

I CONGRESSO DE DIREITO,
PROPRIEDADE INTELECTUAL E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SOCIAL

**ANAIS - ARTIGOS
2018**

GE  **IDES unesp** 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

Reitor

Prof. Dr. Sandro Roberto Valentini

Vice-Reitor

Prof. Dr. Sérgio Roberto Nobre

Pró-Reitor de Pesquisa

Prof. Dr. Carlos Frederico de Oliveira Graeff

Pró-Reitora de Extensão Universitária

Profa. Dra. Cleopatra da Silva Planeta

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

Diretor

Prof. Dr. Murilo Gasparido

Vice-Diretora

Profa. Dra. Nanci Soares

Comissão Editorial UNESP - Câmpus de Franca

Presidente

Prof. Dr. Murilo Gasparido

Membros

Prof. Dr. Agnaldo de Sousa Barbosa

Prof. Dr. Alexandre Marques Mendes

Profa. Dra. Analúcia Bueno Reis Giometti

Profa. Dra. Cirlene Aparecida Hilário da Silva Oliveira

Profa. Dra. Elisabete Maniglia

Prof. Dr. Genaro Alvarenga Fonseca

Profa. Dra. Helen Barbosa Raiz Engler

Profa. Dra. Hilda Maria Gonçalves da Silva

Prof. Dr. Jean Marcel Carvalho França

Prof. Dr. José Duarte Neto

Profa. Dra. Josiani Julião Alves de Oliveira

Prof. Dr. Luis Alexandre Fuccille

Profa. Dra. Paula Regina de Jesus Pinsetta Pavarina

Prof. Dr. Paulo César Corrêa Borges

Prof. Dr. Ricardo Alexandre Ferreira

Profa. Dra. Rita de Cássia Aparecida Biason

Profa. Dra. Valéria dos Santos Guimarães

Profa. Dra. Vânia de Fátima Martino

Luciana Lopes Canavez
Victor Luiz Pereira de Andrade
(Orgs)

**Anais do
I Congresso de Direito,
Propriedade Intelectual
e Desenvolvimento
Econômico-Social**

**Grupo de Estudos e Pesquisa
em Propriedade Intelectual e
Desenvolvimento Econômico-Social**

GEIPIDES

unesp 
Campus de Franca
2018

© 2018 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – UNESP
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – Franca

Contato

Av. Eufrásia Monteiro Petrágia, 900, CEP 14409-160, Jd. Petrágia / Franca – SP
publica.franca@unesp.br

Diagramação e Revisão

Sandra Aparecida Cintra Ferreira (STAEPE)
Carlos Alberto Bernardes (STAEPE)

Coordenação científica do evento

Profª. Dra. Luciana Lopes Canavez.

Responsável editorial e capa

Victor Luiz Pereira de Andrade

Anais do I Congresso de Direito, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento
Econômico-Social / GEPPIDES - Grupo de Estudos e Pesquisa em Propriedade
Intelectual e Desenvolvimento Econômico-Social; Luciana Lopes Canavez,
Victor Luiz Pereira de Andrade (organizadores). - Franca : UNESP - FCHS,
2018.

402 p.

ISBN: 978-65-86378-01-6

1. Direito Privado. 2. Propriedade intelectual. 3. Direito autoral.

I. Título. II. Canavez, Luciana Lopes. III. Andrade, Victor Luiz Pereira de

CDD – 340

Ficha catalográfica elaborada pela Bibliotecária Andreia Beatriz Pereira – CRB8/8773

ANAIS DO I CONGRESSO DE DIREITO, PROPRIEDADE INTELLECTUAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SOCIAL – 2018

Comissão científica

Alessandro Hirata, Ana Paula Bagaiolo Moraes, Elvira Godiva Junqueira Fernando Melo da Silva, Frederico Thales de Araújo Martos, Heloísa Gomes Medeiros, Jete Jane Fiorati, Juliana Oliveira Domingues, Juliana Krueger Pela, Kelly Cristina Canela, Luciana Lopes Canavez, Marcos Wachowicz, Maria Rafaela Junqueira Bruno Rodrigues, Milton Lucídio Leão Barcellos, Neide Bueno, Patrícia Borba Marchetto, Paulo Henrique Miotto Donadeli, Priscilla Maria Dias Guimarães César, Regina Claudia Laisner, Rodrigo Vieira Costa, Victor Hugo de Almeida, Victor Luiz Pereira de Andrade.

Comissão avaliadora

Ana Paula Bagaiolo Moraes, Cildo Giolo Júnior, Daniel Damásio Borges, Elvira Godiva Junqueira, Fernando Melo da Silva, Frederico Thales de Araújo Martos, Luciana Lopes Canavez, Neide Bueno, Maria Rafaela Junqueira Bruno Rodrigues, Paulo Henrique Miotto Donadeli, Regina Claudia Laisner.

Comissão organizadora

Luciana Lopes Canavez, Victor Luiz Pereira de Andrade, Frederico Thales de Araújo Martos, Kelly Cristina Canela, Victor Hugo de Almeida, Larissa Carolina Lotufo da Costa, Vinícius Lotufo da Costa, Gabriela Gandelman Torina, Bruna Flora Brosque, Thalita Marques Monteiro, Bianca Carolina Soares de Melo, Lucas Laprano, Camila da Silva Teixeira, Louise Fernanda de Oliveira Dias, Dana Rocha Silveira, André Rodrigues Pádua, Letícia Felix Rafael, Máira Ferreira de Araújo Franco, Ana Paula Souza Lizi, Felipe Otávio Moraes Alves, Matheus Fernandes Alves Lopes, Betina Rodrigues Yagi, Vinicius Amorim Prado, Giovanna Menato Pasquini, Bruna Benzi Bertolletti, Jonas Bonifácio de Souza, Guilherme Camilo de Paiva, Maylon Pereira Claudino da Silva.

Realização

Grupo de Estudos e Pesquisa em Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico-Social – GEPPIDES
Departamento de Direito Privado, Processo Civil e do Trabalho – DDPPCT/
UNESP

Contato

Av. Eufrásia Monteiro Petrágia, 900, Jd. Petrágia. Franca/SP
ddpr.franca@unesp.br

Patrocínio

Olinto Café
Duckbill
LDSoft

Apoio

Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF
Faculdade de Direito de Franca – FDF
Universidade Estadual de Minas Gerais – UEMG
Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Franca – OAB/Franca
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI
Associação Brasileira de Lawtechs & Legaltechs – AB2L
Associação dos Produtores de Cafés Especiais da Alta Mogiana / Alta Mogiana Specialty Coffees – AMSC
Sindicato da Indústria de Calçados de Franca – Sindifranca
Grupo Editorial Nacional – Grupo GEN
Centro Acadêmico de Direito “Prof. André Franco Montoro” – CADir/UNESP
Associação Atlética Acadêmica “VI de Junho” – AAA VI
Diretório Acadêmico “28 de Março” – DA/FDF
Imperador Palace Hotel

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	11
PROGRAMAÇÃO DO EVENTO	13
O SURGIMENTO E A CADUCIDADE DO DIREITO À INDICAÇÃO GEOGRÁFICA SOB A ÓTICA DO DIREITO BRASILEIRO	
ANDRADE, Victor Luiz Pereira de	
SILVA, Maylon Pereira Claudino da	
CANAVEZ, Luciana Lopes	17
TUTELA JURÍDICA DO DIREITO À IMAGEM NA INTERNET: CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO DE AUTOR EM PUBLICAÇÕES FEITAS NAS REDES SOCIAIS	
CANELA, Kelly Cristina	
DOURADO, Camila Migotto	37
A GARANTIA DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO INCENTIVO À CRIAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS COM VISTAS À SUPERAÇÃO DA CRISE ECONÔMICA	
BUTTIGNON, Isabel Cristina	
RODRIGUES, Maria Rafaela Junqueira Bruno	49
TRADE DRESS: A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA NA TUTELA JURÍDICA DE DIREITOS INTERSECCIONAIS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL	
ANDRADE, Victor Luiz Pereira de	
SOUZA, Mônica Lima de	
CANAVEZ, Luciana Lopes	69

**OSISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO E AS PATENTES PIPELINE:
UMA ANÁLISE DE COMPATIBILIDADE**

LAPRANO, Lucas

PÁDUA, André Rodrigues.....83

**REGULAMENTAÇÃO DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO, IMPACTOS LEGAIS E
REALIDADE BRASILEIRA**

COSTA, Larissa Carolina Lotufo da

COSTA, Vinicius Lotufo da.....103

**A CONCORRÊNCIA DESLEAL NO DIREITO MARCÁRIO:
A UTILIZAÇÃO DO TRADE DRESS COMO FORMA DE
PARASITISMO**

GRAVATIN, Guilherme Jorge da Silva

PASTORE, Roberta de Castro Lima.....121

**O CASO LOUBOUTIN V. VAN HAREN: A MODA E SEUS
DESAFIOS PARA A PROPRIEDADE INTELECTUAL**

GRAVATIN, Guilherme Jorge da Silva

SERCUNDES, Ludmilla Bezerra135

**PATENTE FARMACÊUTICA E O DIREITO FUNDAMENTAL
À VIDA E SAÚDE: ANÁLISE DO CONFLITO À LUZ DA
HERMENÊUTICA DA TÉCNICA**

ALVES, Felipe Otávio Moraes145

**A EFETIVIDADE DO PRECEITO DO TRADE DRESS NO BRASIL:
PERSPECTIVAS GERAIS E A IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA
REGULAMENTAÇÃO**

ESTEVAM, Marcelo Henrique de Sousa

OLIVEIRA, Fabricio Gontijo

PLETI, Ricardo Padovini.....159

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NA ERA DO BIG DATA: SEUS EFEITOS AO DESENVOLVIMENTO DA ÁREA DE SAÚDE DIGITAL

SANTOS, Felipe Augusto.....181

A TUTELA DOS DIREITOS AUTORAIS NAS PLATAFORMAS DE STREAMING

FERREIRA, Rafaella Couto

SOUZA, Milena Ivan.....203

MEMES E A PROPRIEDADE INTELECTUAL: CRIATIVIDADE OU CÓPIA?

PIRES, Mariana da Palma

RITOSSA, Elaine Maria Silveira.....219

O LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE PATENTES DE MEDICAMENTOS COMO ALTERNATIVA AO ACESSO A SAÚDE

AZEVEDO, Ana Carolina de.....233

A INTERFERÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NAS RELAÇÕES JURÍDICAS PRIVADAS APÓS A INSTRUÇÃO NORMATIVA INPI/PR Nº 70, DE 11 DE ABRIL DE 2017

ARANTES, Luís Gustavo.....255

A SOLUÇÃO DE CONFLITOS QUE ENVOLVEM O FASHION LAW

ANACLETO, Karina Burgos

TEIXEIRA, Rafael Monteiro.....273

GAME OVER: DIREITOS AUTORAIS DE JOGOS ELETRÔNICOS VS. DIVULGAÇÃO PELAS REDES SOCIAIS

RODRIGUES, Lilian Carla287

**FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E
INFRACONSTITUCIONAIS DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
ADUANEIRO NA REPRESSÃO À IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS
FALSIFICADOS**

CERVANTES, Vinicius.....301

**CRIME DE “PIRATARIA DIGITAL”: O AMPARO LEGAL À
PROPRIEDADE INTELECTUAL VERSUS O PRINCÍPIO DA
ADEQUAÇÃO SOCIAL E AS DIFICULDADES DE SE PROTEGER
OS DIREITOS AUTORAIS NO MUNDO DIGITALIZADO**

HALLAK, Pedro Avalos

SOUZA, Marina Santos Colli de329

**O BLOCKCHAIN E SUA EFETIVIDADE NA PROTEÇÃO DO
DIREITO AUTORAL**

CHAHUD JUNIOR, Fernando

SANTOS JÚNIOR, Gilberto Soares dos347

**O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL: CONFLITOS
COM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL**

SPINIELI, André Luiz Pereira.....357

**OS INSTITUTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E O
MERCADO DA MODA**

SANCHEZ, Lucas.....383

APRESENTAÇÃO

O Grupo de Estudos e Pesquisa em Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico-Social tem a honra de apresentar à comunidade científica os Anais do I Congresso de Direito, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico-Social, evento realizado nos dias 8 e 9 de maio de 2018 nos espaços da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, campus de Franca da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)

O congresso contou com a colaboração e participação de docentes, discentes e servidores técnicos de nossa Universidade, bem como de diversas outras instituições, em uma reunião científica cuja proposta era discutir as questões de maior importância e relevância para o estudo contemporâneo da propriedade intelectual e seus impactos no desenvolvimento econômico e desenvolvimento social de nosso país.

O Grupo de Estudos e Pesquisa em Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico-Social (GEPPIDES) foi fundado no ano de 2015, sob o nome de Grupo de Pesquisa em Direitos Autorais e Cidadania (GPDAC), por alunos de graduação e pós-graduação da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS), campus de Franca, sob a coordenação da Professora Doutora Luciana Lopes Canavez. O GEPPIDES dedica-se, desde então, à pesquisa acadêmica na área de propriedade intelectual, bem como seus impactos no desenvolvimento econômico e social brasileiros.

O I Congresso de Direito, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico-Social segue a tradição iniciada com a realização do I Simpósio de Direitos Autorais e Cidadania em 2015, e o I Congresso de Direitos Autorais e Cidadania de 2016. Desde então, com a reformulação do grupo de pesquisa, é intenção que este seja o primeiro de muitos eventos a serem organizados bianualmente pelo GEPPIDES, sob coordenação e orientação da Profa. Dra. Luciana Lopes Canavez.

Agradecemos o esforço de todos os discentes e docentes envolvidos na organização e a colaboração de todos os servidores técnicos envolvidos na realização do evento, bem como na publicação destes presentes Anais.

O conteúdo desta publicação é o resultado dos trabalhos apresentados na tarde do dia 9 de maio de 2018, nas salas de aula da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, e com a participação de acadêmicos de diversas instituições brasileiras.

Em nome da Comissão Organizadora do I Congresso de Direito, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico-Social, agradecemos em especial a todos os professores palestrantes, pareceristas e avaliadores que aceitaram o convite e a tarefa de compartilhar seus conhecimentos em nosso Congresso, possibilitando a realização de debates de altíssima qualidade e importância para todos os presentes.

Agradecemos, ainda, ao Departamento de Direito Privado, Processo Civil e do Trabalho, ao Programa de pós-graduação *stricto sensu* em Direito e à Direção da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, campus de Franca da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, pela disposição e imensa colaboração.

Agradecemos, em especial, aos nossos patrocinadores: Olinto Café, Duckbill e LDSOft, cujo apoio foi imprescindível para a realização do evento.

Por fim, merecem igual agradecimento todos aqueles que nos apoiaram institucionalmente na divulgação do evento: Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-FACEF), Faculdade de Direito de Franca (FDF), Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Franca (OAB/Franca), Associação Paulista da Propriedade Intelectual (ASPI), Associação Brasileira de Lawtechs & Legaltechs (AB2L), Associação dos Produtores de Cafés Especiais da Alta Mogiana / Alta Mogiana Specialty Coffees (AMSC), Sindicato da Indústria de Calçados de Franca (Sindifranca), Centro Acadêmico de Direito “Prof. André Franco Montoro” (CADir/UNESP), Associação Atlética Acadêmica “VI de Junho” – (AAA VI) e Diretório Acadêmico “28 de Março” (DA/FDF).

Profa. Dra. Luciana Lopes Canavez

Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em
Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico-Social

Prof. Victor Luiz Pereira de Andrade

Organizador do I Congresso de Direito,
Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico-Social

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

Dia 8 de maio de 2018 – Terça-feira

Anfiteatro I

09h30 - Abertura oficial do evento

Profa. Dra. Luciana Lopes Canavez

Docente vinculada ao Departamento de Direito Privado, Processo Civil e do Trabalho da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico-Social (GEPPIDES)

Prof. Dr. José Sérgio Saraiva

Docente vice-diretor da Faculdade de Direito de Franca (FDF)

Prof. Dr. Victor Hugo de Almeida

Docente chefe do Departamento de Direito Privado, Processo Civil e do Trabalho (FCHS/UNESP)

Profa. Dra. Nanci Soares

Docente vice-diretora da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS/UNESP)

Prof. Dr. José Duarte Neto

Juiz de Direito e docente chefe do programa de pós-graduação stricto sensu em Direito da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (UNESP)

09h45 - Performance do Coral da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais/UNESP

Maestro Rafael Andrade

10h00 - Mesa redonda: “Direito, propriedade intelectual e ciência: pesquisa acadêmica aliada à prática jurídica contemporânea”

Profa. Dra. Luciana Lopes Canavez

Docente vinculada ao Departamento de Direito Privado, Processo

Civil e do Trabalho da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico-Social (GEPPIDES)

Profa. Dra. Regina Claudia Laisner

Docente vinculada ao Departamento de Relações Internacionais (FCHS/UNESP)

Guilherme Jorge da Silva Gravatin

Advogado e pesquisador egresso da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS/UNESP)

14h00 - Mesa de debate: “Fashion law: o direito da moda. Os impactos econômico-sociais de um novo direito de propriedade intelectual”

Profa. Dra. Juliana Oliveira Domingues

Docente vinculada ao Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FDRP/USP)

Prof. Dr. Frederico Thales de Martos

Docente vinculado ao Departamento de Direito Privado da Universidade Estadual de Minas Gerais (UFMG) e da Faculdade de Direito de Franca (FDF)

Guilherme Jorge da Silva Gravatin

Advogado e pesquisador egresso da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS/UNESP)

Anfiteatro II

19h30 - Palestra: “Patentes farmacêuticas: conflitos éticos e influência no sistema jurídico brasileiro”

Prof. Dr. Milton Lucídio Leão Barcellos

Advogado, docente da Faculdade Antônio Meneghetti (AMF) e da Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (FADERGS)

Profa. Ms. Neide Bueno

Advogada egressa da Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP e docente visitante da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Profa. Ms. Lilian Ponchio e Silva

Advogada egressa da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS/UNESP) e doutoranda na Fundação Pio XII

Dia 9 de maio de 2018 – Quarta-feira

Anfiteatro I

08h30 - Exibição do documentário “A Year In Champagne”

David Kennard (diretor)

Exibição pública expressamente autorizada pelo diretor.

10h00 - Cine-debate: Cultivares e Indicações Geográficas como estratégias de desenvolvimento no Brasil

Prof. Dr. Pedro Geraldo Tosi

Docente vinculado ao Departamento de Educação, Ciências Sociais e Políticas Públicas (FCHS/UNESP)

Profa. Dra. Ana Paula Bagaiolo Moraes

Docente da Faculdade Doutor Francisco Maeda (FAFRAM) e docente substituta para o curso de graduação em Direito da UNESP

Prof. Victor Luiz Pereira de Andrade

Mestrando, docente substituto para o curso de graduação em Direito da UNESP e membro administrador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico-Social (GEPPIDES)

Salas de aula

14h00 - Bancas de apresentação de trabalhos científicos admitidos em forma de resumo.

Anfiteatro I

19h30 - Palestra: Direito de software: inteligência artificial e novos desafios à proteção da propriedade intelectual

Profa. Dra. Patrícia Peck Garrido Pinheiro

Advogada doutora pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FD/USP)

Profa. Ms. Luiza Sato Pereira Dias

Advogada egressa da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FD/USP) e mestra pela UC Berkeley School of Law

Prof. Ms. Daniel da Silva Marques

Docente mestre em filosofia pela Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (UPRA) e Community manager da Associação Brasileira de Legaltechs e Lawtechs (AB2L)

Leonardo Toco

Sócio fundador da LDSOFT e diretor de operações da Associação Brasileira de Legaltechs e Lawtechs (AB2L)

22h30 – Encerramento oficial do evento

Profa. Dra. Luciana Lopes Canavez

Docente vinculada ao Departamento de Direito Privado, Processo Civil e do Trabalho da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico-Social (GEPPIDES)

O SURGIMENTO E A CADUCIDADE DO DIREITO À INDICAÇÃO GEOGRÁFICA SOB A ÓTICA DO DIREITO BRASILEIRO

ANDRADE, Victor Luiz Pereira de*
SILVA, Maylon Pereira Claudino da**
CANAVEZ, Luciana Lopes***

RESUMO: A indicação geográfica, um direito de propriedade intelectual tutelado dentre os direitos previstos pela Lei de Propriedade Industrial brasileira, possui a missão de proteger sinais de distinção que denotem características morais e físicas de produtos relacionadas diretamente ao seu local de origem, desta forma se caracterizando como signo distintivo geográfico de origem, protegido a nível constitucional pelo inciso XXIX do art. 5º de nossa Carta Magna. Dentre suas características fundamentais, destacam-se sua essência coletiva, bem como a informalidade de sua existência jurídica. Nestes termos, a indicação geográfica possui sua titularidade natural atrelada a uma coletividade determinável, porém, via-de-regra, indeterminada, e, conseqüentemente, caracterizada como um direito precedente às formalidades registrais. Mais além, a indicação geográfica possui previsão demasiadamente nebulosa conquanto às eventuais hipóteses de caducidade ou extinção de sua validade e efeitos perante o direito pátrio. Contudo, no paradigma em que se encontra, trata-se de um direito de propriedade industrial que não se extingue nem pela cessação de atividade econômica, nem pela modificação de seu registro, atualmente impossível administrativamente, o que o torna uma interferência perpétua em institutos jurídicos correlatos, como o direito de marcas. Desta forma, esta pesquisa possui como objetivo principal a investigação das possíveis formas de surgimento e extinção dos direitos de indicação geográfica, a fim de possibilitar uma melhor adequação da teoria à prática jurídica.

Palavras-chave: indicação geográfica. surgimento. caducidade. extinção.

ABSTRACT: *The geographical indication, an intellectual property right ruled among the many rights written into the Brazilian Industrial Property Law, has the mission to protect moral and physical characteristics of products and services that relate directly to their places of origin, that way being known as a geographical distinctive sign and thus protected in a constitutional level*

* Graduado e mestrando em Direito pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Franca, sob orientação da Profa. Dra. Luciana Lopes Canavez. É bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e membro administrador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico-Social (GEPPIDES). Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3172009565979544>.

** Graduando em Direito pela Faculdade de Direito de Franca (FDF), membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico-Social (GEPPIDES) e diretor do Diretório Acadêmico 28 de Março. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4980469110634263>.

*** Graduada pela Faculdade de Direito de Franca (FDF), mestre em Direito pela Universidade de Franca (Unifran) e doutora em Direito pela Faculdade Autônoma do Estado de São Paulo (FADISP). É docente no curso de Direito da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Franca, supervisora do Centro Jurídico Social (CJS) e líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico-Social (GEPPIDES), ambos na mesma instituição. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2799438446436625>.

on section 29 (XXIX) of the Brazilian Magna Carta. Among its fundamental characteristics, a highlight is its collective essence and its informality. In these terms, the geographical indication has its natural ownership given to a determinable collectivity, that is, in most cases, undetermined, and, consequently, characterized as a right that precedes its registry formalities. Furthermore, the geographical indication has a confuse legal definition that doesn't quite determine its possibilities for defunction and end of its effects in the Brazilian legal system. However, in the current situation, it is an intellectual property right that doesn't cease to exist if the economical activity becomes extinct nor if the official registry is modified, since it is currently impossible to change it in an administrative level, which makes the geographical indication a perpetual interference on other legal institutes such as the trademark system. Thus, this research means to investigate the possible forms for a geographical indication to occur and to become defunct, in order to approach legal theory to legal practice.

Keywords: *geographical indication. occurring. defunction. extinction.*

INTRODUÇÃO

Em um mercado internacional cada vez mais exigente e competitivo, insere-se a figura das indicações geográficas (IG), signos que desempenham o papel distintivo, servindo a finalidade de atrair e fidelizar consumidores a produtos (e serviços, no caso brasileiro) através da remissão à sua região geográfica de produção, esta que, no caso das indicações, constitui um diferencial relevante para tal produto, seja por fatores morais, seja por questões produtivas ou materiais.

Por se tratar de um importante tema contemporâneo e que possui alta relevância socioeconômica, o presente artigo visa tratar dos diversos fatores que, em conjunto, geram o ponto de partida para direitos relacionados à indicação geográfica, bem como discorrer acerca das diversas hipóteses de caducidade de tais direitos, visto que a legislação brasileira é nebulosa tanto quanto ao surgimento, como também quanto à extinção de tais direitos. Neste trabalho em específico, serão trabalhados os requisitos para surgimento e as hipóteses extintivas: perda do caráter distintivo; perda da capacidade produtiva; e perda do valor econômico.

1 INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS NO BRASIL

A indicação geográfica não é conceituada de maneira direta pela Lei de Propriedade Industrial (LPI) brasileira, mas sim indiretamente através de suas duas espécies que o texto normativo nos traz: indicação de procedência e denominação de origem¹.

¹ “Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.” (BRASIL, 1996).

A indicação de procedência é definida como sendo o “nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.” (BRASIL, 1996).

Já a denominação de origem é legalmente definida como sendo o “nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.” (BRASIL, 1996).

1.1 Breve histórico nacional

A proteção jurídica conferida às indicações geográficas no Brasil não é recente, malgrado tenha sido melhor estruturada administrativamente com o advento da LPI em 1996. Dentre as primeiras leis nacionais que trataram da temática concernente à propriedade industrial tem-se o Decreto 16.254/23, que, como um dos seus principais feitos, negou proteção às marcas que possuíssem como elemento distintivo o nome de região diversa àquela da qual o produto provém, ainda que possuísse outro nome em seu conjunto².

A norma então vigente, diferentemente da atual, não protegia ou diferenciava as denominações de origem, uma vez que não apresentava como requisito um vínculo entre o produto e seu meio de produção, somente prevendo a existência de procedência ao respectivo local (LOCATELLI, 2008, p. 224). O decreto também não reconhecia a possibilidade de aplicação de tais signos à prestação de serviços, circunscrevendo-se apenas a produtos. Mas como já mencionado o ponto relevante do projeto é que ele protegia as indicações genéricas, conforme disserta o art. 83 do Decreto 16.254/23.

22 anos depois entrava em vigor o Decreto-Lei 7.903/45 (BRASIL, 1945), que instituiu o Código de Propriedade Industrial brasileiro. O

² “Art. 81. Entendem-se por indicação da proveniência dos produtos a designação do nome geográfico que corresponde ao lugar da fabricação, elaboração ou extração dos mesmos produtos. O nome do lugar da produção pertence cumulativamente a todos os produtos nele estabelecidos (56). Art. 82. Ninguém tem o direito de utilizar-se do nome de um lugar de fabricação para designar produto natural ou artificial fabricado ou proveniente de lugar diverso (57). Art. 83. Não haverá falsidade de indicação de proveniência quando se tratar de denominação de um produto por meio de nome geográfico que, tendo-se tornado genérico, designar em linguagem comercial a natureza ou gênero do produto. Esta exceção não é aplicável aos produtos vinícolas (58).” (BRASIL, 1923)

código diferenciou-se do decreto anterior por conferir maior rigurosidade à vedação ao registro de indicações como marcas³.

Percebe-se que, já no código de 45, tem-se uma nova exigência: a notoriedade da produção ou extração de determinados produtos para que estes possam ser protegidos pelo instituto (BRASIL, 1945). Segundo o art. 100 do referido decreto-lei, o produto obrigatoriamente deveria proceder do local que fosse notório enquanto centro de produção. Mesmo com tal evolução, ainda assim o Código então vigente não reconhecia indicações referentes a serviços⁴. (BRASIL, 1945). O decreto-lei trazia, ainda, a criminalização da utilização indevida de indicações de procedência, algo não tipificado na legislação anterior, nem expressamente admitido enquanto prática de concorrência desleal⁵.

Décadas depois, o Código de Propriedade Industrial de 1971 trouxe a proibição do registro de marcas que incluíssem elementos que induzissem o consumidor a uma falsa procedência, ainda que língua estrangeira, e a exclusão conferida às indicações que houvessem se tornado genéricas, sem, entretanto, fazer qualquer distinção entre indicações referentes ao setor de vinhos e outras indicações (LOCATELLI, 2008, p. 226).

Ainda que com inovações, a norma de 1971 não tratou com devida especificidade das denominações de origem, o que fez com que o Supremo Tribunal Federal (STF), dados os problemas decorrentes da não proteção jurídica específica de tal signo, foi chamado a decidir acerca do tema em virtude da insatisfação dos produtores da região francesa de Champagne,

³ “Art. 95. Não podem ser registradas como marca de indústria ou de comércio: [...] 7º) o nome ou indicação de país, região, localidade, ou estabelecimento de notório conhecimento como centro de fabricação ou extração dos produtos, esteja ou não junto a essa indicação um nome suposto ou alheio.” (BRASIL, 1945)

⁴ “Art. 100. Entende-se por indicação de proveniência a designação de nome de cidade, localidade, região ou país, que sejam notoriamente conhecidos como o lugar de extração, produção ou fabricação das mercadorias ou produtos.

Parágrafo único. Nesse caso, o uso do nome do lugar de proveniência cabe, indistintamente, a todos os produtores ou fabricantes nele estabelecidos.” (BRASIL, 1945)

⁵ “Art. 178. Comete crime de concorrência desleal que: IV. produz, importa, exporta, armazena, vende ou expõe à venda mercadoria com falsa indicação de procedência; V. usa em artigo ou produto, em recipiente ou invólucro, em cinta, rótulo, fature, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhantes", "sucedâneo", "idêntico", ou equivalente, não ressalvado a verdadeira procedência do artigo ou produto; Parágrafo único. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízo causados por outros atos de concorrência desleal não previstos neste artigo, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais ou entre os produtos e artigos postos no comércio.” (BRASIL, 1945)

que demonstraram seu descontentamento para com o uso das expressões “Champagne”, “Champanha” e “Champanhe” (LOCATELLI, 2008, p. 227).

O STF decidiu no sentido da não admissão do reconhecimento de denominações de origem pela lei brasileira, reconhecendo que a aplicação do Acordo de Madrid, tratado do qual o Brasil já era signatário, não admitia o reconhecimento da DO por se tratar de situação em que o signo distintivo traz referência à qualidade especial de diferenciação do produto (LOCATELLI, 2008, p. 227).

1.2 Espécies: indicação de procedência vs. denominação de origem

O mais recente tratado internacional que versou sobre indicações geográficas data de 1994: o *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS). Internacionalmente, o TRIPS recebeu importante papel na regulamentação da propriedade intelectual de seus signatários, caso em que se inclui o Brasil. Desta forma, é importante considerar a maneira como tal acordo conceitua a indicação geográfica:

Art. 22: 1. Indicações Geográficas são, para os efeitos deste Acordo, indicações que identifiquem um produto como originário do território de um Membro, ou região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica. (BRASIL, 1994).

O TRIPS, enquanto norma padronizadora internacional, não possuiu como objetivo padronizar de forma rígida os ditames normativos de seus signatários⁶. Em via genérica, procurou conceituar de forma ampla o instituto jurídico referente às indicações geográficas, conferindo aos países signatários ampla liberdade para regular internamente suas formas de proteção.

Desta forma, embora a LPI tome como influência o TRIPS, verifica-se que, ao trazer a definição de ambas as modalidades de IG, a lei inova ao proteger não somente produtos que se relacionem à determinada localidade, mas também serviços que se relacionem às suas respectivas regiões utilizando a modalidade de signo comercial protegida sob o direito de IG.

A indicação de procedência protegida pela LPI constitui um nome geográfico que tenha se tornado conhecido, ou seja, possui como núcleo a notoriedade do nome protegido. O termo preponderante que marca a

⁶ O TRIPS não é um marco normativo que regula integralmente as modalidades clássicas e contemporâneas da propriedade intelectual, pois somente define proteções mínimas a serem respeitadas por seus signatários (LOCATELLI, 2008, p. 83).

conceituação da IP é “conhecido”, demonstrando, assim, que basta que a região possua notória produção ou prestação de serviço para que seu nome passe a constituir objeto da proteção de uma indicação de procedência⁷.

Na prática, as indicações de procedência assumem o papel de proteger nomes atrelados a produtos ou serviços através de laços culturais e históricos, muitas vezes relacionados à própria identidade da população afixada em sua área. Infere-se ainda o fato de que o texto normativo é claro ao dispensar critérios de qualidade material ou características objetivas do produto para que este seja vinculado ao ambiente geográfico de origem reconhecido como indicação de procedência.

É nesta diferenciação que se sobressai a denominação de origem. A denominação de origem, distintamente da indicação de procedência, é um signo distintivo que traz como referência não a notoriedade do local, mas sim as características que o meio causa nos produtos dali provenientes. Trata-se de um vínculo material ao meio geográfico de origem, enquanto o vínculo da indicação de procedência se manifesta enquanto vínculo moral.

Dessa forma, ao se utilizar de uma DO, o produtor garante ao consumidor que seu produto é diferente dos demais segundo detalhados padrões de produção, podendo ser considerado único no mundo, visto estar associado a fatores como clima, solo, altitude e o saber-fazer.

A denominação de origem, conforme a redação expressa pelo já supracitado art. 179 da LPI, considera tanto fatores naturais quanto humanos para reconhecer uma conexão entre o local produtivo e o produto agraciado pelo signo distintivo em questão. Logo, há aqui outra hipótese de constituição de uma denominação de origem: a presença de fatores humanos conexos à localidade, como o saber-fazer, a tradição do produtor local, que poderá ou não acompanhar fatores naturais.

Desta forma, a denominação de origem e a indicação de procedência são signos paralelos e que em nada conflitam entre si. Enquanto o signo da indicação de procedência garante a proveniência de um produto cujo local de origem possui larga reputação e notoriedade (fatores histórico-culturais), a denominação de origem garante a proveniência de um produto cujas características especiais são derivadas e conexas diretamente ao seu local de origem.

⁷ Locatelli aponta a possibilidade de abertura para interpretações no sentido de que bastaria o investimento em marketing a curto prazo para criar notoriedade e gerar uma nova IP, o que não se admite, visto que a IP não admite tornar-se direito adstrito aos interesses de grupos restritivos, devendo a sua criação ser espontânea, sendo a proteção conferida com a finalidade de atender aos interesses coletivos (LOCATELLI, 2016, p. 4).

Por este motivo, as denominações de origem são vinculadas a procedimentos de controle de qualidade, visto que garantem características materiais ao consumidor, enquanto as indicações de procedência somente são controladas ao ponto de impedir que o nome se torne genérico ou possa ter seu valor de mercado comprometido pela má conduta de produtores titulares. É importante lembrar, no entanto, que ambas conferem aos detentores o poder de impedir que o nome de origem seja utilizado por terceiros de má-fé, ainda que por motivos diferentes, dado seus distintos objetos.

1.3 Indicações reconhecidas

No Brasil, atualmente são reconhecidas oficialmente, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 68 indicações geográficas das quais 49 são indicações de procedência e 19 são denominações de origem (MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS, 2018). Dentre as denominações de origem, 11 são nacionais e 8 são estrangeiras.

2 O SURGIMENTO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

O consumidor possui direito a obter informações claras e precisas sobre aquilo que consome, alinhando expectativas e oferecendo conforto e segurança. A necessidade de garantir tal segurança ao consumidor fez com que, ainda na antiguidade, diferentes povos associassem produtos aos seus respectivos locais de origem, locais cujos nomes acabaram por se tornar importantes peças na construção da confiança entre produtores e consumidores, além de estabelecer um longo processo de fidelização consumerista.

Além disso, produtos cujas características derivam diretamente de seus meios de origem requerem o oferecimento de um maior grau segurança quanto à sua proveniência, visto que o motivo do consumo muitas vezes é derivado diretamente de tais diferenciais geográficos.

Contudo, no tocante à tutela jurídica das indicações geográficas, a priori esta não visa a proteção do produto materializado, também não têm como objeto o local que ocorre a produção, mas sim procura proteger a ideia associativa que está atrelado a um produto ou serviço (ALMEIDA, 2016, p. 191).

Ou seja, a indicação geográfica, sobretudo a indicação de procedência, possui a função de proteger a associação que o consumidor estabelece entre o produto que está consumindo e a região na qual este foi

produzido, através do nome utilizado como signo. No caso da denominação de origem, não é o imaginário do consumidor quanto ao local em si que constitui o objeto associado ao nome protegido, mas sim sua expectativa quanto às qualidades materiais que o produto deve possuir, sendo estas derivadas diretamente de seu meio geográfico de produção.

Embora o reconhecimento jurídico de indicações geográficas constitua um tema atual, seu surgimento se deu há muitos anos, sendo que algumas fontes nos apontam a identificação de indicações em produtos precedentes ao marco temporal cristão (BARROS, 2007, p. 377).

Povos da antiguidade demonstraram tal preocupação, incluindo egípcios, hebreus, cananeus, dentre outros. Ainda hoje, é possível identificar referências históricas a indicações geográficas em diversas obras milenares, como é o caso da Bíblia cristã:

E manda-me também páos de cedro, e de faia, e de pinho do Líbano: porque sei que os teus servos são destros em cortar madeiras do Líbano, e os meus servos trabalharão com os teus, para que se me aparelhem madeiras em grande quantidade. Porque a casa, que eu desejo edificar, deve ser muito grandiosa e magnifica. (BÍBLIA, 1885, p. 271).

Há também registros de produtos associados ao local de origem na Grécia Antiga. Produtos como os vinhos de Coríntio, de Ícaro, de Rhodes, etc receberam reconhecimento atrelado ao seu local de origem. Há, ainda, registros do uso de indicações nos diversos períodos de existência do Império Romano, no qual se utilizavam indicações como o mármore de Carrara e os vinhos de Falerno (LOUREIRO, 1999, p. 310).

Um fator comum de cada fase histórica da existência do uso de indicação geográfica, é o fato de que em todos os períodos se manifestava intensa troca comercial entre os povos, sendo que a procedência acabava por se tornar fator de distinção e valorização dos produtos comercializados.

Pode-se, a princípio, questionar a pertinência de se incluir as indicações geográficas enquanto direitos de propriedade intelectual, sobretudo de propriedade industrial. Porém, é nesta resposta que encontramos o fator central deste trabalho: o surgimento do direito à indicação geográfica.

2.1 Da origem da indicação geográfica

Ainda que o uso comercial de indicações geográficas se mostre extremamente antigo, verificamos que o primeiro registro de indicação geográfica com finalidade expressa de conferir proteção jurídica ao nome data de 1765 e é referente aos vinhos do Porto de Portugal.

Embora saibamos de inúmeros exemplos anteriores à data do primeiro documento, o Direito Romano não conferiu nenhum instituto jurídico próprio às IG. O pioneiro registro português registrado foi por Marques de Pombal. Na ocasião, o marquês postulou o registro em decorrência de falsificações realizadas em violação ao reconhecido nome “Porto”, falsificações estas que acabaram por desvalorizar o preço dos produtos e causar baixa em suas exportações (FÁVERO apud ANDRADE, 2018, p. 18).

Sendo assim, para conseguir o reconhecimento jurídico e combater falsificações, Pombal delimitou a área de produção, pormenorizou o processo de produção do vinho bem como descreveu as características do produto (FÁVERO apud ANDRADE, 2018, p. 19). Tratava-se, na visão jurídica contemporânea brasileira, de uma denominação de origem. Tanto que, atualmente, o vinho do Porto é DO reconhecida formalmente pelo INPI.

Contudo, o motivo do pedido de proteção inicial foi muito claro: as perdas causadas pela utilização indevida do signo distintivo. A indicação geográfica enquanto instituto jurídico possui a finalidade de não somente proteger o consumidor, mas também o produtor. Indicações geográficas denotam a notoriedade (IP) e a qualidade (DO) de seus produtos ao consumidor, e, por isto, se tornam fatores de valorização de seus preços e, conseqüentemente, de geração de lucro e expansão das cadeias produtivas.

É justamente neste núcleo que se concentra a origem da indicação geográfica. A indicação geográfica surge ao se tornar um ativo comercial. A denominação de origem é a indicação geográfica que possui maior facilidade para alcançar razão que justifique sua proteção. Trata-se de um nome que garante ao consumidor que o produto que está adquirindo possui as características informadas pelo produtor, características estas que se derivam direta e exclusivamente do meio geográfico onde se deu sua produção e que, por isso, são identificadas e passam a ser reconhecidas pelo nome do referido local.

A DO é uma garantia ao consumidor. Uma garantia de que o produto que está adquirindo segue diversas especificações materiais e objetivas e, em decorrência disto, gera espontaneamente a valorização do

produto que a carrega, visto que este se apresenta ao mercado enquanto produto diferenciado e, via de regra, voltado aos mercados de luxo.

Contudo, e a indicação de procedência? Para compreender o surgimento da proteção jurídica destinada às indicações de procedência, é necessário compreender a diferenciação entre o conceito de “indicação de procedência” e “indicação de procedência”.

Indicar a procedência de um produto é apontar ao consumidor o local onde tal produto foi produzido. No Brasil, todos os produtos expostos à venda acompanham uma indicação de procedência, visto que produtores são obrigados a indicar em seus rótulos o local onde se produziu o produto em questão.

Já indicar a procedência de um produto não se resume a apontar o local onde tal produto foi produzido. O signo da indicação de procedência carrega uma carga moral, um valor axiológico. Trata-se de um sinal que possui como função atestar ao consumidor que o local onde tal produto foi produzido possui histórica reputação no desempenho daquela atividade produtiva, tendo conquistado imensa notoriedade em seu mercado consumidor. A indicação de procedência aduz diretamente ao imaginário do consumidor dos produtos por ela certificados. Trata-se de um signo que se utiliza de elementos puramente morais para criar um ambiente de confiança entre produtores e consumidores, sem que qualquer garantia material seja estabelecida.

Portanto a principal diferença entre a indicação de procedência e a indicação de procedência está no valor agregado que o nome do local de produção gera, valor este que a mera indicação de procedência não possui. Pouco importa ao consumidor que o produto de limpeza conhecido sob a marca “Veja” seja produzido na cidade de São Paulo, Sp. O fato de tal produto ser produzido naquela cidade não influi em seu preço, nem no imaginário do consumidor com relação a este e, por isso, indicar a cidade de São Paulo enquanto local de produção do referido produto é, apenas, indicar sua procedência.

O mesmo não pode ser dito de produtos cujo nome do local de produção traduz uma relação de confiança entre produtores e consumidores, surtindo, no imaginário consumerista, o efeito de aproximação entre tais entes. É o caso do calçado de Franca (ANDRADE, 2018, p. 85). Em nada influencia a cidade de Franca na produção de calçados nela estabelecida. Os mesmos produtos poderiam ser produzidos em diversos outros locais. Contudo, a cidade possui séculos de história na produção calçadista,

produto este que integra a identidade de sua população. O nome Franca possui valor comercial no mercado de calçados e, por isso, merece ser protegido não enquanto indicação de proveniência, mas sim, como indicação de procedência.

A indicação de procedência merece proteção por se tratar de um nome que alcançou notoriedade tamanha, que traz ao produtor titular uma vantagem comercial, um apreço automático e gratuito perante o consumidor. Ou seja, em termos estritamente econômicos, a proteção jurídica das indicações de procedência se inicia com o surgimento do ativo comercial, o valor atrelado ao nome. É no momento em que a indicação de proveniência se torna indicação de procedência. Deixando de ser mera informação ao consumidor e passando a se tornar fator de valorização de seus produtos, convertendo-se em legítima propriedade industrial.

2.2 Do registro no INPI

O INPI é uma autarquia nacional vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O órgão é responsável pelos registros de marcas, indicações geográficas, topografias de circuitos, desenhos industriais, programas de computador, cuidando também das concessões de patentes e de outras funções, emitindo garantias documentais referentes a direitos de propriedade industrial.

Antes de ser requerido registro no INPI, importa analisar o conteúdo da proteção jurídica e sua titularidade. A LPI, é expressa ao prever que o registro de indicações geográficas possui natureza meramente declaratória (BRASIL, 1996), ou seja, o direito precede ao registro, distintamente do direito de marcas, cujo registro é atributivo e marca o início da proteção jurídica aos signos marcários.

O registro da indicação geográfica perante o INPI somente reconhece um direito fático, reconhecendo o paradigma produtivo no qual o signo distintivo se insere e conferindo segurança jurídica a legítimos titulares.

Por isso, o surgimento da indicação geográfica em nada se relaciona com o registro realizado perante o INPI. O registro é apenas uma medida passível de ser utilizada por seus titulares a fim de futuramente garantir uma simplificada tutela de tais direitos perante o Poder Judiciário. No estabelecimento de relações comerciais, o registro gera segurança jurídica passível de ser convertida em confiança de mercado, fortalecendo laços mercantis e valorizando os entes produtores envolvidos.

O registro constitui meio de prova para futura defesa dos direitos dos titulares da IG, comprovando sua legitimidade e, assim, evitando que terceiros utilizem indevidamente o signo distintivo. O registro proporciona, ainda, uma maior confiabilidade e credibilidade ao consumidor, visto se tratar de indicação reconhecida enquanto adequada aos requisitos legais para sua existência e registro. Por último, o registro fortalece a notoriedade do nome da região, dificultando que se torne termo genérico ou de uso comum.

No caso da denominação de origem, por se tratar de uma garantia ao consumidor, o registro acaba por consolidar documentalmente as condições produtivas e as características que o produto deverá possuir, características estas que justificam a proteção do signo distintivo (LOCATELLI, 2016, p. 5). Não se trata de atribuição ao INPI para que fiscalize produtos certificados com as DO, mas sim da publicação de tais características materiais protegidas sob o signo distintivo, gerando transparência frente ao mercado consumidor e a obrigação para que se estabeleçam estruturas de controle de qualidade.

Quanto à legitimidade para registro, a Instrução Normativa nº 25/2013 (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, 2013) estabelece que entes coletivos constituídos de produtores, bem como, excepcionalmente, produtores individuais, são passíveis de atuar enquanto substitutos processuais ao requerimento dos registros de IG.

É importante detalhar a condição de substitutos processuais assumida pelos depositários do registro de IG. Tais entes não se constituem enquanto titulares da IG, eles apenas representam a coletividade indeterminada, porém determinável, de produtores estabelecidos na região produtora. Ou seja, não possuem autonomia para gerir privativamente o signo reconhecido, nem para registrar informações ou características produtivas que não se espelhem nas condições reais da região produtora.

É permitido a uma pessoa jurídica pleitear o registro da IG em nome da coletividade, sem que isso dê a tal coletividade restrita direitos sobre cessão ou licença da indicação registrada. Esta é uma das características que mais contribuem para a diferenciação terminativa dos signos distintivos geográficos para com as demais figuras protegidas pela propriedade industrial.

Para que se possa ter o direito de uso de uma IG, é necessário estar dentro da área delimitada e cumprir requisitos estabelecidos para a produção ou prestação dos serviços relacionados a indicação geográfica (MARTINS,

2014, p. 149). Ou seja, no caso da indicação de procedência, o requisito a ser cumprido é o de produzir o produto pelo qual a região é conhecida, e no caso da denominação de origem, os requisitos a serem cumpridos são aqueles relacionados ao processo produtivo que conferem ao produto as características relacionados ao signo distintivo geográfico do local.

2.3 A consolidação de indicações geográficas

O TRIPS, que é o documento que normatizou medidas para proteger os direitos de propriedade intelectual, foi assinado pelo Brasil no fim da Rodada do Uruguai e promulgado em 94 por meio de decreto presidencial (BRASIL, 1994). O TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) já se posicionou de forma a entender que não há necessidade de reconhecimento prévio da IG para a mesma ser protegida ou reconhecida, ratificando o que o Brasil tomou como característica através da LPI: o caráter declaratório do registro, logo ainda que não haja o registro no INPI, a indicação geográfica é válida.

O Brasil ainda está distante de ser um país que valoriza as IG e, por esse motivo, os pressupostos para os registros não são tão apurados como em outros países que entendem a importância da propriedade intelectual. Países que implantaram as IG enquanto projetos de desenvolvimento regional criando fortes institutos de proteção conseguiram observar as consequências positivas desses esforços.

O México é um exemplo deste processo de valorização. A indicação geográfica da cidade de Tequila seria, segundo os padrões brasileiros, uma indicação de procedência e também uma denominação de origem, de modo que o Estado Mexicano criou leis específicas para a proteção da notoriedade e reputação da IG. Foi com o auxílio da proteção jurídica conferida à IG que a Tequila é, hoje, a bebida mexicana mais consumida no mundo (NOTIMEX, 2014).

Uma indicação geográfica de tal porte possui sob o signo que carrega tanto fatores históricos, incluindo séculos de cultura e história produtiva e também fatores materiais, como o saber-fazer e o cultivo de processamento da matéria prima local. De modo que, após a proteção que o instituto legal referente a indicação geográfica tutelou, o número de empresas produtoras aumentou aproximadamente 4,6 vezes (NOTIMEX, 2014).

No Brasil, em matéria de desenvolvimento econômico, ocorre uma situação similar em relação à Região do Vale dos Vinhedos. Com

a valorização da indicação geográfica, ocorreu uma aproximação dos produtores de vinho, que, em conjunto, promoveram ações inovadoras e, atualmente, têm se destacado não só no mercado nacional como também no mercado internacional. Com o reconhecimento da IG, o Vale dos Vinhedos não só alcançou ótimos resultados na produção do produto, como também favoreceu as atividades voltadas ao enoturismo e, conseqüentemente, causou expressivo aumento na procura por hospedarias e restaurantes.

Assim como a IG da Tequila, o Vale dos Vinhedos constitui uma IG que possui notoriedade e características materiais conexas à sua região geográfica e, por isso, se tornou a primeira IG reconhecida oficialmente pelo INPI enquanto indicação de procedência e denominação de origem, sem que o registro de uma interfira no registro da outra.

3 EXTINÇÃO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Indicações geográficas podem trazer os mais diversos benefícios aos seus titulares e populações de suas regiões produtivas. Contudo, indaga-se: haveria a possibilidade de sua extinção?

Para alguns autores, como Jacques Vivez, que refutou a ideia de que a IG possuísse natureza jurídica de um direito de propriedade, seria impossível sua extinção, pois na verdade ela não se encaixa nessa natureza jurídica por se tratar de um direito que é imprescritível e inalienável (apud MARTINS, 2014, p. 17). Nesta visão, não haveria como o direito a IG caducar. Todavia, sob a ótica do direito brasileiro, percebe-se que, em algumas hipóteses, seria admissível a extinção dos direitos relativos à indicação geográfica.

3.1 Das hipóteses de extinção de indicação geográfica

No presente artigo, três serão as principais hipóteses de extinção trabalhadas. A primeira tratará da perda do caráter distintivo, hipótese de extinção prevista pela própria Lei de Propriedade Industrial, e que impede que indicações que hajam perdido seu caráter de distinção permaneçam obstando produtores de boa-fé de se utilizarem de tais nomes comerciais de maneira livre ou mesmo através do registro de marca.

A segunda, de maior aplicabilidade quanto às denominações de origem, mas também aplicável às indicações de procedência, trata da hipótese na qual, em decorrência de fatores externos ou internos, cessa a

capacidade produtiva da região, constituindo outra hipótese de extinção de uma indicação.

A terceira, mas não menos impactante, trata da perda do valor econômico do signo distintivo, nos remetendo ao momento, já anteriormente citado, da divisão entre uma indicação geográfica e uma indicação de proveniência, constituindo outra hipótese de extinção do direito de IG.

3.2 A perda do caráter distintivo

A hipótese de extinção de uma indicação geográfica pela perda de seu caráter distintivo é prevista pela própria LPI:

Art. 180. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.

Art. 181. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência. (BRASIL, 1996)

Trata-se de uma hipótese de extinção legalmente prevista que visa prevenir que sejam protegidos enquanto indicações signos que já não mais possuam seu caráter distintivo. Não só indicações geográficas enfrentam tal hipótese, como também as marcas. Nomes de imenso renome, mas que percam seu caráter de distinção no mercado podem se tornar de uso comum, ou termos genéricos.

É importante ressaltar, no entanto, que mesmo que o nome tenha perdido seu caráter distintivo, não poderá ser utilizado a fim de induzir falsa procedência, conforme dita o supramencionado art. 181. Ou seja, ainda que se trate de nome cujo reconhecimento enquanto indicação geográfica tenha caducado, a indicação de uma falsa proveniência (erroneamente referida enquanto procedência na LPI) segue sendo legalmente vedada no Brasil.

3.3 Da capacidade produtiva

O papel de distinção desempenhado pelas IG recebe um tratamento objetivo e material em se tratando das denominações de origem. Por se tratarem de produtos cujas características se derivam do meio, eventuais intervenções no meio geográfico são passíveis de gerar impacto direto na produção do produto certificado.

Ao examinarmos, como exemplo, a denominação de origem do Litoral Norte Gaúcho, região que abrange aproximadamente 300 quilômetros de extensão no litoral do Rio Grande do Sul, notaremos que as singularidades derivadas da região de origem afetam diretamente a produção a que se refere a IG (ALVARENGA, 2013, p. 28-29).

A região possui grandes massas de água e constantes ventos vindos do Nordeste, o que confere ao local um ambiente diferenciado. Se, por alguma interferência geográfica, seja a mudança no nível de enchimento da laguna, a temperatura, ou fatores relacionados ao enchimento do grão, o produtor perder a capacidade de produzir seus produtos com qualidade diferenciada, o direito à denominação de origem caducaria, visto que o signo distintivo de origem protegido enquanto DO perderia seu sentido, já que as expectativas do consumidor ao adquirir o produto (expectativas relacionadas aos traços materiais deste) já não mais seriam alcançadas.

Caso a produção fosse integralmente cessada, e não somente perdidas as características materiais intrínsecas ao local, cessaria também o direito à indicação de procedência, visto que não é razoável que se proteja a notoriedade de um local que não mais produz.

Sendo assim, no caso hipotético, se fatores climáticos, geológicos ou até mesmo mudanças na forma de produção do produto ocorrerem de modo a afetar a qualidade ou a produção consolidada, em grau suficiente para descaracterizar o produto ou impedir a sua produção, restariam respectivamente extintas a denominação de origem e a indicação de procedência.

3.4 Do valor econômico

Assim como a existência de valor econômico derivado da notoriedade do nome geográfico atrelado à produção local pode ser apontada enquanto ponto de partida para o surgimento do direito à indicação de procedência, a perda de tal valor também pode ser apontada como causa para extinção da proteção.

A indicação de procedência confere aos titulares o poder de impedir que terceiros usurpem tal signo, gerando danos e desvio de clientela. Ao considerarmos o caso de uma indicação de procedência cujo valor econômico haja cessado completamente, ou mesmo haja se tornado negativo, convertendo-se em fator de desvalorização do produto, não haverá que se falar em proteção da indicação de procedência.

Não é admissível que o Direito se proponha a impedir o uso livre de expressões que, em contexto geográfico, hajam se tornado negativas. Este seria o caso, por exemplo, de uma indicação de procedência que seja objeto de um escândalo nacional. Suponhamos que a indicação fictícia do Município “São João”, referente a localidade produtora de peças artesanais, seja alvo de grande exposição midiática em decorrência de larga exploração de trabalho infantil.

Com a imensa exposição realizada, o mercado consumidor passa a cessar sua relação de confiança para com o termo “São João” para o mercado de peças artesanais, signo que um dia constituiu índice de valorização dos produtos do município. Nada impede que os produtores adequem suas situações perante a justiça trabalhista e retornem ao ofício, contudo, a imagem atrelada ao nome da região foi manchada, e no momento, os produtos que carregam seu nome são objeto de desvalorização em razão do uso do signo distintivo subsequente à exposição midiática.

Trata-se de hipótese em que a indicação de procedência passou a gerar efeitos negativos expressivos para seus titulares, situação em que mesmo enquanto indicação de proveniência, torna-se desvantajosa qualquer menção à indicação. Em tal hipótese, não se mostra razoável que a indicação mantenha sua produção de efeitos jurídicos, incluindo, sobretudo, o óbice ao registro como marca em outra localidade e em outra especialidade mercantil⁸.

Nesta hipótese, seria de total interesse dos produtores da região, bem como de seus habitantes, que o nome da região fosse desvinculado da má reputação que se atrelou ao signo geográfico. Desta forma, cumprindo seu papel social, a indicação de procedência seria passível de cessar sua existência através da perda factual de seu valor de mercado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em um viés coletivo e difuso, a natureza econômica do signo distintivo se mostra o núcleo razoável que confere legitimidade à proteção jurídica das indicações geográficas. Tanto se tratando de indicações de procedência, quanto se tratando de denominações de origem, seu surgimento

⁸ Indicações geográficas não seguem os padrões de registro de marcas e, em vistas da ausência de regulamentação específica, não são objeto do princípio da especialidade. Em teoria, uma indicação geográfica referente a um nicho de mercado surtirá efeitos nos demais, mesmo que não se tratem de nichos comerciais relacionados (LOCATELLI apud ANDRADE, 2018, p. 70).

está intimamente atrelado a interesses econômicos e capacidade produtiva de suas regiões de origem.

Assim, corroboramos a visão segundo a qual a indicação de procedência surge com a valorização econômica do nome geográfico a que faz referência, sendo a denominação de origem criada a partir da associação do consumidor entre as características do produto derivadas do local ao nome da região produtora.

Já com relação às hipóteses de extinção, é aceitável o entendimento segundo o qual a LPI não define em rol taxativo todas as possibilidades munidas de razoabilidade e admissibilidade legal referentes à extinção dos direitos relacionados à indicação geográfica. Assim como não se pode admitir que um signo genérico e que tenha perdido seu caráter distintivo seja protegido enquanto signo distintivo geográfico, não há como admitir a persistência de uma indicação referente à região que não mais produz os produtos pelos quais é conhecida.

É importante lembrar que, na hipótese em que determinada região cessa sua produção, deixariam de existir quaisquer titulares da indicação, visto que os titulares legítimos são a coletividade dos produtores estabelecidos no local. Desta forma, caso fatores causem o fim da produção, ou mesmo sua descaracterização a ponto de não mais remeter ao objeto original do signo, restarão extintos os direitos da referida IG.

Ademais, é também relevante salientar a possibilidade de perda do valor econômico da indicação de procedência. Distintamente da denominação de origem, cujo apreço às qualidades materiais a desconecta dos fatores relativos à notoriedade, a indicação de procedência depende de tais fatores se constituir em um signo distintivo capaz de valorizar o produto certificado.

Caso a indicação perca seu valor comercial, ou pior, torne-se fator de desvalorização do produto, cessariam quaisquer razões para que sua proteção persista, sendo inclusive interessante que o nome geográfico se torne passível de ser resgatado por outros produtores, tornando possível a restauração da imagem e identidade da região envolvida.

REFERÊNCIAS

ALVARENGA, Antonio Mello. Indicação geográfica: arroz do Litoral do Norte Gaúcho, primeira denominação de origem do Brasil. **A Lavoura**, Rio de Janeiro, n. 695, 2013. Disponível em: <http://www.youblisher.com/p/600182-A-LAVOURA-695-ABR-2013>. Acesso em: 31 ago. 2018.

ANDRADE, Victor Luiz Pereira de. **Indicações de procedência contemporâneas**: o paradigma brasileiro frente à gestão privada de direitos coletivos de propriedade intelectual. 2018. Trabalho de conclusão (bacharelado - Direito) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Franca, 2018.

ANDRADE, Victor Luiz Pereira de; CANAVEZ, Luciana Lopes. Indicações geográficas brasileiras: desenvolvimento econômico regional através da proteção da propriedade intelectual. In: FADEL, Bárbara; CARVALHO NETO, Silvio (Org.). **Perspectivas do desenvolvimento**. Franca: Uni-FACEF, 2016. Disponível em: http://eventos.unifacef.com.br/encpesq/2016/files/2016_e-book_perspectivas_desenvolvimento_v2.pdf. Acesso em: 4 abr. 2018.

Bíblia. Português. **A Bíblia sagrada**. Tradução de Padre Antônio Pereira de Figueiredo. Lisboa: [s.n.], 1885. Disponível em: <http://www.obrascaticas.com/livros/Biblia/BibliaFigueiredo.pdf>. Acesso em: 31 ago. 2018.

BRASIL. Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923. Crêa a Directoria Geral da Propriedade Industrial. **Diário Oficial da União**, Rio de Janeiro, p. 32638, 23 dez. 1923. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 31 ago. 2018.

BRASIL. Decreto-lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945. Código da Propriedade Industrial. In: **Coleção de Leis do Brasil de 1945**, Rio de Janeiro, p. 183, 1945. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del7903.htm. Acesso em: 31 ago. 2018.

BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a ata final que incorpora os resultados da rodada do Uruguai de negociações comerciais multilaterais do GATT. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, p. 21394, 31 dez. 1994. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 31 ago. 2018.

BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos a propriedade industrial. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, p. 8353, 15 mai. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em: 31 ago. 2018.

LOCATELLI, Liliana. **Indicações geográficas**: a proteção jurídica sob a perspectiva do desenvolvimento econômico. Curitiba: Juruá, 2008.

LOCATELLI, Liliana. Indicações Geográficas: da Revisão dos Parâmetros Legais aos Desafios nos 20 Anos da Lei de Propriedade Industrial. In: LOCATELLI, Liliana (Org.). **Indicações geográficas: desafios e perspectivas nos 20 anos da Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

LOUREIRO, Luiz Guilhermes A. V. A lei de propriedade industrial comentada (lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996). São Paulo: Lejus, p. 309-330, 1999.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Resolução INPI 075, de 28 de novembro de 2000. Estabelece as condições para o registro das indicações geográficas. **Revista da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: 29 nov. 2000. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/br/br070pt.pdf> . Acesso em: 31 ago. 2018.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Instrução normativa nº 25/2013 de 21 ago. 2013. Estabelece as condições para o Registro das Indicações Geográficas. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, ago. 2013. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/in_25_21_de_agosto_de_2013.pdf. Acesso em: 31 ago. 2018.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Planilha de acompanhamento de pedidos/registros de indicações geográficas**. Rio de Janeiro: 2018. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/indicacao-geografica/arquivos/copy_of_AcompanhamentodeIGs_RPI2482_31Jul18.pdf. Acesso em: 2 ago. 2018.

NOTIMEX. Denominación de origen del tequila cumple 40 años. **El Financiero**, Ciudad de México, 15 jun. 2014. Disponível em: <http://www.elfinanciero.com.mx/after-office/denominacion-de-origen-del-tequila-cumple-40-anos>. Acesso em: 31 ago. 2018.

MARTINS, Camila Biral Vieira da Cunha. **Indicações geográficas: regulamentação nacional e compromissos internacionais**. São Paulo: Atlas, 2014.

TUTELA JURÍDICA DO DIREITO À IMAGEM NA INTERNET: CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO DE AUTOR EM PUBLICAÇÕES FEITAS NAS REDES SOCIAIS

CANELA, Kelly Cristina *
DOURADO, Camila Migotto **

RESUMO: O direito à imagem é salvaguardado pela Constituição Federal como direito inviolável. Tal proteção é garantida à representação física da pessoa e ao modo como esta é reconhecida socialmente por seus valores e ideias. Com o advento da tecnologia e, conseqüentemente, com a massificação das redes sociais, questiona-se sobre a proteção deste instituto e se ele pode ser caracterizado como direito de autor. A partir disto, o direito de autor é relacionado com a criação de uma obra. Logo, analisa-se se há a caracterização de uma simples publicação de fotografia em plataformas *online* de interação e comunicação como direito de autor para que o indivíduo possa gozar das proteções inerentes ao instituto. Por meio do método dedutivo, procura-se demonstrar que é possível considerar o *post* de qualquer imagem, mesmo que uma *selfie*, em redes sociais como a publicização de uma obra. Desta forma, ocorreria a aplicação do direito de autor. No entanto, o meio digital possui a característica de transmissão rápida de informações e acesso a distância, conflitando com o direito à privacidade e à intimidade, também com o direito de autor. O trabalho utiliza como referencial teórico as obras de Patricia Peck Pinheiro, Arnaldo Rizzardo, Carlos Alberto Bittar e João Henrique da Rocha Fragoso. Assim, o estudo de tais textos, em conjunto com o exame da legislação vigente e da compreensão teórica do tema, auxiliam no alcance do resultado pretendido. Portanto, conceitualmente, compreende-se que há direito de autor na publicação de fotografias em redes sociais.

Palavras-chave: direito de autor. direito à imagem. rede social. internet.

ABSTRACT: *The image right is protected by the Constitution as an inviolable right. This protection is guaranteed to the physical representation of the person and to the way the person is socially recognized for his values and ideas. The advent of technology and, consequently, the massification of social networks bring questions about the protection of this institute and whether it can be characterized as copyright. Copyright is related to the creation of a work. Thus, the present article analyze the characterization of a photography publication in online platforms of interaction and communication as copyright so that the individual can enjoy the protections inherent to the institute. By means of the deductive method, the article demonstrate that it is possible to consider the post of any image, even if it is a selfie, in social networks like the publicity of a work. Therefore, the copyright could be applied. However, the digital field has the characteristic of rapid transmission of information and distance access, conflicting with the right to privacy and to intimacy. The article uses as theoretical reference the works of Patricia Peck Pinheiro, Arnaldo Rizzardo, Carlos Alberto Bittar and João Henrique da Rocha Fragoso. The study of such texts, among with the examination of the current legislation and the theoretical understanding of the topic, help in achieving the desired result. Conceptually, it is understood that there is copyright in the publication of photographs in social networks.*

Keywords: *copyright. image right. social network. internet.*

* Graduada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (1998-2002), com habilitação em Direito Privado e Processo Civil. Mestre em Direito pela Università di Roma Tor Vergata (2004-2006) e doutora, na Área de Direito Privado, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (2004-2009). Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6737222960956459>

** Graduanda em Direito pela UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1833906794695866>

INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento da tecnologia, a sociedade deve, constantemente, se adaptar a novas formas de interação social. A internet trouxe a facilidade de comunicação e compartilhamento de informações interpessoais por meio de plataformas digitais. A partir disto, os aplicativos de relacionamento mostram-se como ferramentas do meio digital, pelas quais os próprios usuários produzem o conteúdo a ser publicado.

Por conseguinte, é possível que os indivíduos criem contas nas redes sociais e compartilhem textos, imagens e vídeos. No entanto, questiona-se acerca dos desdobramentos de tais publicações e a possibilidade de aplicação de determinados institutos. O presente artigo aborda, em específico, a disponibilização de fotografias nas plataformas digitais dos aplicativos de relacionamento. Neste sentido, analisa-se se o direito à imagem e o direito de autor poderiam ser aplicados em casos como estes.

Por meio de método dedutivo, as obras de Patricia Peck Pinheiro, Arnaldo Rizzardo, Carlos Alberto Bittar e João Henrique da Rocha Fragoso serviram de base para o exame do assunto que será tratado nos tópicos a seguir. Aliado a isto, tem-se o estudo da legislação vigente acerca do tema, possibilitando uma pesquisa aprofundada do tema.

1 DIREITO À IMAGEM

A Constituição Federal brasileira estabelece, em seu Título II “Dos Direitos e Garantias Individuais” no art. 5º, inciso X, a inviolabilidade da imagem das pessoas, cabendo indenização a título de dano moral e material, nos casos de sua violação (BRASIL, 1988, *online*).

O direito à imagem refere-se ao direito que o indivíduo tem de usar, dispor e reproduzir a própria imagem, comercialmente ou não. Tal direito significa a proteção de interesses existenciais do sujeito, integrando os aspectos físico e psicológico do ser humano (TEFFÉ, 2017, p. 175). Deste modo, para o Direito, a imagem ultrapassa o caráter de representação física de algo ou alguém. Considera-se como imagem qualquer forma de captação formal ou sensível da pessoa, seja em gravura, ilustração, retrato, fotografia etc (TOAZZA; VENTURI, 2014, p. 3100).

Por conseguinte, o direito à imagem é um reflexo da expressão da existência do indivíduo, tendo em vista estar relacionado com a condição de ser do sujeito (TEFFÉ, 2017, p. 175). Luiz Alberto David Araújo (1989,

p. 10) defende que duas imagens são tuteladas pelo Direito, a de matriz e a decorrente. Aquela detém os traços essenciais do indivíduo, enquanto que a segunda deriva da primeira. Destaca-se que as duas gozam da mesma proteção jurídica. Contudo, se diferenciam no fato de que a imagem de matriz trata da fisionomia do sujeito e a imagem decorrente é fruto da divulgação indevida da imagem.

Na contemporaneidade, estes conceitos são denominados de “imagem-retrato” e “imagem-atributo”, respectivamente. A “imagem-retrato” é atributo exclusivo da pessoa física, sendo sua reprodução visual, ao passo que as pessoas físicas e jurídicas podem ser titulares da “imagem-atributo”. Isto é devido ao fato de que a “imagem-atributo” é aquela apresentada ao meio social, com as características que a definem (LOUREIRO, 2005, p. 640). Possui, portanto, um viés subjetivo e imaterial.

2 DIREITO DE AUTOR

O direito de autor, também conhecido como direito autoral, é pilar das relações jurídicas referentes à obras intelectuais (BITTAR, 2015, p. 27). É característica fundamental deste direito a coexistência de aspectos de cunho moral e de cunho patrimonial, sendo, portanto, um direito *sui generis* (FRAGOSO, 2009, p. 28).

No entanto, o maior destaque do estudo do direito de autor é dado ao indivíduo. Ou seja, o instituto em questão trata, essencialmente, do fruto da atividade criativa desenvolvida pelo homem quando ocasiona a obra intelectual. Logo, cabe ao autor a disposição do processo de criação e de seus resultados (SILVEIRA, 2011, p. 13).

De acordo com o art. 11, *caput*, da Lei nº. 9.610/1998, “autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica” (BRASIL, 1998, *online*). Assim, o autor é capaz de criar conteúdo que possibilite a sensibilização dos outros e a transmissão de saberes, ou melhor, ele é o “[...] agregador ao real de coisas nascidas de seu espírito, é o criador da obra intelectual, aquele que, por mecanismos de elaboração intelectual, idealiza e torna objetiva a sua idealização, trasmutada, assim, em obra” (FRAGOSO, 2009, p. 185).

Por conseguinte, o direito de autor não apenas tutela a obra em si, como também representa a proteção de todo o processo criativo, de estudo e de esforço aplicado pelo autor. Ao proporcionar garantias de preservação da obra, o instituto jurídico assegura que o objetivo pretendido pelo autor

na criação do conteúdo seja mantido. Neste sentido, há o rol de direitos morais do autor presente no art. 24 da Lei nº. 9.610/1998, enumerando e salvaguardando a perspectiva subjetiva da obra, tendo em vista que

[...] toda obra é criação única do espírito e da cultura. Como os aspectos abrangidos se relacionam à própria natureza humana, e desde que a obra é emanção da personalidade do autor - que nela cunha, pois, seus próprios dotes intelectuais -, esses direitos constituem a sagração, no ordenamento jurídico, da proteção dos mais íntimos componentes da estrutura psíquica do seu criador (BITTAR, 2015, p. 69).

O art. 27 da referida lei determina que os direitos morais são inalienáveis e irrenunciáveis (BRASIL, 1998, *online*). Apesar do legislador ter sido omissivo, há construção doutrinária de que também são imprescritíveis (SILVEIRA, 2011, 60). Além disso, são perpétuos, pessoais e impenhoráveis. Desta forma, os direitos morais não se extinguem, o que implica na condição de que podem ser exigidos judicialmente por período indefinido, bem como não sofrem constrição judicial (BITTAR, 2015, p. 69).

Os direitos morais do autor se relacionam diretamente com os direitos patrimoniais do mesmo, estabelecendo o caráter *sui generis* do direito de autor. Contudo, a diferença básica entre eles é a disponibilidade. Enquanto que o direito moral do autor é indisponível, o direito patrimonial é disponível. Logo, torna-se possível transacionar a obra e explorá-la economicamente, ainda que o vínculo pessoal do criador com o fruto da sua criação permaneça inalterado (FRAGOSO, 2009, p. 199).

Portanto, a tutela da obra, sob a perspectiva moral, permite que o cerne da obra permaneça o mais fiel possível ao intentado pelo autor. Destarte, garante a proteção do viés subjetivo da criação intelectual e artística do indivíduo, embora seja interdependente do caráter patrimonial inerente aos direitos autorais.

3 REDES SOCIAIS

O meio digital, além de representar uma rede de computadores, está alicerçado como uma rede de pessoas. A interatividade promovida pela internet permite que o indivíduo atue como produtor e como público (PINHEIRO, 2013, p. 367). A partir dos processos de comunicação, ocorre a relação entre as pessoas e, conseqüentemente, a interatividade, que se desdobra nas redes sociais (RECUERO, 2006, p. 26).

Para se entender as redes sociais, é necessário explanar acerca da *web 2.0*, definida como “[...] um movimento que indica uma tendência pela quebra de alguns paradigmas, derivado da observação de características comuns aos serviços que se estão consolidando como os mais importantes” (PINHEIRO, 2013, p. 367). Desta maneira, a *web 2.0* traduz a evolução do meio cibernético, em que não há níveis hierárquicos restringindo a atuação digital do indivíduo. Assim, os conteúdos disponibilizados *online* não são mais produzidos apenas por aqueles que detinham conhecimento técnico de informática. Tornou-se possível a troca de informações de forma simplificada por meio da internet, promovendo um uso social do ambiente digital (BERTONCELLO; VERMELHO; VELHO, 2015, p. 875).

O termo *web 2.0* foi cunhado pelas empresas O’Reilly Media e MediaLive International e é explicado como um conjunto de princípios e práticas que unem um sistema de *sites*, que adotam alguns ou todos os princípios, de acordo com uma certa variação entre estes e os originais. Ressalta-se que a contribuição dos usuários é a característica principal da era da *web 2.0* (O’REILLY, 2005, p. 1-2), havendo uma ligação direta entre as redes sociais e *web 2.0*.

A rede social é a aplicação da rede, no que concerne aos grupos sociais. Isto é, entende-se rede como uma metáfora da estrutura formada por dois elementos: os nós e suas conexões. Logo, a rede social teria como nós os atores e como conexões os laços sociais (RECUERO, 2014, p. 190). Seu principal objetivo é a troca de informações, sob a perspectiva de que

O compartilhamento de conteúdos e o estabelecimento de conversações traduzem o processo comunicativo posto em prática por meio das ambiências de mídias sociais. Um processo que se organiza por meio de redes de usuários estruturadas no ciberespaço por critérios de afinidade e/ou similaridade temática, de interesses, de entretenimento ou de conhecimento. Tais redes se instalam em ambiências que oferecem aos participantes funcionalidades e micro-sistemas que estimulam e incentivam a ação coletiva (CORRÊA; RAMOS; SOUSA, 2009, p. 204).

As redes sociais não são sinônimos dos aplicativos de relacionamento, por exemplo: Twitter, Facebook e Instagram. Tais ferramentas são expressões de algumas redes sociais ou meios que propiciam a manifestação digital das redes sociais (FERREIRA, 2011, p. 214). Por conseguinte, a rede social não está necessariamente inserida no ciberespaço. Entretanto, no presente artigo, foi considerada a rede social, inserida na *web 2.0*, como os aplicativos de relacionamento.

4 PUBLICAÇÃO DE FOTOGRAFIAS NAS REDES SOCIAIS E AS CONTROVÉRSIAS

A Convenção de Berna, promulgada pelo Brasil com o Decreto nº. 75.699 de 1975, traz, em seu art. 1º, a definição de obras literárias e artísticas como

todas as produções do domínio literário, científico e artístico, qualquer que seja o modo ou a forma de expressão, tais como os livros, brochuras e outros escritos; as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza; as obras dramáticas ou dramático-musicais; as obras coreográficas e as pantomimas; as composições musicais, com ou sem palavras; as obras cinematográficas e as expressas por processo análogo ao da cinematografia; as obras de desenho, de pintura, de arquitetura, de escultura, de gravura e de litografia; as obras fotográficas e as expressas por processo análogo ao da fotografia; as obras de arte aplicada; as ilustrações e os mapas geográficos; os projetos, esboços e obras plásticas relativos à geografia, à topografia, à arquitetura ou às ciências (BRASIL, 1975, online, grifo nosso).

Percebe-se que as obras fotográficas foram incluídas no rol de obras literárias e artísticas, tal como disposto no art. 7º, VII, da Lei nº. 9.610/1998, utilizando a denominação de “obra intelectual”.

A Lei nº. 5.988/1973, revogada pela Lei nº. 9.610/1998, classificava como obra fotográfica as fotografias de acordo com o princípio de valoração estética. Assim, nem toda fotografia era protegida pelos direitos autorais. Todavia, a legislação atual suprimiu essa limitação de caráter subjetivo, atribuindo proteção à obra fotográfica, independente de seu valor estético (FRAGOSO, 2009, p. 147-148).

Por outro lado, há vertentes doutrinárias que consideram a função estética da obra um aspecto essencial para a caracterização do direito de autor (BITTAR, 2015, p. 44). Ainda que não se concorde com este pensamento, devem ser observados alguns requisitos para a proteção autoral, são eles a originalidade e a novidade.

Em relação à originalidade, ela é “[...] categoria estética, que se materializa numa determinada forma” (FRAGOSO, 2009, p. 116). A obra deve possuir sua própria individualidade, impedindo que seja confundida com outra. Assim, diverge de obras anteriores por apresentar aspectos que lhe sejam próprios (BITTAR, 2015, p. 47).

Tanto a originalidade quanto a novidade não pressupõem que a obra seja completamente inédita, quebrando paradigmas. Em especial, no que se refere à novidade, a obra pode ter sofrido inspiração e influência, o que se exige é que o tratamento dado à criação seja novo (FRAGOSO, 2009, p. 120).

Neste sentido, nem toda fotografia é entendida como obra fotográfica, passível de proteção pelo direito de autor. Quando se trata da aplicação de direitos autorais em publicações nas redes sociais, é necessário esclarecer alguns pontos.

O presente trabalho aborda a tutela jurídica do direito à imagem na internet, nos casos de publicações em redes sociais e a possível aplicação do direito de autor. Destarte, foram consideradas as publicações feitas em aplicativos de relacionamento, que consistam em fotografias.

O direito à imagem e o direito de autor estão relacionados, intrinsecamente, desde a sua origem. Vários intelectuais defendem que o direito à imagem e o direito de autor devem ter a mesma proteção (LOUREIRO, 2005, p. 113).

O direito de autor, presente na legislação brasileira, apresenta um equilíbrio entre as concepções jusnaturalista e utilitarista. A primeira considera o direito de autor um direito natural, enquanto a segunda defende que o caráter de exclusividade da exploração econômica da obra incentiva a criatividade dos indivíduos, aumentando a produção artística (MONCAU, 2015, p. 59).

Ao se abordar a publicação de obras fotográficas, não costuma se falar em caráter econômico, mesmo que seja possível lucrar com algumas ferramentas, por exemplo: *posts* patrocinados. Destaca-se que a aplicação do direito de autor no caso em questão promove a disponibilização do resultado de um processo criativo a um número indeterminado de pessoas.

Contudo, a internet possui algumas especificidades, como o fim do *corpus mechanicum*, explanado por João Henrique da Rocha Fragoso (2009, p. 123):

[...] com o desenvolvimento da tecnologia, é a possibilidade de eliminação do *corpus mechanicum* primário de diversos gêneros de obras intelectuais, que podem ser jogadas diretamente na rede (*upload*) sem forma de registro palpável - porém acessível -, constituído por um conjunto eletrônico de dados, ou seja, armazenadas na memória de algum servidor. Neste caso, o *corpus mechanicum* tradicional não existe, embora ainda

haja um suporte acessível - a memória onde os dados são armazenados. Aqui, então, evoluímos para novas distinções: o modo de expressão, o elemento subjetivo da criação se mantém; a forma de expressão - musical, literária - igualmente se mantém, mas o suporte material (também parte da forma de expressão) dilui-se.

Por não possuir, necessariamente, um exemplar físico, a disponibilização de obras na internet fica caracterizada pela fácil divulgação, o que as torna vulneráveis a cópias indevidas do material (PINHEIRO, 2013, p. 144).

O art. 5º, I, da Lei nº. 9.610/1998 delimita publicação como “o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo”. Apesar de haver o consentimento do autor em tornar pública a obra, cabe a ele “[...] o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica”, conforme art. 28 da mesma lei. Desta forma, as obras disponibilizadas *online* não são de domínio público e o usuário não tem o direito de dispor delas, da maneira que desejar (PINHEIRO, 2013, p. 144).

A outra problemática das obras fotográficas publicadas em redes sociais é a aparição de pessoas nelas. Estas devem autorizar a reprodução de tais obras. Logo, a publicação da obra pressupõe a autorização da pessoa fotografada, do autor ou do titular dos direitos de reprodução (RIZZARDO, 2011, p. 828-829).

Nos casos em questão, analisa-se que o direito à imagem se confunde com o direito de autor. Isto ocorre, principalmente, porque a pessoa fotografada, geralmente, é o próprio autor. Assim, em relação às publicações feitas em aplicativos de relacionamento, há presunção de que o usuário ao postar uma fotografia sua ou de amigos e familiares obteve a autorização dos sujeitos fotografados.

Logo, quando se verifica a presença de originalidade e novidade e, conseqüentemente, a caracterização de direito do autor, a obra fotográfica se encontra tutelada pela Lei nº. 9.610/1998 e pelo Código Penal nos casos de violação de direitos autorais, sendo protegidos os direitos morais do autor e o direito à imagem.

Ressalta-se que o Marco Civil da Internet foi omissivo às questões referentes ao direito de autor no meio digital, reservando o tratamento dos direitos autorais à Lei nº. 9.610/1998 (SCHIRRU, SOUZA; 2016, p. 52).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo analisou as obras fotográficas, em que figuravam indivíduos, publicadas em aplicativos de relacionamento, com o questionamento acerca da proteção do direito à imagem e da aplicação do direito de autor. Apesar destes dois institutos estarem ligados, eles tratam de assuntos substancialmente diversos.

Entende-se que o direito à imagem é inerente a todo indivíduo, seja de sua “imagem-retrato” e de sua “imagem-atributo”, ao passo que o direito de autor protege, em especial, a criação intelectual e artística. Neste sentido, nos casos de publicação de fotografias em redes sociais, o direito à imagem refere-se àquele que aparece em tais imagens, havendo ou não configuração de direito do autor. Enquanto que, para que seja considerada a fotografia como obra fotográfica, é necessário, principalmente, se verificar a existência de originalidade e de novidade. Quando presentes, é entendida como devida a proteção proporcionada pelo direito de autor.

O direito à imagem está protegido pela Constituição Federal e pelo Código Civil, em seu Capítulo II, e o direito de autor é tutelado pela Lei nº. 9.610/1998 e, em casos de violação, também pelo Código Penal. Não é aplicado o Marco Civil da Internet, em obras disponibilizadas *online*, tendo em vista que este é omissis neste assunto. Assim, o tratamento dado a este fato é da Lei nº. 9.610/1998.

Contudo, a disponibilização de obras intelectuais e artísticas na internet traz diversas problemáticas, dentre elas: a falta de *corpus mechanicum*, visto que a lei de direitos autorais foi prevista para obras materiais, que existam no mundo físico. Ademais, o meio digital é pautado pelo compartilhamento fácil e rápido de informações.

Logo, há a problemática se poderia ser aplicado o direito de autor em aplicativos de relacionamento, em que o intuito da plataforma é partilhar imagens, textos e sua esfera íntima para aqueles que foram aceitos como amigos virtuais. A princípio, sim. Todavia, na prática, é preciso analisar caso a caso.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Luiz Alberto David. **A Proteção Constitucional da Própria Imagem**. 1989. 119 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica, São Paulo. Disponível em: <https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/8840/1/tese.pdf> Acesso em: 03 maio. 2018.

BERTONCELLO, Valdecir; VELHO, Ana Paula Machado; VERMELHO, Sônia Cristina. Sobre o Conceito de Redes Sociais e Seus Pesquisadores. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 41, n. 4, p. 863-881, out./dez. 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v41n4/1517-9702-ep-1517-97022015041612.pdf> Acesso em: 05 maio. 2018.

BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de Autor**. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm Acesso em: 03 maio. 2018.

BRASIL. Decreto nº. 75.699, de 6 de maio de 1975. Promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho de 1971. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d75699.htm Acesso em: 05 maio. 2018.

BRASIL. Lei nº. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm Acesso em: 04 maio. 2018.

CORRÊA, Elizabeth Sad; RAMOS, Daniela Osvald; SOUSA, André de Abreu. A Contemporaneidade do Campo Comunicacional. **Estudos em Comunicação**, Curitiba, n. 6, p. 201-225, dez. 2009. Disponível em: <http://www.ec.ubi.pt/ec/06/pdf/elizabeth-correa-redes-sociais.pdf> Acesso em: 05 maio. 2018.

FERREIRA, Gonçalo Costa. Redes Sociais da Informação: uma história e um estudo de caso. **Perspectivas em Ciência da Informação**, Belo Horizonte, v. 16, n. 3, p. 208-231, jul./set. 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pci/v16n3/13.pdf> Acesso em: 05 maio. 2018.

