

MAI | JUN 2026

ISSN 1980 2846

202
REVISTA DA



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

5º Encontro Científico das Comissões de Estudos

O direito de precedência e o princípio da ponderação
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
limites à relativização do sistema atributivo marcário

Kone Prieto Furtunato

Lucas Ramires Pêgo

João Pupo

O impacto dos termos frand no licenciamento de patentes
essenciais e seu reflexo na inovação, eficiência e
competitividade das empresas brasileiras no setor
de telecomunicações e tecnologia

Giovanna Martins Sampaio

Bruno dos Passos Assis

João Antonio Belmino dos Santos

Carolina Martins Sampaio

Sobre a suficiência descritiva no direito de patentes: erros
graves cometidos por peritos judiciais que são objeto de
controle pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Parte I)

Leonardo Pontes

Propriedade intelectual e o treinamento da inteligência
artificial generativa: entre limitações de direitos
e as licenças abertas

Isabela Lobianco Vicente Amorim

A proteção jurídica das criações gastronômicas
no direito autoral brasileiro

Daniela Dora

Originalidade e Direitos Autorais: Uma análise sobre
perfis de corte e de reações nas plataformas digitais

Luísa Rivéro Foss de Oliveira

Dupe culture: desejo, identidade e os limites invisíveis
da proteção de marca

Paulo Parente Marques Mendes

Amanda Aguiar Massa



FROM INTELLECTUAL PROPERTY
TO ARBITRATION
AND STRATEGIC LITIGATION.

WE ARE DANNEMANN SIEMSEN

Recognised as leaders in Intellectual Property in Latin America, we operate worldwide, providing excellent civil and criminal legal services in various areas of law and all industry segments.

We have assembled a unique team of professionals who seek innovative solutions for each case and delve deeply into the client's business. This allows us to provide tailored advice on the main demands of Strategic Business Law, from data protection and technology to contracts and litigation, whatever the company's profile.

**We have over 125 years of reputation,
excellence and social commitment,
always in partnership with our clients.**



Rio de Janeiro
55 21 2237 - 8700

São Paulo
55 11 2155 - 9500

Brasília
55 61 3433 - 6694

dannemann.com.br

**Diretor Editor**

Paulo Parente Marques Mendes

Diretor Editor Adjunto

Carlos Eduardo Neves De Carvalho

Conselho Editorial**Paulo Parente Marques Mendes**

Alberto Luís Camelier da Silva

André Zonaro Giacchetta

Daniel Brantes Ferreira

Elisabeth E. G. Kasznar Fekete

Fabrício Bertini Pasquato 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

Teciá Vieira Carvalho

**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE INTELLECTUAL**Site • www.abpi.org.brRua Lauro Müller, 116 - Sala 1105 - Botafogo
CEP 22290-160 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel (21) 2507-6407Alameda dos Maracatins, 1217 - conj. 608 - Moema
CEP 04089-014 - São Paulo - SP - Brasil
Tel (11) 5041-8714**Comitê Executivo**

Presidente - Peter Eduardo Siemsen

1º Vice-Presidente - Rodrigo Affonso de Ouro Preto Santos

2º Vice-Presidente - Laetitia d'Hanens

Diretor-Relator - Valdir de Oliveira Rocha Filho

Diretora-Secretária - Clarissa Jaegger

Diretora-Tesoureira - Ana Cristina de Almeida Müller

Diretor-Editor - Paulo Parente Marques Mendes

Diretor-Procurador - José Mauro Decoussau Machados

Representantes Seccionais

AL - Branca Alves de Miranda Pereira

BA - Rodrigo Moraes Ferreira

DF - Luciano Andrade Pinheiro

ES - Juliano Regattieri Oliveira

MG - Elisângela Dias Menezes

MT - Geraldo da Cunha Macedo

PE - Gustavo Henrique Eirado de Escobar

PR - Carmem Iris Parellada Nicolodi

RJ - Renata Lisboa

RS - Roner Fabris

SC - Frederica Richter

SP - Wilson Pinheiro Jabur

Conselho Diretor

Ana Carolina Cagnoni

André Oliveira

Antonella Carminatti

Antonio de F. Murta Filho

Claudio Roberto Barbosa

Cristina Pereira Barbosa

Eduardo Paranhos Montenegro

Elisabeth Siemsen do Amaral

Fabio Luiz Barboza Pereira

Fernanda Magalhães

Filipe Fonteles Cabral

Flavia Mansur Murad

Jacques Labrunie

Jéssica Oyarzábal

Joana de Mattos Siqueira

José Eduardo de Vasconcellos Pieri

Leonardo Cordeiro

Leonor Magalhães Galvão

Leticia Provedel

Liane Elizabeth Caldeira Lage

Luiza Tângari Coelho

Marcello do Nascimento

Mario Augusto Soerensen

Philippe Martins Bhering

Ricardo Cardoso Boclin

Roberto Ribeiro

Rodrigo Bonan de Aguiar

Tatiana Campello Lopes

Ticiano Tôres Gadêlha

Membros Natos

Peter Kirk Siemsen (In Memoriam)

Gabriel Leonardos

Gert Egon Dannemann (In Memoriam)

Gustavo Starling Leonardos

José Antonio Correa

Juliana L. B. Viegas

Luiz Edgard Montauray Pimenta

Luiz Henrique O. do Amaral

Maria Carmen de Souza Brito

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**

Valdir de Oliveira Rocha Filho

Advocacy (ENPI, ENI, e outras

iniciativas governamentais)

Gustavo de Freitas Moraes

Isabella Estabile

Direito da Concorrência

Ana Paula de Aguiar

Alexandre de Calais

Roberto Rodrigues

Cultivares & Biotecnologia

Maria Isabel Coelho de Castro Bingemer

Roberto Ribeiro

Marisa Moura Momoli

Desenho Industrial

Ricardo Bolclin

Saulo Calazans

Direitos Autorais e da Personalidade

José Roberto de Almeida

Pedro Tavares

Cláudio Lins de Vasconcelos

Esporte e Jogos Eletrônicos

Andrea Lerner

Marcos Motta

Roberto Daniel

Indicações Geográficas

Andrea Possinhas

Roner Guerra Fabris

Inteligência Artificial

Christian Perrone

José Eduardo de Vasconcellos Pieri

Tarso Mesquita Machado

Direito da Arte e Cultura

Carmem Iris Parellada Nicolodi

Frederica Richter

Gustavo Martins de Almeida

Bioeconomia e Sustentabilidade

Leonardo Cordeiro

Luiz Ricardo Marinello

Viviane Kunisawa

Direito da Publicidade

Fernanda Magalhães

Direito Internacional da**Propriedade Intelectual**

Jéssica Pinheiro Oyarzábal

Philippe Bhering

Karina Carmona

Marcas

André Oliveira

Jana Fracarolli

Victor Dreyssig Kronemberger

Patentes

Gabriela Salerno

Marc Hargen Ehlers

Viviane Trojan

Patentes Essenciais e Licença FRAND

Ana Paula Brito

Luiz Henrique O. do Amaral

Pedro Barroso

Processo Civil & ADR

João Vieira da Cunha

Marcelo Leite da Silva Mazzola

Rodrigo S. Bonan de Aguiar

Repressão às Infrações & CNCP

David Rodrigues

Márcio Gonçalves

Raquel Corrêa Barros

Direito Digital & Privacidade de Dados

Cristiane Manzueto

Fabio Luiz Barboza Pereira

Rodrigo Azevedo

Transferência de Tecnologia e Franquias

Cândida Ribeiro Caffé

Pablo Gimenez G. Bastos Torquato

Tatiana Campello

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 do Diretor Editor.

www.abpi.org.br

© 2020-2021. ABPI.

Todos os direitos reservados.

Sumário

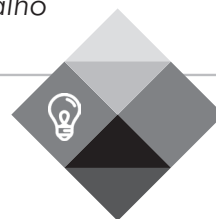
6

Nota dos Editores

Por Paulo Parente Marques Mendes e Carlos Eduardo Neves De Carvalho

7

5º Encontro Científico das Comissões de Estudos



31

O direito de precedência e o princípio da ponderação na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): limites à relativização do sistema atributivo marcário

Por Kone Prieto Furtunato, Lucas Ramires Pêgo e João Pupo

Palavras-chave: Direito de Precedência. Princípio da Ponderação. Marcas.

35

O impacto dos termos FRAND no licenciamento de patentes essenciais e seu reflexo na inovação, eficiência e competitividade das empresas brasileiras no setor de telecomunicações e tecnologia

Por Giovanna Martins Sampaio, Bruno dos Passos Assis, João Antonio Belmino dos Santos e Carolina Martins Sampaio

Palavras-chave: FRAND Terms. Patentes Essenciais. Telecomunicações. Inovação. Hold-out.

46

Sobre a suficiência descritiva no direito de patentes: erros graves cometidos por peritos judiciais que são objeto de controle pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Parte I)

Por Leonardo Pontes

Palavras-chave: Direito de patentes. Prova pericial. Nulidade de patentes. Análise técnica. Controle jurisdicional.

65 Propriedade intelectual e o treinamento da inteligência artificial generativa: entre limitações de direitos e as licenças abertas

Por Isabela Lobianco Vicente Amorim

Palavras-chave: Propriedade intelectual. Inteligência artificial generativa. Direito de autor. Licenças abertas. Creative commons.

75 A proteção jurídica das criações gastronômicas no direito autoral brasileiro

Por Daniela Dora

Palavras-chave: Gastronomia. Propriedade intelectual. Invenções culinárias. Direito autoral. Patrimônio cultural.

85 Originalidade e Direitos Autorais: Uma análise sobre perfis de corte e de reações nas plataformas digitais

Por Luísa Rivéro Foss de Oliveira

Palavras-chave: Direitos Autorais. Reacts. Contributo Mínimo. Limitações. Usos Transformativos.

99 Dupe culture: desejo, identidade e os limites invisíveis da proteção de marca

Por Paulo Parente Marques Mendes e Amanda Aguiar Massa

Palavras-chave: Dupe Culture. Proteção de Marca. Marcas Não Tradicionais. Valor Intangível. Fashion Law.

Nota dos Editores

A edição nº 202 da Revista da ABPI é publicada em um momento especial para a comunidade da Propriedade Intelectual, em sintonia com o Encontro Global de Inovação e Propriedade Intelectual ABPI 2026, com realização entre os dias 16 e 18 de agosto de 2026, no Rio de Janeiro.

Em sua 46ª edição, o tradicional Congresso da ABPI foi completamente reformulado, passando a adotar um modelo inovador baseado em arenas temáticas dedicadas a Novas Tecnologias & Inteligência Artificial, Inovação & Empreendedorismo e Negócios & Estratégia em Propriedade Intelectual, além de novos espaços voltados ao networking e à interação entre empresas, universidades, autoridades públicas, escritórios, startups e especialistas.

Mais do que um congresso, o evento representa um espaço de diálogo, integração e construção de conhecimento entre especialistas, empresas, academia e instituições de diversas partes do mundo.

Paralelamente, esta nova edição da Revista da ABPI também reúne um breve resumo dos principais pontos debatidos no âmbito do 5º Encontro Científico das Comissões de Estudos da ABPI, realizado de 13 a 17 de abril de 2026, reafirmando o papel das Comissões como um dos mais importantes fóruns permanentes de produção científica e difusão do conhecimento de propriedade intelectual da Associação. Ao longo de cinco dias de intensos debates, especialistas nacionais e internacionais discutiram temas de elevada relevância para a Propriedade Intelectual contemporânea, como inteligência artificial, direitos autorais, segredo de negócio, marcas e o fenômeno dos *dupe culture*, patentes e termos *FRAND*, bioeconomia, cultivos, indicações geográficas, desenho industrial, publicidade digital, repressão à pirataria, franquias, direito da arte, esporte e concorrência, refletindo a diversidade e a interdisciplinaridade que caracterizam a atuação técnica da ABPI.

Os artigos acadêmicos apresentados destacam discussões sobre o direito de precedência e o princípio da ponderação na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os impactos dos termos *FRAND* no licenciamento de patentes essenciais e seus reflexos para a inovação e a competitividade no setor de telecomunicações, a suficiência descritiva no direito de patentes e o controle judicial exercido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a relação entre propriedade intelectual e o treinamento de modelos de inteligência artificial generativa, a proteção jurídica das criações gastronômicas no direito autoral brasileiro, a originalidade no ambiente digital e os desafios envolvendo perfis de corte e de reações, além dos limites da proteção marcária diante do fenômeno dos *dupe culture*.

A edição explora temas atuais e estratégicos da Propriedade Intelectual com visão técnica, reflexões aprofundadas, e oferece análises críticas, perspectivas multidisciplinares e interpretações relevantes sobre questões que vêm moldando a evolução da Propriedade Intelectual, contribuindo para o debate qualificado e para a compreensão dos desafios contemporâneos enfrentados por profissionais, pesquisadores e formuladores de políticas públicas.

A Revista da ABPI segue consolidando seu papel como uma das mais relevantes publicações técnicas do ecossistema de Propriedade Intelectual no Brasil, promovendo um espaço qualificado para a circulação de conhecimento, reflexão crítica e desenvolvimento acadêmico e profissional.

Desejamos a todos uma excelente leitura!

Paulo Parente Marques Mendes

Diretor-Editor

Carlos Eduardo Neves De Carvalho

Diretor-Editor Adjunto

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



5º Encontro Científico das Comissões de Estudos





1 • Direito da Concorrência: A proteção do segredo de negócio na era da IA

Coordenadores

Ana Paula Tempesta
Roberto Rodrigues
Alexandre de Calais Filho

Palestrantes

Márcio Junqueira Leite
Paulo Brancher

Resumo

No âmbito do 5º Encontro Científico das Comissões de Estudos da ABPI, a Comissão de Direito da Concorrência realizou, em 13 de abril, o painel “A proteção do segredo de negócio na era da IA”, voltado à discussão dos desafios que a inteligência artificial vem impondo à tutela dos segredos de indústria e de negócio.

O ponto de partida foi o regime jurídico tradicional do segredo de negócio, especialmente a identificação da informação protegível, a necessidade de preservação de sua confidencialidade e a repressão a condutas de apropriação indevida.

A partir daí, o debate avançou para uma questão que se torna cada vez mais concreta no ambiente empresarial: de que modo esses parâmetros devem ser aplicados quando informações estratégicas passam a circular em projetos que envolvem modelos de IA, treinamento algorítmico, grandes bases informacionais e estruturas colaborativas de inovação.

Um dos aspectos destacados foi a insuficiência de uma postura meramente reativa. Em um cenário no qual o valor competitivo de uma empresa pode estar associado à forma como organiza, combina e utiliza seus dados, a proteção do segredo de negócio precisa ser pensada desde a concepção dos projetos, e não apenas quando já houve vazamento ou disputa judicial.

Isso exige políticas internas claras, controle efetivo de acesso, documentação das medidas de proteção adotadas e uma governança contratual compatível com a sensibilidade das informações envolvidas.

O painel também tratou dos riscos verificados em iniciativas de *open innovation*, parcerias tecnológicas e contratação de fornecedores que desenvolvem ou utilizam soluções de IA.

Nessas situações, a exposição de informações relevantes nem sempre ocorre de maneira evidente ou concentrada; muitas vezes, ela resulta de interações sucessivas, compartilhamentos aparentemente pontuais ou uso pouco regulado de ferramentas tecnológicas no cotidiano da empresa.

Por essa razão, a proteção do segredo de negócio deixa de ser apenas uma preocupação do contencioso ou da área contratual, passando a integrar a própria gestão estratégica de riscos.

No campo do *enforcement*, foram discutidos os cuidados necessários em disputas envolvendo alegada apropriação indevida de informação confidencial, com especial atenção à demonstração do valor econômico da informação, à prova das medidas razoáveis de proteção e ao risco de que o próprio processo judicial acabe ampliando a exposição do segredo que se pretende resguardar.

Ao final, o encontro evidenciou que a proteção dos segredos de negócio tende a ocupar espaço cada vez mais relevante em uma economia orientada por tecnologia e circulação intensiva de informações.

Mais do que uma ferramenta de defesa patrimonial, trata-se de um instrumento de preservação da concorrência leal, da inovação e, sobretudo, da confiança nas relações empresariais. ◆

2 • Inteligência Artificial: Tema: Inteligência Artificial Generativa - Cópia ou Aprendizado? O Fenômeno da Memorização em IA e seus Reflexos em Propriedade Intelectual

Coordenadores

Christian Perrone

Tarso Mesquita

José Eduardo de Vasconcellos Pieri

Resumo

O painel “Inteligência Artificial Generativa – Cópia ou Aprendizado? O Fenômeno da Memorização em IA e seus Reflexos em Propriedade Intelectual”, com a participação dos Professores Allan Rocha de Souza e Sérgio Branco, promoveu um debate aprofundado sobre um dos temas mais complexos e atuais da regulação da inteligência artificial generativa: a compatibilização entre o treinamento desses sistemas, baseado no processamento massivo de dados, e a proteção conferida pelo direito autoral.

Como ponto de partida, foi apresentada breve contextualização técnica sobre o funcionamento de modelos generativos, esclarecendo que, em regra, esses sistemas não operam como repositórios que armazenam diretamente obras protegidas, mas como modelos estatísticos que extraem padrões e relações probabilísticas a partir de grandes volumes de dados.

A partir dessa base, a discussão concentrou-se predominantemente nas implicações jurídicas da mineração de textos e dados (text and data mining – TDM) empregada no treinamento de sistemas de IA. Uma das questões centrais debatidas foi se o uso de obras protegidas nesse contexto configura reprodução, nos termos do artigo 29 da Lei de Direitos Autorais, ou se representa modalidade distinta de utilização da obra, voltada não à fruição de sua expressão criativa, mas à extração de padrões estatísticos necessários ao funcionamento da tecnologia.

Os Professores exploraram, sob diferentes perspectivas, os limites da estrutura normativa brasileira para lidar com esse tipo de uso intermediário e transformativo. Discutiu-se se as cópias técnicas transitórias inerentes ao processamento computacional – indispensáveis para que a máquina “leia”,

processe e aprenda a partir dos dados – possuem relevância jurídica autônoma suficiente para atrair a incidência do direito exclusivo do autor, especialmente quando o objetivo final não é reproduzir ou explorar economicamente a obra em si, mas desenvolver um modelo probabilístico funcionalmente distinto do conteúdo originalmente acessado.

Outro eixo importante do debate foi a adequação das limitações e exceções previstas na legislação brasileira para acomodar esse novo contexto tecnológico. Diante da ausência de previsão específica para TDM e da inexistência, no Brasil, de cláusula aberta comparável ao fair use norte-americano, discutiu-se se o ordenamento atual oferece margem interpretativa suficiente para absorver essas novas práticas ou se a segurança jurídica dependeria de intervenção legislativa mais clara. Nesse contexto, foi debatido o papel do artigo 46 da Lei de Direitos Autorais e os desafios de interpretar categorias concebidas para uma realidade analógica diante de processos automatizados de larga escala.

A perspectiva comparada também teve papel central no painel. Foram discutidas as diferentes abordagens adotadas internacionalmente, evidenciando como distintas jurisdições têm buscado equilibrar proteção autoral, inovação tecnológica e competitividade econômica. A comparação revelou que, enquanto alguns sistemas optaram por mecanismos regulatórios mais permissivos ou específicos para TDM, outros mantêm maior dependência da autorização dos titulares, refletindo diferentes escolhas de política pública.

Por fim, foi destacada uma preocupação estratégica para o contexto brasileiro: o risco de que uma regulação excessivamente restritiva, dissociada da realidade tecnológica e do ambiente internacional, acabe produzindo efeitos contraproducentes, afastando investimentos, desenvolvimento tecnológico e a implementação local de soluções baseadas em IA. Em um cenário globalizado, no qual empresas e operações podem ser deslocadas entre jurisdições, o desafio regulatório não se resume à proteção de direitos existentes, mas também envolve a construção de um ambiente juridicamente previsível, equilibrado e capaz de fomentar inovação sem descon siderar a tutela legítima dos titulares de direitos autorais. ◆





3 • Direito da Arte e Cultura: Seguro e PI: como valorar uma obra de Arte

Coordenadores

Carmem Iris Parellada Nicolodi

Frederica Richter

Gustavo Martins

Palestrantes

Fabia Santos

Resumo

No dia 13 de abril, às 15h, a Comissão de Direito da Arte e Cultura realizou o webinar “Seguro e PI: como avaliar uma obra de arte”, tendo como palestrante Fabia Santos, formada em Ciências Atuariais pela FMU, com MBA em Seguros pela Anhanguera. A profissional atua há mais de 30 anos no mercado securitário e atualmente ocupa o cargo de gerente *underwriter* de ramos diversos na Tokio Marine Seguradora, companhia na qual trabalha há 18 anos.

A abertura do painel contou com agradecimentos à diretoria e à coordenação das Comissões, destacando a relevância do tema e o quanto ainda é pouco conhecido, inclusive no meio jurídico, o funcionamento técnico do seguro de obras de arte e das questões relacionadas à propriedade intelectual no mercado artístico.

O contrato de seguro pode ser definido como o instrumento jurídico por meio do qual a seguradora, mediante recebimento do prêmio, assume determinados riscos previamente estabelecidos na apólice, comprometendo-se a indenizar o segurado em caso de ocorrência de sinistro coberto. Trata-se de relação contratual regida pelo princípio da boa-fé objetiva, elemento essencial especialmente nos seguros envolvendo obras de arte.

Diferentemente de bens padronizados, a obra de arte possui características únicas, subjetivas e muitas vezes de difícil mensuração econômica, e por essa razão, o valor da obra normalmente é indicado pelo próprio segurado, partindo-se do princípio da boa-fé que rege os contratos de seguro e a seguradora, então, realiza análise técnica do risco e da documentação apresentada para aceitação da cobertura.

Os documentos normalmente exigidos incluem certificados de autenticidade, notas fiscais ou comprovantes de aquisição, laudos técnicos, avaliações especializadas, fotografias atualizadas e documentos que demonstrem a origem e a trajetória da obra no mercado artístico.

Outro ponto relevante abordado no webinar refere-se à atualização do valor segurado, pois o mercado de arte sofre constantes oscilações e valorização de determinados artistas ou movimentos artísticos, e assim, caso ocorra alteração relevante no valor da obra durante a vigência anual da apólice, o segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a emissão de endosso para adequação da importância segurada à nova realidade de mercado.

Em casos de roubo ou furto cobertos pela apólice, a indenização normalmente corresponderá ao valor constante no contrato de seguro, respeitados os limites máximos de indenização previstos na apólice. A lógica do seguro de arte parte justamente do valor declarado e aceito pelas partes no momento da contratação ou posteriormente atualizado por endosso.

Questão de extrema relevância prática envolve os danos parciais, onde temos sempre uma franquia a ser observada, e a necessidade de restauração da obra. Nesses casos, a análise securitária não se limita apenas ao custo do reparo. Dependendo da relevância da obra e do impacto sofrido, pode existir também perda de valor mercadológico mesmo após a restauração o que acarreta a chamada perda total do bem.

Na prática, a seguradora analisa fatores como extensão do dano, possibilidade técnica de restauração, reversibilidade da intervenção, impacto na originalidade da obra e

eventual desvalorização perante o mercado artístico. Restauradores especializados, avaliadores e profissionais do mercado costumam participar dessas análises para poder indicar qual seria o valor do dano no bem, e eles normalmente são indicados pela própria parte ante a especificidade de profissionais na área.

Em determinadas hipóteses de perda total, a indenização é integralmente paga ao segurado, podendo o proprietário da apólice permanecer com o bem danificado e providenciar ele próprio eventual restauração, caso ainda exista possibilidade técnica de recuperação da obra. Isso ocorre especialmente quando o bem possui valor afetivo, histórico ou cultural para seu proprietário.

Também foi debatida situação recorrente no mercado securitário: a recuperação da obra após pagamento da indenização por roubo ou furto. Nesses casos, surgem consequências jurídicas importantes relacionadas à propriedade do bem, eventual retorno ao segurado, participação do ressegurador e tratamento contábil do salvo.

Após o pagamento da indenização integral, a seguradora pode passar a deter direitos sobre a obra recuperada em razão da sub-rogação securitária. Contudo, dependendo das condições contratuais e do interesse das partes, poderá haver negociação para devolução da obra ao segurado mediante restituição total ou parcial da indenização recebida.

Dentro do mercado brasileiro, o IRB Brasil RE historicamente exerceu papel relevante na aceitação e distribuição de riscos de grande porte, inclusive relacionados ao segmento artístico e cultural.

Outro tema abordado foi o crescimento do mercado de seguros de arte no Brasil e no mundo. O setor vem apresentando expansão significativa nas últimas décadas em razão da profissionalização do mercado artístico, do aumento de colecionadores privados, da internacionalização de exposições e da circulação global de acervos culturais.

Atualmente, o seguro de arte não se restringe apenas a colecionadores privados, abrangendo galerias, museus, exposições temporárias, instituições culturais, restauradores e transporte especializado.

Nesse contexto, destaca-se o chamado seguro “nail to nail”, expressão amplamente utilizada no mercado internacional de arte. Trata-se da modalidade de cobertura integral da obra desde o momento em que ela é retirada da parede (“nail off”) de seu local de origem para transporte, passando por embalagem, movimentação, armazenamento, trânsito nacional ou internacional, exposição e posterior retorno ao local original, quando então é novamente fixada (“nail to nail”).

Em outras palavras, o seguro nail to nail garante proteção contínua durante toda a operação logística e expositiva da obra de arte, sendo atualmente uma das coberturas mais utilizadas em exposições nacionais e internacionais, especialmente em empréstimos entre museus, galerias e colecionadores privados.

Os museus, tanto públicos quanto privados, frequentemente realizam seguros de seus acervos permanentes e, sobretudo, das exposições temporárias nacionais e internacionais. Em muitas operações internacionais, a contratação do seguro é condição obrigatória para circulação das obras entre países e instituições.

As coberturas podem abranger riscos de incêndio, roubo, furto qualificado, danos acidentais, transporte nacional e internacional, armazenamento e até riscos climáticos ou eventos extraordinários, dependendo das condições contratadas.

Conclui-se que o seguro de obras de arte constitui um dos segmentos mais sofisticados do mercado securitário, exigindo integração entre Direito, patrimônio cultural, mercado artístico e gestão de riscos. Mais do que mera proteção patrimonial, o seguro tornou-se instrumento essencial para preservação cultural, circulação internacional de acervos e desenvolvimento do próprio mercado de arte contemporâneo. ◆



4 • Cultivares & Biotecnologia: Estratégias de proteção da propriedade intelectual em cultivares para mercados emergentes

Coordenadores

Maria Isabel Coelho de Castro Bingemer

Roberto Ribeiro

Marisa Moura Momoli

Palestrantes

Esteban Santamaría-Hernández

Gonzalo Rovira

Yolanda Huerta (abertura)

Resumo

Tivemos a honra de Yolanda Huerta, Vice-Secretária Geral da UPOV, realizar a abertura de nosso painel. Yolanda salientou a importância da proteção de cultivares, destacando o papel da UPOV (União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais) e os desafios em mercados emergentes como Brasil, Argentina, Índia e México. Enfatizou que a inovação biotecnológica é essencial para a segurança alimentar global face às mudanças climáticas, e que o sistema UPOV possui impacto crescente, com aumento nos pedidos de proteção e casos de sucesso com cultivares protegidas gerando vastos benefícios econômicos, sociais e maior diversidade de alimentos.

A apresentação de Gonzalo Rovira focou nas estratégias de PI no Brasil, Argentina e Índia, que juntos representam enormes áreas agrícolas. Brasil e Argentina são membros da UPOV 1978, enquanto a Índia possui um sistema próprio. Um desafio central apontado é a segurança jurídica relacionada ao “privilegio do agricultor” (o direito de salvar sementes da colheita para replantio próprio). Na Índia, o produtor possui direitos excessivamente amplos, podendo até comercializar sementes; isso, somado à ameaça de controle de preços e licenças compulsórias pelo governo, gera enorme incerteza jurídica para investidores. Em contrapartida, Brasil conseguiu implementar sistemas contratuais robustos de licenciamento e captura de valor na entrega dos grãos

para remunerar a tecnologia. O Brasil destaca-se por um forte precedente de 2019 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinando que a exceção do agricultor na lei de cultivares não o isenta de respeitar os direitos de patentes se a semente contiver um elemento transgênico protegido.

Esteban Santa María trouxe a perspectiva do México, que enfrenta a obrigação de transitar da UPOV 1978 para a UPOV 1991, como parte de seus compromissos em tratados internacionais. A ata de 1991 introduz diretrizes modernas como as “Variedades Essencialmente Derivadas”, amplia os direitos do obtentor sobre importação e exportação, e limita o privilégio do agricultor, coibindo abusos. Apesar de a transição prometer incentivar investimentos locais e estrangeiros e trazer maior integração comercial, o México sofre com entraves políticos e ideológicos, além de baixa capacidade institucional e financeira. O escritório carece de examinadores técnicos suficientes e enfrenta sérias dificuldades de “enforcement” (aplicação da lei) contra a pirataria de sementes, um problema agravado pelas crescentes vendas online não reguladas em plataformas digitais. A palestra também alertou para obstáculos práticos globais. Diferente do sistema de patentes, a proteção de cultivares não possui formatos padronizados globalmente, e os requisitos variam drasticamente entre escritórios. Os rigorosos testes de DHE (Distinguibilidade, Homogeneidade e Estabilidade) possuem metodologias diferentes em cada país, impactando o custo e o tempo de aprovação internacional. ◆



5 • Esporte e Jogos Eletrônicos: O jogo fora de campo: bastidores jurídicos das negociações com atletas em ano de Copa do Mundo

Coordenadores

Andréa Lerner
Marcos Motta
Robert Daniel

Palestrantes

Anna Claudia Toledo de Avellar
Alex Leitão

Resumo

A Comissão de Estudos de Esporte e Jogos Eletrônicos da ABPI realizou, durante o 5º Encontro Científico das Comissões de Estudos, o painel “O jogo fora de campo: bastidores jurídicos das negociações com atletas em ano de Copa do Mundo”. O encontro foi coordenado por Robert Daniel, Marcos Motta e Andrea Lerner, e reuniu profissionais com atuação destacada no mercado esportivo para discutir os impactos jurídicos, comerciais e estratégicos decorrentes da realização da Copa do Mundo FIFA 2026.

Participaram do debate Anna Toledo, Head da área de Eventos e Direitos Comerciais do escritório Bichara & Motta, Alex Leitão, CEO do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, e Francisco Morello, Diretor de Legal & Compliance da Adidas Argentina. O painel abordou a crescente complexidade do ecossistema esportivo contemporâneo, marcado pela coexistência de múltiplos titulares de direitos, incluindo FIFA, federações, clubes, patrocinadores e atletas, cada qual com interesses comerciais e limitações regulatórias próprias.

Ao longo da apresentação e dos debates, foram analisados os regulamentos de mídia e marketing da FIFA para a Copa do Mundo de 2026, especialmente no que se refere ao uso de ativos de atletas e delegações, restrições de associação comercial, campanhas publicitárias e práticas de marketing de emboscada. Casos práticos envolvendo campanhas de patrocinadores e ativações realizadas durante competições internacionais ilustraram os desafios

enfrentados por marcas, clubes e atletas na delimitação dos direitos de uso de imagem e associação ao evento.

Outro ponto de destaque foi a valorização econômica da imagem dos atletas em anos de Copa do Mundo e seus reflexos nas negociações comerciais e esportivas. O debate explorou como convocações para grandes competições internacionais impactam não apenas o valor de mercado dos jogadores, mas também contratos de patrocínio, estratégias de comunicação e negociações envolvendo direitos de propriedade intelectual. Foram discutidas ainda questões relacionadas à proteção de nomes, assinaturas, gestos e outros elementos distintivos dos atletas como ativos de propriedade intelectual cada vez mais relevantes.

Também ganhou espaço a discussão sobre o papel das redes sociais e das plataformas digitais na transformação dos atletas em verdadeiros canais próprios de mídia, ampliando exponencialmente o alcance comercial de sua imagem e aumentando a necessidade de coordenação contratual entre clubes, patrocinadores, entidades esportivas e os próprios jogadores.

O encontro reforçou a importância estratégica da propriedade intelectual, do direito de imagem e das estruturas contratuais dentro da indústria esportiva moderna,

especialmente em um cenário global de crescente profissionalização, digitalização e integração entre esporte, entretenimento e mídia. ◆



6 • Direitos Autorais e da Personalidade: Direitos Autorais & Inteligência Artificial no mundo: balanço regulatório e jurisprudencial (2024–2026) – do EU AI Act aos tribunais dos EUA, Reino Unido e China

Coordenadores

Cláudio Lins de Vasconcelos

José Roberto de Almeida

Pedro Tavares

Palestrantes

Sónia Queiroz Vaz

Meaghan Kent

Resumo

O painel da Comissão de Direitos Autorais e da Personalidade, realizado em 14 de abril de 2026, contou com a participação de Sónia Queiroz Vaz, sócia do Cuatrecasas, em Lisboa, e Meaghan Kent, sócia do Venable LLP, em Washington, DC. As expositoras apresentaram um panorama das tendências regulatórias e jurisprudenciais mais recentes na União Europeia e nos Estados Unidos em matéria de direitos autorais e inteligência artificial, com especial atenção aos impactos da IA generativa sobre autoria, titularidade e uso de obras protegidas no treinamento de modelos.

As apresentações indicaram que, nos dois sistemas jurídicos, o protagonismo humano na criação vem se afirmando como requisito essencial para o reconhecimento de proteção autoral, tanto em obras produzidas sem uso de IA quanto naquelas em que ferramentas de IA tenham sido utilizadas ao longo do processo criativo. O ponto de maior controvérsia, contudo, permanece sendo o uso de obras protegidas para treinamento de modelos.

Nos Estados Unidos, onde o Judiciário historicamente exerce papel relevante na conformação de tendências jurídicas em matéria de copyright, o mercado acompanha com particular atenção o andamento de casos como *NYT v. OpenAI*. Enquanto não houver decisões mais conclusivas, o cenário seguirá marcado por incerteza jurídica.

Na União Europeia, embora já exista um marco regulatório mais estruturado, persistem dúvidas importantes quanto à implementação prática do regime de opt-out. Ainda não está claro como os titulares poderão manifestar validamente sua opção pela exclusão de obras de bases de treinamento, nem como poderão demonstrar que essa opção foi efetivamente respeitada pelas plataformas de IA. Em razão dessas dificuldades probatórias, há quem proponha, inclusive, algum tipo de inversão do ônus da prova. O problema central, porém, permanece: como provar o não uso de determinada obra no treinamento de um sistema?

A tendência sugerida pelas expositoras é que a própria tecnologia venha a oferecer parte da resposta, por meio de mecanismos de marcação, identificação e rastreabilidade digital capazes de facilitar a verificação das obras utilizadas. Os acordos firmados no último ano entre plataformas de IA e grandes titulares de conteúdo também indicam o possível surgimento de um mercado mais organizado de bases de dados curadas, documentadas e devidamente licenciadas.

Esse caminho parece mais produtivo do que a simples transferência de toda a controvérsia para os tribunais. A combinação entre soluções tecnológicas, maior transparência e modelos contratuais de licenciamento pode oferecer respostas mais rápidas e eficientes para um debate que tende a permanecer central nos próximos anos. ◆



7 • Patentes: Panorama Atual do Sistema de Patentes no Brasil: Desafios, Tendências e Perspectivas

Coordenadores

Gabriela Neves Salerno

Marc Hargen Ehlers

Viviane Trojan

Palestrantes

Diego Boschetti Musskopf

Resumo

Durante a reunião da comissão de patentes no 5º Encontro Científico das Comissões de Estudos da ABPI, realizada em 14 de abril de 2026, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), representado pelo Sr. Diego Musskopf, apresentou uma análise detalhada da trajetória atual do sistema de patentes brasileiro. O palestrante destacou que o Instituto não busca apenas melhorias administrativas, mas sim uma verdadeira transformação estrutural.

O pilar central do “Plano Estratégico 2026” é a meta ambiciosa de alcançar um prazo médio de 3,5 anos para decisões técnicas de mérito. Os dados apresentados evidenciam uma trajetória consistente de redução da pendência, impulsionada pelo uso intensivo de modalidades de exame prioritário. Atualmente, os exames prioritários vêm sendo decididos em um prazo médio de 7,5 meses a partir do

respectivo requerimento. Essa eficiência é sustentada pela robusta expansão das modalidades de exame prioritário, que agora incluem categorias especiais, como a “Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027”, além das prioridades já em vigor, tais como startups, tecnologias verdes, invenções na área da saúde e PPH.

Parte significativa da apresentação concentrou-se no projeto “e-Patentes 4.0”. Até setembro de 2026, o INPI prevê implementar integralmente ferramentas de Inteligência Artificial para buscas de anterioridade e classificação automatizada de patentes. A iniciativa busca minimizar erros formais e permitir que os examinadores concentrem seus esforços nas análises de mérito técnico mais complexas.

A agenda de 2026 contempla ainda atualizações relevantes nas diretrizes de exame na área de biotecnologia, invenções relacionadas à IA, pedidos divididos e quadros reivindicatórios múltiplos. ◆



8 • Desenho Industrial: O conceito de usuário informado em desenhos industriais

Coordenadores

Ricardo Boclin

Saulo Calazans

Palestrantes

Carlos Maurício Ardissonne

Resumo

A Reunião da Comissão de Estudos de Desenhos Industriais da ABPI abordou o tema sobre o conceito de usuário informado em desenhos industriais. A reunião contou com a exposição do professor Carlos Maurício Ardissonne, servidor público do INPI atuante há anos na área de desenhos industriais, principalmente na segunda instância desse instituto, sendo que é um profundo estudioso sobre o tema, tendo inclusive participado de uma missão a Alicante na Espanha, no EUIPO, para estudar sobre a visão europeia desse conceito.

O professor Ardissonne descreveu a decisão judicial da justiça federal brasileira que reverteu uma decisão de nulidade administrativa de ofício do INPI que julgou ausente o requisito de originalidade em registros referentes à forma de automóveis.

Em sua exposição o professor informou que o INPI alegou que novos pedidos de registro não podem ser uma maneira do titular postergar o direito sobre uma forma, com alterações insignificantes prorrogando uma configuração ornamental indefinidamente. Em um automóvel a forma plástica ornamental deve ser analisada como um todo, pequenas “mudanças incrementais” não são suficientes para configurar originalidade.

No curso da ação judicial o perito do juízo considerou que as diferenças entre os automóveis são suficientes para configurar originalidade aos registros. Argumentou ainda que “todos os registros, anulando e supostas anterioridades, são de um único fabricante que não copia a si mesmo, mas redesenha (redesign) de forma original modelos de uma família de veículos (family-face) pertencentes a uma marca automotiva”. Além disso, afirma que no mercado de automóveis de luxo os produtos conseguem se diferenciar porque os consumidores têm conhecimento específico, são “usuários informados”, que conseguem detectar as diferenças entre os modelos.

Na ação judicial houve uma divergência entre os desembargadores. Em seu voto o relator concordou com o INPI que a prática de inserir pequenas alterações em formação ornamental já registrada (“mudanças incrementais”) tem o intuito de prorrogar indefinidamente o registro de desenho industrial. Afirmou ainda que não há comprovação de que os modelos são avaliados por usuário informado. Além disso, argumenta que “mesmo em um ambiente concorrencial, deve haver o necessário equilíbrio entre o interesse privado dos titulares das criações industriais (cujo esforço na sua concepção deve ser recompensado) e o interesse público inerente à disponibilização a todos, após o período previsto em lei para exclusividade da referida criação, de modo a fomentar a inovação e o desenvolvimento econômico”.

Contrariando o voto do relator, a Sra. Desembargadora afirmou que “cada veículo possui uma identidade de design própria e as alterações posteriores não podem romper com essa identidade, sob pena de alienar o público consumidor conquistado ao longo dos anos”. Argumentou que a existência da originalidade deve levar em consideração esse espaço criativo mais restrito e que, embora não tragam o rompimento exigido pelo INPI, “os desenhos industriais em exame possuem originalidade e importam em alterações no design de veículos que são perceptíveis pelo público consumidor, sem descaracterizar a identidade construída ao longo de anos”.

O acórdão manteve a sentença e julgou procedente o pedido argumentando que “as alterações podem não ser consideradas substanciais, mas precisamos considerar também a dinâmica do mercado envolvido, na análise dos requisitos da originalidade e novidade”. A marca de automóveis precisa manter sua identidade, portanto as pequenas alterações são suficientes para configurar resultado visual distintivo nos novos modelos. ◆



9 • Indicações Geográficas: Acordo Mercosul-União Europeia: impactos sobre as Indicações Geográficas nacionais

Coordenadores

Andréa Possinhas

Roner Fabris

Palestrantes

Andre Luis Bringhenti Bordignon

Pierre-Adrien Romon

Resumo

A Comissão de Indicações Geográficas, coordenada por Andréa Possinhas e Roner Fabris, teve como tema do 5º Encontro Científico das Comissões de Estudos da ABPI o “Acordo Mercosul-União Europeia: impactos sobre as Indicações Geográficas nacionais”, contando com a participação dos painelistas Pierre-Adrien Romon, conselheiro agrícola regional da Embaixada da França no Brasil, e Andre Luis Bringhenti Bordignon, coordenador de projetos de agronegócios e de indicação geográfica do Sebrae do Rio Grande do Sul.

O primeiro painalista, Pierre-Adrien Romon, discorreu sobre as principais disposições do acordo referentes: (i) à proteção das indicações geográficas (346 IGs protegidas na UE e 195 no Mercosul), vedação de usurpações de produtos da mesma classe ou comparáveis, fim do uso da nomenclatura “tipo” (bastante comum no Brasil) e à impossibilidade das IGs listadas se tornarem genéricas no âmbito da UE ou Mercosul; (ii) à possibilidade de adicionar novas indicações geográficas; (iii) à relação com marcas, prevendo a manutenção da vigência de marcas anteriormente registradas, bem como períodos de transição diferenciados para o uso de nomenclaturas relacionadas às IGs europeias. Foram analisados, ainda, os elementos de fortalecimento do conceito de indicação geográfica entre Mercosul e União Europeia, inclusive em âmbito global.

Críticas foram tecidas quanto aos seguintes pontos: (i) à proporção do acordo, considerando que apenas cerca de 10% das IGs europeias foram abrangidas, enquanto ao menos 60% das IGs do Mercosul foram incluídas; (ii) às dispo-

sições consideradas básicas da proteção conferida; (iii) à inexistência de proteção contra a exploração indevida da reputação de IGs por produtos ou serviços de segmentos distintos; e (iv) à possibilidade de coexistência ilimitada entre determinadas IGs e marcas previamente registradas.

O segundo painalista, Andre Luis Bringhenti Bordignon, abordou os impactos práticos do acordo no agronegócio. Inicialmente, destacou que os produtos não serão tratados da mesma forma, sendo necessário compreender as particularidades de cada setor para garantir apoio adequado aos produtores. Ressaltou, ainda, a existência de ganhos significativos decorrentes do acordo, tais como redução tarifária, previsibilidade regulatória, maior transparência nos procedimentos sanitários, facilitação do comércio e criação de mecanismos de diálogo. Nesse contexto, apontou que mudanças relevantes deverão ocorrer especialmente nos setores de exportação de frutas, mel, bebidas destiladas, café, carne bovina e carne de aves, criando novas oportunidades de negócio para pequenos e médios produtores.

Por fim, os painelistas e coordenadores debateram: (i) a forma como os produtores vêm se preparando para atender às novas exigências, destacando-se que o acordo tende a potencializar essas adequações ao estabelecer diretrizes claras e objetivas; (ii) o caráter não exaustivo da lista de indicações geográficas protegidas, que servirá como orientação

sem limitar futuras inclusões; (iii) a possibilidade de cooperação internacional alfandegária para fins de fiscalização; e (iv) os desafios relacionados às barreiras extrafiscais, especialmente questões ambientais e de sustentabilidade, ressaltando-se a necessidade de aprimorar a comunicação dos produtos brasileiros perante o consumidor europeu. ◆



10 • Direito da Publicidade: ECA Digital e os Padrões Internacionais de Proteção Infantil: Impactos para Publicidade, Marcas e Plataformas

Coordenadores

Fernanda Magalhães
Adriana Cardinali

Palestrantes

Newman Debs
Laura Harper

Resumo

No dia 15 de abril, Fernanda Magalhães e Adriana Cardinali, co-coordenadoras da Comissão de Direito da Publicidade, moderaram o evento da Comissão durante o 5º Encontro Científico das Comissões de Estudos da ABPI. O tema escolhido para o evento foi “ECA Digital e os padrões internacionais de proteção infantil: impactos para publicidade, marcas e plataformas”, e a discussão se mostrou extremamente oportuna, dada a recente entrada em vigor da Lei nº 15.211/2025 e os intensos debates que ela vem suscitando no mercado.

O evento permitiu uma troca rica entre perspectivas de diferentes jurisdições. Contamos com dois palestrantes de altíssimo nível: Newman Debs, sócio do TRD Advogados (Portugal/Brasil), e Laura Harper, sócia da Lewis Silkin LLP (Reino Unido).

Ao longo do painel, foram abordados os principais impactos do ECA Digital para o ecossistema de publicidade, com destaque para as novas obrigações das plataformas digitais, a proibição de publicidade direcionada baseada em perfis comportamentais de crianças e adolescentes, e os desafios de conformidade para marcas que atuam em múltiplos mercados. A perspectiva comparada foi um diferencial importante: Laura trouxe referências às regulações britânicas, evidenciando tanto convergências quanto lacunas em relação ao modelo brasileiro.

Foi uma sessão de grande engajamento e relevância para os associados, reforçando o papel da Comissão de Direito da Publicidade na discussão de temas importantes aos detentores de direitos de marcas. ◆



11 • Marcas: Uso Referencial, Comparativo e Informativo das Marcas na Era dos 'Dupes'

Coordenadores

Jana Fraccaroli
Victor Dreyssig Kronemberger
André Oliveira

Palestrantes

Daniela Thompson Martinez
Naiara Soares
David Lipkus

Resumo

Conforme solicitado, encaminhamos abaixo um resumo do painel da Comissão de Marcas da ABPI:

Durante o 5º Encontro Científico das Comissões de Estudo da ABPI, a Comissão de Marcas realizou o painel "Uso referencial, comparativo e informativo das marcas na Era dos 'Dupes'". O encontro reuniu profissionais e especialistas em Propriedade Intelectual para debater os desafios e impactos do fenômeno dos "dupes" sob a perspectiva do direito marcário. A mediação ficou a cargo dos coordenadores da Comissão, André Oliveira, Jana Fraccaroli e Victor Dreyssig Kronemberger.

Os "dupes", abreviação da palavra inglesa "duplicates", representam uma tendência de consumo impulsionada sobretudo por consumidores mais jovens em busca de alternativas mais acessíveis a produtos de luxo. O fenômeno tem sido amplamente disseminado nas redes sociais, especialmente por influenciadores digitais que realizam comparações entre produtos e utilizam o nome, a reputação e a identidade de marcas renomadas para promover produtos supostamente equivalentes comercializados por terceiros a preços inferiores.

Para discutir os impactos desse fenômeno sob a ótica da Propriedade Intelectual, o painel reuniu profissionais com diferentes experiências e perspectivas de atuação. Participaram Daniela Thompson Martinez, Head de Propriedade Intelectual da Natura; Naiara Soares, responsável pela liderança jurídica da operação brasileira da Calvin Klein; e David Lipkus, advogado canadense, sócio e cofundador do escritório Lipkus Law LLP, cuja prática é voltada ao combate

a infrações de propriedade intelectual envolvendo marcas, direitos autorais e desenhos industriais, especialmente no ambiente digital.

As advogadas in house da Natura e da Calvin Klein compartilharam experiências práticas e desafios enfrentados em suas respectivas indústrias no Brasil, especialmente diante da crescente popularização dos dupes nos setores de cosméticos e moda. David Lipkus trouxe a perspectiva do mercado norte-americano – onde o fenômeno dos dupes se mostra particularmente relevante – bem como da experiência canadense no enfrentamento da questão, abordando estratégias de enforcement adotadas tanto em face dos fabricantes dos dupes quanto de influenciadores digitais responsáveis por sua promoção nas redes sociais.

Entre os diversos temas debatidos, destacou-se a discussão acerca da responsabilidade dos diferentes agentes envolvidos no ecossistema dos dupes – incluindo fabricantes, plataformas digitais e influenciadores. O painel também promoveu debate sobre os limites do uso referencial, comparativo e informativo de marcas de terceiros na divulgação desses produtos, discutindo-se em que medida tal prática seria lícita ou poderia configurar violação marcária ou concorrência desleal à luz das legislações brasileira e canadense.

O painel concluiu que os dupes se inserem em uma zona cinzenta da Propriedade Intelectual, na qual aspectos como a forma de apresentação do produto, o contexto de sua divulgação nas redes sociais, a existência de comparações explícitas com marcas de terceiros e a eventual intenção de associação indevida devem ser cuidadosamente avaliados no caso concreto para se determinar a existência – ou não – de violação marcária ou concorrência desleal. ◆



12 • Bioeconomia e Sustentabilidade: Inovação, biodiversidade e propriedade intelectual: como o novo marco regulatório dos fitoterápicos reposiciona o Brasil na bioeconomia

Coordenadores

Viviane Kunisawa
Luiz Ricardo Marinello
Leonardo Cordeiro

Palestrantes

Tatiana Ribeiro
Irene Von Der Weid

Resumo

A agenda brasileira de biodiversidade evoluiu de forma significativa nas últimas décadas, consolidando um ambiente jurídico e institucional cada vez mais estruturado para conciliar conservação, inovação e desenvolvimento econômico sustentável. Nesse contexto, a promulgação da Lei da Biodiversidade — Lei nº 13.123/2015 — representou um marco relevante ao substituir um modelo excessivamente burocrático por um sistema mais moderno, orientado à ampliação da segurança jurídica para atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação envolvendo patrimônio genético e conhecimentos tradicionais associados.

A regulamentação da lei pelo Decreto nº 8.772/2016 aprofundou esse avanço ao estabelecer procedimentos mais claros para cadastro de atividades, repartição de benefícios e regularização de usuários, além de consolidar o funcionamento do SisGen e fortalecer o papel do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGen). A partir desse novo marco regulatório, o Brasil passou a oferecer condições mais favoráveis para investimentos em bioeconomia, pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico baseados na biodiversidade nacional.

Outro passo estratégico ocorreu com a adesão brasileira ao Protocolo de Nagoya, instrumento internacional vinculado à Convenção sobre Diversidade Biológica que fortalece as regras de acesso a recursos genéticos e de repartição

justa e equitativa de benefícios. A adesão posiciona o Brasil de forma mais integrada aos fluxos globais de inovação baseada em biodiversidade, ampliando a previsibilidade para parcerias internacionais e reforçando o reconhecimento da soberania nacional sobre seus recursos biológicos e conhecimentos tradicionais associados.

Mais recentemente, a publicação do Plano Nacional de Bioeconomia demonstra a consolidação de uma visão estratégica de Estado voltada à transformação da biodiversidade em vetor de desenvolvimento econômico sustentável. O plano reforça a necessidade de integração entre ciência, tecnologia, cadeias produtivas sustentáveis, valorização de comunidades tradicionais e agregação de valor aos ativos da sociobiodiversidade brasileira.

Nesse cenário, ganha especial relevância a incorporação de metas relacionadas ao desenvolvimento de fitoterápicos no âmbito do PNDBIO. O fortalecimento dessa cadeia representa não apenas uma oportunidade econômica de alto valor agregado, mas também um instrumento concreto de valorização da biodiversidade brasileira, da pesquisa nacional e dos conhecimentos tradicionais associados. Além disso, o incentivo ao setor pode estimular investimentos em inovação, desenvolvimento industrial,

rastreabilidade e repartição de benefícios, contribuindo para posicionar o Brasil como protagonista global em soluções baseadas na biodiversidade.

A construção desse arcabouço legislativo e institucional demonstra que o país avança gradualmente de uma lógica predominantemente conservacionista para um modelo mais integrado, capaz de enxergar a biodiversidade também como vetor estratégico de inovação, competitividade e desenvolvimento sustentável.

Apesar desses avanços regulatórios, ainda persiste no Brasil um importante desafio estrutural: a necessidade de construção de um modelo legislativo capaz de equilibrar, de forma mais eficiente, a proteção da biodiversidade nacional, a repartição justa de benefícios e o incentivo efetivo à inovação tecnológica baseada em recursos biológicos brasileiros.

O atual sistema brasileiro avançou significativamente no controle do acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais associados. Entretanto, o debate regulatório permaneceu historicamente concentrado em mecanismos de controle, rastreabilidade e soberania sobre os recursos biológicos, enquanto a discussão sobre estímulos concretos à proteção intelectual e à valorização das inovações nacionais derivadas da biodiversidade ainda permanece limitada.

Nesse contexto, torna-se cada vez mais necessário repensar determinados aspectos da legislação brasileira de propriedade intelectual, especialmente diante das restrições atualmente existentes para a proteção patentária de ativos biotecnológicos e de inovações relacionadas à biodiversidade. Embora a preocupação com biopirataria, apropriação indevida de recursos genéticos e proteção dos conhecimentos tradicionais seja absolutamente legítima e necessária, o excesso de limitações pode acabar produzindo um efeito inverso ao pretendido: desestimular o desenvolvimento tecnológico nacional e reduzir a atratividade para investimentos em pesquisa e inovação no país.

O desafio contemporâneo não está apenas em proteger a biodiversidade brasileira contra exploração indevida, mas também em criar condições para que a inovação desenvolvida a partir dessa biodiversidade consiga gerar valor econômico, desenvolvimento industrial, competitividade internacional e benefícios concretos para o próprio país e suas comunidades tradicionais.

Atualmente, muitos desenvolvimentos nacionais envolvendo extratos naturais, composições biotecnológicas, fitoterápicos, aplicações derivadas da biodiversidade e conhecimentos associados enfrentam barreiras relevantes no sistema brasileiro de proteção intelectual, especialmente em razão das limitações interpretativas relacionadas ao artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial e à própria percepção histórica de que biodiversidade deve ser tratada prioritariamente sob uma lógica conservacionista. Em muitos casos, isso gera insegurança jurídica, reduz previsibilidade para investimentos e pode incentivar estratégias de proteção e exploração tecnológica em jurisdições estrangeiras com modelos mais flexíveis de proteção biotecnológica.

Por essa razão, o amadurecimento da agenda brasileira de bioeconomia exige também uma reflexão legislativa e institucional mais ampla: não basta apenas controlar o acesso ao patrimônio genético; é necessário estruturar mecanismos que incentivem a agregação de valor, a industrialização, a proteção intelectual e a permanência estratégica dessas inovações no Brasil.

A consolidação de uma bioeconomia forte depende justamente da capacidade de equilibrar conservação ambiental, soberania nacional, repartição justa de benefícios e estímulos reais à inovação. Sem esse equilíbrio, o país corre o risco de permanecer como mero fornecedor de biodiversidade bruta, enquanto o valor agregado da inovação continua sendo capturado em mercados estrangeiros com ambientes regulatórios mais favoráveis ao desenvolvimento tecnológico. ◆



13 • Transferência de Tecnologia e Franquias: IA como ferramenta de padronização no sistema de franquias

Coordenadores

Cândida Ribeiro Caffé

Tatiana Campello

Pablo Torquato

Palestrantes

Natan Baril

Iuri Miranda

Resumo

O 5º Encontro Científico das Comissões de Estudos da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual reuniu especialistas para debater os impactos e oportunidades da inteligência artificial no sistema de franquias, especialmente sob a perspectiva da padronização operacional, governança e mitigação de riscos.

O painel contou com a participação de Iuri Miranda e Natan Baril, trazendo reflexões práticas e jurídicas sobre a incorporação da IA no franchising contemporâneo.

Principais pontos debatidos

Regulamentação do uso da IA no ambiente da rede de franquias

- A utilização de ferramentas de IA nas redes de franquias exige definição clara de regras e responsabilidades entre franqueador e franqueados.
- Destacou-se a importância de cláusulas contratuais específicas disciplinando:
 - limites de uso da IA;
 - confidencialidade e tratamento de dados;
 - propriedade intelectual dos conteúdos gerados;
 - responsabilidade por decisões automatizadas.
- Foi debatida a necessidade de alinhamento entre políticas

internas da rede e a legislação aplicável, especialmente em temas relacionados à proteção de dados, direitos autorais e concorrência.

