desenvolvimento de processos inovadores que atendam às novas solicitações da economia, bem como às necessidades baseadas na sustentabilidade. Dessa maneira, a aceleração das *greentechs* contribui com investimentos técnicos, econômicos e de *networking* que aumentam a capacidade de inovação e escalabilidade dessas *startups*.

Recentemente, assistimos à criação do primeiro centro de inovação verde, localizado na cidade de São Paulo. Este trabalho buscou observar esse local, por ser considerado pioneiro e referência no assunto das *greentechs*. Para respaldar os resultados aqui alcançados, foram utilizados os Editais do Programa Green Sampa (2019-2021) e um questionário para sondar o perfil das *startups* selecionadas por este Programa e seu envolvimento com a temática da PI.

A partir das respostas dos entrevistados, observa-se que as empresas selecionadas pelo Programa investem em áreas mercadológicas diversas, e buscaram a sua participação com interesse majoritário em aumentar os contatos através da formação de *networking*, além de aprimorar o mercado das *greentechs*.

Por meio da seleção, os gestores perceberam que a sustentabilidade tem importância crucial para a redução de custos internamente, bem como contribuir para a melhoria da visibilidade social. No que se refere aos desafios na implementação de práticas sustentáveis, a maioria se deparou com o impasse causado pela resistência interna na *startup*.

Ao analisarmos os editais do Programa Green Sampa, percebemos que estes não detalham o tratamento da PI no decorrer do processo de seleção e durante a aceleração das *startups* selecionadas. Isso talvez explique a diminuição progressiva de *startups* com marcas registradas no decorrer do Programa (2019: 67,1%; 2021: 47,3%; e 2022: 40%). Em relação aos ativos de patentes, observou-se números ainda menores e com uma variação significativa (2019: 5,47%; 2021: 15,78%, e 2022: 3,33%). No entanto, não podemos determinar se essa variação se deve a outras intercorrências ou se os perfis das *startups* selecionadas não são direcionados à criação de produtos aptos à formalização e ao subsequente patenteamento. Cabe salientar que, apesar das possíveis variáveis ao longo do Projeto, o investimento em diversos setores relativos à PI, especialmente no apoio jurídico, financeiro e na gestão das *startups*, poderia contribuir para o desenvolvimento de novos produtos. Tal desenvolvimento, por sua vez, poderia constituir um diferencial competitivo no mercado empreendedor.

Considerando que a proteção das criações em PI garante que os empreendedores possam comercializar suas inovações de forma exclusiva e segura, fortalecendo o ambiente inovador das *startups*, além de impulsionar o crescimento econômico, a presença deste tema nos editais públicos poderia ser uma importante ferramenta norteadora e de fortalecimento para futuras *startups* interessadas no processo de aceleração. Finalmente, vale destacar que a previsão de recursos para a criação de ativos de PI em editais no exterior é uma realidade e pode servir de inspiração para a realidade brasileira.

Referências bibliográficas

ALVES, Elizeu Barroso; FERREIRA JÚNIOR, Achiles Batista. O Ecossistema de Inovação e a sua Importância para as *Startups*. Revista Desenvolvimento Socioeconômico em Debate, [s. l.], v. 9, ed. 2, p. 85-106, 2023. DOI: 10.18616/rdsd.v9i2.8057. Disponível em: <https://periodicos.unesc.net/ojs/index.php/RDSD/article/view/8057/6790>. Acesso em: 14 mar.2024.

BARAN, Agnieszka; ZHUMABAEVA, Asel. Intellectual property management in *startups* — problematic issues. Engineering Management in Production and Services, [s. l.], v. 10, ed. 2, p. 66-74, 2018. Disponível em: <https://sciendo.com/abstract/journals/emj/10/2/article-p66.xml>. Acesso em: 4 jul.2023.



VC Especialistas em propriedade intelectual desde 1972

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

BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Rumos a uma outra modernidade. 2011. Editora 34, 2 edição. São Paulo.

CENTRO de Inovação Verde Bruno Covas - Hub Green Sam-pa. [S. l.: s. n.], 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OK2kM2hfrY>. Acesso em: 4 jun.2024.

COHEN, Susan. What Do Accelerators Do? Insights from Incubators and Angels. Innovations: Technology, Governance, Globalization, [s. l.], v. 8, ed. 3/4, p. 19-25, 2013. Disponível em: <https://muse.jhu.edu/pub/6/article/536521/pdf>. Acesso em: 15 abr.2023.

EUROPEAN INNOVATION COUNCIL; EIC Accelerator, 2024, Disponível em: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en. Acesso em: 14 jul.2024.

FIGUEIREDO, P. N. (2018). Sustentabilidade empresarial no Brasil: desafios e oportunidades. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 20, n. 68, p. 52-66.

FONTANELA, Cristiani. Universidades: a importância da consolidação de ambientes qualificados em gestão. In: BOFF, Salete Oro et al. (Orgs.) Propriedade intelectual e gestão da inovação. Erechim: Deviant, 2017. p. 13 – 25. Disponível em https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=XgMmDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA13&dq=Universidades:+a+import%C3%A2ncia+da+consolidada%C3%A7%C3%A3o+de+ambientes+qualificados+em+gest%C3%A3o.+In:+BOFF,+Salete+Oro+et+al.+{Orgs.}+Propriedade+intelectual+e+gest%C3%A3o+da+inova%C3%A7%C3%A3o.+Erechim:+Deviant,+2017.+p.+13+%E2%80%93+25.&ots=_jxBjR-Fy-M&sig=LS6YXTC2kkLFVdBrXHWm9kL-Ua8#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 15 mai.2023.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Altas, 2010. Acesso em: 17 jun. 2024.

GRAZZI, Matteo; RADAELLI, Vanderleia; HENRIQUEZ, Pauline; PUFAL, Nathalia; LÓPEZ, Sandra. ¿Cómo acelerar la innovación verde en América Latina y el Caribe y por dónde empezar?. Washington, janeiro, 2023. DOI <http://dx.doi.org/10.18235/0004713>. Disponível em: <https://publications.iadb.org/es/como-acelerar-la-innovacion-verde-en-america-latina-y-el-caribe-y-por-donde-empezar>. Acesso em: 9 abr. 2024.

GUERRA, Sidney. A Crise Ambiental na Sociedade de Risco. Lex Humana, [s. l.], 1(2), p. 177–215, 2009. Disponível em: <https://seer.ucp.br/seer/index.php/LexHumana/article/view/27/26>. Acesso em: 6 jun.2023.

Hong Kong, Green Tech Fund, Environment and Ecology Bureau, 2020, Disponível em: https://www.gtf.gov.hk/en/guide_and_forms/files/Guide_to_Applicants.pdf. Acesso em: 14 jul. 2024.

MARRA, Alessandro; ANTONELLI, Paola; POZZI, Cesare. Emerging green-tech specializations and clusters—A network analysis on technological innovation at the metropolitan level. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 67, 1037-1046. 2017. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116305780?casa_token=ptf9YYMT6-wAAAAA:dGHZWF9WahnmmGks3BYZ-DO9R9KSq9ETyXxiuzpdehd_JfSlhXQzX_tzN3MrHuVgcAG-VnN5ss_QK. Acesso em: 20 jun.2022.

MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996.

MEIRA, Silvio. Dá pra definir inovação? [S. l.], 2010. Disponível em: <https://silvio.meira.com/d-pra-definir-inovao/>. Acesso em: 8 out. 2023.

ONU. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável: Ação contra a mudança global do clima. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/13>. Acesso em: 24 abr. 2024.

PAKURA, Stefanie. Open innovation as a driver for new organisations: A qualitative analysis of green-tech start-ups. International Journal of Entrepreneurial Venturing, 12(1), 109-142. 2020. Disponível em: <https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJEV.2020.105135>. Acesso em: 05 fev. 2023.

REIS, D. A., GALVÃO, G. D. A., FLEURY, A. L., & DE CARVALHO, M. M. A visão da sustentabilidade relacionada a Start-ups: Estudo bibliométrico. Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade. Anais VI, São Paulo. 2017. Disponível em: <https://www.singep.org.br/6singep/resultado/444.pdf>. Acesso em: 01 jul.2023.

RISCHIONI, Giuseppina Adele; NUNES, Josefa Jostania Silva; BATISTA, Laryssa Feliciano; LUCINDO, Vanessa Michele de Barros. Startup: tendência de negócio no Brasil. REFAS: Revista FATEC Zona Sul, Vol. 7, n. 1, 2020. Disponível em: <http://www.revistarefas.com.br/index.php/RevFATECZS/article/view/441>. Acesso em: 20 fev.2024.

WEID et al. Radar Tecnológico. Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/informacao/copy_of_RadarTecnologicoSTARTUPS_psl.pdf Acesso em 10 jul. 2023.

Inteligência artificial vs Novidade: impactos sobre o sistema patentário

Artificial intelligence vs. Novelty: impacts on the patent system

● Thalita D. M. Paes ●

Farmacêutica mestre em Farmacologia e doutoranda em Propriedade Intelectual e Inovação pelo INPI. Email: thalita@duquepaes.com.br

● Ricardo P. Azevedo ●

Mestre em Direito e doutorando em Propriedade Intelectual e Inovação pelo INPI. Email: ricardo.panair@gmail.com

● Felipe C. Gelelete ●

Analista da FINEP e doutorando em Propriedade Intelectual e Inovação pelo INPI. Email: felgel@gmail.com

● Álvaro V. Miranda Neto ●

Físico mestre em Engenharia de Petróleo e doutorando em Propriedade Industrial no INPI. Email: avmn.rj@gmail.com

Resumo

Este artigo aponta o crescimento da disseminação das tecnologias associadas à inteligência artificial (IA) tanto em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, como também na vida cotidiana da sociedade, identificando um cenário-hipótese de um futuro próximo em que a IA passará a divulgar soluções a diversas situações (cotidianas ou de novas tecnologias) de forma massiva, automatizada e acelerada que poderá impactar na novidade de futuras invenções que poderiam ser patenteadas. A questão que se coloca é se essa divulgação massiva de conteúdo pode ser considerada como estado da técnica durante o exame de patentes. Nesse sentido, serão analisadas as disposições legais e normativas brasileiras que se aplicam ao requisito de novidade e estado da técnica, com o intuito de discutir se o atual arcabouço normativo brasileiro relacionado ao requisito de novidade de patentes mereceria adaptações.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Patentes. Novidade. Estado da técnica.

Abstract

This article points out the growth of the dissemination of artificial intelligence (AI)-associated technologies in research, development, innovation activities, as well as in everyday life, and it raises a hypothesis of a near future scenario where AI will disclose solutions to various situations (everyday or technological) in a massive, automated and accelerated way, in such a way that would impact the novelty of future inventions that could be patented. The main question that arises is whether this massive dissemination of contents can be considered prior art affecting the patent examination. In this sense, the Brazilian legal and regulatory provisions applicable to the requirements of novelty and prior art will be analyzed, aiming to discuss whether the current Brazilian normative framework related to the novelty requirement of patents should be adapted.

Keywords: Artificial intelligence. Patents. Novelty. Prior art.

Sumário • 1 • Introdução - 2 • Desenvolvimento - 2.1 • Metodologia - 2.2 • Seção 1 – Fundamentação e Justificativa da Hipótese - 2.2.1 • Definições de Novidade e Estado da Técnica no Brasil - 2.2.2 • Estratégias Concorrenciais das Organizações Envolvendo Patentes - 2.2.3 • Exemplos do Emprego de Inteligência Artificial em Atividade de P&D & I - 2.2.4 • Inteligência Artificial Como Instrumento de Divulgação Massiva e Automatizada de Conteúdos - 2.3 • Resultados - 3 • Considerações Finais • Referências bibliográficas

1 • Introdução

O conhecimento humano está constantemente em evolução movido não apenas pela curiosidade intrínseca de mentes criativas, mas principalmente pela busca de suprir necessidades da sociedade e de novas soluções de problemas que visam melhorar o bem-estar, saúde, comodidade e tecnologia do ser humano. O empreendimento do conhecimento científico e tecnológico é o fator responsável para o avanço histórico das realizações humanas que geraram inovações que regem o comportamento da sociedade através dos ciclos evolutivos tecnológicos.

Embora a criação de novos conhecimentos que tenham um impacto na sociedade seja frequentemente percebida como um processo inesgotável e que avança continuamente ao longo das gerações, pesquisas recentes fornecem alguma indicação de que gerar coisas novas pode estar se tornando mais árduo do que em épocas anteriores. Um exemplo disso pode ser visto no estudo conduzido por BLOOM¹, que demonstra que os esforços de pesquisa e desenvolvimento de indústrias e empresas estão aumentando substancialmente, mas a produtividade da pesquisa está diminuindo vertiginosamente. Na área de pesquisa e desenvolvimento farmacêutico, por exemplo, TRAFTON² observou que houve poucos antibióticos recém-desenvolvidos nas últimas décadas e a maioria dos antibióticos recentemente aprovados são apenas pequenas variações dos antibióticos existentes.

Essa observação sugere que a mente humana pode estar enfrentando limites na criação de novas ideias e geração de novos conhecimentos, ou naturalmente pode ser um processo mais moroso, arriscado e custoso. Dessa forma, a utilização de recursos computacionais capazes de realizar análises combinatórias complexas e de forma mais eficiente e assertiva tem sido uma prática cada vez mais comum e útil nos processos de novas pesquisas.

Autores já consideram a inteligência artificial (IA) como um novo paradigma de inovação e as novas soluções geradas a partir do uso da ferramenta podem ser patenteadas. Entretanto, já tem havido discussões sobre algumas necessidades de atualização da legislação aplicada a patentes que deve se adaptar a esse novo paradigma que ainda vai passar por grandes avanços na sociedade.

GEORGE & WALSH³ alertam que invenções envolvendo IA podem estar criando uma das maiores ameaças ao sistema patentário. Os autores apontam como um dos desafios o fato de que as normas de patente são baseadas na suposição de que os inventores devem ser humanos e há dificuldades em enquadrar invenções que são inteiramente geradas por IA.

É o exemplo do “caso DABUS” que pode ser considerado como o “primeiro desafio” de necessidade adaptação das normas de patentes atuais e que foi discutido por vários escritores de patentes do mundo. Esse caso se refere a um pedido de patente (PCT/IB2019/057809) depositado que descreve uma invenção inteiramente gerada pelo sistema de inteligência artificial chamado DABUS (*Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience*), criado por Stephen Thaler – CEO da empresa *Imagination Engines*. Sem a intervenção humana, o inventor do pedido de patente foi o próprio sistema DABUS e as discussões ocorridas em vários países, inclusive no Brasil, resultaram, em sua maioria, na conclusão de que DABUS não poderia ser o inventor de um pedido de patente, já que os direitos de propriedade atribuídos por patentes são providos necessariamente a um ser humano⁴.

No Brasil, a Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI (PFE/INPI) elaborou o Parecer nº 00024/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, consignando que o inventor deve, necessariamente, ser uma pessoa na acepção do artigo 1º do Código Civil (“*toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil*”).

Além disso, GEORGE & WALSH⁵ discutiram que existe um “segundo desafio” à legislação patentária que seria ainda mais importante sobre essa questão exemplificada pelo “caso DABUS”, que se refere à análise de atividade inventiva de uma invenção criada inteiramente por uma máquina. Os autores refletem que, se as ferramentas de IA passarem a reunir mais conhecimentos e habilidades do que os especialistas de um campo técnico, o parâmetro de avaliação da obviedade de uma invenção realizada por IA terá de ser modificado.

Observando que em um futuro próximo o emprego de ferramentas de IA estará completamente disseminado até mesmo para a sociedade em geral, tornando a geração de novos conhecimentos e soluções de problemas por algoritmos facilmente disponíveis e acessíveis ao público, os presentes autores também identificam um potencial “terceiro desafio”, que pode levar à necessidade de adequações de conceitos empregados na avaliação de patenteabilidade e que será foco de discussão neste trabalho.

Com a capacidade de combinação de informações que a IA possui de criar novos conteúdos autonomamente que são colocados à disponibilidade do conhecimento público num pequeno espaço de tempo, há que se discutir sobre os desdobramentos ao atendimento ao requisito da novidade de futuras invenções frutos de “pesquisas reais”.

Nesse sentido, indaga-se neste trabalho se divulgações massivas e automatizadas de soluções criadas por IA podem se constituir em estado da técnica, prejudicando a novidade de pesquisas reais. Em outras palavras, quando a IA gera soluções teóricas e algoritmizadas que se tornam públicas a qualquer indivíduo, poderá haver impacto sobre o requisito da novidade de novas patentes baseadas em pesquisas reais?

O presente trabalho visa avaliar a legislação patentária brasileira direcionada ao exame e definições de novidade e estado da técnica frente a um novo possível comportamento de divulgações massivas e automatizadas na era da inteligência artificial, apontando, se aplicável, sugestões de possíveis adaptações necessárias.

2 • Desenvolvimento

2.1 – Metodologia

O objetivo principal do estudo é apresentar uma discussão crítica e contributiva sobre o arcabouço legal-normativo do sistema patentário brasileiro relacionado ao requisito de patenteabilidade de ‘novidade’, com a finalidade de avaliar se tais normas estão suficientemente aptas para enfrentar as mudanças de parâmetros sobre o estado da técnica que podem

acontecer em vista da tendência de divulgações massivas e automatizadas por IA cada vez mais aceleradas em um futuro próximo. Dentro dessa discussão crítica, o presente trabalho visa apontar eventuais adaptações de normativas que possam vir a ser necessárias para esse novo cenário.