FRAGOSO, João Henrique da Rocha. **Direito Autoral**: da Antiguidade à Internet. São Paulo: Quartier Latin, 2009.

LOUREIRO, Henrique Vergueiro. **Direito à Imagem**. 2005. 198 f. Dissertação (Mestrado em Direito das Relações Sociais) - Pontifícia Universidade Católica, São Paulo. Disponível em: <https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/5983/1/HenriqueLoureiro.pdf> Acesso em: 04 maio. 2018.

MONCAU, Luiz Fernando Marrey. **Liberdade de Expressão e Direitos Autorais**. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

O'REILLY, Tim. **What is Web 2.0: design patterns and business models for the next generation of software**. Sebastopol: O'Reilly Media, 2005. Disponível em: <https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1> Acesso em: 05 maio. 2018.

PINHEIRO, Patricia Peck. **Direito Digital**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

RECUERO, Raquel da Cunha. **Comunidades em Redes Sociais na Internet: proposta de tipologia baseada em fotolog.com**. 2006. 334 f. Tese (Doutorado em Comunicação e Informação) - Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Disponível em: <http://www.raquelrecuero.com/teseraquelrecuero.pdf> Acesso em: 05 maio. 2018.

RECUERO, Raquel da Cunha. **Redes Sociais na Internet**. 2. ed. Porto Alegre: Sulina, 2014.

SCHIRRU, Luca; SOUZA, Allan Rocha. Os Direitos Autorais no Marco Civil da Internet. **Liinc em Revista**, Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, p. 40-56, maio. 2016. Disponível em: <http://revista.ibict.br/liinc/article/view/3712/3132> Acesso em: 06 maio. 2018.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade Intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial**. 4. ed. Barueri: Manole, 2011.

TEFFÉ, Chiara Spadaccini de. Considerações sobre a Proteção do Direito à Imagem na Internet. **Revista de Informação Legislativa**, Brasília, v. 54, n. 213, p. 173-198, jan./mar. 2017. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/54/213/ril_v54_n213_p173.pdf Acesso em: 03 maio. 2018.

TOAZZA, Gabriele Bortolan; VENTURI, Thaís G. Pascoaloto. O Direito à Imagem na Perspectiva da Pessoa no Direito Civil Contemporâneo. **Revista do Instituto do Direito Brasileiro**, Lisboa, v. 3, n. 4, p. 3081-3119. 2014. Disponível em: https://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/ridb/2014/04/2014_04_03081_03119.pdf Acesso em: 03 maio. 2018.

A GARANTIA DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELLECTUAL COMO INCENTIVO À CRIAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS COM VISTAS À SUPERÇÃO DA CRISE ECONÔMICA

BUTTIGNON, Isabel Cristina*

RODRIGUES, Maria Rafaela Junqueira Bruno**

RESUMO: Antes de ser uma necessidade característica das pessoas jurídicas, inovar é inerente à condição humana que deseja produtos cada vez mais modernos. Essa condição além de forçar, mantém as pessoas jurídicas de Direito Privado atuantes e inseridas no mercado econômico através da inserção de seus produtos, tornando-as mais aptas a enfrentarem os efeitos da crise econômica que afeta o meio. Nesse contexto sócio econômico não há que se deixar de reconhecer a necessidade de se garantir os meios legais de proteção jurídica à propriedade intelectual dos produtos criados, sejam estes uma invenção ou um modelo de utilidade. O objetivo do presente trabalho é demonstrar que as Pessoas Jurídicas, principalmente as de Direito Privado, têm que conhecer e se adaptar às normas existentes, para que possam criar seus produtos e desenvolver seus serviços, de maneira a poder inseri-los no mercado de consumo, protegidos com relação a propriedade intelectual que os originou. O tema se justifica, por sua atualidade, necessidade e principalmente, por ser uma das maneiras de se difundir as práticas legais de proteção à propriedade industrial, haja vista, inclusive, como uma decorrência do princípio constitucional da legalidade, ninguém poder alegar ignorância da lei para justificar o seu não cumprimento. A metodologia utilizada foi a pesquisa acadêmica em referenciais teóricos, tais como artigos, periódicos, base de dados como v.g. a *SciELO* e literatura jurídica e não jurídica. No entanto, não se teve a pretensão de se esgotar a temática, mas ampliar os espaços de discussão, tendo sido obtido o resultado pretendido.

Palavras-chave: propriedade intelectual. novas tecnologias. direito constitucional. crise econômica.

ABSTRACT: *Before being a characteristic need of legal entities, innovating is inherent to human condition, which desires more modern products. Such condition keeps legal entities of Private Law inserted in the economic market through the insertion of their products, making them more capable of coping with the effects of the economic crisis that affects the environment. In this socio-economic context, it should be guaranteed the legal means of legal protection to the intellectual property of the created products, being an invention or utility model. This study aims at demonstrating that Legal Entities, especially Private Law ones, must know and adapt themselves to the existing norms in order to create their products and develop their services, so that they can be inserted in the consumer market, being protected of the intellectual property that originated them. The theme of this study is justified due to its current nature, need and mainly because it can spread legal practices of protecting intellectual property considering that, in this context, as a consequence of the constitutional principle of legality, no one can claim ignorance of the law to justify its non-compliance. The methodology used was the academic research based on theoretical references, such as articles, periodicals, database as, for example, SciELO; legal and non-legal literature.*

* Doutora em Ciências e Engenharia de Materiais pela Universidade de São Paulo (2001) - Instituição de Fomento: Centro Paula Souza – Fatec Jahu. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4409491362828442>

** Doutora em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2006) – UNISINOS e Pós-Doutora em Direito Público pela Università Degli Studi Di Messina - Itália (2014/2015) – Instituição de Fomento: Faculdade de Direito de Franca. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0941478761964509>

However, the intention was not to cover every aspect of the issue but, having obtained the intended results, to expand the discussion.

Keywords: *intellectual property. new technologies. constitutional law. economic crisis.*

INTRODUÇÃO

Os processos de inovação que permeiam a produção nas empresas são uma constante, assim ocorre por ser necessário acompanhar o mercado de consumo, que é cada vez mais exigente propugnando por coisas novas e que venham a facilitar a vida cotidiana de todos.

Não se trata somente de uma necessidade, mas inovar é uma condição atual da denominada Indústria 4.0, fruto da quarta revolução industrial em pleno andamento, para manter as pessoas jurídicas de Direito Privado atuantes e inseridas no mercado econômico através da inserção de seus produtos, com vistas a não serem atingidas ou sofrerem os efeitos da crise econômica que afeta o país.

Dentro desse contexto sócio econômico, não há que se deixar de reconhecer a necessidade de se garantir os meios legais de proteção jurídica à propriedade intelectual dos produtos criados, sejam estes uma invenção ou um modelo de utilidade.

Por outro, há que se salientar que a proteção legal existente e vigorante para produtos tidos como invenção ou modelo de utilidade é uma decorrência de princípios constitucionais que garantem a propriedade e a legalidade dos atos, além dos específicos atinentes às funções da empresa, por ser ela um sujeito de direitos e obrigações, por ser detentora de personalidade jurídica quando de acordo com os requisitos de formalização legais.

Desta forma, a proteção constitucional autoriza haja a regulamentação legal a essa tutela da propriedade intelectual através de norma infraconstitucional, que em tempos atuais encontra amparo na Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial. Referida proteção legal à propriedade intelectual não como uma forma perpétua de exercício do Direito de Propriedade Industrial, mas através do período estabelecido em lei para a referida tutela, garante o enfrentamento de questões econômicas que poderiam ser alegadas como práticas de truste, firmadas sob a alegação de monopólios ou cartéis.

Pelo contrário o tempo legalmente aprazado garante haja a exploração econômica exclusiva do produto inventado ou na sua condição de melhorado, aprimorado ou atualizado pela Pessoa Jurídica que viabilizou sua inserção no mercado de consumo, de modo suficiente a obter lucros

e assim, garantir sua sustentabilidade frente à crise econômica vivenciada no país há tempos, de forma legítima, lícita e ética.

Dessa maneira, se justifica a presente pesquisa, ou seja, pela demonstração teórica de que a observância da lei em garantir-se a tutela da propriedade intelectual e o prazo legalmente apurado para que haja a exploração econômica exclusiva pelo detentor do Direito à propriedade intelectual ou industrial de sua invenção ou modelo de utilidade, não fere os princípios constitucionais, pelo contrário garante-os e em sendo assim, propicia uma maneira de enfrentamento e superação da crise por parte das pessoas jurídicas detentora desse direito.

Ainda há que se ressaltar o fato de ser a questão envolvendo a propriedade intelectual na atualidade uma das maneiras de se difundir as práticas legais de sua proteção, como uma decorrência do princípio constitucional da legalidade; uma vez que ninguém poder alegar ignorância da lei para justificar o seu não cumprimento, torna legítima a garantia pela proteção no prazo estabelecido pela lei.

No entanto, embora a temática seja de extrema relevância, a presente pesquisa não teve por finalidade colocar um ponto final na questão, mas tão simplesmente ampliar as discussões de maneira a popularizar os conceitos e abordagens realizadas a partir do espaço acadêmico.

1 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, UMA NECESSIDADE DAS EMPRESAS

Atualmente a inovação compõe a agenda da maior parte das empresas, haja vista o art. 966, do Código Civil vigente estabelecer que a atividade empresarial econômica é a aquela exercida profissionalmente de maneira organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços, com a finalidade precípua de obtenção de lucro. Como ressalta GONÇALVES NETO, 2016, p. 75:

O simples exercício de uma atividade econômica, porém, não basta para caracterizá-lo. É preciso que tal atividade seja exercida com habitualidade, em caráter profissional, ficando afastados do conceito, destarte, aqueles que a exercem para amadorismo, por puro diletantismo ou em caráter eventual. O empresário é um profissional do mercado e, portanto, um perito na produção ou na circulação de bens ou de serviços, que, por isso, almeja obter resultados lucrativos nesse desiderato.

Referida proteção legal vem de encontro com os princípios constitucionais do Direito à Propriedade, da Livre Iniciativa, da Função Social, da Livre Movimentação de Capitais, da Preservação da Empresa, dentre outros, que não podem ser desprezados, devendo ao contrário, serem evidenciados:

Superado o positivismo, com o surgimento do pós-positivismo ou neopositivismo, os princípios foram elevados à condição de espécie do gênero norma. Não apenas isso, os princípios passaram a ter total hegemonia e preeminência, denominados pela doutrina de mandamentos de otimização, é dizer, normas que ordenam que algo seja cumprido na maior medida possível, à luz das possibilidades fáticas e jurídicas existentes. Apontam as direções que as normas devem trilhar. Iluminam a interpretação da norma-regra e fazem aflorar sua inteligência, sua essência. (CHAGAS, 2016, p. 51).

A inovação, inclusive, pelo uso crescente da informática e tudo que a envolve tem forçado o desenvolvimento de tecnologias cada vez mais avançadas, fruto da Quarta Revolução Industrial (SCHWAB, 2016, p. 15-17), o que tem gerado mudanças na condição da vivência humana.

A quarta revolução industrial, está levando as empresas a serem referidas como Indústria 4.0, inclusive, pelo uso de tecnologias que a habilitam a fornecer serviços e a produzir produtos inovadores de forma crescente e contínua, pois, o conceito implica a integração dessas tecnologias no processo produtivo.

Tais tecnologias são: IoT - Internet das Coisas; Computação em Nuvem; Big Data; Robótica Avançada; Manufatura Aditiva; Manufatura Digital; Integração de Sistemas; e Segurança Digital e, todas elas envolvem a produção contínua de recursos que as tornem cada vez mais moderna e eficaz.

Essa realidade demanda invenções ou melhorias nas já existentes de maneira a promover sua continuidade e oferta no mercado de consumo, que abrange a sociedade, de maneira que seja realizada com custos cada vez menores, popularizando seu acesso e portando, fazendo com que haja circulação de riquezas, gerando lucro para as empresas.

A inovação se apresenta como o meio através do qual se possibilita às empresas manterem-se no mercado, e, dado à competição havida entre elas, no entanto, buscam a garantia de exploração econômica de mercado de forma exclusiva.

Essa busca leva as empresas aos meios de proteção à inventividade, à propriedade industrial ou intelectual, muitas vezes, não sendo interessante

o sigilo industrial, mas tão simplesmente garantir-se por um período seu direito de exploração econômica de forma exclusiva, haja vista terem consciência de que logo surgirá outra tecnologia que a sucederá.

1.1 Da inovação à proteção da propriedade industrial

Como se vê a inovação será uma constante nos mais variados segmentos empresariais e industriais no país, haja vista, quererem se manter como seus produtos e serviços inseridos no mercado econômico, para que haja a obtenção do lucro, que é o objetivo perseguido por elas.

A inovação leva a geração de riquezas, na medida em que os processos inventivos não param, sendo fruto de uma necessidade, de um lado das empresas, como já referido, e de outro, da sociedade que necessita de meios e recursos que possam vir a facilitar sua vida e ainda, a resolver problemas que se apresentam cotidianamente; muitas vezes gerando melhoria na condição de um produto, o que é referido legalmente como modelo de utilidade.

Tal realidade foi reconhecida pelo legislador pátrio, que achou por bem regulamentar e incentivar a inovação, através da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, definindo dentre outras coisas, em seu art. 2º, inciso II, a criação, como sendo: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores.

Não se concebe a vida em sociedade atualmente sem o uso de tecnologias, inclusive, o mesmo ocorrendo com as empresas e indústrias, assim, a função da lei, será com relação às pessoas, tanto jurídicas, como físicas, garantir-se seus direitos e o cumprimento de suas obrigações, de forma a proporcionar segurança a estas relações, haja vista, envolverem o mercado financeiro, atingindo a todos (HAHN, 2018, p. 3):

A era da Internet Industrial já começou e ela une máquinas inteligentes, análise computacional avançada e trabalho colaborativo entre pessoas conectadas para gerar profundas mudanças e trazer eficiência operacional para setores industriais diversos: manufatura, transporte, energia e saúde. Analistas indicam um mercado potencial de US\$ 15 trilhões em 15 anos. Gigantes globais como GE e Intel, empresas de

tecnologia no geral, universidades e institutos de pesquisa trabalham para vencer desafios técnicos, como nível de segurança viável para troca de informações sensíveis e criação de padrões e referências para a interoperabilidade entre máquinas e dispositivos. Para acelerar esse processo e fomentar colaboração entre os participantes dessa comunidade, foi criado, nos Estados Unidos, em 2014, o Consórcio de Internet Industrial (IIC), com cerca de 250 associados, de 30 países. No entendimento das empresas participantes, nós já dispomos da tecnologia para criar soluções inovadoras, e boa parte do esforço do consórcio está em criar projetos pilotos (testbeds) que coloquem em prática as novas ideias. Aqui no Brasil, inspirados no modelo do IIC e buscando inserir o país nesta revolução, a Pollux, a Fiesc/Ciesc e a Embraco fundaram, em agosto de 2016, a Associação Brasileira de Internet Industrial. A ABII visa divulgar e fortalecer a Internet Industrial no Brasil e criar um fórum permanente de discussões sobre o tema, além de intercâmbio tecnológico e de negócios com parceiros internacionais, promoção do desenvolvimento econômico e geração de emprego.

Em vigor, a Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, procura proteger e garantir a inventividade e o modelo de utilidade e demais criações, para o autor ou para o seu detentor, proprietário através de cessão de direitos ou ainda, para à empresa quando se tratar de empresa cujo capital social pertença mesmo que de forma minoritária à União ou demais entes federativos e suas entidades autorizadas.

No que diz respeito às empresas públicas há que se salientar que a Lei nº 10.973/04, dispõe em seu art. 5º, que estão autorizadas a participar minoritariamente do capital social de empresas, com o propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e prioridades definidas nas políticas de ciência, tecnologia, inovação e de desenvolvimento industrial de cada esfera de governo.

E em seu § 2º, estabelece que a propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá à empresa, na forma da legislação vigente e de seus atos constitutivos.

Portanto, a proteção à propriedade intelectual além de ser um direito, se apresenta como um dever se analisada sob a égide da ética, da legislação vigorante e pelos interesses que a envolvem.

2 A PROTEÇÃO LEGAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

O Direito de Propriedade é um direito constitucional, que ocupa um espaço no rol das liberdades públicas, previsto no art. 5º, *caput* da Constituição Federal/88, que se apresenta como um conjunto institucionalizado de direitos do ser humano, com vistas à proteção da dignidade da pessoa humana. No que se refere à propriedade não estabeleceu a Constituição ser ela material ou imaterial, o que leva a crer que não há distinção quanto a qual propriedade se refere, em sendo assim, a propriedade industrial, que se caracteriza por ser uma propriedade imaterial, encontra também o amparo constitucional.

Na Lei de Incentivo à Inovação, a definição de criação envolve invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores, ou seja, ela reconhece qualquer criação que advenha do intelecto humano.

Portanto, todas elas deverão ser amparadas e protegidas, tendo seus respectivos registros efetuados nos termos do que determina a Lei de Propriedade Industrial, quando nela se enquadrar e ainda, na Lei de Software, Lei nº 9.609/98 e na Lei de Direito Autoral, Lei nº 9.610/98, haja vista, cada uma delas oferecer um tipo de proteção autor, dependendo do tipo de criação/obra.

No entanto, mesmo havendo esse direito, alguns não o reconhecem e mencionam haver uma proteção legal ao detentor do poder econômico, sem estarem levando em consideração em seus argumentos o fato de haver uma criação intelectual, que demanda proteção legal.

No que se refere à propriedade industrial, essa proteção legal é específica, pois, irá garantir a exploração econômica por parte dos empresários, dos produtos por eles desenvolvidos, de forma exclusiva, no tempo pela lei estabelecido.

A esse respeito esclarece CRUZ, 2018, p. 160, mencionando que:

Na verdade, o direito de propriedade industrial é espécie do chamado direito de propriedade intelectual, que também abrange o direito autoral e outros direitos sobre bens imateriais. Pode-se dizer, pois, que o direito de propriedade intelectual é gênero, do qual são espécies o direito do inventor (direito de propriedade industrial), intrinsecamente

ligado ao direito empresarial, e o direito do autor (direito autoral), mais ligado ao direito civil. O que o direito de propriedade industrial e o direito autoral têm em comum, pois, é o fato de protegerem bens imateriais, que resultam da atividade criativa do gênio humano, e não de forças físicas, razão pela qual são agrupados sob a denominação comum de direito de propriedade intelectual. Ressalte-se, todavia, que embora o direito do autor e o direito do inventor sejam ambos agrupados sob a rubrica genérica intitulada direito de propriedade intelectual, como visto, há relevantes diferenças entre eles, sobretudo no que se refere ao regime de proteção jurídica aplicável, e isso se dá, sobretudo, porque o direito autoral protege a obra em si, enquanto o direito de propriedade industrial protege uma técnica.

Essa diferença é importante em razão do fato de que o objeto tratado na presente pesquisa se trata de questões envolvendo à propriedade industrial, pois, as diferenças havidas entre eles, no que tange às legislações que amparam tais direitos e suas respectivas formas de registro, levam à sua análise sob diferente ângulos e, o interesse do tema, está consubstanciado no fato de ser a propriedade industrial um regime jurídico-empresarial, que tutela as criações que têm por fulcro a exploração de atividades econômicas.

As criações merecem e por essa razão têm tido proteção específica, um “olhar” mais acurado haja vista estarem sendo concebidas para realidades novas, que socialmente têm trazido mudanças significativas, de cunho econômico, financeiro e jurídico, com atualizações galopantes e reflexos inimagináveis, tanto positivos quanto negativos, que acabam por gerar uma crise nas empresas.

2.1 O objeto de proteção legal da propriedade industrial

A tutela do direito de propriedade intelectual é concebida pela Lei de Propriedade Industrial – LPI, Lei nº 9.279/96, estabelecendo o rol dos bens que dão ensejo a essa proteção no seu art. 2º, considerando que: “a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País efetua-se mediante:

- Concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- Concessão de registro de desenho industrial;
- Concessão de registro de marca;
- Repressão às falsas indicações geográficas; e,

Repressão à concorrência desleal.

Como se constata, os bens sujeitos à tutela legal de propriedade industrial são a invenção e modelo de utilidade (NEGRÃO, 2017, p. 137) através da concessão de patentes e de sob a forma de registro, a marca e o desenho industrial.

A importância de se tutelar tais direitos relacionados à criação intelectual humana no que diz respeito à invenção e ao modelo de utilidade, consiste no fato de que através dela é possível haja a exploração econômica do produto disponibilizado no mercado de forma exclusiva, garantindo ao detentor da patente, os proveitos econômicos de sua criação.

Como decorrência, a maior parte das invenções e modelos de utilidade são desenvolvidos como produtos e ou serviços, após serem concebidos em larga escala pela indústria, sendo colocados à venda no mercado de consumo, gerando para a pessoa jurídica que o desenvolve como produto ou serviço, dividendos.

Tais valores promovem a circulação de riquezas, gerando o desenvolvimento na medida em que fornece meios de subsistência às empresas, que necessitam possuir um giro de capital para que possam trabalhar de maneira eficaz.

Sob essa linha de raciocínio foi realizado um debate com representantes do governo, de empresas e outras entidades, no 2º Seminário Inovação no Brasil¹, realizado em 13 de agosto de 2018, no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, onde foram contemplados alguns entraves para o desenvolvimento do país.

Segundo o gerente-executivo de Política Industrial da CNI – Confederação Nacional da Indústria, João Emílio Gonçalves, “essa agenda de difusão de tecnologias [que inclui organização das empresas e inovação] terá peso importante na geração de renda e de empregos no país, e precisa entrar na pauta da indústria 4.0” (MAIA, 2018, p. 10-11).

Como se pode constatar, há uma política pública, que aliada às indústrias visa o desenvolvimento de tecnologias inovadoras de forma crescente, pois, já houve a conscientização tanto do governo, como das empresas da necessidade de acompanhar às mudanças preconizadas pela quarta revolução industrial.

No entanto, a ciência do Direito ocupa seu espaço no “mundo do dever ser”, que necessita ter como objetivo a persecução constante da necessidade de se tutelar tais direitos oriundos da criação intelectual, para

¹ FOLHA DE SÃO PAULO, 16 de agosto de 2018, pag.10-11. **Inovação tecnológica depende de mudança de cultura e de gestão.** Reportagem: Beatriz Maia.

que se possa garantir a efetivação da justiça, haja vista, as leis positivadas não garantem por elas mesmas haja o respeito à dignidade das pessoas humanas.

Em sendo assim, às criações intelectuais, deverão ser protegidas nos termos da lei de propriedade industrial, mesmo que esta apresente falhas e esteja desatualizada, haja vista ser ela o instrumento legal vigorante a promover esse tipo de tutela, como decorrência do preceito constitucional que como parte dos direitos e garantias individuais estabeleceu no inciso XXIX, do art. 5º, que a lei cuidará de assegurar aos autores dos inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Como se vê, as questões levantadas no presente trabalho vêm de encontro com o preconizado em lei e também pelas políticas públicas de desenvolvimento e pelo pensamento dos representantes das indústrias (MAZZUCATO, 2014, 314 p.) que reconhecem à necessidade de tutela desses direitos, como possibilidade de crescimento e desenvolvimento do país, conseqüentemente levando às indústrias a superarem a crise econômica que existe no país.

2.2 O posicionamento utilitarista da propriedade industrial

Desde as concepções utilitaristas de Jerimy Bentham (e-BIOGRAFIA, 2018), filósofo inglês no século XVIII, que a ciência do Direito aplica os conceitos dessa teoria em alguns institutos servindo-lhes de referencial teórico a fundamentá-los; dentre outros, nos direitos oriundos da propriedade industrial haja vista serem inerentes à defesa da propriedade intelectual se justificar na medida em que promovem o progresso da ciência, sendo útil ao desenvolvimento do país e ao enfrentamento da crise pelas indústrias brasileiras, como se poder ver presente no inciso XXIX, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, já mencionado.

Em defesa do utilitarismo está o fato de que os lucros gerados em decorrência do privilégio de poder se utilizar, de forma exclusiva os frutos oriundos da criação intelectual, encontra-se no fato de que de forma efetiva se está a promover a superação da crise econômica vivenciada no país, pela circulação de riquezas que gerará, refletindo de modo direto na indústria que detém a propriedade sobre o invento e modelo de utilidade.

Ademais, esse fato sendo concretizado, acabaria por gerar credibilidade de retorno monetário concreto, levando as indústrias a investirem cada vez mais em pesquisas, desenvolvimento de novos produtos e serviços e ainda, modelos de negócios, cujo fulcro seria a promoção da inovação, para inserirem tais produtos no mercado de consumo.

Nesse sentido às empresas têm procurado uma governança jurídica para empreenderem com segurança, o que significa estar presente o direito no empreendedorismo, o que na prática tem sido nomeado como “*entrepreneurship law*”, dessa maneira ressaltam LOPES & TEIXEIRA, 2017, p. 8-9, mencionando que:

Pensar em empreendedorismo importa, necessariamente, tratar da já mencionada inovação. É uma responsabilidade ainda maior quando se busca o meio eletrônico. Esse é um desafio, pois, além da disciplina e esforço, inovar exige de nós quebrar a tradicional tendência de aprender a repetir padrões. O empreendedor, digital ou não, também é refém de determinadas tendências. Uma delas pode ser ilustrada quando se observa o que ocorre em inúmeras consultorias. O cliente normalmente discorre sobre suas dificuldades, desafios, problemas específicos e tem a convicção de que já possui o diagnóstico. Ele recomenda a solução nos moldes que conhece e que considera eficazes. Contudo, os consultores mais experientes reconhecem essa prática e não se limitam a desenvolver ou vender o produto, solução exatamente igual à descrita pelo cliente. Ao contrário, buscam, via questionamentos inteligentes, aprofundar seus conhecimentos acerca das premissas em tela e, a partir de então promovem seu próprio diagnóstico, que, eventualmente, pode até coincidir com o do cliente. Se não agir dessa maneira, qualquer empresário ou consultor estabelece riscos iminentes por não considerar aspectos de segurança necessários a projetos de qualquer natureza. Entre os importantes aspectos a considerar, destacamos os jurídicos.

Portanto, não se pode perder de vista a noção de que a inovação traz através da velocidade com que ocorre e pelos negócios “incomuns” digitais que envolvem práticas lícitas e até criminosas, como a denominada *ciberespionagem* (PAGLIUSI, 2018), a necessidade de promover às empresas/indústrias, a segurança jurídica necessária à tutela dos produtos e serviços que cria e disponibiliza no mercado de consumo, o que somente irá se dar com o devido respeito às normas da propriedade industrial.

A título de ilustração, como um exemplo da necessidade de se promover segurança jurídica nos negócios que envolvem a inovação tecnológica nas empresas, se pode mencionar a disputa judicial envolvendo duas grandes empresas, a Gradiente e a Apple, pelo direito exclusivo no Brasil da marca iPhone, que foi lançada em 2007, por Steve Jobs. No ano de 2000 a Gradiente protocola pedido de registro do nome no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, tendo seu direito reconhecido oito anos depois, no entanto, em grau de recurso, a Apple reverteu a decisão no Tribunal, derrotando a Gradiente e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (AGRELA, 2018).

A falta de segurança jurídica leva a prejuízos imensuráveis, uma vez que viola direitos, projetos e informações industriais, gerando responsabilização civil, criminal e em alguns casos, inclusive, administrativos, sendo uma condição de efetivo êxito para as empresas, a segurança jurídica aplicada às inovações, tecnologias habilitadoras, negócios digitais e demais recursos oriundos do uso da web, se traduzindo em necessidade frente à utilidade que representam para as indústrias que se amoldam às tendências trazidas pela quarta revolução industrial.

3 TENDÊNCIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Importante destacar que os negócios que envolvem a Indústria 4.0, possuem duas vertentes, pois, de um lado há os produtos e/ou serviços que desenvolve para inserção no mercado de serviço e, de outro, a forma como se dá sua consecução, ou seja, a maneira como são desenvolvidos.

Num raciocínio lógico, somente se é capaz de desenvolver produtos e/ou serviços inovadores, através de tecnologias inovadoras, através do uso de tecnologias habilitadoras, ou seja, tecnologias avançadas que possibilitam o desenvolvimento de outras mais inovadoras, desde que levado em consideração o produto e/ou serviço desenvolvido em face do objeto constante do contrato social que instituiu de *per si*, cada empresa.

Para se atender à necessidade que envolve todo esse tipo de produção, atualmente, com automação de ponta, dado à precisão e benefícios que levam em conta a redução de custos e diminuição de encargos para as empresas, se torna premente relações, inclusive de cunho internacional entre as empresas, o que levou ao desenvolvimento

do Comércio Exterior, que acabou por determinar uma regulamentação específica, para tais práticas negociais.

Essas práticas comerciais entre os países levou o Brasil a firmar um acordo internacional também relacionado à proteção da propriedade industrial, que teve início com a Convenção da União de Paris – CUP, visando a uniformizar as normas entre vários países signatários.

Na convenção restou estabelecido o tratado internacional denominado *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* – TRIPS², posteriormente no Brasil foi promulgado o Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, que incorporou os resultados da rodada Uruguai de negociações comerciais multilaterais do *General Agreement on Tariffs and Trade* - GATT, assinada em Maraquete, em 12 de abril de 1994, dando origem a Organização Mundial do Comércio – OMC.

Importante salientar que em 1946 o mundo se encontrava dividido politicamente, sendo este um reflexo das consequências oriundas da Segunda Grande Guerra, com vistas a superarem esse momento histórico, vinte e três países negociaram alternativas para combaterem inúmeras barreiras comerciais que pairavam sobre as nações internacionais que ameaçavam, inclusive, a economia das principais potências mundiais, levando à criação do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT.

Sob a égide dessa situação, regulando o cenário econômico estrangeiro o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio – GATT teve seu fundamental papel, mas acabou vindo a ser substituído no ano de 1994 quando, durante a Rodada do Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais, foi criado o *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* – TRIPS, que em linhas gerais o TRIPS visou estabelecer o mínimo de proteção aos direitos de propriedade intelectual, com vistas à facilitação do comércio internacional entre membros da OMC signatários do acordo. Dessa maneira se estabeleceu o mínimo de proteção às patentes ou sistemas sui generis para todas as áreas do conhecimento, incluindo fármacos, produtos alimentícios e criações vegetais (CARVALHO et al, 2002).

Dentro do contexto nacional e internacional, o TRIPS representou uma grande evolução no processo atual de homogeneização internacional dos institutos jurídicos relativos à propriedade intelectual (YAMAMURA, 2002, v.6., p. 382–384.), sendo que estabeleceu em seu art. 67 que:

² INPI - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf> Acesso em: 28.08.2018.

a fim de facilitar a aplicação do Acordo, os países desenvolvidos Membros, a pedido, e em termos e condições mutuamente acordados, prestarão cooperação técnica e financeira aos países em desenvolvimento Membros e de menor desenvolvimento relativo Membros. Essa cooperação incluirá assistência na elaboração de leis e regulamentos sobre proteção e aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual, bem como sobre a prevenção de seu abuso, e incluirá apoio ao estabelecimento e fortalecimento dos escritórios e agências nacionais competentes nesses assuntos, inclusive na formação de pessoal. (AGRELA, 2018).

Também, buscou oferecer aos países signatários o equilíbrio necessário para os direitos de propriedade intelectual, adotando medidas de proteção que evitasse entre eles, o abuso de direito. Como resultado do compromisso firmado, restou promulgada a Lei nº 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial, sendo a legislação nacional vigente até a presente data.

3.1 A propriedade industrial, as tendências da Indústria 4.0 e as legislações nacionais e internacionais

Frente às mudanças preconizadas pelo momento histórico vivenciado com relação às indústrias e o movimento institucionalizado pela Quarta Revolução Industrial, que insere cotidianamente novas tecnologias no mercado de consumo, não resta alternativa aos países do mundo, que reconhecer estarem às legislações obsoletas/ultrapassadas, não atendendo a demanda trazida pelo *boom* de inovações que são produzidas a título de produtos e de serviços.

Resta reconhecer que as tecnologias habilitadoras, tais como IoT ou IIoT, Big Data, Manufaturas Digitais (BARROS FILHO & LIMA, 2017, p. 146), que oferecem a possibilidade de inovarem em seus produtos e serviços, também necessitam de regulamentação, pois, são para as empresas que as produzem, também produtos.

Ressalta Thiel (2014, p. 7), que sendo um dos fundadores do *PayPal* e investidor de centenas de *startups*, incluindo o *Facebook*, vislumbra que o próximo Bill Gates não criará um sistema operacional, o próximo Larry Page ou Sergey Brin não desenvolverá um mecanismo de busca e o próximo Mark Zuckerberg não fundará uma rede social, portanto, diante dessa realidade obscura, de que se tem conhecimento de que haverá

um outra revolução industrial, que já está acontecendo nesse momento, caberá à sociedade, através do Estado, estabelecer limites legais para que não haja lesões a direitos de cidadãos, das empresas e da própria sociedade.

O que se necessita são legislações, tanto nacionais como internacionais que estabeleçam parâmetro de condutas a respeitarem à propriedade industrial, mas que ao mesmo tempo possam acompanhar a evolução tecnológica, que desconstruiu a realidade tanto das empresas quanto das estruturas legais e políticas que possibilitavam certa segurança de mercado pela legitimação que lhes dava a lei e em especial a garantia de exploração econômica exclusiva por parte das indústrias que possuíam mentes capazes de inovar através de seus inventos e modelos de utilidade.

Como a maior parte dos produtos e serviços atuais possui algum vínculo em sua forma com tecnologias de ponta, inovadoras e habilitadoras, com inserção no mundo digital, virtual e da informática, trazendo conceitos novos, tais como: obsolescência programada (MARTINEZ, 2018), constante dos contratos de utilização de produtos de informática com prazo definidos para não mais corresponderem pelo decurso do tempo às necessidades e anseios de seus usuários, das empresas que os produzem no que diz respeito à persecução do lucro e nem da sociedade com relação ao lixo eletrônico de complexo descarte que produzem; dentre outras questões, também a maneira de regulamentá-los já não está atendendo às necessidades que estão sendo impostas por obsolescência pelo próprio sistema tecnológico atual.

Nessa condição há que se ponderar que além da lei especial que trata a regulamentar a propriedade industrial, os contratos são atualmente, o meio mais eficaz de se garantir a propriedade industrial sem imposição de rigidez absoluta, seja, através da licença de uso, da transferência de propriedade, da cessão de uso, dentre outros, que delimitam em suas cláusulas condições de utilização, tempo de vigência, meios de responsabilização civil, sujeitos envolvidos, os aspectos legais, manutenção e vários outros aspectos de interesse comercial e jurídico.

Ressalta Azevedo (2016, p. 24), dentre outros fatores que:

Não estabelecer contrato rígido pode ser uma estratégia contratual das partes. Em outras palavras, as partes podem decidir deixar o contrato incompleto para economizar os custos de transação. O uso de contratos incompletos é recorrente no setor de tecnologia, em razão da natureza dinâmica do negócio, visto que são necessários diversos investimentos num cenário de incerteza.

O que necessita restar evidenciado é a necessidade de se garantir segurança aos negócios jurídicos empresariais, mesmo que sob uma nova perspectiva, para que possam surtir os efeitos almejados pelos empreendedores, no sentido de que queiram continuar a investir diante da possibilidade de crescimento e expansão de seus negócios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca pela manutenção no *ranking* do mercado econômico leva as empresas a investirem de forma contínua em inovação, por outro lado, não basta tão somente ter essa postura, mas há que se ajustar aos anseios das demandas trazidas pela quarta revolução industrial que se acha em pleno andamento.

Às pessoas jurídicas de Direito Privado, para se consolidarem no mercado de maneira atuante a estarem inseridas no mercado econômico haverão de produzir e inserir produtos e serviços cada vez mais desenvolvidos tecnologicamente, com vistas a não serem atingidas ou sofrerem os efeitos da crise econômica que afeta o país.

Para tanto, o Estado precisa garantir as essas pessoas os meios legais de proteção jurídica à propriedade intelectual dos produtos criados e dos serviços desenvolvidos, sejam estes uma invenção ou um modelo de utilidade.

A proteção legal vigente para produtos e serviços tidos como invenção ou modelo de utilidade é uma decorrência de princípios constitucionais que garantem a propriedade e a legalidade dos atos, além dos específicos atinentes às funções da empresa, por ser ela um sujeito de direitos e obrigações, por ser detentora de personalidade jurídica quando de acordo com os requisitos de formalização legais.

A Constituição Federal de 1988 autoriza haja a regulamentação legal a essa tutela da propriedade intelectual através de norma infraconstitucional, que está atualmente sob o amparo da Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial.

Assim, a proteção legal à propriedade intelectual se dá não como uma forma perpétua de exercício do Direito de Propriedade Industrial, mas através do período estabelecido em lei para a referida tutela às invenções ou aos modelos de utilidade, garantindo o enfrentamento de questões econômicas que poderiam ser alegadas como práticas de truste, firmadas sob a alegação de monopólios ou cartéis.

O tempo legalmente aprazado serve como um garantidor para que a exploração econômica exclusiva do produto inventado ou na sua condição de melhorado, aprimorado ou atualizado pela Pessoa Jurídica, seja exercido pelo período estabelecido pela lei.

Dessa forma haverá a inserção deles no mercado de consumo, de modo suficiente a obter lucros e assim, garantir sua sustentabilidade frente à crise econômica vivenciada no país há tempos, de forma legítima, lícita e ética.

Os resultados da presente pesquisa foram frutíferos, na medida em que foi possível se demonstrar teoricamente de que a observância da lei em garantir-se a tutela da propriedade intelectual e o prazo legalmente aprazado para que haja a exploração econômica exclusiva pelo detentor do Direito à propriedade intelectual ou industrial de sua invenção ou modelo de utilidade, não fere os princípios constitucionais, pelo contrário garante-os e em sendo assim, propicia uma maneira de enfrentamento e superação da crise por parte das pessoas jurídicas detentora desse direito.

Também se deve reconhecer o fato de ser a questão envolvendo a propriedade intelectual na atualidade uma das maneiras de se difundir as práticas legais de sua proteção, como uma decorrência do princípio constitucional da legalidade; uma vez que ninguém poder alegar ignorância da lei para justificar o seu não cumprimento, torna legítima a garantia pela proteção no prazo estabelecido pela lei para que haja sua exploração econômica de forma exclusiva.

Por fim, salienta-se a importância das questões levantadas no presente trabalho, não excluem a possibilidade de haverem outras ou mesmo que venham a ser com o decurso do tempo modificadas ou retificadas, assim, em momento algum houve a pretensão de se esgotar a temática, mas simplesmente ampliar os espaços de discussões, de maneira a popularizar os conceitos e abordagens realizadas no âmbito da academia.

REFERÊNCIAS

AGRELA, Lucas. **Apple vence disputa contra Gradiente pelo uso da marca Iphone empresa brasileira vende Iphone com sistema Android no Brasil.** Disponível em: <https://exame.abril.com.br/tecnologia/apple-vence-disputa-contra-gradiente-pelo-uso-da-marca-iphone/> Acesso em: 27 ago. 2018.

Anais da 10a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisadores Nikkeis. v.6. p. 382–384. São Paulo: SBPN, 2002.

BARROS FILHO, Clóvis de. LIMA, Adriano da Rocha. **Inovação e traição: um ensaio sobre fidelidade e tecnologia**. Rio de Janeiro: Vozes, 2017.

BRASIL. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. **Lei regulamenta o incentivo à inovação**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm. Acesso em: 19 ago. 2018.

CARVALHO, S. M. P.; BUAINAIN, A. M.; PAULINO, S. R.; YAMAMURA, S.; MACHADO, G. C. K. V. **Estudo Sobre Tendências Focalizadas em Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia e Informação Tecnológica**. Relatório final de pesquisa financiada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Campinas, 2002.

CHAGAS, Edilson Enedino das. **Direito Empresarial Esquematizado**. 3.Ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

E-biografia. **JEREMY BENTHAN**. Disponível em: https://www.ebiografia.com/jeremy_bentham/ Acesso em: 26 ago. 2018.

FOLHA DE SÃO PAULO, 16 de agosto de 2018, pag.10-11. **Inovação tecnológica depende de mudança de cultura e de gestão**. Reportagem: Beatriz Maia.

GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. **Direito de Empresa: comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil**. 6.Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

HAHN, José Rizzo. Saiba o que é a Indústria 4.0 e descubra as oportunidades que ela gera. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/saiba-o-que-e-a-industria-40-e-descubra-as-oportunidades-que-ela-gera,11e01bc9c86f8510VgnVCM1000004c00210aRCRD> Acesso em: 19 ago. 2018.

INPI - **Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2018.

JÚDICE, Lucas Pimenta (coord.). **Direito das startups**. AZEVEDO, Júlio Cesar da Rocha Germano de. **Inovação, startups e o Direito**. Curitiba: Juruá, 2016.

LOPES, Alan Moreira. TEIXEIRA, Tarcisio. **Startups e inovação: Direito no empreendedorismo (entrepreneurship law)**. São Paulo: Manole, 2017.

MARTINEZ, Marta. O que é obsolescência programada? Disponível em: <https://www.ecycle.com.br/1721-obsolescencia-programada>. Acesso em: 28 ago. 2018.

MAZZUCATO, Mariana. Tradução: Elvira Serapicos. **O Estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público vs. setor privado**. São Paulo: Portifólio-Penguin, 2014.

NEGRÃO, Ricardo. **Manual de Direito Empresarial**. 7. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

PAGLIUSI, Paulo. **Ciberspionagem e Inovação em CiberSegurança – Avanços e Desafios**. Disponível em: <https://cryptoid.com.br/destaques/ciberspionagem-e-inovacao-em-ciberseguranca-avancos-e-desafios/>. Acesso em: 27 ago. 2018.

SCHWAB, Klaus. Tradução: Daniel Moreira Miranda. **A quarta revolução industrial**. São Paulo: Edipro, 2016.

THIEL, Peter. Tradução: Ivo Korytowski. **De zero a um: o que aprender sobre empreendedorismo com o Vale do Silício**. São Paulo: Objetiva, 2017.

YAMAMURA, S. **Licenciamento Compulsório de Patentes de Medicamentos**.

TRADE DRESS: A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA NA TUTELA JURÍDICA DE DIREITOS INTERSECCIONAIS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

ANDRADE, Victor Luiz Pereira de*

SOUZA, Mônica Lima de**

CANAVEZ, Luciana Lopes***

RESUMO: O chamado *trade dress* é um direito interseccional de propriedade intelectual, por, aos olhos do direito nacional, situar-se em intersecção de distintos institutos jurídicos. Estes institutos são: o direito referente à marca, o direito referente ao desenho industrial e a proteção contra a concorrência desleal. Nuclearmente, o *trade dress* situa-se dentre os possíveis objetos do direito de marcas, visto que se trata de um meio de identificação de um produto ou negócio que não se utiliza de linguagem em sentido estrito, mas sim em sentido lato, podendo se manifestar através de formas, símbolos e cores. O Direito brasileiro protege a figura da marca tridimensional, entretanto, em matérias específicas relacionadas ao *trade dress*, o sistema judiciário termina por utilizar-se da vedação à concorrência desleal como principal instituto jurídico no tratamento da questão. Dentro da discussão levanta-se, ainda, os limites da proteção dada aos desenhos industriais, visto que a utilização de símbolos e padrões visuais também é integrante do *trade dress* acaba inferindo diretamente para com a proteção dos direitos de propriedade industrial envolvidos. Assim, este trabalho objetiva investigar e expor, através dos métodos dedutivo bibliográfico e empírico documental, o entendimento pátrio do instituto do *trade dress*, utilizando como exemplo o demonstrado pelos tribunais no caso Fors vs. Coca-Cola, com a finalidade de oferecer uma melhor compreensão de seus desdobramentos na prática jurídica brasileira, além de oferecer uma perspectiva crítica acerca das possíveis utilizações de institutos jurídicos interseccionais como via predatória voltada a inviabilizar a atuação de micro e pequenas indústrias. Os métodos procedimentais utilizados são o jurídico dogmático e o estudo de casos, utilizando como marco teórico fundamental as obras dos autores: Denis Borges Barbosa; José Carlos Tinoco Soares; Holly Hogan; Scott C. Sandberg; Nicholas DiMarino; Tracy-Gene G. Durkin; Julie D. Shirk; e Thomas S. O'Connor.

Palavras-chave: *trade dress*. marca. desenho industrial. propriedade intelectual. concorrência desleal.

* Graduado e mestrando em Direito pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Franca, sob orientação da Profa. Dra. Luciana Lopes Canavez. É bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e membro administrador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico-Social (GEPPIDES). Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3172009565979544>.

** Graduada pela Direito pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Franca. Advogada. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1745174858667371>

*** Graduada pela Faculdade de Direito de Franca (FDF), mestre em Direito pela Universidade de Franca (Unifran) e doutora em Direito pela Faculdade Autônoma do Estado de São Paulo (FADISP). É docente no curso de Direito da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Franca, supervisora do Centro Jurídico Social (CJS) e líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico-Social (GEPPIDES), ambos na mesma instituição. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2799438446436625>.

ABSTRACT: *Trade dress is an intersectional intellectual property right, as it is, within the Brazilian legal system, located at the intersection of different legal institutes. These institutes are: trademark law, industrial design law and the protection against unfair competition. Objectively, trade dress is located among the possible objects of trademark law, since it is a means of identifying a product or business that does not use language in a strict sense, but in a broad sense, and can manifest itself through shapes, symbols and colors. Brazilian law protects the figure of the three-dimensional mark, however, in specific matters related to trade dress, the judicial system ends up using the prohibition against unfair competition as the main legal institute in dealing with the issue. Within the discussion, the limits of protection given to industrial designs are also raised, since the use of symbols and visual patterns is also part of the trade dress and, in cases such as Fors vs. Coca-cola, they directly infer in the protection of the industrial property rights involved. Thus, this work aims to investigate and expose, through bibliographic and empirical documentary deductive methods, the homeland understanding of the trade dress institute, based on what was demonstrated in the legal proceedings related to Fors vs. cases. Coca-Cola and Fors vs. Brasil Kirin. It is essentially an effort to offer a better understanding of its developments within the Brazilian legal practice, in addition to offering a critical perspective on the possible uses of intersectional legal institutes as a predatory way aimed at making the performance of micro and small industries unfeasible. The procedural methods used are legal dogmatic and case studies, using the following authors' works as a fundamental theoretical framework: Denis Borges Barbosa; José Carlos Tinoco Soares; Holly Hogan; Scott C. Sandberg; Nicholas DiMarino; Tracy-Gene G. Durkin; Julie D. Shirk; and Thomas S. O'Connor.*

Keywords: *trade dress. trademark. industrial design. intellectual property. unfair competition.*

INTRODUÇÃO

Trade dress, também conhecido através da expressão “conjunto imagem” no português, é um ramo do direito de propriedade intelectual cujas características perpassam objetos e escopos de distintos direitos agrupados pela denominação. Na ciência jurídica, o estudo do *trade dress* inclui considerações acerca dos direitos sobre marcas, desenhos industriais, direitos autorais e o estudo das vedações à concorrência desleal.

Com maior objetividade, o *trade dress* é constituído por objetos passíveis de proteção pelos diversos direitos citados, além de diversos outros elementos que, apesar de não passíveis de proteção individual, recebem proteção enquanto conjunto através da qualificação recebida através do instituto. Aproximando-se das marcas, trata-se de um possível meio de identificação de um produto ou negócio que não se utiliza de linguagem em sentido estrito, mas sim em sentido lato, podendo se manifestar através de formas, símbolos e cores, como será melhor abordado adiante.

Possuindo tal objeto, portanto, o presente artigo trabalha objetiva prestigiar de maneira didática, ao mesmo tempo que investigar e expor, através dos métodos dedutivo bibliográfico e indutivo documental, a forma como é demonstrado o entendimento pátrio do instituto jurídico em tela.

Em especial, o trabalho se ocupa da análise de dois casos ocorridos envolvendo a marca de refrigerantes francana Fors, em processos travados contra a gigante internacional The Coca-cola Company. Os estudos de casos expostos tratam de demonstrações da teoria com finalidade didática, não servindo como base para conclusões acerca da aplicação geral dos institutos no Brasil, visto que tal demonstração exigiria maior amostragem.

Assim, sua finalidade maior é a de oferecer ao ensino jurídico uma melhor compreensão de seus desdobramentos na prática jurídica brasileira, além de oferecer uma perspectiva crítica acerca das possíveis utilizações de institutos jurídicos interseccionais como via predatória voltada a inviabilizar a atuação de micro e pequenas indústrias.

Como ferramentas de exploração científica, o presente trabalho se utiliza dos métodos procedimentais jurídico dogmático e de estudo de casos, utilizando como marco teórico fundamental as obras dos autores: Denis Borges Barbosa; José Carlos Tinoco Soares; Holly Hogan; Scott C. Sandberg; Nicholas DiMarino; Tracy-Gene G. Durkin; Julie D. Shirk; e Thomas S. O'Connor; além dos autos dos processos travados entre as empresas supracitadas.

1 TRADE DRESS

Em um primeiro momento, no intento de alcançar uma melhor compreensão do instituto jurídico em tela, bem como visando atentar para os nichos econômicos de maior interesse no trato da matéria, disporemos brevemente sobre suas primeiras manifestações na prática mercantil e o início de seu trato jurídico pela doutrina estadunidense, posteriormente incorporado pela prática brasileira.

Como o próprio nome em inglês sugere, o instituto jurídico do *trade dress* deu seus primeiros passos concretos nos Estados Unidos da América, a partir do Lanham Act, de 1946. O instituto foi sendo então melhor publicizado e desenvolvido nos comentários proferidos pela Suprema Corte aos casos *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*; e *Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.*, ambos julgados na década de sessenta.

No entanto, a utilização da identificação de fornecedores através de padrões visuais e, ocasionalmente, auditivos e sensoriais, é prática comercial conhecida desde a antiguidade, com registros datados do Império Romano (O'CONNOR, 2013, [p. 1]):

Desde os tempos romanos, muitos negócios se identificaram pelo uso de símbolos ligados aos seus estabelecimentos ou por um modo distinto de vestir utilizado pelos membros do comércio. Alguns desses símbolos eram o poste listrado de vermelho e branco do cirurgião-barbeiro, as três bolas de ouro do agiota (penhorista) e o modelo de veleiro da Liga Hanseática na fachada da loja. Vários desses símbolos são utilizados até hoje.

Muitos *pubs* britânicos continuam a expressar seus nomes através de trajes comerciais, como placas com símbolos antigos [...]. Embora a Grã-Bretanha não seja uma nação com baixo nível de alfabetização, essas reliquias de um passado analfabeto ainda servem uma valiosa função de comunicação e marketing. (tradução nossa)

Sandberg (2009, [p. 13]) explica que alguns dos principais empreendedores que devem se preocupar com a proteção de seu *trade dress* são franqueadores, que devem se preocupar em identificar seus próprios *trade dress*, a fim de resguardá-los de exploração indevida por terceiros. Segundo o autor, análise do *trade dress* deve perpassar quatro principais itens: o pacote e embrulho dos produtos; o uniforme dos empregados; os esquemas de cores, sons e cheiros associados à franquia; e, por último, mas não menos importantes, a arquitetura externa e o design interior dos estabelecimentos comerciais.

Trata-se de uma necessidade causada pela globalização dos mercados (O'CONNOR, 2013, [p. 1]), que trouxe, através das franquias, a necessidade de fácil e rápida identificação de fornecedores, tanto para produtos como também para serviços. A estruturação do *trade dress* dos estabelecimentos acaba sendo utilizada enquanto ferramenta de familiarização do consumidor para com a empresa da qual está consumindo, tornando possível a inserção de grandes marcas em localidades de alta e também baixa instrução e alfabetização (O'CONNOR, 2013, [p. 1]), dado que o apelo visual é preponderante.

Neste paradigma, a principal função desempenhada pela proteção jurídica conferida ao *trade dress* é a salvaguarda da fácil identificação que consumidores passam a ter para com produtos e serviços estabelecidos no mercado (SANDBERG, 2009, [p. 11]). Trata-se, em outras palavras, de auxiliar na proteção da boa impressão que consumidores possuem para com os produtos de determinado fornecedor.

Conforme nos narra Scott C. Sandberg (2009, [p. 10]), partindo da perspectiva estadunidense (cuja síntese também é aplicável ao caso

brasileiro), o instituto jurídico que busca proteger o *trade dress* não é explicitamente definido nas leis federais, sendo apenas admitido por tais¹. Trata-se de um instituto jurídico cuja definição foi relegada às cortes e doutrinadores. Em especial, são quatro os principais casos em que as cortes americanas foram chamadas a definir parâmetros para julgamento de ações relacionadas ao *trade dress*, sendo eles: *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories*, em 1982; *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana*, em 1992; *Wal-mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.*, em 2000; e, mais recentemente, *TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, julgado pela Suprema Corte americana em 2001.

Para definir o instituto, Sandberg (2009, [p. 10]) cita Thomas McCarthy, que afirma, em tradução livre, que o *trade dress* é constituído pela combinação de quaisquer elementos através dos quais um produto ou serviço é apresentado ao seu consumidor. Na decisão oferecida ao caso *TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, a Suprema Corte americana argumentou no sentido de que a proteção ao *trade dress* é integralmente admissível pela lei federal americana, afirmando que o design e a embalagem de um produto podem adquirir distinção suficiente para se tornar um identificador do fornecedor, adquirindo um segundo significado.

Assim, dado que o *trade dress* em questão não viole outros requisitos gerais e se encontre dentro de alguns parâmetros mínimos, é perfeitamente admissível que a lei proteja o empresário contra o uso de tais características distintivas por terceiros, visando evitar que o consumidor se confunda e, assim, promovendo competitividade saudável no mercado (UNITED STATES SUPREME COURT apud SANDBERG, 2009, [p. 10-11]).

Em visão distinta, Thomas S. O'Connor (2013, [p. 1]) descreve o *trade dress* como sendo uma forma de marca, dado que, sob a luz da Convenção da União de Paris de 1883, e também nos moldes da legislação federal americana (Lanham Act) (o que não pode ser dito da legislação brasileira), o *trade dress* é registrável enquanto marca comercial, ainda que não inclua um componente visual “não vocalizável”.

Três são os principais objetos da proteção do *trade dress*. Em um primeiro momento, o instituto oferecia proteção à embalagem de produtos variados, incluindo rótulos, embrulhos e recipientes. Em um

¹ Trata-se de situação semelhante à possibilidade de registro de marcas tridimensionais no Brasil. Ainda que a Lei de Propriedade Industrial não traga menção expressa, a definição de marca adotada pela legislação admite tal possibilidade, ao passo que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial passou então a realizar registros de tais espécies de marcas.

segundo momento, o instituto foi expandido para englobar o design e a configuração do produto em si, incluindo tamanho, forma e cor. O terceiro momento trouxe então a última grande expansão de seu conceito, incluindo a decoração, o *layout* e o estilo de serviço que um estabelecimento adota (SANDBERG, 2009, [p. 11]).

É interessante frisar, que a proteção conferida ao *trade dress* não possui o intento de se tornar comparável à proteção conferida a patentes² ou mesmo desenhos industriais³, visto que não se trata de uma proteção dada ao conjunto enquanto direito de exclusividade. A intenção aqui não é conferir, como exemplo hipotético, ao McDonalds a exclusividade sobre o uso de das tradicionais cores vermelho e amarelo que estampam seu logotipo, protegido pelo direito sobre marcas.

O *trade dress*, em uma abordagem distinta, visa impedir que incidental ou arbitrariamente, concorrentes se utilizem de traços ornamentais que identifiquem determinado fornecedor, gerando confusão e se aproveitando de sua reputação e captando sua clientela, no chamado “efeito carona”. Neste sentido, identidades específicas são passíveis de receber proteção, temas inteiros não. São os traços que identificam o fornecedor que deverão ser protegidos, não o corpo todo do que incluiria o *trade dress* (SANDBERG, 2009, [p. 17]).

Um dos principais requisitos a serem respeitados pelo *trade dress* protegido é sua distintividade. Nos EUA, o padrão para avaliação de distintividade foi estabelecido no caso *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc* (SANDBERG, 2009, [p. 14]). O processo tratava sobre o direito de marcas, contudo, os mesmos princípios passam a ser aplicáveis⁴ também a avaliação de *trade dress*.

Ao julgar o caso, a corte definiu marcas enquanto gênero e as dividiu em cinco distintas espécies, criando o chamado “Teste Abercrombie”: genéricas; descritivas; sugestivas; arbitrárias; e fantasiosas (SANDBERG,

² Seria inviável conferir proteção sobre *trade dress* que possuísse função técnica, dado que o direito adequado para a proteção de soluções úteis a problemas úteis é o direito sobre patentes.

³ A proteção de elementos que compõem o *trade dress* através do registro de desenhos industriais é possível, dado que se trata de instituto jurídico voltado aos padrões estéticos utilizados para tornar produtos mais esteticamente agradáveis ao consumidor. Contudo, o monopólio conferido pelo direito sobre desenhos industriais se diferencia imensamente do *trade dress*. Trata-se de proteção objetiva que possui como escopo o desenho em si, não se atrelando ao conjunto imagem da empresa em seus elementos distintivos, uma proteção baseada na vedação à concorrência desleal.

⁴ Algumas cortes se recusam a aplicar o teste Abercrombie ao *trade dress*, sobretudo na avaliação do design de produtos, em razão de sua imensa complexidade e dificuldade na classificação (SANDBERG, 2009, [p. 14]).

2009, [p. 14]). As três últimas são consideradas inerentemente distintivas. Marcas descritivas somente são consideradas distintivas caso hajam adquirido um segundo significado e marcas genéricas não são passíveis de proteção.

Atualmente, os *trade dress* são passíveis de registro nos Estados Unidos (HOGAN, 2014, [p. 31]) através do United States Patent and Trademark Office (USPTO), órgão comparável ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) brasileiro. No contexto americano, o *trade dress* representa três grandes desafios ao escritório de registros.

Em primeiro lugar, o requerente deve identificar precisamente o design do estabelecimento que representa seu *trade dress*, não sendo suficiente que seja apresentado o tema geral ou a mera impressão que o lugar causa em seus clientes⁵. Em um segundo momento, o requerente deve demonstrar a distintividade daquilo que identifica como *trade dress*, uma distintividade que deve ser atrelada diretamente ao reconhecimento do estabelecimento por parte de seus consumidores, ainda que se trate de elementos comuns como paredes e mesas (HOGAN, 2014, [p. 31]).

O terceiro grande desafio se concentra na demonstração de que os elementos considerados *trade dress* não contêm qualquer funcionalidade (HOGAN, 2014, [p. 31]). Conforme explanado em nota anterior, o *trade dress*, assim como as marcas, não podem conter quaisquer funções técnicas, dado que o direito apropriado para a proteção de soluções técnicas destinadas a problemas técnicos é o direito sobre patentes. Não é juridicamente admissível que o direito de exclusividade sobre um adereço

⁵ A título ilustrativo, Hogan (2014, [p. 32-33]) disserta que o pedido inicial da multinacional Apple para registro do *trade dress* de suas lojas comerciais foi negado pelo USPTO americano. Ao negar o pedido, o escritório alegou que, em seu pedido, a empresa requerente havia apenas delimitado o tema geral de suas lojas, não um design que identificasse de maneira única uma loja Apple. O parecer argumentava que a requerente havia apenas adotado um padrão livre de lojas inspiradas em modelo escandinavo, sem que seu padrão servisse enquanto identificador da empresa fornecedora. Após diversas modificações, o pedido de registro aprovado acabou carregando a seguinte descrição (UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE apud HOGAN, 2014, [p. 32-33]): “The mark consists of the design and layout of a retail store. The store features a clear glass storefront surrounded by a paneled facade consisting of large, rectangular horizontal panels over the top of the glass front, and two narrower panels stacked on either side of the storefront. Within the store, rectangular recessed lighting units traverse the length of the store's ceiling. There are cantilevered shelves below recessed display spaces along the side walls, and rectangular tables arranged in a line in the middle of the store parallel to the walls and extending from the storefront to the back of the store. There is multi-tiered shelving along the side walls, and a [sic] oblong table with stools located at the back of the store, set below video screens flush mounted on the back wall. The walls, floors, lighting, and other fixtures appear in dotted lines and are not claimed as individual features of the mark; however, the placement of the various items are considered to be part of the overall mark.”

que carrega consigo função técnica seja perpetuamente mantido em nome de determinado titular em função de ser parte de seu *trade dress*.

No Brasil, registros de *trade dress* ainda não foram propriamente institucionalizados por falta de uma legislação específica, dado que a redação da Lei de Propriedade Industrial brasileira, ao revés da legislação americana, não reconhece a possibilidade de registro de *trade dress*, mas somente de alguns dos elementos que o compõem, conforme mencionado anteriormente.

Além disso, é importante não olvidar que o INPI não possui competência para tipificar um novo direito autônomo de propriedade intelectual⁶. Na prática, para que o registro de *trade dress* fosse realizado no Brasil seria necessária a edição de uma nova lei que tratasse do tema em sua especificidade, o que afetaria diversos dispositivos da Lei de Propriedade Industrial brasileira em vigor (lei nº 9.279/96).

2 ANÁLISE DE CASO BRASILEIRO

A fim de demonstrar com maior propriedade a forma como tais institutos jurídicos são tratados pela jurisdição pátria, trataremos então da exposição sumária de dois distintos casos em que a matéria relacionada ao *trade dress* foi levada a juízo.

2.1 Caso Fors v. Coca-cola

No dia 16 de dezembro de 2013, a empresa norte-americana The Coca-cola Company, conhecida no mercado de bebidas como detentora da marca Coca-cola e diversas outras bebidas, ajuizou ação ordinária com pedido de tutela antecipada específico da Lei de Propriedade Industrial⁷ brasileira, em face da empresa brasileira Frankini Indústria e Comércio LTDA, detentora da marca de refrigerantes Fors.

Desconsideradas questões processuais não relevantes para o presente trabalho, a ação alegava a existência de excessivas similaridades entre o rótulo do produto “Fors Cola Life” e o rótulo do produto “Coca-Cola life”. Naquele momento, o produto da autora ainda não se encontrava à venda nos mercados brasileiros, contudo, a empresa utiliza

⁶ Trata-se de problemática comparável à polêmica relacionada ao reconhecimento de patentes de software no país.

⁷ Distribuída à 2ª Vara Empresarial da comarca da capital do Estado do Rio de Janeiro, a ação recebeu o nº 0430116-62.2013.8.19.0001.

como indício para anterioridade do uso de seu rótulo o lançamento do produto na Argentina.

No corpo da petição inicial, que se estende por 54 laudas (não considerados os documentos anexos), a autora inicia sua fundamentação apresentando a notória fama da empresa norte-americana, elemento que justificaria a identificação do consumidor para com os rótulos utilizados pela empresa em suas diversas marcas, todas próximas e relacionadas à marca nominativa Coca-Cola, termo que também dá nome à companhia.

A fim de argumentar a favor da proximidade e o padrão dos rótulos utilizados pela empresa, a autora explica que todos os rótulos, ainda que em cores distintas, utilizam as mesmas fontes e, em especial, o símbolo a que denominam “Dynamic Ribbon”. Além disso, a autora expõe em sua inicial as mais diversas imagens de divulgação utilizadas para o lançamento argentino do produto em discussão, a fim de demonstrar o reconhecimento público de seu novo produto.

O centro da discussão, no entanto, não é relativo à marca, nem ao padrão de rótulo utilizado pela empresa. A discussão se centra na escolha da cor verde associada à palavra “*life*” (no inglês, vida), exposta no rótulo de ambos os produtos, sendo que o lançamento do produto da autora na Argentina havia precedido o lançamento do produto da ré no Brasil. A autora utiliza como argumento, ainda, o depósito de um registro de marca mista que retratava figurativamente a garrafa de seu produto, o que por si só não substitui o modelo de registro de *trade dress* existente nos EUA e não admissível no Brasil.

Contudo, perante ambas a primeira e segunda instâncias, o argumento utilizado não prosperou. Passamos então à análise dos dois principais elementos de *trade dress* em questão. Ao estudarmos a tutela jurídica da propriedade intelectual no Brasil e no mundo, devemos nos atentar para a máxima cautela na escolha de objetos passíveis de se tornarem alvo de direitos de exclusividade. Nas palavras de Allan Rocha de Souza (apud BARBOSA, 2010, p. 89): “a exclusividade é uma ilha num mar de uso livre das criações”.

Por tal razão, diversas são as restrições à possibilidade de “ocupação” de bens tidos enquanto de domínio público. Palavras de uso comum e cores não são passíveis de apropriação. Nesta visão, trouxe a sentença proferida em primeira instância os seguintes dizeres (RIO DE JANEIRO, 2015, p. 550-554):

...deve-se analisar se realmente há coincidência na apresentação do produto.

A autora para apresentação do seu produto escolheu a cor verde como pano de fundo do rótulo e a palavra life no término de sua marca e questiona a utilização do verde e do termo pela parte ré. Insurge a parte autora contra o produto da ré que apresenta a mesma cor e o mesmo termo para identificar seu produto. No entanto, estes dois elementos apenas não constituem o trade dress que constitui um conjunto de imagem com vários elementos dispostos de forma combinada de modo a se distinguir dos outros produtos.

As marcas dos dois produtos não se confundem. A autora não possui o direito exclusivo de uso da cor verde, nem da palavra life, conforme o art.124 incisos VI e VIII da Lei nº 9.279 de 1996, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Salienta-se que são especificações usualmente utilizadas com vistas a demonstrar uma maior preocupação com a saúde e a natureza.

Nota-se que outros fabricantes de refrigerante, como a marca Pepsi também utilizam a cor verde para apresentar o uso do adoçante natural, conforme fls. 547, sendo certo que todos os refrigerantes possuem embalagem parecida quanto a lata ou a garrafa pet. A mesma similitude pode se verificar entre os produtos da autora com restrição de calorias que levam, igual a de outro fabricante (Pepsi) o termo light e o fundo prata.

A parte autora se busca distinguir-se de forma definitiva dos demais refrigerantes deve se apoderar de sinais exclusivos e não buscar utilizar-se de forma exclusiva de expressões comuns e tradições com amplo sentido popular como a cor verde para dar impressão de algo natural ou life para designar a preocupação com a saúde.

Conforme se verifica às fls. 522 a marca do produto da ré vem bem destacada e a cor verde possui tonalidade diferente não havendo possibilidade de confusão. Sua garrafa possui formato diferente e a marca FORS está bem destacada com letras grandes e em formato diferente das letras utilizadas pela parte autora.

[...]

O produto Coca-Cola Life nunca foi lançado no mercado nacional, assim o produto da ré nunca poderia ser capaz de causar confusão de consumo ou qualquer prejuízo material ou moral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, nos termos da sentença, confirmada em segunda instância, podemos observar a chave do entendimento sobre o que representaria o *trade dress* em nosso ordenamento. Somente é passível de proteção o conjunto dos elementos que de fato identificam o fornecedor ao ponto de causar confusão no consumidor. Em nosso ordenamento jurídico, não é permitida a livre apropriação de elementos simplórios como cores (em todas as suas tonalidades, como pretendia a autora no caso analisado) e palavras de uso comum por nichos inteiros de mercado.

Há que se realizar um juízo sobre o que de fato é passível de receber proteção nos termos do interesse social e desenvolvimento tecnológico brasileiros, conforme prediz o art. 5º, XXIX de nossa Magna Carta, ao condicionar a proteção da propriedade industrial a tais requisitos fundamentais.

Além disso, é preciso considerar a projeção e magnitude das distintas companhias em concorrência no mercado. Em caso de entendimento diverso, uma ação com tais mínimos fundamentos seria mais do que suficiente para levar pequenas empresas produtos à falência, oportunizando uma maior expansão das grandes multinacionais e nossos mercados, estas sempre dispostas a absorver produtores locais em nome de holdings internacionais.

Não é segredo algum que empresas de grande porte se utilizam de todos os possíveis artifícios para minar negócios locais e abrir caminhos para suas próprias expansões, razão pela qual o Brasil possui hoje o Conselho Administrativo de Defesa Econômica em constante atuação, buscando defender a economia nacional das mais distintas práticas contrárias à ampla concorrência em nosso mercado.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. t. 1.

BERRET, Margreth. Introduction to intellectual property law. In: BERRET, Margreth. **Intellectual Property**. Saint Paul: West Publishing, 1995. p. 2-27.

BERRET, Margreth. Idea law. In: BERRET, Margreth. **Intellectual property**. Saint Paul: West Publishing, 1995. p. 329-347.

BERRET, Margreth. Unfair competition. In: BERRET, Margreth. **Intellectual property**. Saint Paul: West Publishing, 1995. p. 801-885.

DURKIN, Tracy-Gene G.; SHIRK, Julie D. Design patents and *trade dress* protection: are the two mutually exclusive. **The Computer & Internet Lawyer**, [S.l.], v. 28, n. 8, p. 22-27, ago. 2011.

DIMARINO, Nicholas. Cutting out the middleman: why ‘look and feel’ should be ignored by *trade dress* law. **St. John’s Law Review**, New York, v. 88, n. 4, 2014. Disponível em: <https://scholarship.law.stjohns.edu/lawreview/vol88/iss4/7>. Acesso em: 22 jul. 2018.

HOGAN, Holly. Minding the store: *trade dress* protection for retail store designs. **Landslide**, [S.l.], p. 31+, mar.-abr. 2014. Disponível em: <http://link-galegroup.ez87.periodicos.capes.gov.br/apps/doc/A368525166/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=360d9a57>. Acesso em: 11 abr. 2018.

O’CONNOR, Thomas S. *Trade dress*: the increasing importance of an ancient yet new form of intellectual property protection. **Journal of Business Research**, [S.l.], n. 64, p. 303-306, 2014. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.05.017>. Acesso em: 11 abr. 2018.

OLAVO, Carlos. A protecção do “*trade dress*”. CUNHA, Paulo de Pitta (coord.). **Estudos jurídicos e económicos em homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco**. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. v. 1. p. 545-564.

RIO DE JANEIRO. Comarca da Capital. Integralidade dos Autos. Processo nº 0430116-62.2013.8.19.0001. 2ª Vara da Capital. Juíza de Direito: Maria Christina Berardo Rücker. 6 abr. 2015. Rio de Janeiro: 13 abr. 2015. 789p.

RODRIGUES, Maria Lúcia de Barros. *Trade dress* ou “conjunto-imagem” e sua protecção jurídica. In: MESSA, Ana Flávia; JUCÁ, Francisco Pedro; THEOPHILO JUNIOR, Roque. **Estado & economia: estudos em homenagem a Ademar Pereira**. São Paulo: Saraiva, 2011.

SANDBERG, Scott. C. *Trade dress*: what does it mean?. **Franchise Law Journal**, Chicago, v. 29, n. 1, [p. 10-23], 2009. Disponível em: <http://link-galegroup.ez87.periodicos.capes.gov.br/apps/doc/A207391721/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=f447422a>. Acesso em: 11 abr. 2018.

SOARES, José Carlos Tinoco. “*Trade dress*” – visual interno e externo do estabelecimento – “conjunto-imagem”. In: SOARES, José Carlos Tinoco. **“Concorrência desleal”**: “*trade dress*” e/ou “conjunto-imagem”: (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo: Editor Tinoco Soares, 2004. p. 203-228.

O SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO E AS PATENTES PIPELINE: UMA ANÁLISE DE COMPATIBILIDADE

LAPRANO, Lucas*

PÁDUA, André Rodrigues**

RESUMO: A Lei de Propriedade Industrial brasileira (Lei nº 9.279/96), editado por exigência do Acordo TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), optou, dentre as diversas disposições relativas a marcas, patentes e modelos de utilidade presentes na referida lei, pela inclusão das chamadas patentes *pipeline* (artigos 230 e 231 da Lei de Propriedade Industrial), as quais permitem que nacionais ou estrangeiros pudessem revalidar em território nacional patentes concedidas no exterior, as quais versem especificamente sobre as matérias não patenteáveis no regime do Código de Propriedade Industrial derogado. Instituto de constitucionalidade duvidosa, teve sua legalidade questionada por meio da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 4.234, no ano de 2009, cujo julgamento ainda não ocorreu, acarretando sérios danos à economia popular. Feita breve apresentação do tema, é possível delimitar o objetivo do presente artigo: realizar um estudo de caso da ADIn nº 4.234, investigando os principais argumentos suscitados pela PGR na defesa da tese de inconstitucionalidade dos arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279/96, bem como argumentos doutrinários acerca do instituto, aplicando-se, para tanto, o método hipotético-dedutivo, com ênfase na análise qualitativa, dogmática e bibliográfica do tema. Buscar-se-á, ao fim do artigo, comprovar a hipótese da inconstitucionalidade das patentes pipeline, bem como demonstrar o cabimento da ADIn nº 4.234, concluindo pela necessidade da procedência dos pedidos de inconstitucionalidade formulados pela Procuradoria-Geral da República.

Palavras-chave: patentes pipeline. patentes de revalidação. inconstitucionalidade. ADIn 4.234.

ABSTRACT: *The Brazilian Industrial Property Law (Law nº 9.279/96), which was passed by demand of the TRIPs Agreement (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), included, among its many provisions regarding trademarks, patents and utility models, the so called pipeline patents (articles 230 and 231 of the Industrial Property Law), which allows that both domestic and foreign patent owners could revalidate in national territory patents granted abroad which were not patentable in the previous Industrial Property Code. Being a juridic institute of dubious constitutionality, it had its legality questioned by the Direct Unconstitutionality Action nº 4.234, in the year of 2009, which has not being tried yet, causing serious harm to popular economy. After this brief introduction, it is possible to narrow down the present paper's goals: to conduct a case study of the Direct Unconstitutionality Action nº 4.234, studying the main arguments presented by the Attorney General Office in the defense of the unconstitutionality thesis of the articles 230 and 231 of the Law nº 9.279/96, as well as the doctrinal arguments regarding the institute, utilising, in order to reach our goals, the hypothetical-deductive method, with emphasis in the qualitative, dogmatic and bibliographic aspects of the subject. The present paper aims to prove the unconstitutionality thesis of the pipeline patents, as well as to demonstrate that the ADIn nº 4.234 should prevail and the claims of the Attorney General Office should be granted.*

Keywords: *pipeline patents. revalidation patents. unconstitutionality. ADIn 4.234.*

* Mestrando em Direito pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Franca. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7675684699020692>.

** Graduando em Direito pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Franca. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2944616213051341>.

INTRODUÇÃO

Após a segunda Guerra Mundial, o comércio internacional sofreu importantes mudanças em sua dinâmica de funcionamento, o que levou à busca incessante por novas regras de comércio que pudessem, a um só momento, permitir o “fluxo suave de mercadorias e serviços, restringindo a ação nociva de sujeitos e buscando impedir o surgimento de fatores realização de manobras capazes de distorcer artificialmente seu tênue equilíbrio” (FIORATI, 2006, p. 97).

Foi, portanto, com tal intuito, que surge, em 1947, o GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), o qual buscava assentar diversas regras e práticas comuns no âmbito do comércio internacional (FIORATI, 2006, p. 97). Após diversas rodadas ao longo do século, as discussões culminaram com a Rodada Uruguai do GATT, a qual teve início em 1986 e seu término em 1994, em Marraqueche (FIORATI, 2006, p. 82). Dos trabalhos da referida Rodada surge o conhecido Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio, o qual estabeleceu os fundamentos para a criação da OMC (FIORATI, 2006, p. 83).

Ademais, da Ata Final da Rodada do Uruguai também decorreu o Acordo TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), o qual tinha dentre seus objetivos a “proteção, e a aplicação de normas de proteção de propriedade intelectual” (FIORATI, 2006, p. 345), tendo sido criado como forma de completar as deficiências da Organização Mundial da Propriedade Intelectual no que diz respeito às normas de proteção da propriedade intelectual (BASSO, 2000, p. 159).

O referido Acordo era de ratificação obrigatória para os países integrantes da OMC, não sendo admitidas reservas (FIORATI, 2006, p. 346). Quanto ao conteúdo do referido contrato, Jete Jane Fiorati aponta que:

Ele gera uma obrigação de conduta na ordem internacional para os Estados e não para os particulares, traçando, não normas uniformes, mas padrões mínimos a serem seguidos pelas leis nacionais, sob pena de violação do acordo. Isto torna a relação entre TRIPS (OMC) e Estados Membros diretas. (FIORATI, 2006, p. 345)

Percebe-se, pois, que a ratificação do Acordo Constitutivo da OMC implicava, portanto, na ratificação do Acordo TRIPS; e que a ratificação do Acordo TRIPS, por sua vez, implicava na necessidade de edição de

normas nacionais de proteção à Propriedade Intelectual, tomando-se como *standard* legislativo o modelo normativo proposto pelo TRIPs.

Fora neste contexto que se deu a edição da nova Lei de Propriedade Industrial brasileira (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), em substituição à antiga Lei nº 5.772/71, após a internalização Acordo TRIPs no ordenamento jurídico pátrio por meio do Decreto 1.355, de 31 de Dezembro de 1994 (BASSO, 2000, p. 285).

Dentre as diversas disposições relativas a marcas, patentes e modelos de utilidade presentes na referida lei, optou-se também pela inclusão das chamadas patentes *pipeline*, ou patentes de revalidação (artigos 230 e 231 da Lei nº 9.279/96), instituto jurídico que permite que nacionais ou estrangeiros pudessem revalidar em território nacional, no prazo de um ano, patentes concedidas no exterior, as quais versem especificamente sobre as matérias não patenteáveis no regime do Código de Propriedade Industrial derogado (Lei nº 5.772/71) – quais sejam, as patentes relativas aos produtos obtidos por processo químico, aos alimentícios, aos químico-farmacêuticos e aos medicamentos.

A inserção desta modalidade de patente se deu, entretanto, sem qualquer exigência expressa do Acordo TRIPs ou de qualquer outro tratado internacional sobre propriedade intelectual ao qual o Brasil tenha aderido, de sorte que se tratou de verdadeira inclusão graciosa por parte do país (A REVISÃO..., 2013, p. 112).

Como se verá nos tópicos seguintes, certos setores da doutrina entendem pela completa nulidade e inconstitucionalidade das patentes *pipeline* (A REVISÃO..., 2013, p. 110), sendo que o próprio Diretor Conselheiro do Departamento de Desenvolvimento Econômico da Organização Mundial de Propriedade intelectual (OMPI), Nuno Pires de Carvalho, já se manifestou neste sentido, afirmando que as referidas patentes feriram o direito difuso adquirido pela sociedade brasileiro de acesso a medicamentos mais baratos (A REVISÃO..., 2013, p. 111).

Os questionamentos desta modalidade de patente culminaram com o ajuizamento pela Procuradoria-Geral da República (PGR) da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 4.234, perante o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2009, a qual suscita a inconstitucionalidade dos artigos 230 e 231 da Lei de Propriedade Industrial que regulamentam as patentes de revalidação.

No entanto, a referida ADIn não fora julgada até o presente ano (2018), de sorte que não só o período máximo de proteção patentária

conferido às *pipeline* expirou, como diversos foram os efeitos econômicos surtidos no mercado nacional, especialmente no que diz respeito ao setor dos medicamentos.

Como apontam Soraya Lunardi e Dimitri Dimoulis, mais de mil remédios receberam em 1997 patentes *pipeline*, o que obrigou o SUS e o consumidor individual a adquirirem remédios no mínimo 40% mais caros do que o de sua modalidade genérica, elevando sobremaneira os gastos do Estado com os medicamentos (LUNARDI; DIMOULIS, 2017).

Feita breve apresentação do tema, é possível delimitar o objetivo do presente artigo: realizar um estudo de caso da ADIn n° 4.234, investigando os principais argumentos suscitados pela PGR na defesa da tese de inconstitucionalidade dos arts. 230 e 231 da Lei n° 9.279/96, bem como pesquisar os argumentos doutrinários acerca das patentes *pipeline*, quer sejam favoráveis ou contrários à constitucionalidade do instituto.

O método aplicado no presente artigo se trata do hipotético-dedutivo, com ênfase na análise qualitativa, dogmática e bibliográfica do tema. No que diz respeito à investigação dogmática da constitucionalidade do instituto, os arts. 230 e 231 serão confrontados com os requisitos para a concessão de patentes da própria Lei n° 9.279/96, bem como que analisados sistematicamente perante a disposições de propriedade industrial dispostas na Constituição Federal.

Buscar-se-á, ao fim do artigo, comprovar a hipótese da inconstitucionalidade das patentes de revalidação, bem como demonstrar o cabimento da ADIn n° 4.234, concluindo pela necessidade da procedência dos pedidos de inconstitucionalidade formulados pela Procuradoria-Geral da República.

1 A ANÁLISE DAS PATENTES *PIPELINE* NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO

Conforme se buscará demonstrar, o sopesamento e a consideração das razões que sustentam e que repelem o instituto das patentes de revalidação no âmbito do *ethos* jurídico instaurado pela sistemática constitucional ora vigente no Brasil permitem concluir pela inadmissão e manifesta incompatibilidade do regime *pipeline* com a racionalidade jurídico-material propugnada pela Constituição Federal de 1988.

Nesse sentido, e para que tais conclusões restem devidamente atingidas, é necessário proceder-se, em primeiro lugar, a algumas

considerações referentes ao próprio ato de interpretação, de modo a se abstrair o sentido teleológico do âmago das normas analisadas, o qual deve perfeitamente se harmonizar à materialidade das pretensões constantes do documento constitucional, bem como do subsistema protetivo da propriedade intelectual no Brasil (CPI/96).

Num segundo momento, tecidas as considerações de ordem interpretativa, buscar-se-á aferir precisamente o sentido da concessão de privilégios patentários abrigada pela Constituição Federal, consideradas suas peculiaridades e propósitos dentro do projeto societário por aquela inaugurado, bem como pelas disposições da legislação específica, as quais melhor delimitam e complementarmente discorrem para a efetivação da modalidade ora analisada de proteção à propriedade intelectual.

Posteriormente, analisar-se-á os preceitos dos arts. 230 e seguintes do CPI/96, referentes em específico ao próprio regime jurídico das patentes de revalidação, buscando, em sua leitura, associar seu conteúdo às conclusões obtidas quanto às finalidades constitucionais e da legislação específica no que se refere à concessão do privilégio patentário no sistema jurídico nacional.

1.1 A proteção de patentes a nível constitucional: interpretação e parâmetros normativos

O fundamento constitucional da proteção da propriedade intelectual reside no art. 5º, XXIX, da Carta Magna de 1988. Acerca do referido dispositivo, José Afonso da Silva (2005) aduz se tratar de proteção da propriedade de bens incorpóreos, a qual deve ser implementada por meio de lei complementar, destacando, ademais, que em matéria de patentes, assegura-se ao inventor não somente sua propriedade, como ainda o direito de uso exclusivo do objeto patentado, resguardando-o da utilização por terceiros. Entretanto, salienta-se que

o privilégio do autor [...] é temporário. A lei marca-lhe o prazo de 20 anos e mínimo de 10 anos para a patente de invenção, [...] depois do que o objeto patentado cai no domínio público. Está submetido ao princípio da função social (SILVA, 2005, p. 278)

Assim, traça a norma constitucional os parâmetros e contornos a serem melhor detalhados pela legislação complementar quanto à matéria de proteção à propriedade intelectual. Nesse sentido, algumas questões de ordem

interpretativa quanto ao dispositivo protetivo da propriedade intelectual em matéria de patentes a nível constitucional devem ser pontuadas.

Carlos Maximiliano (1980), citado por Barbosa (2014), em remissão à tradição norte-americana de análise normativa, dispõe acerca do papel da exegese na aferição da legitimidade das normas inseridas em um determinado sistema jurídico, aduzindo que a existência e o teor obrigatório das mesmas são aferidas a partir de sua harmonização em relação ao todo da sistemática jurídica. Tem-se, portanto, que a análise da compatibilidade material das disposições relativas ao *pipeline* parte de sua correta interpretação, compreendida como aquela efetuada em consonância com as disposições constitucionais e da legislação especial que versem acerca da proteção da propriedade intelectual. Nesse sentido, aliás, é categórico Barbosa (2014, p. 1.795) ao exprimir que "conclui-se com facilidade que a análise das normas de patentes deve observar todos os princípios constitucionais pertinentes [...], não podendo qualquer norma infraconstitucional suprimi-los, sob pena de inconstitucionalidade".

Prosseguindo em notável esforço de interpretação sistêmica no que tange aos dispositivos protetivos da propriedade intelectual no texto da Carta Magna de 1988, Barbosa (2014) ressalta um aspecto exegético particularmente especial a ser levado em consideração na compreensão e aplicação do privilégio patentário a nível constitucional: a busca pelo equilíbrio entre a proteção de uso exclusivo e a liberdade de iniciativa, a qual necessariamente perpassa pela análise dos cuidados a serem observados quanto à interpretação dos dispositivos de caráter excepcional.