- Também foram abordados os desafios envolvendo o uso de IA por colaboradores das unidades franqueadas, incluindo:

- uso não autorizado de plataformas externas;
- compartilhamento indevido de informações estratégicas;
- riscos de vazamento de know-how e informações confidenciais da rede.

- Mencionou-se que a regulamentação interna tende a se tornar elemento essencial de compliance e governança nas redes de franquias.

Governança, padronização da rede, treinamento e uso da IA

- A IA foi apresentada como ferramenta relevante para reforçar a padronização operacional, um dos pilares do sistema de franquias.
- Entre as aplicações destacadas:
 - automação de treinamentos;
 - criação de manuais inteligentes;
 - suporte operacional automatizado;
 - monitoramento de performance e conformidade da rede.

• Discutiu-se que a IA pode auxiliar na disseminação uniforme de cultura, linguagem e procedimentos entre unidades franqueadas.

• Os palestrantes ressaltaram que a governança da IA deve incluir:

- políticas claras de uso;
- supervisão humana;
- critérios de validação de conteúdos;
- controle de acesso e rastreabilidade.

• Também foi enfatizada a importância da capacitação contínua de franqueados e colaboradores para utilização adequada das ferramentas tecnológicas.

• A IA foi tratada não como substituta da gestão humana, mas como instrumento de eficiência, escalabilidade e suporte à tomada de decisão.

Riscos do uso da IA em áreas do franchising

• Foram discutidos os riscos jurídicos e operacionais decorrentes da adoção indiscriminada de IA em atividades da rede.

• Na área de marketing, destacaram-se riscos relacionados a:

- uso indevido de marcas e conteúdos de terceiros;
- geração de publicidade inadequada ou desalinhada ao posicionamento da rede;
- disseminação de informações incorretas.

• Em operações e treinamento, mencionaram-se preocupações envolvendo:

- dependência excessiva de automações;
- replicação de erros em larga escala;
- perda de controle sobre padrões da rede;
- respostas imprecisas ou “alucinações” da IA.

• Também houve debate sobre riscos reputacionais decorrentes de decisões automatizadas sem validação humana.

• Os participantes ressaltaram que o uso estratégico da IA exige equilíbrio entre inovação, supervisão humana e gestão de riscos.

• Como conclusão, reforçou-se que a adoção responsável da IA no franchising dependerá da combinação entre tecnologia, governança corporativa e segurança jurídica. ◆



14 • Direito Internacional da Propriedade Intelectual: Proteção ao Segredo de Negócio: O Cenário Europeu e as Perspectivas para o Brasil

Coordenadores

Jéssica Pinheiro Oyarzábal

Philippe Bhering

Karina Carmona

Palestrantes

Martina Eberle

Daniel Hoppe

Resumo

A Comissão de Direito Internacional da ABPI promoveu o painel “Proteção ao Segredo de Negócio: O Cenário Europeu e as Perspectivas para o Brasil” durante o 5º encontro científico organizado pela entidade.

O tema se mostra particularmente oportuno. No mês em que a Lei de Propriedade Industrial (Lei No. 9.279/96 – LPI) completa 30 anos, intensificam-se as discussões sobre seu aprimoramento. A proteção ao segredo de negócio está umbilicalmente ligada ao incentivo à inovação tecnológica e, na era do conhecimento, ao próprio desenvolvimento econômico e social do país. O Brasil não possui lei específica sobre a matéria, que é timidamente prevista na Lei da Propriedade Industrial (Lei No. 9.279/96). O alinhamento internacional, que teve início em 2016, por meio da Diretiva Europeia 2016/943 e do Defend Trade Secrets Act norte-americano, sinaliza a importância do aprofundamento dos debates sobre a matéria também no Brasil.

O painel reuniu dois renomados profissionais alemães: o advogado Daniel Hoppe, e a Dra. Martina Eberle, Vice-Presidente Global de Propriedade Intelectual da BASF.

Daniel Hoppe apresentou de forma didática a estrutura e os principais avanços da Lei Alemã de Segredos Comerciais (Geschäftsgeheimnisgesetz), em vigor desde 2019. Destacou a nova definição de segredo de negócio, que passou a exigir a adoção de medidas razoáveis para sua manutenção em sigilo, requisito antes inexistente no direito

alemão. Abordou os atos permitidos (engenharia reversa, descoberta independente e o uso, pelos empregados, de seus conhecimentos e experiência), os atos proibidos e o regime de remédios civis (tutela inibitória, prestação de contas e indenização). Chamou a atenção, ainda, para as medidas processuais de confidencialidade, hoje aplicáveis também a processos de patentes e ao processo civil geral. Por fim, evidenciou os desafios práticos, como a ausência de varas especializadas e a dificuldade na produção de provas.

Em seguida, a Dra. Martina Eberle trouxe a perspectiva corporativa de uma multinacional global. Apontou os benefícios da nova lei (maior conscientização, segurança jurídica, alinhamento internacional e arquitetura clara de proteção) e os desafios (investimentos obrigatórios em processos, TI e treinamento, aumento do ônus probatório e o risco de perder a proteção por falhas organizacionais). Apresentou, com riqueza prática, o conceito do TS audit e o sistema de classificação da BASF (de “estritamente confidencial” a “público”), além das medidas técnicas, contratuais, pessoais, organizacionais e documentais necessárias ao cumprimento do requisito das medidas razoáveis. Ressaltou que a proteção ao segredo de negócio passou a ser tema de governança em nível de board.

A experiência europeia, em particular a alemã, oferece valiosas lições ao Brasil. Em um cenário global marcado por ataques cibernéticos, furto de segredos de negócio e espionagem industrial, a ausência de marco legal específico pode comprometer o ambiente de inovação e a atração de investimentos. O painel reforçou a oportunidade, nos 30 anos da LPI, de o Brasil avançar rumo a um sistema mais claro, previsível e seguro. ◆



15 • Repressão às Infrações & CNCP: Principais desafios no combate à pirataria no setor de vestuário

Coordenadores

David Rodrigues
Márcio Gonçalves
Raquel Corrêa Barros

Palestrantes

Isabel Davila Lopes Borges
Thainá S. Marques

Resumo

Em 17 de abril, a Comissão de Estudos de Repressão às Infrações & CNCP da ABPI promoveu e moderou o painel “Principais desafios no combate à pirataria no setor de vestuário”, com o objetivo de fomentar um debate técnico e multidisciplinar acerca de um dos segmentos mais impactados pelo mercado ilegal. A iniciativa buscou reunir diferentes perspectivas – institucional, investigativa e empresarial – para examinar não apenas os impactos econômicos da falsificação, mas também seus desdobramentos reputacionais, sociais e regulatórios, com especial atenção à dinâmica contemporânea de consumo e às transformações tecnológicas que afetam o enforcement.

Para o desenvolvimento desse debate qualificado, o painel contou com a participação da Dra. Thainá S. Marques, responsável pelas atividades de brand protection do Grupo MF Brands nas Américas, e da Delegada Isabel Davila Lopes Borges, titular da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes do Distrito Federal. A composição refletiu, de forma deliberada, a complementaridade entre a atuação do titular de direitos – responsável pela estratégia de proteção de marca e definição de medidas de enforcement – e a atuação estatal na investigação e repressão penal.

A Dra. Thainá abordou os desafios enfrentados pelas marcas no contexto do mercado ilegal, destacando que o impacto da falsificação não se limita ao prejuízo econômico – de difícil mensuração em razão da informalidade –, mas alcança o núcleo reputacional e o valor intangível

das marcas. Ressaltou, ainda, a importância de medidas contínuas de combate ao varejo irregular, mesmo quando percebidas como pouco efetivas, bem como fatores socioculturais que impulsionam o consumo de falsificados, especialmente a busca por pertencimento. Como vetores emergentes, apontou o uso de inteligência artificial, deep web e a pulverização da oferta ilícita no ambiente digital.

Por sua vez, a Delegada Isabel apresentou os desafios práticos da atuação policial, dentre os quais se destacam a limitação de recursos humanos especializados, a complexidade técnica das investigações e a baixa resposta penal atribuída aos crimes de violação de marca. Nesse contexto, ressaltou que a recorrente adoção de soluções consensuais, como o Acordo de Não Persecução Penal – previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal –, pode impactar o interesse dos titulares na persecução criminal. Também destacou dificuldades no enquadramento de condutas em concurso de crimes e na exigência, por vezes, de comprovação específica de risco ao consumidor, ainda que a legislação consumerista considere produtos falsificados como impróprios ao consumo.

Como principal conclusão, o painel evidenciou que o combate à pirataria no setor de vestuário exige abordagem integrada, com cooperação entre iniciativa privada e poder público, além do fortalecimento institucional e do aprimoramento das estratégias de investigação e repressão. Em um cenário de crescente sofisticação das práticas ilícitas, torna-se essencial o desenvolvimento de respostas coordenadas, sustentáveis e tecnicamente qualificadas para enfrentamento eficaz do problema. ◆



16 • Processo Civil & ADR: 30 anos da Lei da Propriedade Industrial: aspectos processuais controvertidos

Coordenadores

João Vieira da Cunha

Marcelo Leite da Silva Mazzola

Rodrigo S. Bonan de Aguiar

Palestrante

Martina Eberle

Daniel Hoppe

A Comissão de Processo Civil & ADR da ABPI, por meio de seus coordenadores João Cunha, Marcelo Mazzola e Rodrigo Bonan, selecionou como tema do seu painel, no 5o Encontro Científico, os 30 anos da Lei da Propriedade Industrial e os aspectos processuais ainda controvertidos.

Foi selecionado para a palestra o Dr. Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro, advogado, professor e experiente processualista, inclusive em Cortes Superiores, onde trabalhou como assessor de Ministro por quase uma década.

O Dr. Rodrigo Pinheiro traçou um panorama sobre as principais evoluções processuais atinentes à propriedade industrial nas últimas três décadas, seja em relação às tutelas provisórias (de urgência e evidência), seja em relação à ampliação do uso da produção antecipada de provas, seja ao sistema de precedentes. Também foi destacada a criação de varas especializadas em propriedade industrial, não apenas no judiciário federal (como no Tribunal Regional da 2ª Região), mas também na esfera estadual (em especial Rio de Janeiro e São Paulo).

O cerne da palestra, no entanto, e, na visão do Professor Rodrigo Pinheiro, o maior ponto de entrave processual nos últimos 30 anos, foi o sistema bifurcado. De fato, foram destacadas as principais distorções e prejuízos processuais ocasionados pela separação da discussão da nulidade e infração a direitos de propriedade industrial perante o judiciário federal e judiciário estadual, respectivamente.

Neste aspecto, foram debatidos os intrincados temas de necessidade (ou não) de suspensão da ação de infração até resolução da ação de nulidade, diante de potencial prejudicialidade externa. Ademais, foi debatido o cabimento da arguição de nulidade incidental nas ações de infração, perante a justiça estadual, inclusive com a existência de uma ação anulatória específica, no judiciário federal. Foi ainda debatido o cabimento da colaboração de ambas as justiças, de modo a realizar uma única perícia avaliando nulidade e infração.

Em resumo, foi um produtivo e profícuo debate, que contribuiu para o aprimoramento do sistema processual em matérias relacionadas à propriedade intelectual. ◆



17 • Patentes Essenciais e Licenças FRAND: Cenário Atual e os Desafios do Judiciário

Coordenadores

Ana Paula Brito

Luiz Henrique do Amaral

Pedro Barroso

Palestrantes

Márcia Maria Nunes de Barros

Eduardo da Gama Câmara Junior

Resumo

A apresentação do Dr. Eduardo Câmara ofereceu uma visão abrangente sobre a evolução das disputas envolvendo patentes essenciais a padrões técnicos (SEPs) no Brasil, evidenciando o amadurecimento e a crescente sofisticação do ambiente jurídico nacional no tratamento de questões relacionadas a tecnologias como 4G, 5G e Wi-Fi. Destacou-se o aumento do interesse de empresas internacionais pelo mercado brasileiro e a consolidação do país como jurisdição de relevância crescente para litígios estratégicos em propriedade industrial.

Foram examinadas as diferentes orientações adotadas pelos tribunais do Rio de Janeiro e de São Paulo, ressaltando-se a capacidade do Judiciário brasileiro de lidar com matérias altamente técnicas, analisar provas periciais complexas e buscar equilíbrio entre a tutela dos direitos patentários e a preservação de condições adequadas de concorrência e acesso ao mercado. Também foram analisados os impactos práticos das decisões judiciais, incluindo aspectos relacionados à comercialização de produtos e às negociações de licenciamento em bases FRAND, bem como a interação entre ações de infração e ações de nulidade perante a Justiça Federal, com participação do INPI.

Por fim, ressaltou-se que o sistema brasileiro acompanha tendências internacionais e segue em constante evolução, incorporando de maneira progressivamente integrada dimensões técnicas, econômicas e concorrenciais nos litígios relativos a SEPs, em consonância com a preocupação

global em assegurar soluções equilibradas e previsíveis tanto para titulares de patentes quanto para implementadores de tecnologia.

A Dra. Márcia Nunes tratou do tema destacando a necessidade de distinguir as patentes essenciais das patentes comuns em razão de suas particularidades no cenário de padronização tecnológica. Nesse sentido, enfatizou a relevância de se avaliar as condições FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) nas controvérsias que envolvem esse tipo de patente, uma vez que os titulares assumem o compromisso de licenciar suas tecnologias em termos justos, razoáveis e não discriminatórios.

Salientou-se, ainda, que a análise da conduta das partes durante as negociações constitui elemento central para a solução dessas controvérsias, devendo o julgador examinar se tanto o titular da patente quanto o potencial licenciado agiram de boa-fé ao longo do processo negocial. Além disso, traçou-se breve panorama sobre as anti-suit injunctions (ASIs), medidas utilizadas em outras jurisdições para impedir o ajuizamento ou o prosseguimento de ações em determinados países no âmbito das disputas globais sobre SEPs.

Por fim, abordou-se a jurisdição competente para apreciar essas questões no Brasil, observando que as demandas envolvendo patentes essenciais têm se concentrado predominantemente na esfera da Justiça Estadual, sem que a matéria tenha alcançado, de forma significativa, a Justiça Federal. ◆



18 • Direito Digital & Privacidade de Dados: Dados Pessoais, Propaganda Digital e as Eleições 2026: Privacidade, Desinformação e o Papel do TSE.

Coordenadores

Fabio Luiz Barboza Pereira

Rodrigo Azevedo

Cristiane Manzueto

Palestrante

Diogo Rais

Resumo

Cristiane Manzueto abriu o evento destacando a relevância do tema para a vida democrática, especialmente há poucos meses de um processo eleitoral. Ainda, destacou o uso da IA para ampliar o acesso à informação, assim como os riscos à democracia, como os *deepfakes*. Enfatizou também o papel central do TSE em equilibrar liberdade de expressão e sua importância na proteção do processo eleitoral.

Diogo Rais, em seguida, dividiu sua fala em três blocos: 1º • Como se organiza a Justiça Eleitoral e a sua potência 2º bloco • Justiça Eleitoral como Potência e Espaço de Poder – Instituição e Aspecto Normativo) e; 3º e último bloco • Qual foi amplitude dada a Digitalização das nossas vidas?

No **primeiro bloco**, Diogo abordou a origem e função da Justiça Eleitoral, criada na década de 1930 para: (i) administrar, (ii) normatizar eleições, (iii) além de julgar conflitos, destacando que o TSE possui força normativa por meio de resoluções que, na prática, muitas vezes têm mais força que a própria lei. Explicou a composição do TSE e sua posição privilegiada no sistema jurídico, ressaltando que suas resoluções raramente são revistas.

Diogo destacou que a primeira lei de internet no Brasil é eleitoral. A Lei 12.034/2009 (“Marco Eleitoral da Internet”) é, portanto, a primeira lei sobre internet, que tratou do uso das redes sociais nas eleições, propaganda eleitoral na internet, moderação de conteúdo, entre outros

assuntos. De forma bem clara, Diogo compartilhou que a Justiça Federal Especializada foi criada para administrar e não tanto para julgar. No caso de muitos países, houve a criação de uma Comissão Provisória para fiscalizar as eleições. Mas, no Brasil isso não deu muito certo, pois não podia ser uma empresa tinha que ser o Estado. Como só o Judiciário que não poderia se candidatar, emprestaram os juízes para administrar – e não para julgar. A Justiça Eleitoral, criada na década de 30 para normatizar as eleições teve, portanto, um desenho oposto ao Estado Federativo Brasileiro: ideia de sistema autônomo de esferas e independência de Poderes, ou seja, divisão de funções).

Nas palavras de Diogo Rais, a Justiça Eleitoral foi criada na década de 1930 para ser, um “País Baby”, pois concentrou funções que normalmente estariam distribuídas em diferentes esferas do Estado. Coube ao TSE, portanto, administrar todo o processo eleitoral, o que é incomum para o Judiciário, normatizar as eleições, função que geralmente pertence ao Legislativo, e julgar conflitos eleitorais, que é a atribuição mais evidente e que cresceu ao longo do tempo. Embora pudesse ter sido estruturada como uma autarquia, optou-se por esse modelo que permanece até hoje, no qual o TSE acumula essas competências e exerce papel central na organização e regulação das eleições brasileiras.

Para tanto, ressaltou, Diogo: o TSE cria resoluções com grande força normativa, que muitas vezes têm “cara de lei” e efeito prático semelhante. Tanto é que o STF admite ações diretas de inconstitucionalidade contra essas resoluções, reconhecendo sua relevância jurídica. Embora

as Resoluções não tenham o mesmo peso formal de uma lei, na prática exercem enorme influência, chegando a ser mais fortes que a própria Constituição em determinados contextos, já que raramente são revistas, mesmo em desacordo com legislações. Diogo levantou um questionamento provocativo: na prática, então, as resoluções do TSE não seriam mais fortes do que a lei, especialmente no regime das plataformas digitais, na co-regulação e na concorrência? Talvez, então, a pergunta seja não “Como a Internet impacta as eleições?”, mas como as eleições impactam a Internet?

Ao detalhar a composição do TSE: composto por 14 ministros, sendo 7 efetivos e 7 substitutos, escolhidos de acordo com seus órgãos de origem: três do Supremo Tribunal Federal, dois do Superior Tribunal de Justiça e dois da advocacia, ele mencionou que tal arranjo faz do TSE uma espécie de “mini Supremo”, conferindo-lhe uma posição privilegiada. Para ilustrar isso, citou que o CNJ pode fiscalizar todos os tribunais, exceto o STF e o TSE, o que reforça a ideia de que o TSE funciona como um braço do Supremo. Embora o STF possa eventualmente decidir contra o TSE, na prática está representado dentro dele, o que torna raras as revisões de suas resoluções, já que apenas o próprio TSE ou o STF poderiam fazê-lo.

E conclui esse bloco: a Resolução na prática está, sim, mais forte que lei, já que sua revisão raramente acontece.

No **segundo bloco**, o palestrante tratou das questões práticas do espaço digital e da regulação da inteligência artificial pelo TSE. Destacou inovações como a vedação de IA

generativa para criação de avatares de pessoas, candidatos ou *deepfakes*, exigência de rotulagem e restrições de uso em períodos próximos às eleições. Apontou problemas técnicos, como a proibição de sistemas de ranqueamento de candidatos, e defendeu maior diálogo entre empresas e o TSE para lidar com conflitos operacionais.

Em síntese, Diogo abordou as últimas novidades do TSE: pioneirismo da Regulação da Inteligência Artificial tanto na última eleição, como na de 2026, ampliando-se tais regras.

Regulação do TSE mais focada na IA generativa (criação de conteúdo). TSE determinou que o uso de IA é possível, mas sempre precisará ser informado o seu uso (rotulagem). Para Diogo, essa regra não ajuda muito. Afinal, o TSE existe para dar autonomia ao eleitorado e, portanto, mais importante do que saber qual ferramenta foi utilizada (GeminiAi ou photoshop), seria entender o que foi feito com ela.

O TSE também determinou a vedação de IA generativa para criação de avatares de pessoas humanas (pessoa viva, morta ou fictícia) como candidato. Vedado criar clones, *deepfakes* (*fakenews* + *deep learning* = *deepfake*), para além da exigência da rotulagem.

Exceção: 72 horas antes das eleições e 24 horas depois não pode ser usada IA generativa. Diogo Rais entende que a intenção é boa para tentar frear algo de última hora muito grave, mas esse dispositivo vai frear uso lícito – pois uso ilícito vai acabar ocorrendo em qualquer horário. Sobre este ponto, terminou concluindo que isso ainda,

o TSE vedou que IA generativa pudesse fazer ranking de candidatos. GeminAI por exemplo não poderia indicar quem está ganhando as eleições. Do ponto de vista da computação, o palestrante pontuou a dificuldade técnica de tal regra. Teríamos que colocar como regra de computação a retirada do nome dos candidatos, mas nós temos inúmeros candidatos. Então, aqui temos um problema técnico para operacionalizar. E terminou a sua fala deste bloco propondo que as empresas buscassem o TSE para dialogar os conflitos técnicos existentes.

No terceiro e último bloco, Diogo trouxe pontos relevantes sobre a amplitude da digitalização da vida e os desafios em definir juridicamente fake news. Defendeu que o problema não é a mentira em si, mas o potencial lesivo do conteúdo enganoso, propondo compreender fake news como notícias fraudulentas. Destacou que o direito deve proteger bens da vida e não eliminar inverdades, afastando o tema do campo da liberdade de expressão. Diogo afirmou que o TSE tem as melhores intenções do mundo. Mas, há uma questão complexa que envolve inúmeras expertises e, portanto, devemos abrir um diálogo entre empresas e o TSE para que não haja distorções e intervenções. Do contrário, o TSE acabará regulando apenas a ferramenta.

Perguntas

Rodrigo Azevedo perguntou sobre plágio em propagandas eleitorais, citando exemplos como músicas de Roberto Carlos e Tiririca, e levantando a questão da interseção entre paródia, liberdade de expressão e plágio. **Diogo Rais** esclareceu que a propaganda eleitoral digital é a única modalidade que pode ser consumida independentemente do tempo destinado aos partidos. Sem uma propaganda

digital efetiva, não há democracia, pois são as regras das campanhas que garantem equilíbrio. Ele usou a metáfora da eleição analógica como arquibancada, em que o eleitor apenas assiste, enquanto no digital todos participam jogando a favor ou contra. Trata-se de uma mudança de paradigma: antes havia limites claros de tempo e espaço, agora não mais. Contudo, controlar o espaço digital significaria controlar todos os cidadãos.

Cristiane Manzueto perguntou sobre a decisão do STF quanto à responsabilidade civil das plataformas em casos de discursos de ódio e a necessidade de remoção imediata. **Diogo Rais** destacou que a aplicação prática dessa decisão exige diálogo entre o TSE, empresas e plataformas digitais, para construir conceitos e garantir efetividade das normas. As plataformas buscam soluções menos restritivas e mais eficientes. O Direito Eleitoral dispõe de instrumentos como a punição por abuso de poder econômico, político e de comunicação, essenciais para proteger a autonomia do eleitorado.

Fábio Pereira indagou sobre a interseção do ECA Digital com o Direito Eleitoral e a integração de órgãos nesse debate. **Diogo Rais** avaliou como positiva a transformação da ANPD em Agência, mas apontou lacunas: o ECA Digital não contemplou suficientemente o crescimento do eleitorado jovem (16 a 18 anos), que pode não ter acesso a informações adequadas para votar de forma consciente. Concluiu que a dimensão eleitoral desses jovens não foi devidamente considerada no ECA Digital.

Os Coordenadores agradeceram a presença do Diogo Rais. Cristiane fez um wrap up dos pontos mais relevantes e Valdir fechou o evento, bem como, oficialmente, o 5º evento Científico da ABPI. ◆

O direito de precedência e o princípio da ponderação na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): limites à relativização do sistema atributivo marcário

The right of precedence and the principle of balancing in the jurisprudence of the Superior Court of Justice (STJ): limits to the relativization of the trademark attribution system

● Kone Prieto Furtunato ●

Vice-diretora e professora da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ e do Programa de Pós-graduação na Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI. Coordenadora da Liga Acadêmica de Propriedade Intelectual da UFRJ (LAPI). Doutora e mestre em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP).

● Lucas Ramires Pêgo ●

Bacharel em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Mestrando em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI. Cofundador da Liga Acadêmica de Propriedade Intelectual da UFRJ (LAPI). Advogado no escritório Hemmer Advocacia. E-mail: ramires.lucaspego@hotmail.com

● João Pupo ●

Bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes.

Resumo

O presente artigo tem como propósito apresentar considerações acerca do problema jurídico que se impõe relativo à compreensão se o direito de precedência pode, mediante aplicação da teoria da ponderação, sobrepor-se ao direito de propriedade marcária de validade nacional, especialmente quando o sinal distintivo anterior é apenas nome comercial, cuja proteção territorial estadual já se encontra consolidada e com entendimento recorrente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual exige exame sob três dimensões: (i) a natureza atributiva do sistema; (ii) os limites da ponderação; e (iii) a coerência entre a hierarquia normativa e os princípios constitucionais da livre iniciativa e da concorrência. Considera-se que o direito de precedência deve ser compreendido como exceção legal ao direito de propriedade e, assim, tem seu exercício restrito e condicionado a três requisitos cumulativos: uso anterior efetivo, boa-fé e tempestividade na arguição. Conclui-se que o exame do direito de precedência à luz do sistema atributivo e da teoria da ponderação conduz ao entendimento de que o instituto deve ser interpretado de modo restrito, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a função social da propriedade industrial.

Palavras-chave: Direito de Precedência. Princípio da Ponderação. Marcas.

Abstract

The article aims to present considerations regarding the legal problem of whether the right of precedence can, through the application of the theory of balancing, override the right of nationally valid trademark ownership, especially when the prior distinctive sign is merely a trade name, whose state territorial protection is already consolidated and with recurring understanding in the jurisprudence of the Superior Court of Justice (STJ), which requires examination under three dimensions: (i) the attributive nature of the system; (ii) the limits of balancing; and (iii) the coherence between the normative hierarchy and the constitutional principles of free initiative and competition. It is considered that the right of precedence should be understood as a legal exception to the right of ownership and, thus, its exercise is restricted and conditioned on three cumulative requirements: effective prior use, good faith, and timeliness in the assertion. It is concluded that examining the right of precedence in light of the attributive system and the theory of balancing leads to the understanding that the institute must be interpreted restrictively, otherwise it risks compromising legal certainty and the social function of industrial property.

Keywords: Right of Precedence. Principle of Balancing. Trademarks.

Sumário • Introdução - 1 • O sistema atributivo e a natureza jurídica do direito de precedência - 2 • Ponderação e hierarquia de direitos distintivos: marca versus nome comercial - 3 • Limites materiais e formais do direito de precedência na LPI - 4 • Conclusão • Referências bibliográficas

Introdução

O sistema de proteção marcária no Brasil é assentado sobre o princípio atributivo, segundo o qual a propriedade e o uso exclusivo de uma marca decorrem do registro concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Esse modelo, previsto no artigo 129 da LPI, garante segurança jurídica, previsibilidade e equilíbrio concorrencial, fundamentos indispensáveis à ordem econômica e ao desenvolvimento tecnológico (Barcellos, 2007, p. 60).

A controvérsia, entretanto, emerge quando se contrapõe ao sistema atributivo o chamado direito de precedência, previsto no § 1.º do mesmo artigo, que autoriza o usuário de boa-fé a reivindicar prioridade na obtenção do registro. Entendemos que se trata de uma exceção historicamente concebida para evitar injustiças pontuais, mas que, em recentes interpretações judiciais, tem sido utilizada como meio de relativizar a força do título de propriedade constituído pelo registro de marcas.

O problema jurídico que se impõe é compreender se o direito de precedência pode, mediante aplicação da teoria da ponderação, sobrepor-se ao direito de propriedade marcária de validade nacional, especialmente quando o sinal distintivo anterior é apenas nome comercial, cuja proteção territorial estadual já se encontra consolidada e com entendimento recorrente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual exige exame sob três dimensões: (i) a natureza atributiva do sistema; (ii) os limites da ponderação; e (iii) a coerência entre a hierarquia normativa e os princípios constitucionais da livre iniciativa e da concorrência.

1 • O sistema atributivo e a natureza jurídica do direito de precedência

A doutrina contemporânea reconhece que a Lei da Propriedade Industrial (LPI) consagrou o sistema atributivo de direito de propriedade sobre a marca, como Nancy Caigawa (2023, p. 257). Algumas exceções na doutrina falam num sistema misto argumentando a existência do direito de prioridade (artigo 127 da LPI) e precedência (artigo 129, § 1.º, da LPI). Isso porque, o ordenamento brasileiro adota um sistema de registro atributivo em que a exclusividade decorre da concessão estatal, ainda que temperado pela possibilidade excepcional

de reconhecimento do direito de precedência ao usuário de boa-fé.

O Manual de Marcas do INPI (item 2.4.3) confirma essa lógica ao afirmar que “a propriedade e o uso exclusivo só são adquiridos pelo registro”, sendo a prioridade concedida a quem primeiro depositar o pedido. O mesmo documento ressalta, contudo, que há uma exceção: o direito de precedência do usuário anterior. Essa estrutura dual, longe de abalar o sistema atributivo, apenas admite a correção de injustiças pontuais, mantendo a primazia do registro como ato constitutivo de propriedade (Schmidt, 2013, p. 122).

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), em seu artigo 5.º, inciso XXIX, reforça a natureza de direito de propriedade da marca, assegurando “proteção às criações industriais, à propriedade das marcas e a outros signos distintivos”. O constituinte, ao conferir status constitucional à marca, elevou-a à categoria de direito de propriedade dotado de função social (Moro, 2017, p. 338), o que impede sua relativização indiscriminada. Por isso que o direito do usuário de boa-fé é uma exceção ao sistema atributivo, sendo essa a visão da jurisprudência - “o direito de precedência (artigo 129, § 1.º, da LPI) configura exceção ao princípio atributivo do direito de marcas, segundo o qual a propriedade e o uso exclusivo são adquiridos somente pelo registro” (TRF-4 - Apelação Cível n.º 50187863920214047108/RS - acórdão publicado em 18/7/2023).

O direito de precedência, portanto, deve ser compreendido como exceção legal ao direito de propriedade e, assim, tem seu exercício restrito e condicionado a três requisitos cumulativos: uso anterior efetivo, boa-fé e tempestividade na arguição. Fora desses limites, a invocação da precedência transforma-se em ameaça ao equilíbrio do sistema atributivo, esvaziando a presunção de legitimidade dos atos administrativos do INPI e a estabilidade das relações econômicas (Baiocchi, 2025, p. 6).

2 • Ponderação e hierarquia de direitos distintivos: marca versus nome comercial

A colisão entre marca registrada e nome comercial constitui o núcleo da controvérsia em torno da aplicação do direito

de precedência. O Código Civil (artigo 1.166) assegura ao empresário o uso exclusivo de seu nome dentro do estado de registro, enquanto a LPI (artigo 129) confere à marca registrada proteção nacional. A tensão decorre do alcance territorial distinto desses direitos e da tentativa de resolver o conflito pela via da ponderação.

No Recurso Especial (REsp) n.º 1.204.488/RS, a Ministra Nancy Andrighi propôs interpretação sistemática do artigo 124, inciso V, da LPI, afirmando que o impedimento ao registro de marca que reproduz nome comercial de terceiros depende de dois fatores: (i) que o nome comercial goze de proteção nacional e (ii) que a reprodução seja suscetível de confusão. Tal entendimento reforça a necessidade de equilibrar a territorialidade com a especificidade, evitando que o nome comercial, de alcance restrito ao estado de registro dos atos constitutivos, se sobreponha à marca, de proteção ampla e nacional.

De maneira análoga, no REsp n.º 1.673.450, a relatora reconheceu a possibilidade de arguição judicial do direito de precedência, ainda que não exercido administrativamente. Essa abertura, porém, deve ser interpretada de forma restritiva, sob pena de esvaziar a lógica atributiva e converter exceção em regra. Nessa decisão a Ministra entendeu que o nome comercial - registrado na junta comercial anteriormente à marca -, poderia ser elemento motivador para o exercício do direito de precedência, anulando registro de marca concedido pelo INPI.

Todavia, há uma questão de função dos sinais distintivos em discussão. O nome comercial exerce a função de elemento de reconhecimento do empresário no mercado e o destinatário final são os órgãos de registro e fiscais, enquanto a marca é o sinal distintivo ou designativo de produtos e serviços do ambiente concorrencial e o destinatário é o consumidor (Cesário, 2014, pp. 110-119). A ponderação, nesse contexto, não pode ser compreendida como equivalência entre direitos, mas como técnica de harmonização subordinada à hierarquia normativa (Alexy, 2008, p. 87).

A teoria externa dos direitos fundamentais desenvolvida por Robert Alexy esclarece que todo direito possui um âmbito de proteção definido por lei, e que sua restrição ou ponderação somente é legítima dentro dos limites traçados pelo legislador e consoante com a própria ciência jurídica que norteia os ímpetus legiferantes contidos em atos decisórios nos tribunais. Assim, quando se aplica a ponderação entre marca e nome comercial, deve-se reconhecer que a marca, como bem de propriedade e de função social mais ampla, possui primazia axiológica e normativa (Lordelo, 2025, p. 314).

Em outras termos, a ponderação não pode ser utilizada para equiparar um direito de proteção restrita (nome comercial) a um direito de proteção plena (marca registrada). Tal

relativização cria insegurança jurídica, distorce o princípio da territorialidade e contraria a função econômica da marca como instrumento de identificação e lealdade concorrencial (Ávila, 2005, p. 95).

3 • Limites materiais e formais do direito de precedência na LPI

O direito de precedência está disciplinado no § 1.º do artigo 129 da LPI, segundo o qual “aquele que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no país marca idêntica ou semelhante para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro”. O dispositivo não cria direito de propriedade, mas um direito de preferência no âmbito administrativo, condicionado a requisitos objetivos (Oliveira Neto, 2007, p. 180).

Esses requisitos incluem: (a) uso efetivo como marca, e não apenas como nome comercial; (b) estabilidade e continuidade; (c) boa-fé; (d) uso em território nacional; e (e) tempestividade na arguição, seja em oposição ou em recurso administrativo. O Manual de Marcas do INPI (2025) prevê que o direito de precedência deve ser exercido durante o exame do pedido, mediante apresentação de provas de uso e pedido de registro correlato. A inércia do interessado implica renúncia tácita à prioridade.

Com efeito, a jurisprudência do STJ tem reconhecido esses limites de forma implícita. Ainda que o direito de precedência possa ser arguido judicialmente, sua eficácia depende da demonstração de cumprimento dos requisitos materiais. O uso de nome comercial, restrito territorialmente, não satisfaz a condição de uso como marca, pois não exerce função distintiva no mercado consumidor. Daí a conclusão de que a invocação judicial do direito de precedência com base apenas em nome comercial configura interpretação extensiva incompatível com o sistema atributivo (Fernandes, 2010, p. 231).

Do ponto de vista axiológico, a função social da propriedade industrial e o princípio da livre concorrência impedem que a precedência seja utilizada para eliminar competidores ou monopolizar setores de mercado. A LPI visa proteger tanto o titular quanto o interesse público na preservação da lealdade concorrencial. Como observa Assafim (2014, p. 206), “o direito não pode outorgar um monopólio legal sobre um sinal a quem não demonstra interesse em empreender”. O abuso do direito de precedência, portanto, converte um instrumento de equilíbrio em ferramenta de restrição da iniciativa privada.

Gustavo Tepedino (2018, p. 209) vai além ao associar a boa-fé à diligência do titular a fim de proteger e exercer seus direitos, afirmando que a negligência na manutenção ou registro de marca equivale, no plano dogmático, ao abandono da propriedade. Nesse sentido, o usuário que deixa de agir tempestivamente, e apenas posteriormente alega precedência

para invalidar o registro de outrem, atua em má-fé subjetiva, desvirtuando a função corretiva do instituto.

Sob o enfoque sistemático, o direito de precedência não pode servir para revisar atos administrativos perfeitos e válidos, tampouco para desconstituir o título de propriedade de terceiro. Sua função é impedir que um não-usuário se aproprie indevidamente de sinal já usado, e não premiar quem foi omissa no exercício de sua própria proteção (Oliveira Neto, 2007, p. 183).

4 • Conclusão

O exame do direito de precedência à luz do sistema atributivo e da teoria da ponderação conduz à conclusão de que o instituto deve ser interpretado de modo restrito, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a função social da propriedade industrial. A ponderação entre nome comercial e marca não autoriza a inversão hierárquica entre direitos, uma vez que o nome comercial possui alcance regional e natureza meramente identificadora, enquanto a marca constitui direito de propriedade de amplitude nacional.

A jurisprudência do STJ, sobretudo nos votos da Ministra Nancy Andrighi, aponta para a necessidade de compatibilização entre os direitos distintivos, mas preservando a primazia do sistema atributivo. A extensão judicial do direito de precedência, sem observância das condições materiais e formais previstas na LPI, cria uma instabilidade institucional que ameaça a previsibilidade dos registros e a livre iniciativa.

Assim, o direito de precedência deve permanecer como exceção vinculada à boa-fé e à efetividade do uso, e não como instrumento de relativização do registro. A ponderação, quando utilizada fora de seus limites normativos, converte-se em arbitrariedade hermenêutica, minando a coerência do sistema jurídico e a confiança nas instituições. A proteção da marca registrada é, antes de tudo, proteção à ordem econômica e à liberdade de empreender — valores que o legislador constituinte e o sistema da LPI buscaram resguardar.

Por fim, o nome comercial como sinal distintivo de proteção territorial restrita à junta comercial de registro dos atos constitutivos empresarial tem função absolutamente diversa daquela exercida pela marca que é designar produtos e serviços em todo o território nacional. O nome comercial não pode servir de meio de comprovação de uso de boa-fé para exercício do direitos de precedência (artigo 129, § 1.º, da LPI), pois é diverso e limitado diante da marca; assim, o REsp n.º 1.673.450 merecia um olhar numa perspectiva cuidadosa e de ponderação de direitos em face do “interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” previsto na Constituição Federal.

Referências bibliográficas

ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. Salvador: Juspodivm, 2017.

ASSAFIM, João Marcelo de. *Concorrência e propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

ÁVILA, Humberto Bergmann. *Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos*. 4.ª edição. São Paulo: Malheiros, 2005.

BAIOCCHI, Enzo. *O direito de propriedade como fenômeno social*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

BARCELLOS, Milton L. L. *A proteção constitucional da propriedade industrial*. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2007.

CAIGAWA, Nancy Satiko. Requerentes do Registro, Prioridade e Precedência (Arts. 127, 128 e 129). In: CESÁRIO, Kone et al. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. São Paulo: RT, 2024.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. Os rumos do conflito entre o nome empresarial e a marca no direito brasileiro. *Revista UNIFESO – Humanas e Sociais*, vol. 1, n. 1, 2014.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial - Direito de Empresa*. 16.ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012.

FERNANDES, Bernardo Gonçalves. *Curso de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm, 2010.

LORDELO, João Paulo. *Noções gerais de Direito e Formação Humanística*. Salvador: Juspodivm, 2025.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. A proteção dos sinais distintivos como promoção da ética e da sustentabilidade em um mercado de livre concorrência. *Revista Pensar, Fortaleza*, v. 22, n.º 1, 2017.

OLIVEIRA NETO, Eduardo. *Direito de precedência e uso de marca no Brasil*. São Paulo: Lumen Juris, 2007.

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

TEPEDINO, Gustavo. *A proteção da boa-fé na propriedade industrial*. *Revista Brasileira de Direito Civil*, Belo Horizonte, v. 18, 2018.

O impacto dos termos FRAND no licenciamento de patentes essenciais e seu reflexo na inovação, eficiência e competitividade das empresas brasileiras no setor de telecomunicações e tecnologia

The impact of FRAND terms on the licensing of standard-essential patents and their implications for innovation, efficiency, and competitiveness of Brazilian companies in the telecommunications and technology sectors

● Giovanna Martins Sampaio ●

Possui graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia, UFBA (2018), com período sanduíche na Universidade de Coimbra (2014-2016). Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal. Mestranda no PROFNIT - Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, UFBA (início em 2019); Mestrado em Direito LLM pela Universidade Livre de Bruxelas, Bélgica (presencial, 2019/2020), em International Business Law; Membro de grupos de pesquisa junto à Faculdade de Direito da UFBA em Propriedade Intelectual. E-mail: giovanna.martins@ufba.br

● Bruno dos Passos Assis ●

Possui Graduação em Agronomia (2004), Especialização em Biocombustíveis (2010), Especialização em Direito do Agronegócio (2024), Mestrado e Doutorado em Produção Vegetal (2013 e 2019 respectivamente), na área de Solos e Nutrição de Plantas pela Universidade Estadual de Santa Cruz - Ilhéus. Supervisor de Cursos de Formação Profissional do SENAR/BA, que abrange o acompanhamento, o controle e a avaliação das atividades técnicas e de ensino/aprendizagem, objetivando assegurar um padrão de qualidade nacional.

● João Antonio Belmino dos Santos ●

Possui Graduação em Química Industrial pela Universidade Estadual da Paraíba (1997), Mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina Grande (2000) e Doutorado em Engenharia de Processos pela Universidade Federal de Campina Grande (2007). Professor/Pesquisador da Universidade Federal de Sergipe - Departamento de Tecnologia de Alimentos (DTA/UFS), e docente permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência da Propriedade Intelectual (PPGPI - Mestrado e Doutorado).

● Carolina Martins Sampaio ●

Médica e especialista em psiquiatria.

Resumo

O presente estudo investiga como a aplicação dos termos FRAND no licenciamento de patentes essenciais ao padrão (SEPs) influencia a inovação, a eficácia e a competitividade das empresas brasileiras no setor de telecomunicações e tecnologia. Com base em uma revisão bibliográfica, a pesquisa aborda a evolução dos padrões tecnológicos do 2G ao 6G, o papel dos organismos reguladores, os desafios jurídicos e econômicos do licenciamento no Brasil e o impacto dos FRAND Terms no equilíbrio entre inovação e acesso à tecnologia. Além disso, discute-se o hold-out, prática que retarda a adoção de novas tecnologias ao dificultar o pagamento de royalties, analisando estratégias internacionais, como as adotadas pela União Europeia e pelos Estados Unidos, para mitigar seus efeitos. Destaca-se ainda o papel da Ericsson nesse ecossistema e a necessidade de um ambiente regulatório mais eficiente para estimular investimentos e reduzir litígios. Como contribuição, o estudo propõe recomendações para aprimorar o licenciamento de SEPs no Brasil, promovendo maior inovação e competitividade no setor.

Palavras-chave: FRAND Terms, Patentes Essenciais, Telecomunicações, Inovação, Hold-out.

Abstract

This study investigates how the application of FRAND terms in the licensing of standard-essential patents (SEPs) influences innovation, efficiency, and the competitiveness of Brazilian companies in the telecommunications and technology sectors. Based on a literature review, the research explores the evolution of technological standards from 2G to 6G, the role of regulatory bodies, the legal and economic challenges of licensing in Brazil, and the impact of FRAND terms on balancing innovation and access to technology. Additionally, the study discusses the practice of hold-out, which delays the adoption of new technologies by hindering royalty payments, and analyzes international strategies—such as those adopted by the European Union and the United States—to mitigate its effects. The role of Ericsson in this ecosystem is also highlighted, as well as the need for a more efficient regulatory environment to encourage investment and reduce litigation. As a contribution, the study offers recommendations to improve SEP licensing in Brazil, fostering greater innovation and competitiveness in the sector.

Keywords: FRAND Terms, Standard-Essential Patents (SEPs), Telecommunications, Innovation, Hold-out.

Sumário • 1 • Introdução - 2 • Desenvolvimento - 2.1 • Padrões Tecnológicos e o Papel das Patentes Essenciais - 2.2 • FRAND Terms: Conceito e Aplicação no Licenciamento de SEPs - 2.3 • O Licenciamento de Patentes no Brasil e seus Desafios - 2.4 • Impacto do FRAND na Inovação e Competitividade das Empresas Brasileiras - 2.5 • Medidas de Combate ao Hold-out no Licenciamento de SEPs - 3 • Conclusão • Referências bibliográficas

1 • Introdução

O setor de telecomunicações passou por avanços exponenciais ao longo das últimas décadas, impulsionado pelo desenvolvimento dos padrões tecnológicos que estruturam as redes móveis e fixas. Desde a introdução do 2G na década de 1990 até o desenvolvimento atual do 6G, os padrões de telecomunicações têm sido fundamentais para a evolução da sociedade digital, viabilizando desde comunicações p2p até a Internet das Coisas (IoT) e redes inteligentes¹. Essa padronização, promovida por organismos como o 3rd Generation Partnership Project (3GPP) e a International Telecommunication Union (ITU), tem sido essencial para garantir a interoperabilidade entre dispositivos e redes de diferentes fabricantes e regiões².

A padronização tecnológica, entretanto, depende do acesso equitativo a inovações protegidas por patentes essenciais ao padrão (SEPs - Standard-Essential Patents). Essas patentes, detidas por empresas inovadoras, garantem o funcionamento das redes, mas também podem representar desafios no acesso à tecnologia por parte de novos entrantes e empresas menores³. Nesse contexto, o licenciamento dessas patentes sob os chamados “termos justos, razoáveis e não discriminatórios” (FRAND Terms) desempenha um papel essencial no equilíbrio entre incentivo à inovação e acesso competitivo ao mercado⁴.

Os FRAND Terms surgiram como um mecanismo regulatório para evitar abusos de direitos de propriedade intelectual, ao mesmo tempo que permitem que os detentores de patentes

¹ HUAWEI. The Road to 6G: Opportunities and Challenges. Huawei White Paper, 2022.

² ITU. Setting the Standards for Future Networks. Geneva: ITU Publications, 2021.

³ LEMLEY, Mark. Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations. California Law Review, v. 90, n. 6, p. 1889-1980, 2020.

⁴ GERADIN, Damien. FRAND Licensing and Standardization: Legal and Economic Issues. Journal of Competition Law & Economics, v. 17, n. 2, p. 211-245, 2021.

sejam remunerados de forma justa. Esse compromisso tem sido amplamente debatido na comunidade internacional, especialmente diante de disputas judiciais envolvendo grandes players do setor⁵. A implementação eficaz dos FRAND Terms é fundamental para evitar práticas como o hold-out, em que empresas retardam ou recusam a assinatura de contratos de licenciamento para obter vantagens competitivas⁶.

No Brasil, o licenciamento de SEPs e a regulação do setor de telecomunicações enfrentam desafios específicos. O arcabouço legal, estruturado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), ainda apresenta lacunas na aplicação dos FRAND Terms⁷. Barreiras econômicas e jurídicas podem dificultar o acesso de empresas brasileiras às tecnologias essenciais, impactando sua competitividade no cenário global⁸.

Diante desse panorama, este estudo busca responder à seguinte questão: como a aplicação dos termos FRAND no licenciamento de patentes essenciais aos padrões tecnológicos (2G a 6G) influencia a inovação, a eficácia e a competitividade das empresas brasileiras no setor de telecomunicações e tecnologia? A resposta a essa indagação se faz relevante, pois a forma como o Brasil adota e implementa os FRAND Terms pode determinar seu protagonismo ou dependência no desenvolvimento tecnológico global⁹.

A justificativa deste estudo se baseia na importância de compreender o impacto dos FRAND Terms para garantir um ambiente regulatório que fomente a inovação e, ao mesmo tempo, evite abusos na concessão de licenças de patentes essenciais. Dessa forma, este artigo busca contribuir para a discussão sobre medidas que possam aprimorar o licenciamento de SEPs no Brasil, tomando como referência experiências internacionais bem-sucedidas.

2 • Desenvolvimento

2.1 – Padrões Tecnológicos e o Papel das Patentes Essenciais

A evolução das redes de telecomunicações, desde o 2G até o emergente 6G, tem sido um vetor crítico para a transformação digital e a expansão da economia baseada em

dados. Cada geração introduziu melhorias substanciais em velocidade, latência e capacidade de conexão, ampliando o potencial de aplicações inovadoras em diversos setores, como Internet das Coisas (IoT), veículos autônomos e cidades inteligentes. A padronização das tecnologias de comunicação é fundamental para garantir a interoperabilidade entre dispositivos e redes, reduzindo barreiras técnicas e promovendo um ambiente favorável à inovação¹⁰.

As patentes essenciais ao padrão (SEPs - Standard-Essential Patents) desempenham um papel central na evolução dessas tecnologias. Diferentemente das patentes convencionais, as SEPs são fundamentais para a implementação de um padrão tecnológico, o que significa que qualquer empresa que deseje desenvolver produtos compatíveis precisa licenciar tais patentes. Esse modelo de proteção da propriedade intelectual estimula a pesquisa e desenvolvimento (P&D) ao garantir que as empresas inovadoras sejam remuneradas pelo investimento feito em novas tecnologias. Entretanto, também levanta questões sobre acesso equitativo e precificação justa, especialmente em países emergentes¹¹.

A definição dos padrões de telecomunicação é conduzida por organizações globais como o 3rd Generation Partnership Project (3GPP), que reúne diversas entidades do setor para desenvolver especificações técnicas para redes móveis. O 3GPP é responsável por definir os padrões que regem desde o 2G até o futuro 6G, garantindo que as redes globais operem de maneira integrada¹². Além do 3GPP, outras organizações, como o Instituto Europeu de Normas de Telecomunicação (ETSI) e a União Internacional de Telecomunicações (ITU), desempenham papéis cruciais na harmonização das regras de implementação dos padrões tecnológicos, garantindo que não haja fragmentação do mercado e promovendo a interoperabilidade global¹³.

Com a transição para o 5G e a iminente chegada do 6G, a relevância das SEPs tem aumentado significativamente. O 5G introduziu uma infraestrutura mais flexível e eficiente, permitindo novos modelos de negócios e casos de uso avançados, como redes privadas empresariais e comunicação ultra confiável de baixa latência (URLLC). O 6G, por sua vez, promete avanços como comunicação por terahertz

⁵ QUALCOMM INC. SEP Licensing and the FRAND Debate. Qualcomm Research Reports, 2021.

⁶ CONTRERAS, Jorge L. Patent Holdout: A Misguided Threat to Innovation?. Harvard Journal of Law & Technology, v. 33, p. 125-172, 2020.

⁷ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). Brasília: INPI, 1996.

⁸ ANATEL. Relatório sobre o Mercado de Telecomunicações no Brasil. Brasília, 2023.

⁹ OECD. Innovation, Patents, and Licensing Strategies. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, 2022. OECD. Innovation, Patents, and Licensing Strategies. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, 2022.

¹⁰ EUROPEAN COMMISSION. Licensing Practices in ICT Standardization. Brussels: EU Publications, 2021.

¹¹ Bekkers, R., & West, J. (2009). "Standards, Patents, and Innovation: The Case of 3G Mobile Telecommunications." International Journal of IT Standards and Standardization Research, 7(1), 23-43.

¹² Lemley, M. A., & Shapiro, C. (2007). "Patent Holdup and Royalty Stacking." Texas Law Review, 85(7), 1991-2048.

¹³ Ghosh, A., Zhang, J., Andrews, J. G., & Muhamed, R. (2010). Fundamentals of LTE. Prentice Hall.

e integração com inteligência artificial, ampliando ainda mais o impacto da padronização no desenvolvimento tecnológico global¹⁴.

O debate sobre as SEPs e o licenciamento de patentes tem sido acalorado, especialmente no contexto do compromisso FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory). Esse compromisso visa assegurar que as patentes essenciais sejam licenciadas de forma justa, razoável e não discriminatória, evitando abusos de poder de mercado e garantindo um ambiente competitivo. No entanto, a interpretação e a aplicação dos termos FRAND continuam sendo desafiadoras, dado o potencial para disputas entre detentores de patentes e licenciados¹⁵.

Outro ponto crítico é a atuação dos organismos reguladores na mediação desses conflitos. Nos Estados Unidos, a Federal Trade Commission (FTC) tem investigado práticas anticompetitivas envolvendo o licenciamento de SEPs. Na União Europeia, a Comissão Europeia tem promovido diretrizes para aumentar a transparência na negociação de licenças FRAND. Essas ações refletem a necessidade de um equilíbrio entre proteção da propriedade intelectual e acesso à tecnologia¹⁶.

No Brasil, o contexto regulatório para as SEPs ainda está em desenvolvimento. A legislação nacional de propriedade intelectual não possui diretrizes específicas sobre o licenciamento FRAND, o que pode gerar incertezas para empresas nacionais que buscam competir no setor de telecomunicações. O desenvolvimento de políticas públicas que incentivem um ambiente regulatório transparente e previsível é essencial para fomentar a inovação no país¹⁷.

Diante disso, a compreensão do papel dos padrões tecnológicos e das SEPs na dinâmica do mercado de telecomunicações é crucial para a formulação de estratégias que promovam a competitividade e a inovação. A harmonização entre regulação, políticas de licenciamento e os interesses das empresas inovadoras será determinante para garantir que a evolução tecnológica beneficie tanto a economia global quanto o desenvolvimento do setor no Brasil¹⁸.

2.2 – FRAND Terms: Conceito e Aplicação no Licenciamento de SEPs

O conceito de termos justos, razoáveis e não discriminatórios (FRAND) tem sido um elemento essencial na regulação do licenciamento de patentes essenciais ao padrão (SEPs - Standard-Essential Patents). A origem do compromisso FRAND remonta aos esforços para evitar práticas anticompetitivas e garantir que inovações tecnológicas padronizadas estejam acessíveis a diferentes agentes do mercado. Em essência, a exigência de que o licenciamento ocorra sob termos FRAND busca equilibrar os direitos dos titulares de patentes com o interesse público na ampla disseminação das tecnologias²⁰.

Os termos FRAND têm múltiplas finalidades, sendo a principal delas a proteção dos direitos coletivos e setoriais. Ao estabelecer diretrizes para o licenciamento, o FRAND mitiga riscos associados à monopolização do acesso às tecnologias essenciais, promovendo um ambiente mais equitativo para empresas desenvolvedoras e usuárias. Além disso, o FRAND desempenha um papel crucial na reparação de danos e na mitigação de riscos, especialmente em disputas comerciais e tecnológicas, onde questões de exclusividade podem resultar em barreiras de mercado artificiais²¹.

O impacto do FRAND no equilíbrio entre inovação e acesso à tecnologia é significativo. A garantia de um licenciamento justo e razoável incentiva investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), uma vez que assegura a remuneração justa para os detentores de patentes. Ao mesmo tempo, evita a imposição de custos excessivos que poderiam restringir a adoção de novas tecnologias, criando um ciclo virtuoso de inovação e disseminação tecnológica²².

Apesar de seu papel fundamental, a aplicação do FRAND tem sido alvo de controvérsias. Disputas jurídicas surgem frequentemente devido à falta de uma definição objetiva dos critérios para determinar o que constitui um valor de licença “justo” e “razoável”. Casos emblemáticos, como as

¹⁴ Contreras, J. L. (2015). “A Brief History of FRAND: Analyzing Current Debates in Standard Essential Patents.” *Antitrust Law Journal*, 80(1), 39-76.

¹⁵ Chowdhury, M. Z., Shahjalal, M., Ahmed, S., & Jang, Y. M. (2020). “6G Wireless Communication Systems: Applications, Requirements, Technologies, Challenges, and Research Directions.” *IEEE Open Journal of the Communications Society*, 1, 957-975.

¹⁶ Geradin, D., & Rato, M. (2007). “Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND.” *European Competition Journal*, 3(1), 101-161.

¹⁷ European Commission. (2017). “Setting out the EU approach to Standard Essential Patents.” COM(2017) 712 final.

¹⁸ Carvalho, N. P. (2016). *Intellectual Property in Brazil: A Practical Guide*. Kluwer Law International.

¹⁹ Bekkers, R., & West, J. (2009). “Standards, Patents, and Innovation: The Case of 3G Mobile

²⁰ Telecommunications.” *International Journal of IT Standards and Standardization Research*, 7(1), 23-43.