Para realizar essa discussão, os autores apresentam também a contextualização do cenário-hipótese para fundamentar e justificar, com base em revisão bibliográfica, que o emprego e disseminação da IA pode alcançar níveis de divulgações massivas e automatizadas que acabam constituindo o estado da técnica a ponto de causar o impacto previsto sobre o requisito de novidade de invenções futuras geradas pelo que se chama de “pesquisas reais”. A metodologia escolhida para alcançar tais objetivos foi de levantamento bibliográfico e de normativas brasileiras com análise crítica e opinativa.

A busca foi realizada em bancos de dados *on line* de artigos e publicações (*Google Scholar* e *Pubmed*) e *websites* de buscas na internet (*Google*) utilizando as palavras-chaves abaixo descritas de forma combinatória entre os grupos I, II e III:

Grupo I	Novelty / Patentability / Patents / Intellectual Property / Patent Law / Inventive Step / Inventorship
Grupo II	Artificial Intelligence / Machine learning / Deep learning
Grupo III	Research / Development / Innovation / Drug Discovery

As publicações foram selecionadas de acordo com o tema abordado de forma a serem discutidas em duas seções:

Seção 1: *Fundamentação e Justificativa da Hipótese*

Seção 2: *Discussão Crítica e Opinativa sobre o Arcabouço Legal-Normativo Brasileiro*

Dentro do levantamento bibliográfico, o presente trabalho realizou pesquisas de publicações e artigos científicos e até mesmo reportagens recentes que fossem de interesse para fundamentar o cenário-hipótese.

Na Seção 1, o presente trabalho reuniu e discutiu as publicações direcionadas à apresentação de um referencial teórico com o intuito de fundamentar a problemática do tema e justificar a hipótese de que a IA poderá causar impactos

¹ BLOOM, N.; JONES, C.; REENEN, J. V.; WEBB, M. Are Ideas Getting Harder to Find? *American Economic Review*, 110 (4): 1104-44. 2020 DOI: 10.1257/aer.20180338

² TRAFTON, A. Artificial intelligence yields new antibiotic - A deep-learning model identifies a powerful new drug that can kill manyspecies of antibiotic-resistant bacteria. *MIT News Office*. February 20, 2020.

³ GEORGE, A.; WALSH, T. Artificial intelligence is breaking patent law. *Nature*. May;605(7911):616-618. 2022 doi: 10.1038/d41586-022-01391-x.

⁴ GEORGE, A.; WALSH, T. Artificial intelligence is breaking patent law. *Nature*. May;605(7911):616-618. 2022 doi: 10.1038/d41586-022-01391-x.

⁵ GEORGE, A.; WALSH, T. Artificial intelligence is breaking patent law. *Nature*. May;605(7911):616-618. 2022 doi: 10.1038/d41586-022-01391-x.

na novidade de futuras invenções. Na Seção 2, o presente trabalho passou a discutir de fato as atuais normas sobre requisito de novidade de patentes existentes no Brasil, bem como os aspectos que, eventualmente, mereçam atenção para possíveis adaptações.

2.2 – Seção 1 – Fundamentação e Justificativa da Hipótese

2.2.1 – Definições de Novidade e Estado da Técnica no Brasil

A novidade das pesquisas científicas é o motor propulsor da inovação e do crescimento da produtividade. De acordo com FONTANA, MONTOBBIO e SINATRA⁶, o processo de gerar novos conhecimentos pode ser facilmente assimilado na tradição Schumpeteriana, que se baseia na recombinação dos conhecimentos existentes, sendo que o processo resultará em novidade quando os conhecimentos forem combinados “de forma diferente” ou quando forem realizadas “novas combinações” não existentes anteriormente.

Em um outro aspecto, os resultados de novas pesquisas têm o potencial de gerar invenções que, dentro da seara da propriedade industrial, podem ser patenteadas como uma forma estratégica de apropriação do novo conhecimento gerado a partir de investimentos das instituições de pesquisas ou das empresas. Então, no contexto do patenteamento de novas invenções, a novidade é tratada como um conceito técnico-legal definido a partir de critérios normatizados em legislação e diretrizes como um dos requisitos a serem atendidos para a patenteabilidade das invenções.

De acordo com a Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/1996 (“LPI”), a novidade de uma invenção é reconhecida quando a invenção não estiver compreendida no estado da técnica⁷.

BARBOSA⁸ define que, de acordo com a classificação que leva em conta o território e o conteúdo do conhecimento anterior, a novidade pode ser absoluta ou relativa, sendo a primeira definida como a novidade sem limites espaciais ou temporais, na qual a tecnologia não foi conhecida e nem utilizada em nenhum lugar; e a segunda, a novidade que leva em conta apenas a região geográfica, ou um prazo, ou um meio de divulgação determinado, se restringindo apenas às tecnologias descritas e publicada para conhecimento geral.

Portanto, conforme a definição dada pela LPI, a novidade considerada para as invenções patenteáveis no Brasil é a “novidade absoluta”.

Já a definição de estado da técnica, segundo o art. 11, § 1º da LPI, é “*tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior*”. Em outras palavras, o estado da técnica compreende todas as informações tornadas acessíveis ao público por qualquer meio e em qualquer território (mais uma vez corroborando com a novidade absoluta).

Os conceitos acima reforçam que novidade de uma invenção é condição *sine qua non* para uma invenção ser patenteada e, para esse requisito ser atendido, as características da invenção não podem ter sido divulgadas previamente de nenhuma forma e em nenhum lugar, independente do seu idioma e meio de divulgação, o que inclui informações acessíveis em websites e bases de dados publicamente acessíveis.

2.2.2 – Estratégias Concorrenciais das Organizações Envolvendo Patentes

Dadas as definições legais do requisito de novidade para a concessão de patentes, passa-se a discutir o papel das patentes na estratégia concorrencial das organizações de forma a demonstrar como a “novidade” pode ser estrategicamente garantida ou prejudicada a depender do interesse concorrencial das organizações.

Existem várias razões por trás do emprego de patentes como ferramenta estratégica das organizações. Em um primeiro aspecto, o patenteamento serve para impedir que os concorrentes utilizem os elementos constituintes de uma invenção, conferindo assim uma vantagem pioneira na comercialização de seus produtos/processos. Além disso, também permite o exercício dos direitos de negociação e licenciamento da tecnologia desenvolvida (COHEN, 2000)⁹.

As táticas e estratégias de se realizar depósitos de patentes podem diferir com base no setor, nas metas organizacionais e nos recursos disponíveis. Essas estratégias podem ser categorizadas como ofensivas ou defensivas¹⁰. Uma estratégia de patenteamento ofensiva refere-se ao depósito de várias patentes abrangentes por uma empresa visando bloquear a concorrência, com o intuito de realizar a exploração exclusiva da tecnologia e/ou buscar a geração de receita por meio de

licenciamento. Por outro lado, uma estratégia defensiva de patentes envolve a aquisição de patentes por uma empresa com o objetivo de se proteger de ações judiciais e consolidar sua posição no mercado. Ao contrário de uma estratégia ofensiva, o objetivo não é obstruir a competição. Em vez disso, as patentes servem como um mecanismo defensivo e uma ferramenta de negociação¹¹.

Uma outra estratégia patentária defensiva sob outra ótica é a utilização de ferramentas de aprendizado de máquina para gerar produção massiva de divulgações visando aumentar a probabilidade de se tornarem arte anterior para invenções que seriam genuinamente novas, e que passam a ter a sua novidade prejudicada. Segundo YORDY¹², existem organizações que usam IA para gerar algoritmicamente milhões de linhas de texto com a esperança de que parte do texto contenha descrições de novas invenções, visando bloquear o patenteamento em uma área tecnológica.

A divulgação de informações criadas por softwares que acabam compondo o estado da técnica destruindo a novidade de patentes futuras de concorrentes pode ser ilustrada através do caso do banco de dados de genes *Merck Gene Index*, em 1994, que foi fruto de uma colaboração da empresa farmacêutica Merck com a Universidade de Washington. Os avanços de instrumentos científicos capazes de “lerem” o código de DNA em genes que, antes, necessitavam de 10 anos de trabalhos dedicados para identificar a sequência de um único gene, tornaram possível identificar milhares de genes em meses. PISANO¹³ ressaltou que empresas criadas por *joint ventures* (Celera Incyte, Human Genome Sciences etc.) passaram a vender as bases genômicas proprietárias causando impacto sobre empresas farmacêuticas que realizavam pesquisas de tratamentos de doenças cujos genes-chaves relacionados seriam de propriedade de terceiros. Em vista disso, PISANO relatou que a Merck investiu na publicação de todos os genes já identificados em questão de 48 horas como uma estratégia para tornar a informação pública e destruir a novidade dos genes, evitando seus patenteamentos por terceiros.

Portanto, a crescente utilização da IA no desenvolvimento de novas soluções levanta preocupações significativas sobre divulgações massivas, automatizadas e mais velozes do que o tempo demandado por uma pesquisa clássica para chegar a novas invenções que podem impactar na novidade de futuras pesquisas.

2.2.3 – Exemplos do Emprego de Inteligência Artificial em Atividade de P,D &I

A IA já é uma realidade aplicada em pesquisas de diversas áreas de conhecimento com tendência a crescer muito mais. FIGLIUZZI¹⁴ previu que os progressos envolvendo inteligência artificial ocorreriam de forma tão acelerada ao ponto de poderem substituir todos os trabalhos humanos em uma única geração, até mesmo aquelas funções que exigem capacidade cognitiva ou necessitem de análises de juízo, fato que já se vislumbra hoje com o ChatGPT.

Modelos computacionais combinatoriais e preditivos já tem sido empregados como ferramenta fundamental em novas pesquisas, por exemplo, aplicando as redes neurais em *deep learning* para análise em genômica e imagem celular com capacidade de derivar modelos preditivos sem a necessidade de fortes suposições sobre os mecanismos subjacentes, bem como previsão *in silico* de efeitos de mutações sobre o DNA¹⁵. O mesmo ocorre com o processo de *drug discovery* utilizando algoritmos capazes de realizar atividades de triagem de compostos por meio de alvos biológicos, visando determinado efeito para mitigar uma doença (farmacologia reversa), ou para otimizar candidatos a fármacos, prevendo a eficácia da droga, afinidade, estabilidade metabólica, etc¹⁶.

Utilizando algoritmos de *machine learning*, pesquisadores do MIT identificaram o que foi chamado de “um poderoso novo composto antibiótico”¹⁷. O modelo de computador projetado pelos pesquisadores é capaz de rastrear mais de cem milhões de compostos químicos em questão de dias e foi programado para selecionar compostos com potencial para eliminar bactérias usando mecanismos diferentes daqueles dos medicamentos existentes. Esse exemplo ilustra como a IA é extremamente importante para realizar combinações de conhecimentos em velocidade e eficácia muito superiores do que a mente humana em modelos de pesquisas clássicas e, sem dúvida, ajudará cada vez mais na criação de novas soluções às necessidades da sociedade.

Logo, é inegável que a IA já pode ser considerada um novo paradigma de inovação na pesquisa e desenvolvimento de diversos setores. O uso do aprendizado de máquina computacional e do aprendizado profundo acelerou a descoberta de novas soluções aplicadas, sendo a IA uma ferramenta com potencial de superar as abordagens tradicionais de P,D &I.

⁶ FONTANA M.; IORI, M.; MONTOBBIO, F.; SINATRA, R. New and atypical combinations: An assessment of novelty and interdisciplinarity. *Research Policy*. 49 (2020). doi.org/10.1016/j.respol.2020.104063

⁷ BRASIL, Lei nº 9.279. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 14 de maio de 1996. [Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm]

⁸ BARBOSA, D. B. Seção [5]. Novidade. in: BARBOSA, D. B. Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo II. 2. ed. Rio de Janeiro. Lumen Juris. 2017. p. 1157-1202.

⁹ COHEN, W. M.; NELSON, R. R.; WALSH, J. P. Protecting Their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and Why U.S. Manufacturing Firms Patent (or Not). NBER Working Papers 7552, National Bureau of Economic Research, Inc., fev. 2000.

¹⁰ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. WIPO Patent Drafting Manual. [s.l.] WIPO, 2022.

¹¹ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. WIPO Patent Drafting Manual. [s.l.] WIPO, 2022.

¹² YORDY, L. R. The Library of Babel for Prior Art: Using Artificial Intelligence to Mass Produce Prior Art in Patent Law, 74 *Vanderbilt Law Review* 521. 2021.

¹³ PISANO, G. Profiting from innovation and the intellectual property. *Research Policy*. 35 (8): 1122-1130. 2006. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2006.09.008>

¹⁴ FIGLIUZZI, R. S. Inteligência artificial - um novo paradigma tecnológico? Monografia de Bacharelado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Economia. 47p. Outubro. 2018.

¹⁵ ANGERMUELLER, C.; PÄRNAMAA, T.; PARTS, L.; STEGLE, O. Deep learning for computational biology. *Mol Syst Biol*. 2016 Jul 29;12(7):878. doi: 10.15252/msb.20156651.

¹⁶ DARA, S.; DHAMERCHERLA, S.; JADAV, S. S.; BABU, CH. M.; AHSAN, M. J. Machine Learning in Drug Discovery: A Review. *Artif. Intell. Rev.* 2022;55(3):1947-1999. doi: 10.1007/s10462-021-10058-4.

¹⁷ TRAFTON, A. Artificial intelligence yields new antibiotic - A deep-learning model identifies a powerful new drug that can kill many species of antibiotic-resistant bacteria. MIT News Office. February 20, 2020.

2.2.4 – Inteligência Artificial Como Instrumento de Divulgação Massiva e Automatizada de Conteúdos

Frente aos avanços atuais da Inteligência Artificial, podemos prever situações semelhantes ao caso do banco de dados *Merck Gene Index* quanto a divulgações massivas e automatizadas de conteúdos que podem antecipar informações relevantes que poderiam ser estrategicamente utilizadas em novas invenções, mas correm o risco de perderem a novidade.

PHELAN e CAREY¹⁸ discutiram as ameaças em potencial que o “ChatGPT” (OpenIA) pode representar a certos direitos de propriedade intelectual. O ChatGPT (Generative *Pre-trained Transformer*) é um modelo de IA no formato de *chatbot*, disponível gratuitamente e já possui milhões de usuários. É capaz de criar novos conteúdos de textos baseados em uma pergunta do usuário, utilizando o método de *Reinforcement Learning from Human Feedback* - ou seja, treinado a partir do *feedback* humano - e foi alimentado a partir de bases de dados, livros, artigos e textos disponíveis na internet. Cada novo dado criado pela ferramenta passa a ser retroalimentado no sistema como “dados aprendidos” para novas futuras combinações e, de acordo com a própria empresa OpenIA, podem ser revisados ou usados pela empresa detentora da ferramenta. Logo, segundo os autores, os textos criados pelo ChatGPT podem ser considerados uma divulgação pública e, portanto, podem se incorporar ao “estado da técnica”.

Esse é um exemplo de uma iniciativa que tornou acessível ao público em geral de ferramenta de IA que está sendo cada vez mais usada para todo tipo de estudo ou busca de soluções para problemas do cotidiano. Quanto mais informações são combinadas e soluções são geradas, mais conhecimento vai sendo incorporado à ferramenta que passa a compor sua “base de dados” e a disponibilizar gratuitamente o conhecimento. Acredita-se que esse seja apenas o passo inicial para um futuro em que o uso da IA estará muito mais disseminado no cotidiano das pessoas.

2.3 – Resultados

Realizando-se uma revisão das normas reguladoras dos critérios de patenteabilidade atualmente vigentes no Brasil, destaca-se a Resolução do INPI nº 169/2016¹⁹ que institui as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Patenteabilidade, como o principal guia técnico brasileiro para aferição dos requisitos de patenteabilidade, dentre eles, a novidade.

A referida Resolução nº 169/2016 dispõe sobre os meios de divulgação dos conteúdos que compõem o estado da técnica, esclarecendo que incluem tanto documentos publicados

(documentos patentários, artigos científicos, revistas, livros, anais de eventos, relatórios técnicos, catálogos publicados, documentos da internet ou a forma de bases de dados *online* e etc.) quanto divulgação pelo uso, divulgação oral ou por outros meios, desde que essas publicações sejam revestidas de: (i) certeza quanto à existência e à data; (ii) suficiência de modo que um técnico no assunto seja capaz de compreender devidamente o conteúdo da matéria exposta; e (iii) publicidade, ou seja, que esteja disponível ou suscetível de ser conhecida por terceiros (público em geral).

Especificamente sobre materiais encontrados na internet, as Diretrizes de Exame ora comentadas esclarecem que podem ser usados como anterioridade quando comprovada a data de publicação do conteúdo. É importante expor que a atual norma dispõe que conteúdos de acesso restrito por senhas ou por meio de pagamentos são considerados estado da técnica, pois basta o conteúdo estar disponível na internet sem qualquer grau de confidencialidade (item 3.33 da Resolução).

Os casos não considerados como estado da técnica são os conteúdos da internet que claramente não estão acessíveis ao público, tal como uma informação codificada cuja ferramenta de decodificação não é amplamente acessível, bem como e-mails, que são documentos considerados confidenciais.