Importa, de antemão, destacar que o choque entre bens jurídicos constitucionalmente tutelados, positivados sob a forma de princípios, encontra solução satisfatória em regras hermenêuticas, de modo a possibilitar a máxima realização e efetivação de cada qual das normas constitucionais fundantes que se encontrem em conflito. Alexandre de Moraes (2014, p. 16), inspirado nas regras interpretativas da tradição constitucionalista europeia, exprime que a exegese de disposições constitucionais deve, sobretudo, se dar em termos teleológicos, de modo a se "buscar a harmonia do texto constitucional com suas finalidades precípuas, adequando-as à realidade e pleiteando a maior aplicabilidade dos direitos, garantias e liberdades públicas".

O choque entre bens jurídicos que se encontram, ao mesmo tempo, tutelados pelo sistema constitucional se dá, por vezes, nas situações em que uma das normas conflitantes possui caráter de exceção, isto é, sua

repercussão e efeitos jurídicos parecem, a princípio, estar na contramão das pretensões constitucionais com relação a determinado bem jurídico. Tal, em certa medida, é o que ocorre em termos de proteção patentária no contexto brasileiro, visto que, como será melhor detalhado a seguir, trata-se aquela de direito de propriedade dotado de certas especificidades, ou excepcionalidades (BARROS, 2002), não presentes na generalidade da proteção à propriedade, em sua acepção genérica, comum. Assim, de modo a finalizar as considerações interpretativas preliminares, importa abordar o critério hermenêutico de interpretação restritiva das normas excepcionais.

Denis Borges Barbosa (2014), resgatando noções quanto à prevalência de princípios respeitantes e reiterantes de uma ordem ou estado espontâneo, ressalta que a garantia de privilégios que propiciam a utilização exclusiva de um invento compreende normatização excepcional, que obsta a livre fluidez da propagação de inventividades, técnicas e engenhos, de modo que a pretensão de estender seus efeitos representaria inadequado esforço em sentido contrário à vontade da ordem jurídica. Nesse sentido, importa ainda complementar que o tradicionalíssimo brocardo que prevê *exceptiones sunt strictissimae interpretationis*, isto é, que as exceções devem ser interpretadas num sentido maximamente estrito, necessariamente implica na conclusão de que:

[...] o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos duvidosos, quando aplicados os processos de Hermenêutica, a verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do público. (MAXIMILIANO, 1980, p. 232)

Tecidas as considerações de ordem interpretativa supra-assinaladas, cumpre reproduzir a conclusão de Denis Borges Barbosa (2014, p. 1.797, grifos no original), ao exprimir que:

[...] de todas as normas relativas a patentes, a do art. 230 será indubitavelmente a mais excepcional, a mais restritiva, a mais infundada e a mais assistemática. A interpretação adequada de tal norma será mais do que restrita, colante, constritiva. Ávara.

Levando em conta os critérios recém-enunciados, o *pipeline* deve ser lido de acordo com os princípios constitucionais que regem a Propriedade Intelectual e o subsistema de patentes, e da forma mais restrita compatível com o Direito.

Isso importa que tais normas devem ser lidas considerando o ordenamento como um todo, devendo a interpretação dar-se sistemicamente, *concedendo-se ao intérprete o mínimo distanciamento possível* em face do sistema brasileiro de Propriedade Intelectual. Se for possível ultrapassar a conclusão de que o dispositivo é irremissivelmente inconstitucional, o efeito que se lhe puder emprestar deve adequar-se aos parâmetros da patente normal.

1.2 A proteção das patentes na constituição federal de 1988

De forma assertiva, a patente compreende um verdadeiro direito atribuído pelo ente estatal ao indivíduo responsável pela criação de um invento, assegurando àquele sua propriedade e utilização exclusiva, ainda que em caráter temporário (BARBOSA, 2014). Busca-se, dessa forma, promover a difusão do saber e da técnica relacionada ao objeto patentado, visto que

como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito (BARBOSA, 2014, p. 1.099).

Valiosas, no sentido de complementar os conceitos ora relacionados e atrelar à proteção patentária as noções de privilégio e excepcionalidade aduzidas no item anterior, são as colocações de Barros (2002, p. 37) ao exprimir que

[...] a patente de invenção é um título declarativo de exercício de propriedade outorgado pela autoridade pública, em certas condições, ao autor de uma invenção. Ela confere ao mesmo, durante um determinado tempo, um direito exclusivo e absoluto da exploração da invenção, em território delimitado, salvo as regras extraterritoriais. Devido a esse fato, ela constitui um direito que é de propriedade, porém, com particularidades específicas, como as descritas a seguir: a) a patente está limitada no tempo, como no caso brasileiro, a 20 anos, contados do depósito, ou 10 anos, contados da concessão da patente, após esse período cai no domínio público; b) ela é revogável não só pela justiça, como também por ato expropriatório; c) tem caráter preclusivo face ao não

pagamento das taxas anuais e, por fim; d) limita o exercício, ou seja, interdita a um terceiro colocar no mercado invenção protegida por patente.

As peculiaridades que envolvem o direito de propriedade patentária correspondem exatamente às próprias distorções que emergiriam da manipulação da tecnologia e do conhecimento como se objetos da noção clássica de propriedade fossem. Com efeito, consoante reflexão que se segue, caso o exercício do domínio sobre a informação de ordem técnico-criativa se desse tão somente com base na abstenção por parte dos demais indivíduos e da coletividade de sobre ela aplicar sua vontade e arbítrio, os efeitos econômico-práticos ínsitos à ideia de propriedade restariam anulados e infrutíferos.

Melhor dizendo: a informação e o conhecimento, enquanto objetos de direito, são desprovidos de dois atributos necessariamente presentes a todo e qualquer outro bem da vida sujeito ao domínio humano através da propriedade. Consoante exprime Barbosa (2014) valendo-se de uma interpretação econômica do direito, sem uma atuação estatal artificial, os objetos patenteáveis em seu uso não eliminam ou afastam a possibilidade de sua integral fruição por outrem, tampouco possuindo sua utilização um caráter de exclusividade, segundo o qual o exercício de sua propriedade por um indivíduo necessariamente implica na exclusão dos demais para tanto.

Como se pode perceber, "a ação estatal cria escassez, onde haveria abundância – a liberdade de acesso às informações e às tecnologias" (BARBOSA, 2014, p. 1.102). Dessa forma, é o próprio ente político o responsável direto pela criação da situação jurídica em que o domínio da informação, em sua utilização a título de propriedade, pode ser exercido *erga omnes*, de modo que os indivíduos não detentores do direito de seu uso exclusivo se tornam "sujeitos passivos na pretensão *imediate* de usar o privilégio, e sujeitos ativos na pretensão *futura* de usar o mesmo objeto privilegiado" (BARBOSA, 2014, p. 1.102, grifos no original).

Qual teria sido, entretanto, o interesse primordial do constituinte originário de 1988 em incluir no ordenamento fundamental brasileiro a figura das patentes, enquanto direitos temporários de uso exclusivo de inventos? E mais, qual a relevância de tê-los elencados justamente em seu art. 5º, o qual traz consigo um rol exemplificativo de direitos e garantias individuais fundamentais?

Curiosamente, as respostas para as duas indagações apresentadas possuem entre si um forte nexo de sentido e concatenação, visto que

[...] tanto no sistema socialista quanto no capitalista encontramos o interesse do indivíduo, o inventor, de um lado e, do outro lado, o interesse geral de coletividade. São posições aparentemente antagônicas e contraditórias, porque em verdade o interesse de um completa o do outro e, em matéria de invenção, a sociedade é a maior interessada, e quando protege o inventor não o faz com finalidade outra que estimular o progresso técnico, incrementar o desenvolvimento de sua economia e satisfazer a necessidade de seus membros. Esta conjunção entre a técnica e o Estado é de longa data, o mais importante fenômeno do ponto de vista político, social e humano da história (DOMINGUES, 1988, p. 69).

Por tais motivos, com efeito, é que a Carta Constitucional de 1988 atrela a utilização exclusiva dos inventos desenvolvidos, a qual consiste em privilégio de natureza unicamente individual, à satisfação do interesse público, na medida em que tal colabore para o desenvolvimento econômico e tecnológico nacional. Assim, "concede-se o privilégio, visando não o interesse do indivíduo, mas o interesse geral da sociedade, conceito abrangente no qual se acham contidos o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país" (DOMINGUES, 1988, p. 69).

Como já desenvolvido anteriormente, o juízo de compatibilidade de uma norma com as disposições constitucionais do sistema jurídico possui importante componente teleológico. Daí extrai-se a relevância da investigação quanto ao sentido e as pretensões das disposições presentes na Constituição Federal, a fim de se apurar sua harmonização com o conteúdo material das normas de hierarquia inferior, auxiliando, ainda, na própria aplicação e interpretação destas. Nesse sentido, a presença das intenções constitucionais ora expostas é nítida na definição do procedimento de patenteabilidade e, no caso específico do *pipeline*, é possível perceber que o ponto de inflexão que coloca o referido instituto na contramão do sistema jurídico nacional centra-se justamente na ruptura da lógica de concessão do privilégio de utilização na contrapartida do benefício social em potencial. É, com efeito, o que se extrai da sintética constatação de Barbosa (2014, p. 1.104), ao exprimir que "assim, instituída por ação do Estado, a patente constitui uma relação de exclusão presente e de inclusão futura em face do objeto patenteado, tendo como partes o titular do privilégio, e o público".

1.3 O teor do pipeline e o sistema jurídico brasileiro de concessão de privilégios de patente

A finalidade precípua das patentes pipeline residia em uma tentativa de remediar o proibitivo normativo vigente no Brasil no período anterior à Lei nº 9.279/1996 quanto à patenteabilidade de processos e produtos químicos relacionados à área farmacêutica, possibilitando que se introduzisse no país a proteção patentária solicitada interna ou externamente relativamente aos objetos supracitados (BARBOSA, 2014).

Nesse sentido, para fins de análise mais minuciosa, importa destacar o próprio enunciado normativo do art. 230, Lei nº 9.279/96:

Art. 230 Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

§ 2º O **pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado**, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

espeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos nesse artigo, juntando prova da desistência do pedido em andamento.

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo. (BRASIL, 1996) (grifo nosso)

Apesar da complexa redação, é possível depreender que o dispositivo se destina a abrigar os pedidos de patentes relativos a matérias não alcançadas pela legislação anterior. Nesse sentido, alcançou tanto as criações não depositadas bem como aquelas já submetidas a depósito, com a possibilidade, nesse último caso, de conversão da patente para a modalidade *pipeline*.

Antes de se proceder à análise propriamente dita do dispositivo em comento, importa reforçar que sua interpretação e aplicação deve ser exercida em conformidade com as disposições constitucionais de proteção à propriedade industrial, nos parâmetros já detidamente expostos nos itens anteriores.

Dos trechos destacados supra, verifica-se que a patenteabilidade se estenderia inclusive sobre as criações já situadas em domínio público, desde que não presentes no mercado ou já dotadas de efetivos preparativos para tanto no momento de vigor da Lei instituidora. Por outro lado, a concessão da patente em território nacional se pautaria tão somente na existência da correspondente patente estrangeira, sendo o prazo de privilégio correspondente àquele faltante no exterior, limitado ao máximo de 20 anos, consoante previsto pelo art. 40, da Lei nº 9.279/96.

Como ressalta Barbosa (2014), a redação do referido artigo, frente às ambiciosas intenções do instituto que buscava inaugurar, buscou trazer certas inovações quanto à aferição do requisito da novidade, de modo a conferir ao *pipeline* um caráter de aparente constitucionalidade, ainda

que se trate de construção jurídica diametralmente avessa às intenções constitucionais em termos de proteção à propriedade industrial.

Em primeiro lugar, cria-se, em contraposição à novidade cognoscitiva (ou absoluta) a chamada novidade de mercado, a qual possibilita a retirada do domínio público de determinadas criações e tecnologias, ressaltando os empreendimentos já inseridos no mercado (BARBOSA, 2014). Assim,

[...] se a patente é concedida depois que o público conheceu a tecnologia e teve a liberdade de usá-la economicamente, ocorre um monopólio sem contrapartida que [...] não atende os pressupostos constitucionais de proteção às criações intelectuais. (BARBOSA, 2014, p. 1819)

Com efeito, como já oportunamente explicitado acima, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, XXIX, expressamente vincula a proteção às criações industriais ao "interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País" (BRASIL, 1988).

Por outro lado, persiste ainda a absurda hipótese de que a análise da novidade seja verdadeiramente remetida a autoridade estrangeira, visto que, consoante dispõe o art. 230, da Lei nº 9.297/96, bastaria a existência de patente no exterior para que a proteção do *pipeline* fosse conferida ao objeto do pedido no Brasil. Denis Borges Barbosa (2014), quanto a isso, ressalta a diversidade de procedimentos de exame existentes em cada país, aspecto que é inclusive prezado pelas normatizações internacionais em matéria de proteção da propriedade intelectual. Nada, portanto, justificaria que, de alguma forma, os requisitos de patenteabilidade exigidos em nações diversas servissem como sucedâneos para o exame empreendido no Brasil, de modo que, nada obstante a ponderação do dispositivo acima aludidos, ficam evidentes os interesses manifestamente contrários à pretensão constitucional na atribuição do privilégio temporário de uso exclusivo dos objetos de patentes presentes na normatização referente ao *pipeline*.

Do exposto, restam claras as evidências no que tange à inconstitucionalidade do art. 230, da Lei n 9.297/96, a qual, lamentavelmente, não foi devidamente remediada em tempo hábil, tendo gerado um sem número de nefastos e incalculáveis efeitos referentes ao exercício da atividade econômica em território nacional. Nesse sentido,

[...] a aplicação do art. 230 introduz seríssima, insuperável mesmo, dificuldade para o industrial nacional opor-se ao depositante estrangeiro com base no princípio do lançamento

no mercado e na pluralidade das patentes sobre o mesmo objeto. Assim, o art. 230 é inconstitucional não só pelo tratamento juridicamente iníquo e atentatório à soberania nacional, mas também pelo desfavorecimento objetivo da indústria, da tecnologia e do desenvolvimento nacional.

O art. 230, ao propiciar o depósito no Brasil de patentes já depositadas no exterior, deixa de aplicar o princípio básico da novidade, que assegura a constitucionalidade das patentes. As patentes de estrangeiros serão concedidas no Brasil mesmo se já publicadas no exterior à data do depósito, ou seja, já lançadas em domínio público, e além do prazo de prioridade. (BARBOSA, 2014, p. 1826).

2 A ADIN 4.234

Conforme apresentado nos tópicos antecedentes, a Procuradoria-Geral da República (PGR) ajuizara, em 2009, a Ação Direta de Inconstitucionalidade número 4.234, por meio da qual buscava o reconhecimento da inconstitucionalidade dos artigos 230 e 231 da Lei nº 9.297/96, referentes às patentes *pipeline*. Aponta, em sua tese, a afronta ao art. 3º, incisos I a III, art. 5º, incisos XXII, XXIII, XXIV, XXIX, XXXII e XXXVI, art. 6º, art. 170, incisos II, III e IV, art. 196 e art. 200, I e V, todos da Constituição Federal.

Dentre os argumentos apresentados pela PGR ao suscitar a inconstitucionalidade da referida modalidade de patentes, alegou que estas buscam tornar patenteável matérias que já se encontravam no domínio público brasileiro, bem como que os pedidos de patentes estariam maculados pela ausência de novidade, um dos requisitos para a concessão de patentes no Brasil (STF, 2009, p. 5). Neste mister, alega que a ausência de novidade não justifica a criação de monopólio em favor de particular, tendo em vista que seria privilégio concedido sem a devida contraprestação, qual seja, a de produção de novidades tecnológicas.

Quanto à problemática do domínio público, alega a PGR que as patentes *pipeline* configurariam verdadeira expropriação de patrimônio comum da sociedade, vez que, incorporados ao domínio público, passariam a constituir “um direito social e transindividual de utilização capaz de gerar redução de custos e de preços, segundo a lei econômica da oferta e da livre competição” (STF, 2009, p. 6).

Por fim, a PGR alega que a admissão das chamadas patentes *pipeline* iria de encontro ao princípio da proibição do regresso, o qual veda que conquistas civilizatórias sejam diminuídas por força de lei ulterior. Neste sentido, aponta que a perda de patrimônio tecnológico já pertencente ao domínio público brasileiro representaria verdadeiro prejuízo social (STF, 2009, p. 6).

A PGR solicitou expressamente em sua tese que fosse concedida medida cautelar, de forma a suspender os efeitos dos arts. 230 e 231, sendo medida apta a obstar graves prejuízos à sociedade brasileira.

Como se percebe, os argumentos aventados pela PGR vão ao encontro das principais críticas levantadas pela doutrina acerca das patentes *pipeline*, especialmente no que diz respeito à ausência do requisito da novidade e aos danos causados pela expropriação de patrimônio intelectual já incorporado ao domínio público brasileiro.

Ocorre que, invocando os preceitos do art. 12 da Lei n 9.868/99, a relatora Ministra Cármen Lúcia não decidiu sobre o pedido liminar formulado pela PGR, remetendo a questão ao Plenário para decisão final. No, entanto, como apontam Lunardi e Dimoulis (2017), a relatora, após remeter o feito para o Plenário, não apresentou o processo para julgamento, de forma que nenhuma decisão fora tomada até o momento:

No caso *pipeline*, não foi tomada decisão sobre o mérito e mesmo o pedido de liminar, sobre tema de evidente repercussão para as finanças públicas (compra de remédios), permaneceu sem resposta. Na contramão dos objetivos de agilidade e de segurança jurídica, o Supremo ignorou os pedidos e convalidou a decisão do legislador com seu silêncio. *Qui tacet, consentit*.

Tendo em vista que a proteção conferida às patentes *pipeline*, caso concedidas no limite máximo de 20 anos, teriam expirado ano passado, sustentam Lunardi e Dimoulis (2017) que haveria a perda do objeto ADIn 4.234, de sorte que não haveria mais razão para o julgamento da referida Ação. No entanto, parece que o julgamento da inconstitucionalidade das referidas patentes ainda poderia surtir efeitos, tendo em vista as repercussões derivadas do controle abstrato de constitucionalidade, conforme demonstrar-se-á a seguir.

2.1 Da utilidade do julgamento da ADIn 4.234: dos efeitos do controle abstrato de constitucionalidade

Como aponta Regina Maria Macedo Nery (2004), a doutrina brasileira não é unânime acerca dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, sendo que os autores tendem a se dividir entre a eficácia *ex tunc* ou *ex nunc* da decisão de reconhece a inconstitucionalidade de lei ordinária.

Ademais, aponta que o próprio STF tem posicionamento cambiante no tema, sendo que, por vezes, admitia a tese taxativa da retroatividade da decisão que reconhece a inconstitucionalidade de lei (*ex tunc*), sendo que, a depender do caso, já conferiu efeitos *ex nunc* a tais decisões (FERRARI, 2004, p. 291).

No mesmo sentido, também é mister apontar que a Lei nº 9.868/99, a qual regulamenta o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade, determina que, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, “poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado” (BRASIL, 1999). Trata-se da conhecida modulação dos efeitos das decisões, prevista no art. 27 da Lei nº 9.868/99.

Admite-se no presente trabalho que da inconstitucionalidade de norma ordinária decorre, *ab ovo*, a nulidade da referida norma, de sorte que os efeitos da decisão que reconhece a inconstitucionalidade devem ser retroativos, ou seja, *ex tunc*.

É o caso aplicável ao reconhecimento da inconstitucionalidade das patentes *pipeline*, tendo em vista que, conforme já investigado nos tópicos antecedentes, é evidente sua inconstitucionalidade. Ademais, a eficácia retroativa da sentença prolatada em sede de controle abstrato de constitucionalidade é a que se demonstra como cabível, tendo em vista os efeitos nefastos causados à economia popular por força das referidas patentes.

Percebe-se, pois, que não há de se falar em perda do objeto da ADIn 4.234; muito embora o prazo de proteção das patentes tenha expirado em 2017, é certo que a declaração de inconstitucionalidade tem o condão de determinar o ressarcimento, ainda que parcial, dos gastos públicos indevidamente realizados desde 1997, data limite para depósito

das patentes *pipeline*. Tem-se, portanto, que ainda há interesse e utilidade no julgamento da referida ADIn pelo STF.

É certo, no entanto, que o Pretório Excelso pode ser relutante em conferir efeito *ex tunc* irrestrito a eventual decisão favorável aos pleitos da PGR, tendo em vista o princípio da segurança jurídica; nesse caso, seria medida razoável que a modulação dos efeitos da sentença lhe conferisse efeito retroativo até data do ajuizamento da ADIn pela PGR, ou seja, 2009, de forma a mitigar o dano causado pelas referidas patentes em quase uma década de inércia no julgamento da ADIn 4.234.

Conclui-se, portanto, que o julgamento da ADIn 4.234 ainda é perfeitamente possível e útil, vez que, em reconhecendo a inconstitucionalidade dos artigos 230 e 231 da Lei de Propriedade Industrial (conforme já explorado), o STF terá a possibilidade de determinar a retroatividade dos efeitos da sentença, podendo tanto atingir a norma em seu nascimento ou, caso opte por modular os efeitos da decisão, pode conferir retroatividade apenas até 2009, o que se mostra completamente razoável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como fora demonstrado ao longo do presente artigo, pode-se perceber que as patentes *pipeline* são um instituto jurídico extremamente controverso, cuja inserção no ordenamento brasileiro aparenta ter sido motivado mais por questões políticas do que por razões de desenvolvimento tecnológico propriamente ditas.

Conforme estudado, tem-se que a introdução deste tipo de patente não se deu por força do Acordo TRIPS, o qual não fazia nenhuma referência às *pipeline*; tem-se, portanto, que sua adoção no contexto brasileiro se dera por força de pressões políticas internacionais, às quais o legislador brasileiro graciosamente cedeu.

Quanto à análise da conformidade das patentes *pipeline* com o quadro constitucional brasileiro de concessão de patentes, tem-se que aquelas não atendem aos requisitos necessários para que seja conferido monopólio de seu uso ao requerente: por um lado, inexistente a presença do requisito da novidade da atividade inventiva, o que não justifica a concessão da patente; por outro lado, a concessão da referida patente retira do domínio público brasileiro conhecimentos que já haviam integrado o patrimônio social do país, acarretando sérios danos à economia popular.

Por tais razões, a PGR ajuizou perante o STF, em 2009, a ADIn 4.234, por meio da qual veiculou as teses de inconstitucionalidades aqui defendidas. Ademais, requereu a concessão de medida de cautelar perante o STF, de forma a suspender a eficácia dos arts. 230 e 231 da Lei de Propriedade Industrial como forma de sustar eventuais danos causados por tais dispositivos.

Ocorre, no entanto, que após a remessa do feito ao Plenário, este não fora julgado até o presente momento; ademais, tendo em vista o decurso do prazo de 20 anos concedidos a certas patentes *pipeline* concedidas no ano de 2017, certos setores da doutrina apontam que houve a perda do objeto da ADIn 4.234.

No entanto, tal entendimento não deve prosperar. Como já apontado, a tese da PGR deve ser julgada procedente, pelos motivos aqui expostos, sendo que ainda há utilidade no referido julgamento. Tal se dá pois, com o reconhecimento da inconstitucionalidade dos referidos dispositivos, a sentença prolatada neste sentido declarará a *nulidade* dos artigos questionados, de sorte que tal nulidade possui eficácia retroativa e *ex tunc*.

Por outro lado, ainda que o STF entenda que, por motivos de segurança jurídica, não deva proceder a tese da retroatividade até a data da edição da Lei de Propriedade Intelectual, é certo que o Tribunal poderia optar por modular os efeitos da decisão, de forma a conceder efeito retroativo somente até 2009, data de ajuizamento da ADIn 4.234, efetivamente revertendo uma década de pagamentos indevidos pelo governo brasileiro às entidades detentoras das patentes *pipeline*.

REFERÊNCIAS

A REVISÃO da Lei das patentes: inovação em prol da competitividade nacional. Brasília, DF: Centro de Documentação e Informática, 2013. (Série estudos estratégicos; n. 1)

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual, Tomo II: Patentes**. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2014.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. O aperfeiçoamento, a dependência, a licença e a propriedade nas patentes. 2002. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2002.

BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

BRASIL. Constituição Federal. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF: p. 1, 5 out. 1988. E-book, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 31 agosto 2018.

BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos a propriedade industrial. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF: p. 8353, 15 maio 1996. E-book. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 31 agosto 2018.

BRASIL. Lei nº 9.868 de 10 de novembro de 1999. Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o

DOMINGUES, Douglas Gabriel. A Propriedade Industrial na Constituição Federal de 1988. **Revista Forense: doutrina, legislação e jurisprudência**, Belo Horizonte, v. 84, n. 304, p. 69 – 86, out./dez., 1988.

FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. **Efeitos da declaração de inconstitucionalidade**. 5. ed. Rev., e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

FIORATI, Jete Jane. **Direito do comércio internacional: OMC, telecomunicações e estratégia empresarial**. Franca: UNESP-FHDSS, 2006.

LUNARDI, Soraya; DIMOULIS, Dimitri. O custo social da inércia do STF: Réquiem da ADI 4.234. **JOTA**, 2017. Disponível em: <https://www.jota.info/stf/supra/o-custo-social-da-inercia-do-stf-requiem-da-adi-4-234-26072017>. Acesso em: 30 ago. de 2018.

MAXIMILIANO, Carlos. **Hermenêutica e aplicação do direito**. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980.

MORAES, Alexandre de. **Direito constitucional**. 30 ed. São Paulo: Atlas, 2014.

SILVA, José Afonso da. **Curso de direito constitucional positivo**. 25 ed. São Paulo: Malheiros, 2005.

STF. **Ação Direta De Inconstitucionalidade: ADIn 4.234**. Relatora: Ministra Cármen Lúcia, 2009. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=12879>. Acesso em: 30 de ago. de 2018.

Supremo Tribunal Federal. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF: p. 1, 11 de novembro de 1999. E-book. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1999/lei-9868-10-novembro-1999-369587-normaatualizada-pl.html>. Acesso em: 31 ago. 2018.

REGULAMENTAÇÃO DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO, IMPACTOS LEGAIS E REALIDADE BRASILEIRA

COSTA, Larissa Carolina Lotufo da*

COSTA, Vinicius Lotufo da**

RESUMO: As questões que envolvem a proteção de dados pessoais na internet têm ganhado cada vez mais espaço no ordenamento jurídico brasileiro, devido ao rápido e constante desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação. Essa realidade também é observada em diversas outras nações, como Estados Unidos e países que compõem a União Europeia (EU), todavia, no Brasil a questão merece uma discussão aprofundada, frente a novidade trazida com a aprovação da Lei nº 13.970 de 2018, ou seja, a recente criação de uma regulamentação efetiva para a tutela dos direitos envolvidos na proteção de dados sensíveis no país. Até recentemente, a ausência de tutela de tais direitos permitia a realização de práticas abusivas por parte das empresas que trabalham com o tratamento destes dados. De maneira resumida, pode-se apontar que os bens e serviços online cada vez mais passaram a exigir o uso de dados pessoais por parte dos clientes para que o acesso ao produto ou serviços fosse possível. Isso levou a um crescimento exponencial e massificado do fornecimento de dados sensíveis no ambiente virtual, impossibilitando que a legislação pudesse acompanhar tal movimento na mesma velocidade. Durante muitos anos, no Brasil, pode-se observar a criação de leis incompletas e desconectadas, o que tornava a sua aplicabilidade bastante difícil e, por vezes, confusa. O presente artigo busca discutir a criação da Lei 13.970 de 2018, analisando o histórico que levou a sua criação, as possíveis consequências de sua aplicação – como a possibilidade de imputar sanções administrativas às empresas que desrespeitarem as normas – e grande influência do General Data Protection Regulation (Regulamento Geral de Proteção de Dados) – regulamento da União Europeia sobre proteção de dados – no desenvolvimento e aprovação do regulamento brasileiro ou Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Palavras-chave: proteção de dados; direito digital; dados pessoais; direitos fundamentais; direito comparado.

ABSTRACT: *Issues involving personal data protection on the internet have gained more and more space because of the rapid and steady development of new communication technologies. This reality is also observed in several other nations, such as the United States and the countries that make up the European Union (EU), however, in Brazil the issue deserves a thorough discussion, given the novelty brought with the approval of Law 13,970/2018, that is, the recent creation of effective regulation to protect the rights involved in the protection of sensitive data in the country. Until recently, the absence of protection of such rights allowed abusive practices by companies working with the treatment of these data. In summary, it can be pointed out that online goods and services increasingly require the use of personal data by customers so that access to the product or services is possible. This led to an exponential and mass growth of the provision of sensitive data in the virtual environment, making it impossible for legislation to follow such movement at the same speed. For many years, in Brazil, one could observe the creation of incomplete and disconnected laws, which made its applicability quite difficult and sometimes confusing. The present article seeks to discuss the creation of Law 13,970 of 2018, analyzing the history that led to its creation,*

* Jornalista e graduanda em Direito pela Unesp de Franca. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2558983985888879>.

** Graduando em Direito pela Unesp de Franca. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7392510357628316>.

the possible consequences of its application - such as the possibility of imputing administrative sanctions to companies that disrespect the norms- and strong influence of the General Data Protection Regulation - European Union regulation on data protection - in the development and approval of the Brazilian regulation or Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Keywords: data protection; digital law; personal data; fundamental rights; comparative law.

INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico e a revolução no âmbito da comunicação gerada pela criação da internet levaram a uma situação de desequilíbrio entre realidade e direito. Neste sentido, o Direito Digital emergiu paralelamente ao avanço da tecnologia e os efeitos das transformações das relações jurídicas, causadas pela expansão da realidade virtual e, conseqüentemente, relativização das fronteiras físicas, agilização da vida e novas modalidades negociais.

A partir da rápida e constante criação de outros modos de se relacionar, novos paradigmas jurídicos surgem como resultado da transformação das relações, de maneira que esses paradigmas inovadores necessitam de proteção legal para prevenir abusos e instaurar uma perspectiva de segurança jurídica frente aos negócios virtuais. E é neste contexto em que o Direito Digital passa a surgir na seara jurídica como um instituto de eficácia e inovação.

Dentre os diversos institutos de Direito Digital, como o comércio eletrônico e e-Business, a Propriedade Intelectual nas mídias digitais, os softwares etc., há um ramo específico que, recentemente, teve sua regulamentação aprovada no Brasil: a proteção dos dados pessoais. E, com uma nova lei, novos questionamentos e reflexões emergem e precisam ser discutidos.

O presente artigo tem como objetivo analisar o instituto dos dados pessoais a partir de um viés crítico, analisando a evolução de sua regulamentação, dentro e fora do sistema jurídico nacional, a realidade brasileira frente ao tratamento de dados pessoais e sensíveis e os impactos legais trazidos pela Lei 13.709/18, documento que complementa outras importantes leis as quais regulamentam os novos paradigmas da tecnologia, como a Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), a Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), a Lei 12.737/12, que criminalizou delitos informáticos (“lei Carolina Dieckmann”) e a Constituição Federal. O principal objetivo da presente discussão é estimular a pesquisa e produção acadêmica sobre a temática, já que de forma alguma busca-se esgotar tal discussão.

1 DIREITO DIGITAL, SEGURANÇA CIBERNÉTICA E INTERNACIONALIZAÇÃO DO DIREITO

Com o advento da Revolução Informacional, a sociedade passou a vivenciar transformações diversas no que concerne às relações em todas as esferas sociais. O tempo e a distância foram relativizados e as mudanças, inovações e criações passaram a se realizar com uma constância e rapidez nunca antes observadas na história. A sociedade em rede passa a conviver com a inovação tecnológica constante, de maneira que a sua adaptação às essas inovações também passa a acontecer de maneira bastante ágil. (CASTELLS, 2009)

Todavia, algumas áreas do saber sofreram mais ou menos para conseguir se adaptar a tais modificações: enquanto alguns campos como o marketing ou as ciências da computação conseguiram se transformar praticamente na mesma velocidade das inovações, campos como o direito ainda relutam em se modificar. Tal situação é em grande parte devida a própria natureza e lógica de funcionamento do Direito, que precisa ser mais conservadora e reformista para que a segurança e até mesmo eficiência de sua ciência seja mantida.

No entanto, as transformações vivenciadas pelo Direito durante o século XX com a marcante internacionalização dos direitos humanos, passou a cada vez mais exigir que este campo também criasse soluções mais ágeis e efetivas frente as necessidades vislumbradas pela sociedade pós-moderna: se as necessidades passaram a surgir com uma rapidez acelerada, porque as soluções fugiriam desta regra?

Por isso mesmo, principalmente da década de 90 em diante, as questões envolvendo os direitos humanos passaram a se tornar cada vez mais globais, urgentes e as suas soluções a cada dia mais necessárias e rápidas. Junto a isso, emergiu em importância a utilização do direito comparado como uma medida de absorção das necessidades sociais exigidas dentro na nova realidade virtual e extremamente conectada e é dentro desta realidade que emerge o Direito Digital. (PINHEIRO, 2016)

Nesse sentido, a compreensão das mais diversas legislações acerca da proteção dos dados pessoais dentro da nova realidade digital precisou evoluir e foi se modificando ao longo dos últimos 30 anos, resultando em reflexos diretos na seara jurídica – seja na resolução de conflitos ou na criação de mecanismo de suporte para as questões digitais, como: como realizar um contrato na esfera digital? Como proteger a privacidade dos

cidadãos dentro do mundo virtual? Qual a responsabilidade das empresas frente ao manuseio e tratamento das informações fornecidas pelos clientes?

2 CONCEITO DE DADOS PESSOAIS

A definição de dados pessoais é uma das grandes dificuldades encontradas frente à regulamentação jurídica do instituto. A concepção jurídica, nesse caso, deve ser baseada e estruturada pelo conhecimento e definições técnicas de estudos e pesquisas da área tecnológica. Além disso, há os parâmetros postos pelos princípios constitucionais, os quais devem sempre ser respeitados no sistema jurídico nacional, como os direitos fundamentais da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem, bem como do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. No entanto, não pode ser deixada de lado a livre iniciativa e a importância da capacidade de utilizar os dados pessoais pelas empresas.

Ao abordar o tema, Frederico Meinberg Ceroy (2017), em seu artigo “O conceito dos dados pessoais”, expõe:

A construção equilibrada do conceito de dados pessoais passa, ao meu ver, pela devida compreensão da importância dos dados para a nova economia digital. Tecnologias revolucionárias que estão mudando as vidas e o mercado mundial tradicional como Big Data, Internet das Coisas (Internet of Things – IoT), Inteligência Artificial (Artificial Intelligence – AI) e Machine Learning tem como “combustível”, por assim dizer, os dados. Uma lei de proteção dos dados muito restritiva e com conceitos extremamente abrangentes terá o condão de prejudicar a economia digital, o desenvolvimento e a livre iniciativa brasileira. De forma equivocada, alguns acreditam que a futura lei de proteção deva ser formatada com um viés exclusivamente consumerista clássico, que foi construído com base num mundo físico, palpável, off-line. Por este olhar, teremos, necessariamente, de um lado o consumidor hipossuficiente e de outro os gigantes da tecnologia, como Facebook, Alphabet (Google), Microsoft, Apple e Amazon. Algo que se assemelharia a um duelo nos moldes de Davi contra Golias, onde a legislação funcionária como a pedra a ser atirada na direção dos gigantes. Não percebem que a futura lei de dados terá incidência sobre quase todos os setores da economia brasileira e em especial sobre as chamadas startups nacionais que muitas das vezes tem como

matéria prima de suas inovações, os dados e que segundo o comando constitucional devem ter um tratamento favorecido e não esmagas por uma lei pensada exclusivamente em abater os gigantes. (CEROY, 2017)

Com efeito, a Lei 13.709/18 traz diversas definições legais de grande importância para o tratamento e reafirmação da segurança jurídica em relação ao tema. Dentre os diversos conceitos, como o de banco de dados, dado anonimizado e transferência internacional de dados, dois são de grande impacto: o de dado pessoal e dado pessoal sensível.

O primeiro é definido pela lei como “informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável”, um conceito bastante aberto, até mais do que o adotado pela regulamentação europeia, o General Data Protection Regulation (GDPR). O dado sensível, por sua vez, é “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”, logo, dados que afrontam a direito de intimidade de maneira mais profunda.

Considerando a dificuldade de equilibrar a proteção da parte hipossuficiente e, ao mesmo tempo, não engessar a capacidade das empresas, Frederico Meinberg Ceroy contempla conceitos utilizados ordenamentos internacionais:

[...] o conceito adotado pelo Canadá sobre dados pessoais, que se mostrou mais adequado para equilibrar a proteção dos titulares dos dados com o livre fluxo de informações, bem como apresentamos a ideia de dados anonimizados e as técnicas de anonimização usadas na União Europeia. A título de exemplo, cito outras legislações que tem conseguido equilibrar a defesa da privacidade dos cidadãos com o fomento da economia e da inovação. Em Singapura, dados pessoais são definidos como dados, verdadeiros ou não, sobre um indivíduo que pode ser identificado a partir destes dados. Já no México, são considerados dados pessoais qualquer informação relativa a um indivíduo identificado ou identificável. Na Colômbia, dados pessoais são definidos como qualquer informação relacionada a uma ou várias pessoas identificadas ou identificáveis ou que podem ser associadas a uma pessoa física ou jurídica. Nos Estados Unidos da América poucas são as leis de privacidade federais ou estaduais que definem informações pessoais. Ao que parece, para os americanos, o conceito de Personally

3 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

3.1 Diretiva Europeia de Proteção aos Dados Pessoais

A primeira grande carta que abordou o tema da proteção dos dados pessoais foi a Diretiva Europeia (DE) de Proteção de Dados Pessoais (Diretiva 95/46/CE de 1995). Este documento é de grande importância, pois define e norteia diversos conceitos e ideias basilares da regulamentação jurídica relativa à proteção do instituto. Por exemplo, a DE 95/46/CE dispõe em seu art. 2º sobre o conceito de dados pessoais e o define como sendo toda e “qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável (pessoa em causa)” de maneira que “é considerado identificável todo aquele que possa ser identificado, direta ou indiretamente, nomeadamente por referência a um número de identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, psíquica, econômica, cultural ou social”. (DIRETIVA 95/46/CE)

Ao tratar da importância deste diploma e seus impactos frente a discussão sobre dados pessoais, André Faustino aponta:

É possível observar que a Diretiva define alguns conceitos importantes relacionados a dados pessoais e seu tratamento, influenciando e dando norte para os projetos de lei que visam tratar sobre dados pessoais, que estão em andamento em nas casas do Congresso Nacional. Para exemplificar, o projeto de lei 5276/ 16 conceitua como dados pessoais: “dado relacionado à pessoa natural identificada ou identificável, inclusive números identificativos, dados locais ou identificadores eletrônicos quando estes estiverem relacionados a uma pessoa”. O mesmo projeto de lei, conceitua tratamento de dados como sendo: “toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração”. (FAUSTINO, 2016)

3.2 A proteção dos dados pessoais nos Estados Unidos

Diferente da realidade da União Europeia (EU), os Estados Unidos (US) não possuem legislação específica sobre o tratamento dos dados pessoais, logo, é necessário atender à legislação e normatizações esparsas vigentes em seu sistema normativo.

Inicialmente, o US segue os parâmetros da Diretiva 95/46/CE quando das transações que envolvem dados pessoais entre a nação estadunidense e a União Europeia. Neste contexto, é importante pontuar a atuação do Federal Trade Commission (FTC) – uma agência independente que visa a proteção do consumidor, evita a criação de monopólios e práticas anticompetitivas. Dentre os ramos que o FTC regula, fiscaliza e atua, estão as empresas que usam dos dados pessoais como mercadoria, como a *Experian e Acxiom*, conhecidas como “*Data Brokers*”.

Há dois importantes institutos aplicados nas relações entre Estados Unidos e União Europeia, quando se fala de dados pessoais: o *Safe Harbor* e *Privacy Shield*. Ao abordar o assunto, André Faustino explica:

[...] surge o conceito e a estrutura do Safe Harbor, que evidencia a adequação às determinações da diretiva, baseadas na proteção da privacidade e de dados pessoais, o conceito de Safe Harbor, baseia-se em sete princípios fundamentais, a saber: Aviso, Escolha, Acesso, Transferência Progressiva, Segurança, Integridade de Dados e Execução. Além do Safe Harbor, em 12 de julho de 2016 a Comunidade Europeia adotou o Escudo de Privacidade (Privacy Shield), que foi o resultado de importantes negociações que se iniciaram em 2013, onde o objetivo desse acordo é permitir o fluxo de dados pessoais entre a União Europeia e os Estados Unidos, garantindo um nível adequado de proteção de dados dos cidadãos europeus e mecanismos e recursos para uma efetiva segurança jurídica. (FAUSTINO, 2016)

3.3 Regulamentação europeia

No contexto global, a comunidade europeia demonstra ser a mais preocupada com o papel dos dados pessoais no mercado diante da Era Digital em relação à proteção do instituto através de regulamentações. A Diretiva 95/46/CE, produziu importantes efeitos quando se trata de proteção de dados na Europa e em outros ordenamentos jurídicos, seja através da concordância em seguir os parâmetros postos para consagrar

negociações comerciais (como o Estados Unidos), seja pela influência que tal diploma causou em outros sistemas (como no Brasil).

Além disso, recentemente essa Diretiva foi substituída por outro documento legal, o *General Data Protection Regulation* (GDPR), lei que regula a proteção dos dados pessoais na União Europeia e que entrou em vigor em maio de 2018. Diante da importância do documento, nota-se:

A revisão da legislação europeia sobre proteção de dados pessoais se iniciou com a constatação de que as regras existentes não estavam acompanhando as rápidas e intensas inovações tecnológicas após a mudança do milênio. Em razão disso, o órgão Supervisor de Proteção de Dados Europeu emitiu comunicado em 2011 recomendando a adoção de nova norma, mais abrangente e destinada a buscar padronização na proteção de dados pessoais na região. Após intensos debates e negociações, a GDPR foi editada em 24 de maio de 2016 e estabeleceu um prazo de dois anos para que empresas, governo e sociedade civil tomassem conhecimento de seu conteúdo e passassem a implementar as medidas necessárias para o cumprimento de suas disposições. Suas normas, por tomarem a forma de um “Regulamento” ao invés de uma “Diretiva”, são integralmente obrigatórias para todos os países-membros, que poderão editar normas para regulamentar algumas de suas disposições. De modo geral, a GDPR apresenta regras mais abrangentes do que as anteriormente vigentes, reforçando a proteção aos usuários de internet e assegurando aos titulares de dados maior controle sobre seus dados. Também empodera os órgãos nacionais de proteção de dados e impõe novas obrigações às instituições que têm entre suas atividades o processamento de dados pessoais (LEMOS, 2018)

3.4 Regulamentação brasileira

A legislação brasileira, por sua vez, possuía somente dispositivos esparsos em seu ordenamento até recentemente, que podiam ser aplicados na proteção de dados pessoais. Primeiramente, no Código de Defesa do Consumidor em seu art. 43, que dispõe sobre o direito do consumidor de acessar “cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como suas respectivas fontes”. Além deste, o Marco Civil da Internet possui diversos enunciados que remetem à proteção de dados pessoais:

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei; VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais. Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. (BRASIL, Marco Civil da Internet)

Finalmente, foi publicada a Lei 13.709/18, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que tem como objetivo proporcionar maior transparência e segurança no tratamento de dados pessoais. A referida lei traz notáveis avanços frente ao instituto, além de complementar outras leis, como as citadas acima (Código de Defesa do Consumidor e Marco Civil da Internet). Ao analisar a LGPD, Giannellini aponta:

O objetivo da nova lei é conferir ou aumentar a transparência e a segurança no tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, seja na coleta ou na utilização. Sua importância é indiscutível, já que se destina a garantir a proteção desses dados fundamentais, especialmente na sociedade digital e globalizada atual, onde a informação tornou-se o principal ativo para concretização de acesso a bens, serviços, conveniências, política e tudo aquilo mais que se possa imaginar. O marco determinante da novel legislação, entre outras nove hipóteses previstas na lei, refere-se à exigência de que para o tratamento dos dados exige-se prévio consentimento do seu titular, que para os efeitos da lei, é somente a pessoa natural, e não empresas, além das razões da utilização dos mesmos. Merecem destaque, ainda, na nova lei, i) as definições por ela trazidas, ii) o público a quem se destina, iii) os princípios que a informam, iv) as condições para uso desses dados, v) as penalidades e a fiscalização por parte da administração pública. Espera-se, assim, criar um novo ambiente de negócios, através de melhores práticas e

de total compliance, fortalecendo a proteção do consumidor e evitando a concorrência desleal. (GIANNELLINI, 2018)

4 DESDOBRAMENTOS DA LEI NA REALIDADE BRASILEIRA

É inegável que a LGPD era uma necessidade para legislação brasileira, para que as garantias básicas do cidadão pudessem ser espelhadas também no ambiente virtual - como procurou fazer o Marco Civil quando foi instituído - todavia, isso não significa que a nova lei fique isenta de questionamentos.

Um aspecto interessante do documento, é importância que o seu texto dá – logo no início do texto – à proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Neste sentido, as normas são ponderadas em apontar que os direitos individuais de cada pessoa não devem sufocar o direito de livre iniciativa, livre concorrência do mercado e defesa do consumidor, de maneira que todos os aspectos devem se equilibrar levando em consideração a equidade e proporcionalidade.

Ao mesmo tempo, o texto da LGPD é bastante ponderado ao isentar acadêmicos, jornalistas, artistas e pessoais naturais que utilizem o tratamento de dados para fins não econômicos da aplicação de regras – embora tais sujeitos ainda devam perceber que têm responsabilidade em prezar pelos direitos individuais de cada titular dos dados a que fizer tratamento. No mesmo sentido, pontua-se que situações em que a segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e investigações criminais também necessitam de uma proteção diferente da aplicada aos entes privados.

Também é positiva a criação de um rol de definições acerca dos institutos e atividades relacionadas ao tratamento de dados, tendo em vista que a segurança jurídica dos contratos digitais – em operação durante as transações de consumo ou oferecimento de serviços virtuais – torna-se mais efetiva a partir de conceitos bem formulados e elencados como o faz a lei.

Porém, é também neste sentido, que pode ser encontrado um dos principais pontos de atenção da LGPD: a compreensão e adoção de mecanismos especiais em relação aos dados anonimizados. Isso porque a anonimização dos dados pessoais ainda não é um procedimento amplamente aceito como seguro e eficaz, de maneira que são diversos os estudos que pontuam a fragilidade de tais processos (CRIADO,2015). Paul Ohm (2010) – cientista da computação – realizou

um estudo intitulado “*Broken Promises of Privacy: responding to the surprising failure of anonymization*” em que aponta que os processos de anonimização são repletos de falhas e corruptíveis de maneira que os dados pode ser reidentificados.

A LGPD peca a desconsiderar essa possibilidade, tendo em vista que considera no art. 12 que “Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta Lei”. Ainda que o artigo pontue, logo em seguida, que tal compreensão torna-se nula quando o processo é revertido, para efeitos práticos dentro da lógica de mercado essa consideração pode atrapalhar a efetiva fiscalização, já que ficará bastante trabalhoso para o órgão estatal regulador garantir a eficácia de todos os processos de anonimização a serem utilizados.

Ou aspectos que merece atenção, diz respeito às sanções administrativas aplicadas, conforme a letra da lei, as sanções várias entre advertências até multas que podem chegar a até R\$ 50 milhões por infração. Pode-se considerar que esse ponto chama mais a atenção do empresariado, devido às grandes quantias a que podem chegar as multas e acrescenta-se que fica evidente a influência do GDPR na criação do regulamento brasileiro, tendo em vista que o regulamento europeu também prevê multas pesadas no caso do descumprimento das normas.

Ou fato interessante, é que a lei brasileira segue a compreensão europeia de que as transações ocorridas no território nacional ou com pessoas que estão no território nacional durante a ação obrigam que a empresa adeque-se às regras do ordenamento brasileiro para que possa continuar realizando operações dentro do país. Da mesma maneira, a LGPD procurou organizar as relações daqueles que participam do tratamento de dados em três sujeitos principais: o titular – pessoa naturais a quem pertence os dados pessoais; controlador – pessoa natural ou jurídica que realiza o tratamento de dados e operador – pessoa natural ou jurídica que realiza o tratamento de dados em nome do controlador.

Ambos, controlador e operador têm responsabilidade solidária frente aos dados pertencentes aos titulares, respondendo solidariamente aos cuidados com o tratamento. Neste sentido, é de suma importância que o consentimento do titular seja expresso e comprovado, de forma que este consentimento pode ser revogado a qualquer momento, situação que também revoga o direito de realizar o tratamento dos dados garantido ao operador/controlador.

Essa preocupação do instituto em garantir que o consentimento seja realizado de maneira livre, transparente e inequívoca demonstra que a LGPD leva em consideração os desequilíbrios existentes entre a relação do consumidor frente às empresas. Da mesma forma, é evidente ao longo do texto da lei que o Estado buscará efetivar a proteção dos dados pessoais através de medidas socioeducativas, seja ao estimular a criação de códigos de conduta e manuais de boas práticas junto às empresas, seja ao obrigar o consumidor a expressar o seu consentimento, tendo em vista que ao concordar com o tratamento, deve o consumidor ter ciência daquilo que está acordando¹.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criação de uma lei específica para a proteção de dados pessoais dentro do ordenamento jurídico brasileiro mostra que o país está buscando entrar em conformidade com as necessidades de seus cidadãos e se alinhar às tendências globais para garantir que o país se mantenha inserido às exigências do mercado mundial. Embora seja necessário criticar a demora do Estado brasileiro em validar esta demanda social, é importante pontuar que o país criou um dispositivo legal bastante completo e que considerar as diferentes nuances e sujeitos da sociedade envolvidos neste tipo de relação. Ainda é cedo para afirmar os impactos que a lei 13.970 vai trazer às relações de consumo virtuais – ainda mais se levarmos em consideração que a partir de sua publicação [14 de agosto de 2018] a lei demorará 18 meses para entrar em vigor – mas é possível enxergar que a segurança jurídica da proteção dos dados pessoais torna-se muito mais próxima das necessidades demandadas pela sociedade a partir da criação da LGPD.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA CÂMARA NOTÍCIAS. Comissão discute marco regulatório para a proteção de dados pessoais. **Agência Câmara Notícias**, mai, 2017. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/534978-COMISSAO-DISCUTE-MARCO-REGULATORIO-PARA-A-PROTECAO-DE-DADOS-PESSOAIS.html>. Acesso em: 1 mar. 2018.

¹ Vale apontar que a LGPD considera com uma obrigação da empresa criar termos de consentimentos claros, transparentes e compreensíveis, para evitar que o consumidor seja induzido ao erro e realmente educar também o consumidor frente à importância da proteção dos dados.

ARTICLE 19. **Proteção de dados pessoais no Brasil:** análise dos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. 2016. Disponível em: <http://artigo19.org/wp-content/blogs.dir/24/files/2017/01/Prote%C3%A7%C3%A3o-de-Dados-Pessoais-no-Brasil-ARTIGO-19.pdf>. Acesso em: 1 mar. 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARES. **Brasil, país digital** [site]. Disponível em: <https://brasilpaisdigital.com.br/>. Acesso em: 1 mar. 2018.

BRASIL [Casa Civil]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Brasília, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: ago 2018.

BRASIL [Casa Civil]. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.** Brasília, 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm. Acesso em: ago 2018.

BRASIL [Casa Civil]. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Brasília, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm. Acesso em: ago 2018.

BRASIL. [Câmara dos Deputados]. **Projeto de Lei 4.060, de 13 de junho de 2012.** Brasília, 2012. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=548066>. Acesso em: 1 mar. 2018.

BRASIL [Casa Civil]. **Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013.** Brasília, 2013. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7962.htm. Acesso em: ago 2018.

BRASIL. [Senado]. **Projeto de Lei do Senado nº 330, de 2013.** Brasília, 2013. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/113947>. Acesso em: 1 mar. 2018.

BRASIL. [Casa Civil]. **Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014.** Brasília, 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm. Acesso em: 1 mar. 2018.

BRASIL. [Casa Civil]. **Decreto nº 8.771, de 11 de maio de 2016.** Brasília, 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8771.htm. Acesso em: mar de 2018.

BRASIL. [Casa Civil]. **Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016**. Brasília, 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8777.htm. Acesso em: mar de 2018.

BRASIL. [Poder Executivo]. **Projeto de Lei 5276 de 13 de maio de 2016**. Brasília, 2016. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2084378>. Acesso em: mar de 2018.

BRASIL. [Secretaria de Assuntos Legislativos]. **Proteção de dados pessoais**. Brasília: Secretaria Nacional do Consumidor, 2016. Disponível em: <http://pensando.mj.gov.br/dadospessoais/>. Acesso em: 1 mar. 2018.

BRASIL [Casa Civil]. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Brasília, 2018. Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaTextoSigen.action?norma=27457334&id=27457354&idBinario=27457731&mime=application/rtf>. Acesso em: ago 2018.

CANÁRIO, Pedro. Brasil precisa de lei sobre proteção de dados pessoais, diz Villas-Bôas Cueva. **Consultor Jurídico**, ago., 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-ago-15/brasil-lei-protECAo-dados-pessoais-cueva>. Acesso em: 1 mar. 2018.

CASTELLANO, Ana Carolina H.; FORNARA, Matheus Tormen. Startups, Cibersegurança e Proteção de Dados. **Jota**, 25 maio 2017. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/agenda-da-privacidade-e-da-protECAo-de-dados/startups-ciberseguranca-e-protECAo-de-dados-25052017>. Acesso em: 1 mar. 2018.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em Rede**. São Paulo: Paz e Terra, 2009.

CEROY, Frederico Meinberg. Os conceitos de dados pessoais. **Jota**, 07 nov 2017. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/os-conceitos-de-dados-pessoais-07112017>. Acesso em: 1 mar. 2018.

CRIADO, Miguel Ángel. Quatro compras com o cartão bastam para identificar qualquer pessoa. **El País**, jan. 2015. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2015/01/29/ciencia/1422520042_066660.html. Acesso em: ago 2018.

FAUSTINO, André. A proteção de dados pessoais no Brasil: Breve histórico do direito comparado até a atual realidade brasileira. **Âmbito Jurídico**, n. 154, nov, 2016. Disponível em: http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18241. Acesso em: 1 mar. 2018.

GREENWALD, Glenn. Why privacy matters? **Ted Talks**, 10 out 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pcSlowAhvUk>. Acesso em: 1 mar. 2018.

GIANNELLINI, Luiz Fernando Salles. As inovações da Lei Geral de Proteção de Dados. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/as-inovacoes-da-lei-geral-de-protECAo-de-dados/> Acesso em: ago de 18

GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA EM INOVAÇÃO. **Um novo mundo de dados**: relatório final. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, ago, 2017. Disponível em: http://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/arquivos/unmd_relatorio_fgv.pdf. Acesso em: 1 mar. 2018.

JOVEM PAN NOTÍCIAS. Brasileiros podem agir contra vazamento de dados em redes sociais. **Jovem Pan**, 22 1 mar. 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Ec9-VqiAHpI>. Acesso em: 1 mar. 2018.

LEMOALLE, Edouard; CARBONI, Guilherme. Lei Europeia de Proteção de Dados e seus efeitos no Brasil. **Jota**, 12 fev 2018. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/lei-europeia-de-protECAo-de-dados-pessoais-gdpr-e-seus-efeitos-no-brasil-12022018>. Acesso em: 1 mar. 2018.

LEMOS, Ronaldo; DOUEK, Daniel; LANGENEGGER, Natalia; COSTA, Olívia Bonan. O Brasil precisa de uma autoridade de proteção de dados. **Jota**, 20 1 mar. 2018. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-brasil-precisa-de-uma-autoridade-de-protECAo-de-dados-20032018>. Acesso em: 1 mar. 2018.

LOTUFO, Larissa. GDPR entra em vigor hoje: o que a minha empresa deve saber? **E-commerce Brasil**, mai, 2018. Disponível em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/gdpr-entra-em-vigor-hoje-o-que-minha-empresa-deve-saber/>. Acesso em: 9 maio 2018.

MORGADO, Laerte Ferreira. O cenário internacional de proteção de dados pessoais. Necessitamos de um Código Brasileiro? **Âmbito Jurídico**, Rio Grande, XII, n. 65, jun 2009. Disponível em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6336. Acesso em: 1 mar. 2018.

MÜLLER, Leonardo. Facebook anuncia medidas de segurança após escândalos da Cambridge Analytica. **Techmundo**, 21 1 mar. 2018. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/128447-facebook-anuncia-medidas-seguranca-escandalo-cambridge-analytica.htm>. Acesso em: 1 mar. 2018.

OHM, Paul. *Broken Promises of Privacy: responding to the surprising failure of anonymization*. **UCLA Law Review**, p. 1701-76, 2010. Disponível em: <https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=hightechevents>. Acesso em: ago 2018.

PAYÃO, Felipe. Vazam mais dados sensíveis de 1 milhão de clientes da Netshoes. **Techmundo**, 16 jan 2018. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/seguranca/126198-vazam-dados-sensiveis-1-milhao-clientes-netshoes.htm>. Acesso em: 1 mar. 2018.

PAYÃO, Felipe. O que são dados sensíveis? **Techmundo**, 29 jan 2018. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/seguranca/126642-dados-sensiveis.htm>. Acesso em: 1 mar. 2018.

PAYÃO, Felipe. GDPR: a nova lei cibernética que pode afetar o mundo todo. **Techmundo**, 23 1 mar. 2018. Disponível em: https://www.tecmundo.com.br/seguranca/128537-gdpr-nova-lei-cibernetica-afetar-mundo.htm?f&utm_source=facebook.com&utm_medium=referral&utm_campaign=thumb. Acesso em: 1 mar. 2018.

PINHEIRO, Patrícia Peck. Segurança da informação na Era Digital. **GVExecutivo**, v. 11, n. 2, jul/dez, 2012. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvexecutivo/article/view/22460/21229>. Acesso em: 1 mar. 2018.

PINHEIRO, Patrícia Peck. **Direito Digital**. 6ª ed. rev. Atual e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2016.

REUTERS. Em resposta à UE, Facebook facilitará o controle de dados pelo usuário. **Folha de São Paulo**, jan, 2018. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/01/1952699-em-resposta-a-ue-facebook-facilitara-controle-de-dados-pelo-usuario.shtml>. Acesso em: 1 mar. 2018.

REUTERS. Privacy issues emerge as major business risk for Facebook. **New York Times**, 19 1 mar. 2018. Disponível em: <https://www.nytimes.com/reuters/2018/03/19/business/19reuter-facebook-privacy-costs-analysis.html>. Acesso em: 1 mar. 2018.

ROSATI, Florencia; PETRINELLI, Ludmilla. Tracking privacy trends in Latin America in the age of the GDPR. **Cecile Park Media**, fev, 2017. Disponível em: <http://www.ebv.com.ar/images/publicaciones/dplfebruary2017estudiobeccarvarela.pdf>. Acesso em: 1 mar. 2018.

SANTOS, Sabrina Zamana dos. A responsabilidade civil dos provedores de hospedagem e conteúdo de internet e a proteção dos direitos de personalidade. **E-gov**, 2012. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/responsabilidade-civil-dos-provedores-de-hospedagem-e-conte%C3%BAdo-de-internet-e-prote%C3%A7%C3%A3o-dos-d>. Acesso em: 1 mar. 2018.

TATEOKI, Victor Augusto. A proteção de dados pessoais e a publicidade comportamental. **Revista Juris UniToledo**, v. 2, n. 1, p. 65-75, jan/mar, 2017. Disponível em: <http://ojs.toledo.br/index.php/direito/article/view/113/89>. Acesso em: 1 mar. 2018.

THATY, Mônica. Comissão especial estuda incluir banco do Inep em lei sobre proteção de dados. **Agência Câmara Notícias**, jul, 2017. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CONSUMIDOR/537485-COMISSAO-ESPECIAL-ESTUDA-INCLUIR-BANCO-DO-INEP-EM-LEI-SOBRE-PROTECAO-DE-DADOS.html>. Acesso em: 1 mar. 2018.

THATY, Mônica. Debatedores: Lei de Proteção de Dados Pessoais deve conciliar privacidade e liberdade de expressão. **Agência Câmara Notícias**, jul, 2017. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CONSUMIDOR/537478-DEBATEDORES-LEI-DE-PROTECAO-DE-DADOS-PESSOAIS-DEVE-CONCILIAR-PRIVACIDADE-E-LIBERDADE-DE-EXPRESSAO.html>. Acesso em: 1 mar. 2018.

UNIÃO EUROPEIA. DIRECTIVA 95/46/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 24 de outubro de 1995.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias, 1995.

Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=PT>. Acesso em: ago 2018

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). **Jornal Oficial da União Europeia**, 2016. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT>. Acesso em: ago 2018.

A CONCORRÊNCIA DESLEAL NO DIREITO MARCÁRIO: A UTILIZAÇÃO DO TRADE DRESS COMO FORMA DE PARASITISMO

GRAVATIN, Guilherme Jorge da Silva*

PASTORE, Roberta de Castro Lima**

RESUMO: Este estudo propõe-se a discutir a utilização, por algumas empresas, do *trade dress* de outras marcas com relevância em determinado seguimento do mercado, para que instintivamente haja um relacionamento por parte do público consumidor entre ambas, mesmo que inconscientemente, propiciando um aproveitamento parasitário para aquela marca que se utilizou de tal prática. Para tanto, serão abordados o conceito de *trade dress*, como é o seu tratamento no Brasil, assim como a conceituação da concorrência desleal e do aproveitamento parasitário. Para ilustrar tal prática de concorrência desleal, serão abordados alguns casos que possuem relevância no tema, assim como a consequência mercadológica da negligência por parte da empresa parasitada, que pode ter a integridade de sua marca colocada em risco.

Palavras-chave: *trade dress*. direito marcário. sinais distintivos. marca.

ABSTRACT: *This study proposes to discuss the use by some companies of other brands' trade dress with relevance in a certain market segment, so that there is an instinctive relation between the brands by the consumers, even if unconsciously, providing a parasitic use to the mark that used others trade dress. To do so, the concept of trade dress, as its treatment in Brazil, as well as the conceptualization of unfair competition and parasitic exploitation, will be approached. In order to illustrate this practice of unfair competition, a few cases that have relevance in the subject will be addressed, as well as the market consequence of negligence by the parasitized company, which may have the integrity of its brand put at risk.*

Keywords: *trade dress. trademark law. distinctive signs. trademark.*

INTRODUÇÃO

Dentre as mais recentes formas de composição da distintividade de uma determinada marca, produto ou serviço, repetidamente discute-se nos ambientes acadêmicos e judiciais a relevância do conjunto imagem. A expressão estrangeira *trade dress* hoje é aceita em sua forma original até mesmo no Brasil. Mais do que um elemento subjetivo de formação do aspecto visual, este sinal distintivo pode influenciar de maneira decisiva no momento em que o público pensa em consumir determinado produto.

* Advogado pós-graduando em Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento e Mídia pela Escola Superior de Advocacia da OAB/SP – ESA Liberdade. Currículo Lattes: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8111855Z4>.

** Advogada pós-graduanda em Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento e Mídia pela Escola Superior de Advocacia da OAB/SP – ESA Liberdade.

Dentre os sinais distintivos de uma empresa, primeiramente é possível identificar a marca. Porém, existem outros sinais também distintivos e que são protegidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo o *trade dress* um deles, como aponta Newton Silveira: “[...] o título do estabelecimento, a insígnia, os sinais de propaganda, a marca de fato (não registrada), o dito *trade dress* e mesmo o nome comercial [...]” (SILVEIRA, 2009). Este dito conjunto imagem, com o trabalho de marketing de uma empresa ao longo dos anos, pode consolidar no mercado consumidor um exemplo de produto de qualidade, sofisticação, glamour, etc, a depender do objetivo e missão de cada empresa. Tudo isso se traduz no valor agregado à marca e deve ser protegido contra empresas outras que tentam de forma desleal se beneficiar de tal prestígio.

A utilização do *trade dress* alheio não deve ser subestimado pois pode ocasionar o fenômeno marcário da diluição, que será abordado oportunamente. É imprescindível orientação jurídica para que novas violações não aconteçam.

Nesse sentido, diante da ausência de previsão expressa de sua proteção, o *trade dress* tem sido protegido através de mecanismos mediatos de tutela de outros institutos da Propriedade Intelectual, como o direito autoral, as patentes, os desenhos industriais, as marcas e a repressão à concorrência desleal, previstos na Constituição Federal, na Lei da Propriedade Industrial (LPI), na Lei de Direitos Autorais (LDA) e nos tratados de Propriedade Intelectual que foram assinados e ratificados pelo Brasil. Dentre esses mecanismos, verifica-se que a repressão à concorrência desleal figura como fundamento da maioria das demandas judiciais envolvendo *trade dress*. (MINADA, 2014).

A reprodução de um elemento visual que pode, em um primeiro momento, sugerir certa adequação de um produto a um padrão de mercado, tem sua real natureza baseada em mecanismos desleais de concorrência, podendo minar investimento vultuosos que poderiam integrar o valor agregado de determinada marca. A adoção de medidas que resguardem o direito de propriedade intelectual, mais precisamente industrial como combate e repressão aos atos de concorrência desleal mostram-se essenciais no mercado atual que vive um momento de intenso desenvolvimento tecnológico.

1 A ORIGEM DO *TRADE DRESS* E SEU TRATAMENTO NO BRASIL

O *Trade dress* originou-se no direito americano como sendo uma expressão que definisse o conjunto de elementos visuais distintivos de um produto, embalagem ou serviço. No século XIX, as decisões judiciais eram voltadas para a moralidade comercial, em que se protegia a aparência global do produto e de sua embalagem (TEIXEIRA, 2009, p. 7): Porém, o tema é regulado desde 1946, pelo Lanham Act, na seção 43, Lei Federal de Marcas americana, que rege a marca registrada e a sua aparência comercial.

Em 1992, por meio do caso emblemático de concorrência desleal entre os restaurantes Two Pesos Inc. e Taco Cabana Inc., em decisão que fixou que: "*Trade dress* é a imagem total do negócio, O *trade dress* da Taco Cabana pode incluir um perfil e uma aparência geral da parte externa e interna do restaurante, o símbolo que o identifica, o plano interior da cozinha, a decoração, o menu, o equipamento para servir a cozinha, o uniforme dos atendentes e outros detalhes que refletem a imagem global do restaurante" (SOARES, 2004, p. 86), por fim, a jurisprudência definiu *trade dress* como "proteção da imagem total e aparência geral de um produto" (JUSTIA US SUPREME COURT, 2018).

Desta maneira, nos Estados Unidos da América o *trade dress* pode ser registrado como uma marca comercial no U.S. PTO no Registro Principal ou no Registro Suplementar. Embora não seja obrigatório, a "identidade visual" registrada oferece várias vantagens. Essas vantagens são garantidas pela lei de proteção comercial dos EUA (PINEDA, 2018).

Já no Brasil, temos a ausência de definição legal para o 'conjunto-imagem'. A sua proteção é baseada nas regras de repressão à concorrência desleal definida no artigo 195, III da Lei de Propriedade Industrial vigente. Mesmo sem proteção formal ao *Trade dress*, o judiciário e a legislação pátrios afastam a conduta de concorrência desleal, quando esta objetiva o desvio de clientes por meio da confusão na apresentação visual de produtos, estabelecimentos, serviços ou layouts.

Segundo cita Denis Allan Daniel as ações judiciais envolvendo conjunto-imagem tornaram-se freqüentes no Brasil e vem aumentando. A maioria delas está relacionada a uma suposta infração dos direitos do conjunto-imagem de produtos farmacêuticos, seguidos por cosméticos e de bebidas (DANIEL, 2018). Em consequência dos fatos, cada vez mais as empresas brasileiras têm buscado proteção judicial contra este tipo de

violação. O pedido inicial é o de fazer cessar o uso indevido da identidade visual “imitada”, seguido do pedido de reparação pelos prejuízos sofridos àquela marca, estabelecimento ou produto.

Em recente decisão, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça¹, o relator do Recurso especial 1.353.451, ministro Marco Aurélio Bellizze, defendeu em seu relatório que “embora não seja disciplinado na legislação nacional, a proteção ao *trade dress* vem sendo garantida com base no dever geral de garantia de livre mercado – ou seja, “no dever estatal de assegurar o funcionamento saudável do mercado, de forma a expurgar condutas desleais tendentes a criar distorções de concorrência” e o douto ministro entende também que, desta forma, a intervenção do Judiciário deve ser pontual, analisando as circunstâncias caso a caso.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-IMAGEM (*TRADE DRESS*). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA. DISPENSA INJUSTIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (JUSBRASIL)

2 A CONCORRÊNCIA DESLEAL E OS CASOS NO JUDICIÁRIO

O *trade dress* está intimamente ligado com a distintividade de determinada marca, produto ou estabelecimento comercial. Quando casos são levados ao judiciário, é importante ressaltar que a distintividade não deve ser tratada de maneira isolada. A confusão ou associação indevida também é indispensável na análise. Segundo Luciana Yumi Hiane Minada:

É extremamente importante delimitar o que deve ser verificado para que se determine se há possibilidade de confusão ou associação indevida. Nesse sentido, dois aspectos principais devem ser levados em consideração: (i) o *trade dress* analisado de forma conjunta, e não elemento a elemento, e (ii) o nível de atenção e discernimento do consumidor. (MINADA, 2014)

¹ Caso da Fábrica de Tecidos São João Evangelista Vs. Companhia Manufatora de Tecidos de Algodão (APOLOVs.FAROL)

Porém, analisando os mais variados casos de utilização de *trade dress* alheio que vão para o judiciário é possível constatar que tal conduta, mesmo que sutilmente em alguns casos, está fundamentada em uma prática de concorrência desleal. Primeiramente é importante ressaltar que o conceito de concorrência está no ato ou efeito de concorrer, um movimento competitivo entre dois ou mais sujeitos na busca do mesmo objetivo ou vantagem. A Constituição da República Federativa do Brasil em seu hall de garantias, traz no seu art. 170 o conceito de livre concorrência. Por meio dela, empresas estariam empenhadas em melhorar suas condições de competitividade dentro do mercado pelo aprimoramento de sua tecnologia com a consequente criação de condições cada vez mais benéficas aos consumidores. Versa a CRFB/88: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] IV – livre concorrência”.

Com base nos conceitos supra, qualquer interferência nas condições que preservam a concorrência como “livre”, acaba por desvirtuar não só um ideal econômico, como um princípio que sustenta a própria sociedade brasileira. A concorrência desleal dentro de um contexto que envolve ativos de propriedade intelectual é um exemplo claro que vai contra o conceito constitucional acima. Sendo a apropriação indevida do *trade dress* de outrem como um caso típico de concorrência desleal, vislumbra-se nesses casos a existência latente da conduta lesiva e reprovável.

Portanto, a concorrência desleal consiste na prática de atos que sejam contrários às expectativas de conduta usualmente observadas no âmbito das relações concorrenciais, ou seja, atos praticados com excesso, dentro da liberdade de concorrência que é garantido ao agente econômico, e que possam ocasionar danos aos negócios de outrem. Enquadram-se na concorrência desleal, portanto, quaisquer atos que sejam passíveis de desviar a clientela de terceiro, gerar confusão entre produtos, serviços ou estabelecimentos comerciais, ou associação indevida pelo consumidor, dentre outros. (MINADA, 2014)

Não é objetivo do presente estudo exemplificar todos os casos relacionados a *trade dress* existentes no judiciário brasileiro, porém é possível identificar uma linha de raciocínio para todos os casos em que se pleiteia a proteção concorrenciais em demandas judiciais. Primeiramente, o *trade dress* não pode ser ordinário, ter configurações triviais e genéricas.

O outro elemento é que tem de haver, necessariamente, a possibilidade de confusão e associação com o *trade dress* de quem foi copiado, almejando, nessas circunstâncias, a vantagem indevida e o desvio de clientela.

Pode-se citar como caso emblemático “Mr. Cat” x “Mr. Foot”, ação judicial no TJGO, Apelação Cível nº 65558-9/188. O proprietário da loja Mr. Cat entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de Goiânia após ter o conjunto imagem de sua loja de calçados utilizada indevidamente por concorrente. Este caso tornou-se um dos precursores da discussão no Brasil.

Ari Svartsnaider, fundador da marca de calçados Mr. Cat, ficou furioso ao entrar num shopping de Goiânia e dar de cara com a Mr. Foot, um concorrente que havia copiado suas ideias. “Tudo era muito parecido. O saco de embalar o sapato. A letra do logo. A arquitetura da loja. Fiquei louco”, diz Svartsnaider. “Meu advogado disse que seria difícil ganhar a causa, porque não era uma cópia. Mas fui em frente.” Em 2003, após seis anos, a ação foi favorável à Mr. Cat. O caso tornou-se referência no Brasil de um conceito jurídico recente, o conjunto-imagem, mais conhecido pelo termo em inglês *trade dress*. (ÉPOCA, 2018)

No primeiro exemplo a ação foi julgada procedente e o concorrente da Mr. Car teve que descaracterizar sua loja. Outros casos ainda correm no judiciário e evidenciam a existência da prática como o fato recente, que chama atenção, em que vários produtos alimentícios tiveram seu *trade dress* utilizados em adaptação para linhas de produtos de beleza. A versão de tratamento para cabelos com o *trade dress* do amido de milho Maizena tomou o nome de Alisena TJSP, Agravo de instrumento no. 2185461-21.2017.8.26.0000, caso de aproveitamento parasitário e infração do *trade dress*.

Outro caso é o produto de cabelo Moça Bonita com o *trade dress* do Leite Moça da marca Nestlé, TJSP - Agravo de Instrumento no 2005303-34.2018.8.26.0000. Em sede de tutela antecipada, a Finecosméticos Ltda. foi proibida de fabricar, comercializar, estocar ou expor à venda o produto denominado "Moça Bonita", bem como teve que abster-se de todo e qualquer uso comercial, em meios físicos ou digitais, reproduções ou imitações da marca e da embalagem que contenham a marca “Moça” e os elementos característicos da embalagem do leite condensado “Moça”.

Existem esses entre inúmeros outros casos que podem, em um primeiro momento obter um aproveitamento parasitário pois consumidores de produtos já consolidados no mercado poderiam ser induzidos a adquirir aqueles outros produtos de um outro segmento do mercado pelo simples fato de parecerem com

os produtos amplamente consumidos. A hipótese de aproveitamento parasitário é o que exemplifica a consequência aparente da utilização indevida de *trade dress* que pode ter, a longo prazo, efeitos mais danosos à marca copiada, em relação ao parasitismo, preceitua Denis Borges Barbosa:

A cópia servil, ou seja, a imitação dos elementos característicos de um produto ou serviço ou estabelecimento, do aviamento de uma empresa, quando feita em seus aspectos técnicos ou funcionais, necessários para o funcionamento de um negócio semelhante, ou para a elaboração de um produto ou prestação de um serviço é a chamada concorrência parasitária. (BARBOSA, 2011)

Considerando que existem empresas nos mais diferentes momentos de seu desenvolvimento, a banalização do *trade dress* pela utilização indevida por concorrentes pode causar não só o parasitismo, como o enfraquecimento da marca violada. No caso produtos muito consolidados no mercado como é o caso do Leite Moça, não há risco de que a clientela perca a referência dos elementos do produto pelo fato de haver uma linha de beleza que se utiliza dos elementos do leite condensado. Porém, é discutível se já não se inicia um processo de banalização da marca neste contexto em que, supostamente, a Nestlé não perderia nada com a existência do produto Moça Bonita, sendo apenas uma vantagem indevida obtida pela Finecosméticos com a utilização do Leite Moça.

Porém, existe uma sutileza no processo de desvalorização da marca quando da utilização indevida do *trade dress* por concorrentes; um quadro que pode parecer inofensivo de início, pode tomar força e concretizar a vulgarização e enfraquecimento da marca pois, elementos que antes eram exclusivos de determinada marca, tornam-se banais.

3 PROCESSOS DE ENFRAQUECIMENTO DO PRODUTO INTELLECTUAL

Seria muito difícil estabelecer uma linha de raciocínio que embasasse o enfraquecimento de alguns tipos de produtos do intelecto como por exemplo criações literárias, musicais e audiovisuais. Em outras palavras, alguns tipos de criações intelectuais materializadas possuem uma valoração estética intrínseca podendo, com o passar do tempo, ganhar mais ou menos valor pela eventual apreciação cultural da mesma na sociedade. Pode-se citar criações artísticas que mais se aproximam da proteção por direito autoral.

Em relação a outros objetos protegidos na seara industrial da propriedade intelectual não é possível tirar a mesma conclusão. Alguns atos reprováveis como a cópia do *trade dress* pode trazer consequências terríveis para quem é copiado. Neste contexto, a *marca* foi escolhida para exemplificar alguns processos em que há enfraquecimento do ativo intelectual.

O primeiro processo que pode ser citado é o de vulgarização ou generificação. O enfraquecimento neste caso vem com o mau uso ou uso de forma inadequada da marca. A consequência é a vulgarização. Segundo Lélío Denicoli Schmidt, em sua obra “A Distintividade das Marcas” (SCHMIDT, 2013, p. 19), “Da mesma forma, o uso inadequado da marca pode levá-la a perder toda a força distintiva que inicialmente possuía, transformando-a num nome banal e comum (vulgarização).”

A vulgarização, também denominada generificação, degeneração ou degenerescência, está presente na doutrina para designar a marca que “após o reconhecimento da sua proteção, perde a distintividade recaindo no domínio comum” (BARBOSA, 2006, p. 26), ou é “resultado do uso em um sentido genérico” (BARBOSA, 2006, p. 196). Assim, marcas que inicialmente eram distintivas se degeneram a ponto de se transformarem em nomes comuns e perdem a capacidade de distinguir um produto ou serviço de outro.

Em suma, quanto mais famosa for a marca, maior a chance dela se tornar vulgarizada pela perda da distintividade por excesso de significado (SHERRIL, 2004). Para a doutrina de Denis Barbosa (BARBOSA, 2014, p. 97). “a eficácia distintiva nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação a um produto e sua marca”. Nesse sentido, na vulgarização o que era marca (nome próprio) se transforma em um nome comum, como por exemplo, a marca Gibi (registrada em 1940), que virou sinônimo de revista em quadrinhos, ou seja, o termo “gibi” se vulgarizou, perdendo a sua distintividade. Neste caso, ocorreu uma mudança na forma marcária, ou seja, uma transformação semiótica em razão da percepção ou “olhar do observador”. A forma como a marca foi interpretada ou compreendida pelo público consumidor e pelo mercado, alterou e modificou significativamente a função da marca existente, perdendo a sua distintividade e transformando-a em um nome comum.

Segundo Couto Gonçalves, a vulgarização decorre do fato de que “uma marca originalmente distintiva pode transformar-se, com o decurso do tempo, na denominação usual do produto ou serviço” (GONÇALVES, 2003, p. 196) como cotonete, gillette, xerox, zíper, isopor, granola, lycra, etc., marcas que passaram a representar na linguagem usual, palavras de uso comum, de sentido genérico.

Em algumas hipóteses, ocorre a completa perda da distintividade da marca, a ponto de não ser mais reconhecível como tal. Como no caso da marca "Martelinho de Ouro", em que o termo se vulgarizou e passou a significar a própria técnica em si, como sinônimo de serviço de funilaria², como exemplifica o douto Lélío Danicoli Schmidt, em sua obra, ora citada e como podemos verificar a seguir num pequeno trecho do Agravo em Recurso Especial, no qual o termo é usado para designar o profissional que o desempenha como função:

(...) Aldenezio Garcia da Cruz afirmou que "o depoente dentre outras funções, trabalha como "martelinho de ouro", sendo que necessitando de outros reparos mais complexos, deixava os veículos aos cuidados do requerente."(STJ – SP, AREsp 976803; rel. Min. Marco Buzzi, j. 08/02/2017)

O segundo fenômeno é o da diluição da marca que é explicado por teoria própria. Segundo esta construção teórica, o uso de um sinal em formatação diversa por terceiros, prejudica a fixação de uma imagem única junto ao público consumidor, afetando indiretamente a distintividade do signo adulterado, o que irá possibilitar um dano material à marca anteriormente registrada.

Como fenômeno semiológico, a diluição é o processo de perda de distintividade resultante da emergência de uma pluralidade de significados, ou referentes, para um só significante. Cabe destacar, que consoante o estatuído no artigo 130, inciso III, da LPI, o titular da marca tem o direito de zelar pela sua integridade material e sua reputação.

Neste sentido, observamos a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, perfeitamente ajustável ao caso concreto:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE MARCAS. TEORIA DA DISTÂNCIA. TEORIA DA DILUIÇÃO. DOUBLEMINT. DOUBLE SOFT.

1. No exame de eventual colidência, doutrina e jurisprudência têm tradicionalmente se utilizado da teoria da distância, que, fundamentando-se nos princípios da equidade e da igualdade, sustenta a coexistência de marcas quando a situação fática atual possibilite o convívio harmônico de signos semelhantes ou afins.

² Ementa: Expressão "martelinho de ouro" indica o profissional e a técnica de restaurar carrocerias danificadas de veículos, constituindo expressão vulgar ou de uso comum nesse setor de atividade, o que a torna insuscetível de exclusividade em termos de oferta de serviços Interpretação do art. 124, VI, da Lei 9279/96 Não provimento. (Ap. 0019957-38.2010.8.26.0001. – TJ-SP – relator Enio Zuliani, j. 11/10/2011.)

2. Embora muito eficaz na maioria dos casos, tal critério não é capaz de abarcar hipóteses especialíssimas, onde a infringência de direitos pode ganhar matizes diversos, que exigem uma análise mais profunda e sob outro enfoque, o da teoria da diluição.

3. A idéia principal da teoria da diluição é a de proteger o titular contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua marca, mormente em casos de marcas que ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito criativas, sendo o paradigma para a decisão entre aplicar a teoria da distância ou a teoria da diluição a fama e a criatividade do sinal.

4. Conquanto os efeitos de uma violação direta de marca registrada sejam mais facilmente identificados e trazem prejuízos imediatos, o resultado da diluição de uma marca traz efeitos nefastos, vez que enquanto o primeiro ludibria os consumidores já existentes, o segundo enfraquece o poder de venda de um sinal distintivo, podendo ser até irreversível.

5. Apelações improvidas. (TRF 2ª Região, Apelação Cível, Processo nº 2002.5101514660-7, Relatora Des. Liliane Roriz)

Em sentido estrito, o termo diluição refere-se à reprodução que alguém faz de uma marca alheia famosa fora do segmento de mercado em que originalmente se destacou. Como exemplo, temos o uso das marcas Ferrari para fogão, Nike e Coca-Cola para identificar utensílios domésticos e móveis. Nessas situações ocorre um aproveitamento parasitário ilícito, por afetar a função publicitária destas marcas famosas, consoante nos ensina o ilustre mestre Lélío Denicoli Schmidt. Em sentido *latu*, o termo diluição pode ser empregado para se referir àqueles casos em que a disseminação do uso da marca por várias pessoas diferentes, fez com que ela perdesse qualquer distintividade. Para esses casos é possível fazer uso da teoria da distância, a fim de aferir e justificar a possibilidade de convivência de várias marcas formadas, a partir de um mesmo termo, sobre o qual deixa de haver proteção isolada.

A partir de um apanhado de julgados nacionais e do Direito comparado por um grupo de advogados de um renomado escritório brasileiro instituiu sete critérios principais para a apuração de circunstâncias que permeiam a análise de confusão das marcas (CABRAL; MAZZOLA, 2014). O conjunto de critérios foi denominado Teste 360º para avaliação

da possibilidade de confusão de marcas, ou simplesmente “Teste 360”. Destacamos aqui que, dentre os sete critérios do teste está a diluição:

O Teste 360° de Confusão das Marcas”, que foi publicado na Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, nº 132, set/out de 2014, compila precedentes judiciais, permeados pela orientação doutrinária e estudo de direito comparado, de modo a listar os seguintes critérios para avaliação de risco de confusão ou associação de marcas: a) grau de distintividade intrínseca das marcas; b) grau de semelhança das marcas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência das marcas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e) diluição. (CONSULTOR JURÍDICO, 2015)

Os autores do teste por sua vez, sugerem que os critérios sejam examinados na ordem formulada acima, o que permite uma sequência lógica na avaliação global do potencial conflito. Eles devem ser aplicados sem hierarquia, de forma que o grau de relevância de cada item do teste seja sopesado pelo examinador diante do caso concreto.