²¹ GILBERT, R. J.; HEATH, T. (2015). “The Competitive Effects of Patent Pools and Standard Setting: A Study of the Cellular Communications Industry.” *The Antitrust Bulletin*, 60(2), 345-384.

²² SCHERER, F. M.; ROSS, D. (1990). “Industrial Market Structure and Economic Performance.” Houghton Mifflin.

disputas entre a Qualcomm e diversas empresas do setor, demonstram como interpretações divergentes podem levar a impasses prolongados⁶. Tribunais em diferentes jurisdições têm adotado abordagens variadas, o que gera incertezas²³ para empresas que operam globalmente.

Outro desafio relevante é a negociação dos royalties sob o regime FRAND. Empresas detentoras de SEPs frequentemente alegam que valores baixos de royalties desincentivam novos investimentos em P&D, enquanto licenciados argumentam que valores elevados dificultam a entrada no mercado e a concorrência saudável²⁴. Esse cenário exige uma maior transparência nos processos de definição de valores e uma harmonização regulatória que minimize distorções entre diferentes mercados²⁵.

Além disso, a intervenção de autoridades regulatórias tem desempenhado um papel central na busca por um equilíbrio na aplicação do FRAND. Nos Estados Unidos, a Federal Trade Commission (FTC) tem atuado ativamente para evitar práticas abusivas, enquanto na União Europeia a Comissão Europeia estabeleceu diretrizes para aumentar a previsibilidade nas negociações. Essas iniciativas refletem uma crescente preocupação global em assegurar que o FRAND cumpra sua função original sem distorcer a concorrência.

No Brasil, a regulamentação do FRAND ainda é incipiente. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) têm explorado formas de adaptar diretrizes internacionais à realidade nacional. No entanto, a ausência de uma regulamentação específica pode gerar insegurança jurídica para empresas²⁶ que operam no mercado de telecomunicações²⁷. Dessa forma, o aprimoramento das políticas públicas relacionadas ao FRAND será crucial para fomentar a inovação e garantir a competitividade do setor no país.

2.3 – O licenciamento de patentes no Brasil e seus desafios

O licenciamento de patentes essenciais ao padrão (SEPs) no Brasil enfrenta desafios significativos decorrentes do arcabouço regulatório, da estrutura econômica e das práticas

do setor de telecomunicações. O Brasil, embora signatário de tratados internacionais de Propriedade Intelectual, ainda carece de um ambiente jurídico consolidado para lidar com a aplicação dos termos justos, razoáveis e não discriminatórios (FRAND) no licenciamento dessas patentes, o que pode limitar a inovação e a competitividade das empresas nacionais no setor tecnológico.

O Brasil adota a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) como marco regulatório para patentes, mas ainda não possui regulamentação específica para patentes essenciais ao padrão. A ausência de diretrizes claras para a implementação dos termos FRAND no país gera insegurança jurídica para empresas que dependem do licenciamento dessas tecnologias, além de fomentar disputas entre titulares de patentes e implementadores de tecnologia²⁸. Nos Estados Unidos e na União Europeia, há precedentes judiciais e regulamentações que estabelecem critérios objetivos para determinar se um licenciamento está de acordo com os termos FRAND²⁹. No Brasil, contudo, a falta de harmonização regulatória pode tornar o licenciamento mais oneroso e burocrático para empresas nacionais.

Outro fator crítico é a ausência de um órgão regulador específico para tratar de litígios envolvendo SEPs e FRAND. Enquanto nos Estados Unidos a Federal Trade Commission (FTC) e na Europa a Comissão Europeia desempenham esse papel³⁰, no Brasil, essas disputas geralmente são tratadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A falta de um direcionamento específico sobre como os termos FRAND devem ser interpretados tem levado a decisões conflitantes, o que desincentiva empresas a investirem em inovação e desenvolvimento tecnológico.

A participação brasileira em fóruns internacionais de padronização, como o 3rd Generation Partnership Project (3GPP), ainda é limitada. Países como China, Estados Unidos e membros da União Europeia exercem influência mais significativa na definição de padrões globais, o que impacta a capacidade das empresas brasileiras de se posicionarem estrategicamente no mercado global³¹. As barreiras jurídicas e econômicas representam desafios consideráveis para empresas brasileiras no acesso às SEPs. Uma das principais dificuldades enfrentadas pelas empresas nacionais é o alto custo de licenciamento, que pode inviabilizar sua participação em mercados que exigem tecnologias padronizadas.

²³ SHAPIRO, C. (2001). "Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting." In *Innovation Policy and the Economy*, 1(1), 119-150.

²⁴ ERICSSON. (2020). "Ericsson's Position on FRAND." Ericsson Communications.

²⁵ VONDEREMBSE, R. (2013). "Licensing and Standard-Setting in the Global Telecommunications Industry." *Journal of Technology Transfer*, 38(2), 129-147.

²⁶ HUAWEI. The Road to 6G: Opportunities and Challenges. Huawei White Paper, 2022.

²⁷ LEMLEY, Mark. Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations. *California Law Review*, v. 90, n. 6, p. 1889-1980, 2020.

²⁸ ITU. Setting the Standards for Future Networks. Geneva: ITU Publications, 2021.

²⁹ QUALCOMM INC. SEP Licensing and the FRAND Debate. Qualcomm Research Reports, 2021.

³⁰ CONTRERAS, Jorge L. Patent Holdout: A Misguided Threat to Innovation?. *Harvard Journal of Law & Technology*, v. 33, p. 125-172, 2020.

³¹ GERADIN, Damien. FRAND Licensing and Standardization: Legal and Economic Issues. *Journal of Competition Law & Economics*, v. 17, n. 2, p. 211-245, 2021.

Estudos demonstram que grandes corporações detentoras de SEPs, como Ericsson, Nokia e Qualcomm, possuem maior poder de negociação e frequentemente estabelecem condições contratuais que dificultam a entrada de novos concorrentes³². Isso reforça a necessidade de políticas públicas que garantam um equilíbrio entre os interesses dos titulares das patentes e das empresas que necessitam dessas tecnologias para inovar.

Além do custo elevado, a complexidade dos contratos de licenciamento é um entrave adicional. O modelo de precificação de royalties de SEPs não é padronizado globalmente, o que leva a incertezas e disputas legais entre implementadores e detentores de patentes³³. Em países como a Alemanha e o Reino Unido, tribunais já estabeleceram metodologias para calcular royalties FRAND de maneira mais transparente, enquanto no Brasil, a ausência de precedentes consolidados dificulta previsões jurídicas e pode desestimular investimentos no setor de telecomunicações.

Outro fator relevante é a assimetria de informação entre empresas nacionais e multinacionais na negociação de licenças. Enquanto grandes corporações possuem equipes jurídicas especializadas na negociação de SEPs, muitas empresas brasileiras carecem de expertise para lidar com esses contratos complexos. Isso as coloca em desvantagem, pois podem aceitar termos contratuais desfavoráveis ou até mesmo evitar a adoção de tecnologias padronizadas devido à incerteza regulatória e aos custos elevados.

Diante desses desafios, medidas como o desenvolvimento de diretrizes específicas para licenciamento FRAND no Brasil, a maior participação do país em fóruns internacionais de padronização e o fortalecimento da capacidade de negociação das empresas nacionais são essenciais para garantir um ambiente mais equilibrado e propício à inovação. A criação de mecanismos alternativos de resolução de disputas, como a mediação e a arbitragem, também pode contribuir para reduzir a insegurança jurídica e os custos associados a litígios relacionados ao licenciamento de SEPs.

2.4 – Impacto do FRAND na Inovação e Competitividade das Empresas Brasileiras

O licenciamento baseado nos princípios FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) tem sido um fator fundamental no cenário de inovação e competitividade das empresas brasileiras, especialmente no setor de telecomunicações. As

patentes essenciais para padrões (SEPs) são, muitas vezes, a chave para o avanço tecnológico em áreas como 4G e 5G, e o licenciamento dessas patentes sob a abordagem FRAND garante que empresas de diferentes portes possam ter acesso às tecnologias necessárias para o desenvolvimento de novos produtos e serviços. O modelo de licenciamento FRAND, ao estabelecer que os termos devem ser justos, razoáveis e não discriminatórios, visa equilibrar a proteção da propriedade intelectual e a promoção da inovação, fatores cruciais para a competitividade no mercado global. No entanto, sua aplicação no Brasil revela desafios e oportunidades para as empresas locais, que precisam navegar em um contexto de altos custos de licenciamento e, por vezes, práticas de mercado que podem dificultar a entrada de novos players no setor.

No setor de telecomunicações, a inovação está intrinsecamente ligada ao acesso às tecnologias que definem os padrões da indústria. A aplicação do licenciamento FRAND é um mecanismo que pode estimular a inovação ao proporcionar uma plataforma justa para que empresas inovadoras, independentemente do seu tamanho, possam acessar tecnologias essenciais. Isso é particularmente relevante no Brasil, onde o mercado de telecomunicações está em expansão e as necessidades de inovação são constantes, dada a aceleração dos avanços tecnológicos e o crescente consumo de dados móveis e internet de alta velocidade. Ao permitir que empresas locais tenham acesso a essas tecnologias sem enfrentar barreiras financeiras insuperáveis, o modelo FRAND contribui para a competitividade e para o desenvolvimento de soluções tecnológicas que atendem às demandas do mercado nacional. Porém, se mal aplicado, o licenciamento FRAND pode resultar em custos excessivos que restringem o acesso às tecnologias necessárias para que as empresas brasileiras possam competir em pé de igualdade com grandes players internacionais, impactando diretamente a inovação no país³⁴.

Por outro lado, o impacto dos custos de licenciamento no Brasil tem sido um dos pontos críticos na implementação do modelo FRAND. Empresas de menor porte ou startups enfrentam dificuldades significativas em arcar com os custos de licenciamento das patentes essenciais para padrões, o que pode afetar sua capacidade de inovar e se manter competitivas. Embora o modelo FRAND se proponha a garantir termos justos e razoáveis, a falta de um sistema claro e de fiscalização adequada no Brasil torna esse equilíbrio vulnerável a distorções de mercado. Grandes empresas globais com maior poder financeiro podem negociar termos mais favoráveis, enquanto as empresas brasileiras podem ser forçadas a aceitar condições mais desvantajosas, limitando

³² OECD. *Innovation, Patents, and Licensing Strategies*. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, 2022.

³³ EUROPEAN COMMISSION. *Licensing Practices in ICT Standardization*. Brussels: EU Publications, 2021. ³⁴ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). Brasília: INPI, 1996.

³⁴ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). Brasília: INPI, 1996.

sua capacidade de inovar. Além disso, a complexidade dos processos de licenciamento, que frequentemente envolvem múltiplos licenciamentos e múltiplas patentes, pode criar barreiras adicionais para as empresas brasileiras, que podem se ver em desvantagem no acesso às tecnologias essenciais. Assim, os custos elevados e a falta de regulamentação eficaz podem resultar em um mercado menos competitivo e menos propenso à inovação.

Para equilibrar a proteção das patentes e o fomento à inovação tecnológica, é crucial que o Brasil adote uma abordagem regulatória mais robusta e transparente em relação ao licenciamento FRAND. Isso envolve, entre outras coisas, a criação de mecanismos que permitam uma negociação mais eficiente e justa entre as partes envolvidas no licenciamento de patentes essenciais. A regulação mais clara do processo de licenciamento e a garantia de que as condições sejam de fato FRAND – justas, razoáveis e não discriminatórias – podem ajudar a reduzir os custos excessivos e criar um ambiente mais propício à inovação. No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) desempenha um papel fundamental na fiscalização desses processos, mas ainda há uma necessidade de aprimoramento nas práticas de regulação para assegurar que os direitos das empresas locais sejam devidamente protegidos. A transparência nas negociações e a criação de um sistema eficiente de arbitragem e resolução de disputas podem, portanto, contribuir significativamente para garantir que o licenciamento FRAND seja benéfico para todos os envolvidos, sem prejudicar a competitividade das empresas brasileiras³⁵.

Nesse contexto, a atuação de empresas globais como a Ericsson, uma das líderes no setor de telecomunicações, se torna um ponto focal no debate sobre licenciamento FRAND. A Ericsson detém uma vasta carteira de patentes essenciais, especialmente nas tecnologias de redes móveis, e, como tal, está diretamente envolvida nas negociações de licenciamento que afetam a competitividade global, incluindo a competitividade das empresas brasileiras. Embora a empresa siga os princípios FRAND em seus processos de licenciamento, a maneira como define os termos de licenciamento pode ter um impacto significativo sobre as empresas locais, que podem não ter o mesmo poder de negociação que grandes players internacionais. A Ericsson, como detentora de patentes essenciais, pode, portanto, influenciar o acesso das empresas brasileiras a essas tecnologias, e sua abordagem de licenciamento pode determinar a forma como as empresas locais conseguem competir no mercado. Se, por um lado, a atuação da Ericsson pode garantir acesso às tecnologias essenciais de forma ampla e sem discriminação, por outro, práticas de licenciamento que não sejam verdadeiramente FRAND podem prejudicar a competitividade de empresas menores no Brasil, criando um ambiente de mercado desigual.

O licenciamento FRAND tem o potencial de estimular a inovação e aumentar a competitividade das empresas brasileiras no setor de telecomunicações, desde que seja implementado de forma eficaz e justa. A transparência nos processos de licenciamento, o controle sobre os custos e a criação de uma regulação mais robusta podem garantir que o modelo FRAND seja realmente benéfico para as empresas brasileiras, sem prejudicar seu desenvolvimento tecnológico. O papel de empresas globais como a Ericsson, que detêm patentes essenciais, é crucial nesse contexto, uma vez que suas práticas de licenciamento influenciam diretamente a competitividade do mercado. O desafio, portanto, está em equilibrar a proteção das patentes com a necessidade de garantir um ambiente competitivo e inovador, no qual as empresas brasileiras possam prosperar e competir no mercado global.

2.5 – Medidas de combate ao Hold-out no Licenciamento de SEPs

O conceito de hold-out no contexto de licenciamento de patentes essenciais para padrões (SEPs) tem se tornado uma preocupação crescente no setor de telecomunicações, especialmente devido às implicações que essas práticas podem ter sobre a inovação, a competitividade e a eficiência do mercado. O hold-out ocorre quando uma das partes envolvidas no processo de licenciamento se recusa a negociar de boa fé ou adia indefinidamente a assinatura de um acordo de licenciamento de uma patente essencial, com a intenção de obter vantagens indevidas ou diluir os termos do acordo. Essa estratégia pode ser utilizada por empresas que buscam reduzir o valor dos royalties a serem pagos, ou por aquelas que tentam obter patentes de outros detentores para integrar em seu próprio portfólio, o que prejudica a dinâmica de licenciamento e dificulta a adoção de padrões tecnológicos essenciais. O impacto desse comportamento é significativo, principalmente no setor de telecomunicações, onde as SEPs são fundamentais para a implementação de tecnologias como 4G, 5G e Internet das Coisas (IoT).

O problema do hold-out afeta principalmente os licenciadores que possuem portfólios de patentes essenciais, uma vez que a recusa ou o adiamento do licenciamento prejudica o retorno econômico dos investimentos realizados em pesquisa e desenvolvimento.

Além disso, a incerteza gerada pelas práticas de hold-out pode desincentivar a inovação, pois as empresas podem se sentir desmotivadas a desenvolver novas tecnologias, temendo que o processo de licenciamento seja prolongado ou inviabilizado por uma resistência prolongada. No setor de telecomunicações, onde a inovação contínua é crucial,

³⁵ ANATEL. *Relatório sobre o Mercado de Telecomunicações no Brasil*. Brasília, 2023.

o hold-out pode levar a atrasos na implementação de novos padrões, prejudicando a competitividade das empresas envolvidas, bem como a qualidade dos serviços prestados aos consumidores. Portanto, o combate eficaz a essas práticas é essencial para manter o equilíbrio e a eficiência no mercado, garantindo que as tecnologias essenciais sejam acessíveis de forma justa e equitativa³⁶.

Uma das formas mais eficazes de combater o hold-out é a adoção de termos claros e bem definidos para o licenciamento de SEPs, de modo que as empresas saibam exatamente quais são as condições em que devem negociar e quais os parâmetros a serem seguidos. A definição de FRAND Terms (fair, reasonable and non-discriminatory) tem se mostrado uma das estratégias mais importantes nesse sentido, pois estabelece uma base para negociação transparente e justa. No contexto de políticas públicas, a União Europeia e os Estados Unidos têm adotado regulamentações que buscam minimizar as margens para o hold-out, estabelecendo normas claras para o licenciamento de patentes essenciais. A Comissão Europeia, por exemplo, tem promovido a adoção de práticas de licenciamento que garantem maior clareza e previsibilidade nas condições FRAND, buscando garantir que os royalties sejam razoáveis e as negociações, eficientes. Nos Estados Unidos, as cortes têm aplicado princípios semelhantes, impondo sanções a empresas que tentam utilizar o hold-out como uma estratégia para reduzir os royalties ou impedir o licenciamento. A uniformização das práticas e a implementação de políticas claras ajudam a evitar que o hold-out se torne uma prática comum, protegendo os interesses dos detentores de patentes e incentivando um ambiente mais competitivo.

Além disso, a regulação e o enforcement eficazes são fundamentais para garantir que o processo de licenciamento seja cumprido de forma eficiente e sem adiamentos prejudiciais. Medidas legais e administrativas que obrigam as partes a cumprirem prazos específicos para o pagamento de royalties ou a assinatura de acordos de licenciamento podem reduzir significativamente as oportunidades para o hold-out. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Federal Trade Commission (FTC) e o Department of Justice (DOJ) desempenham papéis ativos na supervisão de acordos de licenciamento e na investigação de comportamentos anticompetitivos. O sistema judiciário norte-americano tem, em muitos casos, imposto sanções a empresas que abusam de práticas de hold-out, o que torna menos atraente o uso dessa estratégia. Na União Europeia, além das medidas de fiscalização da Comissão Europeia, os tribunais também têm sido utilizados como mecanismo de resolução de disputas, permitindo que as partes

litigantes resolvam rapidamente as questões relacionadas ao licenciamento de patentes essenciais³⁷.

O combate ao hold-out também envolve a adoção de boas práticas internacionais e estratégias específicas para cada jurisdição. Uma análise comparativa das abordagens adotadas em diferentes países revela uma variedade de estratégias e medidas adotadas para combater essa prática. Na China, por exemplo, tem-se visto um esforço crescente para harmonizar os processos de licenciamento de patentes essenciais, com foco em garantir que os termos sejam realmente FRAND. O país tem implementado uma regulamentação mais robusta para lidar com o hold-out, criando um ambiente no qual as empresas que tentam adiar ou recusar o pagamento de royalties enfrentam consequências mais severas. No Japão, a abordagem tem sido mais voltada para a resolução rápida de disputas de licenciamento, com o uso de tribunais especializados em propriedade intelectual. Já em países como a Coreia do Sul, além da regulação do processo de licenciamento, existe um esforço para criar uma maior transparência nas negociações, com o objetivo de prevenir práticas abusivas de hold-out.

No Brasil, a implementação de medidas contra o hold-out tem sido mais lenta, mas há sinais de que a regulação está caminhando para a criação de um ambiente mais transparente e justo no licenciamento de SEPs. Embora o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) tenha adotado algumas medidas para monitorar e regular o licenciamento de patentes, ainda falta um quadro jurídico claro que possa garantir que as empresas brasileiras não se vejam prejudicadas por estratégias de hold-out por parte de detentores de patentes estrangeiros. A criação de uma estrutura que permita a resolução rápida de disputas e que estabeleça prazos claros para o pagamento de royalties pode ser uma forma de reduzir os impactos negativos do hold-out no país, incentivando tanto a inovação quanto a competitividade das empresas brasileiras no mercado global³⁸.

O combate ao hold-out no licenciamento de SEPs é essencial para garantir a competitividade e a inovação no setor de telecomunicações. Medidas como a adoção de FRAND Terms, a regulação eficaz e o enforcement de normas claras de licenciamento têm se mostrado fundamentais para minimizar as práticas de hold-out, tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos e em outras jurisdições. O Brasil, por sua vez, precisa avançar na criação de um marco regulatório robusto que permita combater de forma eficaz essa prática, criando um ambiente mais justo e competitivo para

³⁶ EU COMMISSION. (2017). Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on setting out the EU approach to standard-essential patents (SEPs). Brussels: European Commission.

³⁷ SCHWARTZ, M. A. (2014). Patent Hold-Up and Antitrust Law: The Case of the Telecommunications Industry. *Antitrust Law Journal*, 80(3), 741-758.

³⁸ KIM, S. (2016). Hold-Outs, Hold-Ups, and Standard-Setting: Comparative Insights from the US, EU, and China. *International Journal of Industrial Organization*, 47(4), 329-358.

as empresas locais. Ao adotar essas práticas, o país pode fortalecer sua posição no mercado global, promover a inovação e garantir que as tecnologias essenciais sejam acessíveis a todas as empresas, independentemente do seu porte.

Conclusão

A análise dos FRAND Terms (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory Terms) e seu impacto no licenciamento de Standard-Essential Patents (SEPs) revelou a complexidade do equilíbrio entre a proteção dos direitos dos detentores de patentes e a promoção da inovação e da competitividade no setor de telecomunicações. A aplicação dos termos FRAND é uma ferramenta essencial para garantir que as patentes essenciais para padrões tecnológicos sejam acessíveis de forma justa, evitando práticas de abuso de poder de mercado, como o hold-up e o hold-out. Esses termos são fundamentais para a eficiência dos mercados e para o desenvolvimento contínuo das tecnologias necessárias para a implementação de novas redes e serviços, como o 5G e a Internet das Coisas (IoT). No entanto, o impacto do FRAND na inovação e competitividade ainda é um tema em debate, especialmente quando se observa o comportamento das empresas em mercados emergentes, como o Brasil.

A partir da análise realizada, percebe-se que os FRAND Terms têm um impacto significativo na inovação e competitividade. Por um lado, garantem que as empresas não sejam submetidas a custos excessivos ou discriminatórios no uso de patentes essenciais, o que pode prejudicar sua capacidade de investir em inovação. Por outro lado, ao estabelecerem uma estrutura de licenciamento mais transparente e acessível, os termos FRAND promovem a adoção mais rápida de novas tecnologias e o desenvolvimento de novos produtos e serviços. No entanto, a implementação de tais termos ainda apresenta desafios, principalmente em mercados emergentes como o Brasil, onde o sistema de licenciamento de SEPs não está tão consolidado quanto em jurisdições como os Estados Unidos e a União Europeia. A falta de clareza nas negociações e o risco de práticas como hold-out dificultam a expansão da inovação e afetam a competitividade das empresas brasileiras no cenário global.

Propostas para aprimoramento do licenciamento de SEPs no Brasil exigem uma revisão do marco regulatório nacional para que ele seja mais alinhado às melhores práticas internacionais. Uma das primeiras medidas seria o fortalecimento do papel do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) na mediação de disputas sobre licenciamento de patentes essenciais. O INPI poderia atuar de forma mais incisiva, oferecendo diretrizes claras sobre os termos FRAND e implementando um sistema de resolução de disputas ágil, que garanta que as empresas possam resolver questões de licenciamento sem enfrentar atrasos prejudiciais. Além disso, o Brasil poderia se beneficiar da implementação de uma política pública que incentive a transparência no processo de licenciamento, com a criação de uma plataforma pública para a disponibilização de informações sobre as condições de licenciamento e os acordos já firmados. Tal medida contribuiria para a diminuição das incertezas e ajudaria a evitar comportamentos anticompetitivos, como o hold-out.

Outra recomendação crucial seria a adoção de uma abordagem regulatória que promova a concorrência leal entre as empresas, criando um ambiente mais competitivo no qual o licenciamento de SEPs seja eficiente e sem abusos. A implementação de um sistema de royalties cap (limitação dos valores de royalties), embora controversa, poderia ser explorada como uma alternativa para evitar que os custos de licenciamento sobrecarreguem as empresas, especialmente as menores, que são mais vulneráveis a práticas de hold-up. No entanto, qualquer medida nesse sentido deve ser cuidadosamente analisada para não desincentivar a inovação, o que poderia prejudicar o longo prazo da indústria tecnológica no país. A criação de um organismo independente de regulação do licenciamento de patentes essenciais, inspirado em modelos como o da Comissão Europeia, poderia também ser uma solução interessante para garantir a aplicação consistente e eficiente dos princípios FRAND.

Em termos de considerações finais, a pesquisa evidenciou que o licenciamento de SEPs, quando gerido de forma transparente e justa, pode impulsionar tanto a inovação quanto a competitividade. Entretanto, práticas como o hold-out e o hold-up, se não forem devidamente regulamentadas, podem prejudicar o desenvolvimento do mercado, tor-



**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,
Cinelandia, RJ, CEP 20031-010
Tel.: (21) 2240-2341
Fax: (21) 2240-2491 e 2240-2784
custodio@custodio.com.br
www.custodio.com.br

PORTO ALEGRE

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

nando-o menos eficiente e mais dispendioso. Para o Brasil, é fundamental avançar no aprimoramento do seu sistema de licenciamento de SEPs, alinhando-o às melhores práticas internacionais, e garantindo que a inovação não seja sufocada por comportamentos anticompetitivos. A adoção de uma estrutura regulatória robusta e a implementação de um sistema de resolução de disputas eficiente são passos essenciais nesse sentido.

Em relação a futuras pesquisas, há diversas direções promissoras que merecem investigação mais aprofundada. Primeiramente, seria interessante realizar estudos empíricos que investiguem os efeitos do licenciamento de SEPs nas pequenas e médias empresas brasileiras, dado que elas representam uma parte significativa do mercado e são mais vulneráveis às práticas de hold-out. Outra linha de pesquisa relevante seria a análise comparativa das práticas de licenciamento em mercados emergentes, com foco na adaptação das normas internacionais à realidade local, buscando soluções específicas para desafios como a falta de infraestrutura regulatória e a baixa adesão a práticas de boa-fé nas negociações. A interface entre direitos de propriedade intelectual e políticas públicas de inovação também representa um campo fértil para estudos futuros, especialmente no contexto de mercados emergentes, onde políticas públicas eficazes podem ser decisivas para a criação de um ecossistema mais competitivo e inovador. Além disso, a análise do papel das empresas tecnológicas globais no licenciamento de SEPs, como a Ericsson e outras grandes multinacionais, poderia revelar novos insights sobre como as práticas de licenciamento afetam os mercados em desenvolvimento.

Portanto, a questão do licenciamento de SEPs, especialmente no Brasil, demanda uma ação coordenada entre o setor público, privado e as entidades reguladoras, com vistas a criar um ambiente mais transparente, competitivo e favorável à inovação. O fortalecimento das políticas públicas e a harmonização com as melhores práticas internacionais, além do aprimoramento do marco regulatório, são passos essenciais para garantir que o Brasil se mantenha competitivo no cenário global de tecnologia e inovação.

Referências bibliográficas

ANATEL. *Relatório sobre o Mercado de Telecomunicações no Brasil*. Brasília: ANATEL, 2023.

BEKKERS, R.; WEST, J. The Effect of Strategic Patenting on Standards Development in 3G Mobile Telecommunications. *IEEE Communications Magazine*, v. 47, n. 4, p. 48–56, 2009.

BIDDLE, B.; WHITE, A.; WOODS, M. *How Many Standards Are in a Smartphone?* Washington, DC: SSRN, 2012. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2613631>. Acesso em: 20 mai. 2025.

BRASIL. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 maio 1996.

CARVALHO, N. P. *Propriedade Industrial: guia prático*. 3. ed. São Paulo: Lumen Juris, 2016.

CHOWDHURY, M. Z. et al. 6G Wireless Communication Systems: Applications, Requirements, Technologies, Challenges, and Research Directions. *IEEE Open Journal of the Communications Society*, v. 1, p. 957–975, 2020.

CONTRERAS, J. Patent Holdout: Myth versus Reality. *Harvard Journal of Law & Technology*, v. 32, n. 2, p. 426–481, 2020.

CONTRERAS, J. The Global Standards Wars: Patent and Competition Disputes in North America, Europe and Asia. In: *Cambridge Handbook of Technical Standardization Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. p. 214–234.

DAVIS, L.; LEE, K. FRAND Licensing in Emerging Markets: Case Studies from Brazil, India, and South Africa. *World Development*, v. 139, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105295>. Acesso em: 20 mai. 2025.

ERICSSON. *FRAND Principles and Licensing Practices*. White Paper, 2020. Disponível em: <https://www.ericsson.com>. Acesso em: 20 mai. 2025.

EUROPEAN COMMISSION. *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee: Setting out the EU approach to Standard Essential Patents*. Brussels: European Commission, 2017. (COM(2017) 712 final).

EUROPEAN COMMISSION. *Competition Policy for the Digital Era*. Brussels: European Commission, 2019.

EUROPEAN COMMISSION. *Guidelines on the Licensing of Standard Essential Patents under FRAND Terms*. Brussels: European Commission, 2021.

FURMAN, J. *Unlocking Digital Competition: Report of the Digital Competition Expert Panel*. London: HM Treasury, 2018.

GERADIN, D. *Standard Essential Patents and the Internet of Things: Licensing and Competition Issues*. SSRN Electronic Journal, 2021. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3761736>. Acesso em: 20 mai. 2025.

GERADIN, D. Licensing Standard Essential Patents: from Principles to Practice. *Journal of Competition Law & Economics*, v. 14, n. 1, p. 1–31, 2018.

GERADIN, D.; RATO, M. Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND. *European Competition Journal*, v. 3, n. 1, p. 101–161, 2007.

GHOSH, A. et al. *Fundamentals of LTE*. Upper Saddle River: Pearson Education, 2010.

GILBERT, R.; HEATH, C. *Patent Pools and Innovation in the Telecom Sector: Evidence from the Formation of Licensing Agreements*. Berkeley: University of California, 2015.

HAGUE, R. Standard-Essential Patents and the Problem of Hold-Out. *Stanford Technology Law Review*, v. 16, p. 1–25, 2012.

HUAWEI. 6G: *The Road to the Future*. White Paper, 2022. Disponível em: <https://www.huawei.com>. Acesso em: 20 mai. 2025.

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION – ITU. *The Role of ITU in Future Network Standards*. Geneva: ITU, 2021.

KIM, J. Patent Hold-Outs and Hold-Ups: A Comparative Analysis of the U.S., EU, and Chinese SEP Licensing Practices. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, v. 11, n. 3, p. 197–206, 2016.

LAYNE-FARRAR, A.; LLOBET, G.; MARZANO, G. Licensing Standard Essential Patents: The Role of Commitment and Fairness. *Antitrust Law Journal*, v. 74, p. 671–699, 2007.

LEMLEY, M. A.; SHAPIRO, C. Patent Holdup and Royalty Stacking. *Texas Law Review*, v. 85, p. 1991–2049, 2007.

OECD. *Innovation, Patents and Licensing Strategies in the 21st Century: Policy Insights*. Paris: OECD Publishing, 2022.

OLIVEIRA, J. F. O licenciamento de patentes essenciais no Brasil: desafios jurídicos e econômicos. *Revista de Direito da Concorrência*, v. 7, n. 2, p. 45–72, 2021.

SCHERER, F. M.; ROSS, D. *Industrial Market Structure and Economic Performance*. 3. ed. Boston: Houghton Mifflin, 1990.

SCHWARTZ, M. The Patent Holdup Problem and Competition Policy: An Analysis in the Context of the Telecom Industry. *Journal of Competition Law and Economics*, v. 10, p. 347–371, 2014.

SHAPIRO, C. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting. In: JAFFE, A.; LERNER, J.; STERN, S. (Org.). *Innovation Policy and the Economy*. Cambridge: MIT Press, 2001. p. 119–150.

VONDEREMBSE, M. Licensing Strategies in the Global Telecommunications Industry: A Comparative Perspective. *Telecommunications Policy*, v. 37, n. 9, p. 818–826, 2013.

WIPO. *Promoting Reasonable Licensing Practices in the ICT Sector*. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2020. Disponível em: <https://www.wipo.int/publications>. Acesso em: 20 mai. 2025.

Sólida experiência em Propriedade Intelectual.

David do Nascimento Advogados Associados

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



Sobre a suficiência descritiva no direito de patentes: erros graves cometidos por peritos judiciais que são objeto de controle pelo Tribunal Regional Federal da 2.^a Região (Parte I)

Sufficiency of Disclosure in Patent Law: Judicial Expert Errors and Appellate Control by the Federal Regional Court of the 2nd Region (Part I)

● **Leonardo Pontes** ●

Doutor e mestre em Droit Européen et International de la Propriété Intellectuelle pelo Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI), Université de Strasbourg, França. Advogado especializado em Propriedade Intelectual. E-mail: lm.pontes@hotmail.com

Resumo

A suficiência descritiva em patentes de invenção e modelos de utilidade é brevemente estudada. O objetivo é alertar os profissionais da área sobre graves erros técnicos cometidos por peritos judiciais, cujo conhecimento incorreto da doutrina jurídica em questão serve de base para a anulação de patentes de maneira *contra legem*, uma vez que juízes de primeira instância geralmente não atuam, como deveriam, como *peritus peritorum*. Felizmente, o laudo pericial é objeto de apreciação e controle pelo Tribunal Regional Federal da 2.^a Região, como uma questão mista de fato e de direito, especialmente pela 2.^a Turma Especializada do Tribunal, que vem desempenhando um papel exemplar na revisão de tais erros que são prejudiciais ao sistema nacional de patentes e que, ademais, não respeitam instrumentos internacionais, como o Acordo TRIPS.

Palavras-chave: Direito de patentes. Prova pericial. Nulidade de patentes. Análise técnica. Controle jurisdicional.

Abstract

Sufficiency of disclosure in patents and utility models is briefly examined. The objective of this article is to alert professionals in the field to serious technical errors committed by judicial experts whose incorrect understanding of the relevant legal doctrine has served as the basis for annulling patents in a contra legem manner. This occurs because trial judges generally refrain from ruling against court-appointed experts, even though they should do so in their capacity as peritus peritorum. Fortunately, such expert opinions are subject to review and control by the Federal Regional Court of the 2nd Region as a mixed question of fact and law, particularly by the Court's 2nd Specialized Panel, which has played an exemplary role in correcting errors that are detrimental to the national patent system and, moreover, inconsistent with international instruments such as the TRIPS Agreement.

Keywords: Patent law. Expert evidence. Patent invalidity. Technical analysis. Judicial review.

Sumário • Introdução - 1 • Conceito de suficiência descritiva - 2 • Importância dos desenhos na compreensão da suficiência descritiva - 3 • “Sem experimentação indevida” pelo técnico no assunto - 4 • Do venire contra factum proprium ou estoppel do infrator contrafator que pleiteia a nulidade da patente com fundamento na ausência de suficiência descritiva - 5 • Erros graves cometidos por peritos sobre o requisito da suficiência descritiva e seu controle pelo TRF-2 • Conclusão • Referências bibliográficas

Introdução

Uma das grandes dificuldades inerentes ao sistema de patentes decorre de um problema tão antigo quanto a própria humanidade, simbolicamente retratado no episódio bíblico da Torre de Babel: o uso da linguagem e, mais especificamente, a interpretação da linguagem empregada na descrição das invenções. As limitações humanas – cognitivas, linguísticas e técnicas – tornam inviável a pretensão de uma descrição absolutamente perfeita. O inventor, por mais diligente, qualificado e familiarizado com o estado da técnica, não é onisciente, sendo, portanto, inevitável a existência de algum descompasso entre a formulação literal da invenção e sua substância técnica efetiva¹.

Por essa razão, de natureza equitativa, que considera a própria natureza humana, seria inadmissível anular patentes por insuficiência de descrição sem que esse problema fosse seriamente considerado do ponto de vista legal, e pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A ausência de tal ponderação levaria a uma falha na captura de todo o potencial inovador e, poderia, inclusive, gerar desestímulo aos inventores em recorrerem ao sistema de proteção de patentes². Em outras palavras, seria contraproducente – por frustrar o

objetivo central do sistema patentário – adotar interpretações excessivamente restritivas que inviabilizem a concessão e a manutenção de patentes. O sistema existe justamente para prover incentivos econômicos à inovação, de modo a beneficiar a sociedade com o maior número possível de invenções protegidas, promovendo o bem-estar geral, em contrapartida ao direito de propriedade temporário conferido ao inventor³.

Como julgou a Suprema Corte norte-americana, ao se referir à doutrina dos equivalentes funcionais na interpretação das reivindicações, cujo raciocínio também se aplica parcialmente à consideração da suficiência descritiva, não se pode “(...) submeter o inventor à mercê do verbalismo”, já que isso “iria subordinar a substância à forma”⁴. Isso permitiria que o suposto defeito ou lacuna de descrição, que seja facilmente perceptível e corrigível pelo técnico no assunto no contexto geral da invenção, fosse capitalizado por terceiros para fundamentar a infração da patente. O terceiro poderia simplesmente propor uma alteração no produto infrator que já estivesse abrangida pelo efeito técnico da invenção, ainda que não descrita de maneira clara, e cuja alteração fosse óbvia ou que tivesse o potencial de ser encontrada (“*affin-dbarkeit*”) na patente pelo especialista na técnica⁵, vulnerando, assim, todo o sistema.

¹ Ver: CHIANG, Tun-Jen. Fixing Patent Boundaries, *Michigan Law Review*, v. 108, n. 4, 2010, p. 523-575, p. 551: “(...) drafting good claim language is notoriously difficult: changing a single word can drastically affect the scope of any particular claim... There seems little doubt that claim-drafting mistakes do happen”; WALKER, Moy. 4th ed. *Moy’s Walker on Patents*. Minnesota: Thomson Reuters, 2017, § 13:55: “The more dominant view, however, is that the problems of using language are relatively large. Consistently, authorities representing the established law have observed that language permits the invention to be described only approximately, with gaps between the literal description of the invention, and its actual substance, being commonplace and essentially inevitable”.

² Ver: BRASIL. TRF-2, AC nº 0216556-31.2017.4.02.5101/RJ, Des. Fed. Rel. Simone Schreiber, j. 25/05/2021, endossando trecho da sentença: “Por mais que a proteção da patente deva ser excepcional, pois afeta a concorrência, não pode ser negada por excesso de formalismo, sob pena de não incentivar novas tecnologias sobre matérias específicas”.

³ Ver: HOLBROOK, Timothy R. Possession in Patent Law, *SMU Law Review*, v. 59, n. 1, Winter 2006, p. 147: “The right should generally be commensurate with what the inventor actually invented or possessed. Enablement as a test for possession is consistent with this aspect of incentive theory”; CHIVVIS, Matthew A. Improving Innovation by Reducing the Risk of Investing in Biotechnology: Fixing the Enablement Standard, *Intellectual Property Law Bulletin*, v.11, n. 2, Spring 2007, p. 219: “A high enablement standard increases the research costs associated with attaining patent protection. Rebutting unpredictability may require countless additional experiments other than those that achieve the actual invention...”; JANIS, Mark D. On Courts Herding Cats: Contending with the Written Description Requirement (and Other Unruly Patent Disclosure Doctrines), *Washington University Journal of Law & Policy*, v. 2, 2000, p. 69-70: “(...) Patentees pay for the uncertainties of the written description requirement in terms of potential erosion to the value of the patent right. The patent system will never be free of uncertainty costs, but... they are especially egregious in connection with the written description requirement...”.

⁴ *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605, 607 (1950).

⁵ Ver *Grant v. Raymond*, 31 U.S. 218, 243 (1832): “It is not probable that the defect in the [original claim] can be so apparent as to be perceived by any but those who examine it for the purpose of pirating the invention. They are not entitled to much favour”. Discutindo o papel do especialista na técnica na interpretação da equivalência, com base na descrição e nos desenhos da patente, e em seus conhecimentos no estado da técnica, ver: HENRIQUES, Samuel Dias. O âmbito da patente e a doutrina dos equivalentes Coimbra: Almedina, 2019, t. IV, p. 319-320. (coleção estudos em direito intelectual).

Nesse sentido, deve ser trilhado um delicado equilíbrio na interpretação da doutrina da suficiência descritiva entre o acesso à informação, promoção da inovação e ônus à reivindicação de patentes⁶, como também ocorre na doutrina dos equivalentes funcionais na análise da infração.

Estuda-se, brevemente, a suficiência descritiva em patentes de invenção e modelos de utilidade. Objetiva-se alertar os profissionais da área sobre graves erros técnicos cometidos por peritos judiciais atuantes nessa área que, por desconhecerem o conceito legal em questão e justamente o delicado equilíbrio que a doutrina visa a atingir, vêm anulando patentes de maneira *contra legem*. Felizmente, tais perícias são objeto de revisão e controle pelo TRF-2, particularmente pela 2.ª Turma especializada do órgão, que vem desempenhando um papel exemplar na correção de tais equívocos nocivos ao sistema nacional.

A primeira parte do artigo traz o conceito legal de suficiência descritiva no direito comparado e nacional, elencando as normas essenciais aplicáveis. A segunda parte explica a importância dos desenhos técnicos para a compreensão da suficiência descritiva, também sob o pálio do direito comparado, o que tem sido ignorado por peritos judiciais. A terceira parte trata da regra da suplementação de informações pelo versado da técnica para a compreensão da invenção, desde que para tanto, não tenha que realizar experimentações indevidas, fazendo, assim, obra de inventor, ou longas e custosas tentativas baseadas em erros/acertos, sem que haja uma instrução suficiente contida no documento para a obtenção do resultado reivindicado. A quarta parte trata da consideração da doutrina do *venire contra factum proprium* ou *estoppel* do infrator putativo da patente, que pleiteia a nulidade dela com o fundamento na ausência do requisito da suficiência descritiva, como fator adicional secundário para considerar a presença dele no invento. A quinta parte traz casos concretos de erros técnicos cometidos por

peritos judiciais sobre suficiência descritiva que foram objeto de controle e reforma pelo TRF-2, na esperança de que não mais se repitam em outros processos, servindo tanto para o auxílio de peritos, juizes, advogados e acadêmicos atuantes na área.

Os juizes de primeira instância, embora não sejam obrigados a conhecer questões técnicas no campo da invenção, têm obrigação de conhecer os conceitos legais que gravitam ao redor da validade de uma patente ou de um modelo de utilidade e, ademais, como ensina o TRF-2, não devem hesitar em atuar como *peritus peritorum* quando o caso o comportar⁷, notadamente em relação aos requisitos da suficiência descritiva.

1 • Conceito de suficiência descritiva

A suficiência descritiva exige que o relatório e os desenhos técnicos dispostos no documento patentário sejam suficientes para habilitar o técnico no estado da arte a fazer e usar a patente e o modelo de utilidade, i.e., realizá-los na prática⁸, como decorre do disposto no art. 24 da Lei 9.279/96 (LPI) e do art. 29, I, do Acordo TRIPS:

Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.⁹ (destacamos)

Art. 29. Condições para os Requerentes de Patente

1. Os Membros exigirão que um requerente de uma patente divulgue a invenção de modo suficientemente claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa realizá-la e podem exigir que o requerente indique o melhor método de realizar a invenção

⁶ Segundo a Suprema Corte norte-americana, em *Gill v. Wells*, 89 U.S. 1, 22 L. Ed. 699, 1874 WL 17449 (1874), a suficiência descritiva tem três objetivos, sendo eles: "(1) Que o governo possa saber o que concedeu e o que se tornará propriedade pública quando o prazo do monopólio expirar; (2) que os licenciados que desejam praticar a invenção possam saber, durante o período, como fazer, construir e usar a invenção; e (3) que outros inventores possam saber que parte do campo da invenção está desocupada". A corte, em *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.*, 535 U.S. 722, 730–31 (2002), também afirmou sua importância para a promoção da inovação. Nesse sentido, o requisito da suficiência descritiva é do tipo *quid pro quo*, i.e., o monopólio é concedido em troca da descrição da patente de tal modo que possa ser executada pelos versados na técnica e serve também como uma limitação aos direitos do inventor, de modo que ele não possa reivindicar depois como exclusivo aquilo que não foi descrito e reivindicado. Ver *Enzo Biochem, Inc. v. Gen-Probe Inc.*, 323 F.3d 956, 970 (Fed. Cir. 2002) e *Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc.*, 314 F.3d 1313, 1330 (Fed. Cir. 2003). Notas de MATTHEWS, Robert A Jr. Annotated Patent Digest. Minnesota: Thomson-Reuters (West), 2021, §§ 20:36, 22:1 e 22:6.

⁷ Ver: LECCIOLLI, Willian. Direito à prova nas ações de infração e nulidade de patentes. In: MENZES, Elizângela Dias; LECCIOLLI, Willian (org.). Propriedade intelectual: temas atuais. Belo Horizonte: OAB/MG, 2024, p. 7-22, p. 19-20: "(...) Não se espera que ele compreenda tecnicamente a invenção ou o estado da técnica pertinente, pois isso é tarefa do perito, mas ele deve ter condições de, após considerar a manifestação do expert, das partes e seus assistentes técnicos, concluir se o laudo pericial é coerente e consistente, observados os requisitos do art. 473 do Código".

⁸ Ver WALKER, Moy's Walker on Patents, § 7:6: "Thus, proper enablement virtually always includes setting forth the three separate types of information that productive use requires: (i) knowledge of how to make the invention; (ii) knowledge of how to use it; and (iii) knowledge of the inventive configuration itself"; SCHUSTER, Martina I., Sufficient Disclosure in Europe: Is There a Separate Written Description Doctrine Under the European Patent Convention? *UMKC Law Review*, v. 76, 2007, p. 491-504, p. 502: "An inventor is required to provide sufficient information to 'make and use' the invention, but not to separately describe every single element of the patented subject matter".

⁹ BRASIL. Lei 9.279/96, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. DOU de 15.5.1996.

que seja de seu conhecimento no dia do pedido ou, quando for requerida prioridade, na data prioritária do pedido.¹⁰ (destacamos)

Os requisitos de suficiência descritiva, por sua vez, tanto para as patentes de invenção como para modelos de utilidade, vêm dispostos nos itens 2.13 e seguintes das Diretrizes de Exame de Pedido de Patente – Bloco I¹¹, já que o item 3, da Diretriz de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade,¹² remete àquela os requisitos atinentes ao resumo, relatório descritivo e desenhos:

2.13 A suficiência descritiva deve ser avaliada com base no relatório descritivo, que deverá apresentar a invenção de maneira suficientemente clara e precisa, a ponto de ser reproduzida por um técnico no assunto. O relatório descritivo deverá conter condições suficientes que garantam a concretização da invenção reivindicada.

[...]

2.15 Neste contexto, deve ser assegurado que o pedido contenha informação técnica suficiente para permitir que um técnico no assunto:

(i) coloque a invenção em prática, tal como reivindicada, sem experimentação indevida; e

(ii) entenda a contribuição da invenção para o estado da técnica ao qual a mesma pertença.

2.16 A descrição dos fundamentos teóricos que justifiquem o funcionamento e resultados alcançados da invenção deve ser apresentada no relatório descritivo como forma de se melhor entender a invenção, po-
rém a mesma não é determinante para a suficiência
descritiva, uma vez que este critério exige apenas que
haja uma descrição que permita a implementação
da invenção por um técnico no assunto. Nos casos em que tal descrição seja considerada essencial para a busca e análise do pedido, e para a melhor compreensão da invenção, a mesma deverá estar sempre presente (destacamos)

O que pode suscitar controvérsias, por meio de uma interpretação isolada e desconexa em face dos dispositivos normativos acima citados, é o item 4.3.4, da Diretriz de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade, que estabelece que: “A melhoria funcional está relacionada à utilização do objeto, seja de forma mais prática, cômoda e/ou eficiente em seu uso e/ou fabricação. Portanto, a melhoria funcional deve ser declarada pelo depositante” (grifamos).

Como visto, o art. 24 da LPI, com base no art. 29, I, do TRIPS, determina apenas a suficiência descritiva para realizar a patente, i.e., implementá-la na prática (fazer e usar)¹³. Uma interpretação, assim, isolada do item 4.3.4 poderia sugerir,

¹⁰ BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. DOU. de 31.12.94, Seção I, pág. 21.394.

¹¹ BRASIL. Resolução da Presidência nº 262 de 13 de janeiro de 2011. Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente. Bloco I – Título, Relatório Descritivo, Quadro Reivindicatório, Desenhos e Resumo. Resolução INPI/PR nº 124/2013. RPI nº 2241 de 17 de dezembro de 2013.

¹² BRASIL. Resolução INPI nº 85, de 09 de abril de 2013 Institui a Diretriz de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade. RPI nº 2207 de 24 abril de 2013. “3. Conteúdo do Pedido de Modelo de Utilidade [...] somente o quadro reivindicatório da patente de Modelo de Utilidade apresenta diferenças perante a patente de Invenção. As considerações sobre título, relatório descritivo, desenhos e resumo estão contidas na diretriz de exame de patentes de Invenção” (destacamos).

¹³ Ver BGH, 4 de outubro de 1979 - X ZR 3/76 - Doppelachsaggregat - GRUR 1980, 166 e BGH, 16 de junho de 1961 - I ZR 162/57 - Rohrdichtung - GRUR 1962, 80, julgando que uma pessoa versada na técnica pode realizar a invenção suficientemente divulgada se ele, com base na divulgação, é capaz de realizar a invenção na prática sem dificuldades indevidas e sem necessidade de habilidade inventiva ou, ainda, se é capaz de realizar com sucesso o objetivo da invenção sem ônus indevido. Ver também LEONARDOS, Gabriel Francisco; AMARAL, Rafael Lacaz, Atividade inventiva e suficiência descritiva – o perito do juízo como técnico no assunto, Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, nº 100, Mai-Jun./2009, p. 32-42, p. 37; BARBOSA, Denis; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. O Código da Propriedade Industrial Conforme os Tribunais: Patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, v. 1, p. 364-365; GUILHERME, Luiz Guilherme de A.V. A Lei de propriedade intelectual comentada. São Paulo: Lejus, 1999, p. 83.





E.C.V. & ASOCIADOS
MARCAS Y PATENTES

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





[@ecvasociados](https://www.ecv.com.ve)

www.ecv.com.ve

Calle La Iglesia, Edif. Centro Solano Plaza I, Piso 4, Oficina 4-A, Urb. Sabana Grande,
Caracas - 1050, **Venezuela**. Telf. Master: (58-212) 761.76.74 Fax: (58-212) 761.79.28 e-mail: registros@ecv.com.ve

de maneira equivocada, que a declaração de uma melhoria funcional do modelo de utilidade faria parte do requisito da suficiência descritiva, quando, a rigor, não há qualquer exigência dessa ordem na lei federal e no tratado internacional.

Com efeito, o art. 9º da LPI¹⁴ somente determina que o modelo de utilidade deve apresentar nova forma e resultar em uma melhoria funcional, passível de ser identificada no documento pelo especialista no campo da técnica, de maneira objetiva, não que tal melhoria seja “declarada”. Requer-se a sua presença e resultado, ao contrário de sua “declaração”, que é uma diferença sutil, porém extremamente relevante, em perícias de nulidade de patentes, como se verá adiante.

Isso porque os requisitos de ato inventivo, atividade inventiva, melhoria funcional e novidade – ao contrário da suficiência descritiva – são aferidos mediante análise de natureza extrínseca, e não intrínseca. Tais requisitos emergem do cotejo entre o objeto patenteado e os documentos de anterioridade apresentados na ação de nulidade, sendo justamente desse contraste que se evidencia a distinção técnica relevante. É essa distinção que reproduz o referencial cognitivo do técnico no assunto e lhe permite identificar a contribuição efetiva da patente em relação ao estado da técnica:

Assim, embora a suficiência seja um elemento fundamentalmente interno e estrutural da patente, tanto a novidade quanto a atividade inventiva são restrições impostas às reivindicações por forças externas. Portanto, a maioria das patentes será julgada a partir

de dois pontos de vista distintos: internamente, com base na suficiência descritiva, e a partir de uma perspectiva externa, nos elementos interligados da patenteabilidade.¹⁵

Embora o item 2.15 (ii) das Diretrizes de Exame de Pedido de Patente (Bloco I) estabeleça que seja desejável uma descrição de tal modo que o técnico no assunto seja capaz de entender “(...) a contribuição da invenção para o estado da técnica ao qual a mesma pertença”, é fato que tal requisito não é prescrito sob pena de nulidade, pois não faz parte da exigência legal disposta no art. 24 da LPI e no art. 29, I, do TRIPS¹⁶. Qualquer defeito de descrição do (i) problema/solução da patente em face do estado da arte, (ii) da contribuição da patente para o estado da arte ou de (iii) uma declaração de melhoria funcional, assim, não pode ser causa de nulidade sob o requisito da suficiência descritiva.

Com efeito, é válido o modelo de utilidade ou a patente de invenção sob o requisito da suficiência descritiva, mesmo que não seja explicado como a patente funciona e/ou mesmo que o seu funcionamento não seja compreendido por um versado na técnica ao ler o relatório descritivo:

A suficiência da descrição implica que este versado na técnica seja capaz de realizar, reproduzir a invenção. Isso, portanto, não implica necessariamente no entendimento da invenção: ‘O ensino da invenção pela descrição deve permitir não a compreensão, mas a reprodução da informação apenas; não se vê como

¹⁴ Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (destacamos).

¹⁵ FISHER, Matt J. Extracting the price of a patent: enablement and written description. Intellectual Property Quarterly, v. 4, 2012, p. 262-288, p. 263-264. Ver também AGUILLAR, Rafael Salomão E.M.; ROMANO, A nova disciplina da prova pericial no Código de Processo Civil de 2015 e seu impacto nos litígios de propriedade intelectual – Parte I, Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, nº 140, Jan-Fev./2016, p. 3-20, p. 12: “Por vezes, impugna-se também o preenchimento do requisito da suficiência descritiva, que não é um requisito de patenteabilidade do invento objeto da patente, mas sim um requisito formal de conteúdo da patente, que pode igualmente acarretar a nulidade do título” (destacamos).

¹⁶ Similarmente, ver MACHADO, Jónatas E.M.; COSTA, Paulo Nogueira da. Sistemas de patentes e princípio da suficiência descritiva: uma abordagem a partir do Direito Brasileiro e do Direito Internacional, Galileu – Revista de Direito e Economia, v. 21, Jan./2020, p. 30-51, p. 42: “Dito isto, a doutrina e a jurisprudência têm militado contra a imposição de requisitos de descritibilidade desproporcionada e injustificadamente elevados. Uma vez verificados todos os requisitos da patenteabilidade, ou seja, a novidade, o salto inventivo e a aplicação industrial – ou seja, a existência de uma invenção completa, funcional e dotada de utilidade prática – os tribunais tendem a invalidar as patentes por insuficiência descritiva somente nos casos em que seja evidente a disparidade entre a descrição e as reivindicações ou a impossibilidade de a descrição ser razoavelmente apta a habilitar a operacionalização do invento por técnicos especializados na arte ou ciência relevante sem experimentação excessiva adicional” (destacamos).

poderia ser o seu ensino. Apenas o ensino suficiente da invenção para sua realização é, portanto, necessário’ (JM Mousseron, Tratado das patentes, op. cit., p. 639 s., nota nº 649)¹⁷ (destacamos)

Pode ser surpreendente que um inventor possa inventar algo e obter uma patente sem entender como ou por que funciona. No entanto, tal conhecimento não é necessário. Se a divulgação do documento de patente for suficientemente detalhada para explicar aos especialistas na tecnologia da invenção como fazer e usar a invenção, isso é suficiente para satisfazer o chamado requisito da suficiência descritiva [“enablement” nos EUA] da lei de patentes¹⁸ (destacamos)

Corriqueiramente, técnicos leem manuais e montam máquinas sem saber como essas máquinas funcionam ou qual o problema que elas visam a resolver, sem que isso impeça a sua implementação prática, sendo este o sentido exato do requisito da suficiência descritiva.