Por outro lado, a Resolução do INPI explicita que conteúdos incluídos em páginas da internet destinadas à troca de informações tais como blogs são considerados como estado da técnica, desde que a certeza de publicação seja precisa e disponível ao público.

Com isso, verifica-se que a normativa brasileira atual que dispõe sobre o que pode ser considerado estado da técnica apresenta definições que se aproximam muito das divulgações que aqui prevemos como massivas e automatizadas realizadas por ferramentas de IA disponíveis na internet ou em bases de dados *online*. Se tais divulgações estiverem acessíveis, mesmo que restritas por senha ou por meio de pagamentos, decodificadas e com precisão de data de publicação, serão consideradas estado da técnica. Logo, de fato, são divulgações com potencial de impactar na novidade de pedidos de patentes futuras.

Por outro lado, a Resolução 169/2016 determina que o exame da novidade deve avaliar se todas as características descritas na reivindicação analisada estão contidas em uma única publicação do estado da técnica e a informação divulgada deve ser diretamente dedutível da anterioridade e sem ambiguidades. Ou seja, a informação deve ser clara ou não deve haver dúvidas de que a informação é inerente ao que foi revelado, sem necessidade de realizar interpretações (itens 4.7 e 4.8 da Resolução 169/2016).

Ademais, o item 4.9 da Resolução ainda esclarece que, para considerar ausência de novidade, a relação entre o documento de anterioridade e a invenção deve ser de identidade estrita, não podendo ser baseada em hipóteses e especulações a partir da matéria descrita. Nesse mesmo sentido, o item 3.7 da mesma Resolução reforça que a anterioridade não pode ser constatada a partir de uma mera abstração, mas precisa ser realizável.

Nesse ponto, expõe-se que, para um conteúdo divulgado automaticamente por uma ferramenta de IA ser suficiente para prejudicar a novidade de uma invenção, deve estar reunido em um único texto e deve haver minimamente a intenção clara de apresentar as mesmas características que a invenção a ser patenteada propõe.

Assim, identificamos que a normativa atual já faz uma exigência de certa forma rigorosa quanto ao conteúdo descrito na divulgação anterior que seja, de fato, prejudicial à novidade de uma invenção. Mesmo assim, é necessário extrapolar as possibilidades de divulgações realizadas por IA dentro do potencial que ela pode atingir no cenário-hipótese aqui sugerido.

Imaginando que a IA pode alcançar estágios avançados na evolução das combinações algorítmicas capazes de apresentar soluções criativas geradas de forma automatizada e disseminadas ao público, haveria conteúdos que poderiam vir a ser úteis para a sociedade e, pela normativa atual, seriam considerados como estado da técnica de novas tecnologias.

No entanto, a sociedade não se beneficia com soluções teóricas e o papel de se colocar em prática tais soluções continua a ser das organizações que, entretanto, somente teriam interesse em investir na implementação da tecnologia se fosse possível estabelecer estratégias concorrenciais como, por exemplo, do seu patenteamento.

De qualquer modo, algumas das soluções, para além de alterações na LPI, podem estar no texto do Marco Legal para a Inteligência Artificial, que se encontra em trâmite no Senado

Federal (PL 2.338/2023). Este projeto de Lei prevê a criação, em seu art. 32, de autoridade competente por zelar pela implementação e fiscalização da futura lei. Embora o inciso VI do art. 32 estabeleça que tal autoridade se articulará “com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação”, a importância da matéria sugere que o INPI deverá ter uma atuação ativa nessa questão.

Por fim, ressalta-se a importância de acompanhar as soluções legislativas que têm sido estudadas e implementadas em outros países ou pela OMPI, de modo a promover uma eventual harmonização das novas normas ou, ainda, trabalhar pelo estabelecimento de um Tratado Internacional que regule a matéria. Está em curso, no âmbito da União Europeia, negociação para que sejam estabelecidas as primeiras normas disciplinando o uso seguro da IA. Assim, a exemplo do que ocorre internacionalmente, espera-se que haja discussões também no Brasil para regulamentar o uso da IA alertando-se para a necessária harmonização das normas que regulam a propriedade industrial.

3 • Considerações finais

Nesse cenário, avaliamos que, para evitar eventual desestímulo da atividade inovadora das organizações, as normativas relacionadas à novidade e ao estado da técnica deveriam passar por adaptações, aprofundando melhor conceitos de que uma anterioridade somente seria considerada prejudicial à novidade de uma invenção concreta se houvesse suficiente evidência de que a divulgação foi colocada em prática ou, minimamente, passou pela aferição cognitiva humana. Em outras palavras, divulgações anteriores realizadas inteiramente por algoritmos, combinações computacionais, *machine learning*, ou outros softwares automatizados, sem o tratamento cognitivo humano, não poderiam ser usadas para prejudicar a novidade de uma invenção concreta.

Consideramos que uma divulgação teórica desse tipo até poderia ser considerada na análise de obviedade (atividade



ARARIPE

ADVOGADOS PROPRIEDADE INTELECTUAL



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

¹⁹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Resolução nº 169. Institui as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Bloco II - Patenteabilidade. Rio de Janeiro: INPI. 15 de julho de 2016.

inventiva), onde o técnico no assunto foi sugestionado a realizar tal invenção por meio de uma teoria acessível. Porém, como o foco deste trabalho é o requisito de novidade, não aprofundaremos nessa hipótese.

Portanto, identificamos uma situação de necessária discussão para adaptação de normativas do INPI e, para isso, é imprescindível o envolvimento do Congresso Nacional e de atores que compõem o sistema patentário, como o INPI, universidades e associações. No que concerne ao INPI, menciona-se o mecanismo da Análise de Impacto Regulatório (AIR), previsto pelo Decreto nº 10.411/2020²⁰ que pode se valer de consultas públicas e visa produzir relatórios específicos com vistas a subsidiar a decisão da autoridade competente sobre a edição de determinada norma.

Diante de uma possibilidade de que, em um futuro próximo, as ferramentas de IA estarão cada vez mais acessíveis, não somente no ambiente científico, mas também para a sociedade em geral, prevê-se a geração massiva e automatizada de novos conhecimentos disseminados de forma acelerada ao público. Algumas dessas divulgações automatizadas e teóricas que não passaram pelo tratamento cognitivo humano, mas que de alguma forma podem contribuir para a sociedade, poderiam prejudicar a novidade de invenções genuínas que poderiam ser patenteadas. Para prevenir futuros impactos que podem ser prejudiciais a novas patentes, abordamos alguns aspectos de adaptações das atuais normativas que regulam o requisito de novidade e o estado da técnica no Brasil, interpretando que uma anterioridade suficiente para retirar a novidade de uma invenção não pode ser uma mera abstração gerada de forma computacional sem o devido tratamento cognitivo humano. Logo, esse seria um aspecto a ser discutido para introduzir nas normativas relacionadas a patentes buscando suas adaptações a esse novo cenário previsto.

Referências bibliográficas

ANGERMUELLER, C.; PÄRNAMAA, T.; PARTS, L.; STEGLE, O. Deep learning for computational biology. *Mol Syst Biol.* 2016 Jul 29;12(7):878. doi: 10.15252/msb.20156651.

BLOOM, N.; JONES, C.; REENEN, J. V.; WEBB, M. Are Ideas Getting Harder to Find? *American Economic Review*, 110 (4): 1104-44. 2020 DOI: 10.1257/aer.20180338.

BRASIL, Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020. Regulamenta a análise de impacto regulatório, de que tratam o art.

5º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, e o art. 6º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. 30 de junho de 2020. Disponível em <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.411-de-30-de-junho-de-2020-264424798>

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

BARBOSA, D. B. Seção [5]. Novidade. in: BARBOSA, D. B. *Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo II. 2. ed.* Rio de Janeiro. Lumen Juris. 2017. p. 1157-1202.

COHEN, W. M.; NELSON, R. R.; WALSH, J. P. Protecting Their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and Why U.S. Manufacturing Firms Patent (or Not). *NBER Working Papers 7552*, National Bureau of Economic Research, Inc., fev. 2000.

DARA, S.; DHAMERCHERLA, S.; JADAV, S. S.; BABU, CH. M.; AHSAN, M. J. Machine Learning in Drug Discovery: A Review. *Artif. Intell. Rev.* 2022;55(3):1947-1999. doi: 10.1007/s10462-021-10058-4.

FIGLIUZZI, R. S. Inteligência artificial - um novo paradigma tecnológico? Monografia de Bacharelado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Economia. 47p. Outubro. 2018.

FONTANA M.; IORI, M.; MONTOBBIO, F.; SINATRA, R. New and atypical combinations: An assessment of novelty and interdisciplinarity. *Research Policy.* 49 (2020). doi.org/10.1016/j.respol.2020.104063.

GEORGE, A.; WALSH, T. Artificial intelligence is breaking patent law. *Nature.* May;605(7911):616-618. 2022 doi: 10.1038/d41586-022-01391-x.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Resolução nº 169. Institui as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Bloco II - Patentabilidade. Rio de Janeiro: INPI. 15 de julho de 2016.

PHELAN, R. N., CAREY, M. R. What is ChatGPT? Patentes e segredos comerciais: possível perda de direitos. *PatentNext.* March 27, 2023. [<https://www.patentnext.com/2023/03/>]

[chatgpt-and-intellectual-property-ip-related-topics/Acesso-em-outubro/2023](https://www.patentnext.com/2023/03/)].

PISANO, G. Profiting from innovation and the intellectual property. *Research Policy.* 35 (8): 1122-1130. 2006. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2006.09.008>.

TRAFTON, A. Artificial intelligence yields new antibiotic - A deep-learning model identifies a powerful new drug that can

kill many species of antibiotic-resistant bacteria. *MIT News Office.* February 20, 2020.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *WIPO Patent Drafting Manual.* Geneva. WIPO, 2022.

YORDY, L. R. The Library of Babel for Prior Art: Using Artificial Intelligence to Mass Produce Prior Art in Patent Law, *74 Vanderbilt Law Review* 521. 2021.

²⁰ BRASIL, Decreto nº 10.411. Regulamenta a análise de impacto regulatório, de que tratam o art. 5º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, e o art. 6º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. 30 de junho de 2020. Disponível em <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.411-de-30-de-junho-de-2020-264424798>



**GRUENBAUM,
POSSINHAS & TEIXEIRA**

ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL
LAW FIRM - INTELLECTUAL PROPERTY

**PROPRIEDADE INTELECTUAL
INOVAÇÃO E PROTEÇÃO
FAZEM A DIFERENÇA**



MARCAS
PATENTES
DESENHOS INDUSTRIAIS
DIREITOS AUTORAIS
NOMES DE DOMÍNIO
CONTENCIOSO JUDICIAL
CONCORRÊNCIA DESLEAL
REGISTRO DE SOFTWARE
CONTRATOS
ENTRETENIMENTO E FASHION LAW
DIREITO DIGITAL
CULTIVARES

O caráter público da atividade de exame patentário

The Public Nature of Patent Examination Activity

● Douglas Alves Santos ●

Doutor em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos - Escola de Química/UFRJ em 2014.
E-mail: dougsaints@gmail.com

● Genizia Islabão de Islabão ●

Doutora em Química pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) em 2011.
E-mail: genizia.islabao@gmail.com

● Ricardo Pereira de Azevedo ●

Doutorando em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento pelo INPI. Mestre em Direito pela UFRJ na linha de pesquisa Direitos Humanos, Sociedade e Arte. E-mail: ricardo.panair@gmail.com

Resumo

Este artigo propõe uma reflexão sobre o caráter público da atividade exercida pelo examinador de patentes no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Por meio de uma pesquisa bibliográfica e legislativa, além da contextualização do cenário político dos últimos cinco anos, verifica-se que o deferimento ou indeferimento de um pedido de patente implica em uma série de consequências para a sociedade, como a imposição de restrições à concorrência, o estímulo à criação de invenções ambientalmente sustentáveis e ao desenvolvimento tecnológico do Brasil. A análise realizada permite verificar que os acordos internacionais firmados pelo INPI indicam a capacidade técnica e operacional de seus servidores e ressaltam o caráter público da instituição, conforme prevê a sua lei de criação. Nessa linha, para desempenhar suas funções, esses servidores precisam estar amparados por uma série de garantias, sobretudo a estabilidade, garantida pela Constituição Federal de 1988.

Palavras-chave: Propriedade industrial. INPI. Privatização. Patentes. Estabilidade.

Abstract

This article proposes a reflection on the public nature of the activity carried out by the patent examiner at the National Institute of Industrial Property (INPI). Through bibliographic and legislative research, as well as the contextualization of the political scenario of the last five years, it is observed that the granting or denial of a patent application implies a series of consequences for society, such as imposing restrictions on competition, encouraging the creation of environmentally sustainable inventions, and promoting the technological development of Brazil. The analysis conducted allows us to verify that the international agreements signed by the INPI indicate the technical and operational capacity of its staff and highlight the public nature of the institution, as provided for in its founding law. Along these lines, to fulfill their duties, these employees need to be supported by a series of guarantees, especially job security, as guaranteed by the Federal Constitution of 1988.

Keywords: Industrial property. INPI. Privatization. Patents. Job Stability.

Sumário • 1 • Introdução - 2 • A atividade de exame de patentes como função pública - 3 • A inserção do Brasil no Sistema Internacional de PI - 4 • As prerrogativas do cargo de examinador de patentes - 5 • Conclusão • Referências bibliográficas

1 • Introdução

No ano de 2019, veio a público uma proposta que tinha como finalidade a extinção do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia responsável pela concessão de direitos de Propriedade Industrial (PI) no Brasil, como marcas, patentes e desenhos industriais¹, bem como a sua substituição pela Agência Brasileira de Desenvolvimento e Propriedade Industrial (ABDPI), sob o formato de Serviço Social Autônomo. Esta notícia causou uma série de repercussões entre os profissionais e as associações que atuam na área, sobretudo quanto aos eventuais prejuízos que a medida poderia acarretar para o desenvolvimento tecnológico do Brasil².

A justificativa para a adoção de tal medida se amparava no enxugamento da máquina pública, ou seja, possuía claro viés fiscal sem adentrar no impacto que teria para o sistema de PI, para o meio científico e tecnológico do Brasil e para o setor industrial. Naquela ocasião, foi mencionada uma suposta melhoria da qualidade operacional da autarquia, que seria obtida por meio de uma maior eficiência na prestação dos seus serviços³. No entanto, não se tem notícia de como o então Ministério da Economia concretizaria essas promessas.

Um ponto de particular relevância para a análise dessa proposta é se as atividades executadas pelo INPI podem ser definidas como funções típicas de Estado, ou seja, sem correspondência na iniciativa privada. No caso das patentes, direitos que implicam na concessão de monopólios temporários aos seus titulares, os impactos da atuação do INPI sobre o mercado e o público consumidor no território nacional parecem indicar que os seus atos devam ser praticados por um ente público, considerando que esses ativos impedem que outra pessoa ou empresa explorem uma invenção que tenha sido protegida no Brasil. Portanto, num primeiro momento, vislumbra-se que o sistema patentário deva estar

sob o guarda-chuva de uma pessoa jurídica de direito público, uma vez que as consequências das ações ali realizadas reverberam em diferentes setores da sociedade, incluindo as políticas públicas que tenham como finalidade promover o desenvolvimento científico e tecnológico.

Nesse sentido, Fabio Stefano Erber teceu algumas considerações sobre o sistema de PI que ajudam a compreender esse quadro, notadamente no que se refere às razões pelas quais o Estado decide – ou não – pela instituição de uma política direcionada para o setor⁴. Segundo o pesquisador, a forma como a PI é aplicada leva a crer que se trata de um instrumento de eficácia reduzida no tocante aos objetivos que pretende cumprir. Nessa linha, argumenta que, muitas vezes, os relatórios técnicos das patentes contêm omissões e não propiciam a reprodução das invenções, dificultando a disseminação do conhecimento técnico e o incentivo à competição. Recorre, ainda, ao fato de que a defesa veemente da PI pelas empresas indica que o sistema cumpre satisfatoriamente a missão de assegurar a apropriação de certos tipos de recursos aos seus beneficiários sem, contudo, salvaguardar os interesses do público consumidor e cumprir os seus objetivos sociais mais amplos, como incentivar a inovação, o desenvolvimento e o dinamismo econômico, além de retribuir adequadamente os verdadeiros inventores⁵.

Já o jurista Denis Barbosa afirma que a PI tende a ser um dos conjuntos mais estáveis de normas do sistema legal, permitindo a formulação de políticas de longo prazo, de forma a conferir segurança jurídica aos investimentos e direcionar a evolução tecnológica para os objetivos escolhidos por uma dada comunidade. O autor ressalta que a Constituição Brasileira de 1988 estabelece que nenhum direito é absoluto, razão pela qual não há espaço para a plena internacionalização do sistema de PI no território nacional⁶. Sendo assim, a sua existência deve se prestar ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país⁷.

¹ PUPO, Fabio, Governo estuda medida provisória que extingue INPI e incorpora funções ao Sistema S, Folha de S. Paulo, disponível em: [https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/12/governo-estuda-medida-provisoria-que-extingue-inpi-e-incorpora-funcoes-ao-sistema-s.shtml]. Acesso em: 8 jan. 2024.

² RODAS, Sérgio, Extinção do INPI dificultará avanço tecnológico, dizem juízes, Consultor Jurídico, disponível em: [https://www.conjur.com.br/2019-dez-12/extincao-inpi-dificultara-avanco-tecnologico-dizem-juizes/]. Acesso em: 23 jan. 2024.