Interessante artigo sobre o tema de Propriedade Industrial, intitulado “STJ aplica Teste 360° para avaliação de conflito de marcas”, escrito por José Eduardo de V.Pieri e Pedro Frankovsky Barroso, publicado em 08/06/2015 no site do Conjur, nos dá mostras de que os Tribunais Nacionais já vem aplicando o Teste como auxiliar na deliberação de decisões sobre o tema da confusão das marcas:

Apesar de o STJ não ter analisado o mérito da colidência marcária, em decorrência da impossibilidade de apreciar os fatos e provas dos autos, o julgado chama atenção pelo fato do STJ ter utilizado o chamado “Teste 360°” como parâmetro para avaliação de eventual infringência à Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996). O teste aplicado foi determinante para fundamentar o posicionamento do STJ no sentido de que a decisão recorrida, ao respeitar os critérios elencados no referido teste, conforma-se com a regra prevista no artigo 124, inciso 19 daquela lei.

CONCLUSÃO

A maioria dos casos envolvendo *trade dress* podem parecer, para alguns, como uma utilização inofensiva de elementos alheios. Outros conseguem enxergar a nítida violação de propriedade industrial. A rigor,

não existe nada de inofensivo no que diz respeito a cópia do *trade dress*; ações judiciais que pleiteiam a proibição de venda de produtos violadores são oportunas e devidas. Nesses casos é necessário o detentor da marca copiada tomar as precauções para evitar os fenômenos de enfraquecimento de sua propriedade imaterial tratados neste estudo. Primeiramente, é possível uma notificação extrajudicial antes de qualquer medida judicial. A discussão ainda é nova no Brasil, porém é possível evidenciar diversos casos de uso inapropriado de *trade dress* que se negligenciados podem trazer consequências irreversíveis.

REFERÊNCIAS

CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. **O teste 360° de confusão de marcas**. Disponível em:<https://portalintelectual.com.br/portal/o-teste-360-de-confusao-de-marca>. Acesso em: 25 maio 2018.

CONSULTOR JURÍDICO. **STJ aplica Teste 360° para avaliação de conflito de marca**. Disponível em:<https://www.conjur.com.br/2015-jun-08/stj-aplica-teste-360-avaliacao-conflito-marca>. Acesso em: 25 maio 2018.

BARBOSA, Denis. **A concorrência desleal, e sua vertente parasitária**. Disponível em:http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrenca_desleal.pdf. Acesso em: 10 ago. 2018.

BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das marcas: Uma Perspectiva Semiológica**. São Paulo: Lumen Juris Direito, 2014.

BARBOSA, Denis; PORTO; Patricia e PRADO, Elaine Ribeiro do (2006): **Generificação e marcas registradas**. Disponível em:<http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf>. Acesso em: 02 maio 2018.

DANIEL, Denis Allan. **Litígios envolvendo conjunto-imagem (trade dress) no Brasil**. Acesso em:<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI31773,91041> Acesso em: 12 jul. 2018.

ÉPOCA NEGÓCIOS. **O que é trade dress?**. Disponível em:<http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0EMI160465-16363,00-O+QUE+E+TRADE+DRESS.html>. Acesso em: 2 ago. 2018.

GONÇALVES, Couto. **Direito de marcas**. p. 179; in idem Lélío Denicoli Schmidt, p. 196., 2003.

JUSBRASIL. **Página 301 da Judicial - JFRJ do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) de 27 de Fevereiro de 2012.**

Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/34729674/trf-2-jud-jfrj-27-02-2012-pg-301>. Acesso em: 12/06/2018. Acesso em: 12 ago. 2018.

JUSTIA US SUPREME COURT. **Two Pesos, Inc. e Taco Cabana Inc –(Nº.91-971,june 26,1992).** Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/&prev=search>. Acesso em: 4 ago. 2018.

MINADA, Luciana Yumi Hiane. **O instituto do *trade dress* no brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção.** Disponível em: <https://www.kasznarleonardos.com.br/files/Artigo%20ASPI-Trade%20dress-Luciana%20Minada.pdf>. Acesso em: 23 maio 2018.

PINEDA, Mathew Emmanuel. **An overview of *trade dress* law in the United States.** Disponível em: <https://www.profolus.com/topics/trade-dress-law-united-states/> An overview of *trade dress* law in the United States. Acesso em: 04 ago. 2018

SILVEIRA, Newton. **Sinais distintivos da empresa.** Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), nº 98, p. 3-8, janeiro/fevereiro 2009.

SHERRIL, Henry. **Concorrência parasitária, propaganda comparativa e diluição. Não é hora de reforçarmos a lei 9279/96.** Revista da ABPI nº 73, nov/dezde 2004. Rio de Janeiro: ABPI,2004

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: *secondary meaning*, vulgarização, teoria da distância.** São Paulo: Saraiva, 2013, p. 19.

SOARES, José Carlos Tinoco. **“concorrência desleal” vs “*trade dress*” e/ ou “Conjunto-I Ed. Imagem”-** Ed. Tinoco Soares – São Paulo – 2004.

TEIXEIRA, Cassiano Ricardo Golos. **Concorrência Desleal: *Trade dress*.** Revista Eletrônica do IBPI – Ano I Numero1 –pag 7, 2009.

O CASO LOUBOUTIN V. VAN HAREN: A MODA E SEUS DESAFIOS PARA A PROPRIEDADE INTELECTUAL

GRAVATIN, Guilherme Jorge da Silva*

SERCUNDES, Ludmilla Bezerra**

RESUMO: O presente estudo visa a analisar o caso judicial que tramita no Tribunal de Justiça da União Europeia, ainda pendente de decisão terminativa, em que as partes *Van Haren* e *Christian Louboutin* discutem a validade do registro do solado vermelho do designer francês como marca dentro do território europeu. A holandesa *Van Haren* lançou uma edição de sapato feminino com o solado vermelho e pleiteia a anulação do registro de marca de Louboutin. A partir da método dedutivo, objetivou-se analisar o arcabouço jurídico relativo ao direito marcário e os possíveis desdobramentos do caso em questão. Ao analisar este caso na esfera da União Europeia, buscou-se tecer considerações sobre o próprio tratamento do tema no Brasil; a maneira como o conceito de marca é aceito dentro do ordenamento jurídico brasileiro e como o solado vermelho poderia ser classificado. Nesse contexto, discutem-se os elementos que tornam o solado vermelho como legítimo de registro em uma concepção não tradicional de marca, partindo da análise de caso e também de revisão bibliográfica.

Palavras-chave: *Van-Haren. Louboutin. solado vermelho. marca.*

ABSTRACT: *The present study aims to analyze the case processing before the Court of Justice of the European Union, pending final decision, in which the parties Van Haren and Christian Louboutin discuss the registration validity of the red sole from the French designer as a trademark within the territory European. The Dutch Van Haren has launched a women's shoe edition with the red sole and pleads for the annulment of Louboutin's trademark registration. Based on the deductive reasoning, the objective was to analyze the legal framework related to trademark law and the possible developments of the case in point. In analyzing this case in the sphere of the European Union, considerations were made on the treatment of this subject in Brazil; the way the trademark concept is accepted within the Brazilian legal system and how the red sole could be classified. In this context, it is discussed the elements that make the red sole legitimate to the registration in a non-traditional trademark concept, starting from case analysis and also from bibliographical review.*

Keywords: *Van-Haren. Louboutin. red sole. trademark.*

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento não só da indústria têxtil como de todos os setores ligados à moda acarreta uma série de discussões nos mais variados campos do conhecimento, pressupõe o domínio não apenas de conceitos estéticos; ao analisar as consequências da moda no âmbito jurídico uma gama de áreas são abarcadas. Projeções no direito

* Advogado pós-graduando em Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento e Mídia pela Escola Superior de Advocacia OAB/SP – ESA Liberdade. Currículo Lattes: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8111855Z4>.

** Advogada pós-graduanda em Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento e Mídia pela Escola Superior de Advocacia OAB/SP – ESA Liberdade.

internacional privado na área de contratos, direito do trabalho, direitos da propriedade intelectual entre outros. Os casos emblemáticos que acabam desenvolvendo entendimentos nos tribunais são apenas uma fração do que representa o *Fashion Law*.

O presente trabalho, a partir do método dedutivo com revisão bibliográfica pertinente ao assunto, assim como análise de caso específico, propõe-se a discutir o caso *Louboutin v. Van Haren* tecendo apontamentos relativos ao direito marcário e também à semiótica aliada a Propriedade Intelectual. Ambas as empresas marcam presença na indústria da moda, mais precisamente do calçado; a do designer francês Louboutin é conhecida mundialmente pelos sapatos de solado vermelho, enquanto a Van Haren atua principalmente na Holanda, onde iniciou-se em 2012 uma demanda judicial, pois esta última marca lançou uma linha de sapatos com solado vermelho com o nome *Fifth Avenue by Halle Berry* e foi acusada pelo designer francês de se utilizar do solado que é marca registrada dele nos EUA.

Não é novidade que o designer já enfrentou outras situações em que necessitou recorrer ao judiciário para resolver demandas semelhantes em que os solados vermelhos estavam sendo utilizados por outros. A discussão torna-se oportuna uma vez que a primeira ação com grande repercussão aconteceu em Nova York contra a maison Yves Saint Laurent e foi considerada um dos marcos iniciais do *Fashion Law*.

Dentro do universo jurídico da moda, que vem crescendo cada vez mais no mundo, questões como distintividade, elementos que são essencialmente a assinatura dos seus estilistas e designers criadores, registro de marcas não tradicionais como marcas de posição, etc., ainda não são bem delineadas juridicamente não só no Brasil como em outros países, como por exemplo os EUA e os da União Europeia. Analisando de forma mais detalhada o caso em tela e também comentando o desdobramento de alguns outros como a ação contra a YSL, o trabalho procura questionar os elementos não tradicionais e de difícil enquadramento nas divisões tradicionais das marcas.

Além da contextualização do surgimento do *Fashion Law* e da abordagem legal, procurou-se elaborar considerações sobre alguns aspectos relacionados com a semiótica. Esta última, por conseguir dialogar com várias áreas do conhecimento, sendo a área jurídica uma delas, auxilia no entendimento dos signos presentes no mundo da moda e que, apesar de não se enquadrarem nas primeiras divisões marcárias, também apresentam sua distintividade irrefutável e sólida.

1 O ADVENTO FASHION LAW E SEUS DESDOBRAMENTOS NO BRASIL

O *Fashion Law* ou o Direito da Moda nasceu nos EUA, nos grandes escritórios de advocacia de Nova York e se profissionalizou com a advogada americana Susan Scafidi, fundadora do instituto especializado neste tema, o *Fashion Law Institute*, localizado na Fordham Law School e Diane Von Furstenberg como presidente do CFDA. Segundo o Fashion Lawyer André Mendes Ribeiro Espírito Santo (SCOCUGLIA, 2014), coordenador da área de Direito da Moda do L.O. Baptista – SVMFA, em entrevista à Revista Eletrônica Consultor Jurídico, “[...] o Direito da Moda surgiu com a necessidade de encontrar soluções para as demandas pertinentes à indústria têxtil e de acessórios, em questões judiciais envolvendo as áreas da Propriedade Industrial, Intelectual e Direito de Autor.”

Para o advogado e escritor João Ibaixe JR, presidente da Comissão de Estudos em Direito da Moda da OAB/SP em 2014, “[...] o Fashion Law é a área do Direito a envolver de modo amplo o design e a criação dos estilistas, incluindo todas as questões referentes a vestuário e objetos relacionados, as quais compõem o universo da Moda.” (GONÇALVES; DE PAULA, 2017). É um segmento mercadológico de extrema importância para a economia de uma país, responsável pela geração de recursos financeiros com reflexo em diferentes setores da economia. Está intimamente relacionado com o mercado da moda e aos direitos imateriais da Propriedade Intelectual e Direitos da Personalidade.

Desde a criação pela precursora Susan Scafidi, o *Fashion Law* vem ganhando força internacionalmente e não seria diferente aqui no Brasil. As advogadas Michelle Hamuche Costa, especialista em propriedade intelectual, e Mariana Hamar Valverde, perceberam a tendência de grande expansão há alguns anos e criaram um núcleo Fashion Law dentro do escritório Valverde Advogados. Com o crescimento econômico do país, notadamente na indústria têxtil e da moda, empresas nacionais e estrangeiras passaram a investir mais no Brasil. Marcas de grifes conceituadas e grandes conglomerados internacionais se instalaram no país.

Dentro das diferentes demandas judiciais nesta área pode-se citar aquelas envolvendo o Direito de Imagem, a concorrência desleal, a contrafação, a pirataria, as violações ao uso de marcas e aos Direitos de Autor, necessitando de mecanismos de proteção jurídica. A falta de regulamentação gera a dúvida de quais instrumentos jurídicos devem ser

usados para solucionar esses conflitos. Como fundamento legal, é possível utilizar a Lei de Propriedade Industrial e a Lei de Direitos Autorais.

2 O CASO LOUBOUTIN VS. VAN HAREN

Não é novidade a grande quantidade de casos judiciais em que a marca Louboutin aparece confrontando as mais diferentes marcas no segmento de sapatos femininos pelo mundo, na tentativa de manter a integridade de sua ideia que se exteriorizou de forma peculiar dentro da indústria de calçados. O designer de sapatos francês, ao criar a concepção de um solado vermelho em um sapato de salto feminino que, em um primeiro momento era preto com solado vermelho, possuindo hoje várias versões, criou também um discussão que se prolonga nos mais diferentes territórios e que coloca em debate o modelo tradicional de proteção marcária.

Especificamente no caso Louboutin vs. Van Haren, esta última rede de calçados criou para a distribuição dentro de solo europeu, mais propriamente na Holanda, uma versão de sapatos assemelhados ao scarpin preto de solado vermelho de Louboutin. Grosso modo, paira na visão leiga qual seria o problema em criar uma versão parecida com o modelo do designer francês. Possivelmente existe mais de uma indústria calçadista que detêm um modelo específico de sapato variando muito pouco a modelagem de um sapato para o sapato da concorrente. Em verdade, a discussão torna-se muito mais profunda e entra em questões específicas dentro do universo da propriedade intelectual e também da semiótica.

A discussão na Europa repousa no fato de que Christian Louboutin detêm um registro para uma marca registrada dentro da jurisdição da Benelux que cobre sapatos de salto alto, com a exceção dos ortopédicos, representando a sola vermelha e com a especificação da cor vermelha aplicada à sola de um sapato (ALLEN&OVERY, 2018). Este registo de marca foi contestado pela marca Van Haren e, no decurso do processo, o *Rechtbank den Haag* (Tribunal Distrital de Haia) submeteu a questão ao Tribunal de Justiça da União Europeia, pedindo uma decisão sobre a sua da proibição presente no artigo 3(1)(e)(iii), da Diretiva 2008/95 (JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA, 2008).

O referido artigo da diretiva europeia estipula, em outras palavras, que os sinais constituídos exclusivamente por forma que dê valor substancial às mercadorias não serão registados, ou se sujeitos a registo, este é passível de ser declarado nulos (JORNAL OFICIAL DA

UNIÃO EUROPEIA, 2008). Após a recente reforma das disposições referentes ao registro de marca, essa redação deve ser expandida nos Estados membros até 14 de janeiro de 2019 para se referir a sinais que consistem exclusivamente na forma, ou outra característica, que dá valor substancial aos produtos. Finalmente, toda a problemática se dá porque o judiciário europeu discute se a cor se enquadraria em um dos elementos da forma. Se fosse assim considerado, Louboutin perderia seu registro e a Van Haren poderia comercializar os sapatos com o solado vermelho sem estar infringindo nenhum direito de propriedade intelectual de Christian.

O advogado-geral da Corte de Justiça Europeia Szpunar apresentou sua primeira opinião sobre o assunto em 22 de junho de 2017 (CURIA, 2018). Segundo ele, o registro de uma marca que combina cor e forma deve ser recusado ou declarado inválido justamente por estar tipificado dentro dos parâmetros da diretiva europeia. Esse entendimento vai contra o registro de Louboutin. Contudo, em vez de emitir um acórdão, tribunal reatribuiu o caso à Grande Câmara. A fase oral foi reaberta e foi solicitada às partes que assistissem a uma nova audiência, tendo o AG emitido o seu segundo parecer em 6 de fevereiro de 2018 que não divergiu essencialmente do posicionamento da primeira opinião.

Houve também argumentos apresentados por alguns Estados-membros, que intervieram durante a audiência, de que a marca deveria ser classificada como uma marca de posição, uma vez que este tipo de marca foi recentemente introduzido no sistema de marcas da UE, porém esse argumento não teve tanta força dentro da opinião do AG. O caso segue para ser julgado, ainda não houve decisão final da Corte.

3 NOVAS FORMAS DE REGISTRO DE MARCA

Após os avanços tecnológicos pós revolução industrial que desembocaram nas atuais inovações presentes no dia-a-dia dos seres humanos, discute-se sobre novas maneiras de registro de marca. Ainda não há entendimento unânime no que diz respeito a esses novos sinais distintivos que necessitam de proteção dentro do universo marcário, seja pela maneira tecnológica de exteriorização, seja pela distintividade inerente de cada um desses sinais que facilmente são associados a alguma marca específica.

São exemplos desses sinais aqueles visualmente perceptíveis de dimensão tridimensional, cores combinadas, cores isoladas, hologramas,

imagens em movimento, slogans, posição, gestos e formas arquitetônicas; ou aqueles não visualmente perceptíveis como os sonoros musicais, sonoras não-musicais, olfativos, gustativas e táteis. Sem querer esgotar as características de cada um ou discutir sua aceitação nos diferentes sistemas marcários pelo mundo, resta prudente associar a possibilidade da marca de posição com o caso elencado no presente trabalho.

Percebe-se que a questão da distintividade aparece com protagonismo em qualquer defesa da existência de marcas não tradicionais. Junto a isso, em casos concretos como o do solado vermelho de Christian Louboutin, elementos que são essencialmente a assinatura do designer criador deveriam ser levados em consideração; por mais pontual que seja o caso da posição da cor vermelha em um solado de sapato, inegavelmente Louboutin conseguiu criar um valor para essa disposição e a utilização por outras marcas poderia parecer um tanto quanto parasitária.

Isso se apresenta pela forma como um sapato com solado vermelho pode despertar, mesmo que inconscientemente, a ideia do requinte e prestígio inerentes aos produtos de Christian Louboutin, isso se explica por um processo semiótico que será abordado oportunamente; neste momento é importante registrar como o tratamento desses sinais não tradicionais é dado no Brasil, a fim de analisar qual o entendimento em voga no ordenamento jurídico brasileiro para um caso que envolvesse marca de posição.

Primeiramente, segundo o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), na caracterização do conceito de marca, seu artigo 15.1 dispõe que:

Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis. (BRASIL, 1994)

É importante destacar que protege-se em essência, segundo o tratado internacional, sinais que sejam capazes de distinguir bens e serviços, ou seja a distintividade é condição *sine qua non* para o registro.

Já a legislação nacional expressa ideia muito mais limitada no que diz respeito à marca. no art. 122 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, Lei da Propriedade Industrial LPI, “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”. Há, sem sombra de dúvida, limitação quanto à natureza dos sinais. Só podem ser registrados como marcas aqueles que são visualmente perceptíveis. Na prática, existem quatro formas de apresentação reconhecidas pelo INPI (INPI, 2018), são elas a nominativa, mista, figurativa e tridimensional. Para aqueles trabalham com o direito marcário é fácil reconhecer que o registro de uma marca de posição do solado vermelho de Louboutin não poderia ser concedido no Brasil.

Após a análise da legislação brasileira e do posicionamento do advogado geral da Corte Européia, uma dúvida ainda parece contradizer tudo o que está, atualmente, positivado. Não seria prudente considerar o caso do solado vermelho um típico exemplo de sinal distintivo que pudesse ser registrado como marca, independente do local em que fosse pleiteado o registro? A resposta dependerá da abordagem que se dá ao tratamento do que é marca. Em um posicionamento mais conservador, como é o caso do INPI, não existe proteção para este tipo de marca. Basta, agora, aguardar o processo de lentas mudanças na concepção brasileira de marca para que num futuro possa ser aceita tal visão inovadora para alguns e totalmente plausível e merecidas para outros.

5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A SEMIÓTICA

No que diz respeito à Semiótica, esta área do conhecimento dá subsídio para o entendimento subjetivo de como a utilização de elementos distintivos de outrem podem sim acarretar uma associação com o produto precursor de determinado modelo e estilo. A Semiótica é entendida como a ciência que estuda a comunicação a partir da linguagem dos signos e objetos que se somam às interpretações construídas, subjetivamente, pelo ser humano através de diversos “mecanismos”. São eles as experiências, sensações, comparações, associações e impressões. De acordo com Charles Peirce (NÖTH, 1995, p. 62) e a Teoria dos Signos, a semiótica possibilita uma correta identificação e interpretação dos signos, bem como uma melhor compreensão da forma como estes se comunicam com o público consumidor.

Charles Sander Peirce foi filósofo, matemático e fenomenólogo. Autor de trabalhos sobre os fenômenos da comunicação: observação, interpretação e significação. Constituiu uma semiótica própria baseada na Teoria Geral dos Signos, a semiótica peirceana, que possibilita uma análise do movimento interno das mensagens; o resgate dos mecanismos que são usados nas linguagens como as palavras, as imagens, as cores, os diagramas, os sons e etc., permitindo a análise, em diferentes níveis, da potência comunicativa das mensagens (NÖTH, 1995, p. 66).

Nessas definições e classificações, o método de análise é encontrado; todas as formas de expressão dos signos, que embasam o estudo da semiótica, nome, cor, som, logotipo, embalagem, rótulo, slogan, personagem etc., em qualquer meio em que essas possam aparecer: impresso, foto, cine ou videográfico. A análise das relações de semelhanças entre dois ou mais elementos deve estar baseada no exame das qualidades que esses elementos apresentam (SANTAELLA, 2005, p. 52). Neste contexto é possível entender como dois sapatos de marcas diferentes mas que possuem o mesmo solado vermelho começam a se associar mentalmente, em um processo que vai além do juízo de valores consciente. São essas qualidades que funcionam como estímulo, sugestão, para as relações mentais associativas. Tudo isso fora do controle consciente.

A identidade visual, no caso em tela, aparece como fator determinante da associação entre as diferentes marcas que possam vir a se utilizar do solado vermelho de Louboutin. Uma vez que existe uma consagração de qualidade e requinte associados à marca do designer francês, todas as outras marcas acabam se beneficiando de um prestígio construído sobre talento, investimento e consolidação de um nome no mercado. Sem uma análise semiótica para o impacto que o solado vermelho causa no segmento de sapatos, não seria tão fácil evidenciar tal associação e quão sérias e concretas são essas relações cognitivas.

CONCLUSÃO

Todas as considerações do presente trabalho procuram evidenciar como as características distintivas do solado vermelho de Louboutin encaixam-se em uma concepção não tradicional de marca; tal concepção expressa-se na qualificação desta figura da propriedade intelectual como tendo uma característica essencial de existência, que é a distintividade, que se manifesta de maneiras diferentes na atual configuração social

marcadamente tecnológica e integrada. Uma classificação limitada como existe dentro do ordenamento jurídico brasileiro não permite a existência do direito para Louboutin, porém é sabido que o desafio normativo não está presente apenas no Brasil. O caso Louboutin vs. Van Haren dentro da União Europeia mostra que existe ainda muito a amadurecer em relação às formas não tradicionais de marca que, a cada dia, estão mais presentes no cotidiano das pessoas, demonstrando sua relevância e também a necessidade de tratamento dentro do direito marcário nos mais diferentes ordenamentos jurídicos.

REFERÊNCIAS

ALLEN&OVERY. **Christian Louboutin SAS v Van Haren Schoended BV**. Disponível em: <http://www.allenoverly.com/news/en-gb/articles/Pages/Christian-Louboutin-SAS-v-Van-Haren-Schoended-BV.aspx>. Acesso em: 15 jul. 2018.

BRASIL. Decreto n. 1.355, de 30 de dez. de 1994. **Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT**. Brasília, DF: Senado Federal, 1994.

CURIA. **Advocate General's Opinion**. Disponível em: <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-02/cp180011en.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2018.

GONÇALVES, Bernardo José Drumond; DE PAULA, Luana Otoni. **Fashion Law: a área do Direito que protege as criações da moda**. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,M1271487,71043-Fashion+Law+a+area+do+Direito+que+protege+as+criacoes+da+moda>. Acesso em: 5 jun. 2018.

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA. **Diretiva UE 2008/95**. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0095>. Acesso em: 12 maio 2018

NÖTH, Winfried. **Panorama da semiótica: de platão a Pierce**. São Paulo: Anna Blume, 1995.

PEIRCE, Charles S. **Semiótica**. 2. ed., São Paulo: Perspectiva, 1990.

SANTAELLA, Lúcia. **Semiótica aplicada**. São Paulo: Pioneira Thomsom Learning, 2005.

SCOCUGLIA, Livia. **Na falta de lei própria, direito pode ser garantido com provas.** Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2014-mar-09/entrevista-andre-mendes-coordenador-direito-moda-lo-baptista>. Acesso em: 10 jun. 2018.

PATENTE FARMACÊUTICA E O DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E SAÚDE: ANÁLISE DO CONFLITO À LUZ DA HERMENÊUTICA DA TÉCNICA

ALVES, Felipe Otávio Moraes*

RESUMO: Este artigo busca colaborar e estabelecer diretrizes sobre a possibilidade de quebra de patente farmacêutica para determinados casos, com base na proteção dos direitos humanos e fundamentais à vida e à saúde. Inicialmente, buscar-se-á demonstrar a dificuldade do procedimento de patente de um medicamento, demonstração do investimento de pesquisa na área e direitos e (des)estímulos que empresas na área apresentam. Por outro lado, será demonstrada a realidade de diversas doenças específicas cujos tratamentos tem custo monetário que ultrapassam limites socioeconômicos da sociedade em geral, mesmo com a negociação de preço. Assim, cabem as críticas teóricas de Jacques Ellul à técnica com soluções práticas, mediante sua perspectiva de insuficiência jurídica na defesa dos direitos fundamentais no contexto da sociedade técnica hodierna que prioriza mecanizações à humanização. A conscientização da imponência sobre a condição humana e das características intrínsecas da técnica devem ser alcançadas para a devida avaliação de seus efeitos. Sendo a reflexão sobre a técnica o principal meio a se identificar a melhor adequação entre os efeitos maléficos e benéficos da técnica para o ser humano. Em última instância, dever-se-á verificar, entender e compatibilizar o fato de que o próprio estímulo de patenteação de medicamentos gera melhorias e assim melhorias, pela pesquisa, à própria saúde do indivíduo afetado pela doença. Com o uso do método teórico-dedutivo, da lógica, costumes, bom senso e a moderação fático-lógica – com dados empíricos – deve-se alcançar conclusões e, principalmente, soluções com a devida transparência, finalidade legítima e proporcionalidade.

Palavras-chaves: quebra de patentes. propriedade intelectual. direitos humanos. técnica.

ABSTRACT: *This article seeks to collaborate and establish guidelines on the possibility of pharmaceutical patent infringement cases, based on the protection of human rights and fundamental to life and health. Initially, it is demonstrated the difficulty of the patent procedure of a drug, demonstration of research investment in the area and rights and (dis)stimuli that companies in the area present. On the other hand, it will be demonstrated the reality of several specific diseases whose treatments have monetary costs that exceed socioeconomic limits of society in general, even with price negotiation. Thus, Jacques Ellul's theoretical criticism is based on the technique with practical solutions, through his perspective of legal insufficiency in the defense of fundamental rights in the context of today's technical society that prioritizes mechanizations to humanization. The awareness of the imposing on the human condition and the intrinsic characteristics of the technique must be reached for the proper evaluation of its effects. Being the reflection on the technique the main means to identify the best adaptation between the harmful and beneficial effects of the technique for the human being. Ultimately, the fact that the patenting stimulus of medicines itself generates improvements and thus improvements to the health of the individual affected by the disease must be verified, understood and made compatible. With the use of the theoretical-deductive method, logic, customs, common sense and photic-logical moderation - with empirical data - conclusions must be reached and, above all, solutions with due transparency, legitimate purpose and proportionality.*

Keywords: *patent infringement. intellectual property. human rights. technique.*

* Mestrando em Direito pela UNESP, sob orientação do professor Dr. Jorge David Barrientos-Parra. Bacharel em Direito pela UFG. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4562494053832597>.

INTRODUÇÃO

Na balança de direitos e deveres da sociedade, deve ser analisada e, por último, priorizada a promoção de valores não-mercantis, como a proteção do meio ambiente, a busca da justiça social e preponderância da dignidade humana, exigindo o cumprimento de uma função social qualquer pela atividade econômica e implicando no exercício da responsabilidade social pelas empresas, é o respeito ao ser humano em detrimento da maior eficácia da supremacia da técnica. Estas normas impõem limites ao excesso de poder no mercado na regulação destas relações sociais, garantindo o exercício de direitos. Pois são através das contradições do mercado e da sociedade técnica tão alienada pela eficácia, que se constata a necessidade de proteção dos direitos humanos fundamentais, pois, se é certo que o mercado e a tecnologia geram progresso e desenvolvimento, é certo também que geram a exclusão, a alienação e a submissão do homem, comprometendo o conceito material de ser humano livre, com direito à sua devida privacidade e até sua saúde (mental e física).

Portanto, se objetiva justamente analisar como se interagem estes valores morais e fundamentais no âmbito internacional, estudando normas que regem o mercado e sua estreita correlação inevitável com a técnica, buscando encontrar a maximização dos efeitos positivos das patentes farmacêuticas e minimização dos efeitos negativos da técnica sobre o exercício efetivo dos direitos à saúde e vida, muitas vezes negadas pelas mesmas.

Assim, estudado as interações entre o direito, a técnica e a sociedade e suas implicações no plano jurídico e ético, pode-se solucionar o problema central: estabelecer até que ponto deve o direito ser eficaz, trazendo proteções às patentes farmacêuticas, em detrimento da saúde e vida de vários que não podem arcar certo medicamento, ou seja, limitar a técnica de patenteação empresarial que se impõe a custo da saúde e vida de cidadãos. O desenvolvimento dessas investigações demandará estudos de natureza teórica e empírica, bem como o diálogo com outras ciências, sobretudo a Medicina.

Analisar-se-á a crítica da eficácia como valor na sociedade e no Direito, mediante a noção técnica como instrumento de legitimação e a distribuição do poder político na sociedade. Para assim, verificar qual a contribuição do arcabouço jurídico e ético nacional e regional para a crise de legitimidade da democracia representativa e para o déficit democrático (e de efetividade) da governança. Ou seja, a política e o Direito tem

perdido força para a técnica justamente porque, muitas vezes, os mesmos não alcançam as necessidades humanas em geral.

Assim, este artigo se propõe pesquisar as implicações do desenvolvimento tecnológico no mundo técnico abrangendo o estudo das características da técnica (características e riscos), o papel do Estado nesta atuação, e os valores fundamentais como a Justiça, Liberdade Econômica, Dignidade da Pessoa Humana e o Direito à Vida e à Saúde.

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE PATENTES FARMACÊUTICAS

Antes de atestar a possibilidade da quebra da patente farmacêutica, embasando na técnica elluliana, deve-se notar que há bastante a associação das patentes à presença de monopólios – temporários – da indústria relacionada à predominância de preços excessivos relativamente aos preços mundiais dos remédios e que tal exclusividade estimula a competitividade de empresas, que buscam lucro nos esforços que de suas inovações. Assim, a patente é um meio importante na manutenção dos interesses dessas empresas.

Outro aspecto das patentes são o fato de que, em troca do direito de exclusividade por vinte ano no Brasil, o titular da patente torna a invenção acessível ao público e, assim, a patente farmacêutica possa ser utilizada com um balanço positivo à sociedade, já podem vir a ser comercializados como medicamentos genéricos com preços bem mais baixos, posteriormente. Apesar de ser difícil comprovar, direitos sobre patentes tem o potencial de elevar expressivamente os preços de produtos farmacêuticos, já que, por exemplo, a existência de patentes não é utilizada como um “critério de cálculo” no estabelecimento dos preços remédios.

Assim, carece-se hodiernamente de estudos reais e imparciais que indiquem o verdadeiro impacto das patentes sobre o preço dos medicamentos e sobre a vitalidade da economia de um dado país (MARQUES, 2000, p. 7).

2 ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA DE EMPRESAS E DA SOCIEDADE

A atividade da indústria farmacêutica envolve: pesquisa, desenvolvimento, comercialização e distribuição de farmacêuticos. Ultimamente, sua rentabilidade é também fruto de fusões e aquisições, almejando crescimento e combate à concorrência, claro. O setor tem

um número pequeno de grandes multinacionais – majoritariamente americanas, europeias e japonesas – que controlam o mercado com pesquisa e tecnologia, já que o investimento é bem especializado e concomitantemente caro; as pequenas; se encarregam da especialização das pesquisas e produção de genéricos para as empresas maiores. Outra característica é a alta necessidade de gastos públicos já que grande parte dos investimentos em P&D advém de parcerias público-privadas (por universidades). No Brasil não há grandes empresas desenvolvedoras de pesquisas e tecnologias de ponta, quando comparadas internacionalmente mas há empresas “copiadoras”, aquelas importam a tecnologia das grandes multinacionais. Por fim, por conseguinte, além do aspecto econômico do estímulo do mercado e desenvolvimento tecnológico há aspecto social desta tecnologia, a ser ainda discutido neste trabalho. O Brasil incluiu os medicamentos no rol de invenções patenteáveis com a Lei nº 9.279 de 1996, com a necessidade de uma fiscalização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que, com o INPI, analisa os pedidos de patenteação do país. Além de ter preencher os requisitos legais, a exclusividade da invenção farmacêutica não compromete o acesso da população aos medicamentos e, em caso negativo, concede-se tornando a empresa protocolizante a única com o direito de comercializar o medicamento por 20 anos. O assunto é complexo, todavia um bom começo é almejar o menor prejuízo possível para desenvolvimento econômico, social e o sistema de patentes (FIGUEIREDO, 2010). Vale lembrar que em razão de uma lei nacional, é permitido ainda a extensão o período de vigência da patente.

3 IMPRESCINDIBILIDADE DA TUTELA ESTATAL E A AUTOREGULAÇÃO DO MERCADO

Uma definição de Estado contemporâneo envolve numerosos problemas, derivados principalmente da dificuldade de analisar exaustivamente as múltiplas relações que se criaram entre o Estado e o complexo social e de captar, depois, os seus efeitos sobre a racionalidade interna do sistema político. Uma abordagem que se revela particularmente útil na investigação referente aos problemas subjacentes ao desenvolvimento do Estado contemporâneo é a da análise da difícil coexistência das formas do Estado de direito com os conteúdos do Estado social. Os direitos fundamentais representam a tradicional tutela das liberdades burguesas: liberdade pessoal, política e econômica. Constituem um dique contra a intervenção

do Estado. Pelo contrário, os direitos sociais representam direitos de participação no poder político e na distribuição da riqueza social produzida. (MATTEUCCI, 1998, p. 401).

A estrutura do Estado de Direito hodierno pode ser sistematizada de maneira genérica em quatro partes: 1) Estrutura formal do sistema jurídico, garantia das liberdades fundamentais com a aplicação da lei geral-abstrata por parte de juízes independentes. 2) Estrutura material do sistema jurídico: liberdade de concorrência no mercado, reconhecida no comércio aos sujeitos da propriedade. 3) Estrutura social do sistema jurídico: a questão social e as políticas reformistas de integração da classe trabalhadora. 4) e Estrutura política do sistema jurídico: separação e distribuição do poder (NEUMANN, 1973). Em todo caso, o Estado cumpre o papel de consolidador dos direitos básicos da sociedade.

E para a análise destas estruturas, serão usadas algumas premissas e raciocínios de Contratualistas, especialmente de Hobbes, mesmo tendo o Contratualismo encontrado dois problemas: a hipótese da origem – do estado de natureza através de um contrato – que se revelou totalmente abstrata e irreal após estudos antropológicos e o fato de que Contratualismo oferecia escassas possibilidades teóricas a quem quisesse apenas explicar a ordem – a orgânica – e a mudança social – a devida dos conflitos –. O Contratualismo é, acima de tudo, uma teoria prescritiva acerca da melhor ordem política, e tem ocupado recentemente um lugar central no campo da filosofia política: partindo do pacto social, ou seja, das regras de jogo que não de ser estabelecidas antes do seu início, procura-se encontrar um fundamento para a obrigação política e para o cumprimento da lei.

Assim, dentro da sociedade, deseja-se encontrar um consenso entre vontade geral e interesses particulares, já que os homens, antes do salto para a sociedade, querem sua justiça, ou seja, maximizar as posições mínimas. Assim, são delineados os dois princípios de justiça básicos de cada sociedade, e componente de cada Estado democrático: “cada indivíduo possui direito igual à mais ampla liberdade possível, compatível com a igual liberdade dos outros” e “as desigualdades sociais e econômicas não de ser estruturadas de modo que sejam razoavelmente geradoras de vantagens para todos e ligadas a posições e cargos igualmente abertos a todos”. (MATTEUCCI, 1998, p. 283).

As analogias podem transparecer-se arcaicas se não adaptadas à realidade complexa e avançada em que vivemos. Hoje, os atos ilícitos são

sempre relativos, havendo a necessidade de observar cada caso de forma exaustiva, a esgotar as possibilidades concorrentes, e contextualizada, observando-se todos os fatos incidentes e os que não influenciam no ato. A noção de que todos nós “assinamos um contrato” é ultrapassada e ilógica, de fato, e não é o ponto o qual discutimos. Na observância da existência de diversas espécies e razões dos atos ilícitos, no caso presente de pessoas que sofrem por falta de medicamento ou falta de dinheiro para arcá-los, é simples a analogia: existem milhares de pessoas precisando que não tem condição de arcar e uma indústria que precisa de dinheiro para sustentar a despesa de fazê-los. Assim, deve alcançar o Estado a resolução destes conflitos sobre a patenteação farmacêutica.

Porém, é neste momento que há de se separar a noção de “Estado-árbitro” - com monopólio da sanção e imposição do cumprimento do ordenamento – e o “Estado produtivo” - fornecedor dos bens públicos. Um “Estado Mínimo” teria uma única função, a de proteger os direitos individuais contra qualquer forma de violação dos mesmos. Surgindo, assim, novos limites constitucionais mediante a atual crise do “Estado Assistencial” ou do bem-estar (MATTEUCCI, 1998, p. 401).

É claro, que por si só as motivações expostas para a obediência às normas estatais não são autossuficientes em si mesmas, são somente explicativas e não justificativas. Talvez, nunca serão justificadas em si, afinal, a justificativa não consegue ultrapassar as noções básicas pessoais e é ilógico justificar a existência e necessidade do Estado por normas e diretrizes jurídicas fundamentais propostas por este mesmo Estado, através da teoria do direito. A justificativa somente pode se dar pela prática, pelos resultados práticos de sua existência, pelas consequências de seus atos. Entrando aí, as consequências observadas, principalmente, pelos liberais. E novamente, muitas das discussões sobre o assunto pautam-se nas noções, até sobre pontos de vistas sobre causas e consequências sobre um mesmo evento social a ser ou não regulamentado e intervencionado pelo Estado, como a patenteação. As funções do aparelho político representativo não desempenham mais só a tarefa de garantir a lealdade de massa, mas também a de tutela da segurança nacional e é este o sentido mais autêntico da categoria da “autonomia do político” (MATTEUCCI, 1998, p. 401). Principalmente quanto ao direito à saúde prometido constitucionalmente pelo Estado Brasileiro, devendo encontrar melhores soluções para os problemas encontrados da mesma.

3.1 Direito (de patenteação) como intervencionismo?

E a lei não foi trazida ao mundo para nada mais senão para limitar a liberdade natural dos indivíduos, de maneira tal que eles sejam impedidos de causar dano uns aos outros, e em vez disso se ajudem e unam contra o inimigo comum. (...) Uma boa lei é aquela que é necessária para o bem do povo e além disso evidente. Pois o objetivo das leis (que são apenas regras autorizadas) não é coibir o povo de todas as ações voluntárias, mas sim dirigi-lo e mantê-lo num movimento tal que não se fira com seus próprios desejos impetuosos, com sua precipitação, ou indiscrição, do mesmo modo que as sebes não são colocadas para deter os viajantes mas sim para conservá-los no caminho. (HOBBS, 2003, p. 116).

Iniciando com o pensamento de Hobbes, um pensamento genérico pelo qual o Direito é também regido, observamos, não só através do mesmo, que regras devem ser eficazes, justas e necessárias. Claro, encontrando-se aí o primeiro problema geral do embate entre Intervencionismo e o Liberalismo, o véu humano – de experiências e pontos de vistas sobre mesmos eventos – por trás de cada opinião sobre algum aspecto pelo qual o Estado deve ou não intervir, tutelar ou regulamentar.

O Estado não pode, mediante sua definição, limitar-se a criar políticas sociais tendentes a assegurar complementarmente a integração do mercado. Pelo contrário, tem de fazer face à perda de controle social, que se manifesta essencialmente como crise de motivação em relação aos valores tradicionais do individualismo e do profissionalismo, pondo em ação uma ampla rede de vigilância e controle, que compreenda, não só a ampliação do aparelho policial, como também o incremento de vastos setores do chamado trabalho social (HABERMAS, 1975). Ou seja, é consenso para o presente autor que, por princípio, o Estado deve intervir o menos possível no mercado, intervindo, logicamente, somente quando necessário. Como escreve Offe, quanto mais a política se fizer concreta, tanto mais se multiplicarão os conflitos e se acentuarão os efeitos da polarização. Estará, assim, aberto o caminho à crise política, devido à incapacidade de coordenar satisfatoriamente todos os interesses do complexo social ao mesmo tempo. Além disso, surgirá para o Estado o problema da legitimação, ou seja, do consenso acerca dos critérios qualitativos que orientam suas intervenções (OFFE, 1984).

Em economia, segundo os liberais, o intervencionismo se caracteriza pelas ações do Estado que condicionam a atividade econômica do país mediante a regulação do mercado, com a fixação de preços e salários, controle do mercado de câmbio ou estatização de determinados setores, possibilitando ao Estado ser produtor de bens e serviços. A avaliação do intervencionismo econômico varia segundo as diversas correntes de pensamento. Em geral, o intervencionismo é caracterizado pelo momento no qual quando algumas tendências do mercado são negativas, as mesmas devem ser mitigadas ou controladas pelo Estado. A defesa de medidas intervencionistas ou de controle de mercado – exceto o caso de considerarem o Direito em si uma forma de intervenção por si só – não é a proposta de análise a qual o presente trabalho se aprofundará. Pois, não há uma tendência de mercado negativa economicamente a ser solucionada aqui observada. Na verdade, no presente trabalho o objetivo é encontrar soluções, não de problemas econômicos de mercado, a serem definidas sim por lei, aos problemas práticos encontrados na patenteação farmacêutica para que, em geral, realmente auxiliem o cidadão a receber seu direito.

Mediante um pensamento de Keynes, os sistemas políticos democrático-liberais demonstrariam na prática sua superioridade assegurando, ao mesmo tempo, um máximo de eficiência econômica, de justiça social e de liberdade individual. A tendência do Liberalismo contemporâneo é evidenciar a incapacidade dos Estados burocráticos para resolver a questão social, pelo fatal desvio das organizações das funções prefixadas (formação de uma nova classe agindo em função de seu próprio interesse) e por haver uma contradição intrínseca entre a lógica das máquinas burocráticas e a lógica da participação. Ou seja, este liberalismo anti-utilitarista acredita que a resposta aos problemas da justiça e da segurança social seja dada ao nível da sociedade civil e não ao nível institucional-estatal, mediante subsistemas autônomos do sistema político, mediante iniciativas independentes e convergentes, realizadas por forças sociais espontâneas, e não mediante ações burocrático-administrativas. Em outras palavras, o problema histórico, que atualmente está agitando o pensamento liberal é a adaptação a novos contextos da função anteriormente desenvolvida pelas autonomias locais contra o Estado burocrático-centralizador. E mesmo mediante o pensamento mais liberal, reconhecendo que não existem somente relações empregado-empregador ou consumidor-empresa, mas também várias de cidadão para cidadão, deixa-se com o Estado apenas a tarefa de garantir para todos a lei comum,

bem como a função de órgão equilibrador e incentivador de iniciativas autônomas da sociedade civil. Esta é a lógica pela qual o Liberalismo, em geral, é rígido e doutrinado (MATTEUCCI, 1998, p. 703)

Porém, cada caso deve ser particularmente analisado, verificar cada aspecto econômico-social no contexto pelo qual o Estado deve ou não intervir, observar as variáveis, observar outros contextos internacionais históricos sobre o específico contexto a ser tratado. Na análise geral, o presente autor tem a percepção de que inúmeros contextos econômicos podem ser facilmente autorregulados pelo mercado sem a necessidade de intervenção estatal, muitas lógicas de mercado existem e são notadas na prática. E com certeza, no Brasil, existem burocracias intervencionistas demasiadas para o benefício que pregam e almejam.

Mas na concepção acima citada, são notórios muitos problemas jurídicos e atos prejudiciais praticados na patenteação farmacêutica, quando milhares não conseguem arcar com os medicamentos, a serem regulamentados e solucionados. Não econômicos, mas sim jurídicos. Não obstante, é válido lembrar que problemas jurídicos, normas que somente tutelam atos a serem retratados, influenciam logísticas de mercado sim, nem que de forma mínima e indireta, porém a manutenção dos direitos fundamentais e humanos do cidadão deve ser a prioridade.

Como percebe-se, a oferta e demanda, na logística de mercado, tem sim sua lógica e dinâmica mas não é e nunca será absoluta e mediante falhas humanas, como normalmente é de se esperar, encontram-se não um, mas diversos problemas a serem tutelados pelo direito, como em nosso caso em tela.

4 TÉCNICA E A PATENTE FARMACÊUTICA

Perante a economia globalizada, enseja-se políticas públicas que expressem o viés democrático da ação estatal e que auxiliem seus cidadãos. A priori, patentes farmacêuticas não são uma política pública, mas a implementação da possibilidade de sua quebra já o é no sentido em que pode auxiliar os que necessitam de medicamentos e não pode arcar. O intuito desta parte é auxiliar a desenvolver o pensamento reflexivo e o juízo crítico em relação à técnica, tendo em vista o seu potencial agressivo e limitador dos direitos fundamentais, como o da saúde.

Já que não existe uma oposição natural entre nós e a tecnologia, por uma diferença no espaço-tempo, nos apropriarmos dela e fazemos o seu

melhor uso. Na hermenêutica elluliana a qual todo o anteprojeto fora adaptado e fundamentado, deve-se desenvolver um pensamento crítico social sobre a concretização dos direitos fundamentais. Preocupa-se aqui em inverter a tendência da sociedade técnica para a manutenção da vida, da saúde e do meio ambiente equilibrado, para a sobrevivência dentro do sistema.

É desenvolvido um pensamento crítico social sobre como concretizar estes direitos tão fundamentais. Ora, a ciência jurídica – como aparelho do Estado – é responsável por impedir abusos e danos à população, podendo o trabalho, assim, contribuindo na tentativa de manutenção de uma sociedade ética, justa e igualitária. O tema surge devido a sua importância na sociedade atual e as consequências trágicas de sua ausência, muitas vezes aceitas tacitamente pela sociedade e, assim, a conscientização deve abranger a condição humana na sociedade técnica, para, a partir daí, buscar-se a reestruturação do conceito deste ser humano dessa condição e não adaptar o ser humano às necessidades do meio, como alienadamente se faz.

A tradicional compreensão acerca dos direitos humanos não é suficiente para dar conta das necessidades sociais e individuais advindas da pós-modernidade e do desenvolvimento tecnológico e por isso irá se discutir como a tecnologia e a técnica afetou a conceituação dos direitos humanos do homem moderno, já que o homem entrega toda sua liberdade por certas facilidades, consumação, segurança: por todo um pacote de bem-estar.

Utilizaremos aqui a palavra técnica e técnicas e não tecnologia porque na verdade tecnologia quer dizer estudo da técnica ou discurso sobre a técnica. Quando dizemos tecnologia, estamos imitando sem refletir o modo errôneo de falar dos estadunidenses e que a mídia repete servilmente.

De acordo com Ellul (1988, p. 89), a técnica contemporânea caracteriza-se pelo: i) automatismo (a impossibilidade de recusar a solução ou o método que envolve maior racionalidade e eficácia; não existe uma escolha entre várias técnicas mas simplesmente a mais eficaz que se impõe independentemente), ii) autoacréscimo (o homem apenas verifica e registra o efeito das técnicas umas sobre as outras e seus resultados e é impotente para deter a progressão da técnica, que não tem limites; o progresso técnico tende a efetuar-se, não de acordo com uma progressão aritmética, mas de acordo com uma progressão geométrica), iii) unicidade (as necessidades e os modos de ação de cada uma das técnicas se combinam formando um todo sendo impossível se retirar um elemento e, assim, é um equívoco querer tirar a parte “má” da técnica e conservar o lado “bom”), iv) universalismo

(a reivindicação dos países emergentes pelo desenvolvimento é na verdade uma exigência de tecnificação; a técnica impõe a sua própria axiologia, isto é, a racionalidade instrumental e a eficácia; a técnica não pode deixar de ser totalitária), v) autonomia (a técnica desenvolve-se em obediência às suas próprias leis, não respeitando qualquer oposição; a decorrência da autonomia é que a técnica se coloca como instância acima do bem e do mal, não tolera ser julgamento sobre a mesma) e vi) ambivalência (a técnica é ambivalente, ela libera, porém ela também aliena, isto é, os efeitos nefastos são inseparáveis dos efeitos positivos).

Barrientos-Parra (2011, p. 206) indaga:

Assim, que esperar quando funcionalismo é venal e onde as relações público-privadas regem-se pelo patrimonialismo? Tendo em vista o já dito em relação ao direito à intimidade e a multiplicação exponencial dos delitos digitais na sociedade técnica, pode-se dizer que a violação do direito à intimidade e a violação da privacidade de qualquer indivíduo é uma das consequências negativas do progresso técnico. O indivíduo está órfão diante do formidável sistema técnico que controla a sua existência abrangendo uma rede de empresas e instituições que inclui o próprio Estado. Assim podemos perguntar-nos: como garantir os direitos da pessoa humana diante do sistema técnico no qual nos achamos inseridos? Como vimos, o progresso técnico implica a perda da liberdade do indivíduo. Segundo Bourq (2004, p. 71), a civilização técnica aniquila nossa liberdade. À medida que o sistema se aperfeiçoar e ganhar eficácia, vai exigir que todos os dados das pessoas estejam em uma ou em poucas bases de dados, possibilitando assim um maior e melhor controle.

Por um lado, é necessário utilizar o direito, não como mera técnica de controle do Estado ou do mercado, mas como problema ultimato para evitar que a técnica de patenteação – advindo do progresso técnico – imponha-se ao preço da saúde e da violação do direito à vida das pessoas. No âmbito da iniciativa privada, muitas vezes operando gigantescas quantias de drogas farmacêuticas, a atitude deve ser semelhante, isto é, o controle e a utilização da barreira constitucional de inviolabilidade da saúde e vida coletiva. O autor conclui que mesmo com medidas legislativas e/ou jurídicas é possível inverter a tendência da sociedade técnica em prol da vida e da saúde, no sentido que poderão apenas ajudar-nos a sobreviver dentro do sistema (BARRIENTOS-PARRA, 2011, p. 206).

A influência da técnica é mais clara na economia pois produz uma crescente concentração de capital, como foi visto por Marx, exigindo um controle pelo estado. O domínio da técnica impõe o centralismo à economia, pois, “uma vez que a técnica se desenvolve além de um determinado grau, não existe uma alternativa efetiva ao planejamento”. É desconhecimento da técnica deduzir o movimento mundial em direção ao centralismo resulta das maquinações de “homens malvados”. A própria disciplina intelectual da própria economia é técnica. A doutrina da análise econômica técnica é transformada em mero procedimento como tudo através da mesma (característica intrínseca da inevitabilidade da técnica). O progresso consiste então em desumanizações progressivas. Ao expor esta tese, Ellul reabre o grande debate sobre o significado social, político, econômico e filosófico da técnica na era moderna.

Assim, estas desumanizações como deixar ao ponto de deixar pessoas doentes sem condições financeiras para se tratarem seria mera consequência da lógica técnica de mercado e da sociedade hodierna que deve ser quebrada e invertida em prol do ser humano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, conclui-se que, mesmo sem o conhecimento da pertinência do sistema de patentes de medicamentos e, por exemplo, se sem patentes os medicamentos poderiam ser mais baratos de fato, é essencial se observar que tal concessão contribui para o incentivo de desenvolvimento tecnológico através do estímulo do mercado e que, claro, se não houvesse este estímulo, não haveria a pesquisa e desenvolvimento. Após a Lei nº 9.279/96, por esta mesma lógica, os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e pedidos de patenteação aumentaram. Ou seja, possibilita-se mais rápido, melhores a até a própria existência de tratamentos para as doenças que atingem a população.

Por outro lado, isto não justifica milhares de pessoas passando as maiores necessidades básicas com a solução logo ali, cuja circulação a um preço acessível não prejudicaria um lucro que poderia desestimular da pesquisa. Ora, estas desumanizações progressivas pela lógica do sistema técnico devem ser sempre, na medida do possível, revertidas em prol da vida humana e, portanto, a quebra de patente é sim possível, especialmente ao observarmos e ativamente escolhermos não o procedimento tecnicamente mais eficiente economicamente e sim o que mais valoriza e tem um saldo positivo para a vida humana, em geral.

REFERÊNCIAS

- BARRIENTOS-PARRA, Jorge David. **A violação dos direitos fundamentais na sociedade técnica**. Revista de Informação Legislativa, ano 48, número 189, Brasília, 2011.
- ELLUL, Jacques. *Le bluff technologique*. Paris: Hachette, 1988.
- FIGUEIREDO, Anna Paula Cavalcante Gonçalves. Indústria farmacêutica e a proteção de patentes: o embate entre o desenvolvimento econômico e o social. In: **Âmbito Jurídico**, Rio Grande, XIII, n. 79, ago 2010. Disponível em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8259. Acesso em: 20 ago. 2018.
- HABERMAS, Jürgen. **Legitimation Crisis**. Boston: Beacon Press, 1975.
- HOBBS, Thomas de Malmesbury. **Leviatã**. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. 2003, p. 116.
- MARQUES, Marília Bernardes. Patentes farmacêuticas e acessibilidade aos medicamentos no Brasil. **Hist. cienc. saude-Manguinhos**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 1, p. 07-21, June 2000. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-5970200000200001&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 20 ago. 2018.
- MATTEUCCI, Nicola. Estado Contemporâneo. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. **Dicionário de Política**. 11 ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998, v. 1, p. 401.
- NEUMANN, F. 1973. **Lo Stato democratico e lo Stato autoritário**. Bologna: Il Mulino.
- OFFE, Claus. **Contradictions of the Welfare State**. Londres: Hutchinson & Co. ltd., 1984.

A EFETIVIDADE DO PRECEITO DO TRADE DRESS NO BRASIL: PERSPECTIVAS GERAIS E A IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA REGULAMENTAÇÃO

ESTEVAM, Marcelo Henrique de Sousa*

OLIVEIRA, Fabricio Gontijo**

PLETI, Ricardo Padovini***

RESUMO: A narrativa de otimização do Direito Empresarial aponta que esse ramo jurídico se desenvolve em conformidade com a evolução da sociedade e da dinâmica comercial. Essa transmutação jurídica-mercantil se dá devido a progressiva competitividade que se estabelece entre as empresas, somado a um corpo social de consumidores que têm à disposição um vasto portfólio de produtos e serviços. Nesta perspectiva, inúmeros institutos foram criados a fim de potencializar a segurança dos agentes inseridos nas relações mercantis, entre eles, o *Trade dress*. Este é definido como sendo um conjunto de elementos visuais e/ou sensoriais que têm por finalidade distinguir determinado produto, serviço ou estabelecimento comercial. Assim, o presente estudo exploratório, a partir de uma metodologia dialética, traçou as suas perspectivas gerais, demonstrou a importância de seus elementos e analisou o tratamento que tem sido dado pelo judiciário sob a ótica de precedentes jurisprudenciais e do conteúdo normativo presente no ordenamento jurídico pátrio. Por fim, concluiu-se que apesar de a LPI e a CRFB/88 estabelecerem uma série de atos tipificados como sendo desleais, não existe uma menção que garanta explicitamente proteção ao instituto em apreço. Contudo, se mostra claro que o *Trade dress* surgiu justamente para proteger os consumidores de equívocos, especialmente ao tecido social não apto a distinguir determinados produtos e serviços; e, também, para gerar segurança jurídica aos empresários, motivo pelo qual faz-se premente a sua regulamentação no cenário jurídico do país, pois, a partir disso, o direito pátrio estará em paridade com outras nações que o reconhecem.

Palavras-chave: direito empresarial. *trade dress*. conjunto-imagem. propriedade industrial.

ABSTRACT: *The narrative of optimization of Business Law is geared towards the society of and the commercial. This legal-mercantile transmutation is given by a progressive rate that is configured between the companies, added to a social body of consumers who have access to a portfolio of products and services. From the perspective, numerous institutes were created in order to enhance the safety of the agents included in the trade relations, among them the Trade dress. This is the same as being a set of visual and/or sensory elements that have by definition a distinct product, service or commercial establishment. Thus, the present exploratory study, based on a dialectical methodology, such as its general perspectives, demonstrated an importance in its elements and analyzed what was done by the judiciary from a perspective of jurisprudential precedents and normative content present in the legal order of the country. Finally, it was concluded that although an LPI and a CRFB/88 establish a series of acts as if it were a law, there is no mention that explicitly guarantees the protection of the institute in question. However, it is clear that the Trade dress was born precisely to protect consumers from misunderstandings, especially to the social*

* Graduando em Direito na Faculdade de Direito “Prof. Jacy de Assis” da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6525155571240921>.

** Graduando em Direito pela Faculdade Pitágoras de Uberlândia. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9447057017418120>.

*** Docente/Orientador na disciplina de Direito Empresarial da Universidade Federal de Uberlândia. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, Mestre e Doutor em Direito Empresarial pela Universidade Federal de Minas Gerais. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7521271309832709>.

fabric can not distinguish products and services, and also in order to nullify the security of their rights, which is why they need to be present on the spot, because, from that, the right to maintain their homeland with the other regions that recognize it.

Keywords: *business law. trade dress. set-image.*

INTRODUÇÃO

É notório que a sociedade contemporânea é altamente consumista, e, em virtude disso, o mercado consumidor se torna cada vez mais competitivo, propiciando aos consumidores um vasto portfólio de produtos e serviços. Consequentemente, para que os empresários possam se manter dentro de tal mercado, os mesmos adotam estratégias que venham a distinguir os seus produtos, serviços e estabelecimentos comerciais a partir de variados métodos, entre eles, cita-se aqueles que têm por objetivo estabelecer um sentimento no consumidor através de uma comunicação visual ou sensorial, seduzindo-os a escolherem por seus produtos, serviços ou estabelecimentos comerciais em detrimento dos ofertados pelos concorrentes (KOTLER, 2003, p. 9)¹.

E a este conjunto de elementos visuais e sensoriais que têm por finalidade atrair, identificar e distinguir determinado produto, serviço ou estabelecimento comercial no mercado de consumo, a doutrina especializada e a jurisprudência têm denominado de *Trade dress*, ou no português, conjunto-imagem. Em outras palavras, é dizer que se trata do ver e/ou sentir de determinando produto, serviço ou estabelecimento comercial, permitindo aos consumidores exercerem o seu poder de escolha através dos elementos identificadores dispostos no que lhes é ofertado.

Entretanto, apesar de sua importância, este instituto ainda não é promulgado nos textos normativos pátrio, ainda que a doutrina especializada e a jurisprudência brasileira o reconheçam. Neste contexto, considerado a notória gama de estudos que já circundam o tema, a partir de um método dialético e uma abordagem qualitativa das informações obtidas por meio de documentos e bibliografias interligadas ao tema, o presente estudo exploratório elucidou as perspectivas gerais do *Trade dress* no Brasil, expondo seu conceito, surgimento, natureza jurídica, a importância

¹ Kotler (2003, p. 9) diz que “O problema central com que se defrontam os negócios hoje não é a escassez de bens, mas escassez de clientes. A maioria dos setores de atividade em todo o mundo é capaz de produzir muito mais bens e serviços do que os consumidores em todo o mundo são capazes de comprar [...]”.

de alguns elementos que o compõem, bem como o conteúdo normativo pátrio que tem sido aplicado ao tema.

Ademais, expõe-se durante a análise alguns precedentes jurisprudenciais, os quais permitem evidenciarmos os requisitos que têm sido utilizados pelos tribunais para a concessão de proteção a determinado conjunto-imagem, e, também, vislumbrarmos a insegurança jurídica que ainda permeia o tema por conta da falta de uma regulamentação específica. Por fim, após todas as análises pormenorizadas, expõe-se o motivo pelo qual se torna imprescindível a regulamentação do *Trade dress* no Brasil, demonstrando ser possível existir um corpo de normas condizentes com essa realidade, sem que, no entanto, se prejudique a livre concorrência que se espera.

1 PERSPECTIVAS GERAIS DO TRADE DRESS

1.1 Conceito, surgimento e natureza jurídica

O “*Trade dress*” ou conjunto-imagem pode ser conceituado, resumidamente, como sendo o conjunto de elementos visuais e/ou sensoriais que têm por intuito distinguir e identificar determinado produto, serviço ou estabelecimento comercial perante os consumidores. Tal conceito já é pacífico entre as doutrinas nacionais e internacionais que tratam o tema. E, dentre esses elementos que compõem o conjunto-imagem, podem ser listados: a forma de uma embalagem, a cor ou combinação de cores, a disposição das letras, o desenho, os emblemas, as frases ou textos escritos, os gráficos, os ornamentos em geral, o material utilizado, os rótulos, os sinais sonoros, os aromas de determinados produtos ou estabelecimentos comerciais, o projeto arquitetônico de um prédio como um todo, a fachada e a decoração de determinado estabelecimento, os cardápios, dentre outros inúmeros que podem ser taxados.

Assim, como todo relato sobre o tema, cita-se, inicialmente, as palavras proferidas com maestria por José Carlos Tinoco Soares (2004):

[...] num sentido bem geral, é o look and feel, é, o ver e sentir do negócio; é o meio pelo qual o produto é apresentado no mercado; é o identificador de origem; o termo ‘*trade dress*’ significa a imagem total ou aparência geral de um produto ou serviço, incluindo, mas não limitando a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, à característica do produto ou à combinação de elementos ou figuras que são

ou se tornam associadas exclusivamente com uma existência particular que permitem funcionar como sendo um indicador de origem do produto [...]

‘*Trade dress*’ e/ou ‘Conjunto-Imagem’, para nós é a exteriorização do objeto, do produto ou sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a ‘vestimenta’, e/ou o ‘uniforme’, isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentando ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade. Na generalidade da expressão, ‘alguma coisa’ pode-se incluir mas, logicamente, não limitar às marcas figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou não suscetíveis de patentes, mas que se apresentam mediante uma forma de exteriorização característica; a toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de características particulares; a toda e qualquer decoração interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a torne conhecida como procedente de uma determinada origem (SOARES, 2004, p. 213).

Portanto, pode-se afirmar que o *Trade dress* é o conjunto de elementos que, reunidos, estabelecem uma distinção única à determinado produto, serviço ou estabelecimento comercial. Tais elementos juntos vão formar um conjunto de imagem na cabeça do consumidor, e, por conta disso, é correto dizer que não se limitam à apenas elementos visuais, incluindo, neste sentido, a depender de cada caso concreto, os elementos sensoriais, como os sinais sonoros e olfativos, pois ambos são formadores de uma imagem em relação ao que está sendo ofertado (CARVALHO, 2011).

Todavia, apenas a terminologia “*Trade dress*” que é nova, pois a sua noção jurídica já existia antes mesmo do seu destaque. No século XIX, por exemplo, já haviam decisões que reconheciam determinados atos concorrências como desleais por gerarem confusão em relação ao conjunto-imagem (POUILLET, 2007).

A supramencionada expressão começou a ser comumente utilizada a partir de um famoso julgado realizado pela suprema corte norte-americana no ano de 1992, onde, na ocasião, se julgava uma ação ajuizada pela Taco Cabana, Inc., em face da Two Pesos Inc., que visava a proibição da utilização sem autorização da sua programação visual, haja vista que ambas atuavam no mesmo nicho mercadológico. Assim, a decisão da

suprema corte norte americana entendeu que as características visuais do negócio da autora eram originais, lhe conferido, portanto, uma proteção especial quanto à exclusividade de seu uso, referindo-se a este conjunto total de imagem como sendo o *Trade dress*. Com efeito, veja a ementa do supramencionado acordo:

“*Trade dress*” is the total image of the business. Taco Cabana’s *trade dress* may include the shape and general appearance of the exterior of the restaurant, the identifying sign, the interior kitchen floor plan, the decor, the menu, the equipment used to serve food, the servers’ uniforms, and other features reflecting on the total image of the restaurant. 1 App. 83-84. The Court of Appeals accepted this definition and quoted from *Blue Bell Bio-Medical v. Cin-Bad, Inc.*, 864 F.2d 1253, 1256 (CA5 1989): “The ‘*trade dress*’ of a product is essentially its total image and overall appearance.” See 932F.2d 1113, 1118 (CA5 1991). It “involves the total image of a product, and may include features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques” (Suprema Corte Americana apud COELHO, 2017)². (grifo nosso)

Contudo, por falta de uma regulamentação específica que reconheça tal instituto em nosso ordenamento jurídico, muitas questões são debatidas, entre elas, qual a sua natureza jurídica. Ora, tendo em vista que o conjunto de imagem desempenha um papel, principalmente, de distinguir determinado produto, serviço ou estabelecimento comercial, é correto afirmar que a sua natureza jurídica é a de signo distintivo. Porém, não se resumindo à apenas aos signos distintivos visualmente perceptíveis, cuja proteção já existe através do registro de marca, por exemplo, conforme as disposições da Lei de Propriedade Industrial, se entendendo, também, aos sensorialmente perceptíveis, cuja proteção específica ainda não existe no ordenamento jurídico brasileiro.

² Tradução livre: “*Trade dress*” é a imagem total de um negócio. O *trade dress* do Taco Cabana pode englobar o formato e a aparência total do exterior do restaurante, o signo distintivo, a arquitetura do interior da cozinha, a decoração, o menu, o equipamento utilizado para servir comida, o uniforme dos empregados, e outras características que refletem a imagem total do restaurante. O *trade dress* de um produto é essencialmente a sua imagem total e sua aparência conjuntural. Ela envolve a imagem total de um produto, e pode incluir características como tamanho, formato, cores, combinação decore, textura, gráficos e, até mesmo, técnicas de venda”. COELHO, J. N. S. C. A Responsabilidade Civil no âmbito da Propriedade Intelectual.

1.2 A importância desempenhada pelos elementos que compõem o *trade dress*

Para que possamos compreender a importância que os elementos distintivos integrantes de um *Trade dress* desempenham, é necessário que entendamos primeiro toda a logística existente por detrás dos produtos, serviços e estabelecimentos comerciais. Grandes empresas ao ofertarem tais produtos, serviços e estabelecimentos, se preocupam em proporcionar ao consumidor uma experiência que seja única. Com efeito, para que isso aconteça, elas investem constantemente em elementos distintivos que visam fazer com que a mente do consumidor associe aquela experiência, mesmo que de forma inconsciente, à sua marca, título de estabelecimento ou nome empresarial.

Exemplo clássico disso é o famoso cereal Sucrilhos Kellogg's, da empresa americana Kellogg Company, que contrataram uma empresa de engenharia de som para que, ao mastigar o cereal, o som produzido na boca do consumidor não seja igual ao de nenhum outro produto (FURTADO, 2012). Trata-se, neste caso, de um sinal distintivo sensorial, pois aborda aspectos sonoros e gustativos, que fazem com que a mente do consumidor associe tais características, mesmo que inconscientemente, à marca do produto. Cita-se, ainda, o famigerado aroma desenvolvido pela Rolls-Royce que passou a ser aplicado em seus veículos (MOTA, 2010).

Perceba, tais elementos distintivos foram colocados propositalmente nos produtos em questão, e isso ocorre em diversos outros, até mesmo em serviços e estabelecimentos comerciais, nos mais variados nichos mercadológicos. À vista disso, todos estes elementos, visuais ou sensoriais, são extremamente importantes no que diz respeito à experiência que será proporcionada ao consumidor, sendo relevante, assim, que se compreenda e reconheça legalmente uma proteção específica para o conjunto de elementos que, ao serem reunidos, formam uma imagem na cabeça dos destinatários finais dos produtos ou serviços (denominados consumidores).

1.2.1 A marca como um dos principais elementos do *trade dress*

É incontestável que os sinais distintivos visualmente perceptíveis são os mais percebidos pela mente consciente do consumidor, uma vez que elementos deste tipo chamam a atenção e os seduzem. E uma das formas de se seduzir o consumidor é exatamente através de um *design*, conforme bem elucidada Kotler (2003), *in verbis*:

O estilo, ou aparência, realmente desempenha papel muito importante em grande quantidade de produtos: computadores Apple, equipamentos estéreos Bang & Olufsen, canetas Montblanc, a famosa garrafa da Coca-Cola, e assim por diante. Na verdade, o estilo pode ser um fator fundamental para a diferenciação de produtos (KOTLER, 2003, p. 45).

E é justamente a marca presente nos *designs* dos produtos e serviços que vai estabelecer um elo com o consumidor, criando em sua mente um conjunto de imagem acerca do que está sendo lhe ofertado. Isto é, todos os demais sinais distintivos percebidos pelos consumidores acabam sendo atrelados àquela determinada marca, que apesar de ser também um sinal distintivo, acaba sendo, além disso, um identificador dos demais sinais distintivos.

Isto é, todas essas características acabam sendo atreladas à um outro sinal distintivo, qual seja, a marca, que por conta disso desempenha um papel de identificadora de características únicas e distintas de um produto. Tal conhecimento já é disseminado entre diversas empresas, que por conta disso investem constantemente na criação de sinais distintivos que possam vir a ser percebidos, visual ou sensorialmente, consciente ou inconscientemente, pelos consumidores, de modo que estes venham atrelar determinadas características (sinais distintivos) aos seus produtos e serviços através da marca (identificadora de sinais distintivos).

1.2.2 A organização racional de um estabelecimento comercial como um importante elemento do *trade dress*

O *design* é uma das técnicas mais utilizadas no mercado de consumo para atrair o consumidor, não se aplicando à apenas aos produtos, mas também aos serviços prestados. Por exemplo, ao entrar em uma loja *Starbucks*, é evidente a influência que o *design* do ambiente desempenha através de seu balcão de madeira escura, cores brilhantes e texturas finas (KOTLER, 2003, p. 45).

Dessa maneira, a organização racional de um estabelecimento comercial deve ser considerada como um elemento importante do *Trade dress* de determinada empresa. Com o propósito de que se possa entender a verdadeira importância de se considerar tal fato, cita-se a seguir a analogia utilizada com sabedoria pelo professor Fábio Ulhôa Coelho (2011), *in verbis*:

[...] é útil socorrer-se de uma analogia com outro conjunto de bens: a biblioteca. Nela, não há apenas livros agrupados ao acaso, mas um conjunto de livros sistematicamente reunidos, dispostos organizadamente, com vistas a um fim – possibilitar o acesso racional a determinado tipo de informação. Uma biblioteca tem o valor comercial superior ao da simples soma dos preços dos livros que a compõem, justamente em razão desse *plus*, dessa organização racional das informações contidas nos livros nela reunidos (COELHO, 2011, p. 78). (grifo nosso)

Portanto, a organização racional de um estabelecimento comercial possui valor econômico justamente porque é essa organização que permite o desenvolvimento da atividade econômica ali existente. Logo, é coerente afirmar que a criação intelectual desprendida pelo empresário para criar determinada forma de apresentação do seu serviço em um estabelecimento empresarial deve ser protegida pelo *Trade dress*, haja vista que tais elementos ali reunidos possuem uma dupla finalidade, qual seja, permitir o desenvolvimento da atividade econômica e, além disso, distinguir e identificar o estabelecimento (MANARA, 2008).

Assim, proteger a organização racional, bem como todos os outros elementos que compõem o *Trade dress*, não se trata apenas de evitar uma concorrência parasitária, mas, trata-se, também, de se evitar um aproveitamento parasitário; isto é, coibir que agentes de outros nichos de mercado usurpem da criação intelectual de determinado empresário, lucrando com isto, sem que este receba o devido retorno econômico pela exploração, no todo ou em parte, do seu conjunto-imagem.

1.3 Da atuação parasitária

Outro instituto diretamente ligado ao *Trade dress*, é o da atuação parasitária. Pois, ao fato que determinado ato de um empresário tenha o intuito de tirar ou tentar retirar proveito da reputação legitimamente adquirida por terceiro, do mesmo seguimento comercial ou não, isso faz com que esse agente obtenha lucros no mercado sob a penumbra da credibilidade e dos investimentos de outrem, o que fere o princípio constitucional da livre concorrência. Pode-se citar, a título de elucidação, o exemplo de uma marca tradicional e consolidada no ramo de *fast-food*, que sofre atuação parasitária de uma empresa iniciante, de mesma vertente comercial, a qual usurpa das mesmas formas de embalagem e nome similar

aos produtos, mas de modo atenuado ou até mesmo cômico, a fim de atrair consumidores que possam acreditar que esse novo produto é diretamente relacionado ao negócio conhecido e popular.

2 DA PROTEÇÃO JURÍDICA AO *TRADE DRESS*

2.1 *Trade dress* e o conteúdo normativo

Doravante, faz-se necessário analisar o instituto do *Trade dress* frente a estrutura legal brasileira, sob a ótica da Carta Magna de 1988 e das leis próprias vigentes na atual conjuntura.

Primeiramente, tomaremos como foco de averiguação a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, especialmente com destaque aos princípios que se ligam ao seio das relações de consumo.

A Constituição cidadã regula a vertente da atividade econômica, ou seja, a base constitucional do sistema econômico brasileiro, por meio dos artigos 170 e seguintes. Este artigo é o ponto central dessa averiguação, visto que nele são encontrados os princípios regentes do exercício econômico pátrio, como por exemplo, o da livre concorrência, *in verbis*:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...] IV – livre concorrência; (grifo nosso)

Nesse aspecto, nota-se o cuidado do legislador em salvaguardar a autonomia concorrencial, visto que ela é um modo para promover a justa oportunidade para que qualquer agente, caso queira, se insira no ramo comercial. Conjuntamente, ela é um elemento diretamente ligado ao instituto do *Trade dress*, pois por mais que exista essa liberdade de concorrência, há a necessidade de que exista parâmetros que não prejudiquem essa mesma independência que a constituição oferece.

Outro texto normativo de relevante importância à presente análise, é a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996). Esse diploma legal tem a função de regulamentar as patentes, marcas, desenhos industriais, concorrência desleal, entre outros. O Capítulo VI, da referida lei, trata dos crimes de concorrência desleal, onde, no artigo 195, dispõe-se sobre as infrações que, como o próprio nome do capítulo indica, se relacionam

à concorrência desleal em seus quatorze incisos. Pode-se citar, a título de elucidação, a circunstância de usar de meio fraudulento para desviar clientela; usar expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imitar, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; ou usar, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto com essas referências.

Ademais, a supramencionada lei, em seu artigo 209, expõe, embora não diretamente, a brecha legal que grande parte dos Tribunais têm usado para deliberar sobre questões envolvendo o *Trade dress*, *in verbis*:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. (grifo nosso)

Os atos desleais não previstos na referida lei, os quais o texto normativo se refere, são denominados de concorrência desleal genérica, isto é, são aqueles que não contam com uma legislação específica, como é o caso dos atos que violam conjuntos de imagem. Dessa maneira, como o instituto do *Trade dress* não é citado de modo explícito na Lei de Propriedade Industrial, sua proteção pelos tribunais tem se dado em consequência desse texto normativo. Todavia, isso é temeroso, pois, de um lado, para haver reparação ao prejudicado em virtude de um ato de concorrência desleal genérica, há a necessidade de se comprovar que tal ato violador foi ilícito, onde, neste caso, a responsabilização do infrator se restringirá ao campo civil; e, por outro, para um ato ser considerado como lesivo à determinado conjunto-imagem, há a necessidade de que certos requisitos, criados a partir de um senso subjetivo dos julgadores, sejam preenchidos, os quais serão analisados em momento oportuno neste estudo.

2.2 O *trade dress* e seu reconhecimento pela jurisprudência brasileira

Tomando como base as deliberações supramencionadas nesse estudo, passemos à análise de precedentes jurisprudenciais que fomentam e justificam a argumentação aludida até o presente momento.

Preliminarmente, colaciona-se a ementa do APELAÇÃO CÍVEL Nº 01028259620128260100 do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. TRADE DRESS. BEPANTOL. NEOPANTOL. TUTELA INIBITÓRIA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. O importante a ser notado é que os dois produtos concorrem diretamente no mercado. Neste cenário, não se pode entender que a ré, ao empregar em sua embalagem elementos visuais do conjunto-imagem da marca Bepantol não tenha buscado associação indevida com os produtos das autoras, que ocupa posição de destaque no mercado. Ainda que a embalagem da ré tenha apresentado diferenças figurativas, **a simples presença de elementos que evoquem o produto das autoras é suficiente ao reconhecimento da concorrência desleal pela reprodução indevida do *trade dress*.** Danos morais. O dano sofrido pelo titular da marca utilizada indevidamente alcança ainda outra dimensão. É que se coloca a marca em ambiente não adequado ao padrão de consumo desejado e praticado pelo seu titular, desvalorizando o signo no mercado. Não se cuida de admitir a indenização punitiva, mas, em face da realidade que se apresenta, deve-se admitir que o dano efetivamente ocorreu em virtude do uso indevido da marca. São atos que, pela sua natureza, ofendem direitos intangíveis da titular, independentemente da prova de qualquer diminuição patrimonial da vítima. Outra solução assegura o que a doutrina moderna denomina ilícito lucrativo. [...] (grifo nosso)

O excerto acima, do TJ-SP, publicado em 2017, vide acórdão, trata sobre duas marcas que atuam no mesmo nicho mercadológico, onde, umas destas, copiou o conjunto de imagem da outra, constatando, o juízo, que houve o claro objetivo de se gerar uma **associação indevida** ao produto da marca imitada, perante os consumidores. Desse modo, restou **configurado a prática de concorrência desleal**, por conta da simples presença de elementos evocativos ao produto da autora.

Ademais, cabe destacar a APELAÇÃO CÍVEL Nº 70054299342 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), que aborda o fenômeno *Trade dress* como componente da propriedade industrial. Veja-se um trecho do julgado:

(...) mesmo que não fosse pela violação da marca propriamente dita, ainda assim resta evidenciada a prática de concorrência

desleal por violação do *trade dress* (conjunto imagem). O *trade dress* pode ser entendido não só como a “vestimenta” de uma marca, mas também como o aspecto visual do produto ou serviço apresentado ao público, suscetível de criar a imagem de marca de um produto em seu aspecto sensível (...) No caso dos autos, a autora é notoriamente conhecida no segmento de comércio de combustíveis não só pela utilização do elemento nominativo “Ipiranga” como também pelo conjunto das cores amarelo, azul e laranja no adorno dos estabelecimentos. Já a utilização das mencionadas cores na identificação do seu estabelecimento, conforme antes mencionado, foi confessada pela ré. Assim, considerando as peculiaridades do caso, constata-se que a identificação do posto de combustíveis com a “roupagem” utilizada pela autora há longa data demonstra o nítido propósito da ré em criar confusão entre estabelecimentos comerciais, fazendo crer aos clientes que se aproximam se tratar de posto de combustíveis que comercializam exclusivamente produtos “Ipiranga”. Tal prática consubstancia ilícito de concorrência desleal, nos termos do art. 195, III e IV da Lei n. 9.279/9.

Conforme o julgado acima, entendeu o Tribunal que mesmo quando a imitação não viola a marca em si, é possível que tal ato viole o conjunto de imagem do titular da marca, incorrendo no ilícito de concorrência desleal. Vale destacar que isso ocorre porque a prática de copiar características de outros estabelecimentos, com o intuito de causar uma confusão ou associação indevida perante os consumidores, configura a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário, cuja prática é vedada pelo ordenamento jurídico pela repressão aos atos que não respeitem os parâmetros da livre concorrência.

Dessa forma, fica evidente que o instituto do *Trade dress* é um elemento reconhecido pela jurisprudência brasileira e portador de uma considerável relevância para a seara do Direito Empresarial, principalmente no que tange ao bom funcionamento do mercado econômico. Mostra-se nítido, também, que tal instituto vem sendo protegido na maioria dos casos, para não dizer em todos, sob o manto da concorrência desleal, haja vista que a repressão a tais atos desleais é prevista em um rol não taxativo, o que tem permitido uma interpretação favorável à proteção do conjunto-imagem.

2.3 Os requisitos necessários para a proteção jurídica do *trade dress*

Na atual ótica em que se encontra o instituto, a sua proteção vem sendo feita através da repressão aos atos concorrências desleais, cujas previsões são expressas no texto constitucional e na Lei de Propriedade Industrial. Contudo, o *Trade dress* pode, ainda, ser protegido através do direito autoral, quando a criação for artística e original; pela proteção às marcas, quando o sinal for visualmente distintivo e preencher os requisitos estabelecidos legalmente; pelo registro do desenho industrial, quando se tratar de uma forma plástica ornamental de um objeto ou de um conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, preenchendo os requisitos estabelecidos em lei; e, por fim, através da concorrência desleal, quando a imitação for passível de gerar confusão perante os consumidores.

Todavia, pode-se observar que o judiciário brasileiro vem exigindo a configuração de dois requisitos considerados como indispensáveis para que seja feita a aplicação de proteção aos casos que envolvam violações de conjuntos de imagem, os quais passam a ser objetos de análise a seguir.

2.3.1 *Trade dress* inerentemente distintivo

O primeiro requisito observado é que o *Trade dress* deve ser inerentemente distintivo. Significa dizer que conjuntos de imagem que possuam elementos corriqueiros, triviais, aos quais os consumidores já estão habituados, não exercendo o papel fundamental de distinção perante os demais existentes no mercado de consumo, não poderão, em regra, ser protegidos pelo judiciário sob o manto da repressão aos atos concorrências desleais. E tal entendimento se fundamenta justamente por conta da própria conceituação que se atribui ao instituto, qual seja, o de ser um conjunto de elementos que têm por finalidade distinguir.

Assim sendo, para que um produto, serviço ou estabelecimento comercial goze de proteção jurídica, é necessário que ele adquira, via de regra, uma distinção originária. A título de exemplo, elucida-se as embalagens de molho de tomate. O titular de tal produto não poderá alegar que os elementos que compõem o seu conjunto de imagem são distintivos se eles forem compostos por uma embalagem com uma imagem de um tomate combinado com folhas secas ao lado, preenchidos pelas cores verdes e vermelha. Uma vez que isso se deve ao fato de que tais elementos são

corriqueiros, de uso comum, onde as cores se referem à própria tonalidade da matéria prima do produto, o tomate.

Para elucidar a questão de que a ausência de distinção originária enseja a falta de proteção exclusiva ao conjunto de imagem, cita-se o famigerado caso envolvendo a Nestlé e a Danone, onde, na ocasião, se discutia o *Trade dress* dos iogurtes gregos comercializados por estas, pois, segundo a Nestlé, a embalagem do iogurte grego fabricado pela Danone era muito similar à sua, vindo a violar o seu conjunto-imagem.

VOTO Nº 11705 TUTELA ANTECIPADA. TRADE-DRESS. **Alegação de que a Agravada Danone estaria imitando o conjunto-imagem das embalagens de “iogurte grego” comercializado pela Agravante Nestlé.** Ausência de prova inequívoca. Impossibilidade de se aferir a olho nu se houve imitação do trade-dress. Cores azul e branca utilizadas nas embalagens de toda a linha de iogurtes comercializados pela Agravante Danone. Prova pericial necessária. Periculum in mora inverso. Prejuízos imensuráveis que poderiam ser causados pela retirada dos produtos da Agravada do mercado. Possibilidade de reexame da tutela antecipada após a realização da prova pericial. Requisitos do art. 273 do CPC não atendidos. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido. (TJ-SP – AI: 01636516320138260000 – 63.2013.8.26.0000, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 03/02/2014, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 06/12/2014). (grifo nosso)

E o mesmo se aplica aos estabelecimentos comerciais. Caso estes empreguem organizações racionais comuns ao tipo de serviço prestado, não ganhando uma distinção originária a partir da forma como são dispostos, não poderão gozar, via de regra, de uma proteção jurídica referente ao conjunto-imagem, a não ser que ganhem uma distinção secundária, cujo conteúdo passa a ser exposto a seguir.