Inclusive, a Corte de Apelação de Paris já decidiu que eventuais deficiências na descrição do problema técnico ou da solução proposta em relação ao estado da técnica não

constituem causa de nulidade da patente sob o requisito da suficiência descritiva. Tal entendimento fundamenta-se na ausência de previsão legal específica que comine a nulidade para esse tipo de vício, ainda que o Código de Propriedade Intelectual francês, em seu art. R-612-12, estabeleça a exigência correspondente:

Considerando que, retomando a argumentação deduzida em primeira instância e afastada pelos julgadores de origem, a parte apelada sustenta que a patente deve ser anulada por insuficiência descritiva, com fundamento no art. L. 613-25, b), do Código de Propriedade Intelectual; que alega que a patente, em desconformidade com o disposto no art. R. 612-12 do mesmo diploma, não contém qualquer indicação acerca do estado da técnica anterior, do problema a ser resolvido e da solução específica que lhe foi conferida... Contudo, considerando que, por fundamentos pertinentes, ora adotados por esta Corte, os juízes de primeiro grau afastaram corretamente tal alegação, ao consignarem:

– que as exigências previstas no art. R. 612-12 do Código de Propriedade Intelectual não são cominadas sob pena de nulidade;

¹⁷ BASIRE, Yann. Brevet français: Demande de brevet, JurisClasseur Brevets, Fasc. 4400, nº 36. 11 décembre 2020.

¹⁸ SEYMORE, Sean B. Patenting the Unexplained, Washington University Law Review, v. 96, 2019, p. 708-709. No mesmo sentido, ver GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Industrial. Atualizado por SILVEIRA, Newton; BARBOSA, Denis. Rio de Janeiro: Lumen Juris, v. II, t. I, 2012, p. 244, § 192: “[...] Não é necessário, nem a lei poderia exigí-lo, que a descrição seja irrepreensível sob o ponto de vista técnico ou científico, do mesmo modo que o inventor não é obrigado a expor os princípios científicos em que a patente se baseia, nem o problema técnico que teve em vista resolver. Basta que a descrição, com a ajuda dos desenhos, possa ser bem compreendida pelas pessoas competentes e permitir a realização da invenção” (destacamos); BARBOSA, Denis. O requisito da suficiência descritiva das patentes. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, nº 113, Jul-Ago./2011, p. 11; PY, Emmanuel. Annulation du brevet, JurisClasseur Brevets, Fasc. 4495, 15 novembre 2021, nº 17: “Tradicionalmente, não parece necessário que [o técnico no assunto] entenda como a invenção funciona desde que possa realizá-la (CA Paris, 4th ch., 24 de junho de 1961: Ann. propr. ind. 1962, p 19)”; LÉVI, Aristide et. al. Le Lamy droit comercial. Paris: Wolters Kluwer, 2021, § 1773: “Isso não implica necessariamente compreensão nem supõe a possibilidade de implementar imediatamente a produção industrial que também exigiria um certo know-how” (destacamos); RAYNARD, Jacques. Insuffisance de description, Propriété industrielle, nº 6, septembre 2002, comm. 53: “Por outro lado, nem mesmo é dado que o especialista na técnica tenha que compreender a invenção lendo a descrição (J.-M. Mousseron, Traité, prec., nº 649, p. 639)”; VIVANT, Michel. Intelligence artificielle et propriété intellectuelle, Communication Commerce électronique, nº 11, Novembre 2018, étude 18: « Dans un arrêt ancien, la cour de Paris a exactement dit que si « la description est suffisante lorsque l’homme de l’art peut exécuter l’invention, pour ce faire il n’est pas nécessaire que le fonctionnement en soit compris » (destacamos); AZÉMA, Jacques ; GALLOUX, Jean-Christophe. Droit de la propriété industrielle. 8^e éd. Paris: Dalloz, 2017, p. 307, § 430: « la description est considérée comme suffisante lorsqu’elle lui permet de connaître l’invention revendiquée... peu importe s’il ne la comprend pas » (destacamos); HAWES, James E.; DOUGLAS, Frederic M. Patent Application Practice. Minnesota: Thompson Reuters, 2021, § 9:7: “The enablement requirement does not require the inventor to correctly set forth or even know, the physical or scientific principles explaining how or why the invention operates as described, but the inventor is required to teach how to achieve the claimed technology, even if its theory of operation is neither understood nor explained” (destacamos). Ver também BRAGA, Edmilson Junqueira et al. The role of specification in patent applications: A comparative study on sufficiency of disclosure, World Patent Information, v. 53, p. 58-65, p. 64; SOARES, Pedro Leal de Lima. Suficiência descritiva no mundo contemporâneo: uma contribuição para requerentes e examinadores de patente, 2019, f. 188. Tese de doutorado em Direito, Programa de Doutorado em Propriedade Intelectual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Rio de Janeiro, p. 61.

Seja um associado
www.abpi.org.br

– e que basta que a invenção esteja exposta, na patente, de maneira suficientemente clara e completa para permitir que um técnico no assunto possa executá-la. (destacamos)¹⁹

No mesmo sentido: “We do not agree that it was incumbent on the appellant to establish the existence of “advantages” or “advantageous results” over the prior art with respect to his admittedly novel subject matter, since there is no such requirement in the statutes”²⁰ (destacamos).

Portanto, ainda que o item 2.15 (ii) das Diretrizes de Exame de Pedido de Patente (Bloco I) expresse ser um requisito formal que a descrição da patente seja capaz de revelar a contribuição da invenção para o estado da técnica, a inexatidão ou o defeito de compreensão dela não pode anular a patente de invenção ou o modelo de utilidade, justamente por ausência de previsão legal (art. 24 da LPI e 29, I, do TRIPS), como o precedente análogo francês demonstra.

Isso porque as Resoluções emitidas pelo INPI não podem ser interpretadas de maneira a negar vigência ao art. 24 da LPI, e ao art. 29, I, do Acordo TRIPS, ou de maneira a criar exigências superiores ou maiores do que aquelas dispostas na lei superior, em face dos princípios da legalidade e da hierarquia das normas, os quais restariam violados:

(...) As resoluções são editadas com a finalidade de complementar ou explicar as normas hierarquicamente superiores, como a Constituição, a Lei, o decreto

regulamentar, não podendo, desta forma, contrariar ou dispor de forma diversa do que estiver preceituado. Portanto, o ato administrativo, do qual a resolução é espécie, que ultrapassar os limites estabelecidos na Lei, criando ou restringindo direitos, é considerado violado e ilegal²¹. (destacamos)

Conforme assentado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, em precedente do século XIX ainda hoje referido, questões que não dizem respeito à forma de reprodução da invenção – notadamente aquelas relativas aos seus princípios científicos de funcionamento ou ao estado da técnica – comportam múltiplas interpretações e, por isso mesmo, carecem de exatidão objetiva. Exigir sua formulação detalhada no relatório descritivo, sob pena de nulidade, tende a gerar mais dificuldades práticas do que soluções, ao impor ônus excessivos e criar barreiras desproporcionais à obtenção de patentes, em detrimento da lógica funcional do sistema patentário:

Um inventor pode ignorar o princípio científico, ou pode pensar que o conhece e ainda estar incerto, ou pode estar confiante sobre o que ele é e outrem pode pensar de forma diferente. Tudo isso é irrelevante se, pelo relatório descritivo, a coisa a ser feita for estabelecida de modo que possa ser reproduzida²² (destacamos).

O fato de a suficiência descritiva exigir apenas descrição para “realizar” a patente de invenção ou o modelo de utilidade também decorre, assim, dos princípios da razoabilidade²³ e da manutenção da validade da patente, sempre que

¹⁹ CA Paris, 4^a ch., sec. B, 6 octobre 2000, RG n° 1998/19809 (B20000153), S.A.R.L M Calin-Caline c. SA du PAREIL AU MEME (brevet: “sac de couchage avec culotte de sécurité”): « Considérant que reprenant son argumentation de première instance écartée par les premiers juges, l’intimée soutient que le brevet doit être annulé pour insuffisance de description par application de l’article L 613-25, b du Code de la propriété intellectuelle; qu’elle rappelle que le brevet, en méconnaissance des dispositions de l’article R 612-12 du Code de la propriété intellectuelle, ne comporte aucune précision sur l’état de la technique antérieure, sur le problème à résoudre et sur la solution particulière qui lui a été apportée... Mais considérant que c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont écarté ce moyen en relevant exactement: - que les exigences exprimées à l’article R 612-12 du Code de la propriété intellectuelle n’étaient pas prescrites à peine de nullité, - qu’il était seulement nécessaire que dans le brevet, l’invention soit exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter » (destacamos). Disponível em <<https://base-jurisprudence.inpi.fr/cindocwebjsp/>>. No mesmo sentido, ver Newman v. Quigg, 877 F.2d 1575, 1581-82 (Fed. Cir. 1989): “(...) uma invenção é patenteável mesmo que a teoria do funcionamento não seja corretamente explicada ou mesmo compreendida”. Ver, igualmente, Decisões de 2ª instância em patentes. Coordenação Técnica de Recursos Administrativos de Nulidade de Patentes. Rio de Janeiro: INPI, v. 4, mai., 2021, p. 141: “TBR539/20... a simples descrição do estado da técnica de forma que fique clara a motivação do inventor frente ao estado da técnica... já é suficiente para um bom entendimento.” (destacamos).

²⁰ Application of George J. Dean, 291 F.2d 947 (C.C.P.A. 1961).

²¹ TRF2, AC n° 0147047-18.2014.4.02.5101, Des. Fed. Abel Gomes, j. 23/10/2017. Ver também notícia STJ (Res. 113/2013) e Resp n° 1.837.439/RJ.

²² Eames v. Andrews, 122 U.S. 40, 56, 7 S. Ct. 1073, 1082, 30 L. Ed. 1064 (1887). No mesmo sentido, ver In re Chilowsky, 229 F.2d 457, 463 (C.C.P.A. 1956): “Tudo o que importa é se a divulgação é suficientemente capacitadora para permitir que um técnico no assunto pratique a invenção”. Ver também BURK, Dan L., Patent Silences, Vanderbilt Law Review, v. 69, 2016, p. 1603-1630, p. 1607: “Disclosure is costly and is not always beneficial. Not only is some disclosed information irrelevant, tangential, or useless, but information overload may make it increasingly difficult to locate pertinent and helpful information in an ocean of disclosure. Once the costs of disclosure pass the point of diminishing returns, more is no longer better”.

²³ Application of Storrs, 44 C.C.P.A. 981, 245 F.2d 474, 114 U.S.P.Q. (BNA) 293, 296 (1957): “(...) a certeza exigida da divulgação não é maior do que o que é razoável, levando em consideração o assunto envolvido” (destacamos); CA Paris, Pôle 5, 1^{re} ch., 16 octobre 2024, RG n° 21/18176 (B20240053), Portalis 35L7-V-B7F-CEQDY, Peugeot Motocycles SAS c. Société (T) & C. SpA (Italie): « [le] brevet doit être interprété comme définissant une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers... la personne du métier les examine avec un goût pour la synthèse, en faisant preuve d’un esprit constructif et non destructeur, de manière à en dégager le sens sur le plan technique et de telle sorte que l’ensemble de l’exposé du brevet soit pris en considération. C’est animée par la volonté de comprendre et en mobilisant des compétences d’analyse normales qu’il interprète par conséquent les revendications, la description et les dessins sur la base de leur contexte (Chambre des recours de l’OEB, 18 mars 2021 T 1365/16) » (destacamos). Disponível em <<https://www.courdecassation.fr/acces-rapide-judilibre>> e em <<https://base-jurisprudence.inpi.fr/cindocwebjsp/>>. Ver também MACHADO, Jónatas; COSTA, Sistemas de patentes e princípio da suficiência descritiva: uma abordagem a partir do Direito Brasileiro e do Direito Internacional, p. 42: “A determinação do sentido do conceito de suficiência descritiva deve ser feita com base em critérios de adequação, razoabilidade e proporcionalidade, apoiados numa boa base factual, tendo em conta a tecnologia em causa, o estado da arte e os técnicos envolvidos”.

possível²⁴. Nesses termos, a insuficiência de descrição deve se reportar a um elemento essencial, fundamental para a realização da invenção, e não secundário²⁵.

Não é sem razão que, na pesquisa empírica desenvolvida por Garcez, Eloy e Santos sobre a qualidade do sistema paten-tário brasileiro, considerando as ações de nulidade movidas nos períodos entre 2006 e 2018, e uma amostra total de 446 ações de nulidade, somente 6% das patentes foram anuladas por ausência de suficiência descritiva, demonstrando sua raridade no direito brasileiro²⁶.

2 • Importância dos desenhos na compreensão da suficiência descritiva

Não há qualquer predominância das palavras escritas no relatório descritivo sobre os desenhos técnicos, tendo ambos o mesmo peso na análise da suficiência descritiva, podendo os desenhos, inclusive, fornecer informações adicionais, que não estejam descritas no relatório descritivo:

(...) descrição e desenhos são colocados em pé de igualdade. Assim, já é certo que os desenhos podem acompanhar a descrição para facilitar a compreensão e [...] que também devem poder completar a descrição fornecendo elementos que não estão lá²⁷. (destacamos).

É como dispõe o art. 41 da LPI:

Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos. (destacamos).

Para as Câmaras de Recurso do Instituto Europeu de Patentes ("IEP" ou "EPO", em inglês), os desenhos podem ser considerados como parte integrante da invenção para a finalidade da suficiência descritiva, não havendo qualquer hierarquia entre os desenhos ou as palavras escritas, i.e., eles possuem, sempre, o mesmo peso²⁸.

²⁴ Sun Ray Gas Corp. v. Bellows-Claude Neon Co., 49 F.2d 886, 887-888 (6th Cir. 1931): "(...) que tais reivindicações devem ser interpretadas de modo a manter e não destruir o direito do inventor [...] e que uma reivindicação não é invalidada pela omissão daquilo que é imaterial, bem conhecido, descrito no relatório descritivo, ou facilmente suplementado por um versado no estado da técnica" (destacamos).

²⁵ PY, Annulation du brevet, n° 16 « L'insuffisance de description doit porter sur un élément fondamental de l'invention, nécessaire à la réalisation de celle-ci (CA Paris, 4e ch., 20 mai 2005: PIBD 2005, n° 814, III, p. 493). L'insuffisance de description d'un élément secondaire, dans la mesure où le défaut n'empêche pas la réalisation de l'invention, ne saurait être sanctionnée de la même manière (CA Rennes, 2e ch. com., 6 mai 2003: JurisData n° 2003-218114) ». Ver também TRF-2, AC n° 0151728-94.2015.4.02.5101 (2015.51.01.151728-2), Rel. Des. Fed. Marcello Granado, j. 27/02/2018, fls. 2054: "Não merece prosperar a conclusão baseada no laudo pericial de ampliação da matéria inicialmente revelada, implicando em infringência ao art. 50, III, da LPI, devendo prevalecer a opinião do órgão técnico do INPI, no sentido de que 'a especificação do tipo de material do qual o punho descartável seria fabricado não seria essencial para a consecução do efeito técnico do objeto'" (destacamos); Decisões de 2ª instância em patentes. Coordenação Técnica de Recursos Administrativos de Nulidade de Patentes. Rio de Janeiro: INPI, v.1, jul., 2019, p. 34-35: "TBR277/18... no entanto o posicionamento destes amortecedores não é crítico para o funcionamento da fechadura, sua função é meramente evitar o atrito entre as peças conforme consta do relatório descritivo do depósito do pedido. Dessa forma, o pedido original atende ao disposto no artigo 24 da LPI e possui suficiência descritiva" (destacamos). Ver Também TAUk, Carolina Somesom; SANTOS, Celso Araújo. Lei da Propriedade Intelectual interpretada: comentários e jurisprudência. São Paulo: Juspodivm, 2024, p. 110.

²⁶ GARCEZ JÚNIOR, Sílvio Sobral; ELOY, Bruno Ramos; SANTOS, João Antônio Belmino dos. A qualidade dos privilégios patentários concedidos no Brasil sob a ótica das ações judiciais de nulidade de patentes. Revista Direito GV, v. 17, n. 1, jan./abr. 2021, p. 1-33.

²⁷ LÉVI, Aristide et. al. Le Lamy droit comercial. Paris: Wolters Kluwer, 2021, § 1779. Ver também Omark Industries, Inc., v. Textron, Inc., 688 F.2d 1242, 1247 (9th Cir. 1982): "Resort may be made to the drawings to cure omissions in the description"; In re Wolfensperger, 49 CCPA 1075, 133 USPQ 537, 542 (CCPA 1962): "If the drawing, then, contains the necessary disclosure, it can form the basis of a valid claim". Ver também TAUk, Carolina; SANTOS, Celso, Lei da Propriedade Intelectual interpretada: comentários e jurisprudência, p. 109, considerando ser desnecessária: "(...) uma descrição detalhada de todas as características da invenção ou do modelo, se essas estiverem representadas no desenho – ainda que somente nos desenhos" e BARRY, Lance Leonard. A Picture Is Worth a Thousand Words: Vas-Cath, Inc. v. Mahurkar, Journal of the Patent and Trademark Office Society, v. 76, n. 1, January 1994, p. 5-21, p. 18-20 (sumarizando os precedentes relevantes de que apenas os desenhos podem ser suficientes para estabelecer a suficiência descritiva, sem necessidade de recurso ao texto escrito, e concluindo, na página 21, que: "(...) under proper circumstances drawings alone may satisfy the written description requirement.").

²⁸ Ver: RAYNARD, Jacques; PY, Emmanuel; TRÉFIGNY. Droit de la propriété industrielle. , n° 196, LexisNexis, 2016, p. 98.



PROPRIEDADE INTELECTUAL
PROTEÇÃO DE DADOS
ENTRETENIMENTO
TECNOLOGIA

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

Tanto isso é verdade, que a *Cour de cassation* vem anulando sistematicamente as decisões das cortes de apelação por não terem verificado se os desenhos são elementos capazes de afastar a insuficiência descritiva²⁹. Para a jurisprudência norte-americana: “sob circunstâncias apropriadas, apenas os desenhos podem fornecer uma ‘descrição escrita’ de uma invenção”³⁰. Na hipótese de invenções mecânicas, os desenhos são, inclusive, bem mais importantes do que eventual descrição constante no relatório descritivo³¹, pois “(...) uma redução construtiva à prática pode ser suficiente se identificar a invenção reivindicada e o fizer de maneira definitiva”³². Somente se o desenho for completamente ambíguo para descrever a reivindicação, então seria necessário apoio adicional no texto³³, questão última que deve ser estabelecida pelo especialista na técnica com base na generalidade dos desenhos esquemáticos existentes no campo da invenção, que estabelecerão a necessidade de maior ou menor precisão³⁴.

Assim, é somente depois de analisados os “quatro cantos”³⁵ do documento patentário, de maneira objetiva³⁶, inclusos

os desenhos, e se não forem fornecidas informações suficientes para um técnico no assunto de como implementar a invenção, i.e., realizá-la, sem experimentação indevida, é que a nulidade por insuficiência descritiva ocorrerá³⁷. Qualquer parte do relatório descritivo pode apoiar a suficiência descritiva, até mesmo a parte que discuta o estado da técnica³⁸.

Como entende a jurisprudência comparada³⁹, a insuficiência de descrição pode ocorrer geralmente em três cenários:

- 1) descrição insuficiente que não permite ao técnico no assunto realizar a invenção (tipo clássico e mais comum), que revela defeito que impede a compreensão de como fazer e usar o invento, em face de descrição lacunosa que não pode sequer ser preenchida pelos conhecimentos rotineiros do homem da técnica ao tempo da invenção, sem que ele realize uma experimentação indevida⁴⁰;

²⁹ Ver Cass. com., 20 mars 2007, no 05-12.626, P+B, Bulletin 2007, IV, n° 89.

³⁰ Playtex Products, Inc. v. Procter & Gamble Co., 400 F.3d 901 (Fed. Cir. 2005); Revolution Eyewear, Inc. v. Aspex Eyewear, Inc., 563 F.3d 1358, 1366 (Fed. Cir. 2009); Cooper Cameron Corp. v. Kvaerner Oilfield Prods., Inc., 291 F.3d 1317, 1322 (Fed. Cir. 2002); Vas-Cath Inc. v. Mahurkar, 935 F.2d 1555, 1563–65 (Fed. Cir. 1991). Também ver BGH, 1 de outubro de 2002 - X ZR 112/99 - Kupplungsvorrichtung II - GRUR 2003, 223 (julgando que a reivindicação de patente não precisa conter as indicações necessárias para que o especialista possa realizar o ensino protegido, mas basta que elas resultem do conteúdo do relatório descritivo da patente como um todo).

³¹ Ver AHLERT, Ivan B.; CAMARA JUNIOR, Eduardo G. Patentes de invenção na lei de propriedade industrial. São Paulo: Gen./Atlas, 2019. p. 29: “É também importante mencionar que o suporte proporcionado pelos desenhos na interpretação das reivindicações em patentes para algumas áreas tecnológicas, como, por exemplo, elementos mecânicos, pode ter grande relevância...” No mesmo sentido, ver: Application of Fisher, 57 C.C.P.A. 1099, 427 F.2d 833, 839, 166 U.S.P.Q. 18 (1970): “Nos casos que envolvem fatores previsíveis, como elementos mecânicos ou elétricos, uma única modalidade [revelada] proporciona ampla suficiência descritiva...”.

³² Centrak, Inc. v. Sonitor Techs., Inc., 915 F.3d 1360, 1367 (Fed. Cir. 2019).

³³ Refac Int'l Ltd. v. IBM, 10 USPQ2d 1755, 1761 (District Court, D. New Jersey 1988): “Ambiguous portions of drawings cannot be relied upon to support a patent claim when these same claims are not sufficiently described in the patent specification itself”.

³⁴ Ver: JAGANNATHAN, Vasu. On the Issue of Support and Enablement for Claimed Limitations as Given by Drawings, Journal of the Patent and Trademark Office Society, v. 77, n. 9, September 1995, p. 711-716, p 713: “(...) where applicant relies solely upon a more or less “schematic” drawing in order to support and enable a claimed limitation... the patent law position has been, not surprisingly, to fall back upon what a “person having ordinary skill in the art” (or “phosita”) would have deduced from the drawing”.

³⁵ Ver: Bos. Sci. Corp. v. Johnson & Johnson, 647 F.3d 1353, 1366 (Fed. Cir. 2011): “Ao determinar se um relatório descritivo contém uma descrição escrita adequada, deve-se fazer uma investigação objetiva nos quatro cantos do relatório descritivo da perspectiva de um versado na técnica”. No mesmo sentido: Centocor Ortho Biotech, Inc. v. Abbott Lab'ys, 636 F.3d 1341, 1348 (Fed. Cir. 2011); Novozymes A/S v. DuPont Nutrition Biosciences APS, 723 F.3d 1336, 1344 (Fed. Cir. 2013). Ver também TGI, Paris, 3e ch., 4e sec., 11 octobre 2012 – n° 09/11848: “Uma patente deve ser avaliada em todos os seus elementos constitutivos, nomeadamente para determinar se o especialista na matéria poderá implementá-la, como a descrição da invenção, as reivindicações e por fim os desenhos”.

³⁶ In re Wright, 999 F.2d 1557, 1561, 27 U.S.P.Q.2d 1510 (Fed. Cir. 1993): “Nothing more than objective enablement is required, and therefore it is irrelevant whether this teaching is provided through broad terminology or illustrative examples” (destacamos).

³⁷ Ver BINCTIN, Nicolas. Droit de la propriété intellectuelle, La Semaine Juridique Edition Générale, n° 15, 10 avril 2017, doct. 425.

³⁸ Callicrate v. Wadsworth Mfg., Inc., 427 F.3d 1361, 1374 (Fed. Cir. 2005): “First, a patent specification may sufficiently enable a feature under § 112, ¶ 1, even if only the background section provides the enabling disclosure... Indeed, this court has stated that disparaging remarks in a background section or remarks characterizing the prior art as less effective do not remove those disclosures as enabling references” (destacamos).

³⁹ Ver CIPA Guide to the Patents Acts. 9ed. London: Sweet & Maxwell, 2022, § 14:24: “1. Insufficiency where following the teaching of the patent does not enable the skilled addressee to perform the invention (so-called “classical insufficiency”); 2. Insufficiency as a result of excessive claim breadth (so-called “Biogen insufficiency”, based on the House of Lords decision in Biogen, above); and 3. Insufficiency based on ambiguity where the skilled person cannot tell whether he is working the invention or not”; Magsil Corp. v. Hitachi Global Storage Techs., Inc., 687 F.3d 1377, 1380 (Fed. Cir. 2012): “This important doctrine prevents both inadequate disclosure of an invention and overbroad claiming that might otherwise attempt to cover more than was actually invented. Thus, a patentee chooses broad claim language at the peril of losing any claim that cannot be enabled across its full scope of coverage”. Ver, igualmente, WOLFF, Maria Thereza. Matéria óbvia e suficiência descritiva em invenções de biotecnologia, Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, n° 26, Jan.-Fev./1997, p. 25-28, p. 28; POLLAUD-DULIAN, Frédéric. La propriété industrielle. Paris: Economica, 2011, p. 187, § 277.

⁴⁰ Ver TRF-2, AC n° 0812091-08.2009.4.02.5101, TRF2, Des. Fed. Simone Schreiber, j. 27/10/2015: “O pedido de patente de invenção não detalha nem a forma e nem o ponto de fixação dos componentes na quinta-rod, impossibilitando a um técnico no assunto a sua reprodução. Também não se descreve a operação de montagem do dispositivo, o que, para o produto em questão, é de vital importância...” (destacamos); Creative Kingdoms, LLC v. ITC, No. 14-1072 (Fed. Cir. 2014): “But the two specifications contain no guidance as to how electronic sensors, such as accelerometers and gyroscopes, can be substituted or added to detect different motions, as required by the asserted claims” (destacamos). No caso de patentes de inteligência artificial, o IEP, T 0161/18, de 12 de maio de 2020, ECLI:EP:BA:2020:T016118.20200512, decidiu que a patente não possuía suficiência descritiva, sob o seguinte fundamento: “The application does not disclose which input data is suitable for training the artificial neural network according to the invention, or at least one data set suitable for solving the technical problem at hand. The training of the artificial neural network cannot therefore be reworked by the person skilled in the art and the person skilled in the art can therefore not carry out the invention”.

2) descrição insuficiente em face de reivindicação excessivamente abrangente, cujo resumo, relatório descritivo e desenhos permitem revelar apenas parte do que foi reivindicado, de modo que a reivindicação vai muito além da contribuição limitada da patente, tal como descrita (“*overbreadth*”)⁴¹;

3) descrição de tal ordem ambígua ou incerta que não permita ao técnico no assunto saber se a experimentação por ele realizada está realmente fora ou dentro do escopo daquilo que foi reivindicado pela patente⁴².

Uma quarta hipótese de ausência de descrição é quando restar demonstrado pelo especialista na técnica que a

reivindicação como um todo é totalmente inoperável ou impossível de ser realizada, o que redundaria na ausência de descrição suficiente e/ou de aplicação industrial, sendo inválida⁴³.

3 • “Sem experimentação indevida” pelo técnico no assunto

É certo que o sistema patentário não exige descrição excessivamente rigorosa⁴⁴ e muito menos aquela desnecessária para a realização da invenção⁴⁵, que poderia ser facilmente suplementada pelo conhecimento comum do

⁴¹ Para um exemplo, ver *Application of Gardner*, 427 F.2d 786, 789 (C.C.P.A. 1970) (julgando insuficiência de descrição por excesso de reivindicação na faixa total da dosagem do medicamento antidepressivo entre 10mg e 450mg, sem qualquer referência concreta para indicar o suposto benefício aplicável a todo esse espectro). Para exemplos da Suprema Corte norte-americana, ver: *O’Reilly v. Morse*, 56 U.S. (15 How.) 62 (1854) (reivindicação “cobrindo todos os meios de alcançar a comunicação telegráfica” sem “descrever como fazer e usar todos eles”) e *The Incandescent Lamp Patent*, 159 U.S. 465 (1895) (reivindicação sobre todo “material fibroso ou têxtil carbonizado” para a fabricação de lâmpadas, não operáveis da forma descrita, e que somente por meio de experimentação indevida de Thomas Edison, descobriu-se que o uso de bambu permitiria realizar a invenção), reafirmados na decisão recente da Suprema Corte em *Amgen Inc. v. Sanofi*, 598 U.S. 594 (2023) (julgando que havia ausência de descrição suficiente em face de reivindicação excessiva que visava monopolizar a classe inteira de anticorpos pela sua função, que era muito mais ampla do que os 26 anticorpos exemplares divulgados e revelados pela sua estrutura de aminoácidos). Similarmente, ver BGH, 12 de março 2019, X ZR 32/17 – Cer-Zirkonium-Mischoxid I (julgando que só há suficiência descritiva se a invenção não estiver limitada na divulgação a uma faixa específica, dando, no mínimo, ao técnico na arte, um ensinamento generalizado que permita a ele alcançar valores que vão além dos valores máximos específicos revelados no relatório descritivo). A Suprema Corte do Canadá também decidiu que havia insuficiência descritiva, no caso *Teva Canada Ltd. v. Pfizer Canada Inc.*, 2012 SCC 60, 87 (Nov. 2012), nos seguintes termos: “[...] even if a skilled reader could have narrowed the effective compound down to the ones in Claim 6 and Claim 7, further testing would have been required to determine which of those two compounds was actually effective in treating ED [erectile dysfunction]”. Reivindicações abertas do tipo “maior que X” ou “menor que Y” não falham necessariamente no teste da suficiência descritiva. Ver: *Scripps Clinic Research v. Genentech, Inc.* 927 F.2d 1565, 1572 (Fed. Cir. 1991): “Open-ended claims are not inherently improper... They may be supported if there is an inherent, albeit not precisely known, upper limit and the specification enables one of the skill in the art to approach that limit”. Ver também *Decisões de 2ª instância em patentes. Coordenação Técnica de Recursos Administrativos de Nulidade de Patentes*. Rio de Janeiro: INPI, v. 4, mai., 2021, p. 114. Por fim, ver NINGXI, Sun. *Saving Genus Claims for Antibody Patents: What We Can Learn from the Foreign Jurisdictions*, *San Diego International Law Journal*, v. 25, issue 1, 2024, pp. 289-322, p. 310, indicando que o direito japonês parece ser mais flexível do que o norte-americano em sua análise da suficiência descritiva.

⁴² Para um exemplo, consultar o voto do Justice Birss, em *Unwired Planet International Limited v Huawei Technologies et al.* [2016] EWHC 576 (Pat), [148]-[177] (julgando que o termo “conversão” utilizado pela patente que oferecia uma modelagem estatística para estabelecer a qualidade de conexões e conversões não seria incerto, pois não exigiria experimentação indevida por parte do técnico na arte em face da comparação dos valores obtidos). Ver também EPO, T 0593/09, decision of 20 December 2011, ECLI:EP:BA:2011:T059309.20111220, catchword: “What is decisive for establishing insufficiency within the meaning of Article 83 EPC is whether the parameter, in the specific case, is so ill defined that the skilled person is not able, on the basis of the disclosure as a whole and using his common general knowledge, to identify (without undue burden) the technical measures (e.g. selection of suitable compounds) necessary to solve the problem underlying the patent at issue (point 4.1.4 of the Reasons)”.

⁴³ Ver: *EMI Group North America, Inc. v. Cypress Semiconductor Corp.*, 268 F.3d 1342, 1348–49 (Fed. Cir. 2001): “A claimed invention having an inoperable or impossible claim limitation may lack utility under 35 U.S.C.A. § 101 and certainly lacks an enabling disclosure under 35 U.S.C.A. § 112” (destacamos). Ver também EPO, T 85/82, 10 de Janeiro de 1983, 1984.VI.T54, p. 242; CA Paris, 4ª ch., 27 mai 1998, *Annales* 1999, p. 30. Ver também DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 115 (explicando que o pedido de patente pode apresentar insuficiência descritiva quando haja “[...] inexistência real da invenção, ou seja, o objeto do pedido não constitui novidade, a invenção não se materializa ou não se concretiza uma ideia inventiva”.

⁴⁴ Ver *Ajinomoto Co., Inc. v. Archer-Daniels-Midland Co.*, 228 F.3d 1338, 1346–47 (Fed. Cir. 2000): “Requiring inclusion in the patent of known scientific/technological information would add an imprecise and open-ended criterion to the content of patent specifications, could greatly enlarge the content of patent specification and unnecessarily increase the cost of preparing and prosecuting patent applications, and could tend to obfuscate rather than highlight the contribution to which the patent is directed. A patent is not a scientific treatise, but a document that presumes a readership skilled in the field of the invention”; *Genentech, Inc. v. Novo Nordisk A/S*, 108 F.3d 1361, 1366, 42 U.S.P.Q.2d 1001 (Fed. Cir. 1997) “It means that the omission of minor details does not cause a specification to fail to meet the enablement requirement. However, when there is no disclosure of any specific starting material or of any of the conditions under which a process can be carried out, undue experimentation is required; there is a failure to meet the enablement requirement that cannot be rectified by asserting that all of the disclosure related to the process is within the skill of the art” (destacamos). Ver também *European Patents Handbook (CIPA)*. Sweet & Maxwell: London, 2022, item 9.8.4: “It has been held that the requirement for sufficiency is not a matter of satisfying the perfectionist but is to enable the skilled person to handle the invention in normal practice (Decision T 301/87, EPH Decisions Vol.2, 478)”.

⁴⁵ RAYNARD, *Insuffisance de description*, comm. 53 « Il s’ensuit que la description doit comporter toutes les indications nécessaires à l’homme du métier pour permettre à celui-ci de reproduire l’invention en cause, éventuellement avec l’aide des dessins, sans pour autant avoir à comporter les informations secondaires qui font partie des connaissances générales normales du secteur en cause: le brevet n’est pas un ouvrage de vulgarisation destiné à l’initiation de personnes dépourvues de toute connaissance technique (CA Paris, 21 juin 1966: *Annales* 1966, p. 126) » (destacamos). Ver também *Lindemann Maschinenfabrik GmbH v. American Hoist and Derrick Co.*, 730 F.2d 1452, 1463, 221 U.S.P.Q. 481 (Fed. Cir. 1984): “The question is whether the disclosure is sufficient to enable those skilled in the art to practice the claimed invention, hence the specification need not disclose what is well known in the art”; *Application of Myers*, 56 C.C.P.A. 1129, 410 F.2d 420, 424, 161 U.S.P.Q. 668 (1969): “An omission in not fatal where, as here, the disclosure is sufficient to enable those skilled in the art to practice the invention. A specification is directed to those skilled in the art and need not teach or point out in detail that which is well-known in the art.”

homem da técnica ao ler o documento da patente⁴⁶ ou aquilo que seja óbvio para ele ao tempo da invenção⁴⁷, mesmo que seja omitido⁴⁸, ainda que a descrição seja inexata ou lacunosa⁴⁹ ou mesmo que contenha erros⁵⁰. Inconsistên-

cias entre partes do relatório descritivo devem ser julgadas em face do documento como um todo⁵¹. Além disso, pressupõe-se que tal técnico possua conhecimentos próprios no campo da invenção, que se somam àqueles dispostos no

⁴⁶ Ver: AK Steel Corp. v. Sollac and Ugine, 344 F.3d 1234, 1244 (Fed. Cir. 2003): “That is not to say that the specification itself must necessarily describe how to make and use every possible variant of the claimed invention, for the artisan’s knowledge of the prior art and routine experimentation can often fill gaps, interpolate between embodiments, and perhaps even extrapolate beyond the disclosed embodiments, depending upon the predictability of the art. But it does mean that, when a range is claimed, there must be reasonable enablement of the scope of the range”; Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc., 481 F.3d 1371, 1380 (Fed. Cir. 2007) “The specification need not necessarily describe how to make and use every embodiment of the invention because the artisan’s knowledge of the prior art and routine experimentation can often fill in the gaps”; Koito Mfg. Co., Ltd. v. Turn-Key-Tech, LLC, 381 F.3d 1142, 1155–56 (Fed. Cir. 2004) (reformando o julgamento de que as reivindicações direcionadas a um método de moldagem por injeção cruzada careciam de suficiência descritiva em face da falta de informações sobre os parâmetros de injeção ou tamanho do portão, uma vez que tais parâmetros e tamanho seriam padrões na indústria e seriam conhecidos por qualquer especialista na técnica); European Patents Handbook (CIPA). Sweet & Maxwell: London, 2022, item 9.8.4: “In Decision T 0220/07, 18 December 2008 (not published in the EPO Journal) the Board commented: ‘[S]ufficiency of disclosure does not imply that a skilled person when taking into account the whole disclosure ends up with some specific precisely defined embodiments ... it is solely necessary that the skilled person is able to fill the gaps in the disclosure with the aid of ... common general knowledge and without inventive skill’. Ver também WALKER, Moy’s Walker on Patents, § 7:16: “It is clear, therefore, that the patent disclosure need not present information that is well known to persons in the industry. To require otherwise would place burdens on the patentee that are undue. Examples of such background knowledge include the contents of prior United States patents, standard texts and reference works that are available in English, as well as know-how that is widely shared in this country” (destacamos). No mesmo sentido: TRF-2, AI nº 0007334-34.2016.4.02.0000, Des. Rel. Fed. André Fontes, j. 02/08/2016, fls. 246-248, julgando que não havia insuficiência descritiva em face da “ausência de delimitação quanto ao tipo específico de aço carbono de baixa liga a ser utilizado, bem como quanto a forma de [seu] processamento”, pois um “técnico no assunto saberia perfeitamente quais tipos de aço carbono de baixa liga, sem qualquer tipo de tratamento térmico posterior, de aços fundidos ou microfundidos, poderiam ser utilizados para a confecção do punho descartável”. Ver também CA Paris, Pôle 5, 1^{re} ch., 8 février 2023, RG nº 20/10389 (B20230014), Portalis 35L7-V-B7E-CCDQY, PIBD nº 1204, III, p. 1, Saint Gobain Isover SA c. Knauf Insulation SAS (Confirmation TGI Paris, 3^e ch., 4^e sect., ord. juge de la mise en état, 21 mars 2019, 18/00783 et TGI Paris, 3^e ch., 2^e sect., 7 févr. 2020, 18/00783): « la cour considère, comme le tribunal, que la réalisation de l’invention n’est pas compromise par l’absence de définition donnée, dans le brevet, aux termes pare-vapeur ou freine-vapeur, ces expressions étant parfaitement courantes dans le domaine concerné, comme le démontrent les nombreuses pièces y faisant référence dans les documentations professionnelles fournies par l’intimée elle-même » (destacamos). Disponível em < <https://www.courdecassation.fr/acces-rapide-judilibre> > e < <https://pibd.inpi.fr/rechercher> >

⁴⁷ Ver BARBOSA, O requisito da suficiência descritiva das patentes, p. 7: “O relatório se dirige às pessoas que detém conhecimento no campo particular, e estas lê-lo-ão sob a ótica de seu conhecimento das condições prevalecendo no campo no tempo em que a patente foi concedida, e do conhecimento da tecnologia anterior a essa época” (destacamos).

⁴⁸ Ver: COLTOFF, Paul M. et. al. American Jurisprudence: Patents. 2d ed (August 2021 Update). Minnesota: Thomson Reuters, 2021, § 281: “The disclosure is not necessarily inadequate if the manner of using the invention is obvious to one of ordinary skill in the art even though the specification does not expressly teach how to use the invention (Application of Hitchings, 342 F.2d 80 (C.C.P.A. 1965))” (destacamos); MATTHEWS, Annotated Patent Digest, § 20:36: “(...) the enablement requirement has two prongs: a) how to make the claimed invention; and b) how to use the claimed invention. For most inventions, how to use of the invention is obvious once the invention is made” (destacamos). Ver também CA Paris, Pôle 5, 2^e ch., 30 juin 2023, RG nº 21/07907, Portalis 35L7-V-B7F-CDRRA, S.A.R.L. Duplo France c. Société Duplo Corporation: « (...) Dès lors, même si la description du brevet n’explicite pas dans quelle hypothèse une réitération de passage pourrait s’avérer nécessaire, l’homme du métier, tel que ci-dessus défini, qui sait que la production de lignes jointives est permise dans les imprimantes à jet d’encre, comprendra aisément qu’il devra réitérer un passage lorsqu’une ligne jointive n’aura pu être réalisée lors d’un premier passage, ce en ajustant les paramètres du logiciel de commande de la machine à des fins de correction et/ou de perfectionnement, l’intervention humaine et manuelle d’un opérateur n’étant ni exclue par l’invention elle-même ni incohérente » (destacamos). Disponível em < <https://www.courdecassation.fr/acces-rapide-judilibre> >.

⁴⁹ Ver: WALKER, Moy’s Walker on Patents, §7:20: “The authorities are in general agreement that the disclosure can be sufficient even if it does not use a level of detail that is exact. As a consequence, the disclosure can be adequate even though a typical artisan would be required to undertake some experimentation prior to putting the invention into practice. But the amount of experimentation must be modest. The authorities state that the disclosure will be inadequate if the required experimentation is ‘unreasonable’ or ‘undue’” (destacamos). No mesmo sentido, ver: CA Paris, Pôle 5, 1^{re} ch., 16 octobre 2024, RG nº 21/18176 (B2040053), Portalis 35L7-V-B7F-CEQDY, Peugeot Motocycles SAS c. Société (T) & C. SpA (Italie): « En outre, le fait que certains éléments indispensables au fonctionnement de l’invention ne figurent ni explicitement dans le texte des revendications ou de la description, ni dans les dessins représentant l’invention revendiquée, n’implique pas nécessairement que l’invention n’est pas exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter, dès lors que ces éléments indispensables appartiennent à ses connaissances générales (Com., 23 janvier 2019, 17-14.673 et 16-28.322) » (destacamos). Disponível em < <https://www.courdecassation.fr/acces-rapide-judilibre> > e < <https://base-jurisprudence.inpi.fr/cindocwebjsip/> >.

⁵⁰ Ver THAMBISETTY, Siva, The Evolution of Sufficiency in Common Law (February 5, 2013). LSE Legal Studies Working Paper No. 6/2013, disponível em < SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2212064> >, p. 7: “In the context of sufficiency of disclosure there may be enablement even if the skilled man needed to correct obvious errors or depart in obvious ways from the teaching in the patent application – a concession that extends to the requirement for anticipatory enablement under novelty in the UK”; No-Fume v Pitchford (1935) 52 R.P.C. 231, 243: “Specifications very frequently contain mistakes; they also have omissions. But if a man skilled in the art can easily rectify the mistakes and can readily supply the omissions, the patent will not be held invalid”; Ver também EPO, T 171/84, OJ EPO 1986, 095: “(...) there is an error in the description which a skilled person can recognise and rectify using his common general knowledge, the error does not give rise to an insufficiency”. No mesmo sentido, ver: CA Paris, Pôle 5, 2^e ch., 26 janvier 2024, RG nº 21/13081, Portalis 35L7-V-B7F-CEBF7, S.A.S.U. Neo Medical c. Société Neo Medical SA: « Il en résulte que l’emploi du terme « distale » dans l’expression « un moyen proximal complémentaire de l’extrémité distale (23) d’un insert (20) » résulte manifestement d’une erreur de plume que percevra aisément l’homme du métier, ainsi que l’a retenu le tribunal, et que la calle vient bien se fixer à l’extrémité proximale de l’insert, faute de quoi il serait matériellement impossible de faire coopérer l’insert avec la cale. Ainsi, et contrairement à ce qu’affirment les sociétés appelantes, la description du brevet donne les indications nécessaires et suffisantes pour mettre en œuvre l’objet de la revendication 13 » (destacamos); CA Paris, 4^e ch., sec. B, 27 mai 2005, RG nº 05/03720, S.A.R.L. Luxtend France c. société Prestige Design: « (...) d’une part, retenu que les erreurs notamment dans les références n’altèrent pas la compréhension du brevet dans la mesure où l’homme du métier, à la lecture de la description rétablit les références exactes » (destacamos). Ver também AZÉMA; GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, p. 308, § 430 e Decisões de 2^a instância em patentes. Coordenação Técnica de Recursos Administrativos de Nulidade de Patentes. Rio de Janeiro: INPI, v. 4, mai., 2021, p. 141: “TBR1039/20. Identificamos que na página 46 do relatório descritivo, está escrito (contato de energia 306) em vez de (contato de energia 406). E que, na página 48 do relatório descritivo, são mencionadas as expressões (passagem 426) e (espaço 430) cujas referências numéricas (426 e 430) não constam nos desenhos. Todavia, tais erros não impedem a compreensão da matéria objeto da proteção. Em nossa opinião, não seria pertinente invalidar totalmente a patente em lide com base nos argumentos apresentados por haver erros datilográficos. Pois reiteramos que o quadro reivindicatório da patente [apostilado], onde os direitos da Titular estão delimitados, define de forma clara e precisa a matéria objeto da proteção. E que os erros datilográficos no relatório descritivo não acarretam prejuízo ao bom entendimento da matéria sob proteção” (destacamos).

⁵¹ Ver BGH, 20 de março de 1990 - X ZB 10/88 - Crackkatalysator - GRUR 1990, 510.

documento da patente⁵², que são iguais aos conhecimentos necessários à avaliação do “ato inventivo” ou da “atividade inventiva”⁵³. Assim, o escopo da descrição é aquele que é divulgado no relatório descritivo mais o escopo do que seria conhecido pelo versado na técnica⁵⁴. Também se presume que ele tenha acesso, ao ler o documento da patente, a todos os documentos citados no relatório descritivo e a todos os exemplos práticos indicados neste relatório⁵⁵, bem como ele conheça os termos técnicos usados no documento com base no campo de sua especialidade⁵⁶ e nos manuais técnicos de amplo acesso em seu campo de atuação⁵⁷. Assim, tudo aquilo que uma grande parte dos versados na técnica reputasse na literatura como tendo uma base importante e confiável para o entendimento da invenção estaria abarcado

pelo “conhecimento geral” da figura do especialista na técnica⁵⁸. Como explica o TRF-2:

Trata-se de um profissional regularmente qualificado na área técnica em questão, ou de um grupo de pessoas qualificadas em tal área, a exemplo de uma equipe de produção ou pesquisa, com as seguintes características: a) conhecimento de todo o estado da técnica, b) especialmente dos documentos referenciados; c) capacidade e meios para executar trabalhos de rotina e de experimentação científica.⁵⁹

A insuficiência de descrição não se aplica aos elementos não reivindicados⁶⁰. Ademais, exige-se apenas que o documento

⁵² Ver *National Recovery Technologies, Inc. v. Magnetic Separation Systems, Inc.*, 166 F.3d 1190, 1195–96, 49 U.S.P.Q.2d 1671 (Fed. Cir. 1999): “The scope of enablement, in turn, is that which is disclosed in the specification plus the scope of what would be known to one of ordinary skill in the art without undue experimentation” (destacamos). No mesmo sentido, ver: BGH, 24 de março de 1998 - X ZR 39/95 - Leuchtstoff - GRUR 1998, 1003, 1004 e BGH, 17 de novembro de 2009 - X ZR 49/08 - Hundefutterbeutel (julgando que a figura do técnico no assunto é crucial na análise do requisito da atividade inventiva, sendo uma pessoa versada no campo da tecnologia da invenção e que é geralmente designada para resolver a tarefa. Geralmente é-lhe confiado o trabalho de desenvolvimento relevante no respectivo campo da tecnologia, no entanto, ele não é o usuário, nem o cliente potencial, nem o comprador, nem o contratante do objeto reivindicado). Ver também LEONARDOS, Gabriel; BIANCO, Paulo. A figura do técnico no assunto incorporada por um grupo de indivíduos: uma análise à luz da lei brasileira, *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial*, n° 151, Nov.-Dez./2017, p. 35-46, p. 39: “A qualificação do técnico no assunto deve ser baseada em dois aspectos primordiais. O primeiro deles se refere aos conhecimentos acadêmicos desse indivíduo, os quais devem ser compatíveis com o objeto da invenção em questão. Além disso, o referido especialista deve possuir experiência profissional prática na mesma área técnica do alegado invento”; PIOTRAUT, Jean-Luc. *Droit de la propriété industrielle*. 2e éd. Paris: Ellipses, 2010, p. 178 « à l’instar du « bon père de famille » du droit civil, l’homme du métier visé para la condition d’activité inventive constitue un personnage de référence, un standard juridique, entendu ici comme un technicien moyen de la branche d’activité dans laquelle se situe l’invention... la Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel ayant jugé que l’homme du métier devait avoir une connaissance générale, même des domaines voisins, fût-ce par la consultation de spécialistes d’autres domaines ».

⁵³ Ver: MACREZ, Franck. *Activité inventive*, *JurisClasseur Brevets*, Fasc. 4250, 1er août 2019, n° 23: “O pedido de patente deve expor a invenção de forma suficiente para um ‘homem da técnica’ a executar. E a jurisprudência veio a esclarecer que ‘a descrição suficiente é aquela que permite ao homem da técnica, que lê a patente, realizar a invenção com seus conhecimentos profissionais teóricos e práticos normais, aos quais se somam os citados na patente’ (CA Paris, 4e cap., 29 de novembro de 1995: PIBD 1996, n° 605, III, p. 89). E o IEP lembra que “é de se ter em mente que o homem da técnica tem o mesmo nível de conhecimento para apreciar a atividade inventiva e a suficiência descritiva (V. T 60/89, T 694/92 e T 373/94)” (destacamos). De modo similar, ver: LEONARDOS; AMARAL, *Atividade inventiva e suficiência descritiva – o perito do juízo como técnico no assunto*, p. 33: “Acerca da atividade inventiva e da suficiência descritiva dos relatórios, é de se notar que os correspondentes dispositivos legais da LPI fazem expressa alusão à figura de um técnico no assunto, que seria aquela pessoa efetivamente capaz de apurá-los”. No mesmo sentido, NETO, Loris Baena Cunha. *Requisitos de Patenteabilidade*. In: MURARO, Leopoldo Gomes (coord.). *Publicações da Escola da AGU: Fórum de Procuradores-Chefes na temática: Pesquisa, Ciência, Tecnologia e Inovação - PCTI - Escola da Advocacia-Geral da União* Ministro Victor Nunes Leal, v. 8, n. 2, abr.-jun./2016, p. 91-108, p. 100.

⁵⁴ SOARES, Pedro Leal de Lima, *Suficiência descritiva no mundo contemporâneo: uma contribuição para requerentes e examinadores de patente*, p. 61: “Considerando agora apenas a palavra “suficientemente”, pode-se observar que este termo indica que os meios necessários somados ao conhecimento geral do técnico no assunto devem permitir-lhe reproduzir a invenção, atingindo os mesmos resultados revelados pelo inventor” (destacamos). No mesmo sentido, ver: VIVANT, Michel. *Le droit des brevets*. 2e éd. Paris: Dalloz, 2005, p. 63.

⁵⁵ In re ‘639 Patent Litigation, 154 F. Supp. 2d 157, 174 (D. Mass. 2001), *aff’d*, 45 Fed. Appx. 915 (Fed. Cir. 2002): “A lei da suficiência descritiva pressupõe que se aja com bom senso e permite que um especialista na técnica use materiais comercialmente disponíveis, ou de outra forma conhecidos ou prontamente disponíveis relatados na técnica anterior, como pontos de partida”. Ver também DHENNE, Matthieu. *Caractère technique: définition et appréciation de l’exigence du caractère technique en Europe*, *JurisClasseur Brevets*, Fasc. 4270, 15 novembre 2021, n° 24: “É importante saber quais são os conhecimentos que devem ser os do homem da técnica. Quanto à jurisprudência francesa, refere-se ao ‘conhecimento normal’ da técnica em causa [...] O homem médio do estado da técnica é reputado dispor de um aparelho importante (documentação, pessoal, equipamento) [...] é necessário ter acesso a todos os elementos do ‘estado da técnica’, nomeadamente aos documentos citados no relatório descritivo, e dispor dos meios e capacidades normalmente à sua disposição no domínio técnico em causa com procedimentos para o trabalho e experiências atuais”; PEIGNE, Jérôme. *Brevets. Régime juridique: processus de brevetabilité*, *Litec Droit pharmaceutique*, Fasc. 36-15, 23 juin 2011, n° 11 « En effet, si l’homme du métier n’est pas en mesure d’exécuter l’invention à partir de l’état de la technique antérieur et des éléments exposés dans la description, le brevet est entaché de nullité ».

⁵⁶ Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1313 (Fed. Cir. 2005): “Such person is deemed to read the words used in the patent documents with an understanding of their meaning in the field, and to have knowledge of any special meaning and usage in the field”.

⁵⁷ Raychem Corporation’s Patents [1998] R.P.C. 31, [40]: “This is not limited to material he has memorised and has at the front of his mind. It includes all that material in the field he is working in which he knows exists, which he would refer to as a matter of course if he cannot remember it and which he understands is generally regarded as sufficiently reliable to use as a foundation for further work or to help understand the pleaded prior art. This does not mean that everything on the shelf which is capable of being referred to without difficulty is common general knowledge nor does it mean that every word in a common text book is either. In the case of standard textbooks, it is likely that all or most of the main text will be common general knowledge. In many cases common general knowledge will include or be reflected in readily available trade literature which a man in the art would be expected to have at his elbow and regard as basic reliable information”.

⁵⁸ *Idenix v Gilead Sciences* [2016] EWCA Civ 1089, [72]: “It follows that the common general knowledge is all that knowledge which is generally regarded as a good basis for further action by the bulk of those who are engaged in a particular field. It is that knowledge which those working in that field will bring to bear when they are reading or learn of a piece of prior art. It is not necessary that those persons have that knowledge in their minds, however. The common general knowledge includes material that they know exists and which they would refer to as a matter of course if they cannot remember it and which they understand is generally regarded as sufficiently reliable to use as a foundation for further work”.

⁵⁹ TRF-2, AC n° 0114791-85.2015.4.02.5101, Documento No: 2444531-305-0-2230-2-82470, Des. Rel. (convocado) Andréa Daquer Barsotti.

⁶⁰ Ver *McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc.*, 959 F.3d 1091, 1100, (Fed. Cir. 2020): “This statutory requirement [enablement] is limited to what is claimed. Section 112 requires enablement of ‘only the claimed invention,’ not matter outside the claims” (destacamos).

patentário descreva suficientemente ao menos um modo de fazer e usar a invenção. Havendo a indicação de múltiplas modalidades de execução, a eventual necessidade de experimentação indevida para a realização de algumas delas não conduz, por si só, à nulidade da patente. Para tanto, seria necessário demonstrar que todos os modos descritos – inclusive o modo preferencial, a partir do qual se desdobram as variantes – são insuficientemente descritos, de modo a impedir a reprodução da invenção pelo técnico no assunto⁶¹.

Um pedido de patente não precisa descrever e reduzir a patente a uma modalidade comercial de sucesso para atender ao requisito, como descrever dimensões exatas para a produção em massa, a exemplo de especificações técnicas de produção comercial⁶². A insuficiência deve ser verificada em relação a cada reivindicação, mesmo de uma reivindicação dependente ligada a uma reivindicação independente que tenha sido reputada insuficientemente descrita⁶³.

No caso das patentes terapêuticas de segundo uso, a *Enlarged Board of Appeal* (EBA) do *European Patent Office* (EPO) estabelece que o requisito de suficiência descritiva somente é atendido quando: (i) o pedido contém prova experimental

da existência do efeito terapêutico reivindicado; ou (ii), na ausência de dados experimentais à época do depósito, o efeito terapêutico proposto seja plausível (ou “credível”) à luz do conhecimento do técnico no assunto, com base no ensinamento técnico da patente. Nesta última hipótese, admite-se a apresentação de provas pós-depósito para corroborar a existência do efeito terapêutico reivindicado⁶⁴.