³ ABPI, Ministério da Economia propõe extinção do INPI, Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, disponível em: [https://abpi.org.br/en/noticias-en/ministerio-da-economia-propoe-extincao-do-inpi-copy/]. Acesso em: 23 maio 2024.

⁴ ERBER, Fábio Stefano, A Propriedade industrial como instrumento de competição entre empresas e objeto de política estatal: uma introdução, Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE), v. 12, n. 3, p. 915–952, 1982.

⁵ *Ibid.*, p. 939–943.

⁶ BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília: Senado Federal, 2015.

⁷ BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 24.

De todo modo, embora a discussão sobre a efetividade dos direitos de PI e os seus impactos na sociedade seja relativamente ampla, compreendemos que a literatura especializada tem dedicado pouco espaço ao debate do papel específico que o INPI desempenha, bem como sobre a sua constituição como ente público, integrante da administração pública federal indireta, sob a forma de autarquia. Nesse sentido, o historiador Leandro Malavota prestou algumas contribuições sobre o tema, como o seu recente artigo por ocasião do cinquentenário do INPI⁸, publicado ainda no contexto dos debates suscitados pela proposta de extinção do órgão. Contudo, ainda que o projeto de criação da ABDPI não tenha sido levado à frente durante o governo Bolsonaro (2019-2022), parece-nos relevante apontar os argumentos favoráveis à natureza pública do INPI, por alguns dos motivos já mencionados preliminarmente até aqui, e identificar os interesses que propiciaram o nascimento daquela iniciativa, verificando a eventual pertinência de alguns deles.

Portanto, este estudo de natureza exploratória tem como objetivo elencar as razões pelas quais o INPI deve ser constituído e mantido como um órgão público, dotado de personalidade jurídica de direito público, pois deve perseguir a consecução do interesse público por meio dos atos que pratica e dos serviços que presta à sociedade. Não obstante as suas deficiências, indicaremos as justificativas apontadas em 2020 para a sua extinção, verificando se há alguma pertinência ou alguma lição a ser apreendida pelos seus gestores e pelos demais atores que operam a PI com vistas ao aperfeiçoamento da instituição. Para tanto, recorreremos a autores nos campos do Direito, da Economia e da PI que nos ajudarão a explicar o papel desempenhado pela autarquia.

2 • A atividade de exame de patentes como função pública

O INPI foi criado em 1970, no período do chamado milagre econômico brasileiro⁹, alinhado com as políticas econômicas da ditadura militar, em particular com o Plano Nacional de Desenvolvimento, 1972-1974 e no Plano Básico de Desenvolvimento e o Científico e Tecnológico¹⁰. Uma das principais funções de que se ocuparia o novo órgão foi o controle sobre a transferência de tecnologia. Além disso, as outras duas atribuições de destaque eram a

concessão de direitos de PI e a divulgação de informação tecnológica.

No caso da concessão de patentes, em particular, o INPI deveria zelar e observar as disposições da legislação de PI da época, de forma a cumprir os requisitos e as regras para o deferimento ou indeferimento dos pedidos depositados no Brasil¹¹. Ao longo das décadas seguintes e, sobretudo, com a adesão do Brasil ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)¹², em 1995, as atribuições do INPI aumentaram e se diversificaram, em decorrência, por exemplo, da extensão da patenteabilidade a produtos das áreas farmacêutica, química e de alimentos, além da revolução tecnológica causada pela emergência de novos domínios do conhecimento¹³.

Essas mudanças e desafios ocorreram num contexto de forte arrocho fiscal e da entrada em vigor da nova Lei Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 9.279/1996, em decorrência da necessidade de adaptações por conta do TRIPS. Erber explicou esse período recorrendo ao mito da travessia do deserto rumo à Terra Prometida: os cortes orçamentários, as privatizações, a modernização da máquina estatal e a aversão a uma agenda negativa, materializada no dirigismo estatal da economia, deveriam ser evitados a todo custo¹⁴. Por outro lado, os direitos de PI deveriam ser fortalecidos¹⁵. O resultado prático dessa política para o INPI e para os seus usuários foi o aumento da ineficiência do órgão na prestação dos seus serviços, resultando em aumento do tempo de exame de patentes, acentuando o chamado backlog, insatisfações dos servidores com os seus salários e a escassez de recursos materiais e humanos, prejudicando a qualidade e a agilidade na entrega dos resultados que a sociedade almejava¹⁶. Pode-se notar uma certa contradição nesse movimento, na medida em que o fortalecimento dos ativos de PI deveria resultar, num primeiro momento, em maiores investimentos direcionados ao escritório de patentes, responsável por conceder esses direitos.

De qualquer modo, compreendemos que o início de uma certa insatisfação com a capacidade operacional do INPI, pelo menos num contexto de política liberal, se deu a partir do final dos 1990 e início dos anos 2000. A radicalização desse modelo político e econômico, a partir do final da década de 2010, tornou possível e quase concretizou a extinção

da autarquia, sob o argumento de propiciar o enxugamento da máquina pública, economia de recursos e maior agilidade e eficiência na concessão de direitos de PI, impactando positivamente a economia.

Porém, esse entendimento ignora alguns aspectos essenciais da atividade de exame e deferimento de pedidos de patentes. Inicialmente, devemos recordar que a patente é um direito concedido pelo Estado, que confere ao seu detentor o privilégio exclusivo de exploração de uma determinada tecnologia¹⁷. Portanto, caso o inventor opte por depositar um pedido de patente no INPI e tenha sucesso no seu pleito, obterá, com a garantia do poder público, o direito de monopólio em face de eventuais concorrentes, usufruindo dos ganhos daí decorrentes por um prazo estabelecido em lei. A contrapartida é que, vencido esse prazo, qualquer pessoa ou organização possa explorar essa tecnologia, contribuindo para a disseminação do conhecimento e o desenvolvimento tecnológico.

Desse modo, a concessão do direito implica, necessariamente, na criação de restrições aos direitos de outras pessoas, notadamente no âmbito da ordem econômica dos indivíduos e das empresas. Para além de uma análise estritamente legalista, sob a ótica do Direito do Administrativo, parece-nos, à primeira vista, temeroso que uma entidade privada seja a responsável por examinar, deferir ou indeferir e, por via de consequência, criar restrições ao exercício de direitos de terceiros, o que deveria ser objeto das políticas econômica, industrial e ambiental do Estado, por meio do seu escritório de patentes.

Um dos exemplos de promoção de políticas públicas por meio da atuação do INPI é o Programa Patentes Verdes, que

proporciona maior rapidez no exame de pedidos que contenham tecnologias que sejam benéficas para o desenvolvimento sustentável, garantindo a melhoria para a qualidade de vida da população e incentivando a geração de emprego e renda nessa área. Outros impactos positivos são a diminuição dos custos de produção com melhor otimização de matérias-primas, e o incentivo à adoção e disseminação dessas práticas¹⁸.

A implementação de políticas públicas que podem ser concebidas na área de PI advém da competência do INPI como órgão regulador no âmbito da concessão de patentes, conforme demonstrado em tese recém defendida na própria Academia da instituição. Nesse sentido, a regulação exercida pelo INPI apresenta-se como mecanismo de controle de mercado, por meio do qual se favorece o desenvolvimento tecnológico do país. Sem essa ferramenta, haveria um certo estímulo para que os atores econômicos se utilizassem das práticas de concorrência desleal. É justamente para evitar a ocorrência de condutas dessa natureza, bem como para garantir que a atuação da autarquia se preste a atender a função social, econômica, jurídica e técnica da PI, que a autarquia edita as normas que regulam a matéria¹⁹.

Relevante notar que os servidores públicos responsáveis pela análise dos pedidos patentários podem, por meio dos seus atos, impor restrições à livre concorrência, consagrada pela Constituição de 1988, em seu art. 5º, inciso XXIX. Na mesma linha, o privilégio só é concedido se observados os requisitos legais e constitucionais no âmbito de procedimento específico, que deve ser público²⁰. Este procedimento é vinculado e, presentes as condições previstas em lei, o depositante tem direito público subjetivo à concessão²¹.

¹⁷ *Ibid.*, p. 21.

¹⁸ MALAVOTA, A propriedade industrial em perspectiva histórica: o devir institucional e o cinquentenário do INPI, p. 23.

¹⁹ GUIMARÃES, Ana Kelly da Silva, Regulação da Propriedade Industrial: um estudo sobre a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Tese (Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial), Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2022, p. 203-204.

²⁰ BARBOSA, Denis B. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 117.

²¹ *Ibid.*, p. 118.

⁸ BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília: Senado Federal, 2015.

⁹ BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 24.

¹⁰ MALAVOTA, Leandro Miranda, A propriedade industrial em perspectiva histórica: o devir institucional e o cinquentenário do INPI, Revista da ABPI, n. 168, p. 6-31, 2020.

¹¹ VELOSO, Fernando A.; VILLELA, André; GIAMBIAGI, Fabio, Determinantes do "milagre" econômico brasileiro (1968-1973): uma análise empírica, Revista Brasileira de Economia, v. 62, n. 2, p. 221-246, 2008.

¹² MALAVOTA, A propriedade industrial em perspectiva histórica: o devir institucional e o cinquentenário do INPI, p. 20-21.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ CASTRO, Elza Moreira Marcelino de, O acordo TRIPS e a saúde pública: implicações e perspectivas, Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2018, p. 159.

¹⁵ MALAVOTA, A propriedade industrial em perspectiva histórica: o devir institucional e o cinquentenário do INPI, p. 23.

¹⁶ ERBER, Fábio Stefano, The Brazilian development in the nineties - myths, circles, and structures, Nova Economia, v. 12, n. 1, p. 11-37, 2002, p. 27-32.



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

Vale registrar que o ato de concessão não é simplesmente uma liberalidade do administrador público, mas se reveste de elementos que caracterizam o ato administrativo vinculado, inclusive no que tange ao objeto e ao motivo, conforme define a doutrina especializada em Direito Administrativo²². Dessa forma, o depositante possui a garantia de que, uma vez preenchidos os requisitos de patenteabilidade que constam na Lei nº 9.279/1996, a sua carta patente será expedida, tendo como fundamento a garantia constitucional do procedimento vinculado²³.

O processo administrativo de análise de patente deve respeitar o devido processo legal, previsto no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, sendo assegurado ao depositante o exercício pleno do direito de defesa²⁴. Daí decorre que a inobservância, por exemplo, do direito ao contraditório, quando previsto nas normas legais e infralegais, implica na nulidade dos atos administrativos praticados em prejuízo da parte interessada.

Vale ressaltar que o INPI deve buscar como objetivo, após o depósito de um pedido de patente e ao longo da sua análise, perseguir o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do país, nos termos do art. 5º, inciso XXIX da Constituição. Ou seja, não é apenas o interesse do inventor que está em jogo, mas o de toda a sociedade que pode, afinal de contas, sofrer com restrições à concorrência e limitações aos direitos de terceiros de explorar um determinado produto em virtude do deferimento de uma patente. Note-se, nesse particular, a transversalidade da atuação do INPI, que abrange desde temas ligados à política industrial, como à política ambiental, por meio do Programa Patentes Verdes.

Diante desse cenário, parece ser pouco verossímil que uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado seja a responsável por conduzir e, sobretudo, decidir pelo deferimento ou indeferimento de uma patente. Como o Estado fiscalizaria ou acompanharia essas atividades e, mais ainda, como lidaria com as questões relativas ao conflito de interesses entre seus novos dirigentes, que por certo não seriam agentes públicos?

Parece-nos que, para tal situação se concretizar, seria necessária uma mudança profunda nas leis que regulam a propriedade intelectual no Brasil, inclusive com a eventual denúncia de alguns tratados internacionais dos quais o país é hoje

signatário, como se verá mais adiante. Também não se tem notícia de que haja paralelo em outros países, uma vez que os escritórios de patentes são órgãos públicos, mantidos e geridos pelos Estados nacionais, a exemplo do *United States Patent and Trademark Office*, agência federal vinculada ao Departamento de Comércio, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial de Portugal, vinculado ao Ministério da Justiça, e da *Oficina Española de Patentes y Marcas*, organismo autônomo, com personalidade jurídica de direito público, vinculada ao Ministério de Indústria, Comercio e Turismo²⁵.

Desta maneira, compreende-se que, à luz da legislação vigente e do sistema internacional de PI, do qual o Brasil faz parte por meio da adesão ao TRIPS, há pelo menos duas razões principais para que o escritório de patentes seja um órgão público, dotado da personalidade jurídica correspondente, e sob o controle estatal. Os atos praticados por instituição possuem consequências diretas para a sociedade, na medida em que criam monopólios temporários com o fim de retribuir os inventores que depositam uma patente. Esse impacto sobre a ordem econômica não poderia ocorrer, salvo nos casos que a própria Constituição o excepciona²⁶.

Ou seja, há uma tensão entre o direito à concorrência e a liberdade de iniciativa *versus* a Propriedade Industrial, que só é resolvido – ou mitigado – se observadas as normas constitucionais por meio da aplicação, inclusive de seus princípios²⁷. Tudo isso deve ser levado em conta no momento da elaboração de uma política direcionada à área da qual o INPI é uma das partes mais relevantes.

Além disso, todo o rito que leva ao deferimento ou indeferimento de uma patente deve ser público, observado o princípio constitucional do devido processo legal. Em outras palavras: o procedimento administrativo por meio do qual tramitará o pedido é vinculado e está sujeito, além das normas previstas na Lei nº 9.279/1996, à Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo em âmbito federal²⁸. Nesse sentido, não nos pareceria adequado que um agente particular estivesse à frente e, sobretudo, decidisse pelo deferimento ou indeferimento do pedido de patente.

Embora a discussão sobre a natureza das atividades concernentes ao exame de patentes não esteja na ordem no dia, na medida em que o projeto de extinção do INPI parece ter

sido abandonado²⁹, vale dizer que essa orientação pode mudar radicalmente com a eventual eleição de um governo de tendências liberais. Desse modo, a pesquisa é relevante para estabelecer as balizas sobre as quais se dá a atuação do INPI como órgão de Estado (e não simplesmente de governo), sujeito aos ventos políticos de ocasião.

Por oportuno, a discussão sobre as ideologias dos políticos e economistas responsáveis pela gestão macroeconômica dos países latino-americanos parece estar na ordem do dia, na medida em que o recém-empossado governo de Javier Milei, na Argentina, pautado pelo ultraliberalismo propõe uma série de reformas no Estado argentino e se legitima com as ideias que fizeram sucesso nos anos 1990, sob uma nova estética política, marcada pela rebeldia antissistêmica³⁰. Nessa linha, acreditamos que o estudo e o entendimento da ideologia liberal sobre a construção do sistema de PI é relevante e deve ser enfrentado pela Academia, considerando os potenciais impactos sobre as ações praticadas pelo escritório de patentes e a atividade exercida pelos examinadores.

3 • A inserção do Brasil no Sistema Internacional de PI

As normas que regulamentam a Propriedade Industrial no Brasil são a Lei nº 9.279/1996, bem como os tratados internacionais aos quais o Brasil se obrigou, dentre os quais se destacam a Convenção da União de Paris (CUP) e Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. Nesse sentido, a existência e a manutenção de um sistema capaz de conferir direitos de PI é exigência direta da Constituição Federal, conforme preconiza o art. 5º, inciso XXIX. Não consta que haja determinação expressa e específica desses instrumentos quanto ao modo pelo qual esse sistema será operacionalizado – seja por um

ente público ou por um ente privado.

No entanto, além da CUP e do TRIPS, o Brasil é signatário de alguns acordos internacionais e possui atuação importante nesse campo. Dentre esses instrumentos, há o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). Embora o país faça parte do acordo desde 1978, somente em 2007 o INPI obteve o reconhecimento como autoridade internacional de busca e exame preliminar (ISA/IPEA), status que foi renovado dez anos depois. Nessa linha, o Brasil manterá essa prerrogativa pelo menos até o ano de 2027, tendo em vista a capacidade técnica do INPI³¹.

A extinção do INPI e a transferência e suas atribuições a um órgão de novo tipo poderia esvaziar todo esse esforço feito ao longo das últimas décadas para qualificar a atividade de exame de patentes e situá-lo em níveis equivalentes aos seus congêneres internacionais, promovendo a segurança jurídica necessária que deve nortear a proteção das invenções.

Outra iniciativa que poderia ser prejudicada com a extinção do INPI e a desmobilização dos servidores que hoje atuam na instituição tem relação com a implantação do *Patent Prosecution Highway* (PPH), ferramenta de cooperação bilateral por meio da qual informações relativas aos exames são compartilhadas pelos países participantes, desde as buscas de anterioridades até a análise técnica das reivindicações. A implementação se deu em meados de 2016, após ratificação do primeiro memorando de entendimento com o escritório norte-americano de patentes³².

Além disso, ainda que sem relação com o exame patentário, é importante registrar a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, tratado internacional firmado em 1989, que se fundamenta num sistema de depósito internacional de marcas,

²⁹ CNI pede que instituto de propriedade industrial vire agência, Poder360, disponível em: [https://www.poder360.com.br/economia/cni-pede-que-instituto-de-productividade-industrial-vire-agencia/]. Acesso em: 7 maio 2024.

³⁰ STEFANONI, Pablo; FOLTRAN, Luiza, O que querem os libertários e por que deram um giro à extrema direita?, Políticas Culturais em Revista, v. 15, n. 1, p. 181–218, 2022.