2.3.2 A distinção adquirida através do *secondary meaning*

A doutrina aponta que é possível adquirir uma distinção aos olhos dos consumidores, mesmo que não seja, necessariamente, a partir dos próprios elementos, na qual, esta possibilidade de aquisição de distinção, denomina-se de significação secundária, comumente conhecida no meio jurídico como *secondary meaning*. Tal significação surge quando

determinado produto, serviço ou estabelecimento comercial adquirir uma fama perante os seus consumidores devido ao seu uso corriqueiro, atribuindo-se uma distinção ao seu conjunto de imagem perante os demais presentes no mercado (BARBOSA, 2011a, p. 21)³.

Dessa forma, quando determinado conjunto-imagem não adquire distinção perante os demais a partir da reunião dos seus próprios elementos, é admitida a possibilidade de uma distinção advinda de uma significação secundária, cuja verificação será feita mediante cada caso concreto.

Contudo, ressalta-se que o significado secundário não tem sido exigido pelo judiciário brasileiro como requisito indispensável para a proteção do *Trade dress*, haja vista que tal instituto não conta com regulamentação específica. O que se observa, neste limiar, é que a distinção adquirida por meio do *secondary meaning* pode ser utilizada como forma de suprir o requisito consensualmente estabelecido pela doutrina e pela jurisprudência, da distinção originária, pois como bem observado por Dênis Barbosa (2011a), este segundo sentido se assemelha ao instituto do *Trade dress* por conta de sua natureza fenomênica, qual seja, a de criar uma distinção perante a ótica dos consumidores, função primordial do conjunto-imagem.

2.3.3 Possibilidade de confusão ou associação indevida perante o consumidor médio

Por fim, como segundo requisito, não basta que o titular de um *Trade dress* prove a sua distinção. Os tribunais têm entendido que é necessário que se prove a possibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor médio. Assim, inicialmente, chama-se a atenção para o termo nuclear “possibilidade”.

Nota-se que não é preciso que haja, necessariamente, uma confusão ou associação indevida pelos consumidores, bastando uma possibilidade real de que tal fato aconteça, visto que o Direito se preocupa não apenas com a punição, mas, também, com a prevenção. Quando se diz que “matar é crime – pena: X anos” o legislador não visa apenas punir quem comete o crime, mas visa coibir tal conduta justamente pelo fato

³ “[...] a significação secundária presume a prática simbólica num mercado determinado, que, pelos processos de criação de uma percepção junto ao público de que o signo já não designa um elemento do domínio comum, mas assinala uma origem específica para um produto ou serviço”. Dênis Borges Barbosa. Do *Trade dress* e suas relações com a significação secundária. 2011a. p. 21.

das pessoas saberem que tal ato é ensejador de uma pena privativa de liberdade, salvo exceções, estimulando as pessoas a não praticarem o ato.

Adiante, chama-se agora a atenção para a diferença existente entre confusão e associação indevida. A confusão propriamente dita vai ocorrer quando o consumidor leva um produto de uma procedência X, enquanto na verdade queria levar o da procedência Y, mas que, por conta da similaridade existente entre as embalagens e rótulos, por exemplo, acabou se confundindo.

Diferentemente do que ocorre com a associação indevida. Esta ocorre quando o consumidor se depara com duas ou mais variações semelhantes do mesmo produto, serviço ou estabelecimento comercial, guiando a sua escolha por qualquer uma destas por pensar que se tratam “da mesma coisa”, ignorando as possíveis e existentes variações do que deseja, como por exemplo, aspectos qualitativos, tecnológicos e tantos outros dispostos (BARBOSA, 2011b).

Entretanto, um questionamento corriqueiro vem à mente quando se fala de confusão ou associação indevida, qual seja: como pode um consumidor comprar um produto ou serviço, ou ainda, frequentar determinado estabelecimento comercial, por conta de uma confusão ou associação indevida?

Por um lado, é compreensível que pensemos que os consumidores percebem tais diferenças, não sendo possível que incorram em erro. Contudo, por outro lado, tal prática existe e é corriqueira, principalmente quando se trata da aquisição de produtos cuja venda ocorre em massa. Quando vamos adquirir determinados produtos, devido à compra reiterada que fazemos, muitas vezes não observamos cada particularidade nas embalagens, olhando dados básicos, como matéria prima, compostos químicos e nutricionais presentes, dentre outros. Por exemplo, é muito comum adquirirmos caixas de cotonetes ou pacotes de algodão sem ao menos lermos a embalagem, guiando a escolha apenas por conta das cores e formatos da embalagem com as quais estamos habituados a utilizar.

E a este tipo de consumidor, a doutrina e a jurisprudência pátria têm chamado de “consumidor-médio”. Isto é, aquele consumidor que não se apega às minúcias e aos detalhes. Além disso, é justamente neste tipo de consumidor que tem residido o foco do judiciário ao apurar a possibilidade de confusão ou associação indevida, conforme pode-se extrair das palavras proferidas pela Ministra Nancy Andrichi (2017), *in verbis*:

Naturalmente, uma pessoa atenta percebe a diferença entre duas marcas, ainda que sejam quase idênticas. Entretanto, é necessário que se tenha em mente que não se trata de um 'jogo de sete erros'. A Lei se destina, não ao consumidor atento, mas justamente ao consumidor que, por qualquer motivo, não se encontra em condições de diferenciar os produtos (DJSP, 2017, p. 3175). (grifo nosso)

Neste diapasão, constata-se que para haver proteção a determinado conjunto-imagem sob o manto legal da repressão aos atos concorrenciais desleais, é necessário que o *Trade dress* seja distinto e que se evidencie uma possibilidade real de confusão ou associação indevida perante o consumidor médio.

3 A IMPRESCINDIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO *TRADE DRESS*

Ante as exposições acima, nota-se a complexidade existente para que determinado *Trade dress* seja protegido pelo judiciário, haja vista a subjetividade atribuída a quem julga para apurar o preenchimento ou não de tais requisitos estabelecidos pela própria jurisprudência.

Nota-se, ainda, que atualmente o *Trade dress* vem ganhando bastante reconhecimento da sua importância, motivo pelo qual se mostra coerente dizer que a sua regulamentação expressa deve ser feita por diversos motivos, entre eles, para proteger os consumidores de equívocos; proteger os esforços despendidos pelos empresários para distinguir os seus produtos, serviços ou estabelecimentos comerciais, salvaguardando, assim, o crescimento econômico e tecnológico, e, em contrapartida, evitando decisões subjetivas que neguem proteção, como a exposta abaixo:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. TRADE DRESS. SUPOSTAREPRODUÇÃO INDEVIDA. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela inibitória. A prova da reprodução do *trade dress* não restou clara nestes autos. As fotografias trazidas aos autos indicam, de fato, que os estabelecimentos da agravada se assemelham àqueles da agravante. Entretanto, a agravada, na resposta à notificação extrajudicial, afirmou que o uso de cores preta, amarela, branca e cinza, atualmente, é comum a estabelecimentos voltadas à prática de “*indoor cycling*”. O mesmo ocorre em relação ao signo “*soul*” que, segundo alegou a agravada, é adotado por várias empresas no segmento *fitness* no Brasil [...]. (TJ-SP – AI: 20189710920178260000 SP 2018971 –

09.2017.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 29/05/2017, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/05/2017). (grifo nosso)

“O litígio acerca da similaridade entre conjuntos-imagens de produtos alimentícios não justifica a litisregulação enquanto inexistente qualquer elemento que confira embasamento à intromissão judicial na livre concorrência e na livre iniciativa econômica, mormente quando a hipótese revela que a controvérsia aloja-se ainda no plano da estrita estratégia de consolidação de identidade mercadológica dos referidos produtos. Reconhecimento da consolidação doutrinária e jurisprudencial da tutela inibitória (aplicável, precipuamente, em casos de concorrência), uma vez relacionado com o direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva. Entretanto, *in casu*, mostram-se ausentes os pressupostos da aludida tutela, na modalidade antecipada. Inexistência de justificativa para ingerência judicial, em sede de cognição sumária, no sentido de impedir a utilização, por uma das empresas litigantes, do conjunto-imagem de produto alimentício, tendo como base apenas a suscitada similaridade. RECURSO IMPROVIDO. (Agravo de instrumento Nº 70024007635, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy. Julgado em 05/06/2008). (grifo nosso)

Assim, conforme se extrai da leitura dos julgados supramencionados, devido à lacuna existente no judiciário sobre o tema, fica muito subjetivo o que vem a configurar ou não, de fato, uma imitação, no todo ou em parte, de determinado conjunto-imagem. Destaca-se, ainda, que por mais que determinada imitação *de Trade dress* não gere, na prática, um dano aos consumidores, tal ato representa, como já dito anteriormente, uma usurpação indevida dos esforços despendidos pelo empresário para com o seu negócio.

Portanto, faz-se premente regulamentar tal instituto por lei, vindo a trazer o seu conceito, aplicabilidade, requisitos para proteção, bem como, qual a pena para os infratores, dentre outras premissas. Pois, por mais que determinado *Trade dress* possa ser protegido sobre o manto da concorrência desleal, fato é que, sem regulamentação, a subjetividade do que vem a ser imitação do conjunto-imagem, bem como, quais os requisitos para se verificar a aplicação da proteção, continuarão sendo subjetivas, acarretando insegurança jurídica para todos os envolvidos com o mercado de consumo.

Ademais, regulamentá-lo mostra-se importante porque assim será possível coibir atos desleais a partir da atribuição de uma responsabilidade

não apenas civil, mas também, penal, como é feito com os atos de concorrência desleal específicos, exercendo-se um dos papéis fundamentais do Direito, qual seja, prevenir a ocorrência de conflitos. Assim, trazer uma regulamentação específica significa evitar que apenas os ilícitos civis violadores de conjunto-imagem venham a configurar uma concorrência desleal, pois sabe-se que existem atos que não configuram ilícitos civis, e, mesmo assim, violam determinados *Trade dress*, agindo, da mesma forma, em concorrência desleal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste limiar, o presente estudo conclui que de fato o *Trade dress* desempenha importante função mercadológica, cujo reconhecimento já tem sido atribuído pela própria jurisprudência e pela doutrina especializada. Observa-se, também, a clara necessidade e possibilidade de regulamentar tal instituto, trazendo todas as suas extensões legais e concedendo uma proteção exclusiva aos seus titulares, quando preenchidos todos os requisitos pertinentes, sem que se prejudique a livre concorrência. Pois, conceder uma exclusividade ao titular pelo seu conjunto de imagem não gerará um monopólio, uma vez que a exclusividade recairá sobre a forma pela qual se explora determinado nicho de mercado, e não propriamente dito sobre o mercado.

Por fim, é correto afirmar que proteger e regulamentar o *Trade dress* significa trazer segurança jurídica aos consumidores, evitando que haja equívocos no momento de consumo, e, também, aos empresários, no momento de criarem as suas mais variadas formas de se distinguirem no mercado, protegendo-os de concorrências e aproveitamentos parasitários.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. **Do *trade dress* e suas relações com a significação Secundária**. Publicado em: nov. de 2011a. Disponível em: <https://goo.gl/3Atx5p>. Acesso em: 10 ago. 2018.

BARBOSA, Denis Borges. **A concorrência desleal, e sua vertente parasitária**. Publicado em: ago. de 2011b. Disponível em: <https://goo.gl/zNbtQi>. Acesso em: 19 ago. 2018.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <https://goo.gl/ibqJzA>. Acesso em: 19 ago. 2018.

BRASIL. **Lei de Propriedade Industrial**. Disponível em: <https://goo.gl/EX3hXF>. Acesso em: 19 ago. 2018.

CARVALHO, Patrícia Luciane de. **Trade dress: a proteção ao conjunto informativo do Banco Itaú S.A.** Revista Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), São Paulo, nº 144, p. 45-56, setembro/outubro de 2011.

COELHO, Fábio Ulhôa. Manual de Direito Comercial. 23. Ed. São Paulo. 2011, p. 78.

COELHO, Juliana Nogueira de Sá Cardoso. **A Responsabilidade Civil no âmbito da Propriedade Intelectual - uma análise sob a ótica da violação de trade dress**. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Jurídicas e Políticas (CCJP) Escola de Ciências Jurídicas (ECJ). Rio de Janeiro. 2017. Disponível em: <http://www.unirio.br/unirio/ccjp/arquivos/2017-2-tcc-juliana-nogueira-de-sa-cardoso-coelho>. Acesso em: 07 ago. 2018.

DJSp. **RECURSO ESPECIAL**. 698.855. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. DJ de 29.10.2007) Página 3175 da Judicial - 1ª Instância - Capital do Diário de Justiça do Estado de São Paulo (DJSP). Data: 18 de maio de 2017. Disponível em: <https://goo.gl/Aex4dE>. Acesso em: 19 ago. 2018.

FURTADO, Pedro Calabrez. **A Mente do Consumidor: Razão X Emoção**. Saber filosófico. Palestra realizada em agosto de 2012. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=HnYPbTNFdb4>. Acesso em: 05 ago. 2018.

KOTLER, p. Marketing de A a Z: 80 conceitos que todo profissional precisa saber. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

MANARA, Cecília. **“A Proteção Jurídica do “Trade dress” ou “Conjunto-imagem”**. Propriedade intelectual em perspectiva. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 1-20.

MOTA, Hermano. **O segredo está no cheiro**. Hermano Mota Marketing & Consumo. Disponível em: <http://www.hermanomota.com.br/o-segredo-esta-no-cheiro/>. Acesso em: 05 ago. 2018.

NASCIMENTO NETO, José Afonso. **O Princípio da Livre Concorrência na Constituição Federal de 1988**. JurisWay – Sistema Educacional Online. Publicado em março de 2009. Disponível em: https://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=1189. Acesso em: 22 ago. de 2018.

POUILLET, Eugene. **Traité dès Marques de fabrique et de la Concurrence Déloyale en tous genres**, Paris: Marchal et Billard, 1892, p. 526-527: Apud Denis Borges Barbosa, 2011, p. 11. Disponível em: <https://goo.gl/qLaVpp>. Acesso em: 10 ago. 2018.

SOARES, José Carlos Tinoco. “**Concorrência Desleal Vs. Trade dress ou Conjunto-imagem**”. São Paulo- Sp. Edição: Tinoco Soares, São Paulo, 2004, p. 213.

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. **Two Pesos, Inc vs. Taco Cabana, Inc.** (91-971), 505 U.S 763. 1992. Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html>. Acesso em: 10 ago. 2018.

TJSp. **AGRAVO DE INSTRUMENTO**, nº 20189710920178260000 SP 2018971 – 09.2017.8.26.0000. Relator: Carlos Alberto Garbi. Data de Julgamento: 29/05/2017. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Data de Publicação: 30/05/2017. Disponível em: <https://goo.gl/Mnikmr>. Acesso em: 10 ago. 2018.

TJSp. **AGRAVO DE INSTRUMENTO**, nº 01636516320138260000 SP 0163651-63.2013.8.26.0000. Relator: Tasso Duarte de Melo. Data de Julgamento: 03/02/2014, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Data de Publicação: 06/02/2014. Disponível em: <https://goo.gl/HNGZE6>. Acesso em: 19 ago. 2018.

TJSp. **APELAÇÃO CÍVEL**, nº 01028259620128260100 SP 0102825-96.2012.8.26.0100. Relator: Carlos Alberto Garbi. Data de Julgamento: 30/10/2017. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Data de Publicação: 31/10/2017. Disponível em: <https://goo.gl/LkSLnp>. Acesso em: 19 ago. 2018.

TJRS. **APELAÇÃO CÍVEL**, nº 70054299342 RS. Relatora: Isabel Dias Almeida. Data de Julgamento: 26/06/2013. Quinta Câmara Cível. Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/07/2013. Disponível em: <https://goo.gl/V4uAaj>. Acesso em: 19 ago. 2018.

TJRS. **AGRAVO DE INSTRUMENTO**. Nº 70024007635, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy. Julgado em 05/06/2008. Disponível em: <https://goo.gl/Vkr18G>. Acesso em: 10 ago. 2018.

STJ. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial** nº 698.855. Relatora: Min. Nancy Andrighi, julgado em 25 ago. 2007. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9593/recurso-especial-resp-698855-rj-2004-0158354-9/inteiro-teor-100018930>. Acesso em: 10 ago. 2018.

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NA ERA DO BIG DATA: SEUS EFEITOS AO DESENVOLVIMENTO DA ÁREA DE SAÚDE DIGITAL

SANTOS, Felipe Augusto*

RESUMO: Do ponto de vista econômico, vive-se atualmente a era da economia digital, decorrente dos avanços tecnológicos que possibilitaram o desenvolvimento de um ambiente altamente conectado, com intensa troca de informações e acesso massificado à Internet. Nessa nova realidade, há uma massiva geração de dados, principalmente de caráter pessoal originada pelos usuários das atuais plataformas. Justifica-se, dessa maneira, ser o *Big Data* uma das principais ferramentas que impulsiona a criação, manutenção e crescimento desse ambiente digital, visto ser esse resultado da coleta e análise de grande volume de dados, provenientes de diversas fontes em alta velocidade, capaz de criar novos modelos negócios, revolucionar os modelos tradicionais e gerar bilhões de dólares em valor de mercado. Obviamente que diante de uma ferramenta com esse potencial, diversos setores da indústria, do comércio, do ramo de serviços e até mesmo entes públicos buscassem viabilizar sua utilização. Nessa esteira, o âmbito da saúde, principalmente quanto à assistência médica e planos de saúde, não permaneceria invulnerado ante essa evolução digital, chamada de saúde digital, pautada na compilação de grandes montantes de informações clínicas que auxiliam, particularmente, as tomadas de decisões, aponta o futuro desse setor. Ao mesmo tempo, porém, cresce a preocupação com a proteção de direitos, dentre eles a proteção à Propriedade Intelectual juntamente com a manutenção do ambiente concorrencial, visto que o *Big Data* demonstra ser capaz de promover uma coleta indiscriminada de dados e de promover a concentração de mercado. Nesse sentido, faz-se necessário estabelecer segurança jurídica, por meio de instrumentos regulatórios capazes.

Palavras-chave: Propriedade intelectual. Big data. Direito concorrencial. Saúde digital.

ABSTRACT: *From an economic viewpoint, the era of the digital economy is currently being lived, due to the technological advances that made possible the development of a highly connected environment, with an intense exchange of information and mass access to the Internet. In this new reality, there is a massive generation of data, mainly personal originated by the users of the current platforms. Thus, Big Data is one of the main tools that drives the creation, maintenance and growth of this digital environment, since it results from the collection and analysis of large volumes of data from a variety of sources at high speed, capable of to create new business models, to revolutionize traditional models, and to generate billions of dollars in market value. Obviously, in the face of a tool with this potential, several sectors of industry, commerce, services and even public entities seek to make their use feasible. Thereby, the scope of health, especially regarding healthcare, would not remain invulnerable to this digital evolution, known as digital health, based on the compilation of large amounts of clinical information that particularly helps decision-making, points the future of this sector. At the same time, however, there is a growing concern about the protection of rights, including the protection of Intellectual Property sum the maintenance of the competitive environment, since Big Data demonstrates being able to promote an indiscriminate collection of data and promote concentration of the market. Thereafter, it is necessary to establish legal certainty, by means of capable regulatory instruments.*

Keywords: *Intellectual property. Big Data. Competition law. Digital healthcare.*

* Bacharelado em Direito pela Faculdade de Direito de Franca (FDF). Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9796990683038205>.

INTRODUÇÃO

O exponencial desenvolvimento tecnológico que a sociedade viveu ao longo das últimas décadas, impulsionou a chamada revolução digital, que possibilitou um ambiente intensamente conectado, resultado de uma massificação do acesso à Internet, principalmente por dispositivos móveis. Nessa atual realidade, há uma nova composição de exigências, expectativas e oportunidades que compõem a economia digital, em um cenário em que os dados são as novas commodities, dotadas de alto valor econômico.

A coleta e análise de grandes volumes de dados, advindos de uma grande variedade de fontes e em alta velocidade configura o chamado *Big Data*, atualmente um ativo, bastante cobiçado tanto no âmbito privado, quanto público. Sua principal aplicação é a possibilidade da identificação de padrões e tendências, de maneira muito rápida e através de grande amostragem, capaz de guiar melhor a tomada de decisão e até mesmo na aplicação de anúncios direcionados a determinado perfil de público-alvo.

À medida que se reconhece o valor contido na mineração e análise de dados, percebem-se os impactos de sua implantação tanto em modelos de negócios baseados atuais, nascidos na era digital, quanto para os modelos tradicionais. Por conseguinte, um setor tão importante quanto à saúde não seria exceção.

Dessa maneira surge o conceito de saúde digital, inerente aos dias atuais, em que há popularização de dispositivos capazes de monitorar e enviar informações em tempo real, prontuários eletrônicos, triagens clínicas etc. Todo esse movimento será representado por meio de dados, em enormes montantes, que formarão grandes bancos de dados, provenientes de diversas fontes, como hospitais, clínicas particulares e até mesmo do próprio paciente/usuário, entre outros.

Porém, ao mesmo tempo em que altera a forma de atuação de inúmeros setores da economia e da sociedade, principalmente o da saúde, o *Big Data* também gera preocupações e dúvidas. Os principais pontos que serão abordados pelo presente artigo, competem à proteção da Propriedade Intelectual e a defesa da concorrência. Isso se deve ao fato de que a mineração de dados feita em altíssima quantidade e de maneira indiscriminada eventualmente irá recair em dados que possam estar revestidos de proteção à Propriedade Intelectual. Da mesma forma, que a coleta pode representar uma barreira de entrada ao mercado, fortalecendo práticas anticoncorrenciais. Dessa forma, faz-se necessário um ambiente

regulatório que equilibre os interesses, tanto de consumidores/usuários e empresários, como também não crie obstáculos para a inovação.

1 A ERA DO *BIG DATA*

Em meados da década de 1990 foi possível experimentar o início da popularização da Internet. Àquele tempo poucos poderiam imaginar que o que era para ser, inicialmente, apenas um meio de comunicação, se ampliaria e sofresse tamanha massificação capaz de transformá-la na plataforma catalisadora de novas maneiras de interação com as quais atualmente convivemos e que já fazem parte de nosso cotidiano. De fato, tem-se na Internet atualmente o fator mais dinâmico para o desenvolvimento social, econômico, cultural, político e de globalização, que se dá através do processo de digitalização, ou seja, a ruptura do analógico para o digital.

Nessa transição, experimenta-se uma intensa evolução tecnológica em equipamentos (*hardware, gadgets* etc.) que conseqüentemente impactam nos produtos e serviços que são oferecidos e dentre as inúmeras ferramentas permeiam esse atual momento econômico, são os dados que insurgem com maior relevância, de tal forma que vem sendo considerado o recurso mais valioso, em detrimento do petróleo¹.

O alto valor atribuído atualmente aos dados decorre da possibilidade de manipulação do chamado *Big Data*. Isso porque foi possível verificar que os dados, quando analisados de maneira isolada, são simplesmente informações desagregadas de alguém ou algo. Porém, quando organizados em bancos de dados de grande escala, são capazes de identificar padrões e tendências impossíveis de serem verificados no âmbito analógico. Soma-se a esse fator, a maneira ampla pela quais dados são criados, compartilhados e utilizados ante a evolução tecnológica e a massificação do acesso à Internet, desenvolvendo, inclusive, novas formas de se conectar a ela:

Outra razão proeminente pelo aumento da disponibilidade de dados é a proliferação de dispositivos pessoais conectados à Internet e equipados com sensores digitais (tais como câmeras, gravadores de áudio e localizadores GPS). Tais sensores tornam possível a digitalização, enquanto a conexão à rede permite que os dados sejam coletados, transformados

¹ The Economist, “The World’s Most Valuable Resource Is No Longer Oil, but Data,” 6 de maio de 2017. Disponível em: <https://www.economist.com/news/leaders/21721656-data-economy-demands-new-approach-antitrust-rules-worlds-most-valuable-resource>. Acesso em: 01 ago. 2018.

e, por fim, organizados como informação. (...) Esse cenário em que objetos artificiais equipados com identificadores únicos, interagindo um com outro a fim de se atingir um objetivo comum, sem nenhuma interação humana, vem sendo chamado de Internet das Coisas, IoT, e representa uma promissora fonte de informação na era do Big Data. (DE MAURO *et al.*, 2016, p. , tradução nossa)

A abordagem social e, principalmente, econômica (tanto para as empresas inerentes à economia digital quanto aos negócios tradicionais) que precisa ser desenvolvida com vistas à capacidade de equacionar, os avanços tecnológicos dos equipamentos com a alta disponibilidade de dados gerados, a fim de manter-se em linha com os atuais ditames da era do *big data*.

Outro atributo de valor do *big data* são suas características e, nesse sentido, temos a seguinte conceituação: “*Big Data* é a posse de informação caracterizada pelo grande volume, velocidade e variedade que exige específicas Tecnologias e Métodos Analíticos para sua transformação em valor” (DE MAURO *et al.*, 2016, p. , tradução nossa).

Ante tal conceituação, é possível definir três importantes pilares da definição e atribuição de valor ao *Big Data*: volume, velocidade e variedade. Primeiro, quando se trata de volume está sendo realmente abordada uma enorme quantidade de dados que estão sendo gerados a todo o momento, em diversas partes do mundo². Quanto à velocidade, essa se relaciona com o tempo exigido entre a transmissão e análise desses dados oriundos de diversas fontes, que atualmente em decorrência dos avanços da tecnologia, são possíveis de ser realizados muito mais rápido do que era antigamente³. Por fim, o último pilar desse conceito é a variedade, que são as diferentes formas de dados, provindas de diferentes fontes, uma vez que há atualmente no mercado inúmeras opções de aplicativos, *gadgets* e *smart devices* que através de uma conexão à Internet possibilita a incessante troca de dados.

Além de estabelecer quais os três principais fundamentos para caracterização do *Big Data*, o conceito citado acima, também estabelece alguns requisitos necessários não somente para a caracterização do *Big Data*, mas também para a manipulação de dados em grande volume, velocidade e variedade. Nesse sentido o primeiro deles é a tecnologia, devido à impossibilidade de um sistema padrão atuar da maneira necessária nos moldes do *Big Data*, faz-se necessária o desenvolvimento

² É previsto a geração de 40 zettabytes (43 trilhões de gigabytes) de dados em 2020, superando em aproximadamente 300 vezes o que foi gerado em 2005 (IBM).

³ A Bolsa de Valores de Nova Iorque é capaz de captar 1 terabyte de informação durante cada sessão (IBM).

de plataformas específicas, capazes de lidar com esses dados⁴. Aliam-se à tecnologia os métodos analíticos, uma vez que em razão do grande volume de dados a serem processados, conseqüentemente, far-se-á necessário o desenvolvimento de procedimentos estatísticos muito mais complexos que os usuais, como análise de clusters, algoritmos genéricos, *machine learning*, análise de redes sociais etc., para que se obtenha o resultado esperado, a transformação em valor.

Esse último fator é o objetivo da concatenação das características e dos requisitos vistos como necessários ao *Big Data*, a transformação em valor ao ser capaz de identificar tendências, padrões e, inclusive previsões a quem os detêm.

À medida que o *Big Data* se torna cada vez mais relevante, estende sua aplicação aos mais variados mercados, cabendo uma análise mais específica, atinente às características específicas, que são verificadas somente naquele determinado âmbito. Nessa esteira, serão analisados seus impactos no tocante à saúde.

1.1 O *Big Data* no âmbito da saúde

Ao abordar o impacto do *Big Data* no âmbito da saúde, verifica-se que sua inserção nesse setor representa uma transformação, com ares de revolução, da mesma maneira que se observa nas demais esferas em que a coleta e análise de enormes montantes de dados têm sido utilizadas, principalmente pela possibilidade de haver um grande aumento nos próximos anos no volume de dados que serão gerados nesse setor. Por óbvio, não se trata necessariamente de uma mudança nos tratamentos médicos, mas sim do fornecimento de ferramentas que possam auxiliar a identificação de padrões e tendências que indiquem as melhores opções no momento de tomada de decisão desses tratamentos e, não obstante, há também os impactos econômicos, que podem ser implicar em conflitos de interesses.

Nesse sentido, há o desenvolvimento de tecnologias em gerenciamento de dados, visualização pormenorizada e computação em nuvem, que facilitam o desenvolvimento de plataformas capazes de colher, analisar e armazenar um volume grandioso de dados, abrindo novas possibilidades para o setor da saúde, visto que, já havia a existência de muitos dados, porém de forma desestruturada e de texto livre, captados

⁴ Um exemplo de plataforma existente é o Hadoop, desenvolvido pela Google, que permite múltiplas máquinas em várias localidades cooperando perfeitamente de maneira remota, em direção a um comum objetivo computacional.

principalmente pelos prontuários eletrônicos (EHR), diagnósticos por imagem etc., que pelos métodos tradicionais de tratamento de dados não seria possível realizar uma análise capaz de expor tendências e padrões. Engloba também outras fontes de dados passíveis de coleta atualmente, como pelas redes sociais, aplicativos, *gadgets*, entre outros. Ademais, há outros fatores que reforçam tal entendimento:

Diversos fatores indicam que o big data irá exercer um papel fundamental na evolução da assistência médica e nas ciências biológicas. Está em andamento a mudança de paradigma em decorrência do rápido avanço técnico que aumentou consideravelmente a coleta e análise de informações providas de múltiplas fontes. Soma-se a isso, o fato que os Estados Unidos, autoridades Europeias e entidades públicas têm desenvolvido nos últimos anos plataformas públicas e infraestruturas que provêm acesso a um vasto volume de dados sobre conhecimento a respeito de assistência médica, incluindo triagem clínica e dados selecionados do paciente. Simultaneamente, entes privados, tais como empresas farmacêuticas, provedores de convênio médico, laboratórios e companhias de seguros têm armazenado anos e anos de dados de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em bancos de dados além de digitalizarem os registros de seus pacientes (...) (MISSEN *et al.*, 2018, p. 126, tradução nossa)

De modo em que o setor de saúde não está isento dos impactos do *Big Data*, e há o desenvolvimento de tecnológicos para esse fim, evidentemente será possível identificar no âmbito do primeiro às características principais que definem o segundo, o volume, a velocidade e a variedade.

Primeiramente, conforme citado anteriormente, já existe no ramo da saúde uma grande quantidade de dados, que com o passar do tempo observará que esse atingirá um volume ainda maior. Esse volume de dados já existentes consiste em registros médicos, dados de triagem clínica, genética humana e dados de sequências do genoma populacional etc. (RAGHUPATHI *et al.*, 2014, p. 3).

Já com relação à velocidade, essa derivará diretamente do desenvolvimento tecnológico, o que representa um grande desafio, principalmente com as características desses dados:

A maioria dos dados de planos de saúde são, tradicionalmente, estáticos – arquivos de papel, filmes de raio-x e prontuários. Velocidade de suporte de dados aumenta de acordo com os dados em que se observa monitoramento regular, tais como

a medição diária de glicose pelo diabético (ou controle mais contínuo pelas bombas de insulina), medição de pressão sanguínea, e EKGs. Entretanto, em muitas situações médicas, os constantes dados em tempo-real (monitoramento de trauma pela pressão sanguínea, monitores de sala de cirurgia para anestesia, monitores cardíacos de cabeceira, etc.) podem representar a diferença entre vida e morte.

Futuras aplicações de dados em tempo real, tal como detecção de infecções o quanto cedo possível, identificando-as rapidamente e aplicação dos tratamentos corretos (não somente antibióticos de amplo espectro) podem reduzir a mobilidade e mortalidade e até prevenir surtos de hospitais (...). (RAGHUPATHI *et al.*, 2014, p. 2, tradução nossa)

Quanto à variedade, os dados provêm diversos dispositivos *fitness*, pesquisas em redes sociais etc., porém, há uma característica peculiar do setor da saúde que é a forma com a qual esses dados se apresentam, sendo de maneira estruturadas e desestruturadas. São considerados estruturados os dados que se encaixam nas seguintes características apresentadas por Raghupathi *et al.* (2014, p. 4, tradução nossa): “Dados estruturados podem ser facilmente armazenados, consultados, anulados, analisados e manipulados pela máquina (...).”.

Já os dados desestruturados são definidos da seguinte forma, também por Raghupathi *et al.* (2014, p. 4, tradução nossa): “(...) os dados desestruturados são gerados: registros médicos de consultórios, notas escritas à mão por médicos e enfermeiras, registros de admissão e alta hospitalares, prescrições em papel, filmes de radiografia, MRI, CT e outras imagens”.

Nota-se pelas características de cada um desses tipos de dados, que os estruturados se apresentam como uma melhor oportunidade para as empresas que trabalham com esses, pela facilidade em seu gerenciamento, que exige menores esforços. O cenário que se apresenta, portanto, para o *Big Data* para a saúde digital é o da associação da grande quantidade de dados já existentes ou gerados de maneira desestruturadas com os estruturados.

A partir dessa configuração do *Big Data* para a saúde digital, é possível se analisar as consequências de seu uso.

1.1.1 Consequências provenientes do *big data* para o setor da saúde

Quando analisado do ponto de vista econômico, para o setor de saúde o *Big Data* tem potencial de gerar aproximadamente 300 bilhões de dólares ao ano de economia para os planos de saúde dos Estados Unidos da América, dos quais dois terços estão relacionados à redução de aproximadamente 8% nos custos desses planos de assistência médica⁵.

No entanto, ainda que haja uma grande expectativa pelo resultado econômico que pode ser gerado pelos dados, esse não deveria ser o fator preponderante para o investimento no desenvolvimento dessa ferramenta, sendo que o efetivo uso do *Big Data*, desde pequenas clínicas até grandes hospitais são capazes de prover grandes benefícios. São benefícios em potencial:

(...) detecção de doenças em estágios iniciais quando podem ser tratadas mais facilmente e de forma mais efetiva; gerenciar a saúde individual e populacional e detectar fraude nos planos de saúde de forma rápida e eficiente. Diversas questões podem encaminhadas para análise pelo big data. Determinados desenvolvimentos ou efeitos podem ser preditos e/ou estimados com base em um vasto montante de dados históricos, tais como a duração da estadia (LOS); pacientes que irão escolher uma cirurgia eletiva; pacientes que não irão obter benefícios de uma cirurgia; complicações; paciente com risco de ter complicações médicas (...). (RAGHUPATHI *et al.*, 2014, p. 2, tradução nossa)

Trata-se desta maneira, de importante advento a fim de se obter um perfil mais detalhado, seja de um indivíduo ou de uma determinada coletividade ou ante a saúde pública populacional, capaz de orientar a tomada de decisões de uma maneira mais efetiva, busca detectar com antecedência as tendências de alguns surtos de doenças ou desastres, entre outros benefícios decorrentes da identificação de padrões e vertentes – os quais são chamados de *Data for Good*.

Por outro lado, insurge algumas preocupações a partir da utilização do *Big Data*, havendo dentre esses aspectos negativos, o fato de que os dados não serão todos de posse ou controlados por somente um agente, mas sim diversas organizações, o que em determinadas situação pode significar uma barreira, conforme será analisado no próximo tópico.

⁵ As operações clínicas e o P&D correspondem as maiores áreas com potencial de economia, com 165 bilhões e 108 bilhões respectivamente (RAGHUPATHI *et al.*, 2014, p. 2).

Outro aspecto será a reavaliação das políticas de privacidade das empresas de planos de saúde, citado por Joachim Roski *et al.* (2014, p. 1118-1119) que ao gerenciar uma grande quantidade de dados com caráter sensível, deve-se buscar sempre que possível a de-identificação⁶ e evitar que haja vazamentos de tais dados. Também é necessário buscar a proteção quanto ao consentimento do indivíduo, concedendo a ele a liberdade de controlar as informações a seu respeito e impor os limites quanto ao seu uso pelas entidades, sendo que há preferência à proteção do direito individual de dispor de seus dados ante o interesse coletivo de fazer uso desses. Por fim é a administração que deve ser considerado um ponto de atenção, em virtude de ser necessário o estabelecimento de políticas claras que guiem a coleta, visualização, armazenamento, troca, agregação e análise de dados e a responsabilidade do agente que com esses realizem todas essas atividades.

O *Big Data* para o setor da saúde, portanto, será uma ferramenta muito útil tanto do ponto de vista individual - ao prover meios de realizar uma melhor avaliação, tanto para a prevenção quanto para o tratamento -, como também público - ao possibilitar a identificação de padrões que permitem evitar, por exemplo, surtos de doenças - e inclusive econômico - ao fornecer para as empresas atuantes no segmento uma possibilidade de redução de custos, além podendo ser utilizado como meio de ganhar poder de mercado - que será objeto no próximo tópico.

2 BIG DATA NO CONTEXTO CONCORRENCIAL

O principal objetivo das empresas com relação ao *Big Data* é tê-lo como um ativo visto seu potencial em geração de valor, especialmente, como retorno de todo o investimento necessário em tecnologia e métodos analíticos. Os dados atualmente configuram um mercado que apresenta boas previsões de crescimento⁷, o que não se torna difícil verificar, nesse contexto, o desenvolvimento de um ambiente concorrencial centrado nos dados, onde é possível identificar inúmeras empresas por eles competindo. Observa-se que diante da necessidade de se desenvolver nesse mercado, as empresas que buscaram atuar fortemente no setor, acabaram por constituir todo um novo modelo de negócios.

⁶ Trata-se do processo utilizado para proteger a identidade de uma pessoa quando da conexão dela com alguma informação.

⁷ Segundo dados da APEX o mercado gerado pelo Big Data possui taxas de crescimento que chegam a 26,4%. É previsto o atingimento da marca de 41 bilhões de dólares em 2018.

Quanto a esses modelos de negócios, há algumas particularidades que os caracterizam, iniciando-se pela criação de plataformas que visam à integração de diferentes grupos de usuários que interagem entre si por meio daquela – são as chamadas “plataformas multilados”. Uma vez criadas, faz-se necessário atrair usuários: “A literatura econômica quanto às plataformas multilados convincentemente explica no que disser respeito ao sucesso de uma plataforma está criticamente ligada à capacidade de incluir nela diferentes grupos de usuários (...).” (VEZZOSO, 2016, p. 7, tradução nossa).

Diante dessa finalidade é bastante utilizado o modelo de gratuidade do uso até determinado ponto, sendo que depois que expirada a condição que garantia tal gratuidade, há posterior cobrança para continuar sua utilização ou ocorre o que é chamado de *trade-off* dos dados, no qual o financiamento para a utilização, sem custos ao consumidor, é o financiamento das atividades do provedor através de anúncios ou outros usos comerciais, realizados a partir da utilização dos dados fornecidos por aquele. São exemplos desses modelos de negócios as ferramentas de busca, as redes sociais, o *marketplace*, entre outras.

O caso da Google pode ser utilizado para sintetizar os principais aspectos desses novos modelos de negócios decorrentes dos avanços tecnológicos:

(...) Considere, por exemplo, o Google Search. Dependente da exploração do big data, a Google provê serviços ad hoc de finanças cruzadas para dois grupos distintos de usuários, que são, de um lado, os usuários das pesquisas “grátis” e, do outro, os anunciantes. Os indivíduos que utilizam os serviços de pesquisas da Google fornecem dados pessoais, por exemplo, relacionados a seus interesses particulares, características demográficas e localização. A cada consulta, a plataforma adquire mais informação precisa a respeito de seus usuários e que será cada vez maior na medida em que os usuários acessarem outros serviços fornecidos pelo mesmo proprietário da plataforma. Assim sendo, a plataforma poderá desenvolver um perfil integrado dos usuários de seus serviços de busca. Os dados dos usuários são coletados e explorados por um lado do mercado, a fim de personalizar os resultados das buscas. Os mesmos dados são então reutilizados por outro lado do mercado, como insumos para serviços de marketing construídos sob a análise de dados dos consumidores. Baseados nesses dados, anunciantes podem dirigir de maneira mais efetiva a publicidade específica

a determinados usuários da plataforma. Os benefícios provisionados com a reutilização dos dados se baseiam na presunção de que os dados criados em um domínio podem prover futuras utilização quando aplicados em outros domínios. (VEZZOSO, 2016, p. 7).

Tal exemplo apresenta a versatilidade do *Big Data*, sendo que os mesmos dados podem ser utilizados em mais de uma operação por essas empresas, o que agrega ainda mais valor a esses.

Nessa esteira, é possível verificar que a junção de todas as características dos dados coletados, analisados, armazenados de forma ampla, veloz e em grande quantidade e, em decorrência disso, tem-se as já citadas possibilidades de identificação de tendências e padrões, e agora acrescentando o desenvolvimento de modelos de negócios totalmente pertinentes a essa realidade, resultando na formação de um ambiente concorrencial que cresce na medida em que a tecnologia vai se tornando cada vez mais acessível, por conseguinte, resultaria em poder de mercado e eventuais posições dominantes.

Restringindo-se, num primeiro momento, a análise do ambiente concorrencial gerado nessa nova era do *Big Data*, é possível identificar certas especificidades, de acordo com Vicente Bagnoli (2015, p. 629), em decorrência da maneira com a qual a economia digital é caracterizada, principalmente por uma concorrência dinâmica impulsionada pelos contínuos ciclos de inovação, desempenho e rupturas, o sucesso de uma plataforma digital é capaz de representar a aquisição de um poder de mercado, porém esse será transitório.

Destaca-se, portanto, que o *Big Data* como um fenômeno da tecnologia, estando a essa intimamente ligada e, à medida que há evolução técnica e de equipamentos, alteram-se as estruturas até então existentes, podendo incorrer em mudanças, inclusive, quanto aos agentes que deterão o poder de mercado. O autor Vicente Bagnoli também destaca o caráter amplo do *Big Data*, ao demonstrar que mesmo quando da análise no âmbito concorrencial, há intersecção com outras áreas protegidas pelo Direito: “Pela análise do Big Data pelos propósitos concorrenciais, aquele acaba ficando em questões relacionadas ao consumidor e proteção de dados. Isso significa, que para atender questões relacionadas ao Big Data e a manutenção do livre mercado, a proteção aos dados e ao consumidor devem ser analisados em conjunto.” (BAGNOLI, 2015, p. 630, tradução nossa).

Portanto, verifica-se que há uma movimentação de governos e autoridades de todo o mundo buscando desenvolver legislações com o objetivo de criar um arcabouço jurídico capaz de trazer segurança ante

esse novo ativo das empresas, e essas terão de se adaptar a esse cenário, criando medidas que acompanham essas novas normas.

Para descrever as áreas que devem ser direcionadas quanto à proteção de dados, Vicente Bagnoli (2015, p. 630) cita o acrônimo “CID” no qual: (a) “C” refere-se à confidencialidade, no qual os dados têm proteção quanto ao seu acesso ou abertura sem autorização; (b) “I” significa integridade, que presume-se verdadeiro o dado e não pode ser modificado; e (c) “D” é referente a disponibilidade, na qual os dados são disponíveis para o acesso e uso quando requisitados, desde que respeitando as regras anteriores estabelecidas referente o acesso e o uso.

Cabe ser ressaltado que no mercado de *Big Data* envolve também a presença de empresas chamadas de *third parties*, que nada mais são as empresas que atuam com dados, mas somente com a finalidade de comercializá-los com outras empresas, casos essas venham a ter, por exemplo, alguma dificuldade ou carência em coleta de dados pelas suas plataformas. Por terem essa configuração, geralmente esses dados possuem um valor menor do que aqueles provenientes da própria interação da empresa com seus usuários, em sua própria plataforma.

Apesar de se estar diante de um mercado concorrencial dinâmico, em que há constante criação de normas jurídicas, trata-se de um mercado que não está isento de ter situações de disparidades concorrenciais, que afetem o funcionamento do ambiente de livre comércio com práticas insidiosas.

2.1 *Big Data* como fator de desequilíbrio do ambiente concorrencial

Visto que a aplicação do *Big Data* apresentou inúmeras vantagens à iniciativa privada a ponto desta compreender haver demanda necessária que justificasse estabelecer modelos de negócios próprios para esse ambiente, surgem também as preocupações que diante esse novo paradigma econômico impulsionado pela tecnologia haja incidência de artificios que prejudiquem o desenvolvimento da livre concorrência no mercado, principalmente por práticas que resultem em exacerbação do poder de mercado, constituindo um domínio econômico que viola as boas práticas do Direito Concorrencial.

O debate dessas situações circula, geralmente em três áreas: a) dados como uma fonte de poder de mercado; b) dados, transparência de mercado e concorrência; e c) dados relacionados a condutas anticoncorrenciais.

Quanto ao primeiro ponto destacado, será necessário ter em consideração a condição que, segundo Bruno Lassere *et al.* (2017, p. 90), o acesso ou posse dos dados é importante para concorrer nesses modelos de mercados atuais, em virtude de não possuí-los é possível representar uma barreira de entrada à novos entrantes, que não serão capazes de competir em pé de igualdade quanto as ferramentas.

Utilizando o exemplo da Google e sua ferramenta de busca, citado no tópico anterior, em que é capaz de gerar um grande montante de dados em sua própria plataforma, que serão utilizados e reutilizados, há grande possibilidade de criação de uma barreira para novos entrantes, até mesmo por serem capazes gerar muitos dados em uma plataforma própria, são mercados, juntamente com as redes sociais que, geralmente, possuem alto índice de concentração.

Esse tipo de característica possibilita o desenvolvimento de empresas dominantes no mercado, em detrimento de outras, enfraquecendo o ambiente concorrencial, especialmente se levar em consideração o chamado “efeito bola de neve”, citado por Lassere *et al.* (2017, p. 90), em que as empresas que possuem mais dados, serão capazes de ter uma melhor performance, que resultará em melhor desenvolvimento de seus produtos ou serviços o que, conseqüentemente, angariará mais dados, e assim sucessivamente. Já as empresas que não conseguirem acessar os dados de maneira equivalente, não desenvolverão seus produtos ou serviços de maneira igualmente satisfatória àquela possuidora de uma maior quantidade de dados e, por conseguinte, obterão menos dados que resultará na continuidade da ampliação da distância entre a empresa com maior poder de mercado, frente às menores.

O segundo fator abordado por Lassere e Mundt (2017, p. 90), relaciona-se com a transparência que os dados podem oferecer ao mercado, principalmente nas relações entre fornecedores e consumidores e, fornecedores e fornecedores, geralmente, resultando efeitos positivos à concorrência. Primeiramente para os consumidores, diante de uma maior transparência no mercado é reduzida as chamadas assimetrias de informações, ou seja, é possível que os consumidores comparem preços e realize pesquisa das avaliações de determinado fornecedor previamente. Essa situação possibilita intensificar a concorrência, principalmente relacionada a preço e qualidade e, conseqüentemente, beneficiar novos entrantes, por implicar numa diminuição aos custos de entrada do mercado. Por outro lado, nas relações entre fornecedores

há possibilidade de se verificar condutas limitadoras de concorrência, principalmente se se tratar de mercado com alto índice de concentração, visto que uma transparência nos preços praticados pode acabar resultando numa situação de conluio.

Por fim, têm-se os dados relacionados às condutas anticoncorrenciais, que aborda a coleta e o acesso aos dados de forma que podem ser utilizados para práticas anticoncorrenciais. Nesse ponto percebe-se que, apesar de abordar um novo modelo de negócios, os impactos de condutas anticoncorrenciais desestabiliza o mercado da mesma forma como ocorreria com os modelos de negócios tradicionais. Até por esse motivo, é que se entende a possibilidade de aplicação, em muitos casos, da legislação antitruste atual.

Outro ponto que será destacado, refere-se às barreiras de entrada que podem ser causadas pelo advento dos *Big Data*, e principalmente pelo impacto que este vem provocando na sociedade em geral, como um novo fato social, e que revela a necessidade de melhor aprimoramento em seu conhecimento. Para tanto, há o chamado *Collingridge Dilemma*, que “de acordo com o qual no momento em que as consequências indesejáveis de uma tecnologia são descobertas, a tecnologia geralmente já integra de tal maneira a teia social e econômica que seu controle se torna extremamente difícil.” (RUBINFELD *et al.*, 2017, p. 6, tradução nossa).

Já Vicente Bagnoli (2015, p. 630) corroborará o entendimento quanto a amplitude do *Big Data* quanto aos institutos do Direito, especialmente o Direito Concorrencial, ao expor que houver uma interação entre a sociedade civil, governos, organizações e empresas trabalhando para o desenvolvimento da política de concorrência, bem-estar do consumidor e a proteção de dados, irá impulsionar e beneficiar o ambiente da livre concorrência e desenvolverá os serviços que aumentem a privacidade e minimizem os riscos aos consumidor. Ainda com relação à proteção à privacidade dos dados, o autor entende que, na medida em que houver proteção à privacidade dos dados, estarão sendo protegida a propriedade intelectual, como também outras informações sensíveis, de caráter privado da empresa.

Em determinadas situações o ambiente concorrencial se intersecciona com previsões aplicadas no âmbito da proteção da propriedade intelectual que serão analisadas no próximo tópico.

3 AS IMPLICAÇÕES PARA PROPRIEDADE INTELECTUAL

As evoluções tecnológicas sempre foram e continuam sendo o plano de fundo para que se constitua a realidade na qual haverá aplicação da proteção ao conteúdo intelectual produzido. Contudo, o atual caminho do desenvolvimento tecnológico abriu espaço para formas de exploração de obras por meio de práticas mais escusas. Por outro lado, vive-se sob o fundamento da liberdade de pensamento, sobre o qual não existem restrições, limitando-se à aplicação prática dessas ideias. Nesse ponto, cria-se óbice sob o manto dos direitos patrimoniais.

Ante tal situação é que decorre o fundamento que envolve a proteção à produção intelectual, em que mesmo sendo a tutela de um direito de caráter natural, crava suas bases no âmbito patrimonial, concedendo privilégios ao autor e se afastando do que seria uma exigência humana, uma vez que, independentemente de direitos patrimoniais, a pessoa se realizará, pois esses “(...) direitos têm por si vantagens como permitir que a pessoa se dedique, ou se dedique mais, à criação intelectual. Mas seria exacerbar o seu significado deduzir da pessoa a necessidade de atribuição de direitos patrimoniais sobre a obra criada” (ASCENSÃO, 2014).

Portanto, tem-se que a proteção da Propriedade Intelectual, é aquela que assegura ao criador a preservação de seu direito patrimonial com relação à aplicação concreta, no mundo real, de sua criação. O método de proteção a essa propriedade é a concessão de um monopólio sobre a aplicação dessa ideia no mundo real, de maneira palpável, visando o lucro. De certa forma, procura-se envolver tal propriedade do manto do segredo, manter tal descoberta afastada dos possíveis concorrentes, a fim de incentivar a inovação, uma vez que se torna atrativo criar algo e ser possível, por um tempo, percorrer sozinho essa trilha.

Dessa maneira, logo em uma primeira análise, já é possível identificar o ponto de intersecção entre os objetos de proteção do Direito Concorrencial e a Propriedade Intelectual, pois, de maneira geral, o primeiro visa estabelecer freios e contrapesos à ação voraz do mercado, enquanto a segunda é uma forma de monopólio temporário, com a intenção de suprimir a concorrência. Além disso, num segundo momento, a Propriedade Intelectual abre a possibilidade de aplicação de preços altos, como um incentivo à inovação.

Por conseguinte, haverá situações em que será observado o afastamento dos institutos de Direito Concorrencial para que prevaleçam

as disposições da Propriedade Intelectual e, dessa maneira, permitindo o monopólio da produção, utilização ou venda da invenção.

Conforme já destacado, o Direito Concorrencial toma em consideração, ao analisar uma posição de desequilíbrio do ambiente concorrencial, o bem-estar do consumidor que deve ser preservado. Nesse sentido, tal ditame pode entrar em contradição no momento em que é permitido excepcionar o ambiente concorrencial equilibrado em prol da Propriedade Intelectual:

As análises focadas no preço e custo de produtos existentes, adicionando a esses efeitos estáticos, condutas que possam produzir efeitos dinâmicos ao desenvolvimento de novos ou aperfeiçoados produtos e serviços. Redução da inovação tem maiores aplicações à longo prazo para a economia do que o aumento de preços. Novos produtos e serviços dirigem o crescimento econômico e a análise econômica sugere que atualmente as mudanças tecnológicas dominam os efeitos de preço contribuindo para a distância do bem-estar. Dessa maneira, os benefícios dinâmicos e os custos de uma conduta particular são uma preocupação para as políticas concorrenciais (HEMPHILL, 2017, p. 7).

Verifica-se que ao excepcionar as situações de Propriedade Intelectual para a utilização de métodos considerados anticoncorrenciais é necessária do ponto de vista do desenvolvimento econômico, por ser essa, justamente, uma maneira de manter a competitividade do mercado, ao manter um ecossistema de inovação, que continuará colocando no mercado, à disposição do consumidor, novos produtos ou serviços.

Nessa esteira é que se inserem as preocupações com o *Big Data*, à medida que essa ferramenta se alastra – empresas se tornam cada vez mais capazes de colher e analisar esses dados, de diversas fontes e, muitas vezes, indiscriminadamente – que desponta como contenção a esse ímpeto a proteção à privacidade e à Propriedade Intelectual. Pelo escopo da segunda, a produção intelectual, muitas vezes pautada pelo sigilo como forma de proteção, pode ser enfraquecida por uma estrutura legal que se torne ineficiente em sua finalidade protetiva.

Em tal conjuntura é que também se deve orientar a análise para o âmbito da saúde, visto que a evolução tecnológica, como visto, não isenta esse setor, promovendo alterações, sejam elas de caráter público ou privado, em que além de municiar um mercado capaz de gerar bilhões

de dólares, insurge questões de proteção da Propriedade Intelectual e a obtenção de vantagens concorrenciais no âmbito desse setor.

3.1 A propriedade intelectual e o ambiente concorrencial no âmbito da saúde digital

O progresso tecnológico alcançado nas últimas décadas e que norteia o futuro da sociedade, tornando cada vez mais comum e acessível o uso de ferramentas, dentre as quais se destaca o *Big Data*, além da massificação do acesso à Internet, principalmente à rede móvel, propiciou o desenvolvimento do conceito de saúde digital, com a utilização de aplicativos de monitoramento constantes, prontuários eletrônicos, desenvolvimento da produção de medicamentos, entre outros avanços que resultam desse conceito.

Tendo o *Big Data* como protagonista dessa evolução da tecnologia da saúde digital, observa-se a existência de um cenário em que empresas privadas já possuem grande volume de dados de paciente e em pesquisas e desenvolvimento de um lado e por outro, autoridades públicas – principalmente europeias e estadunidenses – desenvolvendo plataformas públicas de acesso a dados clínicos de pacientes e de conhecimentos de assistência médica, que visam impulsionar o desenvolvimento da medicina.

Paralelamente a tais avanços, há preocupações no tocante a utilização dessa vasta quantidade de dados, na proporção em que pode romper com a estrutura legal existente:

À luz desse desenvolvimento e rápido avanço técnico, significativamente facilitado pela coleta e análise de informação e conhecimento derivado de múltiplas fontes, tanto a proteção quanto o acesso aos dados têm se tornado cada vez mais crítico na narrativa da inovação. A ampla prospecção do big data e o gradativa mudança para modelos de inovação mais “personalizados”, “abertos” e “transparentes” reflete a importância de se ter bem calibrada uma regulação, uma governança e uma utilização de dados biológicos e pessoais. Ao mesmo tempo, o principal objetivo da ampla difusão do compartilhamento de dados e a tradução arriscada e onerosa da ciência do big data dentro de uma aplicação no “mundo real” segura e eficiente, amplia os diversos desafios legais em áreas como colaborações em pesquisa público-privadas, integridade dos dados, privacidade e ética. Soma-se, que terá de se resolver questões urgentes quanto

à proteção à propriedade intelectual, direito concorrencial, incentivos a P&D e comercialização. (MISSEN *et al.*, 2018, p. 124-125, tradução nossa)

A criação de um ambiente de saúde digital diante do advento do *Big Data* se torna um desafio para os legisladores, que devem buscar o equilíbrio quanto à utilização do grande volume de dados disponíveis, mas pautados pela ética e a proteção de múltiplos direitos, que não somente a proteção à propriedade intelectual. Porém, nessa seara da produção intelectual, poderá haver situações em que a mineração ou análise de dados acabe por utilizar algum que possa estar sujeito a alguma das formas de proteção à Propriedade Intelectual e, conseqüentemente, gerar conflitos.

Apresenta-se como maior desafio a adequação e utilização das ferramentas disponíveis de proteção à Propriedade Intelectual, devido à necessidade de se averiguar a eficácia de tais institutos em determinados casos concretos:

(...) Claramente, alguns direitos, tais como a legislação europeia de proteção de banco de dados e segredos de marca, tornam-se mais importante para a proteção comercial do big data, enquanto que outros direitos que tradicionalmente desempenham um papel mais importante nas políticas de debate à inovação, como os direitos de patente, nem sempre serão aplicados e úteis para a proteção de usos específicos de dados. (MISSEN *et al.*, 2018, p. 125, tradução nossa)

A sistematização legal deve ser, portanto, inerente ao atual momento tecnológico e desse novo recurso, que é o *Big Data*. Enquanto em algumas situações há necessidade de se verificar a melhor aplicação da legislação vigente, por outro lado, haverá situações em que o modelo existente simplesmente não será satisfatório. Nesse sentido: “(...) Agora é o momento para que os legisladores e experts legais, explorem soluções que irão nos auxiliar a colher o total recompensa do big data – para hoje e para o vasto e ainda indefinido futuro”. (MATTIOLI, 2014, p. 49).

A análise do *Big Data* é capaz de alterar completamente a forma com a qual as empresas de assistência médica obtêm informações clínicas e realizam a tomada de decisões. Ao mesmo tempo, é necessário prover, do ponto de vista legal, as estrutura necessária para o desenvolvimento dessas novas atividades com o devido respeito à ética, à governança e à proteção de direitos individuais e coletivos, privados e públicos, especialmente quando da proteção à Propriedade Intelectual e a manutenção do ambiente concorrencial. O rápido desenvolvimento dessa tecnologia exige o rápido

acompanhamento das autoridades e legisladores na criação do ambiente regulatório necessário para o melhor desempenho do setor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O *Big Data* já é uma realidade, e no âmbito da saúde tem demonstrado ser de grande valia, tanto do aspecto operacional quanto econômico. O primeiro se verifica pela possibilidade de se obter informações valiosas, que podem inclusive diminuir a mortalidade, num conceito conhecido como *Data for Good*. Já o segundo se observa pelas previsões otimistas quanto ao valor que será gerado por esse ramo.

Todavia, diante da possibilidade de se tornar um ativo extremamente valioso para empresas, denota-se práticas anticoncorrenciais, posto que um *player* que for capaz de coletar maior quantidade de dados que outro e, assim, seja capaz de desenvolver mais e melhor o seu empreendimento.

Por outro lado, insurgem questões quanto à proteção da Propriedade Intelectual na medida em que esse é um dos limites ao acesso indiscriminado aos dados, recaindo a essa seara sempre que dados revestidos dessa proteção são minerados. Simultaneamente, a proteção ao conteúdo intelectual produzido representa uma exceção ao Direito Concorrencial, ficando clara a impossibilidade de desassociar um da análise do outro.

Percebe-se que há no âmbito da Propriedade Intelectual na saúde controvérsia entre os diversos agentes do setor e os proprietários e pesquisadores de dados, na medida em que são coletados dados que envolvam referências a informações ou banco de dados que não possuam ou não tenham permissão, e a possibilidade de se configurar uma situação de infração à proteção da Propriedade Intelectual.

Obviamente, nesse sentido, envolve o Direito Concorrencial, uma vez que diante de uma situação de confusão entre a disponibilidade e a origem desses dados, será preciso distinguir até que ponto estará se tratando de práticas anticoncorrenciais ou de exceções aplicadas ao conteúdo de produção intelectual.

A regulação desse ambiente se apresenta como necessidade, mas para se revestir de direitos e aplicar tutela jurídica as possíveis ofensas que os atores desse setor possam vir a sofrer, principalmente quanto a sua Propriedade Intelectual e ambiente concorrencial, aquela deve ser bem ajustada a presente revolução digital, compreendendo as características desse momento social e dos avanços tecnológicos proporcionados. Trata-

se de função inerente ao Direito acompanhar o desenvolvimento social, tornando-se instrumento do fato social para melhor conduzir a conciliação de interesses e manutenção do *status quo*, a cada nova transformação experimentada pela sociedade.

REFERÊNCIAS

ASCENSÃO, José de Oliveira. Fundamento do direito autoral como direito exclusivo. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Orgs.). **Série GVlaw: propriedade intelectual**, São Paulo: Saraiva, 2014. E-Book. ISBN 978-85-02-20533-8. Disponível em: <https://app.saraivadigital.com.br/leitor/ebook:581297>. Acesso em: 01 ago. 2018.

BAGNOLI, Vicente. Competition for the effectiveness of big data benefits. **Max Planck Institute for Innovation and Competition**, Munique, 2015. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-015-0382-4>. Acesso em: 01 ago. 2018.

BAGNOLI, Vicente. The big data relevant market. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3064792>. Acesso em: 01 ago. 2018.

IBM. The four v's of big data. **IBM Big Data & Analytics Hub**. Disponível em: <http://www.ibmbigdatahub.com/infographic/four-vs-big-data>. Acesso em: 30 jul. 2018.

LASSARE, Bruno; MUNDT, Andreas. Competition law and big data: the enforcer's view. **Italian Antitrust Review**, n. 1, p. 87-103, 2017. Disponível em: https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Fachartikel/Competition_Law_and_Big_Data_The_enforcers_view.pdf?__blob=publicationFile&v=2. Acesso em: 07 jul. 2018.

MATTIOLI, Michael. Disclosing big data. **Minnesota Law Review**, vol. 99, n.º 2, 2014. Disponível em: http://www.minnesotalawreview.org/wp-content/uploads/2015/02/REVISED_Mattioli_MLR1.pdf. Acesso em: 01 ago. 2018.

MINSSEN, Timo; SCHOVSBO, Jens. Big data in the health and life sciences: what are the challenges for European competition law and where can they be found? In: SEUBA, Xavier; GEIGER, Christophe; PENIN, Julien (Orgs.). Intellectual property and digital trade in the age of artificial intelligence and big data, global perspectives for the intellectual property system. **CEIPI-ICTSD**, Genebra, n. 5, p. 121-130, 2018. Disponível em: https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/ceipi-ictsd_issue_5_final_0.pdf. Acesso em: 07 ago. 2018.

RAGHUPATHI, Wullianallur; RAGHUPATHI, Viju. Big data analytics in healthcare: promise and potential. **Health Information Science and Systems**. 2014. Disponível em: <http://www.hissjournal.com/content/2/1/3>. Acesso em: 07 ago. 2018.

RUBINFELD, Daniel L.; GAL, Michal S. Access barriers to big data. **Arizona Law Review**. 2017. Disponível em: <https://awards.concurrences.com/IMG/pdf/ssrn-id2830586.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2018.

ROSKI, Joachim; BO-LINN, George W.; ANDREWS, Timothy A. Creating value in health care through big data: opportunities and policy implications. **Project HOPE – The People to People Health Foundation, Inc.** 2014. Disponível em: <https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2014.0147>. Acesso em: 05 ago. 2018.

VEZZOSO, Simonetta. Competition policy in a world of big data. In: OLLEROS, F. Xavier; ZHEGU, Majlinda (Orgs.). Research handbook on digital transformations. **Trento University**, 2016. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2717497. Acesso em: 01 ago. 2018.

A TUTELA DOS DIREITOS AUTORAIS NAS PLATAFORMAS DE STREAMING

FERREIRA, Rafaella Couto*
SOUZA, Milena Ivan**

RESUMO: O avanço da tecnologia não se reteve somente na esfera da comunicação interpessoal, ele está presente, também, na ala jurídica e, nela, dentre outras importantes especificidades, coube, nesta oportunidade, destacar apenas algumas mudanças e impactos que o referido avanço resultou na cobrança e distribuição dos valores devidos aos autores e intérpretes de obras por seus direitos autorais e conexos. Bibliográfica e documentalente, o presente trabalho objetiva induzir a discussão a respeito do enquadramento das plataformas de *streaming* na gestão dos direitos autorais atuais e demonstrar os impactos no público consumidor de músicas *online*.

Palavras-chave: direitos autorais. distribuição. ECAD. plataformas de streaming

ABSTRACT: *The advancement of technology was not retained only in the interpersonal communication only, it is also present in the legal area and, in this area, between other important specificities, fits in this occasion to highlight only some changes and impacts that this already mentioned advancement resulted in the charging and distribution of the values owned to music compositions's authors and songs interpreters. Bibliographically and documentally, this work aims to induce a discussion surrounding the legal framework of streaming platforms in the copuright management nowadays and infer the impacts caused on the consumer audience of online songs.*

Keywords: *copyright. distribution. ECAD. streaming platforms.*

INTRODUÇÃO

A pesquisa está inserida na temática dos direitos autorais, da digitalização do consumo e os seus impactos jurídicos e econômicos. Atualmente, majoritariamente, a sociedade consome música através das plataformas digitais, desse modo, o surgimento da tecnologia *streaming* e a brusca expansão da digitalização para acesso às obras intelectuais trouxeram novos desafios às indústrias criativas, o principal deles consiste na aplicação dos direitos autorais, visto que os meios não são mais os tradicionais.

A Lei dos Direitos Autorais foi promulgada em 1998 e não abarcou o conceito de “execução pública” com a noção digital atual. Com isso, faz-se relevante o estudo do tema, visto que o direito acompanha os fatos sociais e é um instrumento relacional. Desse modo, procura-se analisar criticamente o cenário brasileiro frente as tecnológicas de *streaming*.

* Graduanda em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, bolsista institucional de iniciação científica. <http://lattes.cnpq.br/6781625580856214>.

** Graduanda em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, bolsista institucional de iniciação científica. <http://lattes.cnpq.br/3046707804289923>.

A primeira parte do presente artigo buscará, através de análises jurisprudenciais e regimentais, uma breve análise sobre como o Sistema brasileiro se comporta e como tem se desenrolado até o momento frente às lacunas legislativas surgidas após o fenômeno *streaming*.

Na segunda parte, o enfoque é no conceito de *streaming*, o surgimento de um novo modelo de negócio à partir dele, sua ascensão, peculiaridades, função negocial, social, bem como as suas modalidades e o impacto delas na gestão coletiva de direitos autorais, com menção ao caso de repercussão nacional, envolvendo a Rádio Oi e o ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição).

Para sua elaboração, optou-se, então, pela aplicação de análise de conteúdo, através do estudo de textos legais, teóricos, matérias jornalísticas e estatísticas.

Evidenciar-se-á o tratamento jurisprudencial dado ao tema e, também, algumas mudanças necessárias no campo dos direitos autorais e em sua maneira de arrecadação em prol dos artistas, intérpretes e produtores.

1 A ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO TRADICIONAIS

Não são todas as Cartas Magnas que contemplam a Propriedade Intelectual (onde os direitos autorais estão incluídos). A Constituição Federal de 1988, entretanto, solidificou em seu rol de Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, mais precisamente em seu artigo 5º, inciso XXVII¹, a ampla proteção do autor pelas suas obras. Neste artigo se ancora a proteção do direito do autor, *stricto sensu*. Como um direito exclusivo, patrimonial, um monopólio de reprodução, utilização e publicação sujeito aos limites de condicionamentos constitucionais (BARBOSA, 2003. p. 135). Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal também editou a Súmula nº 386 que preceitua que aos artistas remunerados é devido direito autoral pela execução de suas obras².

Visto a proteção constitucional e jurisprudencial dos direitos autorais e as grandes modificações na seara de reprodução musical, foi promulgada, em 1998, a Lei dos Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998), responsável por regular o assunto no país; esta lei, devido às dificuldades

¹ BRASIL. Constituição da República Federativa. 1988, Art. 5º, inciso XXVII: “Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.”

² BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Súmula nº 386*. Brasília, DF de 1964. **Diário de Justiça**. Brasília, 12 maio 1964. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=4060>>. Acesso em: 08 jan. 2019.

de arrecadação e controle econômico, estabeleceu a livre associação de artistas, compositores e demais sujeitos dos direitos autorais e; a lei também normatizou as formas de distribuição, arrecadação e cobrança destes direitos através da criação de um escritório central (ECAD), que será analisado posteriormente.

Primeiramente, para que a música seja gravada e divulgada, é necessário que o artista (autor e/ou intérprete) sele contrato com uma gravadora, que são as intermediadoras que arcam com os custos de gravação, produção e distribuição do conteúdo. Em entrevista, Mayrton Villa Bahia, produtor musical, explicou que, enquanto o autor é dono da música (composição) e o cantor é o dono da voz e da interpretação, a gravadora é proprietária do fonograma, a música gravada num suporte físico (AZEVEDO, Camila. 2002). Com as inovações tecnológicas, em que o próprio produtor consegue fazer o *upload* de suas músicas, as gravadoras se depararam com uma ameaça, porém, não deixarão de ser relevantes visto que elas ainda tem grande influência no cenário atual.

O artigo 99³ da Lei nº 9.610/1998, disciplina que a arrecadação e distribuição de valores passará a ser responsabilidade de um único escritório, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ou ECAD -, uma sociedade civil sem fins lucrativos, reconhecida como associação de gestão coletiva, instituída por lei (Lei Federal nº 5.988/1973) e organizado de forma complementar à LDA (Lei n 9.610/98), que é responsável pela centralização da representação em todo o território brasileiro da gestão coletiva dos direitos e é composto e administrado por novas associações de autores musicais ou editores, produtores fonográficos e intérpretes (ARENHART, 2011, p.2).

Os preços a serem cobrados pela execução da obra são definidos, então, pelo ECAD e, embora criticado por alguns autores, como Carlos Alberto Bittar - que alega que o padrão mínimo ou máximo dessa cobrança deveria ser auferido por lei ou pacto privado (BITTAR, Carlos Alberto. 1999. p. 177) -, sua atuação, exclusiva e centralizada, restringe-se aos

³ Art. 99 da lei 9.610/98. “A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os §§ 1º a 12 do art. 98 e os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B. (Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013)”

direitos provenientes da execução pública das obras musicais, conforme ilustra no artigo 68, §2º da Lei de Direitos Autorais⁴.

O próprio ECAD preocupou-se em dividir as formas de distribuição entre direta e indireta para que possam, dessa forma, ampliar e solidificar as regras para a distribuição de valores dos direitos dos autores e dos que lhe são conexos.

Na distribuição direta, o valor de cada execução musical é obtido através da divisão de toda verba adquirida pela quantidade de vezes que a obra musical foi executada, abrangendo execuções em show, plataformas, TVs abertas, TVs por assinatura entre outros. Assim estabeleceu o ECAD no artigo 18 de seu Regulamento de Distribuição⁵:

Art.18 - A distribuição direta consiste na divisão da verba líquida arrecadada pelas músicas executadas, de acordo com a frequência e/ou tempo de duração da execução musical.

Sobre distribuição indireta, os valores obedecem a um sistema de amostragem estatística, que contempla a quantidade de execuções em determinado período e é suficiente para estabelecer uma divisão proporcional. Esta amostragem estatística foi certificada pelo instituto IBOPE Inteligência. O artigo 23 e seu parágrafo 2º do Regulamento de Distribuição do ECAD⁶ esclareceu:

Art. 23 - A distribuição indireta consiste na divisão da verba líquida arrecadada pelas obras musicais e dos fonogramas nacionais e estrangeiros protegidos captados pelo critério de amostragem estatística.

§2º Entende-se como amostragem estatística uma quantidade de execuções musicais que seja representativa de todas as execuções de obras musicais/fonogramas captados, e suficiente para estabelecer o rateio proporcional da distribuição indireta

O sistema de gestão coletiva, no Brasil, requer que o titular do direito autoral se associe a uma das nove associações que administram o ECAD (a associação é obrigatória), informando seu repertório à escolhida,

⁴ Art. 68, §2º da lei 9.610/98. “§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de frequência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.”

⁵ Publicação feita pelo próprio Ecad e que pode ser acessada no sítio: <http://www2.ecad.org.br/pt/eu-faco-musica/Regulamento-de-Distribuicao/Paginas/default.aspx>.

⁶ *Ibidem*.

feito isto, a associação torna-se responsável pelo cadastro das obras musicais e literomusicais e pelo repasse dos valores aos associados. Ou seja, a associação cadastra as obras dos sócios-titulares e “passa o bastão” para o ECAD, que arrecada os valores e os transfere às associações que fazem a administração fiscal, descontam o imposto de renda e repassam-nos aos titulares (FRANCISCO, Pedro Augusto P. e VALENTE, Mariana Giorgetti, 2016. p. 171).

Logo, o ECAD é, legalmente, um poderoso órgão na gestão coletiva dos direitos autorais e tem se feito, cada vez mais, indispensável à adaptação do sistema de cobranças ao novo cenário de consumo cultural.

O Escritório, através de uma tabela de preços, estabelece o valor de cada obra segundo sua importância para o estabelecimento, a atividade exercida pelo autor da obra, a maneira como a apresentação de realiza e a periodicidade de sua utilização e, assim, respeita o direito de autodeterminação de seus autores (ARENHART, 2011, p 3).

Sobre os intérpretes, o ECAD pode, cobrar os direitos de quando eles são os próprios autores da obra, ou seja, o Escritório Central cobrará valores independentemente da remuneração recebida pela execução das obras musicais. Como manifestou a relatora Ministra Nancy Andrighi:

Há uma clara distinção entre o cachê pago aos artistas, entendido como direito conexo devido ao intérprete da obra, e o direito autoral propriamente dito, entendido como a remuneração pela criação da obra artística e que é passível de cobrança pelo ECAD.” (REsp 1219273/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 08/05/2014)

Ou seja, o artista poderá cobrar seus cachês em shows e, caso seja o autor das músicas, receberá, também, os direitos de execução pública pagos pelo ECAD.

Por fim, faz-se mister destacar que, nos tempos atuais, com o surgimento dessa nova forma de consumir música, a distribuição e arrecadação de valores constata novas dúvidas, controvérsias e desafios e a própria Lei dos Direitos Autorais se fez omissa em relação à tutela das obras musicais em ambientes digitais, mesmo após os números divulgados pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), em seu Digital Music Report 2014(IFPI, 2018), terem demonstrado um crescimento de 6,9% no mercado de músicas digitais mundial.

E, embora a passos lentos, muitos impasses que surgiram na era dos streamings estão sendo resolvidos, porém, a legislação, tanto brasileira quanto internacional, ainda deve amadurecer diversos conceitos e temas (como streaming interativo, execução pública, entre outros) para que o ambiente digital se veja finalmente com sua matéria legislativa autoral pacificada.

2 A ASCENSÃO DAS PLATAFORMAS DE STREAMING NO BRASIL E O CONCEITO DE EXECUÇÃO PÚBLICA PREVISTO NA LEI 9.610/98

Como já enfatizado, a forma de negociar, vender e consumir música alterou-se aos longos dos anos com o desenvolvimento do meio digital, as vendas de *smartphones*, o aumento do número de cartões de crédito e pelo avanço da democratização da internet móvel no Brasil. De acordo com a 29ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), no ano de 2018, o país ultrapassou o número de um smartphone por habitante, totalizando 220 milhões de celulares inteligentes ativos e 364 milhões se somados com o número de outros dispositivos de acesso à internet (computador, notebook e tablet) (MEIRELLES, 2018, p. 8); atrelado a esses dados, o estudo TIC Domicílios 2017, divulgado pela Cetic.br, mostra que o número de usuários de Internet no Brasil cresceu seis pontos percentuais, passando de 61% (2016) para 67% (2017), importando no número de 120,7 milhões de brasileiros. Com base nessa estimativa, a pesquisa apontou que 96% dos usuários de internet possuem preferência pelo uso no celular e que a proporção de pessoas que assistiram vídeos ou ouviram músicas on-line foi de 71% em 2017. Constatou-se ainda que, o perfil de uso exclusivo de celular com acesso à internet, é mais comum entre os usuários de classe D/E e de áreas rurais (CETIC, 2017). Esse dado será importante, ao longo da análise, para relacionar a função social das plataformas de *streaming* e o acesso à cultura. Por fim, a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), no primeiro semestre de 2018, informou que houve um aumento no número de compras feitas com cartão de crédito de 14% comparado com o ano de 2017, impulsionado pelas transações ocorridas no meio eletrônico (ABECS, 2018).

Em vista desse avanço, que ocorre gradativamente, a sociedade que agora é marcada por relações intermediadas pela *internet*, impactou

a indústria da música, que outrora baseava sua receita nas vendas de CDs e dos DVDs e estava desgastada pela pirataria física. Pode-se inferir que, inicialmente, esse impacto era visto como negativo e o meio virtual passou a ser sinônimo de ilegalidade e gratuidade, para os titulares de direitos autorais das músicas, com o surgimento da tecnologia *peer-to-peer*, por exemplo, que possibilita o compartilhamento de faixas MP3 de modo ilegal entre os usuários da internet. No entanto, a indústria musical já passava por obstáculos envolvendo a falta de proteção dos direitos autorais das criações intelectuais, com a pirataria também no ambiente físico, em razão do seu modelo de negócio pouco inovador em relação aos meios de distribuição, antidemocrático com relação às ferramentas disponíveis aos artistas e sob a ótica de custo e benefício (PECK, 2016, p. 177), tanto para os titulares de direitos, quanto para os consumidores. Desse modo, é errôneo afirmar que a tecnologia, por si só, foi responsável por prejudicar uma indústria que necessitava de se reinventar, independente do avanço digital. Segundo Patricia Peck, a internet ao desmaterializar a obra:

Democratizou o acesso aos conteúdos, revelando, inclusive, novos talentos, que pelo modelo tradicional da indústria jamais teriam tido a mesma oportunidade de se tornarem conhecidos e famosos (PECK, 2016, p. 177).

Essa democratização, citada pela autora, representa uma ferramenta de ampliação à Cultura, sob a ótica da sociedade, além de Liberdade de Expressão do artista, valores protegidos pela Constituição Federal de 2018.

Inegavelmente, que apesar dos benefícios relacionados à visibilidade, a ausência de proteção intelectual do artista na rede, não pode prevalecer. O Direito Autoral tem a sua importância, a partir do momento que gera um equilíbrio entre a proteção da inovação (dessa forma passa a ser um instrumento de fomento para as criações) e o acesso público e coletivo da obra (PECK, 2016, p. 177), em prol da evolução da Sociedade (PECK, 2016, p. 178).

No entanto, como pontua Patrícia Peck, “*vale lembrar que o Direito é reflexo do modelo socioeconômico estabelecido.*” (PECK, 2016, p. 183), somente o ordenamento jurídico não é suficiente para ser a solução da proteção e da remuneração de um mercado, é preciso novos modelos de negócio para a sua efetivação.

Nesse sentido, em um contexto marcado pela ilegalidade, seja no ambiente físico ou digital, surgem no espaço da internet novas plataformas

de distribuição e consumo musical de música como uma resposta aos conflitos permeados nesse meio (FRANCISCO; VALENTE, 2016, p. 249). Por questão metodológica, iremos nos restringir a análise de um dos tipos das novas plataformas: *streaming*, especificamente no território brasileiro. A tecnologia *streamingsurge* como um novo modelo de negócio que passa a reinventar a indústria da música, pois proporciona a inovação necessária que estava buscando e a reestruturar a proteção dos direitos autorais, bem como facilitar o consumo de cultura pela sociedade.

Essa tecnologia que surgiu em um ambiente, como demonstrado no início do capítulo, onde ocorre gradativamente o avanço de ferramentas essenciais para a sua ascensão em escala global: smartphones, com acesso a *internet*, e cartões de crédito, preferencialmente. Em termos técnicos, a distribuição do conteúdo via *streaming* é feita pela transmissão online de dados. O destinatário, ao receber os dados instantaneamente, não armazena o conteúdo, diferentemente de um download de música, onde ocorre uma aquisição. São exemplos de plataformas *streamings* musicais: *Spotify*, *Deezer*, *Apple Music*, *Google Music*, *Rdio*. Nessas plataformas, de *streaming* interativo, não há gratuidade, no sentido literal e nem aquisição: o usuário paga por um serviço (FRANCISCO; VALENTE, 2016, p. 267), seja por assinatura ou pelo bombardeamento de publicidade enquanto o usa. Através das assinaturas e da receita com publicidade, as empresas de plataformas de *streaming* pagam o licenciamento das músicas aos artistas. O valor das assinaturas está indiretamente ligado aos termos de acordo estabelecidos com as gravadoras, que exigem um mínimo para disponibilizar a criação intelectual e o resto é conforme a quantidade de acessos das obras licenciadas (FRANCISCO; VALENTE, 2016, p. 280). A partir da comparação entre as principais plataformas de *streaming* de música disponível no Brasil, já citados, o valor das assinaturas não costuma ultrapassar o valor de R\$14,90 mensais (CIRIACO, 2015), um valor razoável e possivelmente acessível até nas classes mais baixas, onde como já demonstrado, houve um avanço no acesso da internet, principalmente pelo celular. Deve-se ressaltar também, que cada plataforma possui suas especialidades e que alguns desafios devem ser analisados mediante o caso em concreto, no entanto, tomando como exemplo a *Spotify*, que permite um período de testes grátis, para o consumidor experimentar a plataforma, os conteúdos, para que assim adquiram o serviço mais facilmente, conforme é comprovado por pesquisas (PECK, 2016, p. 181), promovendo mais visibilidade e incentivo ao consumidor. Ao manter um custo justo

dentro do mercado, sob a ótica do usuário, a cultura da gratuidade que antes existia em relação à internet e sempre existiu, especificamente, em relação aos conteúdos artísticos, torna-se um entrave ao compartilhamento ilegal das obras. Atualmente, a mudança de paradigma permite inferir que a concorrência das plataformas de streaming são as demais plataformas digitais legais, como *Youtube* e *Itunes*, perdendo a pirataria o seu local de preocupação, sendo o hábito de baixar músicas ilegais 31% menor para quem usa os serviços, segundo uma pesquisa realizada pelo instituto de pesquisa online *Opinion Box*, em 2015 (PROPMARK 2014).

No Brasil, os recentes números mostram que o modelo de negócio com base no *streaming*, está sendo aderido, com um crescimento anual de 18,3%, paralelamente ao crescimento de 17,7% da indústria fonográfica brasileira, em 2017, que representa o seu melhor ano em muito tempo (EXAME, 2019, p. 24-25). Para o artista, além dos benefícios relacionados a antipirataria, o custo para produzir, distribuir são menores e o número de venda são maiores no *streaming*, apesar do “baixo” preço por faixa em algumas plataformas (em média 1 centavo, no *Spotify* e *Deezer*), visto que a venda é infinita quando digitalizada nesses serviços, diferentemente de um modelo físico como o CD (EXAME, 2019, p. 26). Além disso, vale ressaltar que no digital a promoção das músicas é maior, aumentando o poder de sucesso do artista, que lucrará com um possível aumento na demanda de shows, tornando-se “fenômenos”. A função dessas plataformas não é só necessariamente de tocar música, mas servir como uma descoberta de música, sem obstáculos de curadoria do conteúdo (FRANCISCO; VALENTE, 2016, p. 285). Segundo o matemático Stephen Witt, autor do livro “Como a música ficou grátis”, a dificuldade na internet não é acessar a música, mas descobrir o que ouvir (NÁPOLI, 2015), de modo fácil e a qualquer tempo.

No entanto, ainda que o ramo de possibilidades seja maior, não existindo um modelo único, como afirmou a cantora Anitta: “A internet mudou a relação das gravadoras com os artistas. Hoje, não existe mais fórmula única” (EXAME, 2019, p. 22), referindo-se a diversidade de meios de distribuição presentes na internet e a necessidade de tentar estar presente ao máximo em todas elas, para não monopolizar seu conteúdo, a visibilidade é possível mas não é fácil (FRANCISCO; VALENTE, 2016, p. 248). Com a queda na venda de CDs e DVDs (EXAME, 2019, p. 25), as gravadoras seguiram o rumo da indústria da música e se reinventaram; tornaram-se consultoras estratégicas (EXAME, 2019, p.

26) e uma figura de intermediação entre os artistas e as plataformas de *streaming*(FRANCISCO; VALENTE, 2016, p. 285), mas que também pode ser oferecido por outros tipos de serviços que atuem na função de “agregador de conteúdo”(FRANCISCO; VALENTE, 2016, p. 285), constituindo uma alternativa mais barata(ORTEGA, 2015).

No Brasil, o desafio enfrentado pela jurisprudência ao longo dos anos é se a tecnologia *streaming* enquadra-se na hipótese de execução pública, previsto no artigo 68, parágrafo 2º, da Lei 9.610/98, passível de cobrança de direitos autorais pelo órgão de associação de gestão coletiva do país, o ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), no sistema de gestão coletiva de música, figura que tem o seu papel e monopólio previsto no artigo 99 da Lei dos Direitos Autorais. Apesar do advento da Lei 12.853/2013, que aperfeiçoou a gestão coletiva de direitos autorais, as questões sobre a poder do ECAD e as controvérsias relação à definição de execução pública(FRANCISCO; VALENTE, 2016, p. 303).