As cortes norte-americanas, inclusive, entendem que o ônus de demonstrar a ausência de suficiência descritiva, que pertence à parte que move a ação anulatória, é do tipo “*clear and convincing*”⁶⁵, já que a concessão da patente se presume válida⁶⁶. É um ônus forte e intermediário acima do standard da “preponderância da evidência”, típico de litígios cíveis, porém inferior ao ônus “além de uma dúvida razoável” (“*beyond a reasonable doubt*”), aplicável no juízo penal. A Suprema Corte norte-americana definiu que a evidência do tipo “*clear and convincing*” deve indicar, substancialmente, mais probabilidade de o fato ser verdadeiro do que falso. Em outras palavras, o julgador deve estar convencido de que a alegação é “altamente provável”⁶⁷. Entendimento similar é compartilhado pela jurisprudência europeia: “A successful objection of lack of sufficiency of disclosure presupposes that there are serious

⁶¹ Ver *Johns Hopkins University v. Cellpro*, 152 F.3d 1342, 1361 (Fed. Cir. 1998): “Hopkins argues that this fact, even if true, is legally irrelevant because the use of these immunogens was disclosed in the patent specification as alternatives to the preferred use of the KG-1/KG-1a cell line. Hopkins is correct; CellPro can carry its burden only by showing that all of the disclosed alternative modes are insufficient to enable the claims, because ‘[t]he enablement requirement is met if the description enables any mode of making and using the invention.’ *Engel Indus., Inc. v. Lockformer Co.*, 946 F.2d 1528, 1533 (Fed. Cir. 1991)” (destacamos); CA Paris, Pôle 5, 1^{er} ch., 16 octobre 2024, RG n° 21/18176 (B20240053), Portalis 35L7-V-B7F-CEQDY, Peugeot Motocycles SAS c. Société (T) & C. SpA (Italie) « La cour approuve les premiers juges qui ont retenu que la personne du métier est en mesure, du fait de ses connaissances professionnelles dans le domaine, de modifier le nombre d’éléments d’arrêt et de verrouillage même si la description ne donne qu’un seul exemple de réalisation, sauf pour la cour à ajouter que la condition de suffisance de description est satisfaite dès lors qu’il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l’homme du métier d’exécuter l’invention, ce qui est le cas présent... Enfin, le fait que le brevet ne comporte que la description d’un mode de réalisation comprenant une structure quadrilatérale articulée ne saurait lui faire encourir le grief d’insuffisance de description, dès lors que, comme déjà rappelé, il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l’homme du métier d’exécuter l’invention » (destacamos). Disponível em < <https://www.courdecassation.fr/acces-rapide-judilibre> > e < <https://base-jurisprudence.inpi.fr/cindocwebjsp/>>.

⁶² Ver *CFMT, Inc. v. YeildUp Int’l. Corp.* Fed. Cir. No. 01-1452 (decided Nov. 12, 2003): “Enablement does not require an inventor to meet lofty standards for success in the commercial marketplace. Title 35 does not require that a patent disclosure enable one of ordinary skill in the art to make and use a perfected, commercially viable embodiment absent a claim limitation to that effect. Title 35 requires only that the inventor enable one of skill in the art to make and use the full scope of the claimed invention”. Ver também HAWES; DOUGLAS, *Patent Application Practice*, § 9:7: “(...) a patent specification is not a production document; nothing in the Patent Statute requires the patentee to disclose data on how to mass-produce the invented product or to employ the claimed process in a commercial production system. Thus, it is not necessary for an applicant or patentee to disclose exact dimensions, tolerances, and other parameters of mass production, nor is it an objective of the patent system to supply, free of charge, production data and production drawings to competing manufacturers”; *Koito Mfg. Co., Ltd. v. Turn-Key-Tech, LLC*, 381 F.3d 1142, 1156, (Fed. Cir. 2004): “We thus have noted that not every last detail is to be described, else patent specifications would turn into production specifications, which they were never intended to be. Unless there is evidence to the contrary, therefore, the lack of certain production details does not indicate failure of enablement”.

⁶³ Ver AISENBERG, Irwin M.; COHEN, Jerry. *Modern Patent Law Precedent: Dictionary of Key Terms and Concepts*, 22nd ed. Minnesota: Thompson Reuters, 2020, “Enablement”: “This analysis must be applied to the patent on a claim-by-claim basis. In other words, the validity of each claim of a patent, even a dependent claim, is a separate consideration from the validity of any other claim, including the independent claim from which it springs. *Chemical Separation Technology, Inc. v. U.S.*, 51 Fed. Cl. 771, 63 U.S.P.Q.2d 1114, 1143 (2002)”. Ver também *Martek Biosciences Corp. v. Nutrinova, Inc.*, 579 F.3d 1363, 1378–79 (Fed. Cir. 2009) (decidindo que, embora uma reivindicação independente não tivesse suficiência descritiva, uma vez que a reivindicação cobria amplamente 10.000 ou mais espécies em uma arte imprevisível, as duas reivindicações dependentes contestadas reivindicavam um número mais restrito de espécies, e havia evidências substanciais de que uma experimentação indevida não teria sido necessária para praticar todo o escopo das reivindicações dependentes). Por outro lado, quando restar demonstrado que uma reivindicação dependente possui insuficiência descritiva, isso gera a insuficiência de descrição da reivindicação independente a qual esteja subordinada, uma vez que o escopo da reivindicação dependente é um subconjunto do escopo da reivindicação independente. Nota de MATTHEWS, *Annotated Patent Digest*, §§ 20:45.50 e 20:45.75.

⁶⁴ Ver JOHNSON, Phillip. It’s all very plausible: the free evaluation of evidence at the European Patent Office, *Intellectual Property Forum*, v. 131, 2023, p. 94-96, p. 95. Ver EBA, G 2/21, 23 March 2023, ECLI:EP:BA:2023:G000221.20230323. Ver também *Hospira v. Genentech* [2014] EWHC 1094, [64]: “The term ‘plausibility’ has been coined to characterize what it is that a patent specification must provide in order to be sufficient, short of full clinical proof of efficacy.”

⁶⁵ Ver *Amgen Inc. v. Sanofi, Aventisub LLC*, 987 F.3d 1080 (Fed. Cir. 2021): “To prove that a patent claim is invalid for lack of enablement, a challenger must show by clear and convincing evidence that a person of ordinary skill in the art would not be able to practice the claimed invention without undue experimentation”.

⁶⁶ *ALZA Corp. v. Andrx Pharmaceuticals, LLC*, 603 F.3d 935, 940 (Fed. Cir. 2010) (“Because patents are presumed valid, lack of enablement must be proven by clear and convincing evidence”).

⁶⁷ Ver *Colorado v. New Mexico*, 467 U.S. 310, 316 (1984).

doubts, substantiated by verifiable facts (Case Law of the Boards of Appeal, 10th edition, 2022, Chapter II.C.9) (destacamos)⁶⁸.

No julgamento da Apelação Cível nº 0050246-40.2014.4.02.5101/RJ, a 2ª Turma Especializada do TRF-2 alinhou-se a essa mesma orientação, ao reconhecer que o perito não foi capaz de suscitar dúvidas sérias e fundamentadas – lastreadas em elementos verificáveis – quanto à alegada ausência de suficiência descritiva do modelo de utilidade. Ao contrário, o próprio laudo identificou a existência de melhoria funcional, afastando-a, contudo, por fundamento meramente formal, sob o argumento de que não teria sido “expressamente” declarada na seção do relatório descritivo destinada à exposição das vantagens da invenção. Tal conclusão desconsidera que a referida melhoria era claramente revelada pelos desenhos técnicos, bem como apreensível à luz do conhecimento do técnico no assunto. Nessas circunstâncias, evidencia-se que o perito não se desincumbiu de seu ônus argumentativo, ao deixar de demonstrar, de forma consistente, a efetiva insuficiência descritiva do modelo:

(...) em diversos trechos do laudo pericial, o profissional atesta inexistir “clara” definição da melhoria funcional, deixando margem interpretativa para se inferir que até na visão do expert há melhoria funcional, ainda que não definida de forma clara... Em acréscimo, se o perito considerou que a insuficiência descritiva se deu pela falta de indicação clara da

melhoria funcional no relatório descritivo, já tendo sido constatada a presença de melhoria funcional no conjunto do pedido da patente anulanda, fica esvaziada a tese de que o vício de falta de indicação da melhoria funcional teria o condão de ensejar, isoladamente, a insuficiência descritiva. Seria de rigor excessivo anular uma patente de modelo de utilidade, que até já se encontra expirada, a qual, de fato, preencheu todos os requisitos da lei, como atestado reiteradas vezes pela autarquia especializada, e é capaz de ser reproduzida, com base unicamente em interpretação excessivamente formal e restritiva do perito (destacamos)⁶⁹

A insuficiência, desse modo, jamais pode ser considerada de maneira rasa e superficial⁷⁰, mas deve sempre exigir do perito um “esforço razoável de reflexão”, emulado por uma “vontade de compreender”⁷¹.

Para distinguir a experimentação ordinária e rotineira – destinada a suprir eventuais lacunas ou imprecisões da descrição, sem comprometer a validade da patente – daquela experimentação indevida, apta a ensejar sua nulidade, a doutrina e a jurisprudência, em geral, adotam o critério da “faculdade inventiva”. Sob tal standard, se o homem da técnica tem que fazer obra de inventor para preencher a lacuna ou corrigir o erro, então esta seria uma experimentação indevida, que conduziria ao entendimento da ausência de descrição suficiente, já que a contribuição do invento não

⁶⁸ Ver: EPO, T 0571/22, 5 March 2024, ECLI:EP:BA:2024:T057122.20240305, [5.2.1].

⁶⁹ TRF-2, 2ª Tur. Esp., AC nº 0050246-40.2014.4.02.5101/RJ, Des. Fed. Rel. Flávio Oliveira Lucas, j. 06/11/2024, p. 30/38. Ver também *Cassidian Communications, Inc. v. MicroDATA GIS, Inc.*, 2014 WL 3924255, *10 (E.D. Tex. 2014) (julgando que as respostas do tipo “sim” e “não” do perito às principais questões colocadas não satisfaziam o ônus probatório claro e convincente para demonstrar a invalidade da patente por insuficiência descritiva). Nota de MATTHEWS, *Annotated Patent Digest*, § 20:38.

⁷⁰ Ver: COLTOFF, Paul M. et. al. *American Jurisprudence: Patents*, § 264: “The sufficiency of the detailed description in the specification and claims is a question of fact. In determining the sufficiency of the disclosure in the specification, each patent application must be considered on its own facts”.

⁷¹ Ver: CA Paris, Pôle 5, 1ª ch., 29 mai 2024, RG nº 22/12421 (B20240035), Portalis 35L7-V-B7G-CGCXK, PIBD nº 1228, III, p. 1, BMW Car IT GmbH c. INPI et Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA (Confirmation décision INPI, 31 mai 2022, OPP 21-0002; OB20210002): « (...) et avec ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques, au moyen d'un effort raisonnable de réflexion et/ou en procédant à des essais de routine » (destacamos); CA Paris, Pôle 5, 1ª ch., 28 février 2024, RG nº 22/04528 (B20240008), Portalis 35L7-V-B7G-CFMD3, Pièces et accessoires industriels PAI SAS c. Semin SAS: « (...) la possibilité d'exécuter ou de mettre en œuvre l'invention par de simples mesures d'exécution, comme des essais de routine, ou moyennant un effort raisonnable de réflexion... L'homme du métier, qui, comme le souligne la société PAI, a la volonté de comprendre » (destacamos). Disponível em < <https://www.courdecassation.fr/acces-rapide-judilibre> > e < <https://base-jurisprudence.inpi.fr/cindocwebjsp/> >.



**JOHANSSON
& LANGLOIS** 1945-2025
80 years

www.jl.cl - mail@jl.cl
Chile

ATTORNEYS AT LAW
INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY

EXPERIENCE IN ACTION



teria sido descrita, mas fornecida pelo próprio especialista⁷². Também se considera indevido exigir do técnico no assunto a realização de estudos prolongados ou esforços excessivos para suprir omissões ou corrigir erros intransponíveis da descrição. Nessas hipóteses, o invento não funcionaria conforme indicado, e sua eventual correção não seria alcançável sem a adoção de um processo laborioso de sucessivas tentativas e erros, caracterizando típica experimentação indevida. Nesses casos, a suposta invenção não ultrapassa o estágio de um projeto de pesquisa indefinido, indevidamente transferido ao técnico no assunto, em vez de constituir um ensinamento técnico claro e suficiente, como exige o sistema patentário⁷³. Contudo,

O teste não é meramente quantitativo, uma vez que uma quantidade considerável de experimentação é permitida, se for meramente rotineira, ou se o relatório descritivo em questão fornecer uma quantidade razoável de orientação com relação à direção na qual a experimentação deve prosseguir... (destacamos)⁷⁴

O tempo e custo da experimentação em face do versado na técnica, embora sejam questões relevantes, não podem ser considerados determinantes no sentido de que a invenção não possui suficiência descritiva, tudo a depender da complexidade da própria invenção e do campo inventivo⁷⁵. Não é necessário que haja a redução da patente à prática, i.e., que ela tenha sido construída antes do depósito⁷⁶, desde que tenha sido revelada de tal maneira que o versado na técnica não tenha dificuldades de praticá-la⁷⁷, embora a redução a exemplos práticos e concretos tenda a demonstrar a presença de suficiência descritiva, particularmente se o campo da invenção é imprevisível, por exemplo, na área da Química, ao contrário da Mecânica ou Eletrônica, considerados mais previsíveis⁷⁸.

Não há um requisito mais brando de descrição para patentes ditas pioneiras⁷⁹; ao contrário, exige-se um maior detalhamento nas áreas de tecnologias de vanguarda, exatamente em função da impossibilidade de suplementação de tal conhecimento pela especialista na técnica, já que o conhecimento

⁷² Ver *No-Fume Ltd v Frank Pitchford & Co Ltd*, Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases, volume 52, issue 7, 29 May 1935, pages 231–253, [30]–[35], julgando que: “The test to be applied for the purpose of ascertaining whether a man skilled in the art can readily correct the mistakes or readily supply the omissions, has been stated to be this: Can he rectify the mistakes and supply the omissions with[ou]t the exercise of any inventive faculty? If he can, then the description of the specification is sufficient. If he cannot, the patent will be void for insufficiency.” Ver também RAYNARD, Insuffisance de description, comm. 53 « La jurisprudence française déduit alors la suffisance de description de ce que l’homme de métier n’a pas à faire personnellement œuvre d’inventeur et à se substituer à l’inventeur pour reproduire l’invention »; BASIRE, Brevet français: Demande de brevet, n° 36; TRF-2, AC n° 0114791-85.2015.4.02.5101, Documento No: 2444531-305-0-2230-2-82470, Des. Rel. (convocado) Andréa Daquer Barsotti: “Um técnico no assunto não deve ser considerado um inventor, ou seja, pessoa capaz de, com base no estado da arte, chegar a um efeito técnico novo e inesperado, seja pela combinação de elementos já conhecidos, seja contrariando os ensinamentos da arte prévia, ao provar que uma solução é possível onde antes se afirmava o contrário”; *Auto. Techs. Int’l, Inc. v. BMW of N. Am., Inc.*, 501 F.3d 1274, 1283 (Fed. Cir. 2007): “Although the knowledge of one skilled in the art is indeed relevant, the novel aspect of an invention must be enabled in the patent”.

⁷³ Ver *Buckley L.J.*, julgando em *Valensi v British Radio Corp* [1973], Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases, v. 90, issue 12, 20 Sept. 1973, pages 337–381, [40]–[45], que: “While the addressee must be taken as a person with a will to make the instructions work, he is not to be called upon to make a prolonged study of matters which present some initial difficulty: and, in particular, if there are actual errors in the specification—if the apparatus really will not work without departing from what is described—then, unless both the existence of the error and the way to correct it can quickly be discovered by an addressee of the degree of skill and knowledge which we envisage, the description is insufficient”; *Fibrogen v Akebia & Astellas v Akebia* [2021] EWCA Civ 1279, [61]: “One way of characterising the difference between testing which does not give rise to insufficiency, and testing which does, is the idea of reasonable trial and error (see *Mentor v Hollister* [1991] FSR 577 and [1992] RPC 1). Another is to say that the patent sets a research project for the skilled person, which is insufficient, e.g. *Idenix v Gilead* (CA) at [197]”. Ver também AHLERT; CAMARA JUNIOR, Patentes de invenção na lei de propriedade industrial, p. 176. Ver também EPO, T0727/95, decision of 21 May 1999, ECLI:EP:BA:1999:T072795.19990521, [17]: “In this case, about 4000 survivors would have to be tested in 14 liter fermenters to isolate a high-producer. In the Board’s judgment, this amounts to undue burden and it is not even sure that a suitable mutant will be obtained by testing such a high number of survivors”.

⁷⁴ In re Wands, 858 F.2d 731, 737, 8 USPQ2d 1400, 1404 (Fed. Cir. 1988). Ver também BGH, 19 de julho de 1984 - X ZB 18/83 - Acrylfasern - GRUR 1985, 31 (julgando que é apenas necessário indicar a direção decisiva na qual o perito na arte esteja apto a trabalhar por sua própria vontade. Consequentemente, não é necessário descrever a invenção em todos os detalhes. Contudo, a generalização não deve chegar ao ponto de apenas expor o problema e o resultado a ser alcançado). Ver também NARD, Craig Allen. Patent Law’s Purposeful Ambiguity, *Tennessee Law Review*, v. 87, 2019, p. 187-212, p. 204: “(…) ‘undue’ reflects a calculated judgment that is both demanding of the inventor to teach others to make and use what is being claimed and also forgiving in that the inventor does not need to hold the skilled artisan’s hand every step of the way, armed only with the blunt nature of language”. Ver também AZÉMA; GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, p. 308, § 430: « (...) un nombre raisonnable d’essais pour réaliser l’invention est admis, pour autant que la description contienne les informations permettant à l’homme du métier d’y arriver directement et avec certitude ».

⁷⁵ Ver *U.S. v. Teletronics, Inc.*, 857 F.2d 778, 785 (Fed. Cir. 1988): “Finally, the emphasis by the district court on the time and cost of such studies is misplaced. While these factors may be taken into account, in the circumstances of this case we are unpersuaded that standing alone they show the experimentation to be excessive. The test of enablement is whether one reasonably skilled in the art could make or use the invention from the disclosures in the patent coupled with information known in the art without undue experimentation”.

⁷⁶ In *Gould v. Quigg*, 822 F.2d 1074, 1078, 3 USPQ 2d 1302, 1304 (Fed. Cir. 1987): “The mere fact that something has not previously been done clearly is not, in itself, a sufficient basis for rejecting all applications purporting to disclose how to do it”.

⁷⁷ *Allergan, Inc. v. Sandoz Inc.*, 796 F.3d 1293, 1310, 115 USPQ2d 2012, 2023 (Fed. Cir. 2015): “Only a sufficient description enabling a person of ordinary skill in the art to carry out an invention is needed”.

⁷⁸ SEYMORE, Patenting the Unexplained, p. 723: “De fato, a divulgação mínima é inquestionável para o que defino como invenções transparentes – aquelas que, uma vez vistas, podem ser prontamente feitas, usadas e compreendidas”; HAWES; DOUGLAS, Patent Application Practice, § 9.6: “The level of description needed can vary depending upon the technology. A specification for a chemical patent often needs to be more detailed, because a change in the chemical structure could change the end product into something very different from the compound disclosed in the application. In contrast, mechanical cases involve a high level of predictability”; WALKER, Moy’s Walker on Patents, § 7:9.

⁷⁹ *Brenner v. Manson*, 383 U.S. 519, 86 S. Ct. 1033, 16 L. Ed. 2d 69, 148 U.S.P.Q. 689 (1966); In re Vaack, 947 F.2d 488, 495–96 (Fed. Cir. 1991).

está em processo de formação e é, por isso mesmo, mais dependente das instruções disponíveis na patente⁸⁰.

Nos EUA, as cortes federais criaram um teste específico para avaliar a suficiência da descrição e a questão da experimentação indevida, chamado de teste *In re Wands*, que segue fatores necessários que devem ser atendidos pelo juiz para poder declarar a nulidade de uma patente sob este requisito. São eles: (1) a quantidade de experimentação necessária, (2) a quantidade de direção ou orientação apresentada, (3) a presença ou ausência de exemplos de trabalho, (4) a natureza da invenção, (5) o estado da técnica anterior, (6) a habilidade relativa daqueles versados na arte, (7) a previsibilidade ou imprevisibilidade da arte e (8) a amplitude das reivindicações⁸¹.

A Corte, após aplicar esses fatores ao caso, concluiu que “houve direção e orientação consideráveis” no relatório descritivo, que havia “um alto nível de habilidade na técnica quando o pedido foi apresentado” e que “todos os métodos necessários para pôr em prática a invenção eram bem conhecidos”, concluindo que não haveria necessidade de experimentação indevida para se obter os anticorpos necessários para praticar a invenção. Mesmo com a decisão da Suprema Corte em 2023⁸², tal teste não foi colocado em causa⁸³.

Referências bibliográficas

AISENBERG, Irwin M.; COHEN, Jerry. *Modern Patent Law Precedent: Dictionary of Key Terms and Concepts*, 22nd ed. Minnesota: Thompson Reuters, 2020

AGUILLAR, Rafael Salomão Safe Romano, A nova disciplina da prova pericial no Código de Processo Civil de 2015 e seu impacto nos litígios de propriedade intelectual – Parte I, *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, nº 140, Jan-Fev./2016, p. 3-20

AHLERT, Ivan B.; CAMARA JUNIOR, Eduardo G. *Patentes de invenção na lei de propriedade industrial*. São Paulo: Gen./Atlas, 2019

AZÉMA, Jacques ; GALLOUX, Jean-Christophe. *Droit de la propriété industrielle*. 8^é éd. Paris: Dalloz, 2017

BARBOSA, Denis; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *O Código da Propriedade Industrial Conforme os Tribunais: Patentes*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, v. 1

_____. Atividade inventiva: objetividade do exame. In: BARBOSA, Denis Borges; MAIOR, Rodrigo Souto; RAMOS, Carolina Tinoco. *O contributo mínimo na propriedade intelectual: atividade inventiva, originalidade, distiguibilidade e margem mínima*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010

_____. O requisito da suficiência descritiva das patentes. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, nº 113, Jul-Ago./2011, p. 3-21

_____. *Tratado da Propriedade Intelectual: Patentes*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, t. II, 2010

BARRY, Lance Leonard. A Picture Is Worth a Thousand Words: Vas-Cath, Inc. v. Mahurkar, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, v. 76, n. 1, January 1994, p. 5-21

⁸⁰ Chiron Corp. v. Genentech, Inc., 363 F.3d 1247, 1254 (Fed. Cir. 2004): “Nascent technology, however, must be enabled with a ‘specific and useful teaching.’ The law requires an enabling disclosure for nascent technology because a person of ordinary skill in the art has little or no knowledge independent from the patentee’s instruction. Thus, the public’s end of the bargain struck by the patent system is a full enabling disclosure of the claimed technology”.

⁸¹ *In re Wands*, 858 F.2d 731, 737 (Fed. Cir. 1988). Ver também Amgen, Inc. v. Chugai Pharm. Co., 927 F.2d 1200, 1213 (Fed. Cir. 1991): “It is not necessary that a court review all the Wands factors to find a disclosure enabling. They are illustrative, not mandatory.”

⁸² Ver Amgen Inc. et al. v. Sanofi et al., 598 U.S. 594 (U.S. 2023).

⁸³ Ver Baxalta Inc. v. Genentech, Inc., 81 F.4th 1362, 1367 (Fed. Cir. 2023): “We do not interpret Amgen to have disturbed our prior enablement case law, including Wands and its factors” e “[w]e see no meaningful difference between Wands’ ‘undue experimentation’ and Amgen’s ‘[un]reasonable experimentation’ standards”. Ver também TALOS, Jonathan. Amgen, Inc. v. Sanofi: The Enablement Requirement of Patent Law: A Bargain for the People Stands the Test of Time, *Tulane Journal of Technology and Intellectual Property*, v. 26, 2024, p. 223-232.

**Kasznar
Leonardos** 1919

**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

BASIRE, Yann. Brevet français: Demande de brevet, *JurisClasseur Brevets*, Fasc. 4400, 11 décembre 2020

BINCTIN, Nicolas. Droit de la propriété intellectuelle, *La Semaine Juridique Edition Générale*, n° 15, 10 avril 2017, doct. 425

BIRSS, Colin; WAUGH, Andrew; MITCHESON, Tom. *Terrell on the Law of Patents: Mainwork & 2nd Supplement*, 18th ed., London: Sweet & Maxwell, 2018

BRAGA, Edimilson Junqueira; SOUZA, Allan Ribeiro; SOARES, Pedro Leal de Lima; RODRIGUES, Ricardo Carvalho. The role of specification in patent applications: A comparative study on sufficiency of disclosure, *World Patent Information*, v. 53, p. 58-65

BRASIL. Decreto n° 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. D.O.U. de 31.12.94, Seção I, pág. 21.394

_____. Diretriz de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade. Resolução INPI n° 85, de 09 de abril de 2013. RPI n° 2207 de 24 abril de 2013

_____. Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente. Bloco I – Título, Relatório Descritivo, Quadro Reivindicatório, Desenhos e Resumo. Resolução INPI/PR n° 124/2013. RPI n° 2241 de 17 de dezembro de 2013

_____. Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade. Resolução n° 169, de 15 de julho de 2016. RPI n° 2377 de 26 de julho de 2016

_____. Lei 9.279/96, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. DOU de 15.5.1996

BURK, Dan L. Patent Silences, *Vanderbilt Law Review*, v. 69, 2016, p. 1603-1630

Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) Guide to the Patents Acts. 9ed. London: Sweet & Maxwell, 2022

CHIANG, Tun-Jen. Fixing Patent Boundaries, *Michigan Law Review*, v. 108, n. 4, 2010, p 523-575

CHIVVIS, Matthew A., Improving Innovation by Reducing the Risk of Investing in Biotechnology: Fixing the Enablement Standard, *Intellectual Property Law Bulletin*, v.11, n. 2, Spring 2007, p. 205-226

COLTOFF, Paul M; GROSSMAN, Eleanor L.; GUSTAFSON, Jill; HOLBEN, Janice; KIMPFLEN, John; LEVIN, Jack K.; OAKES, Karl; SIMMONS, Kimberly C. *American Jurisprudence: Patents*. 2d ed. (August 2021 Update). Minnesota: Thomson Reuters, 2021

Decisões de 2ª instância em patentes. Coordenação Técnica de Recursos Administrativos de Nulidade de Patentes. Rio de Janeiro: INPI, v.1, jul., 2019

_____. _____. Rio de Janeiro: INPI, v. 4, mai., 2021

DHENNE, Matthieu. Caractère technique: définition et appréciation de l'exigence du caractère technique en Europe, *Juris-Classeur Brevets*, Fasc. 4270, 15 novembre 2021

DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 2009

European Patents Handbook – Chartered Institute of Patent Agents (CIPA). Sweet & Maxwell: London, 2022

FISHER, Matt J. Extracting the price of a patent: enablement and written description. *Intellectual Property Quarterly*, v. 4, 2012, p. 262-288

GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da Propriedade Industrial*. Atualizado por SILVEIRA, Newton; BARBOSA, Denis. Rio de Janeiro: Lumen Juris, v. II, t. I, 2012

GARCEZ JÚNIOR, Sílvia Sobral; ELOY, Bruno Ramos; SANTOS, João Antônio Belmino dos. A qualidade dos privilégios patentários concedidos no Brasil sob a ótica das ações judiciais de nulidade de patentes. *Revista Direito GV*, v. 17, n. 1, jan./abr. 2021, p. 1-33

GUILHERME, Luiz Guilherme de A.V. *A Lei de propriedade intelectual comentada*. São Paulo: Lejus, 1999

GOLDEN, John M.; KIFF, F. Scott; NEWMAN, Pauline; SMITH, Henry E. *Principles of Patent Law: Cases and Materials*, 7th ed. Minnesota: West Academic Publishing, 2018

GROSS, Roy D. Harmonizing the Doctrines of Enablement and Obviousness in Patent Litigation, *Pittsburgh Journal of Technology Law & Policy*, v. 12, n. 2, Spring, 2012, [i]-16

HAWES, James E.; DOUGLAS, Frederic M. *Patent Application Practice*. Minnesota: Thompson Reuters, 2021

HENRIQUES, Samuel Dias. O âmbito da patente e a doutrina dos equivalentes (coleção estudos em direito intelectual). Coimbra: Almedina, 2019, t. IV

HOLBROOK, Timothy R. Patents, Presumptions, and Public Notice, *Indiana Law Journal*, v. 86, 2011, p. 779-826

_____. Possession in Patent Law, *SMU Law Review*, v. 59, n. 1, Winter 2006, p. 123-176

JAGANNATHAN, Vasu. On the Issue of Support and Enablement for Claimed Limitations as Given by Drawings, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, v. 77, n. 9, September 1995, p. 711-716

JANIS, Mark D. On Courts Herding Cats: Contending with the Written Description Requirement (and Other Unruly Patent Disclosure Doctrines), *Washington University Journal of Law & Policy*, v. 2, 2000, p. 55-108

LABRUNIE, Jacques. *Direito de patentes*. São Paulo: Manole, 2006

LECCIOILLI, Willian. Direito à prova nas ações de infração e nulidade de patentes, In: MENZES, Elizângela Dias; LECCIOILLI, Willian (org.). *Propriedade intelectual: temas atuais*. Belo Horizonte: OAB/MG (e-book), 2024, p. 7-22

LEONARDOS, Gabriel; AMARAL, Rafael Lacaz. Atividade inventiva e suficiência descritiva – o perito do juízo como técnico no assunto, *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, nº 100, Mai-Jun./2009, p. 32-42

_____; BIANCO, Paulo. A figura do técnico no assunto incorporada por um grupo de indivíduos: uma análise à luz da lei brasileira, *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial*, nº 151, Nov.-Dez./2017, p. 35-46

LÉVI, Aristide; GARBIT, Pierre; AZEMA, Jacques; SAYAG, Alain; MARTIN, Jean-François, *Le Lamy droit commercial: fonds de commerce, baux commerciaux, marques, brevets, dessins et modèles, entreprises en difficulté*. Paris: Wolters Kluwer, v. 1, 2021

LINCICUM, Matt, A Knot in the Eternal Golden Braid: Searching for Coherence in the Relationship between Enablement, Anticipation, and Obviousness, *Harvard Journal of Law & Technology*, v. 23, n. 2, Spring 2010, p. 589-608

MACHADO, Jónatas E.M.; COSTA, Paulo Nogueira da. Sistemas de patentes e princípio da suficiência descritiva: uma abordagem a partir do Direito Brasileiro e do Direito Internacional, *Galileu – Revista de Direito e Economia*, v. 21, Jan./2020, p. 30-51

MACREZ, Franck. Activité inventive, *JurisClasseur Brevets*, Fasc. 4250, 1^è août 2019

MAIOR, Rodrigo de Azevedo. As possibilidades da atividade inventiva no Brasil: uma busca no direito comparado pelos modos de aferição objetiva do critério de patenteabilidade. In.: BARBOSA, Denis Borges; MAIOR, Rodrigo Souto; RAMOS, Carolina Tinoco. *O contributo mínimo na propriedade intelectual: atividade inventiva, originalidade, distiguibilidade e margem mínima*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010

MATTHEWS, Robert A Jr. *Annotated Patent Digest*. Minnesota: Thomson-Reuters (West), 2021

MILLS III, John Gladstone; HIGHLEY, Robert Clare; REILEY III, Donald Cress, ROSENBERG Peter D. 3ed. *Patent Law Basics*. Minnesota: Thomson Reuters, 2019

MOTA, Fernando de Andrade. Patentes como propriedade: o problema da interpretação, *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, nº 168, Set.-Out./2020, p. 34-46

NARD, Craig Allen. Patent Law's Purposeful Ambiguity, *Tennessee Law Review*, v. 87, 2019, p. 187-212

NETO, Loris Baena Cunha. Requisitos de Patenteabilidade, In: MURARO, Leopoldo Gomes (coord.). *Publicações da Escola da AGU: Fórum de Procuradores-Chefes na temática: Pesquisa, Ciência, Tecnologia e Inovação - PCTI - Escola da Advocacia-Geral da União* Ministro Victor Nunes Leal, v. 8, n. 2, abr.-jun./2016, p. 91-108

NINGXI, Sun. Saving Genus Claims for Antibody Patents: What We Can Learn from the Foreign Jurisdictions, *San Diego International Law Journal*, v. 25, issue 1, 2024, p. 289-322

PEDRAZA-FARINA, Laura; WHALEN, Ryan, The Ghost in the Patent System: An Empirical Study of Patent Law's Elusive "Skilled Artisan", *Iowa Law Review*, v. 108, n. 1, Nov., 2022, p. 247-302

PEIGNE, Jérôme. Brevets. Régime juridique: processus de brevetabilité, *Litec droit pharmaceutique*, Fasc. 36-15, 23 juin 2011

PIOTRAUT, Jean-Luc. *Droit de la propriété industrielle*. 2^e éd. Paris: Ellipses, 2010

POLLAUD-DULIAN, Frédéric. *La propriété industrielle*. Paris: Economica, 2011

PY, Emmanuel. Annulation du brevet, *JurisClasseur Brevets*, Fasc. 4495, 15 novembre 2021

RAYNARD, Jacques. Insuffisance de description, *Propriété industrielle*, nº 6, septembre 2002, comm. 53

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

_____, PY, Emmanuel ; TRÉFIGNY, Pascale. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: LexisNexis, 2016

RYDSTROM, Jean F. Application and effect of 35 U.S.C.A. § 103, requiring nonobvious subject matter, in determining validity of patents, *American Law Reports Federal*, v. 23, 2020

SEYMORE, Sean B. Patenting the Unexplained, *Washington University Law Review*, v. 96, 2019, p. 707-751

SCHUSTER, Martina I., Sufficient Disclosure in Europe: Is There a Separate Written Description Doctrine Under the European Patent Convention? *UMKC Law Review*, v. 76, 2007, p. 491-504

SHERKOW, Jacob S. Patent Law's Reproducibility Paradox, *Duke Law Journal*, v. 66, 2017, p. 845-911

SIBLEY, Kenneth D., Factual Inquiries in Deciding the Question of Enablement, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, v. 70, n. 2, February 1988, p. 115-136

SOARES, Pedro Leal de Lima. *Suficiência descritiva no mundo contemporâneo: uma contribuição para requerentes e examinadores de patente*, 2019, f. 188. Tese de doutorado em Direito, Programa de Doutorado em Propriedade Intelectual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Rio de Janeiro

TALOS, Jonathan. Amgen, Inc. v. Sanofi: The Enablement Requirement of Patent Law: A Bargain for the People Stands the Test of Time, *Tulane Journal of Technology and Intellectual Property*, v. 26, 2024, p. 223-232

THAMBISETTY, Siva, The Evolution of Sufficiency in Common Law (February 5, 2013). *LSE Legal Studies Working Paper No. 6/2013*, disponível em <SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2212064>>

TAUK, Carolina Somesom; SANTOS, Celso Araújo. *Lei da Propriedade Intelectual interpretada: comentários e jurisprudência*. São Paulo: Juspodivm, 2024

VIVANT, Michel. Intelligence artificielle et propriété intellectuelle, *Communication Commerce électronique*, n° 11, Novembre 2018, étude 18

_____. *Le droit des brevets*. 2° éd. Paris: Dalloz, 2005

WALKER, Moy. *Moy's Walker on Patents*. 4th ed. Minnesota: Thomson Reuters, 2017

WOLFF, Maria Thereza. Matéria óbvia e suficiência descritiva em invenções de biotecnologia, *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, n° 26, Jan.-Fev./1997, p. 25-28.



A full service law firm
with a highly-motivated
integrated and
specialized team



www.bmalaw.com.br

Rio de Janeiro | São Paulo |
Brasília | Belo Horizonte

Propriedade intelectual e o treinamento da inteligência artificial generativa: entre limitações de direitos e as licenças abertas

Intellectual property and the training of generative artificial intelligence: between copyright restrictions and open licenses

● **Isabela Lobianco Vicente Amorim** ●

Advogada com experiência em contratos, propriedade intelectual e direito digital. Formada pela PUC-Rio e pós-graduanda em Direito Digital pela UERJ em parceria com o ITS. Autora do livro *A Rede Contratual do Streaming*, publicado pela editora Lumen Juris em 2022.
Linkedin: <https://www.linkedin.com/in/isabela-lobianco-484202157/>

Resumo

O presente artigo pretende examinar, sob a perspectiva do direito de autor, os impasses jurídicos decorrentes do treinamento de modelos de inteligência artificial generativa com obras protegidas e bases de dados, com especial atenção às hipóteses de reprodução, cópia transitória, mineração de dados e eventual configuração de obras derivadas. Analisa criticamente as respostas regulatórias e doutrinárias em destaque ao redor do mundo, notadamente o fair training e o opt-out, sustentando que tais mecanismos, embora relevantes, operam como limitações aos direitos dos titulares e não resolvem integralmente as tensões subjacentes. Como alternativa, defende o fomento ao uso de licenças abertas, especialmente CC0 e CC-BY, associado a deveres de governança, transparência e reciprocidade, como via mais compatível com a autonomia privada, a segurança jurídica e a sustentabilidade do ecossistema informacional.

Palavras-chave: Propriedade intelectual. Inteligência artificial generativa. Direito de autor. Licenças abertas. Creative commons.

Abstract

This article examines, from a copyright law perspective, the legal challenges arising from the training of generative artificial intelligence models on protected works and datasets, with particular attention to reproduction, transient copying, text and data mining, and the possible characterization of outputs as derivative works. It critically analyzes the main regulatory and scholarly responses currently under discussion around the world, notably fair training and opt-out mechanisms, arguing that, although relevant, they operate as limitations on right holders' entitlements and do not fully resolve the underlying tensions. As an alternative, the article advocates for the promotion of open licensing – especially CC0 and CC-BY – combined with duties of governance, transparency, and reciprocity, as a more suitable path to reconcile private autonomy, legal certainty, and the long-term sustainability of the informational ecosystem.

Keywords: Intellectual property. Generative artificial intelligence. Copyright. Open licenses. Creative commons.

Sumário • Introdução - 1 • O treinamento da inteligência artificial generativa e o direito de autor - 2 • Limites à proteção das obras intelectuais no treinamento da inteligência artificial generativa - 3 • Licenças abertas e o treinamento da inteligência artificial generativa • Considerações finais • Referências Bibliográficas

Introdução

Com o advento e recente popularização das ferramentas de inteligência artificial generativa (IA generativa), os dados e repositórios usados para seu treinamento ganham grande destaque e relevância no mundo jurídico, que busca respostas para desafios postos aos marcos teóricos tradicionais. Um deles é o direito de autor que, apesar de, em sua origem, ter sido pensado para uma realidade analógica, no contexto da evolução tecnológica, tem sua proteção atraída para relações que envolvem criações intelectuais. Portanto, direitos morais, que garantem o reconhecimento da autoria de determinada obra, e patrimoniais, que surgem com a publicação da obra e permite a fruição exclusiva pelo autor dos benefícios financeiros advindos da exploração de obra de sua autoria, devem ser observados no ambiente intangível da internet.

Várias propostas vêm surgindo ao redor do mundo para lidar com os impasses encontrados pelo direito de autor frente ao treinamento da IA generativa com criações intelectuais, devendo-se destacar o fair training para o copyright nos Estados Unidos e o opt out na União Europeia, este último, replicado em diversas propostas de regulação ao redor do mundo tendo em vista o Efeito Bruxelas. Mas devemos nos questionar se essas propostas são as mais eficazes para os desafios decorrentes da relação entre direito de autor e treinamento de modelos de IA generativa ou se existe outro caminho capaz de beneficiar os agentes envolvidos.

Esse artigo se divide em 3 seções para tentar responder esse questionamento. Na primeira, introduz-se a relação entre obras protegidas e o treinamento da IA generativa. Na segunda, expõe-se os desafios, problemáticas e debates no campo do direito de autor sobre o referido treinamento, bem como os caminhos que estão sendo desenvolvidos e propostos nos Estados Unidos e na Europa como soluções aos impasses, ambos situados no campo da limitação de direitos e que tendem a ser copiados com poucas adaptações

nos demais países. Por fim, a terceira explora o potencial de estimular, através da atribuição clara de direitos e deveres, a relação entre Creative Commons e o treinamento da IA generativa.

Através de revisão de literatura, análise da regulação da União Europeia, de manifestações de autoridades norte americanas e de iniciativas do mercado de tecnologia, este artigo busca propor um caminho diferente. Os reguladores que ainda estão se debatendo o assunto, como os brasileiros, têm a possibilidade de serem pioneiros ao estimular outra proposta que beneficie os diversos atores envolvidos na cadeia de desenvolvimento da IA generativa e propicie um ambiente de treinamento mais sustentável a longo prazo.

1 • O treinamento da inteligência artificial generativa e o direito de autor

Na pesquisa global realizada pelo Google em parceria com a Ipsos em 2024, 48% dos entrevistados afirmou ter usado aplicações de inteligência artificial nos 12 meses anteriores, no Brasil esse número chegou a 54%¹. Não obstante a grande capilaridade dessa tecnologia, ainda não há consenso na doutrina e nas legislações ao redor do mundo quanto ao conceito básico de inteligência artificial, que muda com o avanço da tecnologia e com o contexto cultural.

Em agosto de 2023, a Associação Internacional de Profissionais de Privacidade (IAPP) reuniu mais de 50 definições para inteligência artificial constantes em legislações, instrumentos legais, orientações, normas, quadros voluntários, sociedade civil, academia e indústria ao redor do mundo². Essas tentativas de definição passam pela capacidade de simulação ou replicação das funções cognitivas humanas, mas também entram nos aspectos técnicos dos sistemas, mencionando, por exemplo, a machine learning e o deep learning.

Apesar da multiplicidade de definições, há um ponto de interseção claro: a IA generativa depende do uso intensi-

¹ GOOGLE; IPSOS. Google/Ipsos Multi-Country AI Survey 2024. Disponível em: <https://www.ipsos.com/en-us/google-ipsos-multi-country-ai-survey-2025>. Acesso em: 24 out. 2025.

² INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PRIVACY PROFESSIONALS. International Definitions of Artificial Intelligence. Disponível em: [\[https://iapp.org/media/pdf/resource_center/international_definitions_of_ai.pdf\]](https://iapp.org/media/pdf/resource_center/international_definitions_of_ai.pdf). Acesso em: 24 out. 2025.

vo de grandes volumes de informações para treinamento, coletados, muitas vezes de forma indistinta, dos dados que estão disponíveis na internet, os quais podem ser criações intelectuais protegidas. Além disso, como a qualidade do resultado da solicitação do usuário (output) depende do volume e da qualidade dos dados utilizados para treinamento do modelo, recorre-se à curadoria, ou seja, coleta, filtragem e compilação dos dados para o propósito do modelo desenvolvido, o que pode resultar na criação de uma base de dados.

O art. 5º do Tratado sobre Direito de Autor de 1996 da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) protege as compilações de dados ou outros materiais, sob qualquer forma, que, devido à seleção ou disposição do seu conteúdo, constituam criações intelectuais. No Brasil, o art. 7º inciso XIII da Lei 9.610/98 internalizou essa proteção, desde que a seleção, a organização ou a disposição de seu conteúdo constituam uma criação intelectual, e o art. 87 do referido diploma legal garante ao titular do direito patrimonial exclusivo sobre uma base de dados autorizar ou proibir diversas modalidades de sua utilização.

Portanto, a utilização de determinadas compilações de dados para treinamento de modelos de IA generativa pode configurar violação ao direito de autor. De acordo com Gandelman, apesar de o direito de autor ser entendido como o ramo da ciência jurídica que lida com a imaterialidade da propriedade intelectual, é constantemente desafiado pela imaterialidade característica do ciberespaço, sobretudo pela facilidade de produção, distribuição, manipulação e apropriação indevida de obras protegidas.³ Sobre o tema, explica José de Oliveira Ascensão:

a internet permite transmitir dados de qualquer ordem, que podem não implicar uma criação intelectual. Mas permite também a comunicação de obras literárias ou

artísticas. Essas obras podem ser objecto de direito de autor.⁴

A doutrina e legislação já definiram que o ciberespaço não é um ambiente livre do direito, pelo que, do ponto de vista do direito de autor, se faz necessário seguir os direitos e deveres relacionados às criações intelectuais. Dentre estes, o direito patrimonial do autor autorizar prévia e expressamente as diversas formas de utilização da sua obra por terceiros, no Brasil normatizado no art. 29 da Lei 9.610/98. Ao colocar espontaneamente sua criação na internet, um autor não autoriza automaticamente o uso indiscriminado da obra por terceiros. Gandelman defende a necessidade de obter as autorizações necessárias no ambiente da internet enquanto reconhece a dificuldade prática de fazê-lo:

Todas estas atividades podem se tornar legais, desde que sejam solicitadas, previamente, licenças para os respectivos titulares de direitos autorais, nos quais estas estarão especificadas expressamente. O que acontece na prática é que esse licenciamento é trabalhoso, provoca gastos de serviços profissionais especializados e eventuais pagamentos de royalties.⁵

Base de dados e seus conteúdos, entretanto, não se confundem, tanto os dados coletados como a compilação resultante podem estar sujeitos à proteção jurídica. Nesse sentido, Gandelman esclarece que, caso a base de dados contenha material protegido por direito de autor, é necessário obter as autorizações do titular da base de dados, bem como do titular das obras nela contidas.⁶ É neste novo capítulo da relação desafiadora entre evolução tecnológica e direito de autor, o uso de obras intelectuais e bases de dados para treinamento da IA generativa, que autoridades, acadêmicos e entidades do mercado têm se debruçado. E as propostas de maior destaque tem girado entorno de limitações à proteção autoral.

³ GANDELMAN, Henrique. De Gutenberg à internet: direitos autorais na era digital. 5 ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Record, 2007.

⁴ ASCENSÃO, José Oliveira. Propriedade Intelectual e Internet. Disponível em: [https://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/12/Ascensao-Jose-PROPRIEDADE-INTELLECTUAL-E-INTERNET.pdf]. Acesso em: 20 out. 2025.

⁵ GANDELMAN, Henrique. De Gutenberg à internet: direitos autorais na era digital. 5 ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Record, 2007. p.185.

⁶ Ibid., p. 196.

2 • Limites à proteção das obras intelectuais no treinamento da inteligência artificial generativa

Do ponto de vista técnico, em regra, o treinamento de modelos de inteligência artificial é realizado por text and data mining (TDM), a análise automatizada de um grande volume de dados para extração de informações. Isso acontece através da realização de cópias transitórias de dados, visto que os referidos modelos “constroem suas saídas do zero com base nas probabilidades aprendidas a partir de todo o conjunto de dados de treinamento”.⁷

O TDM já foi reconhecido na União Europeia como exceção à proteção autoral para pesquisa científica realizada por organizações de pesquisa e instituições de patrimônio cultural, bem como para obras legalmente acessíveis para qualquer finalidade indefinida, independentemente de sua possível motivação comercial ou lucrativa, desde que respeitado o direito do titular de reservar o seu direito, ou seja, informar que determinada obra não pode ser usada para extração de dados para treinamento (opt-out)⁸. O Regulamento (UE) 2024/1689, sobre Inteligência Artificial, incorpora esse instituto. E, tendo em vista o efeito Bruxelas, o art. 64 do Projeto de Lei 2338/23⁹ brasileiro propõe a criação do instituto de opt-out no país, mas sem delinear de forma clara os seus contornos.

Entretanto, a interpretação jurídica de “cópia transitória de dados” e “aprendizado” continua gerando discussões ao redor do mundo. De um lado, titulares pleiteiam a obrigatoriedade de prévia autorização, alegando que os efeitos do TDM são os mesmos da reprodução, visto que certos outputs muito se assemelham ao material de treinamento. De outro, defende-se que a cópia neste processo é apenas técnica, não constitui um ato de exploração das obras, mas do seu conteúdo informativo, e que diz respeito a dados e não à obra¹⁰.

Nos Estados Unidos, ainda que sujeito a outro regime de proteção, o copyright, mais focado nos direitos econômicos do titular, o debate sobre “cópia transitória” passa pelo tempo de fixação e o contexto de uso. Como explicado por Katherine Lee, A. Feder Cooper e James Grimmelmann, a doutrina da cópia RAM, da década de 1990, considera que carregar obras na memória de um computador pode violar direitos autorais, mas decisões recentes excluem cópias transitórias do direito de reprodução, porém, destacam o problema das reproduções internas, realizadas por algoritmos durante o treinamento ou geração.¹¹ Nesse sentido, a OpenAI reconheceu a potencial memorização dos conteúdos usados no treinamento¹². Esses bugs, como intitulados pela própria empresa, desafiam a concretização da cópia transitória e, portanto, atraem possível violação pela reprodução não autorizada.

Além da questão técnica da TDM e da cópia transitória, na etapa de curadoria de conteúdos para o treinamento pode haver outras formas de violação de direitos. A cópia de uma obra protegida, por exemplo, pode configurar reprodução não autorizada. Conforme decisão interlocutória do processo contra a Anthropic nos Estados Unidos, o juiz considerou que na origem, o material para treinamento do modelo foi digitalizado, portanto, reproduzido sem autorização, o que configura um ilícito.¹³ Além disso, há a possibilidade de distribuição não autorizada de bases de dados criadas e disponibilizadas para treinamentos de terceiros.¹⁴

Para alguns titulares, a violação à proteção das obras no treinamento pode ainda ser evidenciada no output, consideradas por alguns como obras derivadas, resultantes da transformação da obra originária, um direito exclusivo do titular da obra originária. Determinadas autoridades nos Estados Unidos negam este argumento, pois entendem que uma mera conexão causal não é suficiente, sendo necessária substancial semelhança e reprodução infratora.¹⁵ Por outro lado, há quem entenda que os outputs podem ser interpretados “como obras derivadas das obras nos dados de treinamento, embora se e quando uma geração é um

⁷ BOYDEN, Bruce E. Generative AI and IP under US law. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5024667]. Acesso em: 26 out. 2025.

⁸ UNIÃO EUROPEIA. Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de abril de 2019. Direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital. Disponível em: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0790]. Acesso em: 26 out. 2025.

⁹ BRASIL. Congresso Nacional. Projeto de Lei 2338/23. Desenvolvimento, fomento e o uso ético e responsável da inteligência artificial cm base na centralidade da pessoa humana. Disponível em: [https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codeor=2868197&filename=PL%202338/2023]. Acesso em: 27 out. 2025.

¹⁰ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Copyright Office. Copyright and Artificial Intelligence Part 3: Generative AI Training. Disponível em: [https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-3-Generative-AI-Training-Report-Pre-Publication-Version.pdf]. Acesso em: 26 out. 2025.

¹¹ LEE, Katherine; COOPER, A. Feder; GRIMMELMANN James. Talkin’ ‘Bout AI Generation: Copyright and the Generative-AI Supply Chain. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4523551]. Acesso em: 27 out. 2025.

¹² ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Copyright Office. Copyright and Artificial Intelligence Part 3: Generative AI Training. Disponível em: [https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-3-Generative-AI-Training-Report-Pre-Publication-Version.pdf]. Acesso em: 26 out. 2025.

¹³ BARTZ v. Anthropic PBC. CourtListener, 2025. Disponível em: [https://www.courtlistener.com/docket/69058235/231/bartz-v-anthropic-pbc/]. Acesso em: 5 set. 2025.

¹⁴ LEE, Katherine; COOPER, A. Feder; GRIMMELMANN James. Talkin’ ‘Bout AI Generation: Copyright and the Generative-AI Supply Chain. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4523551]. Acesso em: 27 out. 2025.

¹⁵ BOYDEN, Bruce E. Generative AI and IP under US law. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5024667]. Acesso em: 26 out. 2025.

derivado de qualquer obra específica dependa da semelhança".¹⁶ Portanto, essa discussão também depende da produção probatória dos envolvidos no caso concreto.

Considerando todos os desafios apresentados pelo treinamento de modelos de IA generativa à proteção de criações intelectuais, partindo da doutrina do fair use, típica do copyright e não aplicável ao direito de autor, o Copyright Office dos Estados Unidos apresentou o conceito de fair training. Neste sentido, entende-se que a extensão na qual o uso de determinada obra protegida poderá ser considerado justo dependerá de quais obras foram usadas, da fonte, da finalidade, dos controles sobre os resultados e do impacto no mercado, fazendo clara distinção do uso das ferramentas para pesquisa ou comercial.¹⁷

Independentemente dos aspectos técnicos, conceitos e correntes hoje majoritárias, certo é que ainda nos encontramos em um cenário de incertezas quando tratamos de uso de obras protegidas por direito de autor (ou copyright) para o treinamento de inteligência artificial. As saídas apresentadas por regulações e autoridades ao redor do mundo, como o opt-out e o fair training, configuram limitações aos direitos do titular sobre a obra protegida. Porém, há espaço para outra abordagem que compõe melhor os interesses de titulares e desenvolvedores: o fomento do treinamento com repositórios de dados disponíveis por licenças abertas.

3 • Licenças abertas e o treinamento da inteligência artificial generativa

O licenciamento para o direito de autor é "uma forma de autorização dada pelo licenciante ao licenciado para utilizar a

coisa sem a transferência total dos seus direitos sobre o bem autoral"¹⁸, equiparando-se à figura da locação do direito civil. As licenças abertas, possibilitadas pelo surgimento do copyleft no contexto do software livre, garantem "que detentores de direitos de propriedade intelectual possam licenciar o uso de suas obras além da estrita previsão legal, ainda que amparados por esta"¹⁹, alinhado com o ambiente colaborativo do desenvolvimento de tecnologia, sobretudo dos programadores.

Deste marco surge o Creative Commons, projeto original de Lawrence Lessig, hoje gerido por uma organização internacional sem fins lucrativos que fomenta a democratização da cultura e do conhecimento como alternativa às desigualdades provenientes das concentrações de poder. Destacando a importância da reciprocidade para a sobrevivência desse ambiente, a organização oferece soluções técnicas e jurídicas que possibilitam o acesso ao conhecimento através do compartilhamento facilitado às obras intelectuais.²⁰

No que diz respeito às soluções jurídicas, o Creative Commons disponibiliza tipos de licenças irrevogáveis e por prazo indeterminado que podem ser escolhidas pelo titular dos direitos patrimoniais sobre a criação intelectual (seja o autor ou não) considerando os interesses do compartilhamento. As licenças existem dentro de um espectro das mais abertas até a mais fechada, passando pelos seguintes marcadores: permissão de adaptações a serem compartilhadas nos mesmos termos da licença da obra original (SA), proibição de uso comercial da obra (NC) e proibição de desenvolvimento de obras derivadas ou adaptações (ND). Com exceção da CC0, que coloca a obra em domínio público (no Brasil, observados os direitos morais de autor), todas obrigam o usuário a dar crédito ao criador da obra licenciada (BY).

¹⁶ LEE, Katherine; COOPER, A. Feder; GRIMMELMANN James. Talkin' 'Bout AI Generation: Copyright and the Generative-AI Supply Chain. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4523551]. Acesso em: 27 out. 2025.

¹⁷ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Copyright Office. Copyright and Artificial Intelligence Part 3: Generative AI Training. Disponível em: [https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-3-Generative-AI-Training-Report-Pre-Publication-Version.pdf]. Acesso em: 26 out. 2025.

¹⁸ AMORIM, Isabela Lobianco V. A Rede Contratual do Streaming. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022. 1ª ed. p. 42 e 43.

¹⁹ BRANCO, Sérgio; BRITTO, Walter. O que é Creative Commons? Novos modelos de direito autoral em um mundo mais criativo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013. Disponível em: [https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/d9e21bc0-6ed1-4955-9ae7-acff91f3b156/content]. Acesso em: 28 out. 2025.

²⁰ CREATIVE COMMONS. Who We Are. Disponível em: [https://creativecommons.org/]. Acesso em: 28 out. 2025.



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

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

A licença, portanto, define como uma obra intelectual será disponibilizada e como terceiros podem utilizá-la, configurando uma forma do titular exercer o seu direito patrimonial de autorizar, prévia e expressamente, o uso de sua obra. A possibilidade de o titular exercer o direito de reprodução colocando a obra à disposição do público na forma, local e pelo tempo que desejar, a título oneroso ou gratuito, está prevista no art. 30 da Lei 9.610/98. É uma escolha voluntária, alinhada à centralidade que a tutela do autor (e do titular) tem dentro deste marco jurídico, compatível com a prática de mercado de negociação de direitos.