³¹ MALAVOTA, A propriedade industrial em perspectiva histórica: o devir institucional e o cinquentenário do INPI, p. 24.

³² *Ibid.*

²² CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de direito administrativo, 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 111–114.

²³ BARBOSA, Denis B. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 118.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ INPI PORTUGAL, Quem somos | INPI.justica.gov.pt, INPI, disponível em: [https://inpi.justica.gov.pt/Sobre-o-INPI/Quem-somos]. Acesso em: 22 maio 2024; OEPM, Historia de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Historia de la OEPM, disponível em: [http://historico.oepm.es/historia_oepm/default.html]. Acesso em: 22 maio 2024; USPTO, About Us, USPTO, disponível em: [https://www.uspto.gov/about-us]. Acesso em: 22 maio 2024.

²⁶ BARBOSA, Uma Introdução à Propriedade Intelectual, p. 91.

²⁷ *Ibid.*, p. 93–94.

²⁸ BARBOSA, Denis B. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 118, 386 e 467.

BHERING			PROPRIEDADE INTELECTUAL
ADVOGADOS			Desde 1978
<p>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</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	
www.bheringadvogados.com.br			

após uma combinação da informatização de processos, expansão da força de trabalho, aceleração de exames e crescimento da produção, que permitiu uma redução importante no tempo de exame dos pedidos de registros marcários³³.

Outro aspecto concernente à atuação internacional da autarquia diz respeito à previsão contida no art. 2º da Lei nº 5.648/1970, que criou o INPI, em substituição ao Departamento Nacional de Propriedade Industrial (DNPI). Além da execução das normas que regulam a Propriedade Industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, a autarquia deve pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. Esta competência, eminentemente pública, embora possua natureza consultiva, uma vez que não será o INPI a decidir pela assinatura do instrumento analisado, tem repercussões diretas sobre a soberania nacional e o interesse público atrelado à matéria.

Na medida em que o INPI é a entidade responsável pela concessão de direitos de PI, certamente a sua manifestação terá um peso relevante para os gestores públicos no momento da decisão quanto à adesão do Brasil a um instrumento internacional que trata do tema. Ademais, o sistema de PI é hoje profundamente internacionalizado. As razões para tanto passam pela desvantagem que um país teria ao outorgar direitos sem que os outros o fizessem. Os seus habitantes sofreriam isoladamente com preços monopolistas, enquanto os outros poderiam desfrutar dos benefícios da concorrência, além de não haver incentivo para a construção de um sistema de pesquisa e desenvolvimento³⁴.

Além disso, a internacionalização da tecnologia tem o condão de promover a descentralização dos centros de produção, racionalizando a sua distribuição física e empregando melhor recursos como matérias-primas e mão de obra, diminuindo uma série de custos. Nesse sentido, a celebração do TRIPS, no final do século XX, impulsionou a aprovação da Lei nº 9.279/1996, que hoje regula em âmbito nacional todo o sistema brasileiro de PI.

Sobre esse ponto, cabe tecer algumas considerações a respeito das discussões que antecederam a sanção da LPI para

atestar a relevância dessa competência do INPI que, a nosso ver, dificilmente poderia ser transferida a uma instituição privada sem causar prejuízo para as funções social, econômica, jurídica e técnica da PI, nos termos da expressos na lei de criação da autarquia.

No ano de 1995, logo após a entrada em vigor do TRIPS, o Brasil possuía o direito, como país em desenvolvimento e nos termos do art. 65, Parágrafos 2 e 4 do Tratado, de postergar a data de sua aplicação pelo prazo total de nove anos, sem prejuízo do disposto no Parágrafo 1, que concedia aos estados membros o período de um ano para que as disposições do Acordo fossem implementadas. Entretanto, a LPI, adotando as disposições do referido Tratado Internacional, foi sancionada em 14 de maio de 1996, pouco mais de um ano e cinco meses após a sua incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro³⁵.

Ora, por que o Brasil, como país em desenvolvimento, se antecipou aos prazos fixados no TRIPS para atualizar a sua legislação de propriedade intelectual aos termos daquele acordo? Algumas pistas podem ser encontradas no contexto histórico da época e abrangem a “fragilidade de resposta” dos países periféricos em relação à pressão exercida pelos países desenvolvidos para assegurar a proteção aos direitos de propriedade industrial³⁶. Nessa linha, verifica-se que a agenda de grandes Empresas Multinacionais (EMNs) ao longo dos anos 1980 influenciou a atuação da diplomacia dos países ricos, em especial a dos Estados Unidos da América (EUA), que incorporaram em sua política internacional o fortalecimento da PI como um ponto de defesa dos seus interesses nacionais³⁷.

Portanto, o atuação do INPI como uma agência de Estado poderia ser um fator determinante para que situações como essas fossem evitadas ou, pelo menos, tivessem se sucedido de forma distinta; em outras palavras, o desenvolvimento permanente de recursos humanos especializados e a interlocução com os diferentes entes e setores do Estado brasileiro auxiliaria a elaboração de uma política pública que pensasse a PI como ferramenta de desenvolvimento científica e tecnológico, considerando a sua função social e as especificidades do país. Na década de 1990, num contexto de adesão quase irrefletida ao Consenso de Washington, acreditava-se que o mercado e os agentes privados eram sufocados pelo Estado

e que o caminho para o desenvolvimento deveria passar pela desburocratização e pela desestatização³⁸.

Este pensamento ganhou força a partir da segunda metade da década de 2010, especialmente em 2018, com a eleição de um novo governo com tendências liberais. Uma das propostas realizadas pela nova administração era a reforma do aparato institucional oriundo da ditadura militar³⁹ que, de acordo com o então Ministro da Economia, se manteve nos mesmos níveis⁴⁰ desde a década de 1970. Nessa linha, a extinção do INPI estava abarcada nesse processo mas, por falta de tempo, articulação política ou pelas reações do setor, não pôde ser concretizada a tempo⁴¹.

O que importa registrar, nesse cenário, é que a PI opera numa economia globalizada, sobretudo a partir da celebração do TRIPS, em grande medida pela atuação dos Estados Unidos, que iniciaram uma ofensiva a partir dos anos 1980 com a finalidade de impor sanções aos países que não se adequassem aos seus padrões nessa área⁴². Isso pode ter sido ocasionado pela perda da liderança tecnológica dos EUA em alguns setores para países que conseguiram utilizar o sistema de forma a se apropriar de tecnologias que ainda não dominavam, como foi o caso do Japão⁴³, o que reforça sobremaneira a importância de uma política de Estado voltada para a Propriedade Industrial.

Abrir mão de uma agência governamental que administre o sistema de PI, à luz do que foi exposto nesta seção, é abrir mão da própria soberania estatal não apenas sobre a ordem

econômica e social do país, mas também sobre o tipo de desenvolvimento científico e tecnológico que se almeja a curto, médio e longo prazos. Os países em desenvolvimento, por óbvio, devem ser especialmente cautelosos sobre o nível de proteção dos ativos de PI que desejam garantir em seu território pelas repercussões que essas decisões possuem para a divisão internacional do trabalho e para a redução do nível de dependência de tecnológica⁴⁴. O atual estágio da industrialização brasileira e o número de depósitos de patentes por titulares estrangeiros, que ainda supera o de residentes, podem indicar a necessidade de uma reflexão por parte da sociedade brasileira sobre a consolidação do INPI como uma agência de Estado, capaz de auxiliar o governo a formular políticas públicas de PI com a finalidade de promover o interesse social e o desenvolvimento nacional⁴⁵.

Dessa forma, identificamos alguns dos riscos provenientes do esvaziamento da natureza pública do INPI: a ausência de pessoal qualificado, com uma estrutura condizente, capaz de se pronunciar sobre tratados internacionais que versem sobre a matéria, a insegurança jurídica potencialmente gerada a partir de exames que não estejam mais sujeitos ao controle social propiciado pela existência de uma entidade pública, o enfraquecimento do país frente aos seus pares internacionais, com os quais foram negociados acordos que implicam no acúmulo de conhecimento sobre o estado da arte nas mais variadas tecnologias, e a diminuição da participação do país em fóruns internacionais sobre a matéria, uma vez que não haveria uma entidade pública, com a expertise necessária, para representar o Brasil.

³⁸ ERBER, Fábio, The Brazilian development in the nineties – myths, circles, and structures, Nova Economia, v. 12, n. 1, p. 11–37, 2002, p. 16–20.

³⁹ IRAJÁ, Victor, A reforma silenciosa de Paulo Guedes para revolucionar a máquina federal, Veja, disponível em: [https://veja.abril.com.br/economia/a-reforma-silenciosa-de-paulo-guedes-para-revolucionar-a-maquina-federal/]. Acesso em: 24 jan. 2024, (São Paulo).

⁴⁰ SCHAEFER, Bruno Marques, Paulo Guedes e o (neo) liberalismo: apontamentos preliminares acerca da nova (velha) direita brasileira, Missões: Revista de Ciências Humanas e Sociais, v. 4, n. 3, p. 97–121, 2018, p. 111.

⁴¹ ASMETRO, Nota Pública contra a extinção do INPI, ASMETRO, disponível em: [https://asmetro.org.br/portalsn/2019/12/12/governo-estuda-medida-provisoria-que-extingue-inpi-e-incorpora-funcoes-ao-sistema-s/]. Acesso em: 23 jan. 2024; GRUPO DE TRABALHO SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL, NOTA DO GTPI - A extinção do INPI e seus impactos na saúde, De olho nas patentes - GTPI, disponível em: [https://deolhonaspateentes.org/nota-do-gtppi-a-extincao-do-inpi-e-seus-impactos-na-saude/]. Acesso em: 23 jan. 2024; REDAÇÃO CONJUR, Profissionais do Direito criticam proposta de extinção do INPI, Consultor Jurídico, disponível em: [https://www.conjur.com.br/2019-dez-23/profissionais-direito-criticam-proposta-extincao-inpi/]. Acesso em: 23 jan. 2024; RODAS, Extinção do INPI dificultará avanço tecnológico, dizem juízes.

⁴² BARBOSA, Denis. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 144.

⁴³ Ibid., p. 145.

⁴⁴ ERBER, A Propriedade industrial como instrumento de competição entre empresas e objeto de política estatal, p. 947.

⁴⁵ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Indicadores de Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: INPI, 2021, p. 10.

³³ Ibid., p. 25.

³⁴ BARBOSA, Denis. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 137.

³⁵ SOBRINHO, Deborah Farah; D’OLIVEIRA, Bruno Loureiro Bossi, Os efeitos do acordo TRIPS no direito brasileiro: uma abordagem crítica, Revista Direito & Inovação, v. 2, n. 2, p. 115–137, 2014, p. 131–133.

³⁶ KUBRUSLY, José Cristóvam Sauáia, O contexto histórico da aprovação da Lei da Propriedade Industrial e suas consequências: os estudos dos critérios de análise, avaliação da constitucionalidade e da possibilidade de nulidade das patentes pipelines, Academia de Propriedade Intelectual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2010, p. 27.

³⁷ SARFATI, Gilberto, O terceiro xadrez: como as empresas multinacionais negociam nas relações econômicas internacionais, Doutorado em Ciência Política, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006, p. 157–158.



CAMELIER[®]
PROPRIEDADE INTELECTUAL

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

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

Não obstante, como se verá a seguir, será abordado justamente este último aspecto, que se interliga à atuação internacional do INPI, concernente às prerrogativas e garantias das quais deve se revestir o agente público responsável pelo exame e pela decisão de deferimento ou indeferimento dos pedidos de patentes.

4 • As prerrogativas do cargo de examinador de patentes

Os servidores responsáveis pela atividade de exame dos pedidos patentários depositados no INPI ocupam o cargo de Pesquisador em Propriedade Industrial, que possui dentre os requisitos para a sua investidura o título de mestre ou doutor nas mais variadas áreas do conhecimento, conforme registrado no Edital do último concurso público aberto pela autarquia⁴⁶. Para exercer as suas atribuições nos termos da LPI, esses agentes precisam estar revestidos de algumas prerrogativas que possibilitem a realização do seu trabalho de acordo com o interesse público, eliminando ou pelo menos mitigando eventuais pressões a que estão submetidos por parte dos usuários do sistema, da chefia ou da própria administração do INPI.

A primeira e mais relevante dessas garantias, em torno das quais orbitam as outras, é a estabilidade, conferida aos servidores públicos por meio da Constituição Federal, em seu art. 41 e, também, pela Lei nº 8.112/1990, em seu art. 21. O instituto impede que os servidores sejam dispensados, salvo nos casos de decisão judicial transitada em julgado, de decisão proferida no âmbito de processo administrativo, assegurada a ampla defesa, e por conta de avaliação periódica de desempenho. O objetivo da previsão é assegurar uma atuação ímpessoal, amparada pela lei e fundamentada no interesse público, que nada mais é do que a persecução da satisfação da sociedade⁴⁷.

Nesse sentido, a estabilidade pretende proteger a Administração Pública de práticas patrimonialistas, como o nepotismo, privilegiando a excelência na prestação dos serviços. Mais do que isso, é uma garantia para que os servidores possam pautar a sua atuação na lei, sem que sujeitem o exercício das suas atribuições a pressões políticas de toda

ordem, mitigando o risco de represálias por cumprirem a legislação atinente ao seu cargo e às atividades que exercem⁴⁸.

Portanto, a estabilidade proporciona ao servidor a independência técnica necessária ao exercício de suas funções e, no caso específico das atividades inerentes ao cargo de Pesquisador em Propriedade Industrial, garante que o agente atue tecnicamente no momento da elaboração do parecer que vai indicar o deferimento ou indeferimento do pedido. Vale ressaltar que as repercussões do trabalho dos examinadores, conforme exposto nas seções anteriores, potencializam a tentativa de interferências nas suas funções. Daí a importância do instituto, que possui relação direta com o direito fundamental à boa administração, e está atrelado aos demais princípios previstos pela Constituição de 1988, tais como os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência⁴⁹.

Portanto, o direito à boa administração decorre da cidadania e dos princípios administrativos constitucionais, que só podem ser alcançados com o amadurecimento administrativo e, sobretudo, democrático, o que demanda um longo processo de aprendizado⁵⁰. Parece-nos, nesse sentido, que fortalecer o arcabouço institucional aplicável aos examinadores seja o caminho mais adequado para o fortalecimento da atividade de exame e não o contrário, como pretendia a proposta de Medida Provisória feita no ano de 2019. Nessa linha, a estabilidade é uma das prerrogativas que permitem ao servidor público atuar de maneira independente, sem prejuízo de outras, tais como a irredutibilidade de vencimentos e, em outros cargos, a vitaliciedade e a inamovibilidade⁵¹.

Como exemplo dos prejuízos sociais que a realização do exame por um agente não detentor da estabilidade pode ensejar, faz-se referência à elaboração de pareceres sob encomenda⁵², desprezando em determinados casos a verificação dos requisitos de patenteabilidade ou, por outro lado, mediante a adoção de uma conduta indevidamente rigorosa, que poderá resultar no indeferimento de uma patente aderente às condições estabelecidas na LPI.

Frise-se que, mais do que defender o Estado da captura pelos poderes político e econômico, a estabilidade no caso ora estudado – a transferência das atividades executadas pelo INPI para uma instituição de direito privado – corresponde ao

entendimento de que o sistema de PI deve ser administrado e dirigido pelo Estado de acordo com o interesse social e o desenvolvimento científico e tecnológico da nação. Nesse ponto, compete ao gestor público refletir sobre as reais causas de uma suposta ineficiência atribuída ao setor público, que não poderá ser combatida pela simples privatização de serviços que devem ser prestados com a finalidade de perseguir o interesse público. Portanto, não é pela extinção ou flexibilização da estabilidade que o Estado se tornará mais eficiente e prestará seus serviços com excelência. A eficiência é plenamente compatível com a estabilidade e ambos compõem o núcleo essencial do direito fundamental à boa Administração⁵³.

Na realidade, os serviços públicos demandam financiamento e devem ser prestados de acordo com o seu regime jurídico, de modo que haja qualidade na sua entrega à população. A ineficiência é mais mensurável em outras situações, como a ausência de pessoal para a execução de tarefas, bem como a contratação de pessoal em caráter precário, muitas vezes via terceirização, ou por meio de organizações sociais em desvio de finalidade e do escopo da atuação do Terceiro Setor. Portanto, deve haver mecanismos de promoção do princípio da eficiência, com a preservação dos demais elementos que caracterizam a prestação do serviço público, dentre os quais se destaca a estabilidade, por sua importância republicana e por ser um valioso meio de combate ao patrimonialismo, preservando a integridade e a legalidade que devem ser o horizonte do serviço público⁵⁴.

É exatamente esse o contexto por meio qual se pretendeu no ano de 2019 promover a extinção do INPI e, nessa esteira, retirar a estabilidade dos examinadores de patentes. Ainda que os servidores antigos pudessem ser reaproveitados no órgão que seria criado, as novas contratações se dariam pelo regime celetista, sem as garantias aplicáveis ao regime estatutário oriundo da Lei nº 8.112/1990. No lugar da organização social, estaria o serviço social autônomo, o que na argumentação de então proporcionaria uma economia de recursos públicos e uma suposta agilidade nas decisões, o que implicaria na desconstrução de todo o arcabouço legal e normativo aplicável hoje aos servidores do INPI.