Primordialmente, para análise jurídica, é importante diferenciar as modalidades da tecnologia *streaming*: *webcasting* e *simulcasting*. O conceito de *webcasting* diz a respeito das plataformas que disponibilizam o conteúdo apenas pela web e pode ser tanto interativo, ou seja, inicia a partir de uma escolha individual e no momento em que o usuário determina, assim como não interativo. Advindo da ideia de simultaneidade, o *simulcasting*, contrariamente, ocorre quando um meio de comunicação, rádio ou TV, gera o programa e ao mesmo tempo, transmite o seu conteúdo por meio da internet. Considera-se um tipo de streaming não interativo, pois o usuário não tem poder de escolha sob a programação.

Sobre o tema, tem-se em destaque na jurisprudência brasileira, o caso Rádio Oi x ECAD. A ação versa nas seguintes controvérsias:

Se é devida a cobrança de direitos autorais decorrentes de execução musical via internet de programação da rádio OI FM nas modalidades *webcasting* e *simulcasting* (tecnologia *streaming*); se tais transmissões configuram execução pública de obras musicais apta a gerar pagamento ao ECAD e se a transmissão de músicas por meio da rede mundial de computadores mediante o emprego da tecnologia *streaming* constitui meio autônomo de uso de obra intelectual, caracterizando novo fato gerador de cobrança de direitos autorais(STJ, 2017, on-line).

O acórdão do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.559.264 – RJ) teve posicionamento favorável à favor do ECAD, que

reconheceu a internet como local de frequência coletiva e a tecnologia *streaming* modalidade passível de cobrança de direito autoral por execução pública, tanto na modalidade *webcasting*, como na modalidade *simulcasting*. Como argumento, o acordão expõe que o conceito de frequência coletiva, requisito para se enquadrar na modalidade de execução pública, não diz respeito a quantidade de pessoas que se encontram no local e sim a um potencial alcance de um número indeterminado de pessoas (STJ, 2017, on-line). Em seu voto, o Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva, afirma sua posição sobre a noção do que é público, atualmente:

Público já não mais é, como na era analógica, um conjunto de pessoas que se reúnem e que têm acesso à obra ao mesmo tempo. Público é agora a pessoa que está sozinha, mesmo em casa, e que faz uso da obra onde e quando quiser (LEORATTI, 2015).

Complementou ainda que, a distribuição e arrecadação são legítimas, pois, “transmissões via streaming não se dá em decorrência do ato praticado pelo indivíduo que acessa o site, mas, sim, pelo ato do provedor que o mantém.” (LEORATTI, 2015). A questão é polêmica, pois deixa de analisar com mais profundidade a questão da interação: um usuário ao usar um *webcasting* interativo, está pagando por um serviço, que não é físico como o CD, mas digital, como um acesso; apesar das diferenças no suporte do produto, a utilização do usuário é a mesma: escolha individualizada e execução privada.

Apesar das interpretações contraditórias do Ministro, no que diz respeito a modalidade de *simulcasting*, é coerente ao citar o artigo 31 da Lei dos Direitos Autorais, que diz que as modalidades de utilização de obras são independentes entre si, gerando necessidade de novo consentimento pelos titulares de direitos autorais ao afirmar que:

A transmissão via simulcasting, que muitas vezes é realizada por pessoa jurídica distinta, é capaz de aumentar o número de ouvintes em potencial e gerar publicidade diversa da veiculada pela rádio, aspectos que reforçam a sua natureza autônoma de modalidade de utilização de obra intelectual (LEORATTI, 2015).

Por esse ângulo, a rádio que além de propagar sua programação tanto pelo meio tradicional, como pelo *streaming*, atingindo públicos diferentes simultaneamente, deve pagar direitos autorais resultantes de execução pública pela via digital também. A rádio online simultânea, não é

interativa, impondo sua programação ao público e lucrando indiretamente com as obras intelectuais dos autores. Nesse sentido, não há escolha, há uma direta comunicação ao público e a execução é a mesma para um coletivo. Além disso, vale ressaltar que a utilização do *simulcasting* pelas rádios tradicionais, é de alcançar uma audiência maior e lucrar com isso. Em vista disso, nada mais razoável que os artistas se remunerem nesse benefício adequadamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se, portanto, que o ordenamento jurídico brasileiro enfrenta desafios na aplicação da Lei dos Direitos Autorais nº 9.610, promulgada em 1998, nos dias atuais da sociedade marcada pela internet, que implicou em uma nova relação com a propriedade intelectual, em específico, a Indústria da Música e as plataformas de *streaming*. Desse modo, há necessidade de uma reforma na respectiva Lei, para que as diferentes formas de utilização de música no meio da internet sejam refletidas por uma legislação clara e sem espaço para lacunas. Nesse sentido, em um ambiente sem barreiras, como a internet, conceitos envolvendo execução pública e sistema de gestão coletiva de direitos autorais, necessitam de serem repensados no Poder Legislativo, para uma melhor aplicação da justiça no caso concreto.

Em relação à jurisprudência, a análise do caso concreto sob a ótica da interatividade ou não interatividade na tecnologia de *streaming* é fundamental. Além disso, o assunto se depara com outros desafios que necessitam de análise conjunta: o monopólio legal do ECAD, assunto que também não foi repensado mesmo com a Lei de Gestão Coletiva de Direitos Autorais (12.853/2013).

No que concerne ao *streaming*, por si só, este representa um importante meio de combate a pirataria, seja física ou digital. No entanto, para atingir essa função, deverá haver diversidades de meios legais de distribuição no mercado digital, para atingir um melhor custo benefício, tanto para os titulares de direitos autorais, quando para os consumidores. Mesmo que a média do valor de remuneração por faixa nessas plataformas seja objeto de discussão, é válido afirmar que se aumentaram as perspectivas e gera fonte de receita, que deverá ser aprimorada ao longo dos anos, com a tendência de crescimento do mercado dessas plataformas paralelamente a mudança no hábito de consumir música.

Por fim, é válido pontuar que, apesar da reorganização no mercado e no campo autoral, figuras como as gravadoras, não deixaram de existir. Os artistas não são dependentes dela como eram tradicionalmente, no entanto, o elo ainda não se desfez por completo, estando elas, mesmo fora da figura de protagonistas, presentes ainda nas funções intermediadoras do processo.

REFERÊNCIAS

Acesso à Internet por banda larga volta a crescer nos domicílios brasileiros. 2018. Disponível em: <https://www.cetic.br/noticia/acesso-a-internet-por-banda-larga-volta-a-crescer-nos-domicilios-brasileiros/>. Acesso em: 25 jan. 2019.]

ALECRIM, Emerson. **Spotifychega a 75 milhões de assinantes no plano Premium.** 2018. Disponível em: <https://tecnoblog.net/241768/spotify-75-milhoes-usuarios-premium/>. Acesso em: 26 agosto. 2018.

ARENHART, Gabriela. **Gestão Coletiva de Direitos Autorais e a Necessidade de Supervisão Estatal.** Publicado em: 25 jul. 2014. Disponível em: <http://www.gedai.com.br/?q=pt-br/content/gest%C3%A3o-coletiva-de-direitos-autorais-enecessidade-de-supervis%C3%A3o-estatal>

A StartupAnitta. Revista Exame. Ano 53. Nº 1. Edição 117. 2019. 24 p. p.25.

AZEVEDO, Camila. **Direitos na música:** Gravadores e editoras brigam nos tribunais. 2002. Mercado fonográfico. Disponível em: <http://www.musitec.com.br/revistas/?c=998>. Acesso em: 09 ago. 2018

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à Propriedade Intelectual.** 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 1268 p. Revista e Atualizada. p. 135.

BARROS, Carolina Geissler Miranda de; OLIVEIRA, Matheus Andrade. **GESTÃO COLETIVA DE DIREITOS AUTORAIS NAS PLATAFORMAS DE “STREAMING”.** Rio de Janeiro: Organização Comitê Científico, 2016.

BARROS, Carolina Geissler Miranda de; OLIVEIRA, Matheus Andrade. **Gestão Coletiva de Direitos Autorais nas Plataformas de “Streaming”**. Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência, [s.l.], v. 2, n. 2, p.99-314, 3 dez. 2016. Semestral. Conselho Nacional de Pesquisa e Pos-Graduação em Direito - CONPEDI. <http://dx.doi.org/10.26668/indexlawjournals/2526-0014/2016.v2i2.1522>. Disponível em: <http://www.indexlaw.org/index.php/revistadipic/article/view/1522>. Acesso em: 30 ago. 2018.

BITTAR, Carlos Alberto. **Contornos atuais do Direito do Autor**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

BRASÍLIA, **Lei dos Direitos Autorais nº 9.610/68**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9610.htm. Acesso em: 25 de nov. 2018.

BRASIL. **Lei que dispõe sobre o sistema de gestão coletiva de direitos nº 12.853/13**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2011-2014/2013/Lei/L12853.htm. Acesso em: 25 de nov. 2018.

BRASIL. Instrução Normativa Minc nº 2, de 04 de maio de 2016. União, Disponível em: <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/05/2016&jornal=1&pagina=9&totalArquivos=112>. Acesso em: 20 ago. 2018.

BRASIL. **Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 22 fev. 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 25 ago. 2018.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.219.273. Recorrente: Abril Radiodifusão S/A. Recorrido: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Relator: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, DF, 24 de abril de 2014. **Diário do Judiciário Eletrônico**. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=%28%28%22+NANCY+ANDRIGHI%22%29.MIN.%29+E+%28ECAD%29&&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true>. Acesso em: 25 jan. 2019.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. **Recurso Especial nº 1.559.264**. Relator: Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. RIO DE JANEIRO, 21 out. 2015

CIRIACO, Douglas. **Comparativo: qual é o melhor streaming de música disponível no Brasil**. 2015. Disponível em: <https://canaltech.com.br/musica/comparativo-qual-e-o-melhor-streaming-de-musica-disponivel-no-brasil-45039/>. Acesso em: 25 jan. 2019.

ESTEVES, Maurício Brum. **Streaming e a Cobrança de Direitos Autorais em Ambientes Digitais**. 2016. Disponível em: <http://estadodedireito.com.br/streaming-e-cobranca-de-direitos-autorais-em-ambientes-digitais/>. Acesso em: 29 ago. 2018.

Estudo da Opinion Box revela que streaming diminui pirataria. 2015. Disponível em: <http://propmark.com.br/digital/estudo-revela-que-streaming-diminui-pirataria>. Acesso em: 25 jan. 2019.

FALCÃO, Caio Valério Gondim Reginaldo; SOARES FILHO, Sidney. Direito autoral e ECAD: análise jurisprudencial do papel do escritório central de arrecadação e distribuição na cobrança judicial pela execução pública de obras musicais e congêneres. Revista Jurídica da Uni7, Fortaleza, v. 1, n. , p.53-64, 30 abr. 2012. Disponível em: <http://www.uni7.edu.br/periodicos/index.php/revistajuridica/article/view/98>. Acesso em: 30 ago. 2018.

FRANCISCO, Pedro Augusto P.; VALENTE, Mariana Giorgetti (Org.). **Da rádio ao streaming: ECAD, Direito autoral e música no Brasil**. Rio de Janeiro: Beco do Azogue, 2016.

INDUSTRY, International Federation OfPhonografic. **An explosion in global music consumption supported by multiple platforms**. Disponível em: <http://www.ifpi.org/facts-and-stats.php>. Acesso em: 25 ago. 2018.

JURÍDICO, Revista Consultor. **Ecad pode cobrar direitos autorais de intérprete que é autor da obra**. 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-abr-27/ecad-cobrar-direito-autoral-interprete-autor-obra#top>. Acesso em: 29 ago. 2018.

LEORATTI, Alexandre. **ECAD pode cobrar direitos de execução para músicas em serviços de streaming**. 2015. Disponível em: <https://www.jota.info/justica/streaming-ecad-direito-execucao-05042018>. Acesso em: 25 jan. 2019.

LOPES, Marcelo Frullani. **STJ errou ao considerar streaming "execução pública"**. 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-nov-28/marcelo-lobes-stj-errou-considerar-streaming-execucao-publica> Acesso em: 26 agosto. 2018.

MOSCA, Ana Zan. **Como Artistas e Autores podem e devem ganhar com seus direitos autorais e artísticos.** 2017. Disponível em: https://anaclaudiazandomenighi.jusbrasil.com.br/artigos/522437656/como-artistas-e-autores-podem-e-devem-ganhar-com-seus-direitos-autorais-e-artisticos?ref=topic_feed. Acesso em: 29 ago. 2018

MEIRELLES, Fernando S.; **29º Pesquisa Anual do Uso de TI.** São Paulo: FGV-EAESP, 2018.

NÁPOLI, Ricardo. **Como as playlists estão mudando nossa forma de ouvir música.** 2015. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2015/10/como-playlists-estao-mudando-forma-como-ouvimos-musica.html> . Acesso em: 25 jan. 2019.

ORTEGA, Rodrigo. **'Agregadoras' viram alternativa mais barata que gravadoras para streaming.** 2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/musica/noticia/2015/08/agregadoras-viram-alternativa-mais-barata-que-gravadoras-para-streaming.html>. Acesso em: 25 jan. 2019.

PINHEIRO, Patricia Peck. **Direito Digital.** 6º edição. São Paulo. Saraiva, 2016.

Setor de cartões movimenta R\$ 720 bilhões no primeiro semestre de 2018. 2018. Disponível em: <https://www.abecs.org.br/noticia/setor-de-cartoes-movimenta-r-720-bilhoes-no-primeiro-semester-de-2018>. Acesso em: 25 jan. 2019.

STJ. RECURSO ESPECIAL. REsp Nº 1.559.264 – R J. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. DJ: 15/02/2017. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201302654647&dt_publicacao=15/02/2017. Acesso em: 30 jan. 2019.

Streaming é o futuro ou o fim da indústria musical?. 2014. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/tecnologia/streaming-futuro-ou-fim-da-industria-musical/>. Acesso em: 26 agosto. 2018.

MEMES E A PROPRIEDADE INTELECTUAL: CRIATIVIDADE OU CÓPIA?

PIRES, Mariana da Palma*
RITOSSA, Elaine Maria Silveira**

RESUMO: Nos últimos anos, após o advento da era da Internet, que proporcionou a criação das redes sociais, o cotidiano das pessoas tem sido invadido pelos chamados memes, que podem ser definidos por um conteúdo, usualmente humorístico, de rápida disseminação, compostos essencialmente por uma combinação de imagem e texto, e que tem por objetivo desde ilustrar situações cotidianas banais até ferrenhas críticas políticas, o que os torna importantes ferramentas de comunicação. O presente artigo tem como objetivo abordar de maneira sintética como se dá a tutela jurídica envolvendo os memes, se ela existe, de que forma ocorre, bem como compreender quais são os casos em que há a violação de direitos.

Palavras-chave: memes. propriedade intelectual. proteção autoral.

ABSTRACT: *In recent years, after the advent of the Internet era, which has made possible the creation of social networks, people's daily lives has been invaded by the so-called memes, which can be defined by a content, usually humorous, of fast dissemination, essentially made by the combination of image and text, and which goal is to illustrate since everyday banal situations, to strong political critics, which makes them important communication tools. The purpose of this article is to discuss, in a synthetic way, how to give legal protection in situations involving memes, if it exists, how it occurs, as well as to understand the cases in which there is a violation of rights.*

Keywords: *memes. intellectual property. autoral protection.*

INTRODUÇÃO

Em um mundo cada vez mais globalizado, realidades antes tidas como distantes tornam-se cada vez mais palpáveis, tendo em vista que com apenas um “clique” em um site de busca se pode, por exemplo, viajar o mundo, conhecer inúmeras culturas e até mesmo trafegar, através de aplicativos, por ruas de países distantes.

Diferente dos meios de comunicação tradicionais, como o rádio, a televisão e a telefonia, a Internet conta com ferramentas de extrema interatividade, disponibilizando para seus usuários de maneira quase instantânea todo o tipo de informação que se busque. A internet tornou-se um meio de comunicação em massa que possibilita a disseminação de

* Graduanda em Direito pela Faculdade de Direito de Franca sob orientação do Prof. Dr. Frederico Thales de Araújo Martos. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1540486572909284>.

** Graduanda em Direito pela Faculdade de Direito de Franca sob orientação do Prof. Dr. Frederico Thales de Araújo Martos. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0423150231106877>.

conteúdo extremamente dinâmica e não somente uma difusão unidirecional, de um criador de conteúdo para muitos espectadores.

Ficou constatado pela Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (Pnad Contínua), do IBGE, que dos 116 milhões de brasileiros que acessaram a Internet em 2016, 94,2% enviaram ou receberam mensagens de texto, voz ou imagens, por meio de aplicativos de mensagem, como o Whatsapp, e redes sociais.

As estatísticas demonstram claramente um processo que torna a vida em sociedade cada vez mais baseada no uso das ferramentas trazidas pela Internet, fazendo dela uma quase extensão do ser humano. Essa realidade revela a Internet como uma fonte maior de troca de informações da atualidade, sendo cada vez mais fácil publicar, compartilhar e encontrar os mais variados conteúdos em outras plataformas de comunicação.

O imediatismo trazido pela Internet, como efeito de um maciço processo de globalização e fluidez, atinge também as relações humanas, que se tornam cada vez mais virtuais e, conseqüentemente, menos pessoais. Zygmunt Bauman, em seus estudos sobre a modernidade líquida, traduz uma realidade em que, além das informações, são também descartáveis os seres humanos. Nesse sentido, Bauman traz a reflexão de que, tal qual os líquidos, a modernidade também é incapaz de manter a forma. (BAUMAN, 1999). Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias também lecionam sobre o tema:

No mundo pós moderno, marcado pelo avanço tecnológico, pelo uso da Internet, pela facilitação na captação de imagens, representadas por equipamentos eletrônicos e digitais, a preocupação com a tutela da imagem é evidente, salta os olhos. A massificação no uso da imagem permite uma fácil e veloz exploração da imagem das pessoas. (2008, p. 140-141)

Assim sendo, o objetivo da presente pesquisa é analisar esse cenário na perspectiva de como as questões de proteção ao direito autoral e ao direito de imagem se inserem no paradigma da internet, tendo em vista a rapidez e a fluidez que as informações se difundem, mais especificamente no que tange à utilização dos chamados “memes”, o que será explicado mais adiante.

Tem-se por finalidade realizar uma reflexão sobre onde estão os limites do direito de expressão em contraponto ao direito de proteção à propriedade intelectual, analisando-se, para isto, o caso concreto, a

partir da exposição de doutrinas e de jurisprudências, bem como de notícias pertinentes ao presente estudo.

Nesse sentido, para alcançar a proposta da pesquisa será utilizada a metodologia de pesquisa teórica, permeada por uma revisão bibliográfica, sobre temas que, inclusive, transcendem a ciência jurídica e dialogam com estudos sociológicos, revelando, dessa forma, seu caráter interdisciplinar. Também serão analisados dados disponibilizados por órgãos e agências oficiais do Estado.

1 PROPRIEDADE INTELECTUAL NA ERA DA INTERNET

Diante desse cenário, imprescindível se faz a discussão acerca da proteção da propriedade intelectual no ambiente virtual, tendo em vista o contexto atual da utilização da internet, estampado em um grande (e fluido) fluxo de obras, dos mais variados gêneros, compartilhadas a cada dia.

O estudo sobre a propriedade intelectual consiste em um ramo do direito que garante proteção às criações intelectuais, determinando aos seus titulares direitos econômicos por um determinado período de tempo sobre suas obras, no que diz respeito a sua comercialização, reprodução e circulação. Os bens criados por meio do intelecto, do “espírito”, são bens imateriais, estando presentes no âmbito industrial, científico, literário ou artístico.

Dentre os inúmeros ramos de proteção à propriedade intelectual está o direito autoral, definido na cartilha da Associação Brasileira de Direitos Reprográficos como “o direito do autor, do criador, do tradutor, do pesquisador, do artista de controlar o uso que se faz de sua obra”.

Em outras palavras, o direito autoral pode ser simplificada e definido como aquele que visa à proteção de uma obra artística ou literária produzida, bem como os direitos de seu autor sobre ela. Dentre os trabalhos protegidos por este direito estão obras de arte, música, coreografias, fotografias, criações de arquitetura, anúncios, programas de computador, dentre outros.

A proteção ao direito autoral no Brasil está descrita expressamente na Constituição Federal como direito fundamental, de acordo com o artigo 5º, XXVII, possuindo tal matéria também uma legislação própria, qual seja a Lei nº 9.610 de 1998, conhecida como a Lei de Direitos Autorais.

Importante frisar que a proteção aos direitos dos autores se estende aos seus herdeiros, sendo que em até 70 (setenta) anos a contar do dia

primeiro de janeiro do ano seguinte à morte do autor, conforme artigo 41 da Lei de Direitos Autorais, os direitos sobre a obra ainda estão garantidos.

A aludida lei, além de proteção aos direitos autorais, traz limitações a estes direitos, elencadas, em rol taxativo, nos incisos de seu artigo 46. Tais limitações são exceções, ocasiões em que terceiros podem utilizar a obra sem a prévia autorização do autor.

A legislação autoral atual delimita, no já citado artigo 46, o *fair use*, em tradução livre para o português o “uso justo”, um conceito trazido pelas doutrinas estadunidenses que consiste em uma espécie de permissão à pessoa que não é titular dos direitos autorais a usar a obra protegida de maneira razoável, sem o consentimento do titular de referidos direitos.

O artigo 46 da lei nº 9.610/98, em seu inciso VIII, traz exemplo aplicável ao que será posteriormente explanado neste artigo, ao permitir:

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.

Dessa forma, percebe-se que, apesar do conceito de *fair use* ser oriundo do pensamento norte-americano, ele está inserido na nossa legislação. Observa-se pelo inciso transcrito acima que é tolerável a reprodução de obras ou trechos de obras, desde que a utilização dê-se de trecho pequeno (apesar de o legislador não ter definido uma quantidade), não seja o objetivo principal da nova obra e não prejudique a exploração normal ou os interesses do autor. No caso concreto, as circunstâncias de cada caso dirão com quem está a razão.

1.1 Da proteção do direito autoral na internet

Ao contrário do que grande parte dos usuários da rede mundial de computadores acredita, a internet não é território de liberdade plena para o compartilhamento e a reprodução de conteúdos. Gandelman (2001, p. 53) ensina que os direitos autorais continuam vigentes no mundo online da mesma maneira que mundo físico.

Há, entretanto, um conflito entre a proteção dos direitos dos autores e a dinamização dos meios virtuais, como explica Santos (2014, p. 164):

Gera-se, assim, um inevitável conflito entre as potencialidades de difusão das informações propiciadas pelas novas tecnologias, sobretudo a Internet, e a necessidade de proteger legítimos interesses adversamente afetados com essas mudanças. Para alguns, o Direito Autoral é visto como uma restrição à liberdade de circulação da informação na Internet. Isto porque os recursos que facilitam a pesquisa e a difusão do conhecimento na Rede podem conflitar com a regra de exclusividade de uso atribuída ao originador de conteúdo.

Ainda, conforme os ensinamentos do autor acima mencionado, grande parte da importância da Internet deriva de seus recursos de fácil e rápida reprodução, havendo maior apoio ao entendimento de que a internet deve ser um território totalmente livre para a circulação de informações (SANTOS, 2014).

Um dos maiores desafios à aplicação da Lei de Direitos Autorais na internet, como já citado, é a difusão fluida e instantânea de conteúdos, principalmente por meio das redes sociais, o que impede, na maioria dos casos, que os responsáveis por iniciar determinada disseminação sejam identificados.

Este desafio torna-se ainda maior devido ao compartilhamento desenfreado de uma obra por milhares de usuários, tornando-a uma espécie de fenômeno viral virtual. Dessa forma, não há controle sobre o bem autoral protegido, uma vez que ao ser compartilhada na rede, o alcance da mesma é mundial, sendo ínfimas as possibilidades de encontrar e eventualmente responsabilizar seu iniciador.

Em contrapartida aos entendimentos de que a Internet deve ser um ambiente monitorado, aplicando-se a ela também as regras de direito autoral, a discussão tangente à proteção autoral em detrimento da função social da propriedade intelectual merece destaque.

A função social da propriedade intelectual, conforme explica Moraes (2006, p. 239), em monografia publicada no primeiro volume do Caderno de Políticas Culturais publicado pelo Ministério da Cultura no ano de 2006, dá-se da seguinte forma:

O espírito capitalista volta-se muito mais para o lucro do que para o fomento da criatividade e da livre difusão de idéias. Entretanto, interesses privados, ainda quando juridicamente protegidos, precisam de limites. Em outras palavras, devem respeitar a função social da propriedade intelectual, que impõe balizas ao caráter absoluto da exclusividade conferida ao autor. Esse balizamento, traduzido por limitações previstas nos arts. 46 a 48 da vigente Lei de Direito Autoral (LDA-

98), consiste na intervenção do Estado na seara autoral, atendendo a exigências de ordem pública.

Moraes ainda explica que é possível a coexistência dos direitos sociais de acesso à cultura e à informação e os direitos morais e patrimoniais dos autores, uma verdadeira conciliação entre os interesses público e privado.

Para possibilitar isso, a legislação tem o dever de acompanhar os avanços tecnológicos, e por consequência, aplicar efetiva proteção aos direitos individuais do autor, criando entraves ao incentivo à criação e produção de conteúdo online (MORAES, 2006).

No mundo atual, com a Internet, a proteção autoral perde sua força individualista, pois a digitalização e a virtualização de obras fazem que aquelas concebidas no mundo físico sejam esquecidas, superadas. A exemplo dos CDs de música, que hoje foram substituídos pelas plataformas de streaming online, onde se pode encontrar músicas de todos os gêneros e estilos.

O imediatismo trazido pela Internet, como efeito de um maciço processo de globalização e fluidez, atinge também as relações humanas, que se tornam cada vez mais virtuais e, conseqüentemente, menos pessoais. Bauman (1999, p. 7) , em seus estudos sobre a modernidade líquida, traduz uma realidade em que, além das informações, são também descartáveis os seres humanos. Nesse sentido, Bauman (1999, p. 13) traz a reflexão de que, tal qual os líquidos, a modernidade também é incapaz de manter a forma.

Inevitável a conclusão de que a Internet, assim como qualquer outro ambiente de relação social, não pode contar com plena liberdade, mas que, na atual conjuntura, aplicar a legislação de proteção ao direito autoral sem qualquer adaptação de interpretação ao ambiente virtual não trará qualquer efetivação ou justiça social a esse direito, mas apenas empecilhos culturais e tecnológicos.

Dessa maneira, diante de toda a contextualização exposta, pode-se concluir que apesar de toda a sensação de territorialidade livre no âmbito virtual, existem limitações ao uso e compartilhamento de obras autorais, devendo a lei ser interpretada de maneira que não obstrua o desenvolvimento tecnológico e social.

Busca-se, precipuamente, com este artigo, realizar uma análise dos embates entre a proteção dos direitos autorais e de imagem com a propagação dos chamados “memes” no âmbito da internet.

2 MEMES E A PROTEÇÃO AUTORAL

2.1 O que são memes?

Primeiramente, faz-se importante definir o que se entende por Meme. É uma expressão criada pelo escritor Richard Dawkins, em seu livro *The Selfish Gene*, do ano de 1976. Segundo o autor, meme seria um conjunto de informações que podem se multiplicar entre os cérebros ou em determinados locais. O meme pode ser considerado uma ideia, um conceito ou qualquer outra informação que possa ser transmitida rapidamente.

Com relação ao universo das mídias sociais, os memes caracterizam uma ideia ou conceito, que se difunde através da internet rapidamente, materializado na forma de uma imagem ou foto, usualmente de caráter humorístico, podendo conter elementos textuais.

No ano de 1998, o termo também foi usado por Joshua Schachter, ao criar a plataforma Memepool, uma espécie de weblog colaborativo sobre assuntos considerados engraçados e interessantes. Já em 2000, no evento *Contagious Media*, o termo meme foi aplicado pela primeira vez da forma como entende-se hoje. Procurou-se traduzir em uma expressão a mensagem que se espalha rapidamente e ganha novas versões de acordo com o contexto. Depois disso, a palavra meme passou a ser amplamente difundida no mundo da internet.

Hoje, quando se fala em memes, a relação que se faz é com os conteúdos de humor, crítica e sátiras que permeiam as redes sociais, em forma de imagens, textos sobre imagens e vídeos. Pode-se dizer que os memes são uma forma de expressão, cultural e ideológica, uma vez que seus criadores, através do compartilhamento viral na internet, impactam e influenciam terceiros.

Nesse sentido, os memes passam a ser a expressão das ideias de seus criadores, objetos diretos de sua atividade intelectual, e conseqüentemente passíveis de proteção pelo direito autoral brasileiro, caso preenchidos os requisitos legais. Ainda, há a questão da proteção autoral de terceiros, uma vez os memes podem se originar da utilização de criações de terceiros para a posterior transformação em algo original, o que poderia acarretar na violação dos direitos do titular da obra original.

2.2 Os memes e a tutela jurisdicional

A Lei n.º 9.610/98, conhecida como a Lei dos Direitos Autorais, prevê em seu artigo 7º que "são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro", seguida por um rol exemplificativo. Dessa forma, nota-se uma definição ampla das criações que serão protegidos, na qual podem estar perfeitamente contidos os memes.

A Lei também traz rol taxativo de situações em que não há ofensas aos direitos autorais. No inciso VIII do art. 46, conforme dito anteriormente, há referência expressa ao uso transformativo de obras, como sendo "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".

Dessa forma, pelo conceito dado pela lei de situações que não violam os direitos autorais, pode-se dizer que os memes se enquadram nesse aspecto na proporção em que a criação do meme por meio do uso de material de terceiro não seria reproduzir a própria obra, não trazendo prejuízos à exploração normal da obra e, tampouco ao autor da obra da qual derivou.

Essa, assim, se transforma na principal questão concernente aos memes de internet e a propriedade intelectual, ou seja, uma vez que estes conteúdos se apropriam de e ressignificam obras originais, eles desenvolvem uma narrativa sobre um personagem ou uma ideia que, em muitas vezes, se trata de uma criação de terceiros, o que poderia dar a impressão de violação de direitos autorais, inclusive de marcas registradas, direitos de publicidade e imagens de terceiros. Porém, por meio da análise de notícias, da legislação e da jurisprudência, pode-se tirar algumas conclusões.

Em primeiro lugar, é evidente que a evolução do Direito tem encontrado uma certa dificuldade em acompanhar a evolução da sociedade, especialmente após o advento da era da internet, onde tudo se difunde instantaneamente. Este fato permite que haja uma insegurança jurídica acerca de matérias mais atuais, como é o caso dos memes e sua relação com a proteção autoral.

Em contrapartida, nota-se que as instituições tem tentado sanar possíveis vácuos jurídicos, em resposta à procura por parte dos criadores. Recentemente, os criadores de memes tem buscado o INPI (Instituto

Nacional de Propriedade Intelectual) a fim de patentear suas obras originais, como foi o caso do meme conhecido como “Dinofauro”, um dinossauro azul que é fanho, e que há alguns anos ganhou milhares de fãs nas redes sociais. Sua página oficial no Facebook conta com quase 700 mil curtidas.

Seu criador, André Luiz Camargo, entrou com o pedido de registro de marca em 2016, mas não obteve sucesso devido à alguns erros documentais. Em maio deste ano, formalizou novo pedido de registro. (MARZOCHI, 2018)

Outro caso é o da filósofa Francine Grandó, criadora do meme conhecido por “o que queremos?”, que entrou com o pedido de registro de marca em 2012. (MARZOCHI, 2018)

Do outro lado, em relação aos memes que se utilizam da imagem de terceiros, duas hipóteses foram analisadas: quando há exploração comercial da obra e quando não há.

Segundo a súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça, “independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”.

Um exemplo dessa situação se deu em 2015, quando Chico Buarque processou um shopping no Piauí pelo uso não autorizado de sua imagem. O shopping utilizou o meme que consiste na capa de seu primeiro álbum, lançado em 1966.

Isto foi possível porque quando o meme é coletado e/ou alterado para utilização publicitária ou comercial, há uma subversão de suas características originais, pois ele deixa de ser um conteúdo de memória coletiva e passa a ser um anúncio, e para fazer um anúncio é necessário obter autorização de quem irá figurar no mesmo ou do titular cuja obra será utilizada.

De outro lado, a criação ou utilização do meme por meio do uso de material de terceiros não seria reproduzir a própria obra, e assim não traria prejuízos a exploração normal da obra e, tampouco ao autor da obra da qual derivou.

Assim, se utilizados como ferramentas de humor ou sem caráter publicitário, os riscos das pessoas retratadas ou dos autores de obras processarem os envolvidos é baixo, especialmente porque, nessas situações, os memes estão essencialmente se auto propagando e é extremamente difícil encontrar sua origem.

Ainda assim, no tocante a imagens de anônimos, o que se percebe é que uma possível violação ao direito de imagem, para ensejar dano moral, irá depender da conotação dada ao meme. Essencialmente, para se caracterizar o dano moral é necessário que haja efetivo dano ou sofrimento.

Nesse sentido, em julgado de 2015, o Portal R7, da emissora Record, foi condenado a uma indenização por danos morais por ter utilizado uma foto de um casal esperando o filho sair da escola, e na legenda estava escrito que o pai parecia um psicopata. Segue ementa do julgamento da apelação interposta pela emissora, a qual foi indeferida:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VEICULAÇÃO IMAGEM - DIREITO À LIBERDADE DE INFORMAÇÃO - LIMITES - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E LEGENDA PEJORATIVA - DANO MORAL - EXISTÊNCIA. A Constituição Federal de 1988, no art. 5, incisos V e X asseguram a defesa do direito à imagem e a compensação por danos causados quando há violação desse direito, sendo necessária a comprovação de que houve efetivos danos nas esferas patrimoniais e/ou extrapatrimoniais do lesado. O direito à liberdade de informação, garantido constitucionalmente, não tem aplicação plena e irrestrita, havendo limites relativos à proteção da honra e da imagem. Restando evidenciado nos autos a veiculação de imagem que, além de não autorizada, contém conteúdo pejorativo, resta evidente o dano moral, pois a situação vivenciada pela parte ultrapassa o estágio do mero dissabor, diante da angústia e dor experimentados. Recurso não provido.

A decisão do magistrado apontou que a liberdade de expressão e informação, direitos garantidos na Constituição Federal de 1988, não acarretam uma carta branca para o uso da imagem de terceiros. A proteção à honra e à imagem, direitos também garantidos pela Constituição, impõe limites à exploração da imagem das pessoas, podendo ocorrer apenas se for de interesse público. Contudo, pode-se dizer que quando o objetivo é zombar da imagem de outra pessoa, não existe interesse público, apenas constrangimento e humilhação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o exposto, pode-se afirmar que os memes são uma poderosa ferramenta de disseminação de ideias e informações no mundo virtual, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo.

Esta fato se dá pelo motivo de que ao mesmo tempo em que podem ser usados como instrumentos de crítica social e política, especialmente em tempos conturbados como os que temos vivido, podem ser utilizados com objetivos vexatórios e degradantes, como é o caso do bullying.

Contudo, vários aspectos devem ser levados em consideração quando da sua criação e disseminação, bem como quando do seu uso, com o fulcro de evitar eventuais violações à direitos de terceiros.

Especificamente no âmbito jurídico, ficou evidente que algumas situações particulares irão acarretar dano moral àquele que teve seu direito infringido.

O primeiro caso seria a de utilização não autorizada de memes ou imagens com a marca registrada para fins comerciais, que segundo o entendimento jurisprudencial apresentando neste trabalho fica evidente a possibilidade da reparação civil, como no caso do processo impetrado por Chico Buarque.

Isto porque quando estiver presente a finalidade comercial ou publicitária, haverá lucro advindo dessa utilização, o que fere os direitos de proteção autoral daquele que os explora. Assim, nesses casos, sempre será necessário obter prévia autorização.

Já o segundo caso seria o da utilização de imagens de terceiros desconhecidos na forma de memes, que apenas gera indenização caso haja efetivo dano à imagem do indivíduo, uma vez que violado o direito à honra, conforme exemplificado pelo caso da emissora R7.

Este dano deve consistir em algum tipo de situação humilhante ou que supere os meros dissabores provocados pelas adversidades do cotidiano. Ressalta-se, por fim, que apenas o uso da imagem não gera o dever de indenizar, mas sim o seu uso de forma que macule a imagem da pessoa em questão, seja através da divulgação de uma foto particular, de conteúdo privado, ou através de legendas degradantes agregadas a esta foto.

REFERÊNCIAS

ASSIS, Ingrid Pereira de; CANÁRIO, Caíque Gusmão Andrade. **Direitos autorais e internet: a propagação de conteúdo via redes sociais.**

Laboratório de convergência de mídias. 2015. Disponível em: <http://www.labcomdata.com.br/wp-content/uploads/2015/12/AssisIPPaper.pdf>. Acesso em: 10 de agosto de 2018.

BAUMAN, ZYGMUNT. **Modernidade líquida.** Rio de Janeiro: Zahar, 1999.

BRASIL, **Associação brasileira de direitos reprográficos – ABDR.** Disponível em: <http://www.abdr.org.br/cartilha.pdf>. Acesso em: 10 de agosto de 2018.

BRASIL, **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**, Diário Oficial da União. Brasília, DF: p. 1, 5 outubro 1988. E-book Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 10 de agosto de 2018.

BRASIL, IBGE. **Pesquisa nacional de amostra por domicílio**, 2016. Acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. Disponível em: ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Anual/Acesso_Internet_Televisao_e_Posse_Telefone_Movel_2016/Analise_dos_Resultados.pdf. Acesso em: 10 de agosto de 2018.

BRASIL, **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF: 20 fevereiro 1998. E-book Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm. Acesso em: 10 de agosto de 2018.

DAWKINS, R. **The selfish gene**. Londres: Oxford University Pres, 1976.

GANDELMAN, Henrique. **De Gutenberg à internet: direitos autorais na era digital**. São Paulo: Record. 2001.

INTERNET LEGAL. **Portal R7 condenado a indenizar casal por uso indevido de imagem**. Disponível em: <https://internet-legal.jusbrasil.com.br/noticias/215669959/portal-r7-condenado-a-indenizar-casal-por-uso-indevido-de-imagem> Acesso em: 09 de agosto de 2018.

MARZOCHI, Roger. **Criadores de memes começam a registrar suas invenções de modo oficial**. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Tecnologia/noticia/2018/07/criadores-de-memes-comecam-registrar-suas-criacoes-de-modo-oficial.html> Acesso em: 08 de agosto de 2018.

MORAES, Rodrigo. **A função social da propriedade intelectual na era das novas tecnologias**. Ministério da Cultura – Coleção cadernos de políticas culturais; v. 1. Brasília, 2006. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/documents/10883/38605/direitos-autorais.pdf/ccd2824a-2acd-4ab1-b659-34f2b58b287f>. Acesso em: 10 de agosto de 2018.

ROMERO, Maria. **Chico Buarque processa shopping do Piauí por uso indevido de imagem**. Disponível em: <http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2015/02/chico-buarque-processa-shopping-do-piaui-por-uso-indevido-de-imagem.html> Acesso em: 08 de agosto de 2018.

ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. **Direito Civil: Teoria Geral**. 7ª edição, Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008.

SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro; ASCENÇÃO, José de Oliveira. **Direito autoral – propriedade intelectual**: Série GVLAW. São Paulo: Saraiva, 2014

SILVEIRA, Marcelo Deiro Prates da. **Efeitos da globalização e da sociedade em rede via Internet na formação de identidades contemporâneas**. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932004000400006 Acesso em: 10 de agosto de 2017.

STJ. **Súmula nº 403**. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista_eletronica/stj-revista-sumulas2014_38_capSumula403.pdf Acesso em: 08 de agosto de 2018.

TJMG. **Acórdão**. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/arquivos/2015/3/art20150320-08.pdf> Acesso em: 31 de agosto de 2018.

O LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE PATENTES DE MEDICAMENTOS COMO ALTERNATIVA AO ACESSO A SAÚDE

AZEVEDO, Ana Carolina de*

RESUMO: As invenções relacionadas à saúde são demasiado peculiares, na medida em que representam, de um lado, fomento ao desenvolvimento de novos medicamentos e, de outro, a possibilidade de viabilizar e/ou inviabilizar a saúde pública e o acesso de milhares de pessoas às ímpares inovações biométricas. O tema em estudo aborda esta celeumática relação entre o direito ao acesso a saúde e à propriedade intelectual, através da perspectiva da AIDS no Brasil, analisando as consequências do licenciamento compulsório do medicamento antirretroviral (ARV) *Efavirenz* frente a sustentabilidade do Programa Nacional de DST/AIDS. Dessa forma, o presente trabalho sopesa os impactos da autorização do uso de uma invenção patenteada sem o consentimento do detentor da patente, enquanto suposta alternativa eficaz para os países em desenvolvimento concretizarem demandas de saúde pública.

Palavras-chave: licenciamento compulsório. patentes de medicamentos. acesso à saúde. *Efavirenz*.

ABSTRACT: *Health-related inventions are very peculiar, because they represent, on the one hand, encouragement for the development of new medicines and, on the other, the possibility of making public health and the access of thousands of people to the unique biometric innovations, viable and / or unfeasible. The theme of this study deals with this hectic relationship between the right to access to health and intellectual property through the perspective of AIDS in Brazil, analyzing the consequences of compulsory licensing of the antiretroviral drug Efavirenz against the sustainability of the National Program against Sexual Transmitted Diseases and AIDS (PN DST/AIDS). Thus, the present study weighs the impacts of authorizing the use of a patented invention without the consent of the patent holder, as a supposed effective alternative for developing countries to fulfill public health demands.*

Keywords: *compulsory licensing. patent of medications. access to health. Efavirenz.*

INTRODUÇÃO

Uma patente, na sua formulação clássica, corresponde a um “direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia”. Como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais ao invento, a legislação atribuiu ao titular da patente “um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito” (BARBOSA, 2010, p. 1099). Assim, a concessão de patentes pelo Estado representa uma forma de fomentar à pesquisa, inovação e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, conforme preconiza o art.5º, XXIX da CF/88.

Embora irrefutáveis os benefícios advindos do arcabouço regulatório da propriedade intelectual, quando a proteção da patente se

* Graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Pesquisadora sob orientação de Gustavo Assed Ferreira. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1198797328522369>

encontra em congruência com campos sensíveis como da saúde pública, os impactos gerados tangenciam questões de extrema relevância. É o que ocorre na concessão de patentes farmacológicas frente a garantia de acesso a medicamentos, uma vez que “apesar de as patentes serem concedidas para estimular o desenvolvimento de novos medicamentos, os direitos exclusivos que elas conferem privam milhares de pessoas da possibilidade de se beneficiarem das inovações terapêuticas” (CORREA, 2007, p. 13).

Dessa forma, a problematização da pesquisa pauta-se justamente no entrave entre o acesso a medicamentos antirretrovirais e a proteção das patentes, afinal, de um lado estão aqueles em defesa do acesso irrestrito aos meios de prevenção e tratamento da AIDS, e de outro, quedam-se os que investiram tempo, dinheiro e pesquisa na produção de um medicamento, buscando reconhecimento e pagamento de royalties como retorno. Para tanto, será analisado o caso do *Efavirenz*, medicamento antirretroviral licenciado compulsoriamente¹, visando a manutenção do Programa Nacional DST/AIDS.

De antemão, é sabido que não há resposta fácil ou consenso sobre qual direito deve prevalecer. No entanto, a fim de abordar a complexa conjuntura supra descrita, o presente trabalho relatará o processo de licenciamento do *Efavirenz* e abordará as estatísticas acerca da evolução da AIDS após a medida, analisando, por fim, seus impactos num cenário caracterizado por uma forte competitividade internacional, crise econômica recente, bem como pelos desafios enfrentados pela indústria farmacêutica nacional para capacitação técnica.

1 O LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO DO MEDICAMENTO *EFAVIRENZ*

O *Efavirenz*² –um dos medicamentos de 1ª linha mais eficazes nas terapias antirretrovirais – foi introduzido no protocolo farmacêutico brasileiro em 1999 e, desde então, seu uso aumentou progressivamente, com um salto de 2.500 pacientes para 75.000 entre 1999 e 2007, valor correspondente a 42,29% das pessoas vivendo com AIDS (PVHA) em tratamento (HOIRISCH, 2010, p. 74).

¹ A concessão de licenças compulsórias permite ao governo dar o direito a uma empresa, uma agência governamental ou outro interessado de utilizar uma patente sem o consentimento de seu titular.

² O *Efavirenz* trata-se de medicamento indicado para o tratamento de adultos, adolescentes e crianças infectados pelo HIV-1, em combinação com outros antirretrovirais. O princípio ativo *Efavirenz* pertence à classe dos antirretrovirais denominada inibidores da transcriptase reversa não nucleosídeos (ITRNNs). É um medicamento antirretroviral que combate a infecção pelo HIV-1 reduzindo a quantidade de vírus no sangue.

O laboratório detentor da patente do *Efavirenz*, a Merck Sharp & Dohme (MSD), estabelecia preços diferenciados para os diversos países com base no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e/ou com base na prevalência do HIV, fazendo com que os preços variassem de US\$ [277.40 - 697.00] por paciente/ano. No Brasil os preços encontravam-se constantes desde 2004, a despeito do crescente número de pacientes que faziam uso do medicamento, tendo um custo de US\$ 1,59 por comprimido e US\$580 por paciente/ano (CHAVES, 2007, p. 6).³

Ocorre que devido ao grande número de PVHA no Brasil, a manutenção do preço do *Efavirenz* vinha comprometendo a viabilidade do PNDST/AIDS. Em termos numéricos, a programação de compra para 2007, somente do *Efavirenz* 600 mg, equivalia a US\$ 43,58 milhões, ou seja, a US\$ 581.08 por paciente/ano (HOIRISCH, 2010, p. 77), razão pela qual, em novembro de 2006, iniciaram-se as tentativas do governo brasileiro de reduzir o preço do medicamento através de negociações com o laboratório.

O Ministério da Saúde (MS) argumentava que a Merck comercializava o ARV a preços inferiores aos praticados no Brasil em países com menor número de infectados em tratamento, e com igual nível de desenvolvimento. Além disso, alegava que o *Efavirenz* já era produzido em versões genéricas a um custo muito inferior por indústrias farmacêuticas indianas, nas quais o preço médio era de US\$ 0,45 por comprimido, e o custo anual era US\$164,25 por paciente (CHAVES, 2007, p. 6).

Tabela 1 - Estimativa de preços (em US\$) do Efavirenz no mercado internacional

	Dose Diária	Merck		Aurobindo	Cipla	Hetero	Ranbaxi	Strides
		1ª Categoria	2ª Categoria					
Restrições à elegibilidade		Veja Tabela 2*		Não há				
EFV 50mg cápsula	–	(0,116)	(0,213)	(0,110)				
EFV 200mg cápsula	3	394 (0,360)	821 (0,750)	292 (0,267)	225 (0,206)	292 (0,267)	300 (0,274)	
EFV 600mg cápsula	1	277 (0,760)	697 (1,910)	299 (0,820)	217 (0,597)	291 (0,750)	292 (0,800)	240 (0,670)
EFV Suspensão 30mg/mL	–	309 (0,094)	496 (0,151)	227 (0,069)				

* Critérios de elegibilidade para a aquisição de medicamentos a preços diferenciados disponíveis em MSF, *Untangling the Web* (2006).

Fonte: (BASSO et al., 2007, p. 92)

³ Os medicamentos antirretrovirais (ARVs) podem ser comprados exclusivamente pelo setor público e alguns deles encontram-se em situação de monopólio por estarem sujeitos à proteção patentária. Isso porque, a partir de 1995, entrou em vigor o Acordo Trips da Organização Mundial do Comércio (OMC), o qual estabelece aos seus países membros a obrigatoriedade de reconhecimento de patentes para todos os campos tecnológicos, incluindo o setor farmacêutico.

Dos dados colacionados depreende-se que o preço praticado pela Merck no Brasil para a formulação do *Efavirenz* de 200mg (US\$ 0,64/unid.) era aproximadamente 43,75% maior do que o preço praticado pela própria empresa (US\$ 0,360/unid.) no mercado internacional, e cerca de 210,67% maior do que o preço praticado pela empresa indiana Cipla (US\$ 0,206/unid.), ofertante da versão genérica do medicamento. Quanto à formulação em cápsulas de 600mg, ministradas em única dose aos pacientes, o preço ofertado ao mercado brasileiro era aproximadamente 166,33% maior do que o praticado pela Cipla (US\$ 0,597/unid.) (BASSO et al, 2007. p. 93).

Do início das negociações até abril de 2007, ocorreram diversas reuniões entre o MS e a MSD para o fechamento do contrato, no entanto, a MSD estava disposta a reduzir em apenas 2% o preço do medicamento, mostrando-se inflexível com relação ao argumento dos menores preços praticados internacionalmente, o compromisso do governo brasileiro de oferecer acesso universal a todos os infectados pela doença e o fato do protocolo corrente de tratamento antirretroviral recomendar o uso do *Efavirenz* como um dos medicamentos de 1ª linha (CHAVES, 2007).

O MS, por sua vez, considerou a proposta ínfima, uma vez que almejava uma redução de 60% no valor, ou seja, aceitaria uma proposta do *Efavirenz* de 600mg a US\$ 20,21 por frasco com 30 comprimidos – o que equivale a cerca de US\$ 245,88 por paciente anualmente –, posto que este era o preço praticado na Tailândia à época e, segundo o órgão nacional, seria o numerário compatível com o crescente consumo do medicamento no Brasil e com os preços que estavam sendo praticados internacionalmente (NOGUEIRA, 2013. p.74).

Diante de novas recusas, no dia 24 de abril de 2007, por meio da Portaria nº 886, o governo brasileiro declarou o interesse público sobre o medicamento *Efavirenz*, dando o passo primordial para a concessão de licença compulsória, enquanto garantia do acesso universal e gratuito de toda a medicação necessária ao tratamento dos infectados, e da viabilidade financeira do PN DST/AIDS. Após tal feito, foi concedido ao laboratório MSD um prazo de sete dias para a apresentação de seu posicionamento, o qual ofereceu uma redução de 30% sobre o preço de US\$ 1,59 por comprimido de 600 mg, tornando o valor unitário do produto US\$ 1,11, a qual foi novamente considerada insatisfatória (NOGUEIRA, 2013. p.74).

Ante a ausência de acordo, em 04 de maio de 2007, dando continuidade ao já iniciado processo de licenciamento compulsório, foi publicado no Diário Oficial da União, o Decreto nº 6.108, que concedeu o

“licenciamento compulsório, por interesse público, das patentes referentes ao *Efavirenz*, para fins de uso público não comercial”, pelo prazo de cinco anos, prorrogáveis por igual período, sem prejuízo dos direitos do titular (laboratório Merck), de modo que o mesmo continuaria a receber uma remuneração pela exploração da patente, todavia, em valor mais razoável. Ademais, o referido diploma legislativo estabeleceu que o medicamento licenciado compulsoriamente destinava-se única e exclusivamente ao abastecimento do mercado interno.

Conforme ressaltam Polido e Guimarães César (2007, p. 106), a análise dos efeitos dos preços de aquisição de ARVs no orçamento anual do Programa Nacional de DST/AIDS, e o comprometimento de sua sustentabilidade não foram os únicos aspectos decisivos para a concessão da licença:

Como observado, a partir da análise comparativa dos preços ofertados no mercado internacional, conclui-se que a situação dos preços de aquisição estabelecidos pelas empresas titulares das patentes ao Brasil poderia ser bem diferente se fosse introduzida concorrência no mercado doméstico pela fabricação local de ARVs em versões genéricas. Os preços de aquisição praticados revelam-se monopolísticos e só se justificam, no caso analisado, por prováveis efeitos distorcidos da proteção patentária. Se fossem concorrenciais, como aqueles praticados pelas empresas fabricantes de medicamentos de marca e genéricos no mercado internacional, haveria maiores incentivos para a manutenção da sustentabilidade do Programa do Ministério da Saúde. Isso porque a introdução de competição entre empresas nos mercados dos ARVs asseguraria a oferta de novos produtos. A própria teoria concorrencial – vale destacar – demonstra que a oferta dos medicamentos por meio de preços de aquisição diferenciados não compromete a recuperação de investimentos e a obtenção de lucros pelas empresas fabricantes, em seus respectivos mercados. (Polido; Guimarães César, 2007, p. 106).

Por derradeiro, cumpre mencionar que a decisão de aplicação da medida foi tomada com cautela pelo governo brasileiro, pois este era consciente de que seria necessário capacitar tecnicamente os laboratórios nacionais oficiais e o setor produtivo privado de fármacos que operava no País em um curto período de tempo, uma vez que, de acordo com a legislação nacional, a produção local do medicamento licenciado compulsoriamente deve ser iniciada em no máximo um ano da decisão de aplicação da medida (art. 74, da LPI).

Assim, conforme elucidada Nogueira (2013, p. 76), por iniciativa de Farmanguinhos, e com o apoio das entidades empresariais do setor, foi aberto um processo de pré-qualificação das empresas produtoras de farmoquímicos no país, perante o qual se instaurou uma espécie de "banca examinadora" para fins de analisar a efetiva capacidade dos candidatos de participar de um verdadeiro mutirão tecnológico e produtivo para atender ao requisito essencial da lei brasileira relativa à licença compulsória. No entanto, de todas as candidatas, apenas três empresas foram selecionadas: Globequímica, Cristália e Nortec Química (HOIRISCH, 2010. p. 105).

Durante a preparação da produção local, o país recorreu a disponibilidade do produto no mercado internacional, culminando na importação de versões genéricas do *Efavirenz* por intermédio da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), ligada à OMS, e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)⁴. Cada um dos organismos internacionais ficou responsável por metade das compras para o atendimento da demanda do país à época, que correspondia a cerca de 27 milhões de unidades do medicamento, podendo ser esta ajustada, de acordo com a evolução do perfil epidemiológico (HOIRISCH, 2010).

O primeiro lote da versão genérica do medicamento antirretroviral *Efavirenz* chegou ao Brasil no dia 2 de julho de 2007. De acordo com o Ministério da Saúde, o custo final do produto entregue pelas empresas indianas selecionadas pelos organismos internacionais – *Aurobindo* e *Ranbaxy* –, foi de US\$ 0,4594 do *Efavirenz* de 600mg e US\$ 0,2173 do *Efavirenz* de 200mg. Considerando apenas o volume importado referente a dosagem de 600mg, pode-se dizer que tal compra representou uma redução de gastos de cerca de US\$ 30 milhões por ano, a qual se repetiu progressivamente nos anos sucessivos (BRASIL. Ministério da Saúde, 2007).

No total foram enviadas sete remessas, sendo quatro entregues pela empresa *Ranbaxy* e três pela empresa *Aurobindo*, cada uma com o mesmo quantitativo referente à apresentação do *Efavirenz* de 600 mg. Houve mais três entregas da *Aurobindo* referentes à apresentação de 200mg, de modo que a última entrega ocorreu em março de 2008 (NOGUEIRA, 2013, p. 78). Segundo dados obtidos por Rodrigues e Soler (2009, p. 556), ao todo, foram adquiridos 13,5 milhões de comprimidos por meio do UNICEF e mais 13,5 milhões pela OPAS, totalizando 27 milhões de comprimidos

⁴ Conforme retro exposto, a regulamentação da licença compulsória, em situações de interesse público e emergência nacional (Decreto 3.201/99), prevê a possibilidade de importação do objeto alvo da licença compulsória quando o produto colocado no mercado interno, ou seja, no Brasil, não atender às necessidades da licença (artigo 10).

da apresentação de 600 mg, número suficiente para atender à demanda inicial do governo prevista para 12 meses, assegurando o abastecimento até março de 2009. De acordo com Nogueira (2013, p. 79):

A compra da versão genérica do *Efavirenz* permitiu uma redução de 71,35% no custo anual do tratamento de pacientes que usam o comprimido de 600 mg. No caso dos pacientes que usam a versão em cápsula de 200 mg, a redução foi de 65,6%. No total, estima-se uma redução de US\$ 30,6 milhões nos gastos com esse medicamento.

A produção e disponibilização do *Efavirenz* produzido localmente, por sua vez, iniciou-se em março de 2009, no entanto, foi apenas em 2011 que a produção passou a ser inteiramente nacional. Tendo em vista o constante aumento do número de pacientes em tratamento com o referido medicamento, uma vez que em 2009, o número de pessoas em tratamento já ultrapassava 80 mil usuários, foram contratados, em 2012, 57 milhões de comprimidos junto ao laboratório Farmanguinhos, principal produtor do medicamento.

Nesse panorama, é de rigor esclarecer que a demora na efetiva disponibilização do *Efavirenz* foi ocasionada pela decisão do governo federal de desenvolver a formulação do medicamento, isto é, o licenciamento não serviu apenas para possibilitar a indústria farmacêutica nacional a desenvolver o fármaco/comprimido, mas sim, a produzir seu Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), tornando-se apta a oferecer medicamento com maior autonomia financeira e independência técnica. Em suma:

Embora a produção local do *Efavirenz* possa vir a ser um pouco mais cara que os medicamentos genéricos importados da Índia (por Farmanguinhos a uma faixa de 10% a 15% sobre o preço indiano), o Ministério da Saúde mostrou-se disposto a arcar com esta diferença, não apenas pela característica “customizada” a ser apresentada pelo medicamento genérico nacional, mas sobretudo como uma estratégia de reinvestimento nos setores farmacêutico e farmoquímico nacionais (POSSAS; SCAPINI; SIMÃO, 2013, p. 211).

Nesse ponto, cumpre mencionar que, não obstante o licenciamento compulsório tivesse vigência até maio de 2012, as patentes licenciadas tinham vigência no Brasil até 07 de agosto de 2012 e 25 de maio de 2015. Portanto, caso não houvesse a prorrogação do licenciamento compulsório, haja vista a proteção conferida as patentes, teriam de ser suspensas quaisquer atividades de produção nacional do medicamento e de seu princípio ativo ou IFA, o que colocaria em xeque as políticas brasileiras

voltadas a sustentabilidade do PN DST/AIDS e o oferecimento deste medicamento fundamental a terapia antirretroviral.

Preocupado com o possível cerceamento das atividades de produção local do *Efavirenz* frente aos resultados positivos que a implementação da medida havia apresentado até então, o governo brasileiro publicou o Decreto nº 7.723 de 04 de maio de 2012, prorrogando por mais cinco anos o licenciamento compulsório. O mencionado Decreto conservou a permissão de compra e/ou produção da versão genérica da droga, mas estendeu a proibição de atendimento de demandas externas até 2016, ano em que se esgotaria a vigência das patentes.

A intenção do governo brasileiro ao promulgar o Decreto era conceder folga ao setor produtivo nacional para que este se preparasse para abastecer o mercado interno e, após a expiração das patentes, dispusesse de infraestrutura para fins de expandir a distribuição do medicamento para o mercado externo. De acordo com Chaves (2007, p. 7), o Decreto tinha o potencial de vislumbrar inúmeras eficiências alocativas, uma vez que:

[...] os ganhos para o Brasil e para o fortalecimento da política nacional de acesso a medicamentos vão muito além da economia de recursos, pois ampliará a credibilidade do governo para negociar preços de outros medicamentos e estimulará o fortalecimento da produção nacional de medicamentos e transferência de tecnologia.

Todavia, foi somente em 2012 que o Brasil se tornou autossuficiente para produção do medicamento. Atualmente, o país continua importando duas apresentações do *Efavirenz*. Segundo o governo, a estratégia foi mantida, haja vista que o número de pacientes em tratamento com tais apresentações é muito pequeno, não havendo escala para produção nacional (ABDI, 2012).

Conforme descrito supra, com o término do prazo de proteção das patentes do medicamento *Efavirenz* em 2016, as informações sobre o invento caíram em domínio público, culminando na formulação de um novo medicamento recomendado pela OMS para o tratamento do HIV no Brasil: o *Dolutegravir*. Tal medicamento foi incorporado ao SUS pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec), e incluído no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Manejo da Infecção pelo HIV, passando a ser ofertado no início de 2017 tanto para usuários que iniciavam o tratamento, quanto para aqueles que apresentavam resistência

aos demais ARVs, sendo incorporado tanto como fármaco de 1ª linha, quanto de 3ª linha⁵.

Os profissionais da saúde se mostram otimistas com a mudança, posto que acreditam que o *Dolutegravir* consiste em medicamento mais vantajoso para as pessoas infectadas com o vírus da AIDS, em razão do alto potencial de eficácia, pequeno percentual de efeitos adversos e custo acessível. Além disso, o medicamento tem demonstrado resultados promissores nos países em que já é utilizado e, segundo o MS, sua incorporação não irá alterar o orçamento atual para aquisição de medicamentos antirretrovirais, uma vez que ele só foi incorporado após redução de 70% de seu custo inicial – de US\$ 5,10 para US\$ 1,50 (BRASIL. Portal da Saúde, 2016).

Por fim, cumpre observar que após o licenciamento compulsório do *Efavirenz*, não houve qualquer movimentação do País para aplicação da medida em relação a patentes de outros medicamentos. O argumento comum é o fato de que a licença compulsória é uma entre as várias estratégias existentes. No entanto, analisar-se-á, a seguir, se a medida foi realmente efetiva para a promoção e a garantia do acesso a medicamentos.

Antes das devidas considerações, por todo o exposto, inegável é o fato de que o licenciamento compulsório do *Efavirenz* é fator que confere, ainda hoje, considerável força política ao país frente as negociação de preços e transferência de tecnologia para produção de outros medicamentos, bem como consiste em fonte de incentivo para a adoção de novas medidas e políticas públicas de ampliação e acesso ao tratamento antirretroviral, sendo a assinatura de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs), a oferta da terapia antirretroviral à todos os infectados pela doença e a alteração da LPI para que passe a constar a possibilidade de importação paralela, alguns exemplos.

⁵ A inclusão deste novo medicamento alterou o modelo de tratamento comumente disponibilizado a novos pacientes no SUS, uma vez que estes recebiam um comprimido que conjugava três medicamentos: o Tenofovir, o Lamivudina e o conhecido Efavirenz (sendo a junção destes popularmente denominada “3 em 1”). A mudança ocorreu, pois, o Dolutegravir substituiu o Efavirenz, de modo que os pacientes passaram a receber dois comprimidos.

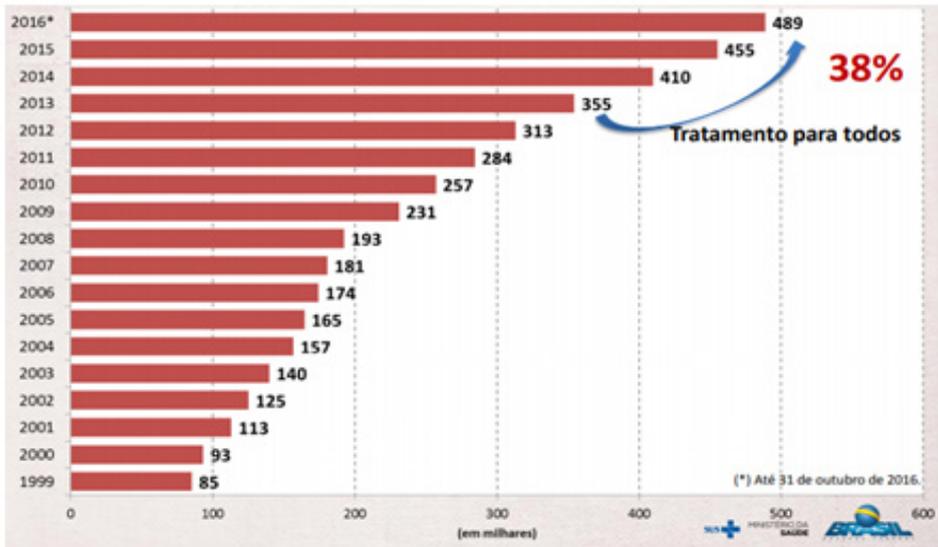
2 O PANORAMA ATUAL DA AIDS APÓS A UTILIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO PARA PROMOÇÃO E ACESSO A MEDICAMENTOS

Conforme exposto, o licenciamento compulsório do Efavirenz garantiu a precificação não abusiva do medicamento, uma vez que foi reduzido o valor dos royalties pagos à Merck a 1,5% sobre o custo do medicamento produzido, bem como autorizada a compra de genéricos de laboratórios pré-qualificados pela OMS (NOGUEIRA, 2013. p. 17). Portanto, a drástica redução do preço final do fármaco supra evidenciada efetivamente garantiu seu acesso e, em última instância, à saúde em sentido amplo, na medida em que foram oferecidas ao governo nacional novas formas de manejar sustentavelmente as crescentes demandas do PN DST/AIDS, dentre elas a concretização da produção nacional e a compra de versões genéricas do produto.

Em 2013, por exemplo, o Brasil adotou novas estratégias para frear a epidemia de AIDS, oferecendo tratamento a todas as pessoas vivendo com HIV, independentemente de seu estado imunológico, em consonância com as pesquisas indicativas da alta probabilidade dos sujeitos infectados que mais cedo iniciaram o tratamento de controlar a doença sem a necessidade de medicação no futuro. Além disso, o país vem simplificando e descentralizando a terapia antirretroviral, aumentando a cobertura de testagem para HIV em populações-chave, dentre outras iniciativas, de modo que atualmente cerca de 104 mil pessoas utilizam tais medicamentos, o que representa quase 50% das pessoas em tratamento no Brasil.

Conforme se depreende do gráfico abaixo, o total de brasileiros com acesso ao tratamento antirretroviral no país quase triplicou entre 2005 e 2016, passando de 165 mil pacientes (2005) para 489 mil (2016). Ademais, desde a implantação do tratamento para todos os infectados, em 2005, cresceu em 38% o número de brasileiros que recebem a terapia antirretroviral. Atualmente, o SUS oferece, gratuitamente, 22 medicamentos para os pacientes soropositivos, dos quais 11 são produzidos no Brasil. Tal quantitativo contribuiu para com o recorde alcançado em 2015 quanto ao número de pessoas que iniciaram o tratamento de HIV naquele ano – a saber, 81 mil brasileiros –, correspondendo a um aumento de 13% em relação ao ano anterior (2014) – quando 72 mil pessoas aderiram aos medicamentos:

Gráfico 2 – Oferta de tratamento no Brasil – evolução



Fonte: (BRASIL. Ministério da Saúde, 2016, p. 15)

A fim de observar os impactos da medida de licenciamento compulsório para a promoção e o acesso a medicamentos, no contexto macro da epidemia, cumpre trazer à baila dados recentes retirados do Relatório do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) – lançado em junho de 2017, no que ao tange número de infectados pelo vírus do HIV, bem como a quantidade de sujeitos que possuem acesso a terapia antirretroviral.

Deste extrai-se que a epidemia no país está estabilizada, sendo a taxa de detecção em torno de 19,7 casos a cada 100 mil habitantes, o que representa cerca de 40 mil casos novos ao ano. Ademais, as estatísticas demonstram que o Brasil possui uma das maiores coberturas de tratamento antirretroviral (TARV) entre os países de desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo afetados pela epidemia, tendo em vista que enquanto no país um pouco mais da metade (60%) da população infectada recebe o TARV, a média global, (a qual também inclui os altos índices dos países desenvolvidos), segundo o relatório de dados compilados pelo UNAIDS é de 53% (UNAIDS, 2017).

Em dezembro de 2013, a Junta de Coordenação de Programa (PCB) pediu ao UNAIDS apoio para liderar esforços para intensificar o tratamento do HIV depois de 2015. Tais encontros culminaram no estabelecimento de uma meta definitiva conhecida como 90-90-90. Esta

meta tem como objetivo atingir três cenários até 2020, sendo eles: i) 90% de todas as pessoas vivendo com HIV terão consciente de que são portadoras do vírus; ii) 90% de todas as pessoas com infectas e diagnosticadas receberão terapia antirretroviral ininterruptamente e iii) 90% de todas as pessoas recebendo terapia antirretroviral terão supressão viral.

A consecução de tais metas consistem em ponto crucial na estratégia de Aceleração da Resposta para Acabar com a Epidemia de AIDS até 2030, definida pela UNAIDS a partir da Estratégia do UNAIDS para 2016-2021 e da Declaração Política de 2016 da ONU sobre o Fim da AIDS, as quais consolidaram o compromisso dos Estados em adotar medidas e políticas que ampliem o acesso universal a testagem, tratamento e cuidados para HIV e contribuam para o fim dos níveis epidêmicos de AIDS até 2030 (UNAIDS, 2016).

Na tríplice cascata brasileira, segundo dados do MS, têm-se que do total de pessoas vivendo com HIV, 87% já foram diagnosticadas; deste número, 64% estão em tratamento através do acesso gratuito a terapia antirretroviral fornecido pelo SUS; e destas, cerca de 90% apresentam carga viral indetectável – o que significa dizer que para 90% dos infectados a terapia antirretroviral fez efeito, de modo que estes não mais transmitem o vírus para outras pessoas (UNAIDS, 2016). Assim, resta evidente que o PN DST/AIDS, embora questionado e criticado, é responsável por grandes avanços em termos de saúde pública, exercendo preponderante papel na consecução da terceira e da segunda meta, a qual ainda que também vitoriosas, necessitam de contínuas iniciativas e esforços para que sejam integralmente alçadas ao final de 2020.

Ante todo o exposto, conforme assevera Salomão Filho (2007. p. 166), conclui-se que o resultado da utilização do licenciamento compulsório como alternativa para o acesso a medicamentos e, em última instância, para garantia do direito fundamental à saúde “é, portanto, além de constitucional e legal, socialmente incontestável e ainda equilibrado”.

3 A (IN)EFICÁCIA DO MECANISMO DA LICENÇA COMPULSÓRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SAÚDE PÚBLICA

A política brasileira de acesso a medicamentos e a concessão de licenças compulsórias envolvem questões internacionais, especialmente após a elaboração de tratados e acordos estabelecidos no contexto da OMC. Assim, apesar do avanço nas políticas públicas para acesso à saúde,

o licenciamento compulsório não cumpriu todas as expectativas, quais sejam, de redução de custos e amplo acesso à medicamentos essenciais, isto porque, é preciso ter uma visão global do binômio “proteção das patentes” versus “promoção da saúde” levando em conta perspectivas de curto, médio e longo prazo.

Conforme dito anteriormente, após o licenciamento compulsório do *Efavirenz*, não houve mais nenhuma iniciativa governamental em relação a quaisquer outros medicamentos dispensados no âmbito do SUS, fato que levanta suspeitas quanto a eficácia da medida.

A priori, é de rigor mencionar que a efetivação das primeiras licenças desagradou veementemente as empresas farmacêuticas multinacionais, as quais começaram a realizar ameaças de sanções comerciais, bem como a fazer uso de seu poder de mercado – em face da assimetria e dependência dos países em desenvolvimento frente aos países desenvolvidos que sediavam essas indústrias – para veicular o argumento de que a quebra da proteção dos direitos de propriedade intelectual configura uma contrapartida para os investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos.

Ainda no plano internacional, a adesão da Índia ao Acordo TRIPS - com o reconhecimento da possibilidade de patenteamento de processos e produtos farmacêuticos até então proibidos – e a entrada da China na OMC, corroboraram significativamente para o enfraquecimento das campanhas internacionais em prol do licenciamento compulsório. A nova conformação do cenário mundial acarretou na diminuição da concorrência dos medicamentos genéricos, dificultando a aquisição da matéria-prima necessária à produção local dos medicamentos licenciados, a qual era até então amplamente disponibilizada por aqueles dois países. Nas palavras de Scheffer (2012, p. 170), “restava-se cada vez mais difícil a efetivação da flexibilidade do TRIPS, tendo em vista a possibilidade de desabastecimento nacional quanto ao produto licenciado compulsoriamente, ou seu alto custo para o país emissor”.

Além disso, a instabilidade do sistema regulatório internacional frente as discussões acerca da criação de novos acordos internacionais fora do âmbito da OMC, também afetou a possibilidade de concessão do licenciamento compulsório. Isto porquê, com a crescente negociação de acordos bilaterais e regionais entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, intensificou-se a adoção de normas que favorecem

os titulares das patentes (CORREA, 2007, p. 290). Nesse sentido, aclara Maristela Basso (2005, p. 51):

O novo bilateralismo impõe, seja pela Lei comercial americana ou pelos acordos bilaterais ou regionais de livre-comércio (FTAs) ou de investimentos (BITs), novos padrões, denominado “extra-TRIPS” ou “TRIPS-*plus*”. Tais acordos visam obter dos Estados menos desenvolvidos substantivos compromissos de propriedade intelectual não a ponto de desviá-los daqueles já existentes nos acordos multilaterais [...], mas como estratégia para atingir resultados que implicam maiores compromissos em propriedade intelectual.

Portanto, no panorama atual, desponta a adoção de normas TRIPS-*plus*, as quais implicam em compromissos que vão além dos patamares mínimos exigidos pelo TRIPS, restringindo ou anulando as flexibilidades nele previstas (BASSO, 2007, p. 24,25). Especificamente com relação a flexibilidade do licenciamento compulsório, ressalta Benetti (2008, p. 30):

A propriedade intelectual e a saúde pública são atingidas pelos FTAs [acordos bilaterais ou regionais de livre-comércio]. Aquela flexibilidade positivada no TRIPS viabilizando aos Estados o uso da licença compulsória está sendo prejudicada pelos acordos de livre comércio e dificultando a promoção do acesso aos medicamentos essenciais. Os acordos bilaterais de livre comércio que os Estados Unidos assinam com diversos países estão limitando as flexibilidades, permitidas pela OMC/TRIPS.

Como se vê, tais acordos comprometem a atual política de distribuição e acesso a medicamentos, na medida em que criam limitações ao uso da licença compulsória, propondo, ainda, exclusividade de dados, ampliação de prazo de duração das patentes, bem como a possibilidade de renovação das mesmas, o que cria inúmeras barreiras para os laboratórios farmacêuticos fabricantes da versão genérica dos medicamentos, dificultando sobremaneira o fornecimento e medicamentos com menor custo aos pacientes soropositivos.

Fica em aberto ainda a extensão dos impactos das negociações dos mega-acordos preferenciais de comércio perante a regulamentação do licenciamento compulsório, bem como quanto ao instituto da propriedade intelectual como um todo, haja vista que o TPP (*Trans-Pacific Partnership*) apresenta regras denominadas de “geração seguinte” nas áreas de

propriedade intelectual e o TTIP (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*) indica que serão abortadas as barreiras técnicas nos setores químico, farmacêutico, cosmético e tecnológico.

A doutrina é extremamente divergente quanto a forma como deve se posicionar o país, porém, faz-se necessário observar que se o Brasil optar por continuar privilegiando as regras previstas no Acordo TRIPS como padrão mínimo de proteção aos direitos de propriedade intelectual, contrariando à tendência contemporânea, há sérias dúvidas se conseguirá continuar a se expandir comercialmente, atrair investimentos e integrar-se nas cadeias globais de valores, de modo a obter os recursos necessários para prover e sustentar o sistema público de saúde.

Paralelamente a questão política internacional, tiveram relevante peso na decisão de não emissão de novos licenciamentos compulsórios as dificuldades técnicas enfrentadas pelo país para a produção local dos medicamentos, tendo em vista o subsistente baixo desempenho dos laboratórios nacionais, o qual já havia sido identificado quando do licenciamento compulsório do *Efavirenz*. Assim expõe Nogueira (2013, p. 102):

[...] assume papel de destaque a falta de capacitação para produção local dos medicamentos. Em relação ao *Efavirenz*, enorme dificuldade técnica foi enfrentada pelos técnicos de Farmanguinhos para a produção do medicamento. Complexos foram os trabalhos de engenharia reversa para se chegar ao produto final, haja vista que, muito embora para a concessão da carta patente seja necessário que o depositante apresente relatório com suficiência descritiva da tecnologia para a qual se pretende a proteção patentária, a realidade é que em grande parte das vezes não é possível chegar ao produto final com base apenas nas informações constantes do relatório descritivo da patente.

Neste aspecto, é importante mencionar que a regulamentação sobre o licenciamento compulsório, quando da concessão da medida, não abrange a obrigação do titular da patente de transferir informações de *know-how* sobre o produto e tecnologias a ele inerentes. Essa ausência que acarreta em um dos maiores obstáculos à implementação do licenciamento compulsório não só pelo Brasil, mas pelos países em desenvolvimento em geral, uma vez que estes não conseguem, desenvolver o princípio ativo dos medicamentos antes patenteados partindo apenas das informações disponíveis no registro.

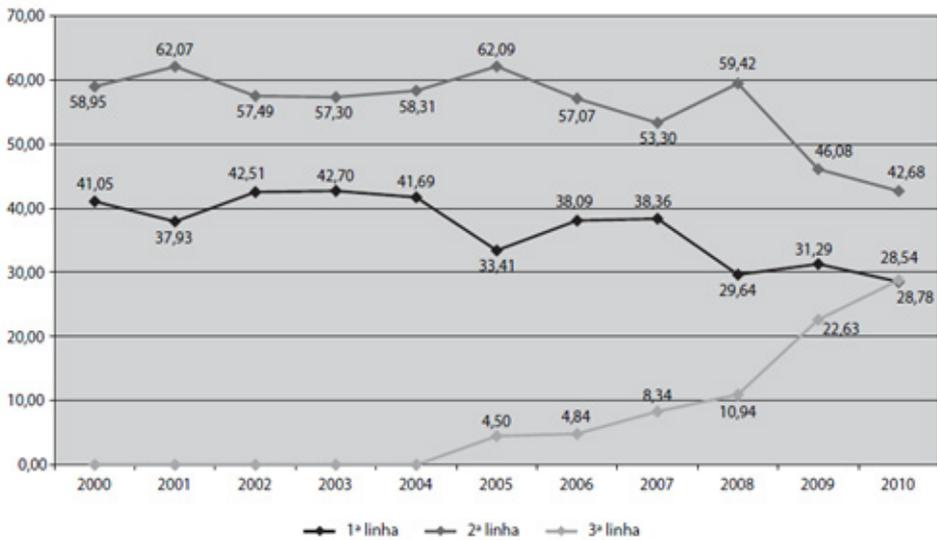
Ademais, não obstante a produção do novo medicamento *Dolutegravir*, ainda restam dúvidas quanto à capacidade tecnológica e industrial dos laboratórios públicos nacionais de produzirem todos os medicamentos utilizados na terapia antirretroviral, particularmente os segunda e terceira gerações, cujas formulações são demasiado complexas, tendo em vista que, os ARVs não são considerados substitutos uns dos outros dentro das respectivas classes terapêuticas dado as especificidades dos mecanismos de ação associados, genotipagem dos indivíduos infectados, resistência viral cruzada e das diferentes respostas do organismo humano ao tratamento empregado (POLIDO; CÉSAR, 2007. p. 85).

Nessa seara, não se pode deixar de mencionar que o licenciamento compulsório se trata de um investimento de alto risco, uma vez que o licenciado terá que selecionar, direcionar e dedicar tempo para o desenvolvimento de um determinado produto, tentar a licença compulsória e, além de todos os empecilhos supracitados, ainda, correr o risco do fabricante do produto inovador praticar temporariamente um preço mais baixo no mercado.

Nesse ponto, ainda convém ressaltar, que a comunidade de pesquisa pública, notadamente as universidades e os institutos, esta primordialmente envolvida as fases iniciais da pesquisa básica da descoberta de medicamentos. O *know-how*, a infraestrutura e a capacidade de gerenciamento para levar essas descobertas através do processo de desenvolvimento, por outro lado, ficam concentrados no setor privado. Assim, a produção final dos fármacos é conduzida em grande parte pela indústria privada internacional, segundo suas próprias prioridades, estando as demandas de saúde pública, de certa forma, condicionadas a ela.

Essa elevada dependência externa, sobretudo no que diz respeito a produção de princípios ativos de medicamentos ARV, continua preocupando a sustentabilidade do Programa Nacional de DST/AIDS e, por consequência, a oferta gratuita e universal da TARV, uma vez que houve um aumento expressivo das despesas com os medicamentos utilizados nos tratamentos de 2ª e 3ª linhas (os medicamentos de segunda linha passaram de 59% em 2000 para 42% em 2010 e os de terceira linha de 4,5% em 2005, ano em que foram introduzidos, para 29% em 2010), conforme depreende-se dos dados disponibilizados pela Unidade de Logística do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais:

Gráfico 3 – Evolução dos gastos com ARVS no Brasil segundo as linhas de tratamento (%)



Fonte: (POSSAS et al., 2013, p. 205)

Em termos de valores, enquanto os gastos com os medicamentos utilizados nos tratamentos de 1ª linha reduziram de US\$131,4 milhões para US\$ 92 milhões, entre 2000 e 2008, as despesas com os medicamentos utilizados nos tratamentos de 2ª linha saltaram de US\$178,6 milhões para US\$213 milhões. Destaca-se, ainda, o grande aumento da participação dos medicamentos do tratamento de 3ª linha na despesa com medicamentos ARV. Entre 2005, quando estes entraram no Consenso Terapêutico, e 2008, observou-se aumento de 87,6%, passando de US\$17,8 milhões em 2005 para US\$33,4 milhões em 2008.

Assim, não obstante a redução dos gastos com os medicamentos utilizados nos tratamentos de 1ª linha, os efeitos nocivos da concessão da licença compulsória se relevam a médio e longo prazo, uma vez que, considerando-se que os fármacos de 2ª e 3ª linha têm preços mais elevados e que não há genéricos disponíveis no mercado para tais medicamentos, tudo indica a continuidade do aumento das despesas com medicamentos, nas próximas décadas. Além disso, dados mais recentes do Ministério da Saúde mostram que, em 2016, 827 mil pessoas viviam com HIV/Aids no Brasil e que cerca de 112 mil não sabiam que estavam infectadas. Dos soropositivos identificados, 372 mil não estavam em tratamento.

Por derradeiro, no tocante a argumentação quanto a existência de outras estratégias para promoção do acesso a saúde, cumpre relembrar

que o Brasil, quando da adesão ao TRIPS e tardia incorporação das flexibilidades e salvaguardas previstas pelo Acordo em sua Lei de Propriedade Industrial, em 1996, abriu mão de utilizar importantes flexibilidades do Acordo, como a importação paralela – possibilidade de aquisição do medicamento patenteado no exterior a um preço mais baixo do que o praticado nacionalmente –, em razão da falta de previsão desta flexibilidade na legislação nacional. Dessa forma, o atual rol de medidas adotáveis para garantia do acesso a medicamentos encontra-se restrito a políticas públicas cuja eficácia se mostra ínfima quando contrastada com a proporção do direito fundamental que visa assegurar, isto é, a saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A resposta para a hipótese formulada no presente trabalho está atrelada a uma importantíssima variável: o tempo. O licenciamento compulsório, a curto prazo e num cenário estático, corresponde a alternativa com alto índice de eficácia para a promoção e o acesso a medicamentos e, analogamente, para consecução do direito fundamental à saúde. No entanto, este procedimento não pode ser recorrente, uma vez que o direito à saúde está intimamente atrelado a apropriação dos benefícios futuros resultantes dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, os quais são fruto da segurança jurídica das indústrias farmacêuticas transnacionais no tocante a proteção de seus inventos.

A garantia de acesso aos medicamentos antirretrovirais está longe de ser uma batalha encerrada. Existem, na contemporaneidade, diversas outras barreiras a serem superadas, como por exemplo: o aumento dos custos dos novos antirretrovirais e o conseqüente comprometimento da maior parte do orçamento do Ministério da Saúde para sua compra; o crescimento do número de pacientes fazendo uso dos medicamentos de segunda linha, medicamentos estes patenteados no Brasil; a impossibilidade de compra dos medicamentos novos nas versões genéricas, haja vista que eles também estão patenteados nos principais países produtores de genéricos, como a Índia. Como visto, as situações apresentadas retratam somente algumas das problemáticas decorrentes do licenciamento compulsório, o que reafirma a necessidade exposta durante o presente excerto, de constante revisão e adequação dos efeitos da medida à realidade em que se insere.

Ante todo o exposto, não se pode negar que, teoricamente, o licenciamento compulsório de patentes de medicamentos corresponde

a um instrumento hábil e eficaz na tentativa de ponderar e harmonizar o direito à saúde e o direito à propriedade intelectual. A medida, inclusive, orienta a interpretação deste último direito de acordo com sua função social, consistindo em alternativa para a contenção dos efeitos destrutivos das práticas farmacêuticas (preços abusivos e doenças negligenciadas), mediante a garantia o acesso aos medicamentos essenciais, sem, contudo, descuidar da proteção patentária. Na prática, porém, a realidade é mais complexa, pois ainda que inegáveis os efeitos positivos da licença, os resultados a médio e longo prazo demonstram que esta não se trata da medida mais adequada para garantia do acesso ao direito fundamental da saúde.