As licenças do Creative Commons cumprem, ainda, um papel de uniformizar o tratamento de obras disponibilizadas. Como explicado por Sérgio Branco e Walter Britto:

quando a licença adotada é uma licença pública amplamente difundida, como a Creative Commons, torna-se fácil saber, de imediato, que direitos estão sendo conferidos e em quais condições, em função da padronização de suas cláusulas. Facilita também o fato de as licenças serem conferidas em âmbito mundial, suprimindo-se, assim, os obstáculos linguísticos e as complicadas negociações internacionais. Afinal, apesar de as licenças contarem com tratamento específico em cada país onde são internalizadas (trataremos disso mais adiante), os direitos por elas conferidos são essencialmente os mesmos em todo o mundo.²¹

No contexto do treinamento da IA generativa, o uso de licenças Creative Commons se aplica não só para as obras individuais, mas para as bases de dados criadas com esse propósito, mais utilizadas pela sua eficiência do que dados soltos. Hoje já existem serviços de preparação e publicação de dados de terceiros de acordo com padrões abertos em prol da transparência, como oferecido pela Open Knowledge.²² Já há, também, bases de dados disponíveis na internet para treinamento de inteligência de artificial e aprendizado de máquina licenciados por Creative Commons, como o LAION-5B, base de dados de imagem licenciada pela CC-BY 4.0²³ e a Books3, base de dados de livros licenciada pela CC0²⁴.

Independentemente se estamos falando das obras ou bases de dados, dentre os tipos de licença existentes, é evidente

que as mais adequadas no contexto do treinamento são a CC0 e a CC-BY. A primeira, pois coloca a obra/base de dados em domínio público, permitindo o uso irrestrito pelo usuário. Na segunda, é necessário, de qualquer maneira razoável, dar crédito ao criador da obra licenciada, fornecer um link para a licença e indicar se foram feitas alterações. Isso pode ser alcançado através da inclusão destas informações nos termos de uso da IA generativa ou, ainda, por meio de metadados adequados e arquivos robot.txt, que traduzem os aspectos jurídicos ao nível técnico operacional. O atributo (NC), proibição do uso comercial da obra, não se enquadra no cenário da IA generativa, visto que a maioria dos modelos são comercializados até mesmo com cobrança de mensalidades para planos premium, que alegam maior acurácia. Já os atributos (ND) e (SA) trazem um problema conceitual maior para esse cenário, se a inteligência artificial pode ser considerada obra derivada dos dados de treinamento. Sobre essa preocupação:

No que diz respeito às camadas de entrada, quando o modelo de IA incorpora código aberto em seu programa ou dados abertos em seu conjunto de dados de treinamento, existe o risco de propagação, ou seja, o risco de que todo o modelo ou os dados de entrada se tornem totalmente abertos, uma vez que o modelo de IA ou a entrada podem ser considerados derivados do código ou dos dados abertos, cuja licença exige que os derivados permaneçam abertos.²⁵ (tradução minha)

Porém, outros autores argumentam que os modelos “não podem ser obras derivadas porque não contêm exemplos de treinamento, eles apenas aprendem com eles por meio de um processo de abstração”²⁶. E o Copyright Office norte-americano defende que a configuração de reprodução ou obra derivada depende se o modelo reteve ou memorizou expressões substanciais protegíveis das obras usadas em treinamento.²⁷

Considerando que ainda não está claro quando e se a inteligência artificial configura obra derivada, neste momento, o foco recai sobre as licenças mais permissivas, sobretudo a CC0 e a CC-BY. Ainda que o ideal seja treinar todo o modelo com obras e bases de dados sob a mesma licença, padronizando o tratamento a ser dado, a utilização restrita

²¹ BRANCO, Sérgio; BRITTO, Walter. O que é Creative Commons? Novos modelos de direito autoral em um mundo mais criativo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013. Disponível em: [https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/d9e21bc0-6ed1-4955-9ae7-acff91f3b156/content]. Acesso em: 28 out. 2025.

²² OPEN KNOWLEDGE. Open Your Data and Make it AI Ready: Tech and Policy Support. Disponível em: [https://okfn.org/en/what-we-do/services/open-your-data/]. Acesso em: 28 out. 2025.

²³ LAION. LAION-5B: uma nova era de conjunto de dados multimodais abertos e de grande escala. Disponível em: [https://laion.ai/blog/laion-5b/]. Acesso em: 29 out. 2025.

²⁴ BOOKS3. Disponível em: [https://github.com/psmedia/Books3Info/blob/main/LICENSE]. Acesso em: 29 out. 2025.

²⁵ BENHAMOU, Yaniv. Open Source AI: Does the Copyleft Clause Propagate to Proprietary AI Models? Revisiting the Definition of Derivatives in the AI-context. Disponível em: [https://ssrn.com/abstract=4859623]. Acesso em: 29 out. 2025.

²⁶ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Copyright Office. Copyright and Artificial Intelligence Part 3: Generative AI Training. Disponível em: [https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-3-Generative-AI-Training-Report-Pre-Publication-Version.pdf]. Acesso em: 26 out. 2025.

²⁷ Ibid.

de obras e bases de dados licenciadas em CC0 e CC-BY, em um cenário mais conservador, permite que modelos de inteligência artificial adotem medidas compatíveis com os atributos da CC-BY.

Não basta, entretanto, que as obras e bases de dados sejam licenciadas de forma aberta, é essencial que o criador de uma base de dados e/ou de inteligência artificial seja diligente quanto à análise das licenças das obras usados para treinamento. Que realizem uma verdadeira governança dos dados, investigando e armazenando informações sobre a origem do conteúdo que utilizam para compor a sua base de dados e treinar o modelo e tomando precauções razoáveis para evitar a violação dos materiais de treinamento, por exemplo, realizando curadoria dos conteúdos e bases de treinamento. Se isso não for feito, corre-se o risco de entendimento similar ao processo da Anthropic nos Estados Unidos, a responsabilização pela origem ilegal dos conteúdos de treinamento. Interessante pontuar que neste caso uma das bases usadas foi a Books3, licenciada pela CC0, mas composta por livros pirateados, o que reforça a responsabilidade dos envolvidos no treinamento pela análise da origem das obras utilizadas²⁸.

Já existem iniciativas no mercado para auxiliar nesta tarefa. Para o desenvolvedor, o Data Provenance Explorer é uma ferramenta que se propõe a explorar 4.000 bases de dados filtrando por tipo de licença, fonte, criadores e outros metadados, facilitando, assim, a análise necessária na governança de dados.²⁹ Para autor ou titular, a Cloudflare Inc. passou a bloquear o acesso de rastreadores de IA a conteúdo sem permissão, mas como próxima medida, pretende lançar um modelo baseado em permissão explícita para acesso

aos conteúdos, o que, no caso obras protegidas, poderia ser associada à licença Creative Commons escolhida pelo titular.³⁰

A adoção de licenças abertas, de forma consciente e responsável, com a devida análise da cadeia de fornecedores, ainda cumpre papel importante no fomento aos modelos de inteligência artificial open source pelo mercado privado e por agentes reguladores. Pela definição da Open Source Initiative, um dos requisitos para enquadramento nesta categoria é a responsabilidade e transparência com relação à origem dos dados de treinamento.³¹ Nesta linha, o art. 62 do Projeto de Lei 2338/23³² obriga o desenvolvedor de inteligência artificial informar sobre os conteúdos protegidos utilizados no desenvolvimento por meio de publicação de sumário, o que tem sido alvo de críticas, tendo em vista a suposta inexistência de solução técnica capaz de identificar com precisão cada obra utilizada nas bases de dados. Essas obrigações de transparência têm gerado o efeito oposto do esperado, com desenvolvedores de inteligência artificial fechando suas bases de dados e modelos e compartilhando menos informação.

A utilização de obras e bases de dados disponíveis em CC0 ou CC-BY se apresenta como um caminho para superar esse impasse. Nesse sentido, e com intuito de promover o acesso ao patrimônio cultural e um ambiente propício à inovação, o Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia de Recife recomendou a inclusão no referido Projeto de Lei dispositivos de incentivo ao licenciamento aberto e de estímulo à

formação de bases de dados públicas para treinamento e pesquisa em IA, compostas por obras em

²⁸ BARTZ v. Anthropic PBC. CourtListener, 2025. Disponível em: [https://www.courtlistener.com/docket/69058235/231/bartz-v-anthropic-pbc/]. Acesso em: 5 set. 2025.

²⁹ DATA PROVENANCE INITIATIVE. Data Provenance Explorer. Disponível em: [https://www.dataprovenance.org/data-provenance-explorer]. Acesso em: 10 nov. 2025.

³⁰ CLOUDFLARE, Inc. Cloudflare Just Changed How AI Crawlers Scrape the Internet-at-Large. Disponível em: [https://www.cloudflare.com/pt-br/press/press-releases/2025/cloudflare-just-changed-how-ai-crawlers-scrape-the-internet-at-large/]. Acesso em: 05 nov. 2025.

³¹ OPEN SOURCE INITIATIVE. The Open Source AI Definition 1.0. Disponível em: [https://opensource.org/ai]. Acesso em: 29 out. 2025.

³² BRASIL. Congresso Nacional. Projeto de Lei 2338/23. Desenvolvimento, fomento e o uso ético e responsável da inteligência artificial em base na centralidade da pessoa humana. Disponível em: [https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2868197&filename=PL%202338/2023]. Acesso em: 27 out. 2025.

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

domínio público, conteúdos protegidos cujos titulares optem por licenciamento voluntário e materiais disponibilizados sob licenças abertas.³³

Apesar destas propostas, hoje ainda não existe uma atribuição clara de responsabilidades para quem não observa os atributos das licenças na cadeia de treinamento, não obstante a inteligência artificial já se beneficiar do treinamento com criações intelectuais disponíveis de forma digital e licenciadas de forma aberta. Ou seja, o uso de obras licenciadas de forma aberta tem sido uma via de mão única. Permitir que o treinamento siga nos moldes atuais, ou seja, baseada na exploração desenfreada e sem critérios, sem controles e orientações claras, pode, até mesmo, minar esse ambiente propício para o compartilhamento de conhecimento, estimulando titulares afeitos às licenças abertas a reduzirem acesso a suas criações.

A comunidade do Creative Commons clama pelo reconhecimento da centralidade de seu papel no treinamento dos modelos, do esforço em sua criação e manutenção e por tecnologias que beneficiem o público, devolvendo valor para o ambiente explorado³⁴, visto que a reciprocidade não é apenas um pilar da comunidade, mas garante a sua sustentabilidade³⁵. Nesse contexto, destacam-se iniciativas que asseguram a governança coletiva e a justiça econômica, como a Licensing African Datasets, que propõe modelos de licenciamento garantindo retorno de valor às comunidades detentoras dos conteúdos, seja com pagamento financeiro, apoio tecnológico ou outras contribuições acordadas³⁶.

As propostas de regulação da inteligência artificial, portanto, tem a oportunidade de aproximar de forma sustentável os desenvolvedores de modelos de IA do Creative Commons. Ao atribuir de forma clara obrigações e responsabilidades aos agentes envolvidos, de forma que os modelos sejam obrigados a retribuir para o ambiente do qual tanto dependem, não necessariamente de modo financeiro, mas com geração e compartilhamento de conhecimento aberto, e respeitem os seus valores, promovem espaço para parcerias produtivas e benéficas para todos os agentes da cadeia de desenvolvimento da inteligência artificial.

Para os desenvolvedores, essa aproximação possibilitaria a redução da probabilidade de violação de direitos de autor,

o cumprimento do dever de transparência esperado pelo mercado e que consta em projetos de regulação e ainda a categorização do modelo como inteligência artificial open source, o que confere grande destaque. No que diz respeito à comunidade Creative Commons, o conhecimento se tornaria acessível a mais pessoas, estimulando a criatividade e, potencialmente, desenvolvendo o ambiente cooperativo ao estimular ainda mais o licenciamento aberto de conteúdos de qualidade.

Como bem resumido pela Open Source Initiative, uma abordagem baseada no uso de dados, dentre eles obras intelectuais, licenciados de forma aberta “tem o potencial de proporcionar maior disponibilidade de conjuntos de dados diversificados e de alta qualidade, garantindo ao mesmo tempo a proteção dos direitos e o uso justo e responsável dos dados”³⁷.

Considerações finais

Os modelos de inteligência artificial generativa dependem de grandes volumes de dados para treinamento, o que torna a forma de licenciamento dos conteúdos e bases de dados usadas um aspecto significativo do desenvolvimento dessa tecnologia. Devido à complexidade da cadeia de abastecimento e a facilidade de acesso à produção cultural e o acesso a bens informáticos protegidos por direito de autor (ou copyright) possibilitados pela internet, não é possível fazer afirmações generalizadas sobre o regime dos direitos autorais no contexto da IA generativa, tampouco propor soluções únicas e miraculosas. É necessário nos debruçarmos na realidade prática e nos detalhes do treinamento e funcionamento das ferramentas.

Até o momento, os debates no mundo jurídico estão centralizados nos conceitos de fair training e opt out, limitações compulsórias à proteção da obra. Contudo, outros caminhos merecem destaque, como o fomento do treinamento com conteúdos disponíveis em licenças abertas (CC0 e CC-BY), que conferem ao titular o poder de decidir sobre o uso de suas criações. Essa abordagem preserva a autonomia do autor/titular e promove transparência, especialmente no contexto da IA de código aberto, apresentando-se como uma alternativa aos desafios encontrados pela propriedade intelectual nesse contexto.

³³ INSTITUTO DE PESQUISA EM DIREITO E TECNOLOGIA DE RECIFE. Policy Paper: IA e Direitos Autorais: Expropriação de Direitos e a Exploração da Criação. Disponível em: [https://ip.rec.br/wp-content/uploads/2025/08/Policy-Paper-IA-E-DIREITOS-AUTORAIS-.pdf]. Acesso em: 05 nov. 2025.

³⁴ NOROZIAN, Arman et al. Generative AI and the Future of the Digital Commons: Five Open Questions and Knowledge Gaps. Disponível em: [https://www.researchgate.net/publication/394426880_Generative_AI_and_the_Future_of_the_Digital_Commons_Five_Open_Questions_and_Knowledge_Gaps]. Acesso em: 10 nov. 2025.

³⁵ OPEN SOURCE INITIATIVE. Data Governance and Open Source AI. Disponível em: [https://opensource.org/wp-content/uploads/2025/02/2025-OSI-Data-GovernanceOSAI-final-v5.pdf]. Acesso em: 21 nov. 2025.

³⁶ LICENSING AFRICAN DATASETS. Disponível em: [https://licensingafricandatasets.com/]. Acesso em: 21 nov. 2025.

³⁷ OPEN SOURCE INITIATIVE. Data Governance and Open Source AI. Disponível em: [https://opensource.org/wp-content/uploads/2025/02/2025-OSI-Data-GovernanceOSAI-final-v5.pdf]. Acesso em: 21 nov. 2025.

Além disso, o fomento legal, através de obrigações, sanções e incentivos, do treinamento com conteúdo e bases de dados disponíveis em licenças abertas, viabilizaria um ambiente que, simultaneamente, promove o uso responsável e ético de obra protegidas e incentiva a inovação. O mercado deve ser pressionado a adotar posturas mais compatíveis com os pilares do mundo jurídico, o que, no caso de obras protegidas, obrigatoriamente passa pela análise rigorosa e observância dos termos nos quais foram licenciados.

Referências bibliográficas

AMORIM, Isabela Lobianco V. *A Rede Contratual do Streaming*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022. 1ª ed. p. 42 e 43.

ASCENSÃO, José Oliveira. *Propriedade Intelectual e Internet*. Disponível em: [https://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/12/Ascensao-Jose-PROPRIEDADE-INTELECTUAL-E-INTERNET.pdf>]. Acesso em: 20 out. 2025.

BARTZ v. Anthropic PBC. CourtListener, 2025. Disponível em: [https://www.courtlistener.com/docket/69058235/231/bartz-v-anthropic-pbc/]. Acesso em: 5 set. 2025.

BENHAMOU, Yaniv. *Open Source AI: Does the Copyleft Clause Propagate to Proprietary AI Models? Revisiting the Definition of Derivatives in the AI-context*. Disponível em: [https://ssrn.com/abstract=4859623]. Acesso em: 29 out. 2025.

BOOKS3. Disponível em: [https://github.com/psmedia/Books3Info/blob/main/LICENSE]. Acesso em: 29 out. 2025.

BOYDEN, Bruce E. *Generative AI and IP under US law*. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5024667]. Acesso em: 26 out. 2025.

BRANCO, Sérgio; BRITTO, Walter. *O que é Creative Commons? Novos modelos de direito autoral em um mundo mais criativo*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013. Disponível em: [https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/d9e21bc0-6ed1-4955-9ae7-acff91f3b156/content]. Acesso em: 28 out. 2025.

BRASIL. Congresso Nacional. *Projeto de Lei 2338/23*. Desenvolvimento, fomento e o uso ético e responsável da inteligência artificial cm base na centralidade da pessoa humana. Disponível em: [https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2868197&filenome=PL%202338/2023]. Acesso em: 27 out. 2025.

Di Blasi, Parente & Associados

Há **39** anos

**Protegemos a inovação.
Inovamos para proteger.**

Com uma atuação integrada e visão internacional, oferecemos soluções estratégicas em propriedade intelectual que conectam proteção jurídica, inovação e objetivos de negócio. Impulsionamos proteção, gestão e monetização de ativos intangíveis, promovendo competitividade, expansão global e geração de valor de longo prazo.

CLOUDFLARE, Inc. *Cloudflare Just Changed How AI Crawlers Scrape the Internet-at-Large*. Disponível em: [https://www.cloudflare.com/pt-br/press/press-releases/2025/cloudflare-just-changed-how-ai-crawlers-scrape-the-internet-at-large/]. Acesso em: 05 nov. 2025.

CREATIVE COMMONS. *Who We Are*. Disponível em: [https://creativecommons.org/]. Acesso em: 28 out. 2025.

DATA PROVENANCE INITIATIVE. *Data Provenance Explorer*. Disponível em: [https://www.dataprovenance.org/data-provenance-explorer/]. Acesso em: 10 nov. 2025.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Copyright Office. *Copyright and Artificial Intelligence Part 3: Generative AI Training*. Disponível em: [https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-3-Generative-AI-Training-Report-Pre-Publication-Version.pdf]. Acesso em: 26 out. 2025.

GANDELMAN, Henrique. *De Gutenberg à internet: direitos autorais na era digital*. 5 ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Record, 2007.

GOOGLE; IPSOS. *Google/Ipsos Multi-Country AI Survey 2024*. Disponível em: [https://www.ipsos.com/en-us/google-ipsos-multi-country-ai-survey-2025]. Acesso em: 24 out. 2025.

INSTITUTO DE PESQUISA EM DIREITO E TECNOLOGIA DE RECIFE. *Policy Paper: IA e Direitos Autorais: Expropriação de Direitos e a Exploração da Criação*. Disponível em: [https://ip.rec.br/wp-content/uploads/2025/08/Policy-Paper-IA-E-DIREITOS-AUTORAIS-.pdf]. Acesso em: 05 nov. 2025.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PRIVACY PROFESSIONALS. *International Definitions of Artificial Intelligence*. Disponível em: [https://iapp.org/media/pdf/resource_center/international_definitions_of_ai.pdf]. Acesso em: 24 out. 2025.

LAION. *LAION-5B: uma nova era de conjunto de dados multimodais abertos e de grande escala*. Disponível em: [https://laion.ai/blog/laion-5b/]. Acesso em: 29 out. 2025.

LEE, Katherine; COOPER, A. Feder; GRIMMELMANN James. *Talkin' 'Bout AI Generation: Copyright and the Generative-AI Supply Chain*. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4523551]. Acesso em: 27 out. 2025.

LICENSING AFRICAN DATASETS. Disponível em: [https://licensingafricandatasets.com/]. Acesso em: 21 nov. 2025.

NOROZIAN, Arman et al. *Generative AI and the Future of the Digital Commons: Five Open Questions and Knowledge Gaps*. Disponível em: [https://www.researchgate.net/publication/394426880_Generative_AI_and_the_Future_of_the_Digital_Commons_Five_Open_Questions_and_Knowledge_Gaps]. Acesso em: 10 nov. 2025.

OPEN KNOWLEDGE. *Open Your Data and Make it AI Ready: Tech and Policy Support*. Disponível em: [https://okfn.org/en/what-we-do/services/open-your-data/]. Acesso em: 28 out. 2025.

OPEN SOURCE INITIATIVE. *Data Governance and Open Source AI*. Disponível em: [https://opensource.org/wp-content/uploads/2025/02/2025-OSI-DataGovernanceOSAI-final-v5.pdf]. Acesso em: 21 nov. 2025.

OPEN SOURCE INITIATIVE. *The Open Source AI Definition 1.0*. Disponível em: [https://opensource.org/ai]. Acesso em: 29 out. 2025.

UNIÃO EUROPEIA. *Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de abril de 2019. Direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital*. Disponível em: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0790]. Acesso em: 26 out. 2025.

A proteção jurídica das criações gastronômicas no direito autoral brasileiro

The legal protection of gastronomic creations in brazilian copyright law

● **Daniele Dora** ●

Mestranda do Profnit - IFCE/CE. Orientador Professor Doutor Francisco Fabio Cavalcante Barros. Possui graduação em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2004) e graduação em curso superior de tecnologia em gastronomia pelo Centro Universitário de Maringá (2018).
E-mail: dani.debesaitis@gmail.com

Resumo

O artigo analisa a aplicabilidade do direito autoral brasileiro às criações gastronômicas, investigando seus limites jurídicos e impactos na inovação e no empreendedorismo. Conclui-se que, embora receitas e técnicas culinárias possuam natureza predominantemente utilitária, determinadas manifestações gastronômicas podem receber tutela autoral quando apresentarem originalidade e expressão criativa individualizada.

Palavras-chave: Gastronomia. Propriedade intelectual. Invenções culinárias. Direito autoral. Patrimônio cultural.

Abstract

This article analyzes the applicability of Brazilian copyright law to gastronomic creations, investigating its legal limits and impacts on innovation and entrepreneurship. It concludes that, although recipes and culinary techniques are predominantly utilitarian in nature, certain gastronomic expressions may receive copyright protection when they demonstrate originality and individualized creative expression.

Keywords: Gastronomy. Intellectual property. Culinary inventions. Copyright. Cultural heritage.

Sumário • Introdução - 1 • Fundamentos do direito autoral no ordenamento jurídico brasileiro - 2 • Criações gastronômicas, inovação e empreendedorismo - 2.1 • Gastronomia como expressão criativa e ativo econômico - 2.2 • Originalidade e criatividade - 3 • Considerações finais • Referências bibliográficas

Introdução

A proteção jurídica das criações gastronômicas insere-se em um campo de pesquisa mais amplo que articula direito autoral, inovação e empreendedorismo, especialmente em um cenário econômico marcado pela valorização da criatividade como ativo estratégico. A gastronomia contemporânea deixou de ser compreendida apenas como prática cultural ou técnica culinária, passando a ocupar espaço relevante no mercado criativo, no qual receitas, apresentações, conceitos de pratos e experiências sensoriais assumem papel central na diferenciação competitiva dos empreendimentos. Nesse contexto, o direito autoral surge como instrumento jurídico apto a reconhecer e proteger expressões criativas, permitindo que o esforço intelectual do criador seja juridicamente tutelado.

A escolha do tema justifica-se a partir da crescente valorização da gastronomia como atividade empreendedora inovadora, na qual a criatividade assume papel central na geração de valor econômico e simbólico. A relevância acadêmica deste estudo reside na contribuição para o debate jurídico ainda incipiente sobre a proteção autoral das criações gastronômicas no Brasil. Do ponto de vista social e econômico, a pesquisa mostra-se pertinente ao evidenciar como a segurança jurídica pode incentivar a inovação, fortalecer pequenos e médios empreendedores e promover o desenvolvimento do setor criativo.

Embora nem toda criação culinária seja passível de tutela autoral, determinadas manifestações criativas, quando dotadas de originalidade e expressão intelectual, podem ser juridicamente protegidas, influenciando diretamente a dinâmica de mercado e a competitividade dos empreendimentos. Diante disso, emerge o seguinte problema de pesquisa: de que forma o direito autoral brasileiro pode proteger as criações gastronômicas sem comprometer a livre concorrência e, ao mesmo tempo, incentivar a inovação e o empreendedorismo no setor? E ainda, de que forma a atual legislação é suficiente para garantir a identidade autoral em um mercado de consumo sensorial e instantâneo? A partir dessa indagação, busca-se compreender os limites e as possibilidades da tutela autoral aplicada à gastronomia.

Parte-se da hipótese de que o direito autoral brasileiro, embora tradicionalmente voltado a obras literárias, artísticas e

científicas, possui mecanismos capazes de proteger determinadas criações gastronômicas, desde que estas sejam apresentadas como expressões originais e individualizadas, indo além da simples reprodução de técnicas ou receitas comuns.

O objetivo geral deste estudo é analisar a aplicabilidade do direito autoral brasileiro às criações gastronômicas, considerando seus reflexos sobre o empreendedorismo e a inovação no setor. Para alcançar esse propósito, os objetivos específicos são: (i) examinar os fundamentos teóricos e normativos do direito autoral relacionados à proteção das criações intelectuais; (ii) identificar os critérios jurídicos que permitem a proteção autoral de criações gastronômicas; e (iii) avaliar os impactos dessa proteção na promoção da inovação e no fortalecimento de empreendimentos gastronômicos criativos. Ainda, busca-se através da jurisprudência nacional, em especial dos estados do Ceará e Rio Grande do Sul, verificar como vem sendo o posicionamento dos tribunais pátrios, mesmo que ainda sem decisões consolidadas.

Para a elaboração deste artigo, adotou-se a metodologia dogmática-analítica, com exame sistemático da legislação, doutrina e decisões judiciais, e ainda na limitada jurisprudência relacionadas ao direito autoral e à proteção das criações gastronômicas. No que concerne ao tema, verifica-se que é muito escassa as decisões dos tribunais, no entanto, quando se verifica algo, trata-se de concorrência desleal. O recorte epistemológico concentrou-se na interface entre direito, inovação e empreendedorismo, considerando obras publicadas entre 2020 e 2025. Foram analisadas 10 obras doutrinárias de autores relevantes na área do direito autoral e da propriedade intelectual, além de decisões judiciais pertinentes ao tema. A seleção das fontes ocorreu com base na relevância acadêmica e na aderência ao problema de pesquisa, utilizando-se bases como Google Acadêmico e repositórios jurídicos especializados.

1 • Fundamentos do direito autoral no ordenamento jurídico brasileiro

O direito autoral no ordenamento jurídico brasileiro constitui um dos pilares da proteção das criações intelectuais, assumindo papel estratégico na consolidação de um ambiente

jurídico favorável à inovação, à criatividade e ao desenvolvimento econômico. Sua construção normativa revela uma opção clara do legislador constituinte e infraconstitucional pela valorização do trabalho intelectual como bem juridicamente tutelado, não apenas em sua dimensão patrimonial, mas também em sua projeção moral e social. Nesse sentido, a proteção autoral não se limita à preservação de interesses individuais do autor, mas atua como instrumento de fomento à produção cultural e científica, ao buscar um equilíbrio entre exclusividade jurídica e circulação do conhecimento, o que conduz, de forma lógica, à análise de seus fundamentos normativos e dogmáticos.

A proteção às criações intelectuais é reconhecida expressamente como direito fundamental, o que lhe confere hierarquia normativa elevada e eficácia direta nas relações jurídicas. Nesse sentido, Ascensão (2023) sustenta que o direito autoral integra o núcleo essencial da tutela da personalidade do criador, pois protege a exteriorização do intelecto humano como projeção direta da dignidade do autor. Essa leitura encontra respaldo no art. 5º, XXVII, da Constituição Federal de 1988, cujo comando normativo assegura aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, produzindo como consequência jurídica a repressão a usos indevidos e a responsabilização civil pela violação do direito protegido.

A partir desse fundamento constitucional, o legislador infraconstitucional foi chamado a concretizar a proteção autoral por meio de normas específicas, o que se materializa, sobretudo, na Lei nº 9.610/1998. Essa legislação estabelece critérios objetivos para a identificação da obra protegida, ancorando-se na noção de originalidade e expressão criativa. Ademais, Queiroz (2024) enfatiza que a lei autoral brasileira adota um conceito aberto de obra intelectual justamente para permitir sua adaptação às transformações sociais e tecnológicas, evitando o engessamento da tutela jurídica. Tal estrutura normativa implica reconhecer que a proteção autoral não se vincula à utilidade ou à finalidade econômica da obra, mas à sua forma de expressão, o que produz efeitos jurídicos relevantes quanto à delimitação do objeto protegido e à incidência de direitos patrimoniais e morais.

Essa centralidade da forma de expressão conduz, inevitavelmente, à distinção entre ideias e obras protegíveis, que constitui um dos eixos centrais da dogmática autoral. A separação entre conteúdo abstrato e manifestação concreta funciona como critério delimitador da tutela jurídica. Por conseguinte, Corrêa (2020) esclarece que o direito autoral não protege a ideia em si, mas apenas a forma pela qual ela se exterioriza, sob pena de se instaurar um monopólio indevido do pensamento. Esse entendimento dialoga diretamente com o princípio da livre iniciativa, previsto no art. 170 da Constituição Federal, pois impede que a proteção autoral restrinja de maneira desproporcional a concorrência, preservando o equilíbrio entre exclusividade jurídica e liberdade econômica.

2 • Criações gastronômicas, inovação e empreendedorismo

As criações gastronômicas assumiram, nas últimas décadas, papel central no contexto da economia criativa, na medida em que passaram a integrar estratégias empresariais baseadas em inovação, identidade e diferenciação mercadológica. A gastronomia contemporânea desloca-se do plano meramente funcional da alimentação para se afirmar como espaço de criação intelectual, experiência sensorial e valor simbólico, atributos que fortalecem o empreendedorismo e ampliam a competitividade dos negócios. Essa transformação impõe ao direito o desafio de compreender a criação gastronômica como fenômeno econômico e cultural, exigindo análise jurídica capaz de articular inovação, mercado e proteção normativa de forma coerente.

Nesse ambiente de resignificação econômica da gastronomia, a inovação emerge como vetor estruturante das práticas empreendedoras, especialmente pela capacidade de converter criatividade em vantagem competitiva sustentável. Nesse sentido, Isaac (2025) observa que os serviços de alimentação se consolidam estrategicamente quando transformam experiências gastronômicas em ativos intangíveis capazes de gerar valor econômico contínuo. Tal compreensão encontra fundamento no art. 170 da Constituição Federal de 1988, que consagra a livre iniciativa como princípio da ordem econômica, produzindo como consequência jurídica a legitimação da exploração econômica das criações gastronômicas enquanto expressão lícita do empreendedorismo inovador.

À medida que a gastronomia se afirma como ativo econômico, sua dimensão cultural torna-se elemento indissociável da análise jurídica, ampliando a complexidade da tutela normativa. Ademais, Montanari (2024) sustenta que a comida deve ser compreendida como linguagem cultural historicamente construída, dotada de significados que ultrapassam o valor mercantil. Essa leitura impõe ao intérprete do direito a necessidade de compatibilizar a proteção do criador com o interesse coletivo no acesso às manifestações culturais, em consonância com o art. 215 da Constituição Federal, que assegura a valorização da cultura como direito fundamental.

Esse diálogo entre cultura e mercado revela tensões relevantes quando a criatividade gastronômica passa a ser explorada economicamente por empreendedores. Por conseguinte, Junior e De Oliveira (2024) destacam que a mercantilização de identidades alimentares pode gerar conflitos entre inovação empresarial e preservação do patrimônio cultural coletivo. Tal tensão normativa exige a aplicação do princípio da função social da atividade econômica, de modo a evitar que a livre iniciativa resulte na apropriação indevida de bens culturais compartilhados, sob pena de comprometimento do interesse público.

No plano jurídico-econômico, a valorização das criações gastronômicas frequentemente conduz à adoção de estratégias de propriedade intelectual como mecanismo de proteção e rentabilização. Sob essa perspectiva, Silva et al. (2020) indicam que a utilização adequada de instrumentos de proteção intelectual influencia diretamente a rentabilidade dos setores criativos, desde que observadas as peculiaridades de cada atividade. O efeito jurídico dessa constatação reside na necessidade de escolha criteriosa do regime normativo aplicável, evitando o uso indevido de instrumentos que possam gerar restrições artificiais à concorrência.

Esse cuidado torna-se ainda mais relevante quando a inovação gastronômica incorpora avanços científicos e tecnológicos, especialmente no desenvolvimento de novos produtos alimentares. Em contraponto, Hilachuk (2021) demonstra que alimentos funcionais e inovações técnicas tendem a se aproximar do regime das patentes, exigindo requisitos rigorosos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Essa distinção normativa reforça a separação entre criação técnica e expressão criativa, preservando a coerência do sistema de propriedade intelectual e evitando sobreposição indevida de regimes jurídicos.

A análise das criações gastronômicas sob a ótica da inovação e do empreendedorismo revela, portanto, um campo marcado por intersecções normativas, tensões conceituais e desafios regulatórios contínuos. O equilíbrio entre livre iniciativa, proteção da criatividade e preservação da cultura demanda uma interpretação sistemática e sensível do ordenamento jurídico, capaz de articular princípios constitucionais, regimes de propriedade intelectual e normas de defesa do consumidor. Ao reconhecer a gastronomia como espaço legítimo de inovação empreendedora, o direito contribui para a construção de um ambiente jurídico que estimula a criatividade sem comprometer a função social da atividade econômica.

2.1 – Gastronomia como expressão criativa e ativo econômico

A gastronomia contemporânea ultrapassa a compreensão tradicional vinculada exclusivamente à satisfação de necessidades biológicas, passando a ocupar espaço relevante como forma de criação intelectual, expressão cultural e geração de valor econômico. Essa ampliação conceitual decorre da crescente valorização da criatividade como ativo estratégico, sobretudo em setores nos quais identidade, experiência e simbolismo assumem papel central. Nesse contexto, a prática gastronômica passa a ser compreendida como atividade capaz de articular cultura, mercado e inovação, o que exige do direito uma leitura mais sofisticada de sua natureza híbrida e de seus reflexos jurídicos.

Ao ser compreendida como linguagem criativa, a gastronomia revela-se inseparável dos sistemas culturais que lhe atribuem sentido. Nesse sentido, Montanari (2024) sustenta

que a comida constitui uma forma de comunicação social, construída historicamente por meio de técnicas, rituais e significados compartilhados. Essa compreensão desloca a gastronomia do campo meramente utilitário e a aproxima das manifestações culturais protegidas pelo art. 215 da Constituição Federal, cujo comando normativo impõe ao Estado o dever de valorização da cultura, sem, contudo, afastar sua possibilidade de exploração econômica legítima.

Esse reconhecimento cultural, longe de afastar a dimensão econômica da gastronomia, contribui para reforçá-la, na medida em que o valor simbólico passa a integrar estratégias de mercado. Ademais, Isaac (2025) observa que a inovação nos serviços de alimentação decorre da capacidade de converter criatividade culinária em ativos intangíveis, aptos a estruturar modelos de negócio sustentáveis. Tal dinâmica encontra respaldo no art. 170 da Constituição Federal, que consagra a livre iniciativa como fundamento da ordem econômica, legitimando juridicamente a atuação empreendedora baseada na criatividade gastronômica.

Contudo, à medida que a gastronomia se afirma como ativo econômico, surgem tensões relacionadas à mercantilização de elementos culturais tradicionalmente compartilhados. Por conseguinte, Junior e De Oliveira (2024) alertam que a exploração econômica de patrimônios agroalimentares pode gerar conflitos entre inovação empresarial e preservação de identidades coletivas. Essa tensão exige a aplicação do princípio da função social da atividade econômica, de modo a evitar que a apropriação privada comprometa bens culturais de natureza difusa, constitucionalmente protegidos.

Diante dessas tensões, o empreendedor gastronômico passa a buscar instrumentos jurídicos capazes de proteger investimentos, reputação e diferenciação mercadológica. Sob essa perspectiva, Silva et al. (2020) indicam que a adoção adequada de mecanismos de propriedade intelectual influencia diretamente a rentabilidade dos setores criativos. O efeito jurídico dessa constatação reside na necessidade de selecionar regimes de proteção compatíveis com a natureza da criação, evitando soluções normativas que restrinjam indevidamente a concorrência ou criem barreiras artificiais de mercado.

Essa escolha torna-se ainda mais complexa quando a inovação gastronômica incorpora avanços científicos e tecnológicos, especialmente no desenvolvimento de novos produtos alimentares. Em contraponto, Hilachuk (2021) demonstra que alimentos funcionais e inovações técnicas tendem a se aproximar do regime das patentes, exigindo critérios rigorosos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Essa distinção normativa é fundamental para preservar a coerência do sistema de propriedade intelectual, evitando a confusão entre criação técnica e expressão criativa.

No plano da prática cotidiana, entretanto, a gastronomia se expressa majoritariamente por meio de receitas, elemento

central da atividade culinária, mas juridicamente controvertido. Dessarte, Corrêa (2020) esclarece que receitas, quando limitadas à descrição de ingredientes e modos de preparo, não são protegidas pelo direito autoral, por carecerem de forma expressiva individualizada. Tal entendimento decorre da Lei nº 9.610/1998, cujo regime privilegia a proteção da forma de expressão, preservando como consequência jurídica a liberdade de reprodução de técnicas culinárias comuns. No entanto, a proteção pode incidir sobre o encadeamento de elementos estéticos, o nome inventivo e o arranjo visual que transformam o prato em uma obra visual e sensorial única. A originalidade, portanto, reside no layout do prato e não na sua composição química.

Embora, o presente estudo, busque trabalhar dentro de um período de 05 (cinco) anos, não há como não citar na proteção das invenções gastronômicas, um caso, que foi um delimitador importante na questão da proteção culinárias na União Europeia, o famoso caso da Heks'nkaas. O caso Heks'nkaas, marco fundamental para o Direito Autoral e para a gastronomia, definiu, no âmbito da União Europeia, se o sabor de um alimento pode ser protegido como obra intelectual. O Heks'nkaas é um queijo cremoso com ervas e alho, produzido na Holanda pela empresa Levola Hengelo. Ocorre que uma outra empresa, a Smilde, lançou um produto similar chamado "Witte Wievenkaas" e por esta razão, a Levola processou a Smilde, alegando que o sabor do seu queijo era uma "obra protegida pelo direito de autor" e que a concorrente o havia copiado.

O processo judicial tramitou, sob o nº C-310/17, sendo decidido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), em 2018, que o sabor de um produto alimentício não pode ser protegido pelo direito de autor, fundamentando a decisão em três pontos principais: Falta de Identificação Objetiva, ou seja, para que algo seja protegido, ele deve ser passível de ser identificado com precisão e objetividade, sendo que o sabor é subjetivo e depende de percepções sensoriais que variam de pessoa para pessoa (paladar, experiência, contexto); Impossibilidade de Precisão Técnica, referido que ao contrário de um livro ou de uma música, o sabor não possui uma "forma de expressão" estável e objetiva no estágio atual da tecnologia; Risco ao Interesse Público, ou seja, a proteção de um sabor criaria um monopólio sobre ingredientes e

combinações básicas, prejudicando a livre concorrência e o desenvolvimento do setor alimentício. Esse julgamento fixou o precedente de que o sabor de um produto alimentício não é protegido por direitos autorais, diferentemente de obras literárias ou artísticas.

Com base nesta decisão e pontuando a livre concorrência, temos algumas decisões provenientes dos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e do Ceará, que tratam a questão da concorrência desleal, sendo este atualmente, o mecanismo mais evidenciado na questão da proteção das criações culinárias:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. DIREITO MARCÁRIO. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZAÇÃO. IDENTIDADE DE MARCAS. AMBAS COM REGISTRO JUNTO AO INPI. CONFUSÃO INOCORRENTE. DISTINÇÃO EVIDENCIADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO COMPROVADA. 1) Trata-se, consoante sumário relatório, de ação de indenizatória na qual a parte autora objetiva a abstenção da requerida no que tange à produção, comercialização e distribuição de produtos Erva-Mate Natumate na forma em que se encontra produzida, ante a similaridade e concorrência desleal ao produto contrafeito Erva-Mate Nutrimate, assim como, danos morais, materiais, lucros cessantes e danos emergentes, julgada improcedente na origem. 2) A Lei nº 9.279/96, em seu artigo 129, assegura ao titular o uso exclusivo, em todo o território nacional, da marca de que é proprietário e que detém registro no INPI. Já o artigo 195, incisos III e IV, da referida legislação, estabelece que a afronta à norma legal por terceiro, sem a devida autorização do proprietário, é tipificada como concorrência desleal. 3) A controvérsia da presente demanda cinge-se na similaridade e prática de concorrência desleal dos produtos comercializados pela Erva-Mate Natumate em relação à Erva-Mate Nutrimate, com violação à legislação de **propriedade intelectual** ou ao trade dress, sendo que tal envolve a confusão oriunda da utilização de embalagem e outras condutas. 4) Da análise das referidas embalagens, denota-se que ambas as embalagens são da cor branca e que o produto

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

da ré foi identificado pelo nome NATUMATE escrito em verde com contorno em prateado acima do símbolo registrado (chaleira e cuia de cor prateado), com o desenho de folhas de erva-mate ao final da embalagem, sendo que há a aposição de outras informações na cor verde. Já o da parte **autora** foi identificado pelo nome NUTRIMATE na cor verde, com contornos em verde, e, acima, o contorno de um homem com chapéu bebendo uma cuia de chimarrão, contorno este em preto e **prata**, havendo a aposição de outras informações na cor vermelha e dourada. 5) Não desconheço que de fato há inúmeros fatores de semelhança entre as embalagens utilizadas pelas partes, conforme apontado pelos laudos periciais realizados ao longo da tramitação do feito e perceptível ao simples exame visual, contudo, entretanto, conforme também analisou o juízo de origem, não vislumbro a alegação cópia não autorizada de marca – contrafação eis que, analisando os demais elementos probatórios coligidos aos autos e demais circunstâncias que envolvem o caso telado e considerando principalmente que ambas as empresas possuem registros junto ao INPI, deixo de acatar a alegação da exordial. 6) Sendo assim, não evidenciada afronta ao **direito** marcário da parte **autora**, bem como não comprovada qualquer situação de desvio de clientela, concorrência desleal, muito menos a confusão do público alvo, a improcedência é medida impositiva. APELAÇÃO DESPROVIDA (Apelação Cível, Nº 50000894120118210082, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nilton Carpes da Silva, Julgado em: 15-12-2022).

APELAÇÃO CÍVEL. **PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELLECTUAL**. ALEGAÇÃO DE CONFLITO ENTRE AS MARCAS “PINOCCHIO CUCINA” E “CASA DO PINÓQUIO”. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A diferenciação proporcionada pelas marcas tem dúplici função: de um lado, preserva o seu titular no ambiente da livre concorrência e, de outro, protege o consumidor evitando equívocos acerca do produto ou serviços adquiridos. Como já sintetizou o e. STJ: “a proteção legal à marca tem por escopo reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou dúvida, o locupletamento com esforço e labor alheios” (STJ, 3º Turma, REsp 544947, rel. Min. Waldemar Zveiter, RSTJ 78/209). 2. No caso dos autos, o apelante é titular da marca O Pinocchio Cucina, a qual denomina restaurante de **culinária** italiana na cidade de São Paulo, e pretende obstar que a parte ré denomine com a expressão Casa do Pinóquio o restaurante de **culinária** italiana que possui na Estação Campos de Canella na Serra Gaúcha. Entretanto, a utilização do termo Pinóquio, o qual se refere ao personagem ficcional da obra clássica As Aventuras de Pinóquio de Carlo Collodi, não tem, isoladamente, proteção, uma vez que se trata de termo de uso comum. Além disso, os nomes O Pinocchio Cucina e Casa do Pinóquio, em que pese ambas se refiram

ao famoso boneco de madeira, possuem grafia, sentido e expressão visual diferentes, não sendo capazes de gerar confusão nos consumidores ou no mercado em geral. 3. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50014244320198210041, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 17-12-2020).

APELAÇÃO. META 2, CNJ. SENTENÇA IMPROCEDENTE DO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PERDAS E DANOS. NO CASO, ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DA MARCA DA AUTORA, ASSIM COMO SUA IMAGEM, NA REAPROVEITAÇÃO DO USO DE SACAS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO COM A LOGOMARCA DA REQUERENTE. PERÍCIA NA DELEGACIA DE DEFRAUDAÇÕES E FALSIFICAÇÕES: NÃO DETECTADO QUALQUER INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO DAS SACAS. A REQUERENTE FAZ INVOCAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 207 DA LEI Nº 9.279/96 (LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL): DESCABIMENTO. PERMISSIVO DO ART. 375, CPC PARA APLICAÇÃO DAS REGRAS DE EXPERIÊNCIA SUBMISTRADAS PELO QUE ORDINARIAMENTE ACONTECE. A PROMOVENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO NA FORMA DO ART. 373, I, CPC, DESPROVIMENTO. 1. Rememore-se o caso. Nos autos, Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com perdas e danos. Nessa perspectiva, afirma a Autora (Bunge Alimentos S/A) que ajuizou medida Cautelar de Busca e Apreensão (Processo nº 033969-49.2009.8.0001), com o objetivo da retirada do mercado de sacos com logomarca utilizados pela Requerente para circulação de mercadorias e que estão sendo indevidamente comercializados pela Promovida (Dvera Indústria e Serviço de Embalagens LTDA), causando prejuízos de ordem moral e material, já que a Demandante atua há anos na fabricação de produtos alimentícios, sendo reconhecida pela qualidade de seus produtos. Aduz que, dentre os vários produtos fabricados, está o farelo de soja que é embalado em sacos de 50 quilos, constando todos os dados da Autora, inclusive sua logomarca. Todavia, ficou sabendo por meio de prepostos seus, que um comerciante local estava vendendo referidos sacos sem autorização da Requerente. Argumenta que, em visita a clientes, recebeu reclamações de que os preços praticados na venda dos produtos da BUNGE Alimentos estavam sendo em valores inferiores ao praticado no mercado pela empresa Autora. Então, a Requerente buscou informações e constatou que os produtos que constavam nas sacas com a marca BUNGE estavam adulterados, sendo encontrado produto diverso do fabricado pela empresa Postulante. Esclarece que, em diligências, a Autora descobriu que as embalagens eram vendidas pela empresa Requerida, em fardos com 200 sacos, o que poderia causar prejuízos a empresa Promovente, pois

seus consumidores acreditam estar comprando produto da marca BUNGE ALIMENTOS em referidos sacos quando não era, restando caracterizado o uso indevido da marca da Autora, assim como sua imagem. Por fim, a Requerente reitera o pedido de busca e apreensão dos sacos com a logomarca da empresa Autora, conforme requerido na Ação Cautelar, aduzindo inclusive que não se sabe se os sacos são objeto de falsificação. Eis a origem da celeuma. 2. COTEJO ANALÍTICO DE TESES CONTRAPOSTAS: De um lado, a Parte Autora aduz em suas razões que a empresa requerida vem comercializando sacas com a logomarca da empresa autora, sacas estas que são utilizadas para comercialização de farelo de soja, saco de 50 quilos, tendo ficado sabendo por meio de prepostos seus que um comerciante local estava vendendo-os no comércio local. Aduz que isso causa diversos prejuízos à empresa pois estão usando referida embalagem para vender produtos que não são fabricados pela autora e com isso impactando em sua fama e relações comerciais; que a responsabilidade é da empresa requerida pois é esta quem comercializa as sacas apontadas. D'outra banda, a Requerida argumenta que pratica uma atividade lícita, que adquire as sacas defeituosas e não aproveitada pelas fabricantes, não podendo ser responsabilizada pelo uso após sua comercialização e que a Demandante deve procurar meios contratuais com as fabricantes para que as sacas não utilizadas não sejam vendidas para empresas de reciclagem. Destaca ainda que além das sacas defeituosas, as sacas que são usadas inicialmente para a venda dos produtos da parte Promovente, são depois revendidas no mercado para reutilização em outras atividades, o que foge da alçada da Promovida, que não possui nenhuma gerência sobre este tipo de comércio que existe em todo o Brasil. Esse, o dilema. 3. PERÍCIA NA DELEGACIA DE DEFRAUDAÇÕES E FALSIFICAÇÕES: NÃO DETECTADO QUALQUER INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO DAS SACAS: Destaque-se ainda para a afirmativa da suposta falsificação dos sacos coma logomarca da parte autora pela requerida, onde foi instaurada e realizada perícia pela Delegacia de Defraudações e Falsificações e não foi encontrado qualquer indício de adulteração nas sacas comercializadas pela requerida. 4. AUTORA FAZ INVOCAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 207 DA LEI Nº 9.279/96 (LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL): DESCABIMENTO: Ainda no seu pedido, a Requerente invoca o disposto no art. 207 da Lei Nº 9.279/96, lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Confira-se: Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil. Acontece que tal parâmetro é inaplicável à espécie. 5. Nessa vazante, vide a dicção sentencial, ad litteram: (...) O dispositivo supracitado decorre de lei que regula a propriedade industrial, não sendo aplicado ao caso já

que a empresa autora é do ramo alimentício, sendo as sacas de fabricação de outras empresas que sequer integram a presente relação jurídica. Quem pode ter ferido a propriedade industrial da autora são terceiros que, utilizando sacas com a logomarca da empresa autora, tenham comercializado o mesmo produto que o seu, farelo de soja, o que certamente feriria a propriedade intelectual que detêm a autora sobre referido produto. (...) Nada a reparar. Chancelado. 6. PERMISSIVO DO ART. 375, CPC PARA APLICAÇÃO DAS REGRAS DE EXPERIÊNCIA SUBMISTRADAS PELO QUE ORDINARIAMENTE ACONTECE: A essa altura, divisa-se que o caso não é bem como a Autora suscita. É que é muito comum na rotina do comércio o reaproveitamento de peças defeituosas por empresas de reduzida forças financeiras e a reutilização de materiais descartados por estabelecimentos grandes e aproveitados para outros destinos. Na contramão dessa prática, caberia ao Requerente absorver todo o material encomendado (sacas), seja aqueles em perfeito estado e aqueles outros mal fabricados, de modo a impedir que tais peças sejam manuseadas por terceiros sem a sua autorização. Com efeito, tal iniciativa é representativa de um trabalho adicional hercúleo, talvez bem menos lucrativo do que o seu objeto comercial. Tais ilações consubstanciam regras de experiência subministradas pelo que ordinariamente acontece, as quais tem permissivo legal de aplicação na forma do art. 375, CPC. 7. Nessa toada, o pinçado da Decisão Primeva, ad litteram: (...) A embalagem (saca), acompanha o produto vendido (farelo de soja) e, após o uso do produto, o consumidor final pode utilizar da embalagem da forma que melhor lhe convir, desde que não traga qualquer prejuízo ao ramo de atividade praticado pela autora (venda de farelo de soja). Inclusive é praxe que se reutilizem essas sacas, assim como caixas de papelão e outros tipos de embalagens para fins diversos, por óbvio sem interferir no negócio praticado originalmente. É sabido também que na produção de tais produtos sempre existem perdas por não atingir o formato correto, costura ideal, logomarca, etc, onde não existe nenhum impeditivo legal de que a fabricante das sacas, buscando diminuir seus custos e prejuízos, revenda essas sobras para serem utilizadas para fins diversos, não sendo este comércio de responsabilidade da empresa requerida. (...) Escorreitas as intelecções dignas de preservação. 8. O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO NA FORMA DO ART. 373, I, CPC: Portanto, a Requerente não teve êxito em provar o seu alegado, não se desincumbindo do ônus probatório. Conforme o art. 373, I, CPC, incumbe o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que não foi satisfeito. Aliás, meras alegações despidas de qualquer respaldo probatório não têm o condão de constituir o direito da parte autora e suscitar ao outorgada concessão jurisdicional almejada. 9. No assunto, acentua o jurista

Humberto Theodoro Júnior: “Não há um dever de provar, nem à parte assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito respectivo que pretende resguardar através de tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não prova do é o mesmo que fato inexistente” (in *Processo de Conhecimento*, vol.2, p.257). 10. Incrementa-se que o Professor FREDIE DIDIER ressalta a importância da produção probatória do Autor: O CPC, ao distribuir o ônus da prova, levou em consideração três fatores: a) a posição da parte na causa (se autor, se réu); b) a natureza dos fatos em que funda sua pretensão/exceção (constitutivo, extintivo, impeditivo ou modificativo do direito deduzido; c) e o interesse em provar o fato. Assim, ao autor cabe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo deste mesmo direito (artigo 373, CPC). Dessa forma, é possível classificar os fatos deduzidos, quanto à sua natureza e ao efeito jurídico que podem produzir, em constitutivos, modificativos, impeditivos e extintivos. O fato constitutivo é o fato gerador do direito afirmado pelo autor em juízo. Compõe o suporte fático, enquadrado em dada hipótese normativa, constitui uma determinação jurídica, de que o autor afirma ser titular. Como é o autor que pretende o reconhecimento deste seu direito, cabe a ele provar o fato que determinou seu nascimento. Por exemplo: um contrato de locação e seu inadimplemento são fatos constitutivos do direito de restituição da coisa locada; um testamento e o falecimento do testador geram direito à sucessão; um ato ilícito e culposo, causador de dano, faz nascer direito de indenização, etc. (Didier Jr., Fredie. *Curso de direito processual civil: volume 2*. Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 10. ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v.2. Página 111). 11. DESPROVIMENTO do Apelo, para preservar intacta a decisão singular, por irrepreensível, assegurada a majoração honorária pertinente à etapa recursal, em mais 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem, observado o limite do percentual previsto no art. 85, §2º, CPC/15. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, o Desprovemento do Apelo, nos termos do voto do Relator, Desembargador Francisco Darival Beserra Primo. Fortaleza, data indicada no sistema. DESEMBARGADOR FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Relator (Apelação Cível - 0051674-60.2009.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará, data do julgamento: 30/05/2023, data da publicação: 30/05/2023)

Neste passo, o cenário atual evidencia que a proteção da

gastronomia como ativo econômico não se limita ao produto final, mas envolve também a tutela do criador enquanto sujeito inserido em um mercado assimétrico. Outrossim, Paim (2023) sustenta que a ausência de proteção intelectual adequada fragiliza o autor gastronômico, comprometendo o estímulo à inovação e à continuidade da atividade criativa. Tal constatação reforça a incidência do art. 1º, III, da Constituição Federal, pois a dignidade da pessoa humana projeta efeitos jurídicos que exigem a proteção do trabalho intelectual como expressão da personalidade.

A análise da gastronomia como expressão criativa e ativo econômico revela, portanto, um campo marcado por intersecções normativas, tensões entre cultura e mercado e desafios regulatórios permanentes. O reconhecimento jurídico da criatividade gastronômica demanda interpretação sistemática que articule princípios constitucionais, regimes de propriedade intelectual e normas de defesa do consumidor. Ao compreender a gastronomia como espaço legítimo de inovação e geração de valor, o direito contribui para a construção de um ambiente jurídico que estimula o empreendedorismo sem comprometer a função social da atividade econômica.

2.2 – Originalidade e criatividade nas criações culinárias

A originalidade e a criatividade constituem elementos centrais para a compreensão jurídica das criações culinárias, especialmente quando se busca delimitar os contornos da proteção autoral no campo gastronômico. Embora a prática culinária esteja historicamente associada à repetição de técnicas e à transmissão de saberes tradicionais, ela também pode revelar expressões singulares do intelecto humano, perceptíveis na combinação específica de ingredientes, na apresentação estética dos pratos e na construção de experiências sensoriais próprias. Essa duplicidade, entre tradição e criação individual, impõe ao direito o desafio de identificar critérios capazes de distinguir o domínio comum daquilo que efetivamente traduz autoria.

Partindo dessa distinção necessária, o conceito jurídico de originalidade assume papel decisivo na análise das criações culinárias. No âmbito do direito autoral, a originalidade não exige inovação absoluta, mas a presença de traços mínimos de individualidade do criador. Nesse sentido, Ascensão (2023) sustenta que a originalidade decorre da marca pessoal do autor impressa na obra, ainda que ela dialogue com repertórios culturais preexistentes. Tal entendimento encontra fundamento no art. 5º, XXVII, da Constituição Federal, cujo comando normativo protege a criação intelectual como projeção da personalidade do autor, legitimando juridicamente sua tutela.