5 • Conclusão

Ao longo da reflexão proposta neste trabalho, procuramos identificar alguns pontos que ressaltam o caráter público da atividade de examinador de patentes, exercida pelos ocupantes do cargo de pesquisador em propriedade industrial. Primeiramente, identificamos que o deferimento de um pedido patentário implica, necessariamente, na imposição de

restrição de direitos à sociedade, na medida em que proporciona um monopólio temporário sobre a utilização e exploração de um ativo. O ato administrativo que decorre de um deferimento é vinculado e, nesse sentido, o agente público responsável pela sua análise não dispõe de qualquer tipo de discricionariedade para tomar a sua decisão. Os requisitos de patenteabilidade encontram-se expressos na lei e, como tal, devem ser observados por ocasião do exame.

Note-se que essa reflexão foi motivada pela proposta de extinção do INPI, que veio a público em 2019. Contudo, ainda estão em curso discussões sobre o melhor modelo institucional para a autarquia⁵⁵, razão pela qual compreende-se que o debate sobre a matéria segue vivo e deve ser enfrentado pelo meio científico, em especial pela Academia do INPI e pelas instituições que pesquisam PI.

Como se viu, há um fortalecimento de grupos políticos liberais na América Latina, dos quais hoje o partido liderado por Javier Milei na Argentina é o maior expoente, o que coloca essa discussão na ordem do dia. Nessa linha, a sociedade deve se questionar sobre o futuro do seu sistema de PI e o papel desempenhado pelo INPI e pelos seus servidores, tendo como horizonte o desenvolvimento científico e tecnológico e o interesse social. Na medida em que o Estado abre mão de controlar e administrar a autarquia responsável pela concessão de patentes, há um risco subjacente à perda de controle sobre as informações tecnológicas, sobre os dados dos depositantes, sobre a integridade do exame, sobre a manutenção de acordos e tratados internacionais e, ainda, da perda de pessoal qualificado na matéria que possa se manifestar, por exemplo, durante alguma negociação de tratado internacional que verse sobre a matéria.

Há alguns aspectos, nessa linha, que deveriam ser melhor analisados por uma entidade pública, tais como a compatibilidade de pedidos de patente com a moral e os bons costumes, nos termos do art. 18, inciso I da LPI. Como uma entidade de direito privado, sem o devido controle social, interpretaria esse dispositivo? Ficaria aberta a oportunidade para a construção de entendimentos arbitrários que favoreceriam determinados depositantes, baseados em um subjetivismo que não estaria mais sob o escrutínio público, tampouco sujeito aos princípios que regem a Administração Pública. Por óbvio, seria necessária a instituição de algum tipo de controle, mas qual? Isso, à época, não foi suficientemente esclarecido e é um risco que se corre caso uma proposta similar volte à mesa.

Outra questão que mereceria cuidado por parte dos articuladores da proposta é o dever de sigilo relativo aos pedidos de patente, conforme previsão dos arts. 30 e 105 da LPI,

⁴⁶ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Edital no 01, CEBRASPE, disponível em: [https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/inpi_23/arquivos/ED_1_INPI_2023_ABERTURA_ATUALIZADO_RET_5.PDF]. Acesso em: 14 maio 2024, (Brasília).

⁴⁷ VASCONCELLOS, Maria Fernanda Pereira Gomes Guerra Duarte Mendes; JUNIOR, Ronaldo Horta de Almeida, A eficiência da gestão pública frente à estabilidade do servidor público federal, *Research, Society and Development*, v. 11, n. 5, p. e7011528062, 2022, p. 1.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 8.

⁴⁹ MARIANO, Cynara Monteiro; SOUSA, Francisco Arlem Queiroz, Estabilidade no serviço público: privilégio ou garantia ao próprio serviço público? Entre o direito à boa administração Pública e a vedação ao retrocesso social, *A&C - Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, v. 20, n. 80, p. 125–152, 2020, p. 134–135.

⁵⁰ *Ibid.*, p. 137.

⁵¹ *Ibid.*, p. 138.

⁵² *Ibid.*, p. 144.

⁵³ *Ibid.*, p. 148.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ CNI pede que instituto de propriedade industrial vire agência.

dentre outros. Os servidores do INPI têm o dever de observar essas disposições, sob pena de violação funcional. Como um examinador sem o mesmo tipo de vínculo agiria diante desse cenário? Sabe-se que o valor intrínseco de patente pode ser muito significativo e há estudos que se dedicam justamente a isso⁵⁶. Nessa linha, poderia haver um incentivo e uma pressão de tal monta que, sob a ameaça de perder seu emprego, o examinador regido pela Consolidação das Leis do Trabalho teria menos condições de resistir a pressões espúrias para cumprir o seu dever funcional. Dessa forma, poderíamos estar diante de uma elevação substancial do risco inerente à atividade de exame, que poderia ter a sua integridade comprometida.

Há outros casos que mereceriam especial atenção, como as patentes de interesse de defesa nacional, previsão contida no art. 75 da LPI, que devem ser encaminhadas em caráter sigiloso ao órgão competente do Poder Executivo para análise e processamento. Ademais, não apenas os atos de concessão de patentes, mas também os de registros marcários, a averbação de contratos de licença de uso e o registro dos contratos de transferência de tecnologia e de franquias possuem fé pública, nos termos dos arts, 38, 42, 129, 130, 140 e 211 da LPI. No que concerne às patentes, os direitos concedidos ao seu titular implicam na restrição de direitos ao público em geral.

A atuação internacional do INPI, por meio de acordos com o PCT, PPH e o Protocolo de Madri é um fator que também não pode ser desprezado e que reforça o caráter público, tanto da própria entidade como dos servidores que a integram. O status ISA/IPEA e a implantação do PPH são uma indicação do nível de maturidade da instituição e da qualidade do exame. Para cumprir essas missões e compromissos com os seus pares no exterior, a autarquia precisa estar à altura no desafio, tanto no recrutamento e na capacitação de recursos humanos, como na construção e na manutenção da infraestrutura necessária para realizar os exames de acordo com a lei e os tratados internacionais subscritos pelo Brasil.

Uma das ferramentas imprescindíveis para que o INPI possa perseguir as suas finalidades previstas no art. 2º da Lei nº 5.648/1970 é a estabilidade conferida aos seus servidores. Como preceitua o dispositivo, a concessão e ativos de PI deve ser feita, tendo em vista tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. Além disso, o INPI deve pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. Não nos parece que adequado que tais funções sejam delegadas a particulares, sem que o Estado tenha capacidade de formular e executar uma política tecnológica e científica adequadas a uma nação em desenvolvimento como o Brasil.

Diante do cenário apresentado neste trabalho, é necessário que a sociedade brasileira promova uma ampla e contínua reflexão sobre o papel das suas agências governamentais que tratam da propriedade industrial, de maneira que a sua utilização possa ser um vetor para o desenvolvimento econômico, como já fizeram outros países que souberam se aproveitar melhor das oportunidades geradas pela PI para aprofundar o seu domínio sobre as mais diversas tecnologias⁵⁷.

Esse debate, por certo, deve contar com a participação dos setores que mais se utilizam da PI no Brasil, da Academia do INPI, dos seus próprios gestores e servidores, do governo federal e de todos os atores que desejam impulsionar nossa transição rumo ao desenvolvimento. Parece-nos que a perspectiva de realizar esse debate apenas pelo viés fiscal e desburocratizante, sem levar em conta os demais aspectos que perpassam a matéria, seja extremamente limitador e não alcance as oportunidades que o fortalecimento do INPI pode gerar para o Brasil.

Referências bibliográficas

ABPI. Ministério da Economia propõe extinção do INPI. Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Disponível em: [https://abpi.org.br/en/noticias-en/ministerio-da-economia-propoe-extincao-do-inpi-copy/]. Acesso em: 23 maio 2024.

ADRIANO, Eunice; ANTUNES, Maria Thereza Pompa. Proposta para Mensuração de Patentes. *Revista de Administração Contemporânea*, v. 21, p. 125–141, 2017. Disponível em: [https://www.scielo.br/j/rac/a/LnJNXyvJSRtdNdCqM5gBJz-J/?lang=pt]. Acesso em: 16 maio 2024.

ASMETRO. Nota Pública contra a extinção do INPI. ASMETRO. Disponível em: [https://asmetro.org.br/portalsn/2019/12/12/governo-estuda-medida-provisoria-que-extingue-inpi-e-incorpora-funcoes-ao-sistema-s/]. Acesso em: 23 jan. 2024.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003.

CALZÓN, Emilio Ramos. *Patentes e innovación en China: Cómo se fraguó jurídicamente el cambio tecnológico*. Cizur Menor: Aranzadi / Civitas, 2022.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de direito administrativo*. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

CASTRO, Elza Moreira Marcelino de. *O acordo TRIPS e a saúde pública: implicações e perspectivas*. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2018.

CNI pede que instituto de propriedade industrial vire agência. Poder360. Disponível em: [https://www.poder360.com.br/economia/cni-pede-que-instituto-de-productividade-industrial-vire-agencia/]. Acesso em: 7 maio 2024.

ERBER, Fábio. The Brazilian development in the nineties – myths, circles, and structures. *Nova Economia*, v. 12, n. 1, p. 11–37, 2002. Disponível em: [https://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/article/view/392]. Acesso em: 9 nov. 2023.

ERBER, Fábio Stefano. A Propriedade industrial como instrumento de competição entre empresas e objeto de política estatal: uma introdução. *Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE)*, v. 12, n. 3, p. 915–952, 1982. Disponível em: [https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6332]. Acesso em: 18 abr. 2024.

ERBER, Fábio Stefano. The Brazilian development in the nineties - myths, circles, and structures. *Nova Economia*, v. 12, n. 1, p. 11–37, 2002.

GRUPO DE TRABALHO SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL. NOTA DO GTPI - A extinção do INPI e seus impactos na saúde. De olho nas patentes - GTPI. Disponível em: [https://deolhonaspentes.org/nota-do-gtpe-a-extincao-do-inpi-e-seus-impactos-na-saude/]. Acesso em: 23 jan. 2024.

GUIMARÃES, Ana Kelly da Silva. *Regulação da Propriedade Industrial: um estudo sobre a atuação do Instituto Nacional da Propriedade industrial*. Tese (Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial), Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/a-academia/arquivo/teses/guimaraes-ana-kelly-da-silva.pdf]. Acesso em: 17 maio 2024.

INPI PORTUGAL. Quem somos|INPI.justica.gov.pt. INPI. Disponível em: [https://inpi.justica.gov.pt/Sobre-o-INPI/Quem-somos]. Acesso em: 22 maio 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Edital no 01. CEBRASPE. Disponível em: [https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/inpi_23/arquivos/ED_1_INPI_2023_ABERTURA_ATUALIZADO_RET_5.PDF]. Acesso em: 14 maio 2024. Brasília.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Indicadores de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: INPI, 2021. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-2020_aecon_vf-27-01-2021.pdf]. Acesso em: 9 maio 2024.

IRAJÁ, Victor. A reforma silenciosa de Paulo Guedes para revolucionar a máquina federal. Veja. Disponível em: [https://veja.abril.com.br/economia/a-reforma-silenciosa-de-paulo-guedes-para-revolucionar-a-maquina-federal/]. Acesso em: 24 jan. 2024. São Paulo.

KUBRUSLY, José Cristóvam Sauáia. O contexto histórico da aprovação da Lei da Propriedade Industrial e suas consequências: os estudos dos critérios de análise, avaliação da constitucionalidade e da possibilidade de nulidade das patentes pipelines. *Academia de Propriedade Intelectual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial*, 2010.

MAIA, Erika dos Santos Leal; DO AMARAL, Ricardo Maia; FARIAS, Safira Mabel Bezerra; et al. Monitoramento tecnológico das patentes verdes no cenário brasileiro. *Cadernos de Prospecção*, v. 15, n. 3, p. 705–722, 2022.

MALAVOTA, Leandro Miranda. A propriedade industrial em perspectiva histórica: o devir institucional e o cinquentenário do INPI. *Revista da ABPI*, n. 168, p. 6–31, 2020.

MARIANO, Cynara Monteiro; SOUSA, Francisco Arlem Queiroz. Estabilidade no serviço público: privilégio ou garantia ao próprio serviço público? Entre o direito à boa administração Pública e a vedação ao retrocesso social. *A&C - Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, v. 20, n. 80, p. 125–152, 2020. Disponível em: [https://revistaec.com/index.php/revistaec/article/view/1197]. Acesso em: 16 maio 2024.

OEPM. Historia de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Historia de la OEPM. Disponível em: [http://historico.oepm.es/historia_oepm/default.html]. Acesso em: 22 maio 2024.

PUPO, Fabio. Governo estuda medida provisória que extingue INPI e incorpora funções ao Sistema S. *Folha de S. Paulo*. Disponível em: [https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/12/governo-estuda-medida-provisoria-que-extingue-inpi-e-incorpora-funcoes-ao-sistema-s.shtml]. Acesso em: 8 jan. 2024.

REDAÇÃO CONJUR. Profissionais do Direito criticam proposta de extinção do INPI. *Consultor Jurídico*. Disponível em: [https://www.conjur.com.br/2019-dez-23/profissionais-direito-criticam-proposta-extincao-inpi/]. Acesso em: 23 jan. 2024.

RODAS, Sérgio. Extinção do INPI dificultará avanço tecnológico, dizem juízes. *Consultor Jurídico*. Disponível em: [https://www.conjur.com.br/2019-dez-12/extincao-inpi-dificultara-avanco-tecnologico-dizem-juizes/]. Acesso em: 23 jan. 2024.

SARFATI, Gilberto. O terceiro xadrez: como as empresas multinacionais negociam nas relações econômicas internacionais. *Doutorado em Ciência Política, Universidade de São Paulo, São Paulo*, 2006. Disponível em: [http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-25052007-145855/]. Acesso em: 14 set. 2023.

SCHAEFER, Bruno Marques. Paulo Guedes e o (neo) liberalismo: apontamentos preliminares acerca da nova (velha) direita brasileira. *Missões: Revista de Ciências Humanas e Sociais*, v. 4, n. 3, p. 97–121, 2018. Disponível em: [https://revistamissoeschs.com.br/missoes/article/view/217]. Acesso em: 8 maio 2024.

⁵³ *Ibid.*, p. 148.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ CNI pede que instituto de propriedade industrial vire agência.

SOBRINHO, Deborah Farah; D'OLIVEIRA, Bruno Loureiro Bossi. Os efeitos do acordo TRIPS no direito brasileiro: uma abordagem crítica. *Revista Direito & Inovação*, v. 2, n. 2, p. 115–137, 2014. Disponível em: [http://www.revistas.fw.uri.br/index.php/direitoinovacao/article/view/1315]. Acesso em: 22 maio 2024.

STEFANONI, Pablo; FOLTRAN, Luiza. O que querem os libertários e por que deram um giro à extrema direita? Políticas Culturais em Revista, v. 15, n. 1, p. 181–218, 2022. Disponível em: [https://periodicos.ufba.br/index.php/pculturais/article/view/48454]. Acesso em: 28 dez. 2023.

USPTO. About Us. USPTO. Disponível em: [https://www.uspto.gov/about-us]. Acesso em: 22 maio 2024.

VASCONCELLOS, Maria Fernanda Pereira Gomes Guerra Duarte Mendes; JUNIOR, Ronaldo Horta de Almeida. A eficiência da gestão pública frente à estabilidade do servidor público federal. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 5, p. e7011528062, 2022. Disponível em: [https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/28062]. Acesso em: 15 maio 2024.

VELOSO, Fernando A.; VILLELA, André; GIAMBIAGI, Fabio. Determinantes do “milagre” econômico brasileiro (1968-1973): uma análise empírica. *Revista Brasileira de Economia*, v. 62, n. 2, p. 221–246, 2008. Disponível em: [https://www.scielo.br/j/rbe/a/5SyG8QnVhQHdyfKdd893mk/]. Acesso em: 20 abr. 2024.

NOTA TEMÁTICA

O direito industrial ecoado da tribuna

On oral arguments by attorneys: industrial property cases

● Otávio Henrique Baumgarten Arrabal ●

Advogado catarinense. Bacharel em Direito pela Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB).
E-mail: ohbarrabal@outlook.com

Palavras-chave

Oralidade. Advogado. Prerrogativa. Discurso. Razões.

Keywords

Orality. Lawyer. Authority. Speech. Reasoning.

Centra-se esta nota¹ em breves considerações sobre a expressividade zetética construída em sustentações orais na matéria de «direito industrial», proferidas perante o TRF2, por entre o perfilhamento teórico-prático da argumentação jurídica. Faz-se menção a dois casos sustentados, exclusivamente a título acadêmico² e exemplificativo. Há, antes, sucinta abordagem sobre o regimento interno e as pautas de julgamento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região neste contexto³.

A locução «expressividade zetética» é inspirada na lição do professor Ulisses Schwarz Viana, que remonta aos ensinamentos do professor Tercio Sampaio Ferraz Junior: «[...] na técnica da sustentação oral a zetética [...] traz horizontes complementares para o trabalho prático e diário do jurista, com o apoio indispensável da ciência e saberes auxiliares [...] a uma atuação eficaz do advogado na defesa de suas teses [...]»⁴.