Como se vê, muitos são os desdobramentos do tema e as esferas que devem ser monitoradas para que possa haver um posicionamento consolidado. Não obstante, inequívoca é a constatação de que a propriedade intelectual e a saúde pública mantêm entre si uma relação de complementariedade, uma vez que na ausência de medicamentos eficazes, não seria possível o sucesso das políticas de saúde pública. Portanto, é fundamental que se viabilize a transformação da invenção em inovação; que se incentive os pesquisadores a se engajar em atividades ligadas ao desenvolvimento tecnológico; que se valorize as pesquisas e a patente e; finalmente, que se invista em P&D, para que isso se reverta, futuramente, na consecução de políticas de saúde pública abrangentes e eficientes.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). **Governo prorroga quebra de patente de droga contra AIDS. 2012.** Disponível em: http://www.abdi.com.br/Paginas/noticia_detalle.aspx?i=2643. Acesso em: 10 ago. 2018.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual: patentes.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. t. II.

BASSO, Maristela. **Propriedade Intelectual na era pós-OMC: especial referência aos países latino-americanos.** Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.

BASSO, Maristela; SALOMÃO FILHO, Calixto; POLIDO, Fabrício; César, Priscilla (Orgs.). **Direitos de Propriedade Intelectual & Saúde Pública: o acesso universal aos medicamentos antirretrovirais no Brasil.** São Paulo: IDICID, 2007.

BENETTI, Daniela Vanila Nakalski. Positivação e (in)Eficácia da Licença Compulsória Frente ao “Novo Bilateralismo” Comercial. In: **Propriedade Intelectual em perspectiva**. ADOLFO, Luiz Gonzaga S., MORAES, Rodrigo. (coord.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 30.

BRASIL, Ministério da Saúde; Secretaria de Vigilância em Saúde; Programa Nacional de DST e Aids. **UNGASS: Resposta Brasileira 2005/2007**. Relatório de Progresso do país. 2008. p. 86-87. Disponível em: http://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/resposta_brasil_relatorio_progresso_pais.pdf. Acesso em: 09 ago. 2018.

BRASIL, Portal Brasil Saúde. **SUS oferecerá melhor tratamento do mundo para pacientes com HIV/AIDS**. Publicado em 28 set. 2016. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/saude/2016/09/sus-oferece-melhor-tratamento-do-mundo-para-pacientes-com-hiv-aids>. Acesso em: 04 ago. 2018.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Divulgação do novo Boletim Aids – 2016**. Disponível em: <http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/novembro/30/01-12-2016-Apresentacao-Aids.pdf>. Acesso em: 04 ago. 2018.

CHAVES, Gabriela Costa. **Perguntas e respostas sobre o licenciamento compulsório do medicamento efavirenz no Brasil**. Rio de Janeiro: Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), 2007. p. 6. Disponível em: http://www.abiaids.org.br/_img/media/EFAVIRENZ.pdf. Acesso em: 04 ago. 2018.

CORREA, Carlos M. **Propriedade Intelectual e Saúde Pública**. Tradução de Fabíola Wüst Zibetti. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. p. 296.

HOIRISCH, Cláudia. **Licença Compulsória para Medicamentos como Política Pública: o Caso do Antirretroviral Efavirenz**. 184 f. 2010. Tese (Mestrado em Gestão Empresarial) – Escola Brasileira de Administração pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 2010. p. 157.

NOGUEIRA, Tatiana Siqueira. **Licenciamento compulsório e acesso ao tratamento do HIV/AIDS no Brasil**. 121 f. 2013. Tese (Mestrado em Saúde Pública) – Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Rio de Janeiro, 2013.

POSSAS, Cristina; SCAPINI, Rogério; SIMÃO, Mariângela. Sustentabilidade da política brasileira de acesso universal e gratuito aos medicamentos ARV: conquistas e desafios. In: **Propriedade intelectual e políticas públicas para o acesso aos antirretrovirais nos países do Sul**. POSSAS, Cristina Possas; LAROUZE, Bernard (coords.). - Rio de Janeiro: E-papers, 2013.

SCHEFFER, Mário. Coquetel. A incrível história dos antirretrovirais e do tratamento da AIDS no Brasil. São Paulo: Hucitec Sobravime, 2012.

UNITED NATIONS PROGRAM ON HIV/AIDS (UNAIDS). **90-90-90**: Uma meta ambiciosa de tratamento para contribuir para o fim da epidemia de AIDS. Genebra, 2015. Disponível em: http://unaids.org.br/wp-content/uploads/2015/11/2015_11_20_UNAIDS_TRATAMENTO_META_PT_v4_GB.pdf. Acesso em: 07 ago. 2018.

UNITED NATIONS PROGRAM ON HIV/AIDS (UNAIDS). **Estatísticas**. [Resumo global da epidemia de AIDS e Resumo da epidemia de AIDS no Brasil]. 2016. Disponível em: <http://unaids.org.br/estatisticas/>. Acesso em: 05 ago. 2018.

A INTERFERÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NAS RELAÇÕES JURÍDICAS PRIVADAS APÓS A INSTRUÇÃO NORMATIVA INPI/PR N° 70, DE 11 DE ABRIL DE 2017

ARANTES, Luís Gustavo*

RESUMO: O trabalho pretende explorar o contexto atual da intervenção do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) nas averbações de licenças e cessões de direitos de propriedade intelectual e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, analisando as alterações que ocorreram após a Instrução Normativa (I.N.) INPI/PR n° 70, de 11 de abril de 2017. A problemática encontra-se nas mudanças de competência do INPI, pois anteriormente sua interferência era abrangente nas relações privadas. A hipótese sustentada é que, com a I.N., diminuiu a intervenção pública, garantindo maior autonomia para a vontade das partes. A justificativa consiste em explorar o cenário atual das averbações e registros dos contratos mencionados, haja visto que as alterações da I.N. têm seus reflexos nas relações jurídicas privadas, podendo ampliar a segurança dos acordos econômicos firmados e, indiretamente, podendo também impactar a economia brasileira. A metodologia aplicada no trabalho foi a descritiva, coletando informações bibliográficas e demais fontes informacionais que puderam apresentar o cenário antes e após a I.N., também analisando as regulamentações do INPI e outras pertinentes para apresentar como era antes e o que a I.N. propõe alterar. Para analisar as relações jurídicas privadas através dos contratos, foi realizado um levantamento teórico, apresentando considerações sobre a vontade privada com menor interferência pública e o impacto que isso pode causar. O objetivo geral do trabalho é apontar melhorias que a I.N. pode trazer, caso seja concretizada na prática.

Palavras-chave: propriedade intelectual. averbação de licenças. registro de contratos. INPI.

ABSTRACT: *The work intends to explore the current context of the intervention of the Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) in the registration of licenses and assignments of intellectual property rights and registration of contracts of technology transfer and franchise, analyzing the changes that occurred after the Instruction INPI / PR No. 70, of April 11, 2017. The problem lies in the changes in competence of the INPI, since previously its interference was extensive in private relations. The sustained hypothesis is that, with the I.N., the public intervention has been reduced, guaranteeing greater autonomy for the will of the parties. The justification is to explore the current scenario of the registrations and records of the mentioned contracts, since the changes of I.N. have their repercussions in the private legal relations, being able to increase the security of the signed economic agreements and, indirectly, also being able to impact the Brazilian economy. The methodology applied in the work was descriptive, collecting bibliographical information and other informational sources that could present the scenario before and after the I.N., also analyzing the INPI and other relevant regulations to present as it was before and what to I.N. proposes to amend. In order to analyze private legal relations through contracts, a theoretical survey was carried out, presenting considerations about the private will with less public interference and the impact that this can cause. The overall objective of the work is to indicate improvements than I.N. can bring, if it is implemented in practice.*

Keywords: *intellectual property. registration of licenses. contract record. INPI.*

* Graduando em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4471844244497231>

INTRODUÇÃO

O mundo constantemente está em desenvolvimento e mudanças, um processo contínuo e ininterrupto. Um dos maiores responsáveis por essas alterações são os homens, estes que criam, idealizam, experimentam e inventam novas perspectivas e melhorias para a sociedade que está inserido. Desde os primórdios o homem cria e transfere os resultados daquilo que produz para outros e estes, com o uso dessa nova tecnologia, podem ampliar as transformações na sociedade. Foi assim com o fogo, roda, plantio, instrumentos para caçar e outras ferramentas que começaram na pré-história, mas gradativamente, com a interferência e intelecto do homem, foi aprimorando, além das novas criações que foram surgindo com o tempo.

Entretanto, com a concorrência entre reinos, países e até indivíduos, a preocupação com a difusão dos saberes e tecnologias utilizadas começam a se tornar mais protegidas e restritas para aqueles que detém o conhecimento. Tal como no período das Grandes Navegações do século XV, aqueles que detinham tecnologia mais ampliada nas questões geográficas e de navegação saíram à frente, podendo desenvolver-se com maior facilidade. Esse polo de informação e tecnologia, antes aprisionado na mão de governantes, se altera para o meio privado a partir do século XVII. Com a Revolução Industrial, a informação e tecnologia era sinônimo de maiores lucros e este, sendo o foco do capitalismo, começa a ser defendido pela iniciativa privada que detém o conhecimento.

Surge assim, em 1623, a edição do *Statute of Monopolies*, regulamentação feita na Inglaterra que protegia inovações técnicas, utensílios e ferramentas de produção (ULHOA, 2016, p. 167). Ou seja, as leis e regulamentações começam a proteger os processos produtivos, fomentando novas pesquisas e proteção destas, criando novas tecnologias que ampliasse a produção e, conseqüentemente, o patrimônio dos agentes privados detentores dessa inovação. Esta também começa a ser considerada um ativo, pertencente ao patrimônio desse indivíduo, podendo utilizar, licenciar, alienar ou ceder essa tecnologia, o que também aumenta a capacidade de captação de recursos e aumento patrimonial.

Nesse breve resumo, foi apresentado um breve histórico do que conhecemos por propriedade industrial, assim como os principais motivos que fez surgir essa área que regula as criações intelectuais dos indivíduos

que são voltadas para a indústria e produção. De forma próxima, é esse o conceito de propriedade industrial apresentado por Patrícia Peck Pinheiro:

Como segmento da propriedade intelectual, a propriedade industrial tem como finalidade garantir proteção também à criação do intelecto humano, entretanto, o objeto de proteção não são as criações de cunho artístico, literário ou científico, mas sim aquelas que de alguma forma possam ser submetidas ao processo produtivo, que designam um produto ou um serviço, enfim, de cunho exclusivamente industrial e produtivo. (PINHEIRO [Coord.], 2012, p. 39)

Atualmente são bens integrantes da propriedade industrial (COELHO, 2016, p. 169) a invenção, o modelo de utilidade, desenho industrial e a marca, havendo a concessão da carta-patente¹ para os dois primeiros e registro para os demais, sendo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) a autarquia federal responsável pela concessão. Aquele que detém esse direito, sendo o titular da patente ou do registro, tem a faculdade de utilização econômica da invenção, modelo, desenho ou marca, com exclusividade (COELHO, 2016, p. 197). Portanto, apenas o titular da concessão pode explorar a propriedade industrial que detém ou receber *royalties*² e demais compensações para que terceiros também possam utilizar dessa propriedade industrial.

Sendo a propriedade industrial sinônimo de aprimoramento e tecnologia no produto e/ou em seu processo produtivo, muitos terão interesse em poder explorar esse direito concedido pelo INPI que, salvo raras exceções, como o artigo 45 e 110 da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial)³, apenas o detentor da propriedade industrial poderá utilizar. Dessa forma, havendo a manifestação de vontade, em que uma parte detentora da propriedade industrial tem o interesse de transferir ou licenciar o seu uso e de outro lado, um agente que tem o interesse de exploração sobre esse direito, poderá haver um acordo de vontades, surgindo um contrato de licença ou cessão de propriedade industrial.

Portanto, a exploração da propriedade industrial pode ser direta ou indireta (ULHOA, 2016, p. 198). Na primeira, o próprio titular utiliza a

¹ Ato de concessão da respectiva patente através de um documento que comprova a concessão desse direito

² É o termo, proveniente da língua inglesa, utilizado para denominar os valores pagos ao detentor ou proprietário de uma marca, patente ou outro direito que possa explorar.

³ Esses artigos mencionam casos excepcionais, em que a Lei de Propriedade Industrial libera a exploração do direito industrial solicitado, caso esse indivíduo realizava a exploração do objeto do pedido antes da data de seu depósito junto ao INPI.

propriedade industrial para fabricar seus produtos, usando a marca e outras formas de exploração. Já na segunda, há a outorga da exploração, em que o titular da propriedade industrial transfere o uso ou vende o direito.

Assim como o próprio direito deve ser registrado e concedido pelo INPI, a autarquia também fica responsável pelo registro desses contratos, nos casos necessários e que serão detalhados a seguir. O presente trabalho pretende apresentar essa interferência do INPI nos acordos de vontade nas concessões de propriedade intelectual, visando descrever os impactos que a autarquia poderá causar na autonomia da vontade privada e o desenvolvimento das partes, em que estas, em sua maioria, estão correlacionadas com setores econômicos e tecnológicos, podendo gerar impactos, indiretamente, para a sociedade.

1 EXPLORAÇÃO INDIRETA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Como mencionado, a exploração da propriedade intelectual pode ser através da forma direta ou indireta. Essa última ocorre quando há, por parte do titular, outorga do uso ou cessão da propriedade intelectual a um agente interessado. Portanto, para que ocorra a exploração indireta, deve haver o “encontro” de vontades, em que uma parte oferta a propriedade intelectual e a outra, demanda pela sua exploração. Ou seja, essa manifestação e acordo de vontades se concretizará em um contrato.

Um dos fundamentos do direito contratual é a vontade livre e consciente para se concretizar o acordo de vontade das partes. Como preceitua Gladston Mamede:

[...] A liberdade de ação jurídica e econômica (livre iniciativa) tem seu espaço limitado pela soberania estatal: o princípio da liberdade de contratar, portanto, toma-se em relação estreita com o *princípio da legalidade* (artigo 5º, II, da Constituição, permitindo que se faça o que não está proibido e se deixe de fazer o que não está determinado pelas leis). É esse o espaço da autonomia privada, isto é, o espaço para constituir normas jurídicas. (MAMEDE, 2014, p. 3)

Portanto, a vontade e sua manifestação é livre, desde que não contrarie nosso ordenamento jurídico, não cabendo a terceiros ou órgãos estatais interferir na relação privada quando não há ilicitude no interesse privado. Sendo assim, podemos iniciar a construção do raciocínio de que, havendo um contrato em que se trate de propriedade industrial ou outro objeto que o INPI é competente para analisar, não cabe a esse órgão vedar

ou solicitar alterações, salvo os casos em que a vontade das partes contrarie o ordenamento jurídico brasileiro.

Haja visto que no âmbito do direito privado tudo o que a lei não proíbe será permitido, as relações privadas através dos contratos serão vastas. Evidentemente a liberdade contratual encontra seus freios na ilicitude, mas muito se discute outros limites. Entretanto, devemos observar que a liberdade contratual dependerá da sociedade e momento histórico em que se discute. É fato que antes, na época do liberalismo, o *pacta sunt servanda*⁴ era um dos princípios basilares do direito contratual, mas que, atualmente, vem decaindo perante os princípios sociais contratuais, principalmente diante do equilíbrio contratual que se almeja nessas relações privadas.

Surge assim correntes doutrinárias que buscam delimitar a liberdade contratual. Uma delas, baseada no princípio do equilíbrio contratual, busca a limitação na possibilidade de igualdade e distribuição de recursos para os indivíduos. Entretanto, essa corrente doutrinária pouco condiz com a realidade dos contratos em que o objeto é propriedade industrial pois, em sua grande maioria, estes serão contratos empresariais, em que se presume que as partes têm condições iguais e/ou capacidade para assumir os riscos do negócio jurídico que estão celebrando.

Portanto, para esses respectivos contratos, a corrente mais condizente é aquela que trata a liberdade contratual como elemento da ordem de concorrência. Através das perspectivas da análise econômica do direito, o contrato, quando há interferência estatal, prejudica as partes e a sociedade, como expõe Rosenvald e Farias:

[...] a interferência estatal no espaço privado do contrato comumente prejudica os interesses coletivos, culminando por desarranjar o espaço público do mercado. Vale dizer, a excessiva intervenção judicial nos contratos pode trazer instabilidade jurídica e insegurança no ambiente econômico, acarretando mais custos de transação às partes, para que negociem e façam cumprir os pactos. (FARIAS, 2017, p. 49)

Não é apenas a interferência judicial, como apresentada pelos referidos autores, que pode trazer consequências negativas para as partes. Qualquer interferência estatal pode trazer instabilidade jurídica e insegurança, pois as partes não saberão exatamente se a sua vontade estará livre da intervenção estatal, deixando os agentes em dúvida sobre a

⁴ O *pacta sunt servanda* significa, resumidamente, que aquilo que foi acordado deve ser cumprido em sua literalidade.

viabilidade do negócio. Nos casos de contratos que envolvam propriedade industrial, o intuito de sua celebração é o lucro, pois a atividade empresária é realizada almejando isso. Sendo assim, o Estado, podendo intervir nas relações contratuais entre particulares, torna a relação jurídica insegura e instável, dificultando a previsibilidade dos riscos e benefícios do contrato firmado. A possibilidade de um contrato mais oneroso ou prejudicial, ampliando aquilo que era esperado, pode levar ao desinteresse de uma das partes, acarretando na dissolução da relação jurídica antes mesmo de trazer algum benefício ou, até mesmo, gerando perdas para as partes.

Dessa forma, dando a competência para o INPI alterar a manifestação de vontade das partes, esta que não será mais autônoma e livre após a intervenção, pode trazer insegurança jurídica e imprevisão contratual, aumentando as chances da relação jurídica deixar de ocorrer. A exploração indireta da propriedade intelectual, que busca lucros e melhorias no produto ou em seu processo produtivo poderá causar efeitos contrários, em que a possibilidade de consequências negativas ou gravosas torna o negócio desinteressante para a empresa. Note que ela poderá tomar outras medidas cabíveis, como buscar outras tecnologias e alternativas dentro ou fora de seu país, investir em pesquisas e novas tecnologias, manter sua produção como está ou transferir todo o prejuízo e onerosidade para o seu produto, aumentando seus preços e, conseqüentemente, impactando o mercado e os indivíduos que querem comprar o produto.

1.1 Formas de exploração da propriedade industrial

O contrato, portanto, é a forma usual de concretizar e transferir a exploração indireta da propriedade intelectual. Entretanto, há formas adequadas para que isso ocorra, havendo previsão pelo INPI e também apresentadas pela doutrina empresarial. As formas contratuais são: licença ou cessão de direito empresarial, contrato de transferência de tecnologia e contrato de franquia.

A licença de direito empresarial ocorre quando o titular de uma patente ou registro de propriedade industrial autoriza a exploração desse direito por um terceiro, mas não lhe transfere a propriedade intelectual. Ou seja, o licenciador, mantendo a propriedade industrial como sua, libera o licenciado a explorar esse direito. As características de como ocorrerá essa exploração, direitos e deveres, assim como *royalties* e se a exploração será exclusivamente do licenciado ou não, são particularidades de cada acordo.

O licenciador não precisa ser apenas aquele que já detém a concessão de um direito, podendo ser também aquele que realizou o depósito de um pedido de propriedade industrial junto ao INPI. Neste caso, o contrato é válido, mas, salvo disposição contrária, o indeferimento do pedido da patente ou registro exonera o licenciador de suas obrigações, não havendo a obrigação do licenciado em indenizá-lo (COELHO, 2016, p. 199).

Além das disposições encontradas na Lei de Propriedade Industrial, também é aplicável a esse tipo de contrato as disposições do direito contratual sobre locação de coisas móveis, estando entre os art. 565 a 578 do Código Civil. Isso deixa claro que os princípios gerais dos contratos privados apresentados anteriormente se aplicam a esses acordos.

Já os contratos de cessão de direito industrial buscam transferir, total ou parcialmente, a propriedade industrial objeto do contrato. Assim como a licença, também pode ser acordado aquilo que foi depositado, mas ainda não concedido, extinguindo o contrato caso seja indeferido a concessão, cabendo ao cessionário pleitear perdas e danos. Cada contrato também apresentará suas particularidades, podendo ser acordado se a propriedade industrial será transferida totalmente ao interessado ou parcialmente, sendo cedido parte do direito industrial ou transferindo a exploração exclusiva de parte da concessão.

Os contratos de transferência de tecnologia, por sua vez, são bem mais abrangentes que os anteriores. Como a propriedade industrial, objeto dos contratos anteriores, também pode ser uma tecnologia, a transferência de tecnologia poderá ceder ou licenciar uma concessão de direito industrial. Entretanto, não se limita a propriedade industrial, que tem o registro no INPI. Toda informação, procedimento, método, produtos, serviços, equipamentos e demais componentes que são úteis para o bom funcionamento do sistema adquirido podem ser objetos do contrato firmado. Portanto, pode ser definido como:

[...] uma negociação que torna disponível para utilização e consumo, conhecimentos, tecnologias, métodos, gerando desenvolvimento científico, tecnológico e econômico. Ela pode ser entendida como o processo de transferência de propriedade intelectual (patentes, copyrights, know-how, etc) desde o laboratório até o mercado. (RIBEIRO, 2014, p. 86)

A transferência da tecnologia permite que a parte adquirente da nova tecnologia possa aplicá-la em seu produto, serviço ou no processo de sua atividade, tornando-a mais rentável. Entretanto, isso ocorrerá quando

houver uma assimilação dos conhecimentos adquiridos, ou seja, a parte que adquiriu a tecnologia, após determinado período, realize sozinha o processo. Isto implica em absorver adequadamente a tecnologia adquirida (VAZ, 1985, p. 95).

É imprescindível que seja garantido o entendimento daquilo que é tecnologia, pois isso será o objeto desses contratos. Sua acepção é ampla, podendo ser definido como um conhecimento aplicável na atividade produtiva. Contudo, sendo a transferência de tecnologia um negócio jurídico, somente incide como tecnologia aquilo que tiver interesse econômico (CORRÊA, 2005, p. 98). Também vale ressaltar que essas informações são formadas por segredos de empresa ou de difícil acesso público, corroborando com o interesse econômico.

Por fim, mas ainda dentro das formas de exploração indireta da propriedade industrial, há os contratos de franquia, onde o franqueador autoriza a exploração de sua marca, prestando os serviços de organização empresarial de sua rede para os franqueados, enquanto estes pagam *royalties* pelo uso da marca e serviços adquiridos (FARINA, 1994, p. 451).

2 AVERBAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATOS JUNTO AO INPI

O art. 211 da Lei nº 9.279/1996 (LPI) regulamenta que os contratos de exploração indireta, sejam eles transferência de tecnologia, cessão ou licença de direito industrial ou franquia, devem ser registrados junto ao INPI.⁵ Na verdade, os contratos firmados entre particulares são sim válidos, mesmo não havendo o registro ou averbação junto à autarquia. Ou seja, as cláusulas e disposições acordadas entre as partes são válidas e eficazes, não havendo obrigatoriedade imposta pela lei por formalidades a serem seguidas.

Entretanto, o registro é condição para que o negócio produza efeitos perante terceiros, em especial o fisco e as autoridades monetárias. Sem a averbação ou registro do contrato junto ao INPI, não se admite a dedução fiscal dos *royalties*, pagos pela cessão, licença ou transferência da tecnologia e também a impossibilidade de remeter os valores devidos para o exterior (COELHO, 2016, p. 165).⁶

⁵ “Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.”

⁶ Fábio Ulhoa Coelho cita essas condições apenas para os casos de registro de franquia. Entretanto, elas também se aplicam para as demais formas de exploração indireta da propriedade industrial.

Atualmente, os contratos que devem ser registrados junto ao INPI são os de Fornecimento de Tecnologia, Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica e Contratos de Franquia. Estes, muitas vezes, não têm o registro da propriedade industrial no Brasil ou então é transferido algo que não há possibilidade de registro junto ao INPI, tais como o *know-how* e métodos⁷. Já os contratos que são averbados são os de Licença de Uso de Marca, Cessão de Marca, Licença para Exploração de Patentes, Cessão de Patentes, Licença para Exploração de Desenho Industrial, Cessão de Desenho Industrial, Licença Compulsória de Patente, Licença de Topografia de Circuito Integrado, Cessão de Topografia de Circuito Integrado e Licença Compulsória de Topografia de Circuito Integrado. Todos os contratos mencionados são as formas taxativas de contratos que o INPI aceita, condizentes com as formas contratuais de exploração indireta mencionadas anteriormente.

2.1 Histórico da intervenção do INPI nos contratos de exploração indireta

Em um primeiro momento, antes da criação do INPI, entre os anos de 1950 a 1970, havia um rigoroso controle à remessa de *royalties* e lucros ao exterior. Exemplo disso é a Lei nº 3.470/58, que limitou a dedução fiscal dos gastos com pagamentos de *royalties* em 5%.⁸

Com o surgimento do INPI, foi instituído pela Lei 5.648/1970 como uma de suas competências a missão de acelerar e regular a transferência de tecnologia, estabelecendo condições de negociação e utilização⁹. Ou seja, era entendido que a autarquia tinha o poder de interferir de ofício nas relações privadas, solicitando alterações que acreditasse ser necessárias para acelerar e regularizar a transferência de tecnologia, visando o desenvolvimento industrial. Junto a isso, ainda era mantida a política restritiva nacional, buscando limitar a saída de capital para o exterior e, em contrapartida, fomentar a entrada de novas tecnologias no país.

⁷ Podemos citar, como exemplo, o artigo 10 da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), regulamentando aquilo que não é considerado como invenção e nem modelo de utilidade, não sendo possível o registro do direito industrial caso incida em alguma hipótese arrolada no artigo.

⁸ O próprio INPI disponibiliza informações básicas sobre o histórico da averbação de contratos, mostrando não só o posicionamento da autarquia em cada período, mas também as políticas adotadas pelo Brasil.

⁹ Era previsto no Parágrafo Único do art. 2º da Lei 5.648 que “o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes [...]”.

Nos anos de 1990, as normas sobre procedimentos para registro e averbação de contratos foram flexibilizadas. Isso se deu ao fato da abertura econômica do país no período, em que foram adotadas políticas de inserção brasileira na economia globalizada. A Lei 9.276/1996 reduziu a intervenção da autarquia nas relações privadas.

Entretanto, o INPI acabava sendo contrário as leis, mantendo sua postura intervencionista, formulando exigências e alterações nos contratos e, caso não fosse seguido aquilo que era solicitado, o INPI inviabilizava o acordo. Não sendo registrado, os contratos geravam efeitos apenas sobre as partes da relação obrigacional, mas não a terceiros.

Mesmo a interferência do INPI sendo grande, pouca repercussão havia sobre o assunto, pois muitos daqueles que eram afetados deixavam de recorrer aos seus direitos, não questionando o posicionamento da autarquia. Mesmo aqueles que recorriam ao Poder Judiciário poderiam ser surpreendidos com decisões favoráveis ao intervencionismo estatal. Exemplo disso é o Recurso Especial 1.200528/RJ, em que o Supremo Tribunal de Justiça entendeu que o INPI tinha a competência de zelar pelos avanços econômicos e tecnológicos, assim como sua função social.

No caso discutido, o INPI ao emitir certificado de averbação de um contrato de transferência de tecnologia alterou seu caráter oneroso para gratuito, excluindo a cláusula que previa remessa de *royalties* pela empresa brasileira para a outra parte estrangeira. Portanto, podemos concluir que a intervenção da autarquia era sim rígida, podendo levar grandes prejuízos para as partes. Nesse caso em questão, uma das partes deixaria de receber os frutos e benefícios que deveria ter pela exploração de um direito seu. Sendo essa parte prejudicada uma empresa, voltada para atividades lucrativas, houve uma diminuição nos lucros e benefícios esperados pela exploração de seu direito industrial, podendo acarretar em outras consequências, tais como a diminuição de investimentos em pesquisas tecnológicas ou o aumento de preço dos seus produtos e serviços, compensando o prejuízo que teve com o contrato frustrado. Nesse último exemplo, podemos observar claramente que uma intervenção estatal também pode transferir consequências negativas para os consumidores e mercado como um todo.

2.2 Alterações após a Instrução Normativa INPI/PR nº 70, de 11 de Abril de 2017

A interferência estatal nas relações privadas através do INPI vinha ocorrendo, mesmo não havendo previsão legislativa que validasse competência à autarquia para interferir nos contratos no momento do registro ou averbação. Muito pelo contrário, a legislação brasileira, desde a década de 1990 já apresentava alterações e flexibilizações na competência do órgão estatal, diminuindo seus poderes de intervir nas relações privadas.

Ainda assim, ocorrendo a interferência “desregulamentada”, foi necessário editar uma Instrução Normativa para corroborar a falta de competência da autarquia. Surge então a Instrução Normativa INPI/PR nº 70, de 11 de Abril de 2017. A finalidade principal dela, como já reiterado, é a diminuição da intervenção estatal nas relações contratuais privadas sobre exploração indireta de direito industrial. Ao INPI restou apenas a análise formal da contratação, a regularidade do objeto e as condições gerais, mas não pode alterar de ofício aquilo que foi acordado. No máximo, poderá recomendar alterações que serão facultativas. Sendo assim, o INPI somente interferirá quando a relação contratual não respeitar as condições formais previstas.

Essas condições formais estão presentes na Resolução INPI/PR nº 199, de 07 de Julho de 2017. Nela a autarquia traça os procedimentos que deverão ser observados pelo órgão, assim como pelas partes contratantes, seguindo todas as formalidades necessárias. Entretanto, não há mais a previsão de análise material dos contratos. Ou seja, a manifestação e acordo de vontade firmado entre as partes não terá mais influência do INPI, sendo analisado apenas questões formais que todos os contratos devem seguir. O próprio órgão se manifestou sobre as alterações, dizendo que o intuito da Instrução Normativa e Resolução era garantir autonomia jurídica à vontade das partes.

3 A TECNOLOGIA E PROPRIEDADE INDUSTRIAL COMO DESENVOLVIMENTO

A tecnologia e propriedade industrial tem grande impacto em nossa sociedade. Atualmente, a maioria dos produtos, serviços e processos utilizados para produzi-los são formados minimamente pelos avanços tecnológicos. Como visto, o termo tecnologia tem um significado amplo,

mas seguiremos com o raciocínio atrelado à propriedade industrial e processo produtivo, sendo a tecnologia o conhecimento a ser aplicado nesse processo.

Sendo assim, é visível a dependência por tecnologia e propriedade industrial das empresas e iniciativa privada. Ora, se uma empresa quer inserção no mercado, inicialmente ela se preocupa com seu reconhecimento, tornando única a sua marca através do registro. Os produtos utilizados e fabricados pela empresa são passíveis de patentes. Os métodos, procedimentos, *know-how* e demais conhecimentos tecnológicos aplicáveis ao processo produtivo são fundamentais para a produção e atividade empresarial. As empresas utilizam dessa tecnologia como forma de se inserirem no mercado, manterem e até mesmo, se destacarem. Portanto, todos os processos da empresa envolvem propriedade intelectual e/ou tecnologia.

O intuito da empresa é proporcionar inovação através de produtos cada vez mais sofisticados e com melhorias visíveis pelo consumidor, buscando, em contrapartida, um custo menor para sua produção. Dessa forma, a empresa busca oferecer um produto novo ou melhorias em algo já existente, estando correlacionado com a patente ou modelo de utilidade, respectivamente¹⁰. Mas essas melhorias ou barateamento dos custos de produção podem vir através de alterações aplicáveis no processo produtivo que necessariamente não precisa ser propriedade industrial, sendo uma tecnologia. Portanto, as empresas geralmente buscarão inserção no mercado através da exploração direta e/ou indireta da propriedade industrial e tecnologia, seja explorando o produto, processo produtivo ou fortalecimento da marca, sendo este último também uma consequência das demais.

Entretanto, os custos para desenvolver a propriedade industrial ou avanços tecnológicos são altos, devendo a empresa investir diretamente em pesquisa e colher os resultados do investimento depois. Ou seja, o investimento em pesquisa traria lucros posteriores. Já ressalto aqui que, por óbvio, qualquer fomento à pesquisa é de suma importância, não apenas aumentando a competitividade da empresa, mas proporcionando melhorias para a sociedade através dos resultados científicos. Isso demandaria profissionais capacitados e qualificados, exigindo do sistema de educação o amparo na formação de bons profissionais e, conseqüentemente, o investimento e preocupação do Estado em um ensino de qualidade. Enfim, a tecnologia e propriedade industrial é

¹⁰ Patente é a concessão pública que garante direitos sobre a invenção criada, sendo que esta deverá conter os seguintes requisitos: novidade, atividade inventiva e aplicação comercial. Modelo de utilidade é a invenção que apresenta nova forma, disposição e resulte em melhoria de uso ou fabricação de um produto.

dependente de toda uma estrutura que está interligada na nossa sociedade, dependendo tanto da iniciativa pública quanto da privada.

Outra forma de obtenção do direito industrial e tecnologia é através da exploração indireta. Por diversos fatores, tais como a falta de capital para investir em pesquisa, métodos e estratégias empresariais, avanço nas pesquisas de uma outra empresa ou demais setores que investem no setor e dentre outros motivos que podem fazer com que uma empresa busque através da licença ou cessão de direito industrial e/ou transferência de tecnologia, adquirir melhorias para sua atividade. Aquele que libera a exploração indireta de sua tecnologia ou propriedade industrial tem benefícios como a inserção de seu direito em um mercado que antes ele não poderia estar inserido, tais como o mercado de outro país; pode explorar direta e indiretamente a tecnologia ou propriedade industrial; poderá manter a titularidade do direito através da licença ou vendê-lo através da cessão de propriedade industrial e outras vantagens que variam de acordo com o interesse do detentor do direito. Já para aquele que adquire o direito, sua vantagem primordial é a exploração de algo novo, ampliando seu produto e processo produtivo, podendo utilizar seu capital apenas na licença ou aquisição de direito, não necessitando de investir em pesquisas e outras vantagens que também irão variar de acordo com os interesses e acordos firmados entre as partes.

Entretanto, os benefícios da transferência tecnológica, pesquisa e propriedade industrial não alcança apenas as partes do acordo. As melhorias nos produtos ou criação de novos trazem mais opções, conforto e aprimoramento para a vida de cada indivíduo que consume o produto. Sendo assim, ocorre alterações no mercado de um país, exigindo maior industrialização das empresas para que elas mantenham a atividade competitiva do mercado. O aumento da industrialização e suas atividades amplia a oferta de empregos. Em consequência, exige uma especialização maior dos indivíduos, fomentando o investimento na educação e pesquisa para formação de profissionais qualificados. O investimento na educação e pesquisa pode fomentar outras áreas do conhecimento nas universidades, podendo trazer um ciclo em que o investimento nas pesquisas retorna através de seus resultados, sendo novamente aplicado no processo produtivo para gerar lucro. Parcela desse lucro, sendo reinvestido em pesquisa, gera um ciclo.

Na verdade, toda a tecnologia e formação da propriedade industrial pode ser um ciclo de atos interdependentes, respaldados principalmente na pesquisa, desenvolvimento científico e aplicação dos resultados nos

produtos e em seu processo de produção. Para que tudo isso ocorra, deve haver a participação de empresas, universidades, pesquisadores e outros que corroboram com esse ciclo.

A interferência estatal, nesse ponto, não deve ocorrer nas relações privadas, pois essas são manifestações autônomas das partes. Essa interferência deve ocorrer em outras partes do ciclo em questão, tais como o fomento à pesquisa nas universidades, investindo mais em educação, por exemplo.

O desenvolvimento e bem-estar social, ambos elevados a objetivos constitucionais no Brasil, são possíveis através da tecnologia e propriedade industrial¹¹. Não servem apenas para a competitividade industrial, mas também para contribuir para a melhoria na qualidade de vida, como o aumento na produção de alimentos, descobertas de novos medicamentos e procedimentos médicos e até maior conforto, comodidade e segurança para o homem (CORRÊA, 2005, p. 67). Portanto, a tecnologia e propriedade industrial, dependentes dos fatores de pesquisa, desenvolvimento científico e aplicação dos resultados em produtos e processo produtivo, são sinônimos de desenvolvimento não só para o setor privado, mas também para a nação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As relações privadas ocorrem entre particulares. Sendo assim, são formadas pelo interesse manifestado de ambas as partes e essas, em comum acordo, formam um vínculo obrigacional através do contrato. A manifestação de vontade deve ocorrer de forma livre, expressando exatamente o que cada parte deseja, analisando aquilo que a beneficiará ou os riscos que está disposta a correr pelo negócio jurídico celebrado. Caso a outra parte ofereça algo que ela não deseje, contrariando suas vontades, dificilmente ela irá celebrar o contrato, visto a falta de interesse em celebrar o negócio jurídico.

Portanto, não deve existir algo que mude ou interfira na vontade das partes e, principalmente, em algo que já tenha sido decidido e firmado. Quando isso ocorre, a vontade deixa de ser autônoma, ferindo um dos princípios contratuais do nosso ordenamento jurídico. Claro que há exceções, como os casos de atos ilícitos, mas isso a própria lei veda, sendo prevista tal hipótese. No caso estudado, a interferência do INPI não é mais respaldada em lei e, mesmo antes da Instrução Normativa, a autarquia

¹¹ Exemplo disso é o art. 1º, II da Constituição Federal, ao dizer que um dos fundamentos de nossa República é a garantia do desenvolvimento nacional.

intervenha com rigorosidade, exigindo alterações que extrapolava a análise de ato ilícito ou formalidades exigidas. O órgão podia fazer exigências que inviabilizassem o negócio jurídico, podendo tornar mais gravoso para uma ou ambas as partes. Mas não só isso, pois o INPI, ao intervir na vontade das partes, contrariava o princípio da manifestação autônoma e livre das partes.

Com essa interferência, não só as partes poderiam arcar com esse custo, mas sim, terceiros não envolvidos no negócio jurídico. Trazendo um prejuízo ou custo maior para exercer o contrato, as empresas poderiam transferir a onerosidade mais excessiva para o consumidor, aumentando o preço dos produtos, por exemplo.

O Estado deve sim objetivar o desenvolvimento e bem-estar social, estes que podem ser provenientes da tecnologia e conhecimento científico. Entretanto, a forma correta não é intervir diretamente na relação privada já formada, pois isso pode causar efeitos negativos, trazendo prejuízos para empresas, sociedade e até para o desenvolvimento. Outro exemplo que podemos citar é que a diminuição de ganhos pela transferência da tecnologia pode diminuir os investimentos em pesquisas, retardando ou inibindo o desenvolvimento.

Portanto, é acertado o atual entendimento do INPI em analisar apenas as formalidades contratuais da cessão, licença e transferência tecnológica, deixando as partes estipularem aquilo que melhor as favorecem. Dessa forma, haverá consequências para a sociedade, como o maior investimento em pesquisas, novos produtos e processos produtivos, maior competitividade e outros benefícios que virão indiretamente pela relação privada.

O caso da averbação e registro desses contratos ocorriam principalmente quando se tratava de relações internacionais, haja visto que era necessário a burocracia da autarquia para que o contrato produzisse efeitos a terceiros, podendo enviar *royalties* para o exterior. Entretanto, mesmo nesse aspecto é correto a menor interferência estatal, pois assim novas tecnologias entram em nosso país através de empresas que estão em nosso mercado, mesmo se a detentora do direito industrial ou tecnológico seja do exterior.

Caso houvesse uma interferência maior do INPI, a relação jurídica poderia inexistir antes mesmo da manifestação de interesse das partes pois as partes poderiam se sentir inseguras em concretizar o contrato. Havendo a possibilidade de alterações de ofício pela autarquia, as partes não se sentiriam seguras de que aquilo que foi acordado se manteria, temendo prejuízos e riscos além daquilo que poderia ser previsto pelas partes. Ou seja, a interferência do órgão criava uma insegurança jurídica, inibindo

relações jurídicas e, em consequência, barrando a vinda de tecnologias que poderiam auxiliar no desenvolvimento do país.

O desenvolvimento é uma função primordial do Estado, mas também das empresas e setor privado como um todo. Entretanto, cada um deve buscar esse desenvolvimento de acordo com seus limites e com aquilo que melhor convém, não interferindo ou trazendo prejuízos para alguém. A forma utilizada pelo setor privado é através de sua atividade empresarial, não só trazendo produtos e serviços, mas investindo em pesquisas, tecnologias e aperfeiçoamento dessas, desde que seja respeitado as leis e sua função social. Por outro lado, o setor público também tem seus instrumentos que visem o desenvolvimento e bem-estar social. O investimento na educação de qualidade, fomento à pesquisas e empresas de inovação e outros meios de amparo necessários para a sociedade e setor privado são alguns exemplos. Não é através da interferência nas relações particulares o meio adequado para tal. O desenvolvimento deve ser buscado com cada um realizando sua parte, sem interferir naquilo que o outro busca para se desenvolver. No fim, cada um pode exercer sua competência limitada pela lei e, direta ou indiretamente, o desenvolvimento e bem-estar social se concretizarão não apenas para os particulares da relação obrigacional, mas também para toda a sociedade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF, Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá providências. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 14 dez. 1970. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5648.htm. Acesso em: 31 dez. 2018.

BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos a propriedade industrial. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 15 maio 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 03 ago. 2018.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 11 de jan. de 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm. Acesso em: 31 dez. 2018.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**: volume 1 – direito de empresa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

CORRÊA, Daniel Rocha. **Contratos de transferência de tecnologia**: controle de práticas abusivas e cláusulas restritivas. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. **Curso de Direito Civil**: Contratos – 7 ed. rev. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2017.

FARINA, Juan M. **Contratos comerciales modernos**. Buenos Aires: Astrea, 1994.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Averbação de contratos tem novas diretrizes de exame**. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/noticias/averbacao-de-contratos-tem-novas-diretrizes-de-exame>. Acesso em: 03 ago. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **História da averbação de contratos no INPI**. Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/historia-da-averbacao-de-contratos-no-inpi> . Acesso em: 03 ago. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Tipos de Contratos**. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/tipos-de-contratos> . Acesso em: 03 ago. 2018.

LEITE, Márcio Junqueira Leite; DOTTI, Victor Rawet. Novidades na intervenção do INPI em contratos: motivos para comemoração? **Migalhas**, 2017. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI262556,101048-Novidades+na+intervencao+do+INPI+em+contratos+motivos+para+comemoracao>. Acesso em: 02 ago. 2018.

MAMEDE, Gladston. **Direito Empresarial Brasileiro**, volume 5: teoria geral dos contratos – 2 edição. São Paulo: Atlas, 2014.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI); CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL (CCI). **Intercambiar Valor** – Negociación de Acuerdos de Licencia de Tecnología. Ginebra: Manual de capacitación OMPI, 2010.

PINHEIRO, Patrícia Peck; ALMEIDA, Diego Perez; MONDE, Isabela Guimarães Del. **Manual de Propriedade Intelectual**. São Paulo: UNESP, 2012.

RIBEIRO, Erika Freitas Santana; MELO, Fabiana Regina Grandeaux de; MACÉDO, Larissa Sarmento; GUIMARÃES, Leticia de Castro. **Propriedade Intelectual na UFU: proteção e negociação**. Uberlândia: UFU, Agência Intelecto, 2014.

VAZ, Isabel. **Tipificação dos Contratos Internacionais de Transferência de Tecnologia**. Dissertação (Mestrado em Direito), Faculdade de Direito, UFMG, Minas Gerais, 1985.

A SOLUÇÃO DE CONFLITOS QUE ENVOLVEM O FASHION LAW

ANACLETO, Karina Burgos*
TEIXEIRA, Rafael Monteiro**

RESUMO: O direito da moda, internacionalmente conhecido por *fashion law*, é o ramo do direito que protege a moda e os empresários exercentes de atividades mercantis deste segmento. No Brasil não há legislação específica que regule o setor, o que gera grandes dificuldades para os empresários deste ramo, pois dificulta a proteção da criação advinda de produtos da moda, seja em forma de propriedade industrial ou direito autoral. O objetivo deste estudo foi levantar informações bibliográficas a respeito da propriedade industrial de produções exclusivas, visando o levantamento de informações que impactarão diretamente na proibição de cópias irregulares. Artigos científicos, notícias em plataformas digitais relevantes e a legislação específica no assunto foram consultados para fundamentar a criação dos argumentos que visam solucionar determinados conflitos. A investigação realizada evidenciou que há uma carência de legislação segura sobre o assunto, o que cria a necessidade de construção de normas que regulem essa situação tão peculiar, além da necessidade posterior do INPI de se adaptar a norma criada, com o intuito de melhor atender aos profissionais dessa área.

Palavras-chave: direito da moda. propriedade intelectual. direito autoral. registro.

ABSTRACT: *The fashion law is the branch of law that protects fashion and businessmen from exercising mercantile activities in this segment. In Brazil, there is no specific legislation in which the subject fits, which creates a difficulty for businessmen in this branch, as it makes it difficult to protect the creation of fashion products, whether in the form of industrial property or copyright. The aim of this study was to collect bibliographical information about the industrial property of exclusive productions, aiming at the disclosure of information that will directly impact on the prohibition of irregular copies. Scientific articles, relevant online news platform and specific legislation on the subject have been consulted to support the creation of arguments to resolve conflicts. The investigation revealed that there is a lack of safe legislation on the subject, which creates the need for construction and elucidation of norms that regulate this peculiar situation, besides the later need of INPI to adapt the established norm, with the intention of better professionals in this area.*

Keywords: *fashion law. intellectual property. copyright. record.*

INTRODUÇÃO

A moda é o conjunto de convicções, interesses e costumes transformados em fenômeno social momentâneo, e está presente no dia a dia de cada indivíduo, principalmente na rotina daqueles que a tem como profissão e principal fonte de renda. Itens da moda podem ditar a

* Bacharel em Direito pela Faculdade Marechal Rondon, Campus de São Manuel/Sp. Sob orientação do professor Rafael Monteiro Teixeira. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5109420348110554>.

** Doutorando pela Faculdade de Medicina de Botucatu - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

UNESP. Professor de Direito da Faculdade Marechal Rondon - São Manuel. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8731544180050503>.

tendência da sociedade e possuem características próprias, as quais podem ser distinguidas facilmente e ligadas ao que é conhecido como marca. Uma marca é uma representação simbólica de um produto, este possui características próprias, que representam particularidades de seus estilistas criadores. Existem renomados estilistas espalhados pelo mundo, ligados diretamente a cultura *fashion*, como Domenico Dolce e Stefano Gabbana, criadores da marca Dolce & Gabbana; Giorgio Armani, da marca Armani; Marc Jacobs, da marca Louis Vuitton; Frida Giannini, da marca Gucci; Karl Lagerfeld, da marca Chanel; Valentino Garavani, da marca Valentino; e Alexandre Herchcovitch.

O direito da moda, popularmente conhecido por *fashion law*, é o ramo do direito que protege a moda e os empresários exercentes de atividades mercantis deste segmento. É um assunto já consolidado em diversas regiões do mundo, porém no Brasil não há uma legislação específica na qual o *fashion law* se enquadra. Esforços conjuntos buscam adequá-lo em um dos ramos do direito empresarial, pois os empresários que empreendem e criam nesse setor encontram dificuldades de proteger suas criações de cópias irregulares, desta forma transitam pela propriedade industrial e pelo direito autoral.

Os empresários deste ramo têm dificuldades para proteger a criação advinda de produtos da moda, seja em forma de propriedade industrial ou direito autoral, pois até o momento não há uma definição legal das formas de proteção desses produtos. Inclusive, especialistas do segmento jurídico possuem dificuldades de adequar este tipo de registro de criação na legislação atual, empenhando esforços para encaixá-lo em um tipo de registro de propriedade industrial ou direito autoral, pois esse tipo de atividade demanda de grande esforço econômico e temporal.

O principal objeto de estudo deste artigo envolve o levantamento bibliográfico da propriedade industrial de produções exclusivas, visando o levantamento de informações que impactarão diretamente na proibição de cópias irregulares, normalmente feitas com custo reduzido e qualidade significativamente inferior à do produto original, que são conhecidas popularmente como piratas. Esta contribuição visou interpretar a legislação vigente e evidenciar, com clareza, as normas relativas a propriedade industrial ou de direito autoral, na qual o *fashion law* pode ser enquadrado em aspectos específicos.

Este artigo está organizado da seguinte forma: Introdução com o objetivo de informar de forma clara e objetiva o que será abordado no

curso do texto, tópico 2 tem como objetivo o detalhamento da metodologia, de como foram feitas as buscas e a organização da bibliografia de consulta. O tópico 3 tem o intuito de realizar um breve relato a respeito da origem do *fashion law* e de sua importância para a economia mundial e principalmente brasileira. O tópico 4 tem como função apresentar as características do direito à propriedade industrial e as similaridades dos produtos da moda com o assunto. O tópico 5 coloca em evidência a necessidade da criação de regulamentação para o assunto. Por fim o tópico 6 apresenta as considerações finais dos autores com relação a criação de uma regulamentação para o direito da moda no Brasil.

1 METODOLOGIA

A fim de se obter conteúdo científico suficiente para o desenvolvimento do estudo, foi implementada uma revisão de literatura narrativa, explorando o estado da arte do assunto no Brasil. Obteve-se fundamentação teórica a partir de artigos publicados em periódicos como a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Intelectual e dissertação da Faculdade de Direito Escola do Porto da Universidade Católica Portuguesa. Informações relevantes publicadas em plataformas especializadas no assunto disponíveis na internet como o Conselho Nacional de Justiça, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confeção e o Jornal Carta Forense foram utilizadas colaborativamente a fundamentação teórica. Como base jurídica utilizou-se a legislação vigente a respeito de assuntos similares no Brasil por meio da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 e do Projeto de Lei nº 6.808 de 2017. A pesquisa e desenvolvimento da investigação sobre o assunto foram realizados no período de 02 de abril a 20 de agosto de 2018.

Foi necessário conceituar de forma clara e objetiva, adentrando efetivamente no tema, quais foram os ramos em que os doutrinadores entendem que o *fashion law* possivelmente se enquadra e quais as dificuldades encontradas por ela na aplicação prática do registro. Neste sentido palavras chave como *Fashion Law*, Direito da Moda, Propriedade Industrial, Direito Autoral, Caso Louboutin e Grife Yves Saint Laurent, foram aplicadas no Google Scholar (scholar.google.com), Google (google.com) e SciELO (scielo.org).

2 ORIGEM DO *FASHION LAW*

O termo *fashion law* surgiu no tribunal de Nova York, nos Estados Unidos, com um litígio entre Louboutin e a grife Yves Saint Laurent. Louboutin acusava a grife de estar copiando sua “marca registrada”, sendo ela o famoso solado vermelho de seus produtos. A grife fabricava sapatos inteiramente vermelhos, porém em um tom de vermelho monocromático, diferente da cor usada por Louboutin. Ficou decidido por aquele tribunal, na época, que desde que a grife continuasse a fabricar sapatos inteiramente daquela cor e naquele mesmo tom, não somente no solado, seria permitida sua fabricação e comercialização. Esse caso repercutiu em todo o país e foi a partir de então que a preocupação com a criação de normas que regulamentassem o tema ganhou grande foco (SKIBINSKI, 2014).

Na mesma época foi criado nos Estados Unidos o primeiro instituto especializado no tema, denominado *Fashion Law Institute*, localizado na *Fordham Law School* em Nova York. O instituto tem como fundadora Susan Scafidi, que administra aulas no curso de direito da moda e participou na elaboração de leis sobre o assunto em seu país (SKIBINSKI, 2014). Consequentemente é um tema já enraizado no país, pois existem institutos que o regulamentam e instituições que oferecem cursos de direito da moda, como citado anteriormente. Existem também escritórios de advocacia especializados no assunto em questão. Tanto no Estados Unidos como na Europa, esse tema já vem sendo discutido e trabalhado há anos, dando um maior enfoque para os estilistas e seus produtos, que podem ser caracterizados e reconhecidos como sendo de sua marca por qualquer indivíduo (SKIBINSKI, 2014).

A moda no Brasil, como no mundo todo, existe desde os primórdios dos tempos, como exemplo se tem as roupas que eram feitas para a nobreza e para a monarquia, os trajes improvisados com pele de animal pelos homens da caverna, entre outras situações. Conforme foram se passando os anos, a moda foi evoluindo junto com a sociedade, e nos tempos atuais se consegue identificar com clareza os diversificados estilos desfilando pelas ruas, sejam eles mais comportados ou até mesmo mais ousados, um *look* (determinado estilo de moda) para o trabalho, para uma saída com os amigos ou família, uma festa a noite, entre diversas situações em que a sociedade impõe um estilo diferente, e muitos à seguem por vários motivos, uns para se sentirem bem, outros para estarem antenados às passarelas, os motivos são diversos (BAPTISTA, 2017).

A moda atualmente não é só uma questão estética e financeira, mas também cultural, como em alguns países em que para as mulheres é exigido que se cubra o corpo todo, já em outros a moda acompanha a estação do ano. Assim percebe-se que a moda é um ramo que vem ganhando força tanto no exterior como no Brasil em todos seus segmentos. Na economia ela está sendo uma das maiores empregadoras. Segundo a ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, o setor teve o terceiro melhor desempenho em toda sua indústria, somando um total de 3.804 postos de trabalho só no primeiro mês de 2018, e em comparação com o mesmo período em 2017, foram criados 6.503 novos postos. Na venda dos produtos obteve um aumento de 7.6% no período de janeiro a dezembro de 2017, comparando com o mesmo período em 2016. A moda não é só uma questão estética, ela está tomando grandes proporções, pois sua economia está cada vez mais forte, gerando novos empregos, maiores exportações e evidenciando diferentes culturas, evidenciando, portanto, a preocupação em regulamentar esse tipo de atividade.

3 REGIME DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A propriedade industrial é um conjunto de bens materiais e incorpóreos que confere direitos temporários, devidamente reconhecidos pelo estado, para o criador de determinado produto advindo da inteligência. Seu principal objetivo é resguardar as criações oriundas do intelecto, sendo voltadas às atividades industriais, ou seja, aquelas que através do trabalho transforma a matéria-prima em outros produtos, muitas vezes para fins comerciais. Essa proteção exclui terceiros dos benefícios pelo trabalho realizado do estilista (criador), seja em nome próprio ou até mesmo em nome de seu empregador, sendo ele o único beneficiado por sua ideia (SKIBINSKI, 2014; CNJ, 2016).

Encontra-se a regulamentação para a propriedade industrial por meio da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, sendo que sofreu poucas alterações ao longo dos anos. Nela encontra-se quais os segmentos que são amparados pela legislação, sendo eles:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal.

Assim observa-se que o legislador tomou o devido cuidado em especificar o que abrange a propriedade intelectual e quais tipos são passíveis de registro e patente.

Além da Lei da Propriedade Industrial, o direito é submetido aos atos e resoluções do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que é responsável pelo aprimoramento, difusão e gestão do sistema brasileiro para a concessão e garantia dos direitos de propriedade intelectual para a indústria. Vale ressaltar que, conforme o inciso V do artigo 2º da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, ela repreende a concorrência realizada de forma desleal, que vem sendo muito praticada com o escopo de estarem apenas utilizando o produto como uma inspiração para criação de novos, esses produtos são chamados de *inspired*, porém a realidade vem sendo outra (SKIBINSKI, 2014; CNJ, 2016).

Distinguir um produto original de uma cópia realizada pelas meras inspirações se torna uma tarefa dificultosa e de uma averiguação que não é tão rigorosa, pois o elemento que os diferencia é a possibilidade de confusão que a inspiração pode trazer ao consumidor. Se ela estiver presente, o indivíduo responsável deverá ser repreendido e seu produto terá de ser retirado de circulação do mercado, para que assim o criador original e o consumidor não sejam prejudicados (SKIBINSKI, 2014).

Muitos doutrinadores entendem que o Fashion Law se enquadra na propriedade industrial, pois ela protege as invenções por meio da patente de invenção, modelo de utilidade ou desenho industrial. Porém a jurisprudência ainda controverte sobre o assunto, pois em muitos casos os criadores não conseguem registrar por esse regime, pois a natureza complexa da criatividade e do processo de invenção quando se fala da moda tornam dificultoso a implementação de regimes de propriedade industrial (SKIBINSKI, 2014; BAPTISTA, 2017).

Hoje em dia no Brasil a moda é assegurada pela Lei da Propriedade Industrial, pois os desenhos industriais passíveis de registro, sendo este um dos institutos mais utilizados para proteção das criações da moda, o qual está previsto no artigo 95 da referida lei, recebem a proteção

de até 25 anos, ou seja, inicialmente, pelo prazo de 10 anos, podendo ser prorrogável por três períodos sucessivos de 5 anos cada, conforme estipula o artigo 107 (SOARES, 2017).

Mesmo que haja a proteção da propriedade industrial, é comum para os profissionais desta área acreditarem que o prazo de 6 meses é suficiente para que um produto saia de moda, pois ela se renova a cada estação, e desta forma não tem mais o interesse em cópias ou até mesmo adaptações, o que torna esse prazo de 25 anos não muito adequado a esses tipos de criações, devendo então o Poder Legislativo se adaptar e criar uma legislação que atenda a essas necessidades tão específicas (SOARES, 2017).

3.1 Regime de Direito Autoral

O direito autoral é um regime voltado à criação artística, científica, musical, literária e de diversos outros tipos. Ele está fundamentado pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que estabelece o que o direito autoral protege, sendo: obras literárias, que podem ser tanto escritas como verbais, obras musicais, artísticas, científicas, obras de escultura, pintura e fotografia, bem como o direito das empresas de radiofusão e cinematográficas. Nesse tipo de proteção, o autor detém direito de exclusividade sobre sua obra, sendo o único que pode explorá-la e gozar dos benefícios morais e econômicos que dela resultar, ou pode ceder os direitos de exploração para terceiros (CNJ, 2016).

Para aqueles que utilizarem uma obra sem autorização expressa do autor estará praticando o crime de plágio, ou seja, copiando indevidamente a obra, sendo total ou parcialmente. Essa prática é punida pelo artigo 184 do Código Penal, que estipula uma pena de três meses a um ano, ou multa, a qualquer pessoa que violar o direito autoral. Se tratando de cópias para fins lucrativos essa pena aumenta de dois a quatro anos, além de multa. Salienta-se que no instituto do direito autoral, o prejudicado pode recorrer aos seus direitos, sendo eles morais e econômicos para que suas perdas tenham menos impacto, pois as obras protegidas pelo instituto abrangem tanto direito da personalidade como também direito patrimonial (SKIBINSKI, 2014).

Parte dos doutrinadores compreendem que é possível a utilização do direito autoral para proteger a moda, desde que os requisitos necessários sejam preenchidos. Esses requisitos são: originalidade e a exteriorização da ideia. A originalidade não deve ser, necessariamente, algo novo, pois a novidade é um dos requisitos para a propriedade industrial e não do direito

autoral. Para que uma obra seja considerada original, deve conter traços específicos que a caracterize e a diferencie de uma obra já existente. Esse ramo do Direito Empresarial caminha de acordo com a capacidade criativa de seu autor e, para que se obtenha a proteção autoral, deve preencher tal requisito, não sendo uma cópia fiel ou meramente disfarçada de uma obra anterior (PINHEIRO, 2016). Quanto à exteriorização da ideia, sendo este um requisito essencial neste ramo, pois sem a sua manifesta expressão do pensamento, não há o que se falar em direito autoral. Conforme especificado anteriormente, esse ramo do direito empresarial garante a proteção de um bem que seja fruto do engenho criativo do ser humano e enquanto essa ideia não for expressa, não existe um bem passível de tutela (PINHEIRO, 2016).

Ressalta-se que no direito autoral, não é requisito essencial o registro da obra no órgão público, conforme os artigos 18 e 19 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, tornando desta forma o seu registro facultativo ao seu autor. Uma lição de Silveira (2011, p. 13) vem dizer que o “fundamento do direito sobre tais obras se explica pela própria origem da obra: o indivíduo. A obra lhe pertence originalmente pelo próprio processo de criação”.

Desta forma, fica evidente que a aplicabilidade do direito autoral no *fashion Law* é possível, desde que preenchidos os requisitos necessários. Mas vale destacar que o registro de um produto que poderá ser conhecido por uma grande quantidade de pessoas e essas poderão usufruir, podendo muitas das vezes copiar o produto para comercialização alegando autoria, é de suma importância, pois estará amparado por um órgão competente para lhe dar todo o suporte necessário em situações de plágio.

4 REGULAMENTAÇÃO DO *FASHION LAW*

A regulamentação da moda deve abranger a criação de produtos, o que abrange desde sua idealização até sua entrada no mercado. Esta prática proporcionará um conjunto de normas que facilitará a proteção deste tipo de criação, o que implicará em maior segurança jurídica aos empresários do ramo.

Considerando os aspectos levantados no estudo, pode-se verificar que em muitos países da Europa e América do Norte, mais desenvolvidos economicamente que o Brasil, se tem a equiparação para os profissionais da moda e para a criação de seus produtos, dando-lhes a devida proteção e o asseguramento de serem indenizados por cópias irregulares.

No ano de 2017, o setor do vestuário no Brasil foi um dos mais prejudicados pela pirataria, chegando a um total de R\$ 35,6 bilhões de perdas pelas empresas e sonegações de impostos desses produtos e esse número só vem crescendo a cada dia mais (FOLHA DE SÃO PAULO, 2018). Em razão disso, fica evidente que o Brasil tem uma demanda grande de profissionais da área e por isso a necessidade de que seja vinculado com o mundo jurídico, a fim de que os estilistas autônomos, ou de renomadas marcas, sejam protegidos e amparados pelo direito. Exemplo disto são os diversos escritórios de advocacia que estão se especializando nos problemas que permeiam o mercado da moda, estes trabalham desde o assessoramento do desenvolvimento do produto até a gestão de pessoas e demandas com compras. A preocupação é tanta que já há faculdades que oferecem curso de pós-graduação em Direito e Moda. A Faculdade Santa Marcelina, situada em São Paulo, é a primeira instituição do país a oferecer esse tipo de formação.

Os produtos criados por profissionais da moda necessitam de uma proteção, onde possam registrar suas concepções em tempo muito inferior à do regime de propriedade industrial, e que seja mais eficaz do que o direito autoral e a propriedade industrial juntos. Pois a moda está em constante mudança e, de acordo com estilistas, um produto que no ano anterior era tendência, hoje não passa de um estilo ultrapassado.

Tramita pela Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 6.808, de 2017, o qual regulamenta a profissão do *designer*. De acordo com o projeto, *designers* são:

Art. 3º É assegurado o exercício da profissão de Designer, observadas as condições de capacidade e exigências estabelecidas neste artigo:

I - aos que possuem diploma de graduação plena ou graduação tecnológica, emitidos por cursos de Design ou pelos cursos de Comunicação Visual, Desenho Industrial, Programação Visual, Projeto de Produto, Design Gráfico, Design Industrial, Design de Moda e Design de Produto, devidamente registrados e reconhecidos pelo Ministério da Educação;

Esse projeto visa a proteção da profissão e dos produtos criados por esses profissionais, dando maior segurança jurídica para ambos. Os projetos criados pelos *designers* são considerados como obras intelectuais, conforme estabelece o artigo 8º e 9º do referido projeto de lei:

Art. 8º Para efeitos legais, os projetos de design serão considerados obras intelectuais nos termos da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 – Lei de Direito Autoral, vigente no País.

Art. 9º A responsabilidade legal sobre o projeto de design, respeitadas as relações contratuais expressas entre o autor e outros interessados, deve seguir o que estabelece a legislação específica.

Caso ocorra a aprovação dessa regulamentação muitos problemas serão sanados, pois tanto os profissionais que criam os produtos, como as obras elaboradas ganharão uma proteção jurídica, o que é uma medida necessária para ambos, pois a economia neste setor vem crescendo de modo exorbitante. Segundo a ABIT, somente no ano de 2017 a indústria têxtil e de confecção teve um faturamento estimado em US\$ 45 bilhões.

Um caso de importante relevância no Brasil referente ao direito da moda, e que justifica os aspectos e propostas apresentadas neste estudo, é o do colar Trapézio 3D (produzido em ouro), o qual foi criado no ano de 2009 pelo desenhista de joias, William Farias, possuindo um aspecto inovador com relação ao seu *design*. A situação chamou atenção demasiada devido a diferenciação do que é original e do que é cópia. De acordo com o criador a fundadora da empresa Farm, Katia Ferreira de Barros, havia feito a aquisição de um modelo do colar no ano de 2011, e posteriormente, copiou o produto, diferenciando apenas o material de produção (cópia em latão). Após a decisão judicial o desenhista de joias em questão recebeu uma compensação financeira pela violação de seu direito como autor. A empresa Farm reconheceu seu erro, e afirmou que devido ao grande volume de produtos e ideias existentes em sua linha de produção o modelo de colar passou despercebido (CARNEIRO, 2014; ACHÉ, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os assuntos abordados no estudo, e após profunda análise dos aspectos técnicos e jurídicos por meio de uma revisão da literatura, considera-se o seguinte:

1. Há uma grande dificuldade em definir se o *fashion law* se enquadra como Propriedade Industrial, pois a sua criação técnica pertence a este regime, enquanto que a criação estética fica amparada pelo Direito Autoral.

2. Fica evidente que dificilmente as cópias irregulares deixarão de existir, pois elas são pertinentes ao mundo da moda. Contudo, a proteção é defendida pelo fato de que elas não podem ser de forma desenfreada e sem nenhuma limitação, pois deve, sempre que possível, puni-las rigorosamente, além de se ter um controle mais preciso desses produtos que são passíveis de registro.

3. Há a necessidade de que o Poder Legislativo tome a frente dessa discussão e regulamente o *fashion law* no que melhor compreender, seja na Propriedade Industrial, no Direito Autoral, na junção desses dois regimes ou até mesmo na aprovação do Projeto de Lei nº 6.808 de 2017, que regulamenta a profissão de designer e dá a devida proteção aos produtos criados por estes.

4. O INPI deve se adaptar a uma possível norma criada pelo Poder Legislativo, com o intuito de melhor atender aos profissionais que tanto necessitam de regulamentação. Mostrando, desta forma para todos, o motivo pelo qual esse registro e, proteção, são tão importantes. Apontando também como esses profissionais podem se beneficiar, mesmo que esse registro seja facultativo.

5. O Poder Judiciário também precisa se adequar a essa situação, com o intuito de o direito da moda ser mais eficiente no Brasil, o que ampliará a competência das varas judiciais e câmaras de julgamento que deverão se especializar no assunto até o momento em que o Poder Legislativo defina onde o direito da moda se encaixará.

Tais atitudes (enumeradas de 1 a 5) direcionarão à formação de um entendimento jurisprudencial mais análogo, e com uma visão que esse segmento necessita. Desta forma, os profissionais ficarão mais seguros para criar produtos, sem o receio de que os mesmos possam ser objetos de cópias irregulares no futuro, não lhes causando transtornos psicológicos e financeiros, pois a moda é algo que já existe há anos e sempre caminhará com o ser humano, mesmo que em constantes mudanças.

REFERÊNCIAS

ACHÉ, Suzete. **Fashion law: conheça a área do direito que protege a moda**. O Globo, 2017. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/ela/moda/fashion-law-conheca-area-do-direito-que-protege-criacoes-de-moda-21590806>. Acesso em: 10 jul. 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO. **Notícia: Perfil do Setor – Dados Gerais do Setor Referentes a 2017 (atualizado em dezembro 2017)**. São Paulo, 2017. Disponível em: <http://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor>. Acesso em: 20 jun. 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO. **Notícia: Produção física de vestuário apresenta acentuada retração**. São Paulo, 2018. Disponível em: <http://www.abit.org.br/noticias/producao-fisica-de-vestuario-apresenta-acentuada-retracao>. Acesso em: 18 jun. 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO. **Notícia: Produção física da indústria têxtil e de confecção mantém recuperação**. São Paulo, 2018. Disponível em: <http://www.abit.org.br/noticias/producao-fisica-da-industria-textil-e-de-confeccao-mantem-recuperacao>. Acesso em: 18 jun. 2018.

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: p. 8353, 15 maio 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em: 4 abr. 2018.

BRASIL. Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF: p. 3, 20 fevereiro 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm. Acesso em: 6 abr. 2018.

BAPTISTA, Joana Filipa Ribeiro. **“Fashion Law” - Os Desafios de Aplicação dos Regimes de Propriedade Intelectual na Moda e a sua Relação com a Pirataria**. 2017. 47 f. Dissertação (Mestrado em Direito e Gestão) - Faculdade Direito Escola do Porto – Universidade Católica Portuguesa, Porto, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/22904/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Joana-Baptista.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2018.

BRASIL. **Notícia. CNJ Serviço: O que é direito autoral e propriedade industrial?**. Brasília, DF: Conselho Nacional de Justiça, 2016. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83832-cnj-servico-o-que-e-direito-autoral-e-propriedade-industrial>. Acesso em: 10 mai. 2018.

BRASIL. **Projeto de Lei n. 6.808, de 2017**. Dispõe sobre a regulamentação do exercício profissional de Designer e dá outras providências. Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=9BA79FA08645759411609D7B07E53216.proposicoesWebExterno1?codteor=1525250&filename=Avulso+-PL+6808/2017. Acesso em: 13 jun. 2018.

CARNEIRO, Luciane. **Acusada de plágio, grife Farm reconhece erro e recolhe colar**. O Globo, 2014. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/negocios/acusada-de-plagio-grife-farm-reconhece-erro-recolhe-colar-13517381>. Acesso em: 10 jul. 2018.

FOLHA DE SÃO PAULO. **Notícia: Empresas e Governo Perdem R\$ 146 bilhões para Pirataria**. São Paulo, 2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/empresas-e-governo-perdem-r-146-bilhoes-para-pirataria.shtml>. Acesso em: 20 jun. 2018.

PINHEIRO, Luciano Andrade. **A Tutela do Esforço pelo Direito Autoral**. Migalhas, 2016. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/PI/99,MI239262,11049-A+tutela+do+esforco+pelo+Direito+Autoral>. Acesso em: 01 ago. 2018.

PINHEIRO, Luciano Andrade. **Direito de Autor e o Método como Modo de Expressão Vinculado**. Migalhas, 2016. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/PI/99,MI242839,11049-Direito+de+autor+e+o+m+etodo+como+modo+de+expressao+vinculado>. Acesso em: 01 ago. 2018.

SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial. 4ª ed. Barueri, SP: Manole, 2011.

SKIBINSKI, Francielle Huss. O Fashion Law no Direito Brasileiro. **Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial**, Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: <http://www.abapi.org.br/abapi2014/pdfs/monografias/Monografia%20Francielle%20Huss.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2018.

SOARES, Renata Domingues Balbino Munhoz. **Fashion Law: Posição a favorável**. Jornal Carta Forense, São Paulo, 2017. Disponível em: <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/fashion-law-posicao-a-favoravel/17381>. Acesso em: 27 abr. 2018.

GAME OVER: DIREITOS AUTORAIS DE JOGOS ELETRÔNICOS VS. DIVULGAÇÃO PELAS REDES SOCIAIS

RODRIGUES, Lilian Carla*

RESUMO: Não apenas no youtube, questões referentes a direitos autorais abarcam toda e qualquer obra disponível no mundo e os vídeos se incluem nesse contexto. Por esta razão é importante compreender o que são esses direitos e como eles funcionam. Nesse contexto, o presente estudo objetiva discutir os direitos autorais das empresas que desenvolvem jogos para videogames em face das análises dos jogos compartilhadas online pelos *youtubers*. Para tanto, como metodologia, emprega a revisão de literatura em livros e artigos que discutem o tema em análise. Foi visto que, apesar de ser um fato jurídico relativamente novo, ao que tudo indica, as análises dos jogos compartilhadas *online* pelos *youtubers* podem ferir os direitos autorais das empresas que desenvolvem jogos para videogames e ensejar o pagamento dos direitos autorais, danos morais, podendo culminar até mesmo na retirada do canal do ar. Conclui-se ao final do estudo que tal como ocorre na maioria das situações vivenciadas no dia a dia, o bom senso deve reinar. É preciso incentivar as parcerias entre *youtubers* e fabricantes. Em caso de monetização do conteúdo, nada obsta que seja feito um contrato prevendo a isenção ou estipulando os termos dessa monetização de forma que a veiculação do vídeo seja vantajosa a ambas as partes. Por outro lado, não se pode permitir em nenhuma hipótese a violação aos direitos morais do autor sob a alegação de liberdade de expressão e aquele que incorrer nessa prática, poderá ser responsabilizado judicialmente.

Palavras-chave: *youtubers*. jogos. vídeos compartilhados. direitos autorais.

ABSTRACT: *Not just on youtube, copyright issues encompass any and all work available in the world and videos are included in that context. For this reason it is important to understand what these rights are and how they work. In this context, the present study aims to discuss the copyright of companies that develop games for video games in the face of analyzes of online games shared by youtubers. For this, as methodology, it uses the literature review in books and articles that discuss the subject under analysis. It has been despite the fact that it is a relatively new legal fact, analyzes of online games shared by youtubers may hurt the copyright of companies that develop games for video games and provide for payment of copyright, moral damages, and can even culminate in removed from the air channel. It is concluded at the end of the study that as in most everyday situations, common sense should reign. You must encourage partnerships between youtubers and manufacturers. In the case of monetization of the content, there is nothing to prevent a contract from being made providing for exemption or stipulating the terms of such monetization so that the placement of the video is advantageous to both parties. On the other hand, the violation of the moral rights of the author under the claim of freedom of expression can not be allowed under any circumstances and anyone who incurs this practice can be held liable.*

Keywords: *youtubers*. *games*. *shared videos*. *copyright*.

* Bacharel em Letras Português/Espanhol e suas respectivas literaturas pela Universidade de Franca. Graduação em andamento em Direito pela Faculdade de Direito de Franca. Pós-graduada em Formação de Professores para o Ensino Superior pela Universidade Paulista. Experiência na área de Educação, com ênfase em Planejamento e Avaliação Educacional. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4225601102075528>.

INTRODUÇÃO

Ao utilizar a expressão “vídeos *on-line*”, é relevante ressaltar a abrangência das aplicações desses termos ao compreender qualquer publicação audiovisual publicada nos ambientes virtuais. Pode-se utilizar essa concepção para se referir aos filmes e documentários disponíveis *on-line*, às reprises dos programas televisionados, às propagandas veiculadas em outros meios e retransmitidas no virtual ou a qualquer vídeo publicado e assistido *on-line*. Diante dessa perspectiva ampla e generalista, esta investigação optou por delimitar os vídeos sobre produtos e serviços produzidos para serem publicados e assistidos na web utilizando o termo *webvídeo*.

Entende-se como *gameplay* a demonstração da experiência com um jogo demonstrada por terceiros em formato de vídeo, o que se observa com grande requência no site Youtube.

A elaboração e o acesso cotidiano aos vídeos, além de popularizar a mídia, ampliam a sua utilização e fazem com que sejam compartilhados com interesses não apenas em entretenimento, mas em educação, turismo, compras, entre outras experiências.

Os canais de *gameplay* têm se proliferado no *youtube*. Nesses canais são compartilhadas com os seguidores as experiências do proprietário do canal com um determinado jogo através de um vídeo, o que pode ser bastante positivo ou negativo para aquele que detém os direitos autorais sobre o jogo demonstrado no canal.

Em uma primeira análise, os *youtubers* que jogam *videogames online*, podem ser vistos como publicidade gratuita para os criadores dos jogos, mas não necessariamente essa publicidade será positiva, já que os *youtubers* podem classificar suas experiências com determinados jogos como positiva ou negativa, o que ocorre quando tecem críticas aos jogos.

Um grande número de *youtubers* que comandam canais de *gameplay* têm milhares ou até mesmo milhões de seguidores e figuram como formadores de opinião sobre o produto. Esse fato tem gerado notificações e processos sobre os *youtubers*, sob a alegação de violação aos direitos autorais.

Feitas essas considerações iniciais, a questão que norteia essa pesquisa é: as análises dos jogos compartilhadas *online* pelos *youtubers* podem ferir os direitos autorais das empresas que desenvolvem jogos para *videogames*?

Assim, o presente estudo objetiva discutir os direitos autorais das empresas que desenvolvem jogos para *videogames* em face das análises dos jogos compartilhadas online pelos *youtubers*.

Não apenas no youtube, questões referentes a direitos autorais abarcam toda e qualquer obra disponível no mundo e os vídeos se incluem nesse contexto. Por esta razão é importante compreender o que são esses direitos e como eles funcionam.

Para a realização dessa pesquisa, como metodologia optou-se pela revisão de literatura em livros e artigos que discutem o tema em análise.

1 EVOLUÇÃO DO TEMA

A história do direito autoral no Brasil teve início com a Lei de 11 de agosto de 1827, responsável pela criação dos primeiros cursos jurídicos de São Paulo e Olinda, onde regulamenta em seu artigo 7º que os direitos autorais dos professores sobre o material produzido, ou seja, feito por eles para as cadeiras do curso, teria um prazo estipulado de dez anos (BRASIL, 1927).

O Código Criminal do Império, de 1831, em sua parte III, título III (“Crimes contra a propriedade”), art. 261, criou indiretamente um direito autoral de reprodução a partir de um tipo incriminador que proibia a reprodução, em várias modalidades, de escritos ou estampas feitos, compostos ou traduzidos por cidadãos brasileiros (note-se a ausência de proteção a estrangeiros). A proteção conferida pela lei durava a vida do autor, e um período de dez anos após a morte deste na existência de herdeiros.

O Código Penal de 1890 continuaria a tradição de se legislar a respeito de direitos autorais por meio do direito penal. O título XII, capítulo V do código, (“Dos crimes contra a propriedade literária, artística, industrial e comercial”) dispôs em seus arts. 342-350 a respeito da “*violação dos direitos da propriedade literária e científica*” (BRASIL, 1890). Inspirado diretamente nos códigos penais francês e português quanto a estes dispositivos, o Código Penal de 1890 estabeleceu em seus arts. 342 e 344 direitos autorais sobre leis, decretos, resoluções, regulamentos, relatórios e quaisquer atos dos poderes legislativo ou executivo da Nação e dos Estados, mas também fixou uma limitação a estes no parágrafo único do art. 344¹.

¹ Art. 344 [...]

Parágrafo único: O privilégio da fazenda pública resultante deste e do art. 342 não importa proibição de transcrever, ou inserir qualquer dos atos acima indicados nos periódicos, gazetas, em compêndios, tratados, ou quaisquer obras científicas ou literárias; nem a de revender os objetos especificados, tendo sido legitimamente adquiridos (BRASIL, 1980, s.p).

Sendo assim, a abrangência das proibições impostas pelo código, e a amplitude da ideia de obra protegida. Entre o Código Criminal do Império e o Código Penal de 1890 percebe-se nitidamente um movimento de expansão na normativa pátria de direitos autorais.

A Constituição Republicana de 1891 garantiu expressamente os direitos autorais, porém ainda de forma bastante genérica. Contudo, foi durante sua vigência que se promulgou a primeira lei específica acerca do Direito Autoral no país, a saber, a Lei nº 496/1898, também denominada Lei Medeiros e Albuquerque, nome de seu relator. Destaca-se que esta lei foi inspirada já nos preceitos da Convenção Internacional de Berna (1886), em que pese o esforço, a lei foi logo revogada pelo Código Civil de 1916 (FRAGOSO, 2009).

O Código Civil de 1916 inaugura, de fato, a segunda fase dos direitos autorais no país, a partir de sua classificação sistemática em três capítulos diferentes: “Da propriedade literária, artística e científica”, “Da edição” e “Da representação dramática”. Os direitos autorais, neste ato normativo, são apresentados como bens móveis, passíveis de cessão. Ao autor de obra artística, literária ou científica era assegurado o direito exclusivo de reproduzi-la. Ademais, caso tivesse herdeiros e/ou sucessores, o referido direito era a eles transmitido pelo prazo de sessenta anos contados da data de sua morte. Se não houvessem herdeiros ou sucessores, a obra caía em domínio comum (FRAGOSO, 2009).

Ao longo do século XX, conforme o rápido desenvolvimento dos meios de comunicação motivou a decretação de vários atos normativos e leis, os quais tinham o intuito de ter a proteção dos direitos autorais. A lei de nº 5.988 de 14 de dezembro de 1973, que teve a publicação do primeiro Estatuto sobre o tema, sendo um texto único, de fácil acesso. Essa mesma lei seria substituída pela lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, também chamada de Lei dos Direitos Autorais – LDA, cujo objeto é exposto em seu artigo: “art. 1º. Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos” (BRASIL, 1998).

O Brasil é um integrante dos acordos e convenções internacionais, sendo que a nossa legislação define a proteção da lei aos estrangeiros moram no exterior, desde que haja mutualidade na proteção aos direitos autorais ou iguais aos brasileiros domiciliados no Brasil, conforme a regulamentação do artigo 2º, parágrafo único, da LDA: “*art. 2º. Os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da proteção assegurada nos acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil*” (BRASIL, 1998,s.p).

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º inciso XXVII concedeu uma nova dimensão dos direitos autorais, ao lado das demais garantias individuais:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; (BRASIL, 1988).

Com base no que foi discorrido, o surgimento do direito autoral no Brasil veio para uma boa utilização, de qualquer tipo de obra, sendo elas, literárias, científicas e artísticas, pois os direitos morais do autor são intransmissíveis enquanto o mesmo existir.

2 INSTITUTOS DE DIREITOS AUTORAIS

O direito autoral é estudado dentro do ramo de direito civil, abrangendo os direitos conexos assim como a proteção de logiciários e dos direitos do autor de obra literária, artística ou científica. Os marcos legais são: a Lei n. 9.610/98 (Lei dos Direitos Autorais – LDA) e a Lei n. 9.609/98 (Lei dos Programas de Computador – LPC).

A Lei nº 5.988, de 14.12.73, em seu artigo 17, não revogado pela Lei nº 9.610, trata do registro da obra intelectual.

A Lei nº 5.700, de 01.09.71 dispõe sobre a forma e a apresentação dos Símbolos Nacionais, e dá outras providências.

Listam-se também os preceitos normativos secundários que tratam das prerrogativas de autor, com suas ementas, no intuito de possibilitar conhecer os preceitos legislativos existentes sobre a propriedade intelectual, onde estão introduzidos os Direitos Autorais:

a) Decreto de 21 de agosto de 2001 (GIPI) - Cria, no âmbito da CAMEX – Câmara de Comércio Exterior, o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, disciplina sua composição e funcionamento, e dá outras providências.

b) Decreto nº 5.244 de 14 de outubro de 2004 (CNCP) - Dispõe sobre a composição e funcionamento do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, e dá outras providências.

c) Decreto nº 2.894, de 22.12.1998 - Regulamenta a emissão e o fornecimento de selo ou sinal de identificação dos fonogramas e das obras audiovisuais, previstos no art. 113 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre Direitos Autorais, e dá outras providências.

d) Decreto nº 2.556, de 20.04.1998 - Regulamenta o registro previsto no art. 3º da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País e dá outras providências.

e) Decreto nº 4.533, de 19.12.2002 - Regulamenta o art. 113 da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, no que se refere a fonogramas, e dá outras providências.

A Lei Brasileira de Direitos Autorais (Lei 9.610/98, doravante “LDA”) regula os direitos de autor e os que lhe são conexos. Este será o dispositivo principal a ser estudado neste trabalho, o qual se relaciona com o tema indicado para estudo, relacionado ao ramo musical (direitos conexos, direitos referentes aos artistas, intérpretes ou executantes, produtores fonográficos ou empresas de radiodifusão).

Dentro da LDA, os direitos autorais se reputam bens móveis. O autor é tratado como pessoa física, mas esta proteção poderá ser estendida a pessoa jurídica, nos casos previstos em lei. A LDA aponta quais as obras protegidas por direitos autorais, sendo a lista indicada em seu art. 7º considerada meramente exemplificativa.

Os direitos do autor são divididos em dois feixes, sendo eles os direitos morais e os patrimoniais do criador da obra. A doutrina trata estes dois feixes como sendo os primeiros, a emanção da personalidade do autor e o segundo como objeto de propriedade, assim ressaltando que ambos os feixes nascem a partir do momento em que a obra é criada (NEGREIROS, 2006).

No ramo dos direitos autorais o estudo da natureza jurídica é de suma importância para resolver questões, polêmicas e dúvidas relacionadas à natureza em tela, principalmente, quanto à desapropriação de direito autoral.

2.1 Direitos do autor

Para uma pessoa física deter direitos sobre a criação da obra, a mesma deve ser detectada como sendo o autor da ideia. O conceito de criador da obra está relacionado, segundo Coelho (2015, p. 287), “[...] a ligação entre o autor e a sua obra é especial. O autor projeta em sua criação intelectual a própria personalidade. Essa fusão entre o sujeito e o objeto é considerada relevante pelo direito autoral, principalmente na proteção de direitos morais do autor”.