Essa compreensão mais flexível da originalidade revela-se especialmente adequada ao universo gastronômico, marcado

pela circulação contínua de técnicas e referências culturais. Ademais, Montanari (2024) destaca que a cultura alimentar se constrói historicamente por meio da repetição, da adaptação e da ressignificação de práticas coletivas, o que transforma a criatividade culinária em processo dinâmico e cumulativo. Diante disso, a aplicação da Lei nº 9.610/1998 exige cautela interpretativa, a fim de evitar que a proteção autoral recaia sobre elementos culturalmente compartilhados, restringindo indevidamente sua circulação.

Nesse contexto, a criatividade culinária passa a ser identificada menos pelo ineditismo dos elementos isolados e mais pela forma singular como eles são articulados. Por conseguinte, Queiroz (2024) observa que a autoria gastronômica se manifesta quando a criação ultrapassa a mera execução técnica e se apresenta como narrativa sensorial própria, dotada de identidade reconhecível. Essa perspectiva reforça o princípio autoral segundo o qual a proteção incide sobre a forma de expressão, e não sobre a técnica em si, produzindo efeitos jurídicos claros quanto à delimitação do objeto protegido.

Entretanto, essa ampliação interpretativa não se mostra isenta de críticas, sobretudo diante do risco de apropriação privada de bens culturais coletivos. Sob essa perspectiva, Junior e De Oliveira (2024) alertam que a mercantilização excessiva de expressões alimentares pode comprometer seu caráter identitário e comunitário. Essa tensão impõe a incidência do princípio da função social da atividade econômica, exigindo que a proteção jurídica da criatividade não resulte na exclusão injustificada de práticas culturais amplamente compartilhadas.

É justamente nesse ponto que se insere a controvérsia em torno das receitas culinárias, tradicionalmente excluídas do campo de proteção autoral. Em contraponto, Corrêa (2020) esclarece que receitas, enquanto descrições objetivas de ingredientes e modos de preparo, carecem de forma expressiva individualizada, razão pela qual não se enquadram no regime da Lei nº 9.610/1998. Esse entendimento preserva a livre circulação de técnicas culinárias, evitando a formação de monopólios sobre práticas essenciais à atividade gastronômica.

Todavia, a exclusão das receitas não implica a negação absoluta da criatividade no fazer culinário, mas desloca o foco da análise jurídica para outros elementos da criação. Dessarte, Rocha (2022) sustenta que a apresentação estética do prato, a concepção do menu e a experiência proporcionada ao consumidor podem revelar formas expressivas passíveis de tutela autoral. Essa leitura amplia o campo de proteção possível, exigindo avaliação concreta da presença de individualidade criativa, sob pena de banalização da autoria. Importante ressaltar que a natureza passageira das criações gastronômicas impõe um desafio probatório singular, ou seja, a fixação da obra, diferente de um livro, de uma música, as invenções gastronômicas, tem um tempo

limitado de existência. Neste sentido, enquanto a lei exige a fixação, manutenção para certas proteções, a gastronomia lida com o imediato, sendo necessário o registro fotográfico ou o cardápio descritivo para que funcionem como o suporte físico necessário para a tutela autoral.

Além disso, a criatividade culinária pode se manifestar em processos inovadores que dialogam com ciência e tecnologia, o que amplia ainda mais a complexidade do enquadramento jurídico. Destarte, Hilachuk (2021) demonstra que determinadas criações alimentares, quando associadas a processos técnicos inovadores, aproximam-se do regime das patentes, submetendo-se a requisitos distintos dos previstos no direito autoral. Essa distinção normativa é essencial para preservar a coerência do sistema de propriedade intelectual e evitar a sobreposição indevida de regimes jurídicos.

Sob a perspectiva econômica, o reconhecimento jurídico da criatividade culinária exerce impacto direto sobre a competitividade e a sustentabilidade dos empreendimentos gastronômicos. Outrossim, Silva et al. (2020) indicam que estratégias adequadas de proteção intelectual contribuem para a valorização de ativos intangíveis, desde que compatibilizadas com a livre concorrência. Esse equilíbrio encontra respaldo no art. 170, IV, da Constituição Federal, que impõe a harmonização entre exclusividade jurídica e concorrência leal.

Dessa forma, a análise da originalidade e da criatividade nas criações culinárias revela um campo marcado por tensões conceituais, limites normativos e escolhas interpretativas sensíveis. O reconhecimento jurídico da autoria culinária exige critérios capazes de distinguir técnica, tradição e expressão individual, sem comprometer a circulação cultural nem inibir a inovação econômica. Ao articular princípios constitucionais, dogmática autoral e limites concorrenciais, o direito constrói bases mais sólidas para uma tutela equilibrada da criatividade gastronômica.

3 • Considerações finais

A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar a aplicabilidade do direito autoral brasileiro às criações gastronômicas, considerando seus reflexos sobre o empreendedorismo e a inovação no setor, propósito que foi alcançado ao longo do desenvolvimento teórico e normativo do estudo. Os objetivos específicos também se mostraram atendidos, na medida em que foram examinados os fundamentos do direito autoral, identificados os critérios jurídicos para eventual proteção das criações culinárias e avaliados os impactos dessa tutela na dinâmica econômica do mercado gastronômico. Os resultados obtidos contribuem diretamente para a solução do problema de pesquisa, ao demonstrar que a proteção autoral, embora limitada, pode operar como instrumento de estímulo à criatividade e à inovação quando

aplicada de forma criteriosa e sistematicamente integrada ao ordenamento jurídico.

A questão central inicialmente proposta, de que forma o direito autoral brasileiro pode proteger as criações gastronômicas sem comprometer a livre concorrência, foi respondida a partir da constatação de que o sistema jurídico vigente privilegia a proteção da forma de expressão criativa, e não do conteúdo funcional das receitas e técnicas culinárias. A hipótese formulada mostrou-se parcialmente confirmada, uma vez que se verificou a existência de mecanismos jurídicos aptos a tutelar determinadas manifestações gastronômicas, desde que estas revelem originalidade e individualidade suficientes para caracterizarem expressão intelectual. Ao mesmo tempo, constatou-se que a exclusão das receitas do campo autoral constitui limite necessário para evitar a privatização do conhecimento técnico e preservar a concorrência e a circulação cultural.

Do ponto de vista crítico, a pesquisa evidencia limitações do modelo normativo atual, especialmente diante da crescente complexidade das atividades gastronômicas no contexto da economia criativa. A ausência de regulamentação específica para as criações culinárias gera insegurança jurídica e transfere ao Judiciário o papel de construir soluções pontuais, atuando, em certa medida, como legislador positivo. Esse protagonismo judicial, embora relevante para suprir lacunas, revela-se insuficiente para oferecer previsibilidade e uniformidade ao setor, o que indica a necessidade de reflexão sobre possíveis aperfeiçoamentos legislativos, como a atualização da legislação autoral para contemplar expressões criativas emergentes sem comprometer os princípios da livre iniciativa e da função social.

Por fim, a pesquisa aponta a relevância de investigações futuras que aprofundem a análise comparada com outros ordenamentos jurídicos, bem como estudos empíricos sobre os impactos econômicos da proteção intelectual no setor gastronômico. Como ponto forte, destaca-se a abordagem interdisciplinar adotada, que articula direito, inovação e empreendedorismo. Como limitação, reconhece-se a necessidade de maior produção jurisprudencial específica sobre o tema. Ainda assim, o estudo contribui para o amadurecimento do debate jurídico, reforçando a importância de uma tutela equilibrada que reconheça a criatividade gastronômica como ativo econômico sem afastar seu caráter cultural e coletivo.

Referências bibliográficas

ASCENSÃO, José de Oliveira; JABUR, Wilson Pinheiro; et al. *Direito autoral*. São Paulo: Saraiva Jur, 2023. 360 p.

HILACHUK, Daniele. *Inovação e registro de patentes de alimentos funcionais no Brasil*. Dissertação (Mestrado) –

Universidade Estadual do Centro-Oeste, 2021. Disponível em: <http://tede.unicentro.br/jspui/handle/jspui/1720>. Acesso em: 14 jul. 2025.

ISAAC, Victor Ragazzi. *Estratégia e inovação em serviços de alimentação*. Editora Senac São Paulo, 2025.

JUNIOR, Fernando Santa Clara Viana; DE OLIVEIRA, Tereza Cristina. *Identidades em trânsito: turismo, patrimônio agroalimentar e a mercantilização da cultura*. Revista Hospitalidade, v. 21, p. 923-940, 2024.

MONTANARI, Massimo. *Comida como cultura*. Editora Senac São Paulo, 2024.

PAIM, Ana Laura. *A necessidade de proteção intelectual do autor na gastronomia*. Inova Jur, v. 1, n. 2, 2023. Disponível em: <https://revista.uemg.br/index.php/inovajur/article/view/7287>. Acesso em: 14 jul. 2025.

QUEIROZ, Giovanna Duarte de. *Direito e gastronomia: uma receita autêntica não autenticada*. São Paulo: Dialética, 2024. 25 p.

ROCHA, Maria Victória. *Criações culinárias podem ser protegidas pelos Direitos Autorais?* IODA, 2022. Disponível em: <https://data.ioda.org.br/publicacoes/artigos/criacoes-culinarias-e-direitos-autorais/>. Acesso em: 14 jul. 2025

SILVA, Marina Bezerra da et al. *Estratégias de propriedade intelectual e rentabilidade da indústria brasileira: Uma abordagem setorial*. Revista de Economia do Centro-Oeste, v. 10, n. 1, 2020. DOI:10.5216/reoeste.v10i1.79776. Acesso em: 14 jul. 2025.

TADDEI, Ana Laura Maria Gamboggi. *Cultura e desenvolvimento na sociedade contemporânea*. Editora Senac São Paulo, 2025.

MENELL, Peter S. *Intellectual Property in the New Technological Age*: 2023. UC Berkeley School of Law, 2023.

DERCLAYE, Estelle. *The legal protection of culinary creations*. European Intellectual Property Review, 2015.

RAUSTIALA, Kal; SPRIGMAN, Christopher. *The knockoff economy: how imitation sparks innovation*. Oxford University Press, 2012.

Originalidade e Direitos Autorais: Uma análise sobre perfis de corte e de reações nas plataformas digitais

*Originality and Copyright: An analysis of clip
and reaction profiles on digital platforms*

● **Luísa Rivéro Foss de Oliveira** ●

Advogada e sócia de Montauray Pimenta, Machado e Vieira de Mello Advogados.

Graduada em Direito pela PUC-Rio. Pós-Graduada em Direito da Propriedade Intelectual na PUC-Rio.

Email: luisa.rivero@montauray.com.br

Resumo

O presente artigo explora as problemáticas relacionadas aos direitos autorais diante dos novos formatos de mídia nas redes sociais, especialmente perfis de cortes e de reações. Para tanto, examinam-se os fundamentos do direito do autor, a fim de delimitar o objeto de proteção e as hipóteses de limitação ao direito de exclusividade. Além da análise legislativa e doutrinária, são apresentados casos nacionais e estrangeiros que evidenciam a evolução jurisprudencial rumo a interpretações mais flexíveis, pautadas na valorização dos direitos fundamentais, dos usos transformativos e das criações derivadas. Ao final, conclui-se que as transformações criativas exercem papel central na distinção entre uso legítimo e violação autoral, na medida em que agregam novos elementos e significados à obra originária.

Palavras-chave: Direitos Autorais. Reacts. Contributo Mínimo. Limitações. Usos Transformativos.

Abstract

This article examines the challenges posed to copyright law by new media formats on social networks, particularly "clip" and reaction profiles. It analyzes the foundations of copyright in order to define the scope of protection and the limitations to exclusive rights. In addition to reviewing legislation and scholarly doctrine, the study presents domestic and foreign cases that demonstrate a jurisprudential shift toward more flexible interpretations grounded in the protection of fundamental rights, transformative uses, and derivative creations. It concludes that creative transformations play a central role in distinguishing lawful use from copyright infringement, insofar as they add new elements and meanings to the original work.

Keywords: Copyright. Reacts. Minimal Contribution. Limitations. Transformative Uses.

Introdução

Em 1981, a fotógrafa Lynn Goldsmith realizou um ensaio com o cantor Prince, registrando imagens que se tornariam icônicas¹. Anos mais tarde, a revista *Vanity Fair* interessou-se por uma das fotografias e obteve licença restrita para que o artista Andy Warhol produzisse uma ilustração destinada a acompanhar um artigo jornalístico. Ocorre que, a partir dessa autorização pontual, Warhol criou não apenas a obra licenciada, mas a *Prince Series*, uma coletânea de novas criações com base na foto original. As novas obras foram posteriormente licenciadas a terceiros, sem qualquer menção à autoria de Goldsmith. A disputa judicial alcançou a Suprema Corte dos Estados Unidos², que reconheceu a violação de direitos autorais, ao concluir que as criações de Warhol não configuravam uso transformador da obra fotográfica, afastando os argumentos de uso justo.

O caso acima dialoga com temas de violação de direitos autorais, suas limitações e usos transformativos, conceitos de inegável relevância e que podem servir de instrumento para interpretação de novos desafios, principalmente à frente da internet e cultura do compartilhamento e reelaboração artística. A situação em cotejo traz, principalmente, reflexões sobre o uso da obra por terceiros que, em meio a sua reutilização desautorizada, afetam o “controle” por parte do autor original.

De certo não existe originalidade *ex nihilo*³. Todas as criações bebem de um vasto repositório coletivo que se acumula progressivamente há milênios, um acervo de ideias, referências e experiências que circulam e se transformam livremente. A nova criação, apesar de marcada pelo traço individualizante do autor, contém fragmentos de uma memória cultural compartilhada. Entretanto, apesar de novas obras conterem em seu cerne outras criações, de forma consciente ou não, a questão torna-se desafiadora quando se analisa reproduções parciais ou integrais da obra pretérita para o desenvolvimento de algo novo.

Nesse contexto, certo de que a circulação cultural sempre se estruturou de forma dinâmica e coletiva, inicialmente por meio da oralidade e da transmissão interpessoal, passando, com o advento dos meios de comunicação de massa, a um modelo centralizado de produção e consumo cultural, típico

da *Read-Only Culture*⁴, no qual poucos criavam e muitos consumiam passivamente. A revolução informacional e a popularização da Internet romperam essa lógica ao permitir a participação ativa do público, inaugurando uma era marcada pela possibilidade de criação, modificação e compartilhamento de conteúdos pelos próprios usuários. Tal transformação reduziu a distância entre obra e espectador e consolidou a figura de um consumidor-criador.

Com efeito, intensificou-se o uso de obras preexistentes sem autorização, sobretudo as práticas de recorte, manipulação e fragmentação do conteúdo autoral gratuitamente disponibilizado através de vídeos de cortes e de reações, formatos virais que frequentemente se estruturam como modelo de negócio nas plataformas digitais.

Diante dos incômodos gerados pelos impactos tecnológicos, as práticas sociais e a dualidade “titularidade” vs. “controle”, busca-se com o presente artigo analisar se o uso de conteúdo audiovisual em cortes, ou sua reprodução como plano de fundo de uma reação legítima, podem ser considerados infrações de direitos autorais sob a égide da legislação autoral brasileira.

1 • Originalidade e contributo mínimo

Com base na função social do direito do autor, é preciso harmonizar o direito da exclusiva do autor para usar, fruir e dispor sua obra, bem como o acesso à cultura e interesse público. Frágoso⁵ compartilha do entendimento de Barbosa⁶ que, com um mercado de massificação da arte e ávido por novidades, a banalidade é inevitável. A vulgaridade do que é produzido tornou-se o padrão para criadores e empresas que visam apenas o aspecto rentável de obras triviais. Portanto, é preciso que as produções que almejam o status de obra demonstrem o mínimo grau criativo em sua composição para justificarem a exclusiva concedida e limitar, temporariamente, o acesso.

A obra, expressão criativa e intelectual do autor, necessariamente precisa cumprir o requisito da originalidade para adquirir o benefício da proteção perante o instituto dos direitos autorais. A maneira com que o autor se expressa e imprime parte de sua personalidade e perspectivas particulares em

¹ MAGALHÃES, Fernanda; DORIGO, Clara; TRINDADE, Eduarda da. Warhol v. Goldsmith: o “uso justo” aplicado às artes. Consultor Jurídico, São Paulo, 5 jul. 2023. Disponível em: [www.conjur.com.br/2023-jul-05/opiniao-warhol-goldsmith-uso-justo-aplicado-artes/] Acesso em: 26 out. 2025.

² UNITED STATES. Supreme Court. Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith et al. 598 U.S. (2023). Disponível em: [www.supremecourt.gov/opinions/22pdf/21-869_87ad.pdf] Acesso em: 19 out. 2025.

³ FAJARDO, Eduardo Miceli Fanti. Originalidade e domínio público: a importância de criações pretéritas para o surgimento de novas obras. ANAIS XXI, CODAIP, [ano]. p. 467.

⁴ LESSIG, Lawrence. Remix: Making art and commerce thrive in the hybrid economy. Londres: Bloomsbury Academic, 2008. p. 28

⁵ FRAGOSO, João Henrique da Rocha. Direito Autoral: da antiguidade à internet. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 117

⁶ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Originalidade em crise. Revista Brasileira de Direito Civil, v. 15, n. 01, 2018. p. 33.

sua obra é o que garante exclusividade a uma criação singular e com individualidade.

Entretanto, é preciso pontuar que a originalidade não deve ser entendida de forma irreduzível, caso contrário, não haveria mais exemplares originais, já que a criatividade é exercida desde que o mundo é mundo⁷. Uma nova criação envolverá, inevitavelmente, a consideração - mesmo que inconsciente -, de ideias emprestadas de trabalhos outrora produzidos depositados em um acervo cultural comum, bem como a introdução de uma pitada de criatividade pelo autor. De todo modo, para que uma obra receba o *status* de original, é preciso examinar, majoritariamente, sua forma de expressão, que é o veículo da ideia⁸, enquanto o conteúdo, que tem valor reduzido nessa equação, deve ser dissecado para aferição de mínima contribuição do autor. Assim, a proteção legal é conferida pela originalidade da forma, e não à ideia contida na criação⁹.

A partir da noção já mencionada de originalidade, é preciso tratar de modo mais esmiuçado suas particularidades, qual seja, o contributo mínimo, que, na perspectiva de Ramos¹⁰ é “o mínimo grau criativo necessário para que uma obra seja protegida por direito de autor”. Assim, não se trata de algo meramente novo. O contributo mínimo é a impressão digital do autor, que impõe seu próprio traço individualizante que, mesmo que sutilmente, distingue sua criação das demais de forma diversa, pessoal e inconfundível¹¹. Considerando o similar conceito de contribuição reflexivo-transformadora, cunhado por Grau-Kuntz, o “plus cultural, manifestado pela reflexão acompanhada de uma variação ou de uma transformação nos modelos e instituições culturais”¹² é indispensável para verificação de originalidade.

Portanto, somente será alçada à condição de obra - e, por conseguinte, merecedora da tutela conferida pelo direito autoral -, a criação que atenda aos requisitos previamente delineados e revele, de forma inequívoca, o contributo mínimo oriundo da intervenção criativa do autor. Na ausência desse elemento essencial, a atividade não criativa¹³ não se qualifica como obra protegida pelo regime jurídico autoral por -ou

pouco- ou nada acrescentar ao arcabouço artístico-cultura vigente¹⁴.

Importante exemplo é o Caso *Rural Telephone Service Company v. Feist Publications, Inc.*, dos Estados Unidos, que gerou grande repercussão quanto ao reconhecimento de contributo mínimo em listas telefônicas. Em apertada síntese, a sociedade empresária Feist reproduziu, sem autorização, informações constantes das listas telefônicas elaboradas pela Rural, incorporando-as em suas próprias publicações. Em razão disso, a Rural ajuizou ação por infração de direitos autorais, alegando que a coleta dos dados exigiu considerável esforço, o que justificaria a proteção jurídica. A demanda foi acolhida em primeira e segunda instâncias, contudo, a Suprema Corte reformou as decisões, firmando o entendimento de que compilações de fatos, por si sós, não são passíveis de proteção autoral, uma vez que não havia o menor sinal de criatividade na seleção dos itens, carecendo de contributo mínimo¹⁵.

Assim, depreende-se da decisão norte-americana de 1991 que a mera seleção e organização de fatos, bem como evidência de labor e esforço -*sweat of the brow*-, não são suficientes para caracterizar originalidade, na medida em que não evidenciam qualquer contribuição criativa do autor.

Com a chegada da era informacional, os usuários assumem o papel de consumidores-criadores de entretenimento, em um ambiente marcado pela massificação de conteúdos e pela repetição de formatos, o que implica, muitas vezes, um menor grau de originalidade nas criações.

Assim, é fundamental delinear o escopo de proteção e sua extensão para que se possa compreender a natureza dos novos formatos digitais, bem como analisar se infringem direitos autorais de terceiros. Isso porque, na ausência de originalidade e contribuição criativa, afasta-se a sua classificação como obra, tal como ocorreu no caso Feist. Por outro lado, caso se verifique a presença de tais requisitos, estar-se-á diante de uma obra e, por consectário lógico, que é

⁷ “Não há originalidade ex nihilo, toda e qualquer criação humana derivaria, necessariamente, de um constructo histórico, social e cultural, sem as quais uma nova obra, considerada original para os fins de tutela, seria impossível.” FAJARDO, Eduardo Miceli Fanti. Originalidade e domínio público: a importância de criações pretéritas para o surgimento de novas obras. In: ANAIS XXI CODAIP, [ano]. p. 467.

⁸ PIMENTA, Eduardo. Princípios de Direitos Autorais: Um século de proteção autoral no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2004. p.62.

⁹ COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 305.

¹⁰ RAMOS, Carolina Tinoco. Contributo mínimo em direito de autor: o mínimo grau criativo necessário para que uma obra seja protegida, conforme o tratamento jurídico no direito internacional e no direito brasileiro. Rio de Janeiro: UERJ, 2009. p. 143-147.

¹¹ CHAVES, Antônio. Direito autoral: princípios fundamentais. Rio de Janeiro: Forense, 1987. p. 172

¹² KUNTZ, Karin Grau. Domínio público e Direito de Autor: do requisito da originalidade como contribuição reflexivo-transformadora. Revista Eletrônica: Ibp, n. 6, 2012.

¹³ ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2. ed. – Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 50

¹⁴ LINKE, Sarah Helena. A teoria do contributo mínimo criativo e o domínio público em direito de autor: o caso do google art Project. In: WACHOWICZ, Marcos. Direito autoral e marco civil da internet. Curitiba: GEDAI, 2015. p. 237-250.

¹⁵ RAMOS, Carolina Tinoco. Contributo mínimo em direito de autor: o mínimo grau criativo necessário para que uma obra seja protegida; contornos e tratamento jurídico no direito internacional e no direito brasileiro. Rio de Janeiro: UERJ, 2009. p. 143-147.

protegida por direitos autorais, inaugurando um novo plano de discussão quanto aos seus contornos jurídicos.

2 • Novos formatos: perfis de cortes e de reações são capazes de satisfazerem exigência do contributo mínimo?

2.1 – Perfis de corte e de reações

Um formato em crescente ascensão nas plataformas digitais¹⁶ cuida dos perfis de corte, contas dedicadas à realização de uma seleção de trechos de uma obra audiovisual preexistente para a formação de um conteúdo autônomo. O administrador ou titular do perfil, que não aparece nos vídeos, edita os fragmentos, por vezes os mais interessantes, cômicos ou polêmicos de um conteúdo original já produzido para estruturar seu próprio vídeo. Exemplos incluem vídeos compostos por trechos de entrevistas em podcasts, recortes de cenas de filmes ou transmissões esportivas.

Os perfis de reação, de outro passo, são contas nas plataformas digitais em que criadores de conteúdo utilizam como plano de fundo de seus vídeos uma obra audiovisual preexistente, produzida por outrem. O ponto nevrálgico de sua produção é a expressão de sua reação como destaque, seja a opinião positiva ou negativa. Toma-se a obra alheia como ponto de partida para a construção de uma crítica, possivelmente original por si só¹⁷. O que se observa é que este segmento de produção, que foca em indivíduos experimentando um determinado trabalho, é um dos favoritos nas redes sociais, além de ser utilizado por grandes influenciadores digitais¹⁸ como ferramenta de crescimento.

2.2 – Exame sobre a existência de originalidade nos novos formatos de mídia

A partir da breve exposição conceitual, extrai-se que ambos os tipos de perfis, apesar de distintos entre si, aproveitam-se de conteúdo alheio para a produção de seus próprios vídeos. Desse modo, é preciso avaliar os contornos jurídicos de cada um dos formatos para compreender se é possível verificar a existência de originalidade, e consequentemente, contributo mínimo, no desenvolvimento das criações.

A LDA, em seu artigo 5º, inciso VIII, alíneas “f” e “g”¹⁹, traz consigo a determinação que obra originária é a criação primígena, aquela anterior à alguma transformação para outro gênero²⁰.

Por sua vez, a obra derivada, ou obra de segunda geração²¹, é aquela que, constituindo criação intelectual nova, resulta da adaptação de obra originária para mídia, gênero ou idioma diverso²². Para sua publicação e veiculação, é imprescindível a autorização prévia do titular da obra originária, conforme já antecedido²³. Logo, o que se depreende da análise do excerto apontado da legislação é que a obra derivada (i) pressupõe a existência a uma obra anterior; (ii) depende de autorização do autor primígeno²⁴; (iii) por distintos processos de elaboração intelectual, produz uma nova criação estética que recebe proteção de obra autônoma²⁵. Nessa guisa, indispensável mencionar que a obra posterior será protegida mesmo que a obra pré-existente não tenha mais proteção, como é o caso do domínio público²⁶.

Para que uma obra seja considerada derivada, é necessário avaliar o grau de criatividade em relação à obra originária. Simone Lahorgue²⁷, por sua vez, entende que a obra derivada surge a partir da autorização do autor da obra

¹⁶ MONOLITH LAW. YouTuber pode usar vídeo de terceiros? Veja as regras do “clipe de vídeo”. Disponível em: [monolith.law/pt/internet/youtuber-clippedvideo-rules]. Acesso em: 28 mai. 2025.

¹⁷ WIKIPÉDIA. Vídeo de reação. Disponível em [pt.wikipedia.org/wiki/Vídeo_de_reação] Acesso em: 09 set. 2025.

¹⁸ “[...] pessoas ou personagens que criam conteúdo, por meio da publicação de fotos, textos e vídeos, ao vivo ou gravados, em perfis ou páginas de redes sociais, sobre temas, com um grande alcance do público.” KAC, Larissa Andrea Cardoso. A relação entre influenciadores digitais e os anunciantes: aspectos legais pertinentes à contratação na indústria da moda. In: SOUZA, Regina Cirino Alves de. Direito da Moda: Fashion Law. Belo Horizonte: D’Plácido, 2019. p. 393.

¹⁹ BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

(...)

VIII – obra:

f) originária – a criação primígena;

g) originária – a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra originária;

²⁰ ABRÃO, Eliane Yachouh. Comentários à Lei de Direitos Autorais e Conexos – Jurisprudência de todos os tribunais brasileiros. 2 ed. Editora IASP. São Paulo, 2024. p. 62.

²¹ PONTES, Leonardo Machado. Direito do autor: Teoria da dicotomia entre a ideia e a expressão. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2012. p. 52.

²² ABRÃO, Eliane Yachouh. Comentários à Lei de Direitos Autorais e Conexos – Jurisprudência de todos os tribunais brasileiros. 2 ed. Editora IASP. São Paulo, 2024. p. 62.

²³ FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. 7º Volume. Editora Saraiva: São Paulo, 1962, p. 54.

²⁴ Com exceção das paródias, que apesar de serem obras derivadas, não necessitam de autorização do autor da obra parodiada. NUNES, Simone Lahorgue. Curso de Direito da Mídia e do Entretenimento. 1ª ed – São Paulo: Quartier Latin, 2025. p. 201.

²⁵ BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor, 4 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. p. 26.

²⁶ ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral, 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 84.

²⁷ NUNES, Simone Lahorgue. Curso de Direito da Mídia e do Entretenimento. 1ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2025. p. 201.

primigênia, acompanhada de transformações de gênero ou de suporte. Contudo, mesmo com mínimas mudanças ou a incorporação de elementos da obra original, sem a devida autorização do autor, e fora das hipóteses previstas nos artigos 46, 47 e 48 da LDA, pode configurar um caso de plágio²⁸.

O uso transformativo, por seu turno, está previsto no artigo 46, inciso VIII, da LDA²⁹. Apesar de também ter gênese a partir de uma obra preexistente, o instituto não se confunde com a obra derivada, que é a mesma obra original sob outra roupagem³⁰. Bruno Costa Lewicki³¹ entende que o uso transformativo vai além de uma derivação da obra, cuida-se da criação de algo essencialmente novo. Trata-se de obra originária que não necessita de autorização, justamente por estar prevista como limitação aos direitos do autor.

A partir do exposto, sob o prisma dos cortes, sua configuração como obra derivada é desafiadora e complexa. É sempre preciso examinar casuisticamente cada situação, contudo, de modo geral, não há inserção de uma interpretação, marca da personalidade, ou construção de criação intelectual nova, apenas a reprodução parcial e servil de trechos da obra primigênia³².

Nessa dinâmica, normalmente não se identifica a presença de um esforço criativo ou intelectual do operador do vídeo em transformar o material em algo distante da obra originária, limitando-se a uma atividade trivial e mecânica de “copia e cola” que se apropria de algo já produzido por outrem que investiu tempo, dinheiro, conhecimento e energia e, por vezes o processo de seleção visa o histriônico. Apesar disso, a questão central que deve ser esclarecida é: Há criatividade na seleção dos momentos a serem recortados? Caso sim, justifica a proteção autoral ao recorte feito. Caso não, o corte não é passível de proteção.

Outrossim, examinando a questão sob a luz dos perfis de reações na *internet*, a análise se torna mais rebuscada. Isto porque é notável que a produção das reações é mais sofisticada do que a simples produção de recortes e junções.

Apesar de usar como plano de fundo e matéria-prima conteúdos de terceiro, os criadores que utilizam o novo formato de produção de mídia adicionam uma nova camada em tela - sua opinião expressa com seus valores da personalidade -, compartilhando seus comentários e percepções recebidos durante a experiência.

Ademais, sua participação no material nem sempre é considerada mecânica, visto que escolhe manualmente momentos adequados para intervir no material reagido e adicionar uma nova camada de opinião, demonstrando esforço criativo. Nessa perspectiva, a maneira como o influenciador interage e se relaciona com o conteúdo transmitido ao público demonstra um esforço criativo além do trivial, de modo a transformar a obra. Nesse vértice, o registro de uma impressão e a interação dos telespectadores, analisado caso a caso, pode se tornar um material com suficiente criatividade para se distinguir da proposta da obra originária.

3 • Uma análise sob o prisma das limitações à tutela autoral: há violação de direito de terceiros?

Com base no exposto, consolidou-se o entendimento de que, para que uma obra seja protegida pelo instituto do direito autoral, é imprescindível que atenda ao requisito do contributo mínimo, isto é, que traduza uma expressão pessoal e particular do autor. Superada essa análise, cabe agora examinar se os novos formatos de mídia, que, inevitavelmente, utilizam material de terceiros para compor seu conteúdo e angariar seguidores, incorrem em violação de direitos autorais.

3.1 – Limitações dos direitos autorais: Análise dos incisos III e VIII do artigo 46 da LDA

O sistema de direitos autorais, conforme concebido e regulado pelas legislações nacionais e tratados internacionais,

²⁸ LEWICKI afirma: “No uso musical dos samples, por exemplo, em regra só serão utilizados trechos da canção original [...]”. LEWICKI, Bruno Costa. Limitações aos direitos do autor: releitura na perspectiva do direito civil contemporâneo. 2007. 299 f. Tese (Doutorado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. p. 187.

²⁹ BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.

³⁰ LEWICKI, Bruno Costa. Limitações aos direitos do autor: Releitura na perspectiva do direito civil contemporâneo. 2007. 299 f. Tese (Doutorado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. p. 190.

³¹ LEWICKI, Bruno Costa. Limitações aos Direitos do Autor: Releitura na perspectiva do direito civil contemporâneo. 2007. 299 f. Tese (Doutorado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. p. 286.

³² “Em outras palavras, é obra derivada, no Brasil, aquela que, contendo trechos de uma ou mais obras preexistentes, não prejudique a exploração desta(s), não cause danos aos interesses de seu(s) autor(es), e não tenha por finalidade principal a reprodução da(a) obra(s) originária(s), visando a ser, no mínimo, uma nova interpretação, diferente da original, dada ao contexto que se retrata na obra derivada.” SANTOS, Celso de Oliveira. In: Anais do I Seminário de Direito, Artes e Políticas Culturais do NEDAC, p. 6.

se pautou em um delicado e sensível equilíbrio de interesses. Nessa monta, a proteção do autor e o incentivo à criação intelectual deve ser balanceada ao acesso à cultura, educação e informação pela sociedade³³. No Brasil, essa tensão se reflete na Lei de Direitos Autorais, prevê limitações à regra para permitir o uso de obras protegidas independente de prévia autorização expressa do detentor do direito. Tais permissões são cruciais para garantir o acesso à cultura, ao desenvolvimento e à livre circulação de ideias e impedir que a lei legitime situações contrárias ao desenvolvimento cultural.

Nessa toada, reconhece-se que a função social do direito do autor encontra respaldo constitucional no art. 5º, XXIII, da Constituição Federal, que consagra a abrangente função social da propriedade³⁴. Afinal, é justamente em razão desse princípio que o legislador estabelece os limites ao exercício dos direitos autorais por parte de seus titulares³⁵.

As limitações à exclusiva autoral encontram-se nos artigos 46, 47 e 48 da LDA. O art. 47 permite que obras protegidas, desde que não implique em menoscabo, sejam utilizadas com a finalidade de paródia ou paráfrase. De outro passo, o art. 48 do mesmo dispositivo permite que obras instaladas permanentemente em locais públicos possam ser representadas livremente por meio de pinturas, desenhos ou fotografias.

Ressalte-se, ademais, a divergência entre doutrina e jurisprudência, sendo que esta última tem se orientado no sentido de compreender o rol do art. 46 como meramente exemplificativo³⁶, aplicando a chamada Regra dos Três Passos, a ser examinada adiante, ao passo que a doutrina, em grande parte, ainda o interpreta de forma taxativa³⁷. Diante desse panorama, passa-se à análise detida das limitações previstas no multimencionado artigo.

O art. 46 da LDA³⁸, especialmente seus incisos III e VIII, que mencionam os pequenos trechos, as passagens e direito de citação, tornam-se bússolas que orientam a verificação de violação de direitos autorais pelos novos formatos de vídeos de corte e de reações.

Inicialmente, o inciso III dispõe que a citação em livros, jornais, revistas em (i) qualquer outro meio de comunicação, (ii) de passagens de qualquer obra, para fins de (iii) estudo, crítica ou polêmica, na (iv) medida justificada para o fim a atingir, (v) indicando-se o nome do autor e a origem da obra; A partir da leitura, é possível extrair que há autorização legal para o uso de passagens de obras protegidas em meios de comunicação diversos desde que tais usos tenham o propósito de estudo, crítica ou polêmica, em proporção necessária para satisfazer tal intuito³⁹, de modo a conter a indicação explícita da autoria da obra e sua origem.

³³ KRETSCHMANN, Ângela. Para onde vai o direito autoral? In: Seminário Internacional De Direito De Autor. Porto Alegre, 2009. p. 19.

³⁴ Nesse sentido, Dênis Borges Barbosa leciona "As limitações legais em matéria de propriedade intelectual – patentes, registro de cultivares, direitos autorais etc. - Representam uma conciliação entre interesses constitucionais fundamentais. De um lado, a esfera moral e patrimonial da criação humana, protegida pelo texto básico; de outros, interesses tais como a tutela à educação, o direito de citação, o direito à informação, o cultivo das artes no ambiente doméstico etc. Argumentar-se-ia, talvez, que tais limitações seriam tomadas sempre como exceções, a serem restritamente interpretadas. Mas exceções não são, e sim confrontos entre interesses de fundo constitucional." BARBOSA, Dênis Borges. *Questões Fundamentais de Direito do Autor*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. p. 35.

³⁵ BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. *Direitos autorais na Internet e o uso de obras alheias*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 82.

³⁶ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 964.404/ES. Terceira Turma. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado em 15 mar. 2011.

³⁷ "O rol das obras que independem de prévia autorização do autor para seu uso público é taxativo, porque a limitação é uma exceção à regra geral, e no dia em que o legislador deixar de considerá-la como tal, passará automaticamente a demandar a autorização prévia para seu uso." ABRÃO, Eliane Yachouh. *Direitos de autor e direitos conexos*. 1.ed. São Paulo: Brasil, 2002. p. 146.

³⁸ BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Art. 46: Não constitui ofensa aos direitos autorais:

I - a reprodução:

a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos;

b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza;

c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros;

d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários;

II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra;

IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou;

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;

VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro;

VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa;

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.

³⁹ BARBOSA, Dênis Borges. *Questões fundamentais de direito do autor*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. p. 498.

A finalidade específica eleita pelo legislador busca privilegiar e estimular o debate cultural, científico e acadêmico perante a coletividade⁴⁰. Nesse diapasão, é imprescindível tratar o fito específico selecionado pelo legislador, que consignou que usos de obras alheias que se proponham a realizar análises de estudo, crítica ou polêmica prescindem de autorização do detentor de direitos autorais da obra preexistente. O estudo restringe-se ao uso educacional, a fim de transmitir conhecimento e ensino a um público amplo, enquanto a crítica cinge-se a realização de apontamentos avaliativos e apreciativos de um conteúdo⁴¹, em consonância com a liberdade de pensamento e de expressão. Por fim, a polêmica refere-se, de acordo com a literalidade do termo, à “discussão sobre ideias ou pensamentos que causa divergências; alteração, contestação”⁴².

Inclusive, no tocante à citação, seu objetivo deve ser o de apoiar e sustentar uma colocação⁴³, demonstrando o que se pretende expor, de modo a não substituir a obra que se pretende produzir, mas sim assumir um papel de acessório, um mero detalhe dentro do todo⁴⁴. O objetivo dessa disposição é evitar a transformação da citação em uma reprodução não autorizada⁴⁵. Ainda, cumpre pontuar a necessidade de abstenção de modificação do trecho citado⁴⁶, em consonância com o aspecto existencial do direito autoral.

Outro ponto de atenção reside na exigência de que o uso da passagem esteja vinculado à finalidade a que se destina, competindo ao intérprete definir em que medida obras de terceiros podem ser utilizadas sem que haja violação do dispositivo legal⁴⁷, o que gera insegurança jurídica.

Por sua vez, o inciso VIII do art. 46 versa que a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que (i) a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que (ii) não prejudique a exploração normal da obra reproduzida (iii) nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Se nota que tal disposição se coaduna com o disposto no art. 9.2 da Convenção de Berna⁴⁸, bem como está acorde ao art. 13 do Acordo TRIPS⁴⁹.

Assim, a LDA admite a fragmentação mesurada de pequenos trechos de obras que já existem no repositório cultural para usos transformativos, desde que seu uso não seja o único ou majoritário objetivo da nova obra e não obste o uso comercial da obra reproduzida. Vale a sinalização de que a obra secundária pode ser comercializada e gerar benefícios financeiros ao seu criador, restando claro que o que a legislação veda é o prejuízo da exploração comercial da obra paradigma.

⁴⁰ BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. Direitos autorais na internet e o uso de obras alheias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 66.

⁴¹ MICHAELIS. Crítica. Disponível em: [michaelis.uol.com.br/palavra/AOL0/critica]. Acesso em 02 set. 2025

⁴² MICHAELIS. Polêmica. Disponível em: [michaelis.uol.com.br/palavra/kLdW0/polêmica/]. Acesso em 05 set. 2025.

⁴³ AVANCINI, Helenara Braga. Os limites e exceções dos direitos autorais na sociedade da informação. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 78, set./out. 2005. p. 42.

⁴⁴ LEWICKI, Bruno Costa. Limitações aos direitos do autor: releitura na perspectiva do direito civil contemporâneo. 2007. 299 f. Tese (Doutorado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. p. 117.

⁴⁵ ABRÃO, Eliane Yachouh. Direitos de autor e direitos conexos. 1. ed. São Paulo: Brasil, 2002. p. 149.

⁴⁶ LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Buenos aires: UNESCO; CERLALC; Zavalia, 1993. p. 222.

⁴⁷ BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. Direitos autorais na internet e o uso de obras alheias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 103.

⁴⁸ CONVENÇÃO DE BERNA PARA A PROTEÇÃO DAS OBRAS LITERÁRIAS E ARTÍSTICAS. Art. 9.2: “As legislações dos países da União reserva-se a faculdade de permitir a reprodução das referidas obras em certos casos especiais, contando que tal reprodução não afete a exploração normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor.”

⁴⁹ ACORDO SOBRE OS ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO (TRIPS). Art. 13: Os Membros deverão restringir as limitações ou exceções aos direitos exclusivos a determinados casos especiais que não entrem em conflito com a exploração normal da obra e que não prejudiquem, de forma injustificada os interesses legítimos do titular do direito. “No original: “Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder.”



**Marcas
Patentes
Direito Autoral
Software
Transferência
de Tecnologia**

www.ricciipi.com.br

Rua Domingos de Moraes, 2781
Conjunto 1001

04035-001 – São Paulo – Brasil

Fone: 55 (11) 2832-5707

E-mail: ricci@ricciipi.com.br

Convém realizar consideração acerca da ausência de definição objetiva quanto ao tamanho do fragmento disposto na legislação. Cuida-se de evidente dimensionamento indefinido e impreciso, objeto de debate pela doutrina e pelos tribunais pátrios. Importa salientar que a noção de “pequeno trecho” não se refere à extensão quantitativa da reprodução, mas sim ao conteúdo qualitativo do que é reproduzido, devendo ter, de modo inafastável, caráter acessório na nova criação. Logo, compreensível a intenção do legislador quando da fixação da limitação era o de definir a natureza de acessoriedade da obra reproduzida, a ponto de não prejudicar e não desfigurar a obra nova, caso seja dela retirada⁵⁰.

De todo o exposto, infere-se que qualquer tentativa de fixar parâmetros percentuais, como reprodução de 10% (dez por cento) da obra paradigma, carece de fundamento jurídico, pois mesmo uma parcela aparentemente reduzida pode abarcar a parte substancial da obra anterior⁵¹. Assim, indispensável avaliar o desempenho da reprodução na obra em que ela se insere⁵² de forma contextual.

Nessa senda, imperioso introduzir a Regra dos Três Passos (*three-step test*), originada a partir dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e tem como objetivo criar a possibilidade de uso livre de obras alheias com a finalidade de estimular a disseminação de ideias, informação e cultura⁵³. O referido teste recebe essa denominação porque a autorização para a utilização de obra alheia está condicionada ao preenchimento cumulativo de três requisitos essenciais: (a) a autorização de reprodução deve estar limitada a “casos especiais”; (b) não deve ser prejudicada a exploração normal da obra; e (c) não deve causar um prejuízo injustificado aos legítimos interesses do titular do direito sobre a obra original.

A exigência de que as limitações ao direito autoral se apliquem apenas a casos especiais significa que elas devem ter caráter claro, definido e de alcance restrito, evitando permissões amplas e gerais⁵⁴. Na sequência, impõe-se que a obra secundária não impacte negativamente a exploração econômica da obra alheia.

Caso que ilustra tal hipótese é o REsp 1.217.567/SP julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, em que grupo musical brasileiro teve pequenos trechos de suas músicas inseridos em revista destinada ao público adulto, associação que lhe custou a perda de um contrato publicitário de elevado valor. Na situação colimada, o órgão jurisdicional entendeu por bem pelo uso não autorizado da canção⁵⁵. Cumpre salientar, ainda, que a mera afetação do mercado da obra original não é, por si só, suficiente para caracterizar violação aos direitos autorais.

Considera-se, por fim⁵⁶, que o uso feito pela nova obra não venha a vilipendiar de forma irrazoável os interesses (econômicos ou não) e honra do autor da obra primígena.

Com base no elencado, indispensável salientar a necessidade de interpretação conjunta do referido teste com o art. 46, incisos III e VIII, da LDA, especialmente para considerar o caráter acessório do uso do trecho alheio frente a nova obra, já que ambos os instrumentos, além de intimamente similares, possuem caráter complementar.

Para além do exposto, esta Autora convida para uma análise do tema sob a perspectiva do sistema de *copyright* norte-americano, que consiste no *fair use* ou uso justo/aceitável.

3.2 – *Fair Use* do sistema norte-americano

Preliminarmente, cabe ressaltar que o *fair use* também é instrumento de equilíbrio entre interesses públicos e privados no âmbito dos direitos autorais, sendo utilizado pelo sistema estadunidense de *copyright*, de modo divergente do *droit d’auteur* francês. Logo, essa fonte não se aplica oficialmente para infrações cometidas em território nacional, contudo, interessante é trazer à baila tal instituto e demonstrar brevemente como demandas de vídeos de corte e de reações têm sido solucionadas por meio desse regime internacional de proteção.

Previsto no *Copyright Act* de 1976, o *fair use* teve origem no caso *Folsom v. Marsh* (1841)⁵⁷, e permite a utilização

⁵⁰ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.343.961/RJ. Quarta Turma. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Julgado em 6 out. 2015.

⁵¹ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITOS REPROGRÁFICOS (ABDR). Disponível em [www.abdr.org.br/]. Acesso em 05 set. 2025.

⁵² Cabral leciona “Citação é trecho acessório que, dispensado, não afeta a obra. Ela continuará sendo o que é. A citação é reforço argumentativo. Mas, um reforço argumentativo dispensável. Retirado ele, a obra principal não perde o sentido e nem a validade; continua existindo como tal em sua trajetória.” CABRAL, Plínio. Direito autoral. Dúvidas e controvérsias, 3. ed. São Paulo: Rideel, 2009. p. 110.

⁵³ LEONARDOS, Gabriel. A publicidade, a regra dos 3 passos e a jurisprudência do STJ. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 182, p. 48-61. jan./fev. 2023.

⁵⁴ GINSBURG, Jane C. Toward supranational copyright law? The WTO panel decision and the “three-step test” for copyright exceptions. Revue Internationale du Droit d’Auteur, v. 187, p. 5. 2001. Disponível em: [scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/1235]. Acesso em: 6 set. 2025.

⁵⁵ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.217.567. Quarta Turma. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Julgado em 7 maio 2013.

⁵⁶ Leonardos pontua: “Note-se que, havendo “prejuízo injustificado” à exploração normal da obra reproduzida (segundo requisito), necessariamente haverá também um “prejuízo injustificado” a um legítimo interesse do autor (terceiro requisito), mas a recíproca não é verdadeira.” LEONARDOS, Gabriel. A Publicidade, a regra dos 3 passos e a jurisprudência do STJ. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 182, p. 48-61, jan./fev. 2023.

⁵⁷ *Folsom v. Marsh*, 9 F. Cas. 342 (C.C.D. Mass. 1841). U.S. Copyright Office. Fair Use Index. Disponível em: [www.copyright.gov/fair-use/summaries/folsom-marsh-ccmass1841.pdf]. Acesso em: 10 set. 2025.

de obras de terceiros sem autorização quando analisados os seguintes critérios: (1) a finalidade e o caráter do uso, incluindo se tal uso é de natureza comercial ou para fins educacionais sem fins lucrativos; (2) a natureza da obra protegida por direitos autorais; (3) a quantidade e a substancialidade da parte utilizada em relação à obra protegida por direitos autorais como um todo; e (4) o efeito do uso sobre o mercado potencial ou o valor da obra protegida por direitos autorais⁵⁸. Tais critérios não precisam ser preenchidos cumulativamente, o que ocorre na análise dos Tribunais é uma ponderação e sopesamento entre os fatores em tela.

Como diretriz típica da *common law*, o *fair use* não se submete a uma fórmula rígida para a definição de seus limites e hipóteses de incidência, estando sua aplicação necessariamente vinculada a situações casuísticas e concretas, a serem apreciadas e ponderadas pelo julgador. Como vai além da proposta do presente estudo o aprofundamento nas raízes do regime americano, partir-se-á para considerações acerca de importante *leading case* do modelo da *common law*.

3.2.1 – Matt Hosseinzadeh v. Ethan Klein and Hila Klein

Em 2013, Matt Hosseinzadeh (“Hoss”), criador do canal “Matt Hoss Zone” no Youtube publicou o vídeo “Bold Guy v. Parkour Girl”⁵⁹, no qual seu personagem aborda uma mulher que se exercitava na rua. Posteriormente, Ethan e Hila Klein, do canal H3H3 Productions, publicaram o vídeo “The Big, the BOLD, the Beautiful”⁶⁰, em que reagiram de forma humorística à obra de Hoss, intercalando trechos do vídeo original com comentários críticos e satíricos. Insatisfeito com a repercussão negativa da reação publicada pelo

casal, Hoss ajuizou uma ação de infração de direitos autorais perante a Corte de Nova York, bem como requereu administrativamente o *take-down* do vídeo.

A Corte, contudo, julgou improcedentes as alegações do Autor, reconhecendo que a conduta dos Réus se enquadrava na doutrina do *fair use* por constituir uma crítica de caráter transformativo, com adição de novos elementos e significados. Observou-se que, embora a obra secundária utilizasse quantitativamente cerca de 60% (sessenta por cento) do conteúdo original, tal utilização era necessária para contextualizar os comentários e assegurar o propósito crítico do material. Assim, concluiu-se que a extensão do uso foi proporcional e razoável para atingir a finalidade transformativa⁶¹.

Destacou, ainda, atinente ao impacto da obra derivada sobre o mercado da obra original, que “o vídeo de Klein não funciona como um substituto de mercado para o vídeo de Hoss; qualquer pessoa que deseje assistir a ‘Bold Guy v. Parkour Girl’ por si só terá uma experiência muito diferente ao assistir ao vídeo de Klein, que responde e transforma o vídeo de Hoss de uma encenação para matéria-prima de um comentário mordaz, minucioso e satírico”.

Logo, consignou a Corte que a redução da demanda pela obra original, decorrente de crítica ou comentário do vídeo de reação, não é suficiente para afastar a incidência do *fair use*. Este somente deixará de ser aplicável quando a obra secundária se tornar um substituto de mercado, usurpando o espaço segmental da criação originária. Na hipótese de ser apenas uma experiência distinta daquela oferecida pela obra paradigmática, o uso está dentro das regras do *jogo*.

⁵⁸ UNITED STATES. Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code. Disponível em: [www.copyright.gov/title17/]. Acesso em: 09 set. 2025.

⁵⁹ MATT HOSS ZONE. Bold Guy vs Parkour Girl. Disponível em: [https://youtu.be/Dj4XAYhF0ok?si=WxZdxP29a_fcXyve]. Acesso em: 10 set. 2025.

⁶⁰ H3H3PRODUCTIONS. The Big, the BOLD, the Beautiful (Re-Upload). Disponível em: [https://youtu.be/CXUs5FOo-JE?si=68trL4DbBFQcaWEP]. Acesso em: 10 set. 2025.

⁶¹ Hosseinzadeh v. Klein, No. 16-cv-3081 (S.D.N.Y. 2017). U.S. Copyright Office. Fair Use Index. Disponível em: [www.copyright.gov/fair-use/summaries/hosseinzadeh-klein-sdny2017.pdf]. Acesso em: 10. set. 2025.



tinoco soares sociedade de advogados

marcas, patentes e direitos autorais

José Carlos Tinoco Soares

(Desde o ano de 1943)

FILIAL:
20071-000 - Rio de Janeiro, RJ.

Av. Presidente Vargas, 482 - 5º andar - s/514
Tel.: (0xx21) 2253-0944
Fax: (0xx21) 2253-0944

INTERNET: <http://www.tinoco.com.br>
E-mail: tinoco@tinoco.com.br

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

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

José Carlos Tinoco Soares Junior

(Desde o ano de 1980)

MATRIZ:

04063-001 - São Paulo, SP.

Av. Indianópolis, 995
Tels.: (0xx11) 5084-5330 / 5084-5331
5084-5332 / 5084-5946 / 5084-1613
(0xx11) 5084-5334
Fax: (0xx11) 5084-5337
Caixa Postal 2737 (CEP 01060-970)

Portanto, a análise deve ser conduzida com cautela e principalmente de modo contextual. Como ressaltado no próprio julgamento, o gênero de “reações” é um formato amplo que varia em estrutura, propósito e proporção de uso do material protegido. No caso colimado, há a intercalação de trechos da obra paradigma e da obra secundária com a inserção de críticas, contudo, ressalta a Juíza Katherine B. Forrest, há vídeos desse gênero que se limitam a uma exibição coletiva, sem qualquer comentário, de modo que esse precedente não pode ser estendido para toda e qualquer demanda de direitos autorais nesse escopo.

3.3 – Exame sob a perspectiva dos vídeos de cortes e reações

Ante o exposto, infere-se que, com base no precedente do sistema estadunidense, o vídeo produzido com inclusão de elementos próprios que garantem novo sentido ao conteúdo da obra paradigma, mesmo quando utilizada em sua grande parte, pode ser compreendido como limitação à fonte normativa de direitos autorais. Contudo, apesar de ligeiramente próximo da Regra dos Três Passos, não é o sistema majoritário e oficialmente adotado pelo Brasil.

O já mencionado REsp 964.404/ES, julgamento paradigmático que deu impulso a corrente de interpretação exemplificativa do rol do art. 46 da LDA, analisou sob o prisma da função social dos direitos autorais uma controvérsia envolvendo a execução pública de músicas pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) sobre uma entidade religiosa que promoveu um evento sem fins lucrativos. Tal limitação não se encontra no comentado rol da legislação, mas, com base na interpretação guiada pelos direitos fundamentais, entendeu a Corte por ampliar sua extensão.

Noutro passo, a LDA, legislação editada em 1998, período em que os recursos tecnológicos disponíveis atualmente sequer eram vislumbrados, quando computadores ainda representavam um luxo e a internet era um sonho distante, mostra-se incompatível com a realidade de 2026, em que já se discute, *verbi gratia*, a regulamentação da inteligência artificial, elemento de ficção científica de Hollywood à época. Se o direito, em regra, sempre caminha um passo atrás da evolução da sociedade informacional, a LDA encontra-se, na prática, a muitos quilômetros de distância, e utilizá-la como instrumento de interpretação de novas tecnologias é anacrônico.

Nessa toada, o largo passo dado pelo STJ acompanha a velocidade e a aceleração próprias da *internet* e redes

sociais, que ganham potência e relevo. O entendimento da Corte aproxima-se dos parâmetros do *fair use*, afastando-se do padrão rígido da doutrina. Esta, em regra, privilegia os direitos do autor, sobretudo sob o aspecto patrimonial, em detrimento do acesso à informação e da liberdade de expressão⁶². O movimento de evitar as transformações da contemporaneidade e rompimento com regimes tradicionais é ultrapassado.

3.3.1 – As transformações criativas como mecanismo de atração das limitações da tutela autoral

A partir da interpretação da LDA, especialmente seu artigo 46, incisos III e VIII e, em virtude de suas lacunas, sua conjugação com o entendimento da jurisprudência nacional que valoriza a regra dos três passos, nota-se a relevância da inserção de uma transformação criativa para que a nova obra não necessariamente configure violação de direitos.

Pessler assevera que a transformação criativa é a ferramenta “*pelo qual o artista se apropria de trechos de artefatos culturais pré-existentes para instrumentalizar de forma determinante certas manifestações artísticas e sociais, democratizando e socializando as possibilidades de criação*”⁶³. Logo, essencial a adição de elementos criativos próprios do autor da obra secundária para que possa usar frações da obra pré-existente sem autorização.

Dito isso, necessário analisar se os vídeos de corte e de reações podem ser compreendidos, por meio dos instrumentos jurídicos de interpretação disponíveis atualmente para o operador do direito, como violações ou usos justos de obra alheia.

No caso dos cortes, estes podem limitar-se a simples fragmentações publicadas com legendas automáticas, sem qualquer aporte criativo, mas também podem apresentar certo grau de transformação quando incorporam elementos adicionais de edição, interpretação ou demonstrarem critério criativo na seleção. Os *reacts*, por seu turno, podem assumir forma crítica ou opinativa, aproximando-se de um uso aceitável, como igualmente podem restringir-se à reprodução integral da obra original em segundo plano em *croma key*, enquanto o criador do trabalho derivado apenas aparece no canto da tela, com manifestações superficiais⁶⁴.