Esta nota, tanto no que diz respeito às referências aqui apon-tadas quanto com a menção dos casos, visa instigar futuros estudos pelos profissionais e acadêmicos do direito industrial especificamente na consagração das razões erguidas da tri-

buna, e ainda mais na expressividade com que são proferidas. Expressividade floresce como valor de sensibilidade⁵. São as Advogadas e Advogados que, pela expressividade zetética de sua prerrogativa laboral, ocupam legitimamente⁶ o «papel central do ponto de vista retórico e oratório, pois são eles que cumprem a função de convencer e persuadir o juiz ou júri em favor dos direitos e interesses de seus clientes»⁷. Em reforço da veste materializante de prerrogativa à sustentação oral, vide o advogado catarinense Paulo Marcondes Brincas:

Cada vez que vamos ao Fórum, por exemplo, ou que temos vista dos autos de um processo, ou que temos contato com uma pessoa presa, ou que fazemos uma sustentação oral, em todas estas ocasiões estamos fazendo uso de alguma prerrogativa, transformando em prática cotidiana aquilo que é genericamente previsto em lei como prerrogativas da classe.⁸

No TRF2, a especialização em «propriedade intelectual»⁹ se dá na Primeira e Segunda Turmas¹⁰ Especializadas, junto a direito penal¹¹. Em resumo, no Regimento¹² Interno do Tribunal são previstas, dentre outras questões, as seguintes:

• As sessões e votações serão públicas, ressalvadas exceções¹³, vide o Artigo 132;

• As pautas do Plenário, do Órgão Especial, das Seções Especializadas e das Turmas serão organizadas pelos Secretários, vide o Artigo 89;

• Os Advogados ocuparão a tribuna¹⁴ para requerer, sustentar ou responder a perguntas a eles direcionados, vide o parágrafo primeiro do Artigo 132;

• Haverá registro taquigráfico ou fonográfico dos julgamentos, podendo ser juntado aos autos a requerimento, vide o caput do Artigo 98;

• A audiência ou sessão de julgamento poderá ser gravada em imagem e em áudio, vide o Artigo 98-A.

Há a disponibilização ao público das gravações em áudio das sessões de julgamento. Através do portal sessoesdejulgamento.trf2.jus.br é possível encontrar sessões ocorridas a partir de meados de 2021¹⁵. A fundamentação para se disponibilizar aparenta ser, além dos regramentos previstos no Regimento Interno e no CPC, a Resolução nº 215/2015¹⁶ do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)¹⁷.

Os casos que tratam de direito industrial são costumeiramente concentrados em uma determinada pauta, para uma designada sessão ordinária¹⁸.

Conforme consulta pública às pautas das sessões ordinárias¹⁹ de julgamento no sistema e-proc²⁰ concomitantemente à consulta ao sessoesdejulgamento.trf2.jus.br, de meados de

2021 até o final de 2024 (período em que há gravações disponíveis), foi possível identificar 29 sessões ordinárias²¹ da Primeira Turma focalizadas na matéria.

Turma Especializada	Data da sessão	Quantidade de casos na pauta ²²
1ª Turma	14/07/2021	12
1ª Turma	10/08/2021	17
1ª Turma	08/09/2021	6
1ª Turma	11/11/2021	32
1ª Turma	10/03/2022	30
1ª Turma	12/05/2022	31
1ª Turma	14/07/2022	24
1ª Turma	08/09/2022	24
1ª Turma	10/11/2022	28
1ª Turma	09/03/2023	30
1ª Turma	11/05/2023	32
1ª Turma	13/06/2023	30
1ª Turma	13/07/2023	11
1ª Turma	10/08/2023	13 ⁽²³⁾
1ª Turma	12/09/2023	15
1ª Turma	10/10/2023	23
1ª Turma	07/11/2023	20
1ª Turma	05/12/2023	17
1ª Turma	05/02/2024	13
1ª Turma	05/03/2024	17
1ª Turma	11/04/2024	18
1ª Turma	15/05/2024	17

¹ Em julho de 2024, enviei ao portal pernambucano [Juridicamente.info](https://www.juridicamente.info) meu pequeno texto intitulado «Sustentação oral nas causas atinentes à propriedade intelectual», tendo sido gentilmente publicado em agosto. O interesse na escrita surgiu quando descobri que o Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região publica as gravações em áudio das sessões de julgamento ocorridas desde meados de 2021. Renovo o agradecimento ao Prof. Dr. MATEUS COSTA PEREIRA, administrador do portal. Esta nota é uma breve sequência, sem meras repetições absortas, do referido texto.

² Esta nota não se trata, evidentemente, de um «debate de causa[s] sob o patrocínio de outro advogado/a», conduta vedada pelo Art. 42, II do Código de Ética e Disciplina da OAB. Nem se trata de traçar qualquer análise comparativa rasteira, demeritória ou parasita entre práticas de patronos/as («a sustentação de X é melhor/pior/mais/menos relevante que a de Z por causa de Y ou pela razão W»).

³ Não é enfocado o «direito de autor» tendo em vista (I) o Tribunal em que se sustentou e julgou as situações aqui referidas (TRF2); (II) a predominância da matéria sub iudice (discussões sobre os atos administrativos proferidos pelo INPI, “concedentes” ou não de título de direito industrial; ou na iminência de concessão – por mais que alguns recursos em certas ações possam envolver apenas aspectos de direito processual); (III) e a participação como litisconsorte (em dinamicidade, sobremaneira) do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

⁴ VIANA, Ulisses Schwarz. A técnica da sustentação oral. In: CÂMARA, Alexandre Freitas et. al. (orgs.). Coleção Tribunais e o processo civil: Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais. Salvador: Juspodivm, 2025. p. 421-422

⁵ «É preciso estar ciente, em primeiro lugar, de que a sensibilidade é essencial para um advogado, pois facilita as coisas, nos torna mais humanos e, em suma, nos torna melhores advogados, já que ser advogado não é apenas formar-se em direito e ser membro da Ordem dos Advogados, mas também ser capaz de servir aos outros em nossa profissão, fazendo o bem.» (LLINAS, Marcelino Almar. La sensibilidade del abogado. In: GONZÁLEZ, Diego Muñoz-Cobo. (org.). Sobre el alma de la toga. Valência: Tirant lo Blanch, 2009. p. 88)

⁶ Sobre o cenário recente de delapidação da prerrogativa, cfr. (I) OSNA, Gustavo. Memórias (quase) póstumas da sustentação oral no processo civil. Conjur, 2024; (II) LEITE, Pedro Henrique. Prerrogativas da advocacia: qual o futuro da sustentação oral? Migalhas, 2024; (III) FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. Sustentação oral assíncrona obrigatória limita o contraditório. Conjur, 2024; (IV) TEISCHMANN, Kamila Michiko. Violação de prerrogativas e desumanização do processo judicial: uma crítica à Resolução nº 591 do CNJ. Conjur, 2024.

⁷ GARCÍA, Juan Antonio Gómez. Argumentación, retórica y oratoria jurídicas: un tránsito desde la teoría a la práctica del discurso jurídico. Valência: Tirant lo Blanch, 2024. p. 137 [tradução livre]. Também sobre o critério do convencimento: «[...] a apresentação de razões orais tem por escopo o convencimento da corte acerca do direito do representado pelo advogado, trazendo assim a essência e finalidade de uma boa sustentação oral.» (VIANA, Ulisses Schwarz. A técnica da sustentação oral. In: CÂMARA, Alexandre Freitas et. al. (orgs.). Coleção Tribunais e o processo civil: Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais. Salvador: Juspodivm, 2025. p. 415)

⁸ BRINCAS, Paulo Marcondes. Apresentação. In: OLIVEIRA, Pedro Miranda de et. al. (orgs.). Grandes temas da advocacia: prerrogativas e honorários advocatícios. Florianópolis: Tirant lo Blanch Empório do Direito, 2021. p. 13

⁹ A semântica permite, também, o entendimento de que recursos em ações de forma subjacente o direito de autor (por algum motivo fático ou jurídico que atraía a competência federal) sejam distribuídos a estas Turmas.

¹⁰ Cfr., além do Artigo 8º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2023/00070, de 30 de novembro de 2023 - disponível em: [dje.trf2.jus.br/DJE/Paginas/VisualizaDocumento.aspx?ID=17638336](https://www.dje.trf2.jus.br/DJE/Paginas/VisualizaDocumento.aspx?ID=17638336), a seguinte decisão interlocutória: «Segundo o Regimento Interno do TRF2, compete à 1ª Seção Especializada, e, por conseguinte, às 1ª e 2ª Turmas Especializadas, processar e julgar matéria de propriedade intelectual – Artigo 13, I c/c Artigo 2º, § 7º, “a” -, cabendo às Turmas Especializadas, no âmbito de suas respectivas especializações, processar e julgar os recursos das sentenças e decisões de Juízes Federais – Artigo 16, III -. Com o advento da Resolução nº TRF2-RSP-2023/00070, de 30/11/2023, as Turmas Especializadas deste Tribunal foram reestruturadas, e a 1ª Seção Especializada passou a ser composta pelos gabinetes 01, 03, 04, 06, 25 e 26 e a ter competência para processar e julgar processos nas matérias penal, incluídos os habeas corpus decorrentes de matéria criminal, e propriedade intelectual – Artigo 1º, I c/c o Artigo 8º, I -, enquanto os gabinetes 02, 05, 33, 34, 35 e 36 passaram a integrar a 4ª Seção Especializada, com a competência para processar e julgar processos nas matérias previdenciária e assistência social – Artigo 1º, III c/c os arts. 7º e 8º, IV -, com efeitos a partir do dia 08/01/2024 – Artigo 26 - [...]» (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível 5054499-10.2019.4.02.5101. Relator: Des. Marcello Ferreira de Souza Granada.)

¹¹ Houve por bastante tempo a xação da matéria previdenciária nestas turmas. Há ainda o remanescente de ações desta matéria nelas, vide Artigo 10 da Resolução nº TRF2-RSP-2023/00070.

¹² Disponível em: static.trf2.jus.br/nas-internet/documento/institucional/publicacoes/regimento-interno-trf2-2024-08-01.pdf

¹³ Na sessão de 30 de maio de 2023 realizada pela 2ª Turma Especializada, ao início os trabalhos, tendo em vista a participação de visitantes alunos de um determinado colégio do Rio de Janeiro, um dos Desembargadores pontou o seguinte: «[...] Senhor Presidente, [...] gostaria de parabenizar os alunos da escola [...], e dizer que é importante no julgamento a publicidade. Sem a publicidade do julgamento, o julgamento é nulo no Brasil, com exceção sabidamente das causas em segredo de justiça [...], mas é importante que todos saibam que as portas nem sequer podem ser fechadas, senão o julgamento é anulado. Então, a presença de pessoas aqui, ainda que visitantes estudantes, só servem para engrandecer este Judiciário, e também legitimar o julgamento. [...]» (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Segunda Turma Especializada. Sessão de Julgamento de 30 de maio de 2023. Disponível em: sessoesdejulgamento.trf2.jus.br/videos/26169/watch [00:03:09-00:04:35])

¹⁴ Importa lembrar que o Código de Processo Civil disciplina ser permitido ao Advogado sustentar de modo síncrono por videoconferência, vide o parágrafo quarto do Artigo 937, sendo que a regulamentação desta modalidade no TRF2 vige através da Portaria nº TRF2-PTP-2023/00569, de 26 de dezembro de 2023. Disponível em: dje.trf2.jus.br/DJE/Paginas/VisualizaDocumento.aspx?ID=17638583

¹⁵ Se colocado “2020”, “2019”, “2018”... como palavras-chave no buscador do sessoesdejulgamento.trf2.jus.br, não há nenhum retorno. As primeiras gravações de 2021 que aparecem, pela busca como palavra-chave, é de “06/2021”. Em julho de 2024, enviei um e-mail ao Núcleo de Apoio Administrativo do TRF2 (NUSAJ) indagando se as gravações das sessões ocorridas antes de 2021 são disponibilizadas ao público. A resposta é o que segue: «Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para [...] informar que, por questões técnicas, só foram disponibilizadas as gravações das sessões de julgamento que ocorreram após a disponibilização da página mencionada na internet.»

¹⁶ Disponível em: atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2236

¹⁷ Em novembro de 2024, enviei outro e-mail ao referido NUSAJ indagando se a publicação dos áudios das sessões de julgamento do TRF em sessoesdejulgamento.trf2.jus.br é disciplinada por alguma Portaria/Resolução. A resposta é o que segue: «Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para [...] informar que a disponibilização dos áudios das sessões de julgamento deste Tribunal está prevista na Resolução nº 215/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).»

¹⁸ Podendo haver um ou outro caso de outra especialidade/assunto (previdenciário ou penal) na pauta.

¹⁹ Nem todas as respectivas atas estão disponíveis no e-proc. Apenas estão as atas de sessões ocorridas a partir de abril de 2023. Provavelmente, devido à migração do antigo sistema Apolo.

²⁰ Disponível em: eproc.trf2.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=sessao_julgamento

²¹ Não foram consideradas as sessões ordinárias em que, sendo a pauta de casos majoritariamente de outra especialidade/assunto, houve um ou outro caso de direito industrial.

²² Não se trata, necessariamente, da quantidade de casos sustentados oralmente na sessão.

²³ Descontou-se um caso sobre direito previdenciário.

1ª Turma	12/06/2024	21
1ª Turma	10/07/2024	14
1ª Turma	14/08/2024	27 ⁽²⁴⁾
1ª Turma	30/09/2024	34 ⁽²⁵⁾
1ª Turma	09/10/2024	32
1ª Turma	12/11/2024	58
1ª Turma	03/12/2024	36

Tabela 1 – Sessões ordinárias da Primeira Turma focalizadas em direito industrial, com o áudio da sessão publicizado em secoesdejujulgamento.trf2.jus.br

Já na Segunda Turma, de meados de 2021 até o final de 2024 foi possível identificar 24 sessões ordinárias focalizada na matéria.

Turma Especializada	Data da sessão	Quantidade de casos na pauta
2ª Turma	29/06/2021	19
2ª Turma	27/07/2021	11
2ª Turma	24/08/2021	14
2ª Turma	28/09/2021	10
2ª Turma	23/11/2021	18
2ª Turma	22/02/2022	13
2ª Turma	26/04/2022	13
2ª Turma	24/05/2022	7
2ª Turma	26/07/2022	19
2ª Turma	27/09/2022	28
2ª Turma	29/11/2022	27
2ª Turma	28/03/2023	34
2ª Turma	30/05/2023	15 ⁽²⁶⁾
2ª Turma	25/07/2023	18
2ª Turma	26/09/2023	23
2ª Turma	28/11/2023	28
2ª Turma	02/04/2024	22
2ª Turma	28/05/2024	23
2ª Turma	23/07/2024	20

2ª Turma	24/09/2024	22
2ª Turma	25/09/2024	21
2ª Turma	05/11/2024	16 ⁽²⁷⁾
2ª Turma	26/11/2024	27 ⁽²⁸⁾
2ª Turma	03/12/2024 ⁽²⁹⁾	8 ⁽³⁰⁾

Tabela 2 – Sessões ordinárias da Segunda Turma focalizadas em direito industrial, com o áudio da sessão publicizado em secoesdejujulgamento.trf2.jus.br

Toda causa e pretensão dizem respeito a um ou mais bens da vida, refletidos por pedidos certos e, em regra, determinados (cfr. Artigos 322 e 324, CPC). Dar a conhecer tais inquietudes materiais/fáticas e de direito, por razões orais, é perceber que «a natureza argumentativa do jurídico responde essencialmente à sua complexidade ontológica»³¹, com «a possibilidade epistemológica de discernir os distintos planos do discurso jurídico»³².

A argumentação discursiva³³ do(s) patronos e patronas emissor(es) pode suscitar, se planejadamente empreendida, um estado de conhecimento e compreensão pela(s) decisoras e decisores destinatário(s). Reside, por esse caminhar de mensagens, a expressividade zetética aludida, com a marcante participação do estilo de cada profissional:

Para compreender algo, é preciso primeiro conhecê-lo, o que exige que esse algo seja articulado linguística e conceitualmente; em suma, que seja possível dizê-lo. O verbo “compreender” não é utilizado aqui por capricho, mas tendo em conta que compreender algo implica colocar e responder à questão mais radical e fundamental que se pode colocar sobre esse algo, sobre essa coisa (neste caso, o direito): a questão ontológica. Compreender o jurídico, então, diz respeito à totalidade dos modos, aspectos, facetas, dimensões, vertentes etc., que se podem pregar sobre o direito, contemplando-os, englobando-os e apreendendo-os unitariamente, como uma unidade substancial que se pensa e se diz mediante a linguagem.³⁴

²⁴ Descontou-se um caso sobre direito penal.
²⁵ Descontou-se um caso sobre direito penal.
²⁶ Descontou-se um caso sobre direito previdenciário.
²⁷ Descontou-se quatro casos sobre direito previdenciário.
²⁸ Descontou-se dezesseis casos sobre direito previdenciário.
²⁹ Convocação extraordinária.
³⁰ Descontou-se um caso sobre direito previdenciário.
³¹ GARCÍA, Juan Antonio Gómez. Argumentación, retórica y oratoria jurídicas: un tránsito desde la teoría a la práctica del discurso jurídico. Valência: Tirant lo Blanch, 2024. p. 25 [tradução livre].
³² GARCÍA, Juan Antonio Gómez. Argumentación, retórica y oratoria jurídicas: un tránsito desde la teoría a la práctica del discurso jurídico. Valência: Tirant lo Blanch, 2024. p. 28 [tradução livre].
³³ «Sustentação é fala, não é leitura. O maior desastre oratório é a sustentação oral simplesmente lida, com os olhos do orador voltados para baixo, para o papel, para o texto.» (VIANA, Ulisses Schwarz. A técnica da sustentação oral. In: CÂMARA, Alexandre Freitas et. al. (orgs.). Coleção Tribunais e o processo civil: Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais. Salvador: Juspodivm, 2025. p. 423).
³⁴ GARCÍA, Juan Antonio Gómez. Argumentación, retórica y oratoria jurídicas: un tránsito desde la teoría a la práctica del discurso jurídico. Valência: Tirant lo Blanch, 2024. p. 23 [tradução livre]

Tonifica-se o conhecimento e a compreensão pelo convencimento do sujeito julgador na aplicação³⁵, ou não, de uma regra (i.e., de um direito) a um caso, empregando alicerce formal e substancialidade de conteúdo a um ato decisório. Segue, neste caminho, a necessidade pela fundamentação justificada³⁶ do decisor (por que não dizer, compreendido e convencido?) em tal ato, sob pena do comprometimento da validade jurídico-processual (cfr. Artigo 489, II e § 1º, CPC).