Toda obra que é copiada não é considerada obra, pois não houve por parte do copista criação, não houve expressão humana sob a mesma. Portanto, a proteção de uma obra apenas é atribuída sob uma ideia expressada pelo criador de origem, devendo ser este um humano, seja ou mulher, qualquer obra nascida por meio de criação de animais ou qualquer outro meio que não seja humano, não será ter direito a proteção da obra, pois a mesma precisa ter essencialidade humana.

Como explicitado anteriormente, os direitos do autor são os direitos morais e os direitos patrimoniais, os mesmos serão especificados abaixo.

2.1.1 Direitos morais

Quanto aos direitos morais do autor, os mesmos estão descritos no art. 24 da Lei de Direitos Autorais. São eles: reivindicar, em qualquer momento, a autoria da obra; ter seu nome ou pseudônimo indicado na utilização de sua obra; preservar o ineditismo da obra; garantir a integridade da obra, impedindo que seja modificada; alterar a obra, antes ou após sua utilização; retirar a obra de circulação ou interromper sua utilização mesmo que já autorizada, quando seu uso implicar em afronta à sua reputação e/ou imagem; ter acesso a exemplar exclusivo e raro da obra, quando este estiver em poder de outrem, com o objetivo de, através de processo fotográfico ou audiovisual, preservar sua memória. Para Adriano de Cupis (2004, p. 24-25), os direitos de personalidade estão

[...] vinculados ao ordenamento positivo tanto como os outros direitos subjetivos, uma vez admitido que as ideias dominantes no meio social sejam revestidas de uma particular força de pressão sobre o próprio ordenamento. Por consequência, não é possível denominar os direitos da personalidade como ‘direitos inatos’, entendidos no sentido de direitos relativos, por natureza, à pessoa.

Verifica-se que o autor rejeita a possibilidade dos direitos de personalidade ser um direito natural, sendo assim estes direitos nascem do ordenamento jurídico. Para Coelho (2015, p. 325-328):

a) são direitos essenciais. Quando se aponta a essencialidade como marca do direito moral, quer se fazer referência à intrínseca ligação entre o seu sujeito e objeto; b) são direitos absolutos. Os autores podem defender os seus direitos morais contra quem quer que os usurpe ou desrespeite. São direitos oponíveis *erga omnes* e não apenas contra aqueles sujeitos com os quais o titular manteve algum vínculo jurídico anterior; c) são os direitos vitalícios. Os direitos morais duram por toda a vida do autor e a parte deles que sobrevive ao seu falecimento dura enquanto viverem sucessores legítimos, ou mesmo após a morte deles. A vitaliciedade dos direitos morais importa a possibilidade de o autor os exercer a qualquer tempo. [...]

O autor esclarece que há cinco características a respeito dos direitos morais do criador da obra, os essenciais se refere que há uma ligação exclusiva entre o criador e a criação, ou seja, um terceiro não poderá plagiar ou usufruir da obra sem o consentimento do criador, pois a essencialidade não está estendida a terceiros, já em relação aos direitos patrimoniais esta regra não é utilizada. Também explica que o criador da obra poderá usufruir de seus direitos de proteção da mesma quando houver desrespeito ou qualquer outro meio de degradação para com a sua obra, os efeitos legais não apenas afetará o sujeito que manteve relação jurídica com o criador, mas também afetará outros envolvidos, esta regra também é válida para os direitos patrimoniais.

2.1.2 Direitos patrimoniais

Segundo Fábio Ulhoa Coelho (2015, p. 348-350), as características dos direitos patrimoniais são:

[...] são transmissíveis. Há, portanto, duas formas de transmissão do direito autoral patrimonial: de um lado, a transmissão contratual, feita por negócio jurídico bilateral, de que participa o autor; de outro há derivado do falecimento deste, em que os direitos passam a ser titulados pelos herdeiros ou legatários.

À característica na transmissibilidade estar associada a da penhorabilidade. [...] São direitos renunciáveis [...].

Se o autor [...] pode ceder a outro sujeito de direito [...] o direito patrimonial que titula, também pode renunciar o seu exercício.

São temporários. O monopólio que a ordem jurídica concede aos autores para explorar economicamente a obra destina-se a garantir o profissionalismo e a liberdade de expressão.

Os direitos chamados de patrimoniais são aqueles que garantem ao titular dos direitos autorais o aproveitamento econômico da obra protegida. A LDA os menciona no art. 29: direito de reproduzir parcial ou integralmente a obra; editá-la; adaptá-la; traduzi-la para outros idiomas; incluí-la em fonograma ou produção audiovisual; distribuí-la; utilizá-la, direta ou indiretamente, da obra literária, artística ou científica; incluí-la em base de dados; e utilizá-las de outras formas que porventura vierem a ser inventadas.²

A doutrina mostra que os direitos patrimoniais estão listados de uma forma exemplificativa, ressaltando que a obra protegida deve ser de fato autorizada, mesmo que seja previamente, ainda que se trate de modalidade de autorização não explicitamente autorizada.

Chaves (1987, p. 16) relata a respeito das diferenças entre os direitos patrimoniais e os direitos de propriedade, assim afastando a ideia de que ambos são tratados de forma igualitária, os mesmos não se correlacionam. Segundo o autor:

A diferença essencial, que existe entre o direito de autor e o de propriedade material, revela-se tanto pelo modo de aquisição originário, como pelos modos de aquisição derivados. [...] No direito autoral uma perfeita transferência não existe, não saindo completamente uma obra intelectual da esfera de influência da personalidade que a criou. Distingue-se, ainda, quanto à duração, extensão, posse, comunhão, formas de extinção. No que mais se distancia o direito autoral da propriedade material é na separação nítida que se estabelece no período anterior e posterior à publicação da obra, sendo absoluto, na primeira, e constituindo-se, na segunda, de faculdades relativas, limitadas e determinadas: patrimoniais

² Além destes, podemos incluir no rol de direitos patrimoniais o direito de sequência previsto no art. 38 da LDA, que prevê: “o autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, no mínimo, cinco por cento sobre o aumento do preço eventualmente verificável em cada revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, que houver alienado. Parágrafo único. Caso o autor não perceba o seu direito de sequência no ato da revenda, o vendedor é considerado depositário da quantia a ele devida, salvo se a operação for realizada por leiloeiro, quando será este o depositário.”

exclusivas de publicação, reprodução etc., que recaem sobre algumas formas de aproveitamento econômico da obra, e de natureza pessoal, referentes à defesa da paternidade e da integridade intelectual da obra.

Bittar (2015) qualifica os direitos autorais patrimoniais como objeto de monopólio. Conforme o autor deve-se primeiramente entender quais são os direitos de propriedade (direitos patrimoniais) e os direitos de personalidade (direitos morais), para assim haver a classificação correta dos direitos. Sendo assim, o autor menciona as teorias personalísticas e patrimonialísticas, cabendo a cada grupo uma gama de outras teorias.

José de Oliveira Ascensão (2007, p. 598-599), principia declarando que “[u]ma primeira qualificação é fácil – o direito de autor é uma situação jurídica subjetiva”. A seguir, estabelece serem os direitos autorais um tipo de direito absoluto, sem que com isso signifique dizer que se tratam de direitos reais. A partir daí, entretanto, apresenta, exemplificativamente, diversas das incontáveis teorias já esmiuçadas pelos demais autores na análise da mesma questão.

Sendo assim, Ascensão (2007) menciona as teorias personalísticas e patrimonialísticas, cabendo a cada grupo uma gama de outras teorias. Desta feita, defende que não pode caber a propriedade a ninguém dentro do direito autoral. A distinção entre a propriedade material e a natureza dos direitos autorais reside no poder do titular do direito exercer o poder sob a coisa que representa o seu direito.

Percebe-se assim que só cabem ao autor aquelas faculdades (quer tomadas individualmente, quer tomadas em bloco) que representam exploração econômica da obra, como é o caso dos *youtubers* que fazem análise de jogos. É o que será discutido a seguir.

3 DIREITOS AUTORAIS E A ANÁLISE DE JOGOS PELOS YOUTUBERS

A Internet, a rede mundial de computadores em inglês *world wide web*, está condenada a ser um espaço em construção – então, tudo o que se escreve sobre ela hoje já se tornou obsoleto no próprio ato.

O conteúdo disponível, que nos tempos iniciais da Internet era produzido exclusivamente por profissionais, é crescentemente produzido pelos usuários em diversos locais virtuais de forma voluntária como *blogs* (*Blogspot*), *microblogs* (*Twitter*), *videologs* (*YouTube*), *fotologs* (*Flickr*),

armazenamento e compartilhamento (*4Shared*), dentre outros *sites* ditos colaborativos ou Web 2.0 (ALEXANDER, 2006).

O somatório dessas produções de conteúdo levantam discussões sobre uma ampla gama de assuntos, dentre eles destacam-se os direitos autorais, o direito a privacidade, a liberdade de expressão e a implementação de formas de controle social e políticos e a regulamentação sobre eles.

Ao contrário do que se pensa, o direito de disseminar conteúdos na internet não é irrestrito. Muitos conteúdos são protegidos por direitos autorais, a exemplo de músicas, filmes, *ringtones*, games, entre outros.

Os *videogames* raramente são tratados da mesma maneira que outras mídias de entretenimento com direitos autorais. Qualquer pessoa que tente enviar mais do que alguns minutos do mais recente filme ou vídeo musical sem permissão do autor tem o vídeo retirado da internet pelo moderador em poucas horas, sob a alegação de violação de direitos autorais. No entanto, jogadores de *videogames* conseguem transmitir uma sessão de reprodução por horas e postar seus arquivos inteiros *online* para visualização sob demanda. Muitos *youtubers* obtiveram fama e dinheiro jogando e reagindo a *videogames online*. Seus vídeos incluem imagens dos jogos, juntamente com seus comentários sobre a experiência com o jogo (BURGES; GREEN, 2009).

A maioria das empresas de jogos tacitamente permite que os proprietários de canais do *youtube* violem seus direitos autorais, já que a divulgação da experiência online com um determinado *game* pode funcionar como uma propaganda gratuita para o fabricante, mas o contrário também pode ocorrer.

Os criadores do *youtube* argumentam que esses comentários durante os jogos constituem “uso justo” de material protegido por direitos autorais, mas o fato é que os *youtubers* que compartilham suas experiências com jogos *online* operam em uma área de limbo legal. A discussão é recente e ainda não existe um sólido posicionamento doutrinário e jurisprudencial sobre o assunto.

Os canais que divulgam experiências de jogos no *youtube* têm obtido um grande número de seguidores e por ganharem muita visibilidade, vários deles têm recebido *flags*, ou seja, alertas de possível violação a direitos autorais já que ao demonstrar um jogo em seu vídeo, o proprietário não está reproduzindo um conteúdo original. Há relatos de canais sendo retirados do ar em razão do compartilhamento de experiências com games (PERSICHETO, 2013).

O grande problema da divulgação não-oficial de conteúdo que pertence a terceiros no *Youtube* está na violação dos direitos autorais de arquivos, que pertencem a estúdios e principalmente as produtoras de áudio e por esta razão não são somente os canais de *games* que estão recebendo *flags*, mas todos os *youtubers* que fazem uso de trilhas musicais protegidas por *copyright*, sejam essas originais ou *covers* (SCHERKEWITZ, 2014).

O próprio *youtube* permite que os proprietários desses direitos reconheçam todo e qualquer vídeo que se aproprie de seus conteúdos e enviem alertas àqueles que os reproduz. A partir de uma ferramenta, o Content ID, disponibilizada recentemente pelo *youtube* é possível acompanhar a popularidade dos vídeos veiculados, bloquear sua veiculação ou até mesmo ter acesso às receitas geradas por esses vídeos (PERSICHETO, 2013).

Para ter acesso às receitas asseguradas pela lei dos Direitos Autorais, as produtoras não precisam nem mesmo ingressar com uma ação judicial. O *Content ID* já direciona os recursos a essas produtoras, caso seja solicitado e isso já começou a gerar conflitos entre produtoras e *youtubers*.

O problema é que o ajuste entre a estrutura de direitos autorais existente e as novas tecnologias e o que é possível através delas, em termos de uso e disseminação, ainda é muito incipiente e os operadores do direito se veem frente a situações até há pouco tempo inimagináveis.

O fato é que o que se sabe até então, conforme explicado nas normas de uso do próprio *youtube* é que o conteúdo de *videogames* pode ser monetizado, dependendo dos direitos de uso comercial concedidos ao proprietário do canal por licenças de editores de videogames. Alguns editores de *videogames* permitem que os proprietários de canais usem todo o conteúdo de videogames para uso comercial e declaram isso em seus contratos de licença. Da mesma forma, os vídeos que exibem a interface do usuário do *software* podem ser monetizados somente se o proprietário do canal tiver um contrato com o editor ou se pagar uma taxa de licenciamento (SUPPORT.GOOGLE, 2018).

CONCLUSÃO

Ao final desse estudo verifica-se que apesar de ser um fato jurídico relativamente novo, ao que tudo indica, as análises dos jogos compartilhadas *online* pelos *youtubers* podem ferir os direitos autorais das empresas que desenvolvem jogos para videogames e ensejar o pagamento dos direitos autorais, podendo levar, ainda, à retirada do canal do ar em

caso de violação a direitos morais do autor, o que se observa em caso de duras críticas ao game, por prejudicar sua comercialização e produzir uma imagem negativa da empresa fabricante.

Os vídeos podem ser compartilhados se o proprietário do canal tiver uma licença dando-lhe o direito de transformar o jogo em um vídeo que será compartilhado com os usuários, caso contrário, os youtubers podem sofrer com multas e punições por danos morais e patrimoniais.

A maioria dos fabricantes de jogos, no entanto, vê nos *youtubers* a possibilidade de obter publicidade gratuita e promover seus produtos e por esta razão, não tomam medidas legais contra esses últimos.

Do exposto conclui-se que tal como ocorre na maioria das situações vivenciadas no dia a dia, o bom senso deve reinar, independentemente de haver ou não previsão legal para a cobrança de direitos autorais pelo compartilhamento de experiências com *games* na internet.

É preciso incentivar as parcerias entre *youtubers* e fabricantes; em caso de monetização do conteúdo, nada obsta que seja feito um contrato prevendo a isenção ou estipulando os termos dessa monetização de forma que a veiculação do vídeo seja vantajosa a ambas as partes. Por outro lado, não se pode permitir em nenhuma hipótese a violação aos direitos morais do autor sob a alegação de liberdade de expressão e aquele que incorrer nessa prática, poderá ser responsabilizado judicialmente.

REFERÊNCIAS

ALEXANDER, B. Web 2.0: A new wave of innovation for teaching and learning? *EDUCAUSE Review*, v. 41, n. 2, p. 32-44, mar./abr. 2006.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito autoral**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

BITTAR, Carlos Alberto. **Os Direitos da Personalidade**. 8. ed. São Paulo: Forense, 2015.

BRASIL. **Lei de 11 de agosto de 1827**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-11-08-1827.htm. Acesso em: 8 ago. 2018.

BRASIL. **Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890**. Promulga o Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d847.htm. Acesso em: 8 ago. 2018.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 8 ago. 2018.

BRASIL. **Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm. Acesso em: 8 ago. 2018.

BURGESS, Jean; GREEN, Joshua. *YouTube e a Revolução Digital: Como o maior fenômeno da cultura participativa transformou a mídia e a sociedade*. São Paulo: Aleph, 2009.

CHAVES, Antônio. **Direito de Autor: Princípios Fundamentais**. Rio de Janeiro: Forense, 1987.

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de **Direito Civil: Direitos das Coisas, Direito autoral**. 6.ed São Paulo: Saraiva, 2015, v.4.

CUPIS, Adriano de. **Os direitos da personalidade**. Tradutor, Afonso Celso Furtado Rezende. Campinas: Editora Romana, 2004.

FRAGOSO, João Henrique da Rocha. *Direito autoral: da antiguidade à internet*. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2009.

NEGREIROS, Teresa. **Teoria dos Contratos: Novos Paradigmas**. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

PERSICHETO, Renata. **YouTubers em risco: reivindicações de direitos autorais estão tirando canais de games (e outros) do Ar**. 2013. Disponível em: <https://tecnoblog.net/147096/reivindicacoes-direitos-autorais-tirando-canais/>. Acesso em: 8 ago 2018.

SCHERKEWITZ, Iso Chaitz. **Direito e Internet**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

SUPPORT.GOOGLE. **Video game and software content**. 2018. Disponível em: <https://support.google.com/youtube/answer/138161?hl=en>. Acesso em: 8 ago 2018.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ADUANEIRO NA REPRESSÃO À IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS FALSIFICADOS

CERVANTES, Vinicius*

RESUMO: Mediante a apresentação de fundamentos práticos e teóricos que legitimam a intervenção do Estado na atividade econômica, o presente artigo visa expor uma das mais controvertidas questões relacionadas à repressão da importação de produtos que violam direitos de propriedade intelectual: a legalidade e a legitimidade da autoridade aduaneira para determinar, *ex officio*, a retenção, a apreensão e a decretação de pena de perdimento das mercadorias. Por meio da análise de normas nacionais e internacionais, busca-se a apresentação de caminhos a serem seguidos para solução do dilema quanto à obrigatoriedade de obtenção de ordem judicial, por parte do titular dos direitos de propriedade intelectual, para assegurar que produtos falsificados, alvos da fiscalização aduaneira, não ingressem no mercado nacional.

Palavras-chave: violação de propriedade intelectual. controle aduaneiro. intervenção Estatal.

ABSTRACT: *Through the presentation of practical and theoretical foundations which legitimate the State intervention in the economic activities, this article aims to expose one of the most controversial issues related to repression of importation of products that infringe intellectual property rights: the legality and the legitimacy of customs authorities to determined, ex officio, the retention, the apprehension and the enforcement of the loss of cargo. By means of the analysis of national and international standards, it is sought to present ways to be followed in order to solve the dilemma regarding the obligation of the intellectual property rights holder to obtain a judicial order to ensure that counterfeit goods, which are under customs inspection, do not enter the national market.*

Keywords: *infringement of intellectual property. customs control. State intervention.*

INTRODUÇÃO

Em uma economia de mercado, a manutenção da concorrência e da lealdade competitiva ao lado de investimentos em inovações e da proteção conferida pela propriedade intelectual se mostram de fundamental importância para o desenvolvimento econômico e social de uma nação e para a elevação do bem-estar de sua população. A expectativa de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e de retorno dos investimentos em recursos financeiros e humanos para o desenvolvimento de novos produtos, novos meios de produção, infraestrutura, novas tecnologias, no fortalecimento da marca no mercado, na formulação de novos designs ou

* Mestrando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direitos Difusos e Coletivos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Especialista em Direito Eletrônico pela Escola Paulista de Direito, graduado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.

mesmo no emprego de esforços para criações puramente intelectuais ou para a obtenção do direito de exclusividade sobre criações industriais, além da busca pela elevação dos lucros, são alguns dos fatores que fomentam o crescimento da economia, a maior competitividade no mercado, resultando em benefícios aos cidadãos, consumidores ou não.

A conquista e manutenção deste cenário positivo no sistema econômico atual exige a atuação do Estado nas atividades econômicas, de maneira direta ou indiretamente, no intuito trazer equilíbrio ao mercado, coibindo abusos de poder econômico e de posição dominante, bem como de atos de concorrência desleal, que trazem insegurança e imensos prejuízos não apenas aos agentes econômicos, como também à toda coletividade. A fiscalização e o controle aduaneiro, como representação da intervenção indireta do Estado, no intuito de impedir o ingresso de produtos que violam direitos de propriedade intelectual no mercado nacional se mostra indispensável para manutenção da ordem econômica, da lealdade competitiva, da segurança dos consumidores.

O presente estudo traz inicialmente os fundamentos para intervenção do Estado na atividade econômica, em seguida apresenta fatos que evidenciam a necessidade e requerem a atuação Estatal no intuito de coibir o mercado ilegal e, por fim, apresenta fundamentos que asseguram a legalidade e a legitimidade da autoridade aduaneira para determinar a retenção e a apreensão de produtos que violam direitos de propriedade intelectual, conferindo segurança jurídica para realização deste importantíssimo trabalho, que embora enfrente barreiras naturais, diante da extensão territorial do país, e estruturais, especialmente diante dos cortes orçamentários cada vez maiores, é realizado em favor da Nação com grandiosidade.

1 A PRESENÇA DO ESTADO NA ATIVIDADE ECONÔMICA

A intervenção do Estado na atividade econômica se dá no intuito de equilibrar a complexa relação entre o Direito e a Economia. Busca-se, desta forma, harmonizar maior produtividade e eficiência no mercado, mediante o emprego do menor número de recursos possíveis, escopo da Economia, com direitos e garantias fundamentais, tutelados pelo Direito. Deste modo, a intervenção do Estado na atividade econômica tem por objetivo não apenas proporcionar o desenvolvimento econômico e social, mas também proporcionar a existência digna dos cidadãos e o aumento do seu bem-estar.

No ordenamento jurídico brasileiro, este equilíbrio é estabelecido a partir dos fundamentos presentes no artigo 170 da Constituição Federal, que traz a Ordem Econômica fundada na valorização do trabalho e na liberdade de iniciativa, tendo como finalidade a existência digna de todos, conforme os ditames de justiça social e observados os princípios da Soberania Nacional, Propriedade Privada, Função Social da Propriedade, Livre Concorrência, Defesa do Consumidor, Busca do Pleno Emprego e do tratamento favorecidos às empresas de pequeno porte¹.

Observa-se que a Constituição consagra a economia de mercado, ao estabelecer a iniciativa privada, princípio básico da ordem capitalista, como um de seus fundamentos. Prioriza, no entanto, os valores do trabalho humano sobre todos os demais (SILVA, 2015, p. 802). A valorização do trabalho no contexto do artigo 170 da Constituição Federal, deve ser entendida como o dever do Estado de proporcionar ao cidadão a oportunidade do emprego e, posteriormente, de garantir sua proteção, frente ao empregador, elo mais forte da relação trabalhista. Já a liberdade de iniciativa tem como objetivo proporcionar a liberdade de mercado, no intuito permitir que qualquer cidadão possa empreender, enfrentando os obstáculos considerados normais dentro do mercado. Neste aspecto, Vicente Bagnoli traz as seguintes considerações:

O Estado, portanto, atuante junto à economia deve criar as condições para a geração de trabalho, de modo que o indivíduo esteja inserido no mercado e o seu trabalho seja valorizado; afinal é por meio do trabalho que o indivíduo de forma digna participará da repartição das riquezas dentro do mercado. O trabalhador também é o consumidor fazendo a riqueza circular. Da mesma forma o Estado deve criar todas as condições para a livre iniciativa atuar nos mercados, conferindo não só a segurança jurídica necessária para o indivíduo empreender, mas também toda a infraestrutura

¹ Conforme disposto no artigo. 170 da Constituição Federal: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) ; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995). Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.”

necessária para estimulá-lo a empreender e, com isso, promover a circulação de riquezas. (BAGNOLI, 2013, p. 77)

Deste modo, aqueles que detêm o poder econômico ou posição dominante devem seguir as normas de organização da economia, não podendo incorrer em abusos, sob pena de sofrerem a intervenção do Estado no intuito de garantir a ordem econômica e os interesses da coletividade. Apenas para melhor explanação dos conceitos, é importante destacar que o poder econômico diz respeito a efetiva condição econômica de determinada empresa ou grupo econômico e sua capacidade de intervir no mercado, ainda que pequena sua participação (*market share*), de modo que seja capaz de impor aos demais *players*, condições que inviabilizem suas atividades econômicas. Já o conceito de posição dominante compreende a participação de determinada empresa em certo mercado, por vezes resultante de sua eficiência concorrencial, o que lhe garante posição de destaque no mercado e, conseqüentemente, a preferência dos consumidores (BAGNOLI, 2013, p. 196). Em síntese, poder econômico e posição dominante estão diretamente ligados à capacidade do agente econômico de influenciar o mercado.

O estabelecimento de um conjunto de normas de Direito Econômico, como aquelas previstas no Título VII da Constituição Federal, que trata da ordem econômica e financeira, tem como finalidade não apenas limitar e organizar a atuação dos agentes econômicos privados, como também limitar a própria atuação do Estado na atividade econômica, cujas intervenções se dão de maneira direta ou indireta. O objeto do Direito Econômico “consiste na possibilidade do Estado de interferir na atividade econômica para ordenar o mercado, nos moldes previamente definidos em sua própria ordem jurídica”(DEL MASSO, 2015, p. 15). Neste sentido, a tutela da concorrência representa um dos mais eficientes instrumentos de controle da atividade econômica e tem por finalidade corrigir condutas competitivas praticadas pelos agentes econômicos no intuito de ganhar o mercado. Sua finalidade é impedir a obtenção de sucesso por parte de agentes econômicos que atuem mediante práticas de abuso de poder ou de atos de deslealdade. Visa, assim, fazer com que a eficiência de mercado e a preferência dos consumidores sejam conseqüências dos melhores métodos de produção capazes de gerar produtos de maior qualidade com o menor custo (DEL MASSO, 2015, p. 151).

O ordenamento jurídico nacional estabelece instrumentos que visam garantir a segurança das práticas econômicas e concorrenciais,

não apenas permitindo, como impondo o dever de atuação do Estado no intuito de assegurar a ordem econômica e social (BAGNOLI, 2013, p. 21), mediante a interpretação e aplicação prática da norma com objetivo de conferir efetiva proteção ao bem jurídico tutelado. Em outras palavras, deve-se observar as questões econômicas e sociais que a norma visa efetivamente proteger, em busca de um bem comum à toda sociedade. Esta linha de pensamento é destacada por Eros Roberto Grau, que em sua obra “Ordem Econômica na Constituição de 1988” ensina que:

Pensar Direito Econômico é pensar o direito como um nível de todo social – nível de realidade, pois – como mediação específica e necessária das relações econômicas. Pensar Direito Econômico é optar pela adoção de um modelo de interpretação essencialmente teleológica, funcional, que instrumentará toda a interpretação jurídica, no sentido de que conforma a interpretação de todo o Direito. É compreender que a realidade jurídica não se resume ao Direito formal. É concebê-lo – o Direito Econômico - como um novo método de análise, substancial e crítica, que o transforma não em *Direito de síntese*, mas em *sincretismo metodológico*. Tudo isso, contudo, sem que se perca de vista o comprometimento econômico do Direito, o que impõe o estudo da sua utilidade funcional. (GRAU, 2013, p. 131)

A atuação direta do Estado na atividade econômica, como agente econômico propriamente dito, pode ocorrer através da prestação de serviços públicos, da sua efetiva atuação no mercado em determinado setor da economia, concorrendo com outros agentes econômicos, monopolizando determinada atividade econômica ou ainda por meio de parcerias público-privadas. Ou seja, poderá o Estado intervir diretamente no domínio econômico exercendo tanto atividades de sua exclusiva titularidade, quanto através de atividades cujo exercício poderá pertencer ao setor privado².

Por outro lado, a intervenção indireta do Estado na atividade econômica ocorre por meio do planejamento, do incentivo, da fiscalização, da normatização e da regulação. Para Marçal Justen Filho, a intervenção indireta ou normativa do Estado na ordem econômica “consiste no exercício pelo estado de sua competência legislativa e regulamentar para disciplinar o exercício de atividades econômicas desempenhadas na órbita pública ou privada. Seu fundamento constitucional direto está no art. 174” (JUSTEN FILHO, 2005, p. 456). O texto do referido artigo

² Observados os termos do artigo 173, 175 e 177 da Constituição Federal.

174 da Constituição Federal estabelece expressamente o Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica, impondo-lhe o dever de exercer as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, na forma da lei.³ Ao atuar indiretamente na atividade econômica, através do estímulo, da condução e do apoio àquelas atividades desenvolvidas pelos particulares, o Estado deve adotar políticas públicas específicas para cada campo de atuação, cujos direcionamentos devem ser no sentido de alcançar os objetivos fundamentais previstos na Constituição Federal⁴, proporcionando crescimento sustentado da economia, assegurando o pleno emprego dos fatores de produção, uma relativa estabilidade de preços e mantendo o equilíbrio na balança de pagamentos (LEOPOLDINO DA FONSECA, 2014, p. 211), sendo a lealdade competitiva um dos pilares para sustentação de tais objetivos.

Para aqueles que defendem o modelo proposto pelo Liberalismo Smithiano, há a possibilidade do Estado se fazer ausente da economia, situação em que o próprio mercado, supostamente, regularia a economia, por meio da chamada “mão invisível”, embora tal modelo tenha se mostrado historicamente ineficaz. Em suas lições de Direito Econômico, Leonardo Vizeu Figueiredo ensina que:

O Estado Liberal igualmente se assenta na liberdade de mercado, na qual o sistema econômico fica sujeito à auto-organização (autorregulação) da economia, não sofrendo qualquer influência ou interferência estatal (sistema econômico autônomo – descentralização das decisões econômicas), uma vez que, ao Governo Central compete tão somente a manutenção da ordem interna e a defesa externa das fronteiras. [...] o Estado Liberal é fruto direto das doutrinas do filósofo escocês Adam Smith, que defendia que a harmonia social seria alcançada por meio da liberdade de mercado, aliando-se a persecução do interesse privado dos agentes econômicos a um ambiente concorrencialmente equilibrado. Por meio do devido processo competitivo, os agentes mais aptos iriam atrair maior número de consumidores, estes experimentam os

³ Conforme disposto no artigo 174 da Constituição Federal: “Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.”

⁴ Conforme disposto no artigo 3º da Constituição Federal: “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.”

benefícios da competição, tendo à disposição produtos e bens qualitativamente diferenciados, por preços cada vez menores, garantindo, assim, a maximização, de seu nível de bem-estar socioeconômico. Tal teoria econômica é denominada “Mão Invisível”. (FIGUEIREDO, 2014, p. 45)

A atuação do Estado na atividade econômica “não é nada menos do que uma tentativa de pôr ordem na vida econômica e social, de arrumar a desordem que provinha do liberalismo” (SILVA, 2015, p. 800). Sendo, portanto, a ordem econômica e a manutenção de um ambiente competitivo leal, cada vez mais dependente da intervenção do Estado, especialmente diante do aumento das práticas desleais mediante a violação da propriedade intelectual, pode-se dizer que as atividades econômicas desenvolvidas atualmente são, de alguma maneira, sempre realizadas mediante a atuação estatal (DEL MASSO, 2015, p. 84). Atuação, aliás, plenamente compatível com o sistema jurídico e econômico estabelecido para sociedade atual e indispensável para manutenção da competitividade no mercado, como observa Gilberto Bercovici:

Não há na Constituição nenhum dispositivo que estabeleça que o Estado só pode atuar na esfera econômica em caso de desinteresse ou ineficiência da iniciativa privada, o chamado ‘princípio da subsidiariedade’. Pelo contrário, o texto constitucional deixa claro que a economia não é o terreno natural e exclusivo da iniciativa privada. O Estado também atua na economia, direcionado e limitado pelos dispositivos constitucionais. [...] Não existe no sistema capitalista, nenhuma incompatibilidade entre a economia de mercado e a atuação econômica estatal, pelo contrário. A iniciativa econômica pública não pode impedir a iniciativa econômica privada, nem a iniciativa econômica privada pode bloquear a iniciativa econômica pública. Esta compatibilidade entre a iniciativa econômica pública e iniciativa econômica privada também não significa equilíbrio. A Constituição legitima a atuação do Estado na economia, não existindo fronteiras espaciais ou temporais para esta atuação. O tamanho, abrangência e profundidade da atuação do Estado no domínio Econômico é uma decisão política, que varia de acordo com o momento histórico. (BERCOVICI, 2011, p. 271)

Em caráter infraconstitucional, destacam-se na tutela da competição no Brasil, diretamente, os dispositivos previstos na Lei 12.529/2011, que estrutura o Sistema Nacional de Defesa da Concorrência e dispõe sobre a prevenção e repressão de infrações à ordem econômica, aqueles

previstos na Lei 8.137/90, que trata dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, bem como aqueles previstos na Lei 9.279/96, que trata da Propriedade Industrial e da Concorrência Desleal.⁵ Há, assim, no Brasil, diferentes aspectos a serem considerados para proteção do mercado competitivo, o primeiro sob o ponto de vista das normas de prevenção e proteção contra o abuso do poder econômico e da posição dominante e, o segundo, sob o ponto de vista das normas contra a deslealdade competitiva. (ASCENSÃO, 2002, p. 11)

2 O MERCADO ILEGAL: UM ENTRAVE AO DESENVOLVIMENTO DA NAÇÃO

A Constituição Federal fixa o desenvolvimento nacional como um dos objetivos fundamentais da República, em seu artigo 3º, inciso II. Neste sentido, Gilberto Bercovici, em sua obra “Constituição Econômica e Desenvolvimento”, entende que o desenvolvimento é condição necessária para a realização do bem estar⁶. A própria Constituição Federal estabelece que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação tecnológica e a inovação⁷. Neste aspecto, é essencial assegurar a exclusividade, ainda que temporária, às criações intelectuais⁸, a fim de fomentar investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, bem como permitir que seu criador, além de obter o ressarcimento dos investimentos e ser reconhecido pelo trabalho desenvolvido, seja economicamente recompensado.

É certo que investimentos no desenvolvimento de novas tecnologias, novos produtos, em infraestrutura, mão de obra qualificada e melhorias no exercício da atividade empresarial frente ao mercado, têm dentre suas finalidades a majoração dos lucros, mediante captação de clientela. Tal realidade, no entanto, fomenta a livre concorrência, beneficiando o

⁵ A tutela da competição encontra amparo em outras normas, como na Lei 8.078/90, no acordo *TRIPS*, na Convenção de Paris, no Acordo de Defesa da Concorrência do MERCOSUL, dentre outras que embora se relacionem, fogem ao escopo do presente estudo.

⁶ Segundo Gilberto Bercovici (2005, p. 51), “O desenvolvimento é condição necessária para realização do bem estar social. O Estado é, através do planejamento, o principal promotor do desenvolvimento. Para desempenhar a função de condutor do desenvolvimento, o Estado deve ter autonomia frente aos grupos sociais, ampliar suas funções e readequar seus órgãos e estrutura. O papel estatal de coordenação dá a consciência da dimensão está explicitada pelos objetivos nacionais e prioridades sociais enfatizados pelo próprio Estado.”

⁷ Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015 ao artigo 218, caput da Constituição Federal de 1988.

⁸ Vide Constituição Federal, art. 5º, inciso XXVII e XXIX.

consumidor. Essa característica inerente à livre concorrência é ressaltada por Vicente Bagnoli, em sua obra “Direito Econômico”, na qual destaca:

Como visto, a legislação concorrencial ao defender a livre concorrência acaba assegurando e promovendo o bem-estar econômico do consumidor. Não resta dúvida quanto à relação existente entre a defesa da concorrência e a proteção do consumidor, ainda que cada uma possuindo uma abordagem específica. A defesa da concorrência assegura o funcionamento do mercado como um todo e, conseqüentemente, promove os benefícios da competição ao consumidor, enquanto a defesa do consumidor se ocupa das relações entre vendedor e consumidor, em defesa da parte mais fraca dessa relação, o consumidor. (BAGNOLI, 2013, p. 182)

O ordenamento jurídico nacional impõe a defesa da concorrência, não apenas como meio de atender aos interesses de empresas, que possuem dentre seus objetivos a obtenção do lucro, a conquista de poder de mercado e de posição dominante, que são, aliás, inteiramente lícitos e integrantes do sistema econômico atual. Impõe, da mesma forma, normas e ações estatais que visem assegurar interesses difusos, coletivos e individuais, formando-se uma esfera de proteção que abrange toda a coletividade⁹.

Neste ponto, destacam-se os danos causados à sociedade em decorrência do mercado de produtos falsificados. De acordo com relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) publicado em 2007, já naquele ano, o mercado de produtos falsificados movimentava 200 bilhões de dólares. No Brasil, em 2016, dados publicados pelo Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade - FNCP¹⁰ somaram 130 bilhões de reais, considerando-se as perdas diretas ocasionadas aos setores industriais, bem como a ausência de arrecadação de tributos, sabidamente inerentes a este mercado.

⁹ Como aponta Vicente Bagnoli (2013, p. 181) “Destaca-se, neste sentido, o conceito de Direito da Concorrência como o “ramo do Direito Econômico cujo objeto é o tratamento jurídico da política econômica de defesa da concorrência, com normas a assegurar a proteção de interesses individuais e coletivos, em conformidade com a ideologia adotada no ordenamento jurídico”.

¹⁰ O FNCP - Fórum Nacional Contra a Pirataria e Ilegalidade é uma associação civil, sem fins lucrativos, formada em 2006 por entidades setoriais empresariais. É a maior associação brasileira com foco exclusivo no combate à pirataria. Conta com aproximadamente 30 associados, dentre estes, representantes de setores da indústria nacional como celulares, cigarros, produtos de limpeza, eletrônicos, óculos, brinquedos, cosméticos, perfumes, medicamentos e outros, de acordo com informações divulgadas em www.forumcontrapirataria.org.br.

Obviamente, neste cenário, as questões econômicas ganham destaque, no que se refere às perdas decorrentes da violação da propriedade intelectual, bem como pelos valores movimentados no mercado, que deixam de ser revertidos em favor da Nação. Número, aliás, em constante elevação, embora se mostre evidente a atuação e os esforços de agentes públicos, de setores da indústria e associações, no sentido de reprimir o mercado de produtos falsificados no Brasil.

Em 2013, o setor de perfumes ilegais movimentou R\$2,3 bilhões; o de óculos, R\$8 bilhões; cigarros, R\$6 bilhões; e o de produtos de beleza R\$2,3 bilhões. As ligações “piratas” de TV por assinatura movimentaram mais de R\$4,1 bilhões, a violação de softwares atingiu R\$7,6 bilhões, e no setor de audiovisual chegou a R\$3,6 bilhões. No caso dos videogames, o movimento ilegal foi de R\$816,7 milhões. Em 2014, os valores relacionados ao mercado ilegal somavam R\$68 bilhões, no que se refere às perdas setoriais diretas, e a R\$32 bilhões, quanto aos tributos não recolhidos, apontando prejuízos de R\$100 bilhões ao ano para o país¹¹, número superado em R\$30 bilhões em 2016, como exposto anteriormente. Além disso, estudos apresentados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo apontam que 89.802 empregos deixaram de ser gerados pela indústria paulista em 2016 (FIESP, 2017, p. 16), e 111.598 no ano anterior (FIESP, 2016, p. 23), em decorrência do mercado ilegal.

Os valores movimentados e perdas decorrentes de tal mercado chamavam a atenção, entretanto, já no início do século XXI, quando os números alertavam para a gravidade do problema. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pirataria em 2004 documentou a lastimável situação que, já naquele momento, a sociedade brasileira vivia. Em 2002 a evasão de tributos provocada pelo mercado de produtos falsificados movimentava cerca de R\$10 bilhões ao ano, valor suficiente na época para custear os programas nacionais de educação, saneamento e habitação (MEDEIROS, 2005, p. 31).

Não bastassem as perdas econômicas e os efeitos negativos sobre o número de vagas de empregos decorrentes do mercado ilegal, a insegurança quanto à proteção e ao efetivo respeito aos direitos de propriedade intelectual reduzem a disposição da indústria para realização

¹¹ Dados obtidos junto ao FNCP - Fórum Nacional Contra a Pirataria e Ilegalidade.

de investimentos em pesquisa e desenvolvimento de inovações¹². Obviamente, não havendo garantias de que os investimentos empregados em pesquisas para o desenvolvimento de novas tecnologias, processos produtivos e de produtos mais eficientes, capazes de proporcionar maior competitividade no mercado e de elevar o bem-estar da população, trarão as respectivas recompensas aos seus investidores, haverá a imposição de barreiras para o desenvolvimento socioeconômico do país.¹³

Como aponta Richard R. Nelson, as empresas com fins lucrativos operam dentro de um contexto estabelecido pelo Direito e por um sistema econômico fundado na propriedade privada (NELSON, 2006, p. 90), observando-se, evidentemente, sua função social, e cujo modelo fomenta a competitividade no mercado e o desenvolvimento de novas tecnologias, o que acaba por beneficiar toda a coletividade, tanto pelos melhoramentos trazidos por novos produtos e reflexos no bem-estar da população, quanto pelo incentivo à economia, ao crescimento da indústria e à geração de empregos. Sendo assim, explica o supracitado autor:

O contexto dentro do qual elas operam é estabelecido, de um lado pelas leis e crenças do capitalismo, que habilitam

¹² Neste aspecto, as considerações de Robert M. Sherwood (1992. P.187). mostram-se bastante pertinentes: “Este estudo sugere o significado potencial, para os países em desenvolvimento, de uma proteção eficiente à propriedade intelectual. Quando considerada como parte da infraestrutura de uma nação, a proteção à propriedade intelectual pode ser facilmente examinada por sua contribuição para a mudança técnica, difusão do conhecimento, expansão dos recursos humanos, financiamento da tecnologia, crescimento industrial e desenvolvimento econômico. Como demonstra o estudo, essa contribuição pode se dar de diversas maneiras. Serve para traçar os padrões de atividade nas empresas, no governo e nos programas de pesquisa universitários. Auxiliar na difusão tecnológica, tanto dentro do país como internacionalmente. Fortalecer o desenvolvimento tecnológico. Seus benefícios para o país podem ser substanciais. Um efeito importante de uma proteção forte à propriedade intelectual é a transferência de muitos dos custos associados ao desenvolvimento tecnológico do setor público para o setor privado da economia. As empresas privadas ganham a opção de se ocupar de programas de pesquisas sérios e intensivos. O papel do governo pode mudar de um grande realizador de pesquisas tecnológicas para um prestador de serviços de extensão como se faz para o setor de agricultura, até nos Estados Unidos. Isto não irá reduzir o papel do governo de incentivar a investigação de ciência básica, embora o aumento do interesse dos grupos privados em pesquisa faça crescer a possibilidade de um apoio maior das empresas à pesquisa universitária e ciência pura.”

¹³ Destaca-se ainda o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de apelação registrada sob nº 0001820-94.2011.8.26.0543, ao reconhecer as vertentes da proteção da propriedade industrial, no sentido de que “a proteção da propriedade industrial possui vertentes importantes e uma delas é a defesa do consumidor, que não pode ser conduzido a erro pela confusão mercadológica. Aliás, é absolutamente claro que o objetivo finalístico da lei de propriedade industrial, além da defesa de investidores e da promoção do desenvolvimento econômico é a regulação do mercado para evitar prejuízos à massa de consumidores.”

as firmas a manter a propriedade, ao menos por um tempo, das novas tecnologias por elas criadas, e de outro, pelo conhecimento científico público. Este último confere à P&D industrial o poder da resolução de problemas. Já as novas tecnologias apropriadas capacitam as firmas a lucrarem quando sua P&D cria algo valorizado pelo mercado. Com efeito, dado que suas rivais são induzidas por esse contexto a investir em P&D, uma firma não tem outra escolha a não ser fazer o mesmo. Disso resulta um significativo investimento empresarial em P&D, gerando fluxo abundante de novos produtos e processos. Cabe ao mercado selecionar *ex post* tanto as inovações oferecidas pelas diferentes firmas como as próprias firmas que irão produzi-las. (NELSON, 2006, p. 90)

Embora a inovação seja muitas vezes diretamente associada a outros direitos de propriedade intelectual, a marca ocupa importante função não apenas no sentido de financiá-las, em decorrência dos lucros monopolísticos decorrentes de sua titularidade, mas também no sentido de promovê-las, constituindo meio eficaz para apropriação de seus benefícios¹⁴. Deste modo, é a marca importante instrumento comercial para promoção de novos produtos, serviços e tecnologias, bem como de fidelização de consumidores. O reconhecimento das atividades empresariais por intermédio da marca é destacada por Dênis Borges Barbosa, ao expor que:

A marca, ao designar um produto, mercadorias ou serviço, serve para em princípio para identificar a sua origem; mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem, deve primordialmente incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular.

Conforme a clássica justificativa do sistema de marcas, a proteção jurídica tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto. O exercício equilibrado e compatível com a

¹⁴ Millot (2009, p. 6) afirma que “[...] trademarks are likely to be linked to the innovative activity of firms, at various levels. First, trademarks play a role in the commercialization of new products. When they launch an innovation, firms may associate it to a new brand, in order to help perception of the innovation by consumers. The brand constitutes a basis on which firms advertise their product. Then the trademark has good chances to become a, or even the reference on the market for the product. Indeed the consumers who start buying one innovative product of one brand are likely to remain loyal to this brand. It is then difficult for competitors to enter the market. Thus trademarks can constitute a means to appropriate the benefits of innovation. Various product innovation by firms are the associated trademark (e.g. the “Kleenex”, invented in 1924 by firm Kleenex, the “Walkman”, first launched by Sony in 1979; the “i-phone” launched by Apple in 2007)”.

função social desta propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido. (BARBOSA, 2003, p. 623)

No mercado, as marcas possuem ainda função acessória no sentido de suprir outros direitos de propriedade intelectual, como aqueles conferidos às patentes e desenhos industriais, cuja exclusividade é assegurada por período limitado. A construção da reputação de determinado produto, serviço ou tecnologia mediante a utilização da marca para sua identificação perante o consumidor, garante ao seu titular a manutenção de um mercado fidelizado, ainda que não mais vigente a exclusividade anteriormente assegurada, por exemplo, pela patente ou desenho industrial registrado. A segurança jurídica quanto à efetiva proteção da marca contra violações de tal direito exerce, assim, ao lado dos demais direitos de propriedade intelectual, papel fundamental no estímulo ao investimento da indústria no mercado nacional e, conseqüentemente, ao desenvolvimento econômico do país.

3 FUNDAMENTOS DA INTERVENÇÃO DO ESTADO: A FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ADUANEIRO

A Portaria do Ministério da Fazenda nº 430, de 09 de outubro de 2017, que concebeu o atual Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), estabelece, dentre outros assuntos, as finalidades da RFB, que incluem a direção, supervisão, orientação, coordenação e execução “dos serviços de administração, fiscalização e controle aduaneiros, inclusive quanto ao alfandegamento de áreas e recintos”, além do planejamento, coordenação e execução de atividades de repressão ao contrabando, ao descaminho, à contrafação e pirataria, ao tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas afins, ao tráfico internacional de arma de fogo e à lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, observada a competência específica de outros órgãos.¹⁵

O Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelece ainda, expressamente, como uma de suas finalidades, a celebração de convênios entre a RFB e órgãos ou entidades da Administração Pública e entidade de direito público ou privado, para troca de informações, racionalização de atividades, desenvolvimento de sistemas compartilhados e realização de operações conjuntas¹⁶. Ao incluir

¹⁵ Vide Portaria MF nº 430, de 09 de outubro de 2017.

¹⁶ Conforme previsto na Portaria MF nº 430, de 09 de outubro de 2017.

a celebração de convênios nos moldes acima descritos entre as finalidades da RFB, a norma não apenas autoriza, como fomenta a interação e o estabelecimento de instrumentos de cooperação tanto entre diferentes órgãos e entidades públicas, quanto entre organizações que representem o setor privado, no intuito de enfrentar o mercado de produtos ilegais e a concorrência ilícita.

Tais instrumentos não são, entretanto, novidade no que se refere à cooperação entre órgãos e entidades pertencentes à Administração Pública e representantes da iniciativa privada. Neste aspecto, merece destaque e atenção o Diretório Nacional de Combate à Falsificação de Marcas, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial em conjunto com o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos de Propriedade Intelectual (CNCP), inserido no III Plano Nacional de Combate à Pirataria (2013-2016) e normatizado pela Resolução nº 1, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério da Justiça, cujo principal objetivo é otimizar os procedimentos fiscais e administrativos nos casos em que agentes públicos se deparem com indícios de violação de marca.¹⁷

Embora não seja o único caminho, instrumentos como esse viabilizam a interação entre agentes públicos e representantes de titulares de direitos de propriedade intelectual, no caso supracitado, de marcas, a fim de que possíveis violações possam ser verificadas. Fornecem, desta forma, subsídios para atuação do Estado, por intermédio de seus servidores, no intuito de obstar o ingresso de produtos falsificados no mercado nacional, visto que, uma vez confirmada a falsidade do produto objeto da importação, demonstram-se plenamente legítimas, quiçá mandatórias, as providências para efetiva apreensão da carga e aplicação da pena de perdimento mediante a instauração de processo administrativo¹⁸.

A participação dos titulares de direitos de propriedade intelectual para legítima comprovação da violação de tais direitos se mostra de

¹⁷ O sistema é disponibilizado para instituições públicas com poder de polícia e conta também com a contribuição do setor privado para inserção das informações.

¹⁸ Deve-se destacar que é também finalidade da RFB, conforme Portaria MF nº 430, de 09 de outubro de 2017, artigo 1º: VI, “preparar e julgar, em instância única, processos administrativos de aplicação da pena de perdimento de mercadorias e valores e de multa a transportador de passageiros ou de carga em viagem doméstica ou internacional que transportar mercadoria sujeita à pena de perdimento”.

primordial importância¹⁹, uma vez retida a carga, seja por ato praticado de ofício pela autoridade aduaneira, ao se deparar com produtos que trazem consigo indícios de ilegalidade, seja por requerimento apresentado pelo titular do direito violado ou mesmo por seu licenciado, posto que diretamente impactado pela concorrência desleal, quando possuidor de informações que o levem à prévia identificação de carga contendo produtos falsificados. O *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), ao tratar da suspensão da liberação de mercadoria pelas autoridades alfandegárias, prevê no artigo 51 a possibilidade do titular dos direitos de propriedade intelectual apresentar um requerimento por escrito junto às autoridades competentes, administrativas ou judiciais, para a suspensão pelas autoridades alfandegárias da liberação desses bens.²⁰ No que se refere à violação de direito sobre a marca, o artigo 605 do Decreto 6.759/2009²¹ autoriza expressamente tanto o ato praticado de ofício pela autoridade aduaneira, quanto mediante requerimento do interessado.

¹⁹ Como destaca Robert Sherwood (1992, p. 160), a identificação da falsificação nem sempre é tarefa simples: “Mas pode acontecer que uma cópia “pirata” não seja a mesma coisa que o original. O pesticida agrícola “pirata” pode ser menos potente ou mais tóxico que seu antecessor, resultando em uma colheita menor. A cópia “pirata” de uma molécula original de pesquisa usada no tratamento de uma doença pode ser formulada com ingredientes diferentes, com taxas de absorção mais baixas. A cópia não autorizada de uma liga de alta temperatura pode sofrer fratura e estresse sob condições críticas, causando danos em peças. Estes exemplos apontam que cópia “pirata”, feita sem autorização e a cooperação do criador, leva a adivinhações relacionadas com aspectos do produto original que não podem ser conhecidos facilmente através de uma inspeção.

²⁰ Como disposto no artigo 51 do acordo TRIPS “Os Membros adotarão procedimentos, de acordo com as disposições abaixo, para permitir que um titular de direito, que tenha base válida para suspeitar que a importação de bens com marca contrafeita ou pirateados possa ocorrer, apresente um requerimento por escrito junto às autoridades competentes, administrativas ou judiciais, para a suspensão pelas autoridades alfandegárias da liberação desses bens. Os Membros podem permitir que um requerimento dessa natureza seja feito com relação a bens que envolvam outras violações de direitos de propriedade intelectual, desde que as exigências desta Seção sejam satisfeitas. Os Membros também podem permitir processos correspondentes, relativos à suspensão da liberação pelas autoridades alfandegárias de bens que violem direitos de propriedade intelectual destinados à exportação de seus territórios.”

²¹ Na íntegra, o artigo 605 do Decreto 6.759/2009, estabelece que “Poderão ser retidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pela autoridade aduaneira, no curso da conferência aduaneira, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas, ou que apresentem falsa indicação de procedência (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 198).”

Mostra-se mais adequada, no entanto, a interpretação teleológica²² do supracitado artigo 605 do Decreto 6.759/2009, no intuito de atender ao verdadeiro objetivo da norma, ou seja, impedir que produtos falsificados adentrem no mercado nacional, e que tem como escopo a tutela de interesses de toda a coletividade. A norma deve servir de instrumento para realização dos objetivos constitucionais²³, dentre eles, o desenvolvimento nacional, como esclarece Luís Roberto Barroso:

[...] o Direito não é um fim em si mesmo, e todas as formas devem ser instrumentais. Isso significa que o Direito existe para realizar determinados fins sociais, certos objetivos ligados à justiça, à segurança jurídica, à dignidade da pessoa humana e ao bem-estar social. No direito constitucional positivo brasileiro existe norma expressa indicando as finalidades do Estado, cuja consecução deve figurar como vetor interpretativo de todo o sistema jurídico. (BARROSO, 2010, p. 296)

Desta forma, a atuação Estatal no intuito de impedir que produtos ilegais sejam inseridos no mercado, promovendo a retenção da carga para verificação, não se aplica apenas de maneira restrita aos casos de violação de direito sobre a marca, mas também àquelas situações que envolvam a violação dos demais direitos de propriedade intelectual. Embora válida a discussão, deve-se considerar ainda, que a atuação do Estado no curso do procedimento aduaneiro, por meio da fiscalização promovida por agentes da RFB, encontra respaldo no próprio Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo inquestionável a conformidade com as competências que lhes são atribuídas pela norma. Como ensina o juriconsulto português Jorge Miranda, competência “é algo de instrumental no confronto dos fins ou funções do Estado ou dos interesses públicos. É

²² Com relação à interpretação teleológica, Carlos Maximiliano (2011, p. 214). ensina que “Toda prescrição legal tem provavelmente um escopo, e presume-se que a este pretenderam corresponder os autores da mesma, isto é, quiseram tornar eficiente, converter em realidade o objetivo idealizado. A regra positiva deve ser entendida de modo que satisfaça aquele propósito; quando assim se não procedia, construíam a obra do hermeneuta sobre a areia móvedica do processo gramatical.

Considera-se o Direito como uma ciência primariamente normativa ou finalística; por isso mesmo a sua interpretação há de ser, na essência, teleológica.

O hermeneuta sempre terá em vista o fim da lei, o resultado que a mesma precisa atingir em sua atuação prática. A norma enfeixa um conjunto de providências, protetora, julgadas necessárias para satisfazer a certas exigências econômicas e sociais; será interpretada de modo que melhor corresponda àquela finalidade e assegure plenamente a tutela de interesse para a qual foi regida.”

²³ Destacam-se os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, estabelecidos no artigo 3º da Constituição Federal já anteriormente citado.

um meio que os pressupõe forçosamente. É o conjunto de poderes de que uma pessoa colectiva pública dispõe para realização de suas atribuições” (MIRANDA, 2005, p. 262).

Pretende-se analisar, no entanto, não apenas a legítima intervenção indireta do Estado, através dos procedimentos de fiscalização realizados pela Receita Federal do Brasil, no intuito de reter mercadorias falsificadas no curso dos procedimentos aduaneiros, para posterior análise por parte do titular do direito supostamente violado. A legalidade e legitimidade inerente à efetiva apreensão de tais produtos por ato de ofício da autoridade aduaneira, sem qualquer necessidade de ordem judicial para tanto não poderia ser deixada de lado, dada sua pertinência, estando também inserida na presente discussão.

No caso de violação de direito sobre a marca ou falsa indicação de procedência, a autorização para apreensão por ato de ofício da autoridade alfandegária é expressamente prevista na Lei 9.279/96, em seu artigo 198²⁴. Embora haja ainda certo questionamento por parte daqueles que interpretam referido dispositivo legal de maneira diversa, tal entendimento já foi reiteradamente manifestado pelo Poder Judiciário, tanto em segunda instância²⁵, quanto pelo Superior Tribunal de Justiça²⁶, proporcionando, desta forma, segurança jurídica para a prática do ato de ofício pela autoridade alfandegária no sentido de apreender produtos falsificados no curso do trânsito aduaneiro. Aliás, no Informativo 0392 da Corte Superior enfatiza-

²⁴ De acordo com o 198 da Lei 9.279/96 “Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.”

²⁵ Vide decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), em AMS:5681 SP 2001.61.04.005681-2, ocorrido em 30 de setembro de 2010.

²⁶ No informativo nº 0392, discutiu-se a possibilidade de apreender mercadoria em trânsito pelo País (encontrava-se em entreposto aduaneiro), pois, fabricada na China, destinava-se ao Paraguai. No caso, são pilhas alcalinas que imitam produtos de conhecida marca, imitações que se mostram incontroversas nos autos, visto que confirmadas em perícia e reconhecidas pela própria ré. Quanto a isso, é certo que o art. 198 da Lei n. 9.279/1996 é expresso ao admitir a apreensão de ofício realizada pela autoridade aduaneira sem qualquer pedido ou ordem judicial (não necessita de inquérito penal ou ação do interessado). A autoridade brasileira é soberana na aplicação da lei em seu território (princípio da territorialidade), ainda que se cuide de produtos em trânsito destinados a terceiro país. Vide **AgRg no REsp 725.531-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/4/2009.**

se o legítimo exercício da soberania²⁷ na aplicação da legislação nacional por parte da autoridade brasileira, ainda que em situações de produtos destinados à outros países, em trânsito pelo território nacional, princípio cuja aplicação se mostra essencial para a manutenção da ordem econômica, estando previsto no inciso I do artigo 170 da Constituição Federal.

A soberania nacional, como princípio da ordem econômica, deve ser analisada com vistas ao disposto no artigo 219 da Constituição Federal²⁸, já que o mercado interno se mostra fundamental para viabilizar desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País (BAGNOLI, 2017, p. 147). Ou seja, um mercado interno enfraquecido, em que produtos falsificados ingressam livremente e se tornam facilmente acessíveis ao consumidor, que muitas vezes opta por estes diante a aparente e falsa vantagem vislumbrada em seu preço final, não é capaz de proporcionar o bem-estar à população, tornando-se também menos atrativo ao investimento de capital privado, ao desenvolvimento e à inserção de novos produtos e tecnológicas, realidade que impacta diretamente o desenvolvimento socioeconômico de uma nação.

Os fundamentos para apreensão de produtos falsificados no curso do procedimento aduaneiro por ato de ofício da autoridade alfandegária, uma vez confirmada a violação de propriedade intelectual por parte de seu titular, vão ainda mais além. A Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo em 14 de julho de 1967 e promulgada por meio do Decreto 75.572 de 8 de abril de 1975, impõe que o produto assinalado ilicitamente com marca de fábrica ou de comércio ou por um nome comercial será apreendido ao ser importado nos países da União onde essa marca ou esse nome comercial têm direito à proteção legal, reforçando a legitimidade da autoridade aduaneira para que proceda à apreensão²⁹.

²⁷ Como ensina Edson Penha Malehiro (2015, p. 201), “Soberania é a propriedade que determina o poder político superior de um Estado como asseveração de sua identidade autônoma, ascendência absoluta e governo intrínseco, no interior do território nacional e também em seus vínculos com outros Estados, Organizações Internacionais Intergovernamentais e demais entes do direito internacional.”

²⁸ Como disposto no artigo 219 da Constituição Federal, “O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.”

²⁹ Como disposto no artigo 9º (1) da Convenção de Paris, “O produto ilicitamente assinalado com uma marca de fábrica ou de comércio ou por um nome comercial será apreendido ao ser importado nos países da União onde essa marca ou esse nome comercial têm direito à proteção legal; (3) A apreensão será efetuada a requerimento do Ministério Público, de qualquer outra autoridade competente ou de qualquer interessado, pessoa física ou jurídica, de acordo com a lei interna de cada país.”

Como consequência da intervenção indireta do Estado por meio da fiscalização conduzida por agentes da RFB e da confirmação da violação de direitos de propriedade intelectual por parte de seus titulares, a aplicação da pena de perdimento da mercadoria é providência capaz de atender aos interesses da coletividade, diante do dano ao Erário, conforme disposto no *caput* do artigo 689 e cominado com seu inciso VIII do Decreto 6.759/2009. Muito além dos interesses do titular dos direitos de propriedade intelectual violados, teve o legislador a intenção de proteger o consumidor com relação à presença no mercado de produtos falsificados, de origem desconhecida, através dos quais suas expectativas certamente não serão atendidas e, quiçá, serão capazes de causar-lhe danos à saúde, oferecendo-lhe riscos à sua segurança.

A decisão quanto ao perdimento da mercadoria encontra fundamento ainda na Instrução Normativa RFB nº 1169, de 29 de junho de 2011, que estabelece procedimentos especiais de controle, na importação ou exportação de bens e mercadorias, diante de suspeita de irregularidade punível com pena de perdimento. No mesmo sentido daquilo que dispõe artigo 689, inciso VIII do Decreto 6.759/2009, o artigo 2º, inciso II da supracitada instrução normativa estabelece a aplicação da pena de perdimento em caso de suspeita quanto à falsidade ou adulteração de característica essencial da mercadoria³⁰, suspeita essa passível de confirmação, nos casos de violação de propriedade intelectual, pelo titular do referido direito.

A apreensão por ato de ofício da autoridade aduaneira e a aplicação da pena de perdimento da mercadoria, uma vez confirmada a violação de direitos de propriedade intelectual, sustenta-se ainda pelo fato de se tratar de importação proibida, encontrando fundamentos jurídicos nas disposições trazidas pelo artigo 2º, inciso III também da Instrução Normativa RFB

³⁰ Na íntegra, dispõe o Decreto 6.759/2009: “Art. 1º O procedimento especial de controle aduaneiro estabelecido nesta Instrução Normativa aplica-se a toda operação de importação ou de exportação de bens ou de mercadorias sobre a qual recaia suspeita de irregularidade punível com a pena de perdimento, independentemente de ter sido iniciado o despacho aduaneiro ou de que o mesmo tenha sido concluído.

Art. 2º As situações de irregularidade mencionadas no art. 1º compreendem, entre outras hipóteses, os casos de suspeita quanto à: [...] II - falsidade ou adulteração de característica essencial da mercadoria;”

nº 1169 de 29 de junho de 2011³¹ e no artigo 692 do Decreto 6.759/2009³², diante da caracterização de conduta típica, prevista como crime contra a propriedade intelectual, do objeto material do crime³³, ou seja, a mercadoria falsificada³⁴. Anibal Bruno caracteriza o objeto material do crime como “a pessoa ou coisa sobre a qual incide o comportamento criminoso do agente. A pessoa ou coisa sobre a qual recai essencialmente a ação: a coisa que se subtrai, a pessoa que é morta ou ferida”. Ou seja, prossegue o autor, “a coisa ou pessoa, em suma, que está contida na descrição legal do tipo” (BRUNO, 1967, p. 211).

Seguindo esta linha de pensamento, considerando o escopo do presente estudo, o fundamento da decisão da autoridade aduaneira quanto à apreensão e perdimento da mercadoria, impõe o apontamento da conduta típica³⁵, do objeto jurídico do crime, neste caso, a propriedade intelectual, bem como do respectivo objeto material, ou seja, as respectivas mercadorias falsificadas, resultantes de reproduções fraudulentas, que em conjunto com a legislação supramencionada fundamentam a prática do ato de ofício ou à

³¹ Assim dispõe seu artigo 2º: “As situações de irregularidade mencionadas no art. 1º compreendem, entre outras hipóteses, os casos de suspeita quanto à: [...] III - importação proibida, atentatória à moral, aos bons costumes e à saúde ou ordem públicas;”

³² Assim dispõe seu artigo 692: “As mercadorias de importação proibida na forma da legislação específica serão apreendidas, liminarmente, em nome e ordem do Ministro de Estado da Fazenda, para fins de aplicação da pena de perdimento (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 26, caput).

Parágrafo único. Independentemente do curso do processo criminal, as mercadorias a que se refere o caput poderão ser alienadas ou destinadas na forma deste Decreto (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 26, parágrafo único).”

³³ O jurista espanhol Eugenio Cuello Calón (1951, p. 310) ensina que “El objeto material del delito es la persona o cosa sobre la que recae el delito, la persona muerta em el homicidio, la cosa destruída, en el delito de daño; por tanto pueden ser objetos materiales del delito el hombre, vivo o muerto, las personas colectivas, el Estado; en algunos de estos casos el objeto material del delito puede confundirse con el sujeto passivo del mismo. También pueden ser objetos materiales del delito los animales y los objetos inanimados v. gr. La cosa robada).”

Guilherme de Souza Nucci (2017, p. 126) destaca que o objeto material do crime “é o bem, de natureza corpórea ou incorpórea, sobre o qual recai a conduta criminoso. Como explica Frederico Marques, “bem é vocábulo que designa tudo quanto é apto a satisfazer uma necessidade humana. Ele pode consistir em um objeto do mundo exterior, ou em uma qualidade do sujeito. Pode ainda ter natureza incorpórea, pelo que, ao lado dos bens materiais, existem os bens imateriais ou ideais, que tem particular importância para o Direito Penal” (Tratado de direito penal, v. II, p. 39). Por isso, sustentamos que todo delito possui objeto material, como, aliás, demonstramos nas classificações das infrações penais feitas na Parte Especial.”

³⁴ Neste hipótese, deve-se considerar a efetiva comprovação da existência do crime, o que se fará mediante a instauração do procedimento adequado para tanto.

³⁵ Destacam-se, especialmente, as condutas típicas previstas no Título V da Lei 9.279/96, no Capítulo V da Lei 9.609/98; Título III do Código Penal; Título II, Capítulo IV da Lei 9.456/97.

requerimento do interessado, uma vez constatada a violação de direitos de propriedade intelectual, independentemente de ordem judicial.

É bem verdade que argumentos para atuação da RFB no sentido de fiscalizar e impedir o ingresso de produtos falsificados no mercado nacional podem ser encontrados no próprio conceito e definição apresentados em seu site institucional quanto ao controle aduaneiro, que, nos termos do supracitado texto, visa tutelar a segurança da sociedade. Neste aspecto, a baixa qualidade e o risco à saúde e à segurança da população, inerentes aos produtos falsificados motiva a atuação dos agentes públicos, no sentido de garantir a segurança no mercado. Quanto ao tema, a Lei 8.078/90 estabelece em seu artigo 8º que os produtos e serviços colocados no mercado de consumo “não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito”³⁶. A mesma lei, em seu artigo 18, parágrafo 6º, inciso II, elenca os produtos falsificados como impróprios ao consumo, ao lado dos produtos adulterados, nocivos à vida ou à saúde, com prazo de validade vencido³⁷, dentre outros, mais comumente condenados pela sociedade.

Em que pese o artigo 237 da Constituição Federal³⁸ estabeleça a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior como essenciais para a defesa dos interesses fazendários nacionais e cujo exercício pertence ao Ministério da Fazenda, embora existam outros órgãos de

³⁶ Em conjunto, destaca-se a impositiva atuação do Estado através da Política Nacional de Relações de Consumo, cujo objetivo e princípios são previstos Lei 8.078/90, em seu artigo 4º.

³⁷ Como disposto na Lei 8.078/90 em seu artigo 18º, § 6º “São impróprios ao uso e consumo: I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.”

³⁸ O artigo 237, na íntegra, determina que “A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.”

importante atuação na fiscalização e controle do comércio exterior³⁹, há que se ressaltar que são, na verdade, de interesse da Nação, ao ponto de alguns autores entenderem tal dispositivo como um grande equívoco do constituinte, bem como desconsiderarem a natureza arrecadatória dos impostos de importação e exportação, destacando seu caráter regulatório (BASTOS, 2002, p. 82). Destaca José Joaquim Gomes Canotilho, em comentários à Constituição do Brasil, que o interesse fazendário “não corresponde estritamente ao objetivo de arrecadar tributos, mas abrange todo aspecto que seja relevante para a economia nacional, como, *verbi gratia*, balanço de pagamentos, proteção de segmentos da economia nacional, medidas contra concorrência desleal no comércio exterior” (CANOTILHO, 2013, p. 2164).

Ao tratar da importância do comércio exterior, não há como não considerar a internacionalização de padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual⁴⁰ e a vinculação destas normas ao comércio internacional proporcionada pela inclusão do TRIPS no âmbito de discussão do *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)⁴¹, diante da reconhecida importância da propriedade intelectual para o desenvolvimento tecnológico

³⁹ Como destaca Canotilho (2013, p. 2165) Importante mencionar que há ainda outros órgãos que atuam no controle e fiscalização do comércio exterior, como o Departamento da Polícia Federal, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama), os quais devem observar competência do Ministério da Fazenda – nas questões de interesse fazendário – e a precedência – nas zonas primárias de portos, aeroportos e pontos de fronteira – da autoridade aduaneira, agente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão do Ministério da Fazenda.”

⁴⁰ Vide TRIPS, artigo 1.1. “Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.”

⁴¹ Como destaca Cláudio Luiz Gonçalves Souza (2005, p. 79) “Logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, muitos países se manifestaram no sentido de buscar uma regulação para as relações do comércio internacional [...] em 1946, 23 países, denominados mais tarde de fundadores, reuniram-se com o objetivo de impulsionar a liberalização do comércio internacional, assim como de lutar contra as práticas protecionistas que vinham sendo adotadas pelos países desde a década de 1930. Desse primeiro encontro, diversos temas relacionados ao comércio internacional foram discutidos e, como resultado, foram elaboradas 45 mil concessões e um conjunto de regras e normas de concessão tarifária, que passou a ser denominado Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT – sigla em inglês, de *General Agreement on Tariffs and Trade*).”

e do aumento dos investimentos diretos no exterior⁴², durante a Rodada do Uruguai (1986-1994), e que culminou na criação da Organização Mundial do Comércio (OMC)⁴³. A transição do GATT para a OMC representou uma ampliação considerável tanto no número de participantes, posto que integrar a Organização se mostra essencial para o desenvolvimento do comércio internacional, quanto na abrangência de temas regulados por diferentes acordos setoriais, como é o caso do TRIPS (ACCIOLY, 2010, p. 443). Desta forma, estando inserido no “Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio”, também conhecido como “Ata Final da Rodada do Uruguai” ou “Acordo Geral” (BASSO, 2000, p. 170), como ensina Dênis Borges Barbosa, os destinatários das normas do TRIPS são os Estados membros da OMC (BARBOSA, 2003, p. 173) e, consistindo em um “tratado-contrato”, como aponta Maristela Basso, gera obrigação de conduta internacional⁴⁴, sendo o não cumprimento passível de aplicação de sanções.

Embora necessária a submissão de eventuais controvérsias entre Estados-Membros e o descumprimento dos acordos firmados no âmbito da OMC aos procedimentos de soluções de controvérsias da Organização, mecanismos como a *Special 301*, utilizada pelos Estados Unidos da América, atuam como instrumentos de pressão aos Estados que não oferecem proteção adequada à propriedade intelectual⁴⁵, no

⁴² Neste aspecto, destacam-se os investimentos e pressão exercida pelos Estados Unidos da América. Maristela Basso (2000, p. 164) ressalta que “as pressões das indústrias nos países desenvolvidos, sobretudo nos Estados Unidos, no sentido de buscar maior proteção aos direitos de propriedade intelectual, associada à frustração demonstrada por alguns países com o sistema de proteção das Nações Unidas, levaram o tema para o âmbito de discussões do GATT.”

⁴³ A OMC, como ensina Leonardo Vizeu Figueiredo (2014, p. 531) “é um fórum permanente de negociação, de concessões comerciais, de solução para controvérsias sobre comércio desleal e combate a medidas arbitrárias, [...]. trata-se, assim, de organização internacional que negocia e normatiza regras sobre o comércio entre nações.”

⁴⁴ Como explica Maristela Basso (2000, p. 174) “O TRIPS é um “tratado-contrato”, não só devido aos seus aspectos relacionados ao comércio, mas porque através dele, bem como dos demais acordo que compõem a OMC, os Estados-Partes, realizando uma operação jurídica, criam uma situação jurídica subjetiva”.

⁴⁵ Ainda de acordo com Maristela Basso (2000, p. 151), “O Trade Act de 1984, além de dar maior autoridade ao “USTR”, colocou a proteção da propriedade intelectual de forma explicitamente acionável na *Section 301* do *Trade Act de 1974*, o qual permite ao Presidente eliminar práticas comerciais, injustificáveis e não razoáveis, através de retaliações ou restrições às importações para o mercado americano. [...] Mesmo após a “Rodada do Uruguai”, a *Special 301* ainda serve de instrumento para os Estados Unidos investigarem países cujas práticas não estão de acordo com os *standards* mínimos de proteção propostos pelo TRIPS. A *Section 301* e a *Special 301* abriram caminho para as negociações multilaterais que encontraram no *GATT* foro mais adequado”.

caso da *Special 301*, mediante a elaboração de relatório anual⁴⁶ e da possibilidade de exclusão do Sistema Geral de Preferências.⁴⁷ No entanto, ainda que existente o conflito de interesses entre diferentes Estados-Membros, a cooperação e a interação organizada do mercado globalizado tem como fundamento a reciprocidade. Ou seja, a atuação do Estado, por intermédio da autoridade alfandegária, no intuito de coibir o comércio internacional de produtos que violam direitos de propriedade intelectual, encontra também fundamentos nas normas relacionadas ao comércio internacional e na manutenção das relações comerciais com outros Estados, cujos interesses econômicos pertencem à toda Nação. Aliás, a cooperação entre membros da OMC no sentido de eliminar o comércio internacional de bens que violem direitos de propriedade intelectual, mediante o intercâmbio de informações e através da cooperação entre autoridades alfandegárias, conforme prevê o artigo 69 do TRIPS, evidencia a preocupação em âmbito internacional no combate ao mercado de produtos falsificados, que decorre da grave e altamente danosa situação econômica e social propiciada pelo mesmo.

⁴⁶ De acordo com o USPTO, “The **"Special 301" Report** reflects the outcome of a Congressionally-mandated annual review of the global state of intellectual property rights (IPR) protection and enforcement. The review reflects the Administration's resolve to encourage and maintain enabling environments for innovation, including effective IPR protection and enforcement, in markets worldwide, which benefit not only U.S. exporters but the domestic IP-intensive industries in those markets as well. The Report identifies a wide range of concerns that limit innovation and investment, including: (a) the deterioration in the effectiveness of IPR protection and enforcement and overall market access for persons relying on IPR in a number of trading partner markets; (b) reported inadequacies in trade secret protection in countries around the world, as well as an increasing incidence of trade secret misappropriation; (c) troubling “indigenous innovation” policies that may unfairly disadvantage U.S. rights holders in foreign markets; (d) the continuing challenges of copyright piracy and the sale of counterfeit trademarked products on the Internet; (e) additional market access barriers, including nontransparent, discriminatory or otherwise trade-restrictive, measures that appear to impede access to healthcare and copyright-protected content; and (f) ongoing, systemic IPR enforcement issues at borders and in many trading partner markets around the world. The United States uses the review and resulting Report to focus our engagement on these issues, and looks forward to constructive cooperation with the trading partners identified in the Report to improve the environment for authors, brand owners, and inventors around the world.”

⁴⁷ No Brasil, segundo informações do Governo Federal, “O funcionamento do Sistema Geral de Preferências (SGP) foi idealizado no âmbito da UNCTAD - Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, tendo como base a lógica cepalina, preconizada pelo economista argentino Raul Prebisch. O SGP foi assim idealizado para que mercadorias de países em desenvolvimento pudessem ter um acesso privilegiado aos mercados dos países desenvolvidos, em bases não recíprocas, superando-se, dessa forma, o problema da deterioração dos termos de troca e facilitando o avanço dos países beneficiados nas etapas no processo de desenvolvimento”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como indicado inicialmente, o objetivo do presente estudo foi trazer fundamentos jurídicos e fatos que justificam a intervenção do Estado na atividade econômica, especialmente no que se refere à fiscalização e controle aduaneiro, no intuito de sustentar a legalidade e a legitimidade da autoridade alfandegária para determinar, *ex officio*, a retenção, a apreensão e a aplicação de pena de perdimento da mercadoria no caso de importação de produtos falsificados. Como se viu acima, o ato é válido, legítimo e encontra fortíssimos fundamentos e argumentos para sua manutenção, que vão muito além de interesses dos titulares de direitos de propriedade intelectual e que se sustentam pelo próprio objeto da atuação do Estado. Ou seja, como ensina José Afonso da Silva, “a fiscalização como toda fiscalização, pressupõe o poder de regulamentação, pois ela visa precisamente controlar o cumprimento das determinações daquele e, em sendo o caso, apurar responsabilidades e aplicar as penalidades cabíveis” e, conclui o referido autor, “não fora assim o poder de fiscalização não teria objeto” (SILVA, 2015, p. 823). Embora o ato do agente público de impedir o ingresso de produtos que violam, inicialmente, direitos privados, ou seja, direitos de propriedade intelectual, encontre fundamento em normas diversas, como na Constituição Federal, em acordos e convenções internacionais, na legislação especial, no regimento e regulamento acima expostos, não há dúvidas de que todos convergem em um único sentido, que representa nada menos do que a efetiva proteção dos interesses da Nação.

REFERÊNCIAS

ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, G. E. do Nascimento e; CASELLA, Paulo Borba. **Manual de direito internacional público**. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

ANUÁRIO 2017: **Mercados ilícitos transnacionais em São Paulo**. Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. São Paulo: 2017.

ANUÁRIO 2016: **Mercados ilícitos transnacionais em São Paulo**. Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. São Paulo: 2016.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Concorrência desleal**. Coimbra: Almedina, 2002.

BAGNOLI, Vicente. **Direito econômico**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

BAGNOLI, Vicente. **Direito econômico e concorrencial**. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.

BARBOSA, Dênis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. recurso online. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/umaintro2.pdf>. Acesso em: 14 janeiro 2018.

BARREIRA JUNIOR, Josué Lopes; EUFROSINO, João Carlos. **Regulamento aduaneiro (Decreto nº 6.759 de 5 de fevereiro de 2009): anotado (atualizado até 5/9/2013)**. São Paulo: FISCOsoft Editora: 2013.

BARROSO, Luís Roberto. **Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo**. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra da Silva. **Comentários à Constituição do Brasil: (promulgada em 5 de outubro de 1988)**. v.9, 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

BERCOVICI, Gilberto. **Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da constituição de 1988**. São Paulo: Malheiros, 2005.

BERCOVICI, Gilberto. **Direito econômico do petróleo e dos recursos minerais**. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2011.

BRASIL. **Instituto Nacional da Propriedade Industrial**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/>. Acesso em: 30 out. 2017.

BRUNO, Anibal. **Direito penal: parte geral: fato punível**. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Comentários à constituição do Brasil**. São Paulo: Saraiva. 2013. recurso online.

CUELLO CALÓN, Eugenio. **Derecho penal**. 10. ed. Barcelona: Bosch, 1951.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **United States Trademark Office**. Disponível em: <https://ustr.gov/issue-areas/intellectual-property/Special-301>. Acesso em: 23 jan. 2018.

FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. **Lições de direito econômico**. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

FNCP - FÓRUM NACIONAL CONTRA A PIRATARIA E ILEGALIDADE. Disponível em: <http://www.forumcontrapirataria.org.br>. Acesso em: 30 out. 2017.

GRINOVER, Ada Pellegrini. et al. **Código brasileiro de defesa do consumidor**: comentado pelos autores do anteprojeto. 10. ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011.

SILVA, José Afonso da. **Curso de direito constitucional positivo**. 38. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2015.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. São Paulo: Saraiva, 2005.

GAU, Eros Roberto. **A ordem econômica na constituição de 1988**: interpretação e crítica. 8. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2003.

LEOPOLDINO DA FONSECA, João Bosco. **Direito Econômico**. 7.ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

MALHEIRO, Emerson Penha. **Manual de direito internacional privado**. 3. Rio de Janeiro Atlas 2015 1 recurso online.

MAXIMILIANO, Carlos. **Hermenêutica e aplicação do direito**. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011.

MASSO, Fabiano Del. **Direito econômico esquematizado**. 3. ed., rev. e atual. São Paulo: Método, 2015.

MEDEIROS, Luiz Antônio de. **A CPI da Pirataria: os segredos do contrabando e da falsificação no Brasil**. 1 ed. São Paulo: Geração Editorial, 2005.

MILLOT, V. **Trademarks as an indicator of product and marketing innovations**. OECD Science, Technology and Industry Working Papers: OECV Publishing. 2009.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/>. Acesso em: 23 jan. 2018.

MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato Nascimento. **Manual de direito penal.** 24. ed., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2008.

MIRANDA, Jorge. **Teoria do estado e da constituição.** Rio de Janeiro: Forense, 2005.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Manual de direito penal.** 13. Rio de Janeiro Forense 2017 1 recurso online.

OFFICE OF THE UNITED STATE TRADE REPRESENTATIVE. Disponível em: <https://ustr.gov/> , Acesso em: 23 de janeiro de 2018.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Disponível em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/>. Acesso em: 14 jan. 2018.

SHERWOOD, Robert M. **Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico.** São Paulo: EDUSP, 1992.

SOUZA, Cláudio Luiz Gonçalves. **As relações internacionais do comércio: aspectos atuais do *oversea trade*.** Belo Horizonte: Ed. Líder, 2005.

CRIME DE “PIRATARIA DIGITAL”: O AMPARO LEGAL À PROPRIEDADE INTELECTUAL VERSUS O PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E AS DIFICULDADES DE SE PROTEGER OS DIREITOS AUTORAIS NO MUNDO DIGITALIZADO

HALLAK, Pedro Avalos*
SOUZA, Marina Santos Colli de**

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo abordar o crime de pirataria no âmbito digital, levantando questões de grande importância para a defesa da propriedade intelectual e dos direitos autorais na sociedade moderna, trazendo dados estatísticos relacionados às condutas criminosas e buscando possíveis soluções para os conflitos mencionados, de forma a preservar o interesse daqueles que agem em consonância com a lei, porém tendo em vista a realidade brasileira. A principal questão levantada trata da eventual possibilidade de se aplicar, ao referido delito, o princípio da adequação social, através do qual uma conduta amplamente aceita pela sociedade é excluída da esfera penal, deixando de ser considerada típica, tendo em vista, de um lado, os hábitos de grande parte da população de adquirir produtos de origem ilícita e, do outro, a proteção à propriedade intelectual, a qual é ofendida pelo delito em tela, e os interesses dos detentores dos direitos autorais. Para tanto, além do estudo bibliográfico, através de doutrinas, monografias e artigos científicos, e da análise de leis pertinentes, será dada especial atenção ao entendimento jurisprudencial quanto a esta possibilidade buscando descobrir qual o posicionamento dos tribunais em relação ao tema.

Palavras-chave: pirataria digital. propriedade intelectual. adequação social. direito autoral.

ABSTRACT: *This article aims to address the crime of piracy in the digital sphere, raising issues of great importance for the defense of intellectual property and copyright in modern society, bringing statistical data related to criminal conduct and seeking possible solutions to those conflicts, in order to preserve the interest of those who act in accordance with the law, but keeping in mind the Brazilian reality. The main issue raised concerns the possibility of applying, to the aforementioned crime, the principle of social adequacy, through which a conduct widely accepted by society is excluded from the criminal sphere, and is no longer considered typical, considering, on the one hand, the habits of a large part of the population of acquiring products of illicit origin and, on the other, the protection of intellectual property, which is offended by said delict, and the interests of copyright holders. In order to do so, in addition to the bibliographical study, through doctrines, monographs and scientific articles, and the analysis of relevant laws, special attention will be given to the jurisprudential understanding of this possibility, trying to find out the position of the courts in relation to the subject.*

Keywords: *digital piracy. intellectual property. social adequacy. copyright.*

* Graduando em Direito pela Faculdade de Direito de Franca. Pesquisador sob orientação do Prof. Dr. Frederico Thales de Araújo Martos. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8616962161085276>.

** Graduanda em Direito pela Faculdade de Direito de Franca. Pesquisador sob orientação do Prof. Dr. Frederico Thales de Araújo Martos. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4401148067148181>.

INTRODUÇÃO

O crime de violação dos direitos autorais, popularmente conhecido como pirataria se espalhou, ao longo das últimas décadas, por todo o país, resultando em um gigantesco mercado informal com clientes das mais variadas condições socioeconômicas. Mais recentemente, em decorrência do desenvolvimento tecnológico que culminou com a chegada da era da informação, a acessibilidade característica da internet possibilitou que o delito se espalhasse para a esfera digital, onde encontrou um meio rápido e eficiente para promover o comércio ilegal e que, ao mesmo tempo, dificultou ainda mais a repressão estatal.

Tal situação apresenta uma série de implicações que afetam negativamente toda a sociedade, trazendo prejuízos não apenas para os detentores dos direitos autorais e conexos, mas para a indústria que depende da proteção dos mesmos e, inclusive, para o poder público. Apesar disto, parte da doutrina defende que o desrespeito aos referidos direitos é aceito ou tolerado pela sociedade em geral, não podendo ser tutelado pelo direito penal.

Diante desta controversa tese, surge um importante e complicado questionamento: seria o princípio da