⁶² NOVAKOSKI, André Luis Mota; FUJITA, Jorge Shiguemitsu. Fair use e limitações ao direito de autor na internet: semelhanças, assimetrias e perspectivas na sociedade da informação. Revista de Direito Brasileira, Florianópolis, v. 36, n. 13, p. 296-310, set./dez. 2023.

⁶³ PESSERL, Alexandre. Direito autoral e sociedade informacional: a exceção de cópia privada como paradigma. 2008. 186 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.

⁶⁴ “Many of the latest reaction videos have involved little more than an overlay box in the corner of the screen as the streamer simply takes in the original work. It could be difficult to argue that this is adding something new or transformative to the original work.”. THE RUSSELL FIRM. When can reaction videos become copyright infringement? Disponível em: [www.russellfirm.com/blog/2022/01/when-can-reaction-videos-become-copyright-infringement/]. Acesso em: 18 set. 2025

Nesse sentido, a máxima do art. 46 da LDA vigora: Deve o uso estar vinculado a proporção suficiente para atingir seu fim e elaborar estudo, crítica ou polêmica. Nesse vértice, os conteúdos produzidos que têm intuito de apenas monetizar em cima de conteúdo alheio, sem qualquer intervenção criativa e cumprimento da finalidade prevista em lei, não pode ser compreendido como limitação à tutela autoral. Ademais, é pacífico que a utilização de obras protegidas deve ocorrer de modo acessório, funcionando como detalhe ou parte de apoio da nova criação.

Quando se trata de *reacts*, vide entendimento fixado pela Corte americana, a inclusão dos trechos é permitida em função da contextualização da crítica e, além disso, caso fossem retirados do trabalho derivado, este não perderia seu propósito e permaneceria compreensível. Paula Celano compreende que o objetivo dos *reacts* não é a transmissão, mas sim o compartilhamento de impressões de um indivíduo sobre a obra⁶⁵.

Contudo, no caso específico dos vídeos de cortes, essa condição mostra-se de difícil verificação, já que sua essência reside justamente na exploração do trecho recortado, o que fragiliza a defesa de enquadramento como limitação legítima, assim como complexo sustentar a adequação ao fito específico exigido.

Ademais, quando se trata de eventual prejuízo à obra pré-existente, impõem-se uma análise mais cautelosa. O entendimento firmado em *Hoss vs. Kleins* indica que há dano

quando uma obra é substituída pela outra, enquanto a Regra dos Três Passos define o prejuízo como impacto negativo na exploração normal da obra. Dependendo da hermenêutica adotada, os efeitos jurídicos podem variar em magnitude, exigindo uma avaliação casuística e atenta às peculiaridades de cada formato.

Cada hipótese compreende uma aplicação diferente. Por exemplo, quando um grande perfil tem seus vídeos recortados ou utilizados em reações, tal prática pode, em certa medida, funcionar como mecanismo de divulgação do material original. Todavia, quando se trata de um pequeno criador de conteúdo, cujas produções são objeto de cortes ou reações realizados por um perfil de maior alcance, o resultado tende a evidenciar uma assimetria: Apesar de se considerar a fama e novos espectadores trazidos pelo canal maior⁶⁶, é preciso apontar que o conteúdo secundário alcança audiência significativamente superior, em detrimento da visibilidade (e visualizações) do criador originário.

Surge, então, uma dúvida que convida à reflexão. Será que o espectador que recebe em sua página de recomendados um corte ou uma reação se contenta em consumir apenas o conteúdo derivado e seguir adiante, ou, ao contrário, procura o perfil original para assistir à obra pré-existente de forma integral, gerando engajamento e monetização ao criador primário? Apenas a partir dessa métrica, isto é, da aferição concreta do comportamento da audiência, é possível verificar se ocorre efetivamente uma redução da demanda pela obra original ou a sua substituição pelo conteúdo secundário⁶⁷.

⁶⁵ CELANO, Paula Beatriz Duarte. Análise acerca do emprego de ferramentas de identificação de conteúdo na tutela de direitos autorais na internet. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 183, p. 41–56, mar./abr. 2023. p. 48.

⁶⁶ Celano assevera: “Outro caso interessante diz respeito ao Casimiro, uma figura pública que se tornou famoso justamente pela realização de vídeos de “react” em plataformas de streaming como o YouTube e a Twitch. Embora não se tenha notícias, até onde fora pesquisado para fins deste artigo, acerca da política de direitos autorais adota da pelo Casimiro, ao longo da visualização de seus vídeos é possível identificar a reprodução integral de alguns conteúdos de terceiros. Muitos destes conteúdos são de pequenos restaurantes, por exemplo, sendo menor o risco de reclamações destes titulares, mesmo porque muitos podem ter interesse em serem “avaliados” por uma celebridade que possui mais de dois milhões de seguidores no Instagram. Sendo assim, é possível que não ocorra um licenciamento prévio, ou que meramente se solicite uma autorização via um contato informal.” CELANO, Paula Beatriz Duarte. Análise acerca do emprego de ferramentas de identificação de conteúdo na tutela de direitos autorais na internet. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 183, p. 41–56, mar./abr. 2023. p. 54.

⁶⁷ Conforme salientado no precedente *Hoss vs. Kleins*, a corte entendeu que o react oferece experiência distinta daquela ofertada pelo vídeo original, assim, não se configura como substituto. *Hosseinzadeh v. Klein*, No. 16-cv-3081 (S.D.N.Y. 2017). U.S. Copyright Office. Fair Use Index. Disponível em: [www.copyright.gov/fair-use/summaries/hosseinzadeh-klein-sdny2017.pdf]. Acesso em: 10. set. 2025

Transformar criações em propriedade é a nossa missão

Propriedade Intelectual | Contencioso Judicial
Direito Empresarial | Direito Regulatório



info@tavaresoffice.com.br
tel: 21 2216.6350

www.tavaresoffice.com.br

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

Siga nossas redes:



Por último, ao se tratar do prejuízo aos interesses legítimos do autor, revela-se imprescindível considerar tanto as facetas patrimoniais quanto as existenciais do direito autoral. No plano existencial, embora a exclusividade sobre a obra possa sofrer limitações legais, o direito moral de integridade e modificação permanece relevante, pois o criador original não exerce ingerência sobre a forma como suas falas são reutilizadas em outros trabalhos, inclusive, na maioria das vezes, sequer autorizou o referido uso. Já no aspecto patrimonial, verifica-se que as plataformas digitais ainda precisam aprimorar mecanismos eficazes e acessíveis de escaneamento e comparação de conteúdos capazes de identificar reproduções e, consequentemente, de repassar ao criador originário uma parcela justa da exploração econômica decorrente de trabalhos derivados.

Portanto, a análise casuística e multifacetada, unindo aspectos normativos, doutrinários e jurisprudenciais, evidencia que a transformação criativa assume papel central, apresentando-se como verdadeiro e relevante referencial interpretativo. É esse critério que possibilita diferenciar usos ilegais de usos justos em cortes e *reacts*, conferindo ao intérprete um norte metodológico diante da zona *gris* do ambiente digital e da insegurança jurídica gerada por uma legislação obsoleta.

Conclusão

O objetivo deste estudo consistiu em investigar se os novos formatos de mídia em voga - especialmente os vídeos de cortes e de reações -, infringem ou não direitos de terceiros. O tema, que tende a suscitar debates mais aprofundados em razão da crescente popularidade dos referidos formatos, apresenta-se como um desafio interpretativo aos operadores do direito, diante de situações envolvendo reproduções parciais de obras de terceiros, principalmente diante da legislação desatualizada.

Como se demonstrou ao longo deste estudo, não é consentâneo generalizar os formatos de vídeos mencionados, sob pena de incorrer em equívoco analítico. Isso porque cada criação deve ser examinada individual e contextualmente, a fim de se verificar a presença do contributo mínimo, requisito indispensável à configuração da originalidade, além de verificar se é compatível com as hipóteses de limitação.

Nesse sentido, sob a ótica das transformações criativas, das impressões pessoais e adição de novos significados pelo autor da obra secundária, demonstrou-se a possibilidade de afastar alegações de uso ilegítimo. Todavia, não podem ser ignorados aqueles que apenas se aproveitam e parasitam criações alheias, enquadrando-se inequivocamente como infrações a tutela autoral.

De outra monta, não obstante o exposto, observa-se que o avanço social e tecnológico clama pela flexibilização ainda

mais intensa dos direitos autorais, garantindo mais espaço para a liberdade de expressão e acesso à cultura. A função social do direito autoral ganha relevo especialmente diante da revolução proporcionada pela internet, em que tudo se encontra disponível a um *click* de distância. A reelaboração, colaboração e circulação cultural são fatores de intensa amplificação da questão, já que o controle sobre o material protegido se tornou pulverizado e de difícil fiscalização. Não parece haver alternativa senão a ampliação do conceito jurídico de uso legítimo e das limitações narradas, de modo que se amolde à realidade contemporânea e comporte as inevitáveis inovações.

Referências bibliográficas

ABRÃO, Eliane Yachouh. *Direitos de autor e direitos conexos*. 1. ed. São Paulo: Editora Brasil, 2002. p. 146.

_____. *Direitos de autor e direitos conexos*. 1. ed. São Paulo: Brasil, 2002. p. 149.

_____. *Comentários à lei de direitos autorais e conexo: Jurisprudência de todos os tribunais brasileiros*. 2. ed. São Paulo: IASP, 2024. p. 62.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 50.

_____. *Direito Autoral*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 84.

AVANCINI, Helenara Braga. Os limites e exceções dos direitos autorais na sociedade da informação. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 78, p. 42, set./out. 2005.

BARBOSA, Dênis Borges. *Questões Fundamentais de Direito do Autor*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. p. 35.

_____. *Questões Fundamentais de Direito do Autor*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. p. 498.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Originalidade em crise. *Revista Brasileira de Direito Civil*, v. 15, n. 1, p. 33, 2018.

BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. p. 26.

BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. *Direitos autorais na Internet e o uso de obras alheias*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 66.

———. *Direitos autorais na Internet e o uso de obras alheias*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 82.

———. *Direitos autorais na Internet e o uso de obras alheias*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 103.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.343.961/RJ. Quarta Turma. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Julgado em 6 out. 2015.

CABRAL, Plínio. *Direito autoral: dúvidas e controvérsias*. 3. ed. São Paulo: Rideel, 2009. p. 110.

CELANO, Paula Beatriz Duarte. Análise acerca do emprego de ferramentas de identificação de conteúdo na tutela de direitos autorais na internet. *Revista da ABPI*, n. 183, p. 41–56, mar./abr. 2023. p. 48.

———. Análise acerca do emprego de ferramentas de identificação de conteúdo na tutela de direitos autorais na internet. *Revista da ABPI*, n. 183, p. 41–56, mar./abr. 2023. p. 54.

CHAVES, Antônio. *Direito autoral: princípios fundamentais*. Rio de Janeiro: Forense, 1987. p. 172.

COSTA NETTO, José Carlos. *Direito autoral no Brasil*. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 305.

MICHAELIS. Crítica. Disponível em: [https://michaelis.uol.com.br/palavra/AOL0/critica]. Acesso em: 02 set. 2025.

———. Polêmica. Disponível em: [https://michaelis.uol.com.br/palavra/kLdW0/polêmica/]. Acesso em: 05 set. 2025.

UNITED STATES. Supreme Court. *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith et al.* 598 U.S., 2023.

FAJARDO, Eduardo Miceli Fanti. Originalidade e domínio público: a importância de criações pretéritas para o surgimento de novas obras. In: *ANAIS XXI, CODAIP*, p. 467.

FERREIRA, Waldemar. *Tratado de Direito Comercial*. v. 7. São Paulo: Saraiva, 1962. p. 54.

FOLSOM v. MARSH, 9 F. Cas. 342 (C.C.D. Mass. 1841). U.S. Copyright Office. Fair Use Index. Disponível em: <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/folsom-marsh-ccmass1841.pdf>.

FRAGOSO, João Henrique da Rocha. *Direito autoral: da antiguidade à internet*. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 117.

GINSBURG, Jane C. Toward supranational copyright law? The WTO panel decision and the “three-step test” for copyright exceptions. *Revue Internationale du Droit d’Auteur*, v. 187, p. 5, 2001.

KAC, Larissa Andréa Carasso. A relação entre influenciadores digitais e os anunciantes. In: SOUZA, Regina Cirino Alves de. *Direito da Moda: Fashion Law*. Belo Horizonte: D’Plácido, 2019. p. 393.

KRETSCHMANN, Ângela. Para onde vai o direito autoral? In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DIREITO DE AUTOR, Porto Alegre, 2009. p. 19.

KUNTZ, Karin Grau. Domínio público e Direito de Autor. *Revista Eletrônica IBPI*, n. 6, 2012.

LEONARDOS, Gabriel. A publicidade, a regra dos 3 passos e a jurisprudência do STJ. *Revista da ABPI*, n. 182, p. 48–61, 2023.

LESSIG, Lawrence. *Remix: making art and commerce thrive in the hybrid economy*. Londres: Bloomsbury Academic, 2008. p. 28.

LEWICKI, Bruno Costa. *Limitações aos Direitos do Autor*. 2007. Tese (Doutorado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. p. 117.



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

———. *Limitações aos Direitos do Autor*. 2007. Tese (Doutorado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. p. 187.

———. *Limitações aos Direitos do Autor*. 2007. Tese (Doutorado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. p. 190.

———. *Limitações aos Direitos do Autor*. 2007. Tese (Doutorado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. p. 286.

LINKE, Sarah Helena. A teoria do contributo mínimo criativo. In: WACHOWICZ, Marcos. *Direito autoral e marco civil da internet*. Curitiba: GEDAI, 2015. p. 237-250.

LIPSZYC, Delia. *Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Buenos Aires: UNESCO; CERLALC; Zavalia, 1993. p. 222.

MAGALHÃES, Fernanda; DORIGO, Clara; TRINDADE, Eduarda da. Warhol v. Goldsmith. *Consultor Jurídico*, São Paulo, 2023.

MONOLITH LAW. YouTuber pode usar vídeo de terceiros? Disponível em: [<https://monolith.law/pt/internet/youtuber-clippedvideo-rules>]. Acesso em: 28 mai. 2025.

NOVAKOSKI, André Luis Mota; FUJITA, Jorge Shiguemitsu. Fair use e limitações ao direito de autor na internet. *Revista de Direito Brasileira*, v. 36, n. 13, p. 296-310, 2023.

NUNES, Simone Lahorgue. *Curso de Direito da Mídia e do Entretenimento*. São Paulo: Quartier Latin, 2025. p. 201.

PESSERL, Alexandre. *Direito autoral e sociedade informacional*. 2008. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.

PIMENTA, Eduardo. *Princípios de Direitos Autorais*. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2004. p. 62.

PONTES, Leonardo Machado. *Direito do autor*. Belo Horizonte: Arraes, 2012. p. 52.

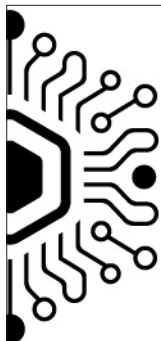
RAMOS, Carolina Tinoco. *Contributo mínimo em direito de autor*. 2009. Dissertação – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. p. 143-147.

SANTOS, Celso de Oliveira. In: *Anais do I Seminário de Direito, Artes e Políticas Culturais do NEDAC*, p. 6.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 964.404/ES. Terceira Turma. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado em 15 mar. 2011.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.217.567. Quarta Turma. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Julgado em 7 maio 2013.

WIKIPEDIA. Vídeo de reação. Disponível em [pt.wikipedia.org/wiki/Vídeo_de_reação]. Acesso em: 09 set. 2025.



Dupe culture: desejo, identidade e os limites invisíveis da proteção de marca

Dupe culture: desire, identity and the invisible limits of trademark protection

● Paulo Parente Marques Mendes ●

Sócio fundador do Di Blasi, Parente & Advogados Associados. Diretor-Editor da ABPI e Conselheiro da ABPI. Presidente da Comissão da Sociedade de Advogados OAB/RJ; Vocal 3 do Comitê Executivo da ASIPI; Presidente da Comissão de PI Latam APRAM. E-mail: paulo.parente@diblasi.com.br

● Amanda Aguiar Massa ●

Advogada do Di Blasi, Parente & Advogados Associados e Membro da Comissão de Moda da OAB/RJ. E-mail: amanda.aguiar@diblasi.com.br

Resumo

Dupe culture é o fenômeno contemporâneo em que produtos similares a marcas consagradas circulam nas redes sociais como alternativas acessíveis. Embora tenha adquirido projeção inédita nas plataformas digitais, suas raízes são antigas e profundas, assentadas em necessidades humanas de pertencimento, aspiração e identificação social. Sob essa perspectiva comportamental, o presente artigo examina os instrumentos disponíveis no ordenamento jurídico brasileiro para a proteção da identidade de marca, abordando os desafios relacionados às marcas não tradicionais, a tutela de elementos sensoriais e experienciais associados à construção de significado e diferenciação mercadológica. Com base em casos brasileiros e internacionais, o artigo discute as insuficiências do sistema vigente diante de uma realidade em que parcela significativa do valor das marcas está associada a elementos que nem sempre encontram tutela específica.

Palavras-chave: *Dupe Culture*. Proteção de Marca. Marcas Não Tradicionais. Valor Intangível. *Fashion Law*.

Abstract

Dupe culture is a contemporary phenomenon in which products resembling established brands circulate on social media as affordable alternatives. Although it has gained unprecedented visibility through digital platforms, its origins lie in deeply rooted human needs for belonging, aspiration, and social identification. From this behavioral perspective, this article examines the legal mechanisms available under Brazilian law to protect brand identity, addressing the challenges posed by non-traditional trademarks and the protection of sensory and experiential elements associated with the construction of meaning and market differentiation. Drawing on Brazilian and international cases, the article discusses the shortcomings of the current legal framework in light of a reality in which a significant portion of brand value is associated with elements that do not always benefit from specific legal protection.

Keywords: *Dupe Culture*. Brand Protection. Non-Traditional Trademarks. Intangible Assets. *Fashion Law*.

Quem acompanha o Instagram, Tik Tok ou o YouTube nos últimos anos certamente já se deparou com o fenômeno dos *dupes*, produtos que se assemelham a outros assinalados por marcas consagradas, entregando uma experiência próxima por uma fração do custo. Por trás dele está algo muito mais antigo e profundo: a necessidade humana de pertencer, de se aproximar simbolicamente de grupos e camadas

sociais que se admira. Abraham Maslow¹, psicólogo americano conhecido por mapear as necessidades humanas em uma hierarquia que vai da sobrevivência à autorrealização, já a identificava no centro dessa pirâmide, entre o que é básico para existir e o que aspiramos ser. As redes sociais não criaram esse impulso. Apenas o atualizaram, tornando-o mais veloz e de alcance sem precedentes.

Hierarquia das necessidades de Maslow, com destaque para a dimensão do pertencimento



Hierarquia das necessidades de Maslow, com destaque para a dimensão do pertencimento.

Abreviação do inglês *duplicate*, o termo ganhou significado próprio no vocabulário das redes sociais, popularizado pelas blogueiras e criadoras de conteúdo de moda e beleza: dizer que um produto é um *dupe* é, na prática, um elogio, uma validação e, mais do que isso, uma recomendação de compra inteligente.

As motivações por trás dessa escolha, porém, são mais complexas do que parecem. Há quem compre um *dupe* porque quer pertencer a um universo que admira e o original simplesmente nunca esteve ao seu alcance. Há quem o faça de forma inteiramente consciente, sem ilusão e sem pretensão, apenas como escolha economicamente vantajosa. E há uma camada mais sutil, que as redes sociais foram revelando com crescente nitidez: a do consumo como espetáculo, como declaração pública de que se sabe onde está o valor real sem pagar o preço que ele cobra.

¹ MASLOW, A. H. A Theory of Human Motivation. Psychological Review, v. 50, n. 4, p. 370-396, 1943. Disponível em: [https://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm]. Acesso em: 21 mai. 2026.

Guy Debord², filósofo francês que em *A Sociedade do Espetáculo* teorizou sobre como a vida contemporânea foi progressivamente substituída pelo acúmulo de imagens e aparências, descreveu algo que hoje se vê em certos vídeos de *dupe*: o que importa não é ter, é parecer ter, ou melhor, parecer saber que não vale a pena pagar para ter. Essa não é a motivação de todo consumidor de *dupe*, mas é uma das forças que movem o fenômeno, e é justamente ela que torna tão difícil separar o que é convergência genuína do que é aproveitamento deliberado.

É o que ilustra, com precisão, o caso do batom Snob, da MAC Cosmetics. Por volta de 2009, um rosa claro de fundo frio e acabamento acetinado tornou-se o hype do momento no segmento de maquiagem. Depois de seu estouro, versões semelhantes começaram a surgir em marcas dos mais variados segmentos e faixas de preço, e muitas delas passaram a ser espontaneamente identificadas, comparadas e divulgadas como *dupes* pela própria consumidora.

Comparativo entre o Snob, da MAC Cosmetics, e produto apontado pelo mercado como *dupe*

Dupe!

REVLON SUPER LUSTROUS MATTE LIPSTICK - 002 PINK POUT \$9.99

MAC LIPSTICK - SNOB \$15

High-end: MAC Lipstick in Snob (\$15)

Dupe: Revlon Super Lustrous Matte Lipstick in 002 Pink Pout (\$9.99)

You save: \$5.01

Fonte: BuyMeBeauty.com, 2021³

É possível que aquele tom de rosa já correspondesse a uma tendência estética mais ampla, a um verdadeiro *zeitgeist*⁴ daquele momento da moda e da beleza. Nenhuma marca cria sozinha a estética de uma época. Cores, formas e esti-

los começam a circular muito antes de serem consolidados comercialmente, impulsionados por comportamento de consumo, celebridades em evidência, editoriais, vitrines e pelas próprias dinâmicas de desejo que atravessam a cultura.

² DEBORD, Guy. *A sociedade do espetáculo*. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.

³ BUYMEBEAUTY. Top 10 High-End Lipstick Dupes. 21 jul. 2021. Disponível em: [https://www.buymebeauty.com/blog/top-10-highend-lipstick-dupes/]. Acesso em: 25 mai. 2026.

⁴ *Zeitgeist*: termo alemão que designa o “espírito de uma época”, o conjunto de referências culturais, estéticas e comportamentais que a caracterizam. O conceito foi popularizado no século XIX pelo filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel, especialmente em suas reflexões sobre a filosofia da história.

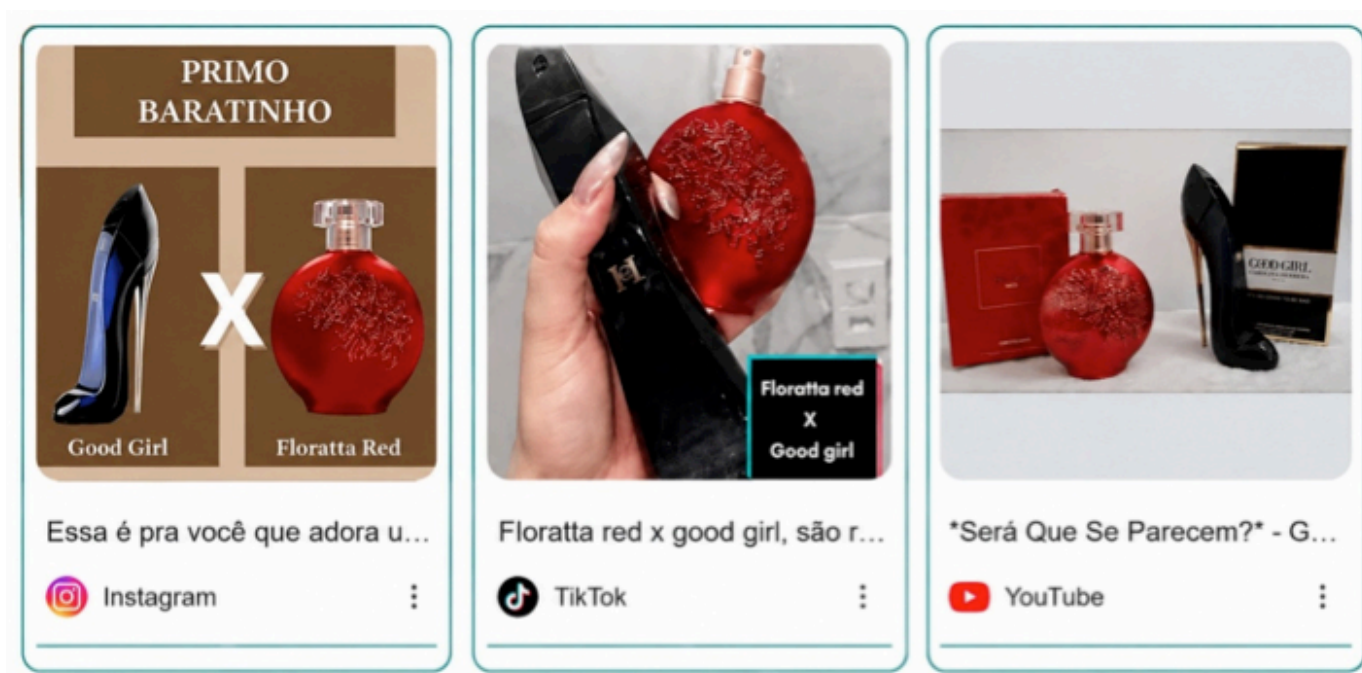
A MAC, nesse sentido, talvez não tenha inaugurado a tendência, tampouco inventado a cor. Mas fato é que o Snob lhes deu forma comercial particularmente forte, fazendo com que parte relevante do mercado passasse a orbitá-la. É justamente nesse ponto que a discussão jurídica se torna mais complexa. Nem sempre é simples distinguir a influência legítima e inerente à dinâmica do mercado de estratégias destinadas a capturar, em benefício próprio, o prestígio e a reputação associados a marcas já consolidadas.

No universo da perfumaria, um dos exemplos mais ilustrativos desse fenômeno envolve o Floratta Red, de O Boticário. Nas redes sociais, criadoras de conteúdo passaram a

apontar uma proximidade olfativa entre o produto e o Good Girl, da tradicional casa de moda de luxo Carolina Herrera, lançado em 2016 e até hoje considerado um dos maiores sucessos da perfumaria contemporânea. O caso é particularmente interessante porque essa associação se consolidou apesar de marcas, embalagens, identidades visuais e posicionamentos mercadológicos apontarem em direções completamente distintas.

Em pouco tempo, a percepção ganhou tração nas redes sociais, e o Floratta Red passou a circular popularmente como *dupe*, sem que a marca nacional investisse um único real em marketing para produzir essa associação.

Conteúdo publicado nas redes sociais associando o Floratta Red, da O Boticário, ao Good Girl, da Carolina Herrera



Se houve inspiração intencional ou mera convergência criativa em um mercado que compartilha referências olfativas semelhantes, provavelmente nunca se saberá. O que parece inegável, contudo, é que O Boticário acabou por se beneficiar da associação que se consolidou entre os dois produtos, passando a ocupar, ao menos para parte dos consumidores, um espaço simbólico tradicionalmente reservado a uma fragrância de prestígio internacional.

Nesse contexto, emerge um questionamento delicado: quantas consumidoras que poderiam ter estendido um pouco mais o orçamento desistiram de investir no Good Girl em favor da alternativa nacional mais acessível, deixando a Carolina Herrera com uma fatia de mercado potencialmente

menor do que teria sem a ampla difusão dessa percepção de equivalência?

Importante pontuar que a associação entre produtos não é fenômeno recente. Comparações, inspirações e recomendações sempre integraram a dinâmica do mercado, especialmente em nichos como moda, beleza e perfumaria, em que a circulação de referências estéticas e artísticas constitui parte indissociável da criação. O elemento essencialmente novo do fenômeno em discussão não está, portanto, na existência dessas associações, mas na proporção que elas alcançaram e na velocidade com que passaram a se difundir.

Por meio das redes sociais, a identificação de similares tornou-se matéria-prima para blogueiras, influenciadores e criadores de conteúdo, que transformam comparações entre produtos em conteúdo de alto potencial de engajamento. Paralelamente, os algoritmos das plataformas reforçam e amplificam continuamente essas comparações, conferindo-lhes níveis de alcance, repetição e visibilidade que dificilmente seriam alcançados pelos meios de comunicação de massa que, durante décadas, moldaram a publicidade tradicional, como televisão, rádio, jornais e revistas.

Como consequência, associações antes restritas a determinados grupos ultrapassam os nichos em que surgiram e consolidam-se no imaginário coletivo dos consumidores, produzindo efeitos mercadológicos comparáveis, e por vezes até superiores, aos de campanhas publicitárias de grande alcance construídas com planejamento, estudo e investimentos.

O cenário se altera significativamente quando a aproximação entre produtos deixa de decorrer predominantemente da percepção do público e passa a constituir o próprio modelo de negócio. Se no caso do Floratta Red a associação nasceu de forma aparentemente espontânea, distinto é o caso dos contratipos de perfume, que anunciam abertamente a semelhança olfativa com fragrâncias consagradas como elemento central de sua estratégia comercial. A questão não reside propriamente na proximidade olfativa entre as fragrâncias. Afinal, ao menos por ora, o cheiro de um perfume sequer é passível de proteção marcária no Brasil. Em princípio, a mera aproximação olfativa entre perfumes não basta, por si só, para caracterizar qualquer ilícito. O problema surge quando a reputação e o prestígio conquistados pela marca original passam a ser utilizados como instrumento de promoção comercial do produto concorrente.

A diferença é sutil, mas relevante: enquanto nos *dupes* a associação costuma ser construída e difundida pelo próprio mercado, nos contratipos ela passa a integrar a estratégia comercial do fornecedor. Expressões como “inspirado em”, “similar a” ou “equivalente a”, empregadas como chamariz comercial com referência expressa à marca de inspiração, instrumentalizam o prestígio alheio em benefício próprio.

Mas os contratipos talvez representem apenas a manifestação mais evidente de um problema mais amplo. As dificuldades jurídicas mais sensíveis surgem justamente quando produtos passam a evocar elementos que uma marca desenvolveu ao longo do tempo para diferenciar-se, posicionar-se no mercado e agregar valor aos seus produtos, mas

que o sistema de proteção ainda não consegue alcançar de forma integral, incluindo não só aromas, mas também sons, cores, experiências e combinações de elementos que o consumidor reconhece antes mesmo de verificar a etiqueta.

O dano, nesse encontro entre o fenômeno cultural e o direito da propriedade intelectual, nem sempre pressupõe intenção, sequer confusão direta. Ele pode surgir quando um produto passa a ser apontado, ainda que organicamente, como equivalente de outro por uma fração do preço, permitindo que parte do desejo, do prestígio e do valor econômico construídos pela marca original seja compartilhada por alternativas que não participaram do mesmo processo de construção identitária e de valor.

Talvez seja justamente aí que resida o paradoxo. Walter Benjamin⁵, em *A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica*, cunhou o conceito de aura para nomear essa presença única do original, aquilo que nenhum substituto mais acessível consegue reproduzir por completo. É essa aura que o consumidor do original busca adquirir. O *dupe*, por sua vez, opera nessa área de tensão: nunca entrega integralmente o que o original representa, mas se aproxima o suficiente para capturar parte do desejo, da associação simbólica e, em muitos casos, beneficiar-se do mercado que a marca original levou anos para consolidar.

A depender do elemento evocado, diferentes instrumentos jurídicos podem ser acionados: o desenho industrial, para a proteção de formas ornamentais; a patente, quando há inovação funcional; o direito autoral, quando houver criação artística suscetível de proteção independente do produto em que esteja inserida. Mas é no campo das marcas que os desafios mais contemporâneos e menos resolvidos se concentram. A Lei de Propriedade Industrial (LPI)⁶ define como registrável “todo sinal visualmente perceptível que seja suficientemente distintivo”, o que, por definição, exclui do sistema registral elementos como aromas, sons, cores isoladas e outras manifestações sensoriais dissociadas de um suporte visualmente perceptível.

É exatamente aí que o *dupe* encontra sua maior zona de liberdade: ele pode evocar a estética, o aroma, a experiência sensorial de um produto sem carregar qualquer referência nominativa ou figurativa protegida. O que distingue essa zona cinzenta da contrafação propriamente dita é a ausência de uso indevido de sinal distintivo registrado: o produto falsificado ostenta o logo, o nome ou o símbolo da marca original sem autorização, configurando contrafação nos termos do art. 189 da LPI. O *dupe*, por sua vez, pode não

⁵ BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: BENJAMIN, Walter. *Magia e técnica, arte e política*. São Paulo: Brasiliense, 1987.

⁶ BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 15 mai. 1996. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm]. Acesso em: 21 mai. 2026.

apresentar nenhum desses elementos. E é nessa lacuna que residem os principais desafios jurídicos atuais.

O que está verdadeiramente em jogo não é o nome ou logotipo registrado, cuja proteção o direito brasileiro há muito consolidou. É o valor intangível que o excede: o conjunto de elementos sensoriais, narrativos e simbólicos que uma marca constrói ao longo do tempo e que nenhum registro isolado consegue capturar na íntegra. Segundo o relatório GIFT™ 2024 da Brand Finance⁷, o valor global de ativos intangíveis atingiu USD 79,4 trilhões, reflexo de uma economia em que o imaterial passou a superar o físico. No setor de luxo, onde a marca é o principal motor de decisão de compra, essa proporção é ainda mais expressiva. A Hermès não vale o que vale por causa do couro de suas bolsas. A Chanel não cobra o que cobra apenas pela qualidade do tweed de seus blazers. O preço é, em sua maior parte, identidade, reputação e significados construídos ao longo de décadas de atuação consistente e reconhecimento pelo público. A qualidade do produto não é irrelevante. Mas parcela significativa do que se paga está associada ao conjunto de ativos intangíveis construídos e preservados pela marca ao longo do tempo.

No segmento de moda nacional, a Farm e a Osklen são exemplos precisos do que significa construir esse tipo de valor. A Farm é solar, descontraída e inconfundivelmente carioca, com estampas autorais e peças facilmente reconhecíveis por seu público. A Osklen tornou-se uma das principais referências do chamado novo luxo brasileiro, combinando sofisticação urbana, natureza, arte e esporte em uma estética própria, ancorada em materiais sustentáveis. Ambas investem em aromas exclusivos, arquitetura de loja e um *storytelling* coerente com o universo construído em torno da marca. O resultado é uma experiência de compra que transcende a própria peça de roupa. O que se compra é desejo, identidade e estilo de vida.

É nesse contexto que ganha sentido o conceito de economia de experiências, desenvolvido pelos economistas B. Joseph Pine II e James H. Gilmore⁸. A teoria parte da constatação de que o consumidor contemporâneo não compra produtos ou serviços: compra experiências, memórias, sensações que

a marca encena e que o objeto apenas materializa. O que o move vai muito além do produto em si: é a relação emocional que a marca consegue ativar nele, aquilo que transforma um objeto em desejo, uma compra em aspiração, uma marca em universo. É precisamente nesse território que a *dupe culture* opera: promete o acesso a essa magia, mas não a entrega de fato. Porque a magia, por definição, não se replica. O consumidor que adquire um *dupe* pode experimentar um vislumbre desse universo, a sensação momentânea de proximidade com o que admira e deseja. Mas vislumbrar não é pertencer. Aproximar-se não é habitar. E é justamente esse intervalo, entre a aproximação que a *dupe* oferece e a experiência que a marca original representa, que o direito da propriedade intelectual ainda não consegue alcançar plenamente.

No Brasil, a proteção da identidade de marca expressa no produto se dá de forma indireta e fragmentada, por meio de instrumentos que, isoladamente, raramente dão conta da complexidade do fenômeno. O *trade dress*, entendido como o conjunto de elementos visuais e sensoriais que confere a um produto sua identidade comercial única, não encontra definição expressa na Lei de Propriedade Industrial (LPI, Lei 9.279/96). Sua tutela se viabiliza pelo registro de desenho industrial (art. 95), para elementos ornamentais; pelo registro de marca tridimensional, quando a forma *per se* distingue produtos; e, sobretudo, pela repressão à concorrência desleal (art. 195), que veda a reprodução de elementos de identificação de concorrentes capaz de induzir confusão no consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ)⁹ já reconheceu a tutela do *trade dress* com base na repressão à concorrência desleal no REsp 1.353.451/MG, mas a ausência de regramento específico impõe ao titular um ônus probatório significativo. Nos tribunais estaduais, o cenário é irregular: o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ)¹⁰ entende que o aproveitamento parasitário pode ocorrer mesmo sem confusão direta, enquanto o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP)¹¹ tem exigido prova técnica robusta de distintividade, chegando a reformar decisões favoráveis ao titular em casos de semelhança de cores e formatos. Não há, até o momento, jurisprudência consolidada sobre a *dupe culture*

⁷ Brand Finance é uma consultoria britânica especializada em avaliação de marcas e ativos intangíveis, considerada a principal referência global no setor. Publica anualmente o relatório GIFT™ (*Global Intangible Finance Tracker*), que monitora o valor dos ativos intangíveis das maiores empresas do mundo. BRAND FINANCE. *Global Intangible Finance Tracker (GIFT™) 2024*. Disponível em: <https://brandfinance.com/press-releases/value-of-global-intangible-assets-reaches-all-time-79-4-trillion-high>. Acesso em: 21 mai. 2026.

⁸ O conceito de economia de experiências foi desenvolvido pelos economistas B. Joseph Pine II e James H. Gilmore na obra *The Experience Economy* (1999). A teoria defende que o valor das ofertas não está mais apenas em produtos ou serviços, mas nas emoções, vivências e memórias geradas para o consumidor. PINE II, B.

⁹ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial n. 1.353.451/MG. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze. Julgado em: 28 set. 2017. Disponível em: <https://www.stj.jus.br>. Acesso em: 21 mai. 2026.

¹⁰ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Ementário Temático de Jurisprudência: Propriedade Intelectual, *Trade Dress* e Concorrência Parasitária. Abr. 2024.

¹¹ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Jurisprudência sobre *trade dress* e distintividade. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br>. Acesso em: 21 mai. 2026.

como fenômeno específico, e o silêncio dos tribunais brasileiros, aqui, é dado tão relevante quanto qualquer decisão.

Mas a dificuldade não se limita ao *trade dress*. O próprio conceito de marca ainda é tratado de forma relativamente limitada pelo ordenamento brasileiro, deixando sem proteção específica elementos que o consumidor contemporâneo frequentemente associa de forma imediata à identidade de uma marca. São justamente esses elementos, invisíveis ao sistema de registro, que a *dupe culture* explora com mais liberdade: uma fragrância característica, uma cor que o consumidor reconhece antes mesmo de visualizar a marca, uma textura de embalagem. Atualmente, qualquer um desses elementos, muitos deles essenciais na formação identitária de uma marca, pode ser evocado por uma *dupe* sem que qualquer proteção formal seja acionada.

Em outras jurisdições, especialmente nos Estados Unidos e na União Europeia, o direito já começou a se adaptar a essa ampliação da experiência marcária. Na União Europeia, o Regulamento de Marcas admite o registro de marcas não tradicionais, incluindo marcas olfativas, sonoras e de movimento, desde que representáveis de forma clara, precisa e objetiva. Para as marcas olfativas especificamente, esse critério foi consolidado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no caso *Sieckmann* (2002)¹², tornando-se referência para o debate mais amplo sobre marcas não tradicionais. Nos Estados Unidos, o *Lanham Act*, lei federal de marcas de 1946¹³, admite o registro de qualquer sinal capaz de distinguir produtos ou serviços, o que inclui formas, sons e elementos sensoriais. A Suprema Corte ilustrou esse alcance em *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* (1995)¹⁴, ao reconhecer que uma cor isolada pode ser protegida como marca desde que adquira distintividade pelo uso.

No Brasil, o avanço mais recente nessa direção foi o reconhecimento da marca de posição pelo INPI, regulamentado em setembro de 2021¹⁵, modalidade que protege a aplicação de um sinal em posição singular e específica do produto, dissociada de qualquer efeito técnico ou funcional, como elemento capaz de identificar e distinguir a origem comercial.

O primeiro registro deferido foi justamente o da Osklen¹⁶, pelos três furos (ilhoses) característicos de seus tênis. Mas os limites e tensões dessa conquista já se manifestaram: o INPI indeferiu o pedido da Christian Louboutin para proteção do icônico solado vermelho por falta de distintividade, decisão posteriormente anulada pelo Judiciário em novembro de 2024¹⁷. O caso ilustra com precisão o terreno ainda instável em que as marcas não tradicionais operam no Brasil: entre o avanço normativo e a consolidação jurisprudencial, há uma zona de incerteza que o sistema ainda está aprendendo a habitar.

Não por acaso, o cenário internacional passou a reagir mais rapidamente à *dupe culture*. Nos Estados Unidos, o fenômeno começou a gerar litígios de grande repercussão, com marcas combinando, num mesmo processo, alegações de *trade dress*, patente, concorrência desleal e falsa publicidade, numa estratégia que busca maximizar, simultaneamente, a proteção em diferentes frentes do direito da propriedade intelectual.

Um dos casos mais emblemáticos dessa nova fase envolve justamente uma marca brasileira. A Sol de Janeiro, hoje com projeção global, ajuizou ação em Nova York contra a MCoBeauty¹⁸ por suposta imitação da embalagem e da fragrância da linha Cheirosa. O elemento mais sensível do caso estaria nas alegações publicitárias de que o produto concorrente “cheiraria exatamente igual” ao original.

Em novembro de 2025, a Sol de Janeiro ampliou a queixa, acrescentando alegações sobre campanha coordenada de marketing de influenciadores e publicidade comparativa. A MCoBeauty, por sua vez, pediu a extinção do processo em janeiro de 2026, argumentando que as semelhanças refletem tendências da indústria, não imitação deliberada, e que afirmações como “cheira exatamente igual” constituem mera opinião publicitária sem valor legal. O litígio segue em curso e ilustra o descompasso entre um mercado que já reconhece a relevância econômica dessas associações e um sistema jurídico que ainda busca delimitar seus contornos.

¹² TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA. Caso C-273/00, *Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt*. Julgado em 12 dez. 2002. Disponível em: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A62000CJ0273]. Acesso em: 18 jun. 2026.

¹³ UNITED STATES. *Lanham Act* (Trademark Act of 1946). Pub. L. 79-489, 60 Stat. 427, codificado em 15 U.S.C. §§ 1051–1141n. Disponível em: [https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/chapter-22]. Acesso em: 18 jun. 2026.

¹⁴ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159 (1995). United States Supreme Court. Disponível em: [https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/]. Acesso em: 18 jun. 2026.

¹⁵ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Portaria INPI/PR nº 8, de 17 de janeiro de 2022. Dispõe sobre o recebimento e processamento de pedidos e de petições de marca. Art. 84. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_08_2022_consolidada_agosto_2025.pdf]. Acesso em: 18 jun. 2026.

¹⁶ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo de registro de marca de posição nº 830621660. Titular: Osklen S.A. Deferido em maio de 2023. Disponível em: https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=830621660. Acesso em: 18 jun. 2026.

¹⁷ BRASIL. 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Processo nº 5082257-22.2023.4.02.5101. Sentença proferida em 18 nov. 2024. Disponível em: https://analise.com/opinioao/a-protecao-do-solado-vermelho-uma-decisao-inedita-no-direito-de-marcas. Acesso em: 18 jun. 2026.

¹⁸ SOL DE JANEIRO USA, Inc. et al. v. MCoBeauty Pty Ltd. et al. Caso n. 1:24-cv-08813. United States District Court, Southern District of New York. Ação ajuizada em novembro de 2024. Reclamação emendada em novembro de 2025. Pedido de extinção apresentado pela ré em janeiro de 2026. Disponível em: [https://www.thetmca.com/files/2025/09/Sol-De-Janeiro-Usa-Inc.-et-al.-v.-MCoBeauty-Pty-Ltd-et-al-Complaint.pdf]. Acesso em: 21 mai. 2026.

À esquerda, linha Cheirosa da Sol de Janeiro. À direita, produto da MCoBeauty objeto da ação judicial por trade dress ajuizada em Nova York em novembro de 2024



Esse impasse decorre, em parte, do fato de que a *dupe culture* desafia pressupostos tradicionais do direito marcário. O fundamento clássico de uma ação de *trade dress* nos Estados Unidos é a demonstração de *likelihood of confusion*, isto é, a probabilidade de confusão do consumidor. A lógica da *dupe culture*, porém, não se ajusta perfeitamente a esse paradigma. Muitas vezes, o consumidor sabe exatamente o que está comprando. Não há confusão propriamente dita, mas uma associação consciente com o original.

É por isso que parte relevante desses litígios passou a migrar para o campo da diluição e do *free riding*, isto é, do aproveitamento parasitário de investimentos alheios em identidade, design e reputação. Mais do que o desfecho específico de cada ação, o próprio surgimento desse tipo de disputa já revela algo importante: o mercado passou a reconhecer com nitidez um fenômeno que o direito ainda tenta enquadrar com precisão.

Diante desse cenário, a proteção jurídica de marcas deixa de se limitar ao registro e ao contencioso tradicional. Registrar

todos os elementos passíveis de proteção continua sendo essencial. Monitorar o mercado e as redes sociais torna-se igualmente importante, tanto para identificar associações potencialmente lesivas quanto para viabilizar respostas rápidas, por meio de notificações extrajudiciais, mecanismos de retirada de conteúdo disponibilizados por plataformas digitais e, quando necessário, medidas judiciais.

Tais medidas, contudo, não esgotam a questão. No mundo contemporâneo, grande parte do valor dessas marcas já não reside apenas naquilo que pode ser formalmente registrado ou tutelado pelos mecanismos tradicionais de *enforcement*.

A necessária modernização da LPI, debatida há anos nos principais fóruns de propriedade intelectual do país, ganhou contornos mais concretos em junho de 2026, com a divulgação, pelo INPI, de relatório contendo propostas de aperfeiçoamento formuladas no âmbito de seu Grupo de Trabalho de Revisão da Lei¹⁹. No campo das marcas, o

¹⁹ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. *Propostas de Aperfeiçoamento da Lei da Propriedade Industrial – LPI (9.279/1996)*. Brasília, DF, 19 jun. 2026. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-relatorio-com-propostas-de-aperfeicoamento-da-lpi]. Acesso em: 19 jun. 2026.

documento aponta como prioritária a inclusão do registro de marcas sonoras no ordenamento brasileiro e sinaliza a abertura do sistema para outras modalidades de marcas não tradicionais, evidenciando que o tema passou a integrar a agenda institucional de revisão da legislação.

Ainda assim, a ampliação das formas de proteção disponíveis dificilmente será suficiente para solucionar, por completo, as tensões inerentes à *dupe culture*. O desejo humano de pertencer e de se aproximar daquilo que se admira continuará a encontrar expressão no consumo, seja por meio de versões mais acessíveis tentando capturar parte desse valor, seja por agentes dispostos a transformar essa busca em conteúdo, audiência e negócio. Isso não significa, contudo, que a marca original possa ignorar os efeitos que essas aproximações produzem sobre o valor e o prestígio acumulados ao longo do tempo.

Em certa medida, esse fenômeno obriga as próprias marcas a revisitar uma questão fundamental: o que efetivamente as torna insubstituíveis. Se a aparência do produto, a fragrância ou determinados elementos de design puderem ser reproduzidos, reinterpretados por terceiros ou apenas convergir com referências estéticas e culturais próprias de uma época, a discussão deixa de se limitar à forma de protegê-los juridicamente e passa também pela escolha dos atributos que devem permanecer no centro dos investimentos contínuos em reconhecimento, desejabilidade e valor simbólico, pois é neles que reside aquilo que nenhuma equivalência consegue transferir por completo.

Considerações finais

A *dupe culture* expõe uma tensão estrutural do direito da propriedade intelectual, relacionada à distância entre o valor que uma marca constrói ao longo do tempo e os instrumentos formais disponíveis para protegê-lo. No Brasil, essa assimetria é particularmente evidente, uma vez que o sistema ainda permanece ancorado na tutela de sinais visualmente perceptíveis, enquanto parcela significativa do

valor das marcas reside cada vez mais em experiências, sensações e associações emocionais.

Os exemplos analisados ao longo do artigo, incluindo o batom Snob, o solado vermelho da Louboutin e o litígio Sol de Janeiro v. MCoBeauty, revelam que o fenômeno desafia não apenas os instrumentos de proteção disponíveis, mas os próprios pressupostos sobre os quais o direito marcário foi construído. A análise tradicional da probabilidade de confusão mostra-se insuficiente quando o consumidor sabe exatamente o que está comprando. O registro de sinais visualmente perceptíveis não alcança o aroma capaz de identificar uma marca antes mesmo de qualquer referência visual. A tutela do trade dress frequentemente exige prova técnica robusta de distintividade, incompatível com a velocidade com que associações e percepções se consolidam nas redes sociais.

Diante desse cenário, a resposta adequada é necessariamente plural. Passa pela ampliação dos instrumentos de proteção disponíveis, como sinaliza o relatório de propostas de aperfeiçoamento da LPI divulgado pelo INPI em junho de 2026. Passa pela consolidação de uma jurisprudência mais sensível e alinhada à forma como o valor de marca é construído e eventualmente erodido no ambiente digital. E passa, inevitavelmente, pelo investimento contínuo das próprias marcas na construção de identidades suficientemente consistentes e reconhecíveis, para que permaneça preservada parte daquilo que Walter Benjamin denominou aura, isto é, a dimensão da marca que resiste à reprodução, à evocação e à equivalência.

Referências bibliográficas

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: BENJAMIN, Walter. *Magia e técnica, arte e política*. São Paulo: Brasiliense, 1987.

BRAND FINANCE. *Global Intangible Finance Tracker (GIFT™) 2024*. Disponível em: [https://brandfinance.com/press-releases/value-of-global-intangible-assets-reaches-all-time-79-4-trillion-high]. Acesso em: 21 mai. 2026.

CAMELIER®
PROPRIEDADE INTELECTUAL

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

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

BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 15 mai. 1996. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm]. Acesso em: 21 mai. 2026.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Portaria INPI/PR nº 8, de 17 de janeiro de 2022. Manual de Marcas. Art. 84. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_08_2022_consolidada_agosto_2025.pdf]. Acesso em: 18 jun. 2026.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Propostas de Aperfeiçoamento da Lei da Propriedade Industrial — LPI (9.279/1996). Brasília, DF, 19 jun. 2026. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-relatorio-com-propostas-de-aperfeicoamento-da-lpi]. Acesso em: 19 jun. 2026.

BRASIL. 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Processo nº 5082257-22.2023.4.02.5101. Sentença proferida em 18 nov. 2024. Disponível em: [https://analise.com/opinioa/-protecao-ao-solado-vermelho-uma-decisao-inedita-no-direito-de-marcas]. Acesso em: 18 jun. 2026.

BUYMEBEAUTY. Top 10 High-End Lipstick Dupes. 21 jul. 2021. Disponível em: [https://www.buymebeauty.com/blog/top-10-highend-lipstick-dupes/]. Acesso em: 25 mai. 2026.

DEBORD, Guy. *A sociedade do espetáculo*. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.

MASLOW, A. H. A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, v. 50, n. 4, p. 370-396, 1943. Disponível em: [https://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm]. Acesso em: 21 mai. 2026.

PINE II, B. Joseph; GILMORE, James H. *The Experience Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage*. Boston: Harvard Business School Press, 1999.

Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159 (1995). United States Supreme Court. Disponível em: [https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/]. Acesso em: 18 jun. 2026.

SOL DE JANEIRO USA, Inc. et al. v. MCoBeauty Pty Ltd. et al. Caso n. 1:24-cv-08813. United States District Court, Southern District of New York. Ação ajuizada em novembro de 2024. Reclamação emendada em novembro de 2025. Pedido de extinção apresentado pela ré em janeiro de 2026. Disponível em: [https://www.thetmca.com/files/2025/09/Sol-De-Janeiro-Usa-Inc.-et-al.-v.-MCoBeauty-Pty-Ltd-et-al-Complaint.pdf]. Acesso em: 25 mai. 2026.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial n. 1.353.451/MG. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze. Julgado em: 28 set. 2017. Disponível em: [https://www.stj.jus.br]. Acesso em: 21 mai. 2026.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA. Caso C-273/00, *Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt*. Julgado em 12 dez. 2002. Disponível em: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:%3A62000CJ0273]. Acesso em: 18 jun. 2026.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Ementário Temático de Jurisprudência: Propriedade Intelectual, *Trade Dress* e Concorrência Parasitária. Abr. 2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Jurisprudência sobre *trade dress* e distintividade. Disponível em: [https://www.tjsp.jus.br]. Acesso em: 21 mai. 2026.

UNITED STATES. Lanham Act (Trademark Act of 1946). Pub. L. 79-489, 60 Stat. 427, codified at 15 U.S.C. §§ 1051–1141n. Disponível em: [https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/chapter-22]. Acesso em: 18 jun. 2026.

Referência em litígios de PI de alta complexidade.

Rio de Janeiro • São Paulo



Diretrizes de submissão de artigos, pareceres e comentários, jurisprudenciais e legislativos

Colaborações devem ser enviadas para o e-mail: **revista@abpi.org.br**, aos cuidados da Comissão Editorial, com a indicação, no assunto, de: "Submissão de Contribuição para a Revista da ABPI"

Será dada preferência à publicação de contribuição inédita. A Comissão Editorial poderá devolver a contribuição ao(s) autor(es) com sugestões de adequações.

No corpo do e-mail informar:

- Nome, e endereço eletrônico do(s) autor(es) da contribuição.
- Mini currículo atualizado do(s) autor(es) da contribuição, com até duas linhas (aproximadamente 300 caracteres).
- Título do artigo.
- Indicação se é artigo inédito ou se houve publicação anterior (incluindo dados completos da publicação).

Formatação exigida para a contribuição:

- Não incluir no arquivo da contribuição nome ou outros que identifique(m) o(s) autor(es) (incluir apenas o Título que deve corresponder ao Título citado no corpo do e-mail).
- Tamanho: preferencialmente entre 15 páginas (aproximadamente 33.000 caracteres com espaços) e 45 páginas (aproximadamente 99.000 caracteres com espaços), incluindo notas de rodapé e bibliografia.
 - Como referência aproximada, cada página tem média de 2.200 caracteres (incluindo notas de rodapé).
 - Artigos maiores podem ser publicados em duas partes.

• Fonte:

- Título, Nome do Autor, Qualificação, Resumo, Palavras-Chave e Corpo do Texto:
 - Times New Roman, normal, tamanho 12.
- Citações com mais de 3 linhas:
 - Times New Roman, normal, tamanho 10, sem aspas (itálicos e negritos apenas conforme o original) e com recuo à esquerda de um parágrafo.
- Citações de até 3 linhas devem ser feitas entre aspas no próprio parágrafo (não em itálico).
- Alinhamento: justificado.
- Espaçamento entre linhas: 1,5.
- Título do artigo em português e em inglês.
- Lista de 05 palavras-chave em português e em inglês, em maiúsculas e separadas por ponto final.
- Resumo do artigo em português e em inglês de, no máximo, 150 palavras (aproximadamente 900 caracteres com espaço).
- O texto é publicado em cor preta e as imagens no corpo do artigo serão convertidas em tons de cinza (grayscale), a menos que, excepcionalmente, a cor seja elemento essencial para a compreensão e/ou demonstração do conteúdo ao qual a imagem se relaciona.

ALMOÇO PALESTRAS

- O futuro do INPI e da PI no Brasil
- O futuro do Profissional de PI:
do operacional ao estratégico

20 AGO • Florianópolis/SC

Local: Espaço Villa Jerivá • Praia de Jurerê



F O G O D E C H Ã O

Scaneie o QR code



e faça sua inscrição!

ABAPI **SUL** 

Encontro
Global de
**Inovação e
Propriedade
Intelectual**

47th
International
Congress
on Intellectual
Property

AUG - AGO + 2027
São Paulo - Brazil



47°
Congresso
Internacional
da Propriedade
Intelectual

Global
Summit on
**Innovation
and Intellectual
Property**



SAVE THE DATE
SAVE THE DATE