A sustentação oral permite a navegabilidade entre o conhecimento, a compreensão e o convencimento. É que «se a incerteza é o ponto de partida, a argumentação é a estratégia para sair dela e chegar a uma conclusão persuasiva»³⁷, tomando por premissa que «para determinar a solução jurídica aplicável a uma situação de fato, os fatos devem ser traduzidos para a linguagem jurídica»³⁸. A concretude da «técnica de intercâmbio de razões em caso de dúvida ou desacordo em contextos determinados»³⁹; da prática da argumentação, quando prendada de juridicidade, revela que «no âmbito do direito não pode haver argumentação sem a presença de um problema jurídico, já que se trata nem mais nem menos do que o ponto de partida e a razão mesma que justifica um processo argumentativo»⁴⁰.

A prerrogativa em destaque percebe-se, pois, insubstituível como instituto e, para a administração da justiça, inafastável:

De outra banda, a sustentação oral traz não só garantia às partes, mas ao próprio Poder Judiciário, pois se traduz em elemento a se somar na credibilidade desse Poder, que, com a sua realização, demonstra que as partes são devidamente ouvidas no processo. Se um advogado não pode utilizar o seu principal recurso de persuasão – a oratória – porque o juiz entende [ser] “mero formalismo”, a prática não só age em contrariedade à garantia processual da sustentação oral, para atentar, em maior escala, contra a própria atividade do advogado.⁴¹

Das sessões elencadas nas tabelas extraímos arbitrariamente dois casos a serem pontuados aqui com cunho acadêmico. Vejamos, portanto, como a prática da sustentação oral não se trata nem nunca se tratará de mero formalismo, mas sim de exercício de linguagem capaz de dar a melhor conhecer, compreender e convencer. Certo caso ajuizado em face do INPI, apenas, trata de nulidade de ato administrativo fundado no Artigo 124, VI da LPI, que indeferiu registro de marca mista na classe 35. Quando da sentença, o magistrado *compreendeu* pela improcedência, *convencido* das conclusões do INPI de que «o signo depositado pela autora é composto da combinação de um elemento nominativo descritivo do serviço assinalado [descritivo de tal tipo de atividade], [...] e [de] um elemento figurativo igualmente sem distintividade, já que composto basicamente da letra [...] insuficientemente estilizada e sem grande destaque no conjunto»⁴².

³⁵ «O que comumente descrevemos como uma “aplicação” do direito [of the law] envolve, portanto, na realidade, um ajuste recíproco entre as categorias do direito e as da vida.» (FULLER, Lon. Resenha – Topik und Jurisprudenz, by Theodor Viehweg. Second revised edition. Munich: C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1963. Pp. viii, 75. DM 10. Oxford – The American Journal of Jurisprudence, v. 10, 1965. [tradução livre])
³⁶ «Dado que a argumentação desempenha um papel tão importante na justificação de uma decisão jurídica, tem havido um interesse crescente na teoria do direito pelos critérios de aceitação da argumentação jurídica.» (FETERIS, Eveline. Fundamentos de la argumentación jurídica: revisión de las teorías sobre la justificación de las decisiones judiciales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2010. [ebook] [tradução livre para o português])
³⁷ BIN, Roberto. Come ragionano i giuristi (e come imparare a farlo). Milão: Giuffrè Francis Lefebvre, 2024. p. X [tradução livre]
³⁸ JESTAZ, Philip. Le droit. Paris: Dalloz, 2021. [ebook] [tradução livre]
³⁹ AMANDI, Victor Manuel Rojas. Las buenas razones del derecho: las herramientas de la argumentación jurídica. Cidade do México: Tirant lo Blanch, 2024. p. 24 [tradução livre]
⁴⁰ CHAGOYÁN, Roberto Lara. Manual mínimo de argumentación jurídica: la razón en la práctica. Cidade do México: Tirant lo Blanch, 2021. p. 71 [tradução livre]
⁴¹ BECKER, Rodrigo Frantz. A sustentação oral como garantia de influência na decisão judicial. Fórum – Revista Brasileira de Direito Processual (RBDPro), v. 111, jul-set 2020. p. 261.
⁴² BRASIL. 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Procedimento Comum Cível 5060059-30.2019.4.02.5101. Magistrado: Marcelo Leonardo Tavares. Julgado em: 19 de março de 2021.



Custódio de Almeida & CIA

PROPRIEDADE INTELECTUAL DESDE 1940
Marcas e Patentes - Brasil e Exterior

RIO DE JANEIRO
 Rua Álvaro Alvim 21, 19º e 20º andares,
 Cinelândia, 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

Apelada a decisão, quando da sessão de julgamento⁴³, houve sustentação oral somente pela Apelante, e não pelo INPI. Dentre outros pontos suscitados, reforçou-se o caráter (o grau) distintivo⁴⁴ suficiente do conjunto marcário, tanto do elemento figurativo quanto da tipografia utilizada no elemento nominativo. A Relatora *compreendeu* pela improcedência, isto é, pela manutenção da sentença, *convencida* de seu acerto⁴⁵. Mas não os seus pares.

Um dos membros da Turma Especializada abriu divergência com o voto da Relatora, *convencido* do grau de distintividade do conjunto⁴⁶. A divergência foi seguida pelos demais no quórum ampliado (Artigo 942, CPC), provendo-se a apelação por maioria.⁴⁷

Outro caso ilustrativo é o seguinte. Uma sociedade empresária nacional ajuíza ação em face do INPI e de sociedade empresária estrangeira visando anular ato administrativo proferido pela autarquia, fundado no Artigo 124, XIX da LPI, que indeferiu registro de marca mista na classe 42. Os pedidos foram julgados improcedentes quando da sentença, *convencido* que estava o magistrado pela defesa da Requerida e da manifestação do INPI no sentido de que «a impressão de conjunto causada pela marca da Autora recorda a marca da titular do registro considerado impedido, não se revestindo aquela, portanto, de suficiente distintividade»⁴⁸.

Apelada a decisão, quando da sessão de julgamento⁴⁹, houve sustentação oral pela Apelante (Requerente) e pela Apelada (Requerida), não havendo pelo INPI. Prevaleceu a Apelada com a manutenção da sentença de primeira instância; sua sustentação dividiu-se⁵⁰ e refutou três linhas argumentativas da Apelante.

A menção a estes dois casos, dentre muitos outros sustentados perante as duas Turmas Especializadas do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, demonstra muito bem o conhecimento, a compreensão e o convencimento em exercício. A expressividade zetéica, nas sustentações orais, ilustra exercícios de linguagem. Surge muito por conta do preparo prévio e qualificado do profissional, mas também é aprimorada no momento prático da própria sessão, na *hora do vamos ver*. É que «do modo de ver as coisas depende muito a força ou a fraqueza de senti-las e, conseqüentemente, de expressá-las»⁵¹.

O direito industrial ecoado da tribuna, seja na presencialidade física, seja na ubiquidade digital **síncrona à sessão** (ou ao vivo e a cores), é luta perene de debate qualificado. Ressoa a voz da patrona e do patrono na justa expectativa do conhecimento, da compreensão e do convencimento.

Encerra-se esta nota com um ato de fala ilocutório⁵², clássico nas sessões de julgamento:

Vossa excelência dispensa a leitura do relatório?

*Caso dispense, Vossa Excelência tem a palavra*⁵³ *pelo tempo regimental.*

Referências bibliográficas

AMANDI, VICTOR MANUEL ROJAS. Las buenas razones del derecho: las herramientas de la argumentación jurídica. Cidade do México: Tirant lo Blanch, 2024.

ARRABAL, OTÁVIO HENRIQUE BAUMGARTEN. Sustentação oral nas causas atinentes a propriedade intelectual. *Juridicamente.info*, 2024.

⁴³ BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Primeira Turma Especializada. Sessão de Julgamento de 7 de novembro de 2023. Disponível em: «[sessoesdejulgamento.trf2.jus.br/videos/26454/watch](https://www.trf2.jus.br/videos/26454/watch)» [01:34:15-01:48:51]

⁴⁴ «O importante é destacar que um termo não distintivo é aquele incapaz de exercer função de marca, pois não permite diferenciar o produto ou serviço de outros de mesmo gênero, natureza ou espécie.» (SANTOS, Celso Araújo. Comentários ao Artigo 122. In: TAU, Caroline Someson; SANTOS, Celso Araújo. Lei de propriedade industrial interpretada. Salvador: Juspodivm, 2025. p. 398)

⁴⁵ «[...] Obrigada Senhora Presidente, eu também parabeno a Doutora, que despachou comigo e eu procurei até rever aqui esse caso, mas eu me convenci do acerto da sentença [...]» [01:42:10-01:42:35]

⁴⁶ «[...] Obrigada Senhora Presidente. Senhora Presidente, verificando os elementos dos autos, essa marca mista é composta do elemento nominativo-descritivo inapropriável, que se refere ao ramo de serviço da empresa. Mas o elemento figurativo, que forma essa marca mista, eu penso que ele tem características que trazem a distintividade. [...] Penso diferente do que o INPI expôs e da sentença, e ousou divergir da Eminente Relatora para, no ponto, conhecer do apelo e provê-lo. [...]» [01:45:22-01:46:16]

⁴⁷ Da Presidente da Turma: «[...] Parabéns, Doutora! Vossa Excelência, com sua sustentação, conseguiu uma vitória. [...]» [01:48:38-01:48:52]

⁴⁸ BRASIL. 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Procedimento Comum Cível 5083853-75.2022.4.02.5101. Magistrado: Eduardo André Brandão De Brito Fernandes. Julgado em: 12 de junho de 2023.

⁴⁹ BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Segunda Turma Especializada. Sessão de Julgamento de 2 de abril de 2024. Disponível em: «[sessoesdejulgamento.trf2.jus.br/videos/26647/watch](https://www.trf2.jus.br/videos/26647/watch)» [01:33:03-01:47:03]

⁵⁰ «[...] Excelências, [...] as linhas argumentativas da Apelante, que meramente reproduzem o que já havia sendo dito na inicial, seguem três linhas [...]» [01:38:25-01:38:56].

⁵¹ MONTPALAU, Antonio de Capmany y de. Tratado de la elocuencia. Santiago: Olejnik, 2020. p. 24 [tradução livre]

⁵² Cfr. SEARLE, John. Expressão e significado: estudos da teoria dos atos de fala. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

⁵³ «Se há uma atividade que exige consciência linguística, esta é a atividade dos juristas. O processo é, portanto, uma “civilização das palavras” [civiltà di parole], para usar uma expressão extraída de uma conhecida obra de Giacomo Devoto, citada por Patrizia Bellucci. Os dois termos “civilização” e “palavras” formam um par inseparável que atribui justamente à linguagem a função de instrumento de garantias e direitos.» (BENEVIERI, Iacopo. La parola (in) difesa. Turim: Giappichelli, 2024. p. 8 [tradução livre])

BECKER, RODRIGO FRANTZ. A sustentação oral como garantia de influência na decisão judicial. Fórum – Revista Brasileira de Direito Processual (RBDPro), v. 111, jul-set 2020.

BENEVIERI, IACOPO. La parola (in) difesa. Turim: Giappichelli, 2024.

BIN, ROBERTO. Come ragionano i giuristi (e come imparare a farlo). Milão: Giuffrè Francis Lefebvre, 2024.

BRASIL. Lei da Propriedade Industrial. Disponível em: «planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm»

BRASIL. Código de Processo Civil. Disponível em: «planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm»

BRASIL. 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Procedimento Comum Cível 5060059-30.2019.4.02.5101. Magistrado: MARCELO LEONARDO TAVARES. Julgado em: 19 de março de 2021.

BRASIL. 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Procedimento Comum Cível 5083853-75.2022.4.02.5101. Magistrado: EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES. Julgado em: 12 de junho de 2023.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução 215/2015, de 16 de dezembro de 2015. Disponível em: «atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2236»

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Segunda Turma Especializada. Sessão de Julgamento de 30 de maio de 2023. Disponível em: «sessoesdejulgamento.trf2.jus.br/videos/26169/watch»

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Primeira Turma Especializada. Sessão de Julgamento de 7 de novembro de 2023. Disponível em: «sessoesdejulgamento.trf2.jus.br/videos/26454/watch»

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Segunda Turma Especializada. Sessão de Julgamento de 2 de abril de 2024. Disponível em: «sessoesdejulgamento.trf2.jus.br/videos/26647/watch»

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Regimento Interno. Disponível em: «static.trf2.jus.br/nas-internet/documento/institucional/publicacoes/regimento-interno-trf2-2024-08-01.pdf»

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Resolução nº TRF2-RSP-2023/00070, de 30 de novembro de 2023. Disponível em: «dje.trf2.jus.br/DJE/Paginas/VisualizaDocumento.aspx?ID=17638336»

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Portaria nº TRF2-PTP-2023/00569, de 26 de dezembro de 2023. Disponível em: «dje.trf2.jus.br/DJE/Paginas/VisualizaDocumento.aspx?ID=17638583»

BRINCAS, PAULO MARCONDES. Apresentação. In: OLIVEIRA, PEDRO MIRANDA DE et. al. (orgs.). Grandes temas da advocacia: prerrogativas e honorários advocatícios. Florianópolis: Tirant lo Blanch Empório do Direito, 2021.

CHAGOYÁN, ROBERTO LARA. Manual mínimo de argumentación jurídica: la razón en la práctica. Cidade do México: Tirant lo Blanch, 2021.

FETERIS, EVELINE. Fundamentos de la argumentación jurídica: revisión de las teorías sobre la justificación de las decisiones judiciales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2010. [tradução do inglês para o espanhol por Alberto Supelano]

FREIRE, RODRIGO DA CUNHA LIMA. Sustentação oral assíncrona obrigatória limita o contraditório. *Conjur*, 2024

FULLER, LON. Resenha – Topik und Jurisprudenz, by THEODOR VIEHWEG. Second revised edition. Munich: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1963. Pp. viii, 75. DM 10. Oxford – The American Journal of Jurisprudence, v. 10, 1965.

GARCÍA, JUAN ANTONIO GÓMEZ. Argumentación, retórica y oratoria jurídicas: un tránsito desde la teoría a la práctica del discurso jurídico. Valência: Tirant lo Blanch, 2024.

JESTAZ, PHILIP. Le droit. Paris: Dalloz, 2021.

Sólida experiência em Propriedade Intelectual.

DN

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



• Nota temática •

JUNIOR, TERCIO SAMPAIO FERRAZ. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. São Paulo: GEN Atlas, 2022.

LEITE, PEDRO HENRIQUE CATANI FERREIRA. Prerrogativas da advocacia: qual o futuro da sustentação oral?. Migalhas, 2024.

LLINAS, MARCELINO ALMAR. La sensibilidad del abogado. In: GONZÁLEZ, DIEGO MUÑOZ-COBO. (org.). Sobre el alma de la toga. Valência: Tirant lo Blanch, 2009.

MONTPALAU, ANTONIO DE CAPMANY Y DE. Tratado de la elocuencia. Santiago: Olejnik, 2020.

OSNA, GUSTAVO. Memórias (quase) póstumas da sustentação oral no processo civil. Conjur, 2024.

SANTOS, CELSO ARAÚJO. Comentários ao Artigo 122. In: TAUKE, CAROLINE SOMESON; SANTOS, CELSO ARAÚJO. Lei de propriedade industrial interpretada. Salvador: Juspodivm, 2024.

SEARLE, JOHN. Expressão e significado: estudos da teoria dos atos de fala. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

TEISCHMANN, KAMILA MICHIKO. Violação de prerrogativas e desumanização do processo judicial: uma crítica à Resolução nº 591 do CNJ. Conjur, 2024.

VIANA, ULISSES SCHWARZ. A técnica da sustentação oral. In: CÂMARA, ALEXANDRE FREITAS et. al. (orgs.). Coleção Tribunais e o processo civil: Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais. Salvador: Juspodivm, 2025.

Encontro Nacional **ABAPI**

PELO PROJETO DE LEI 3786 DA PROFISSÃO DE AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Brasília • Março 2026





abpi

SAVE THE DATE

SAVE THE DATE

AUGUST
AGOSTO

RIO DE JANEIRO
BRASIL
2026

46^o

Congresso
Internacional
da Propriedade
Intelectual

46th

International
Congress on
Intellectual
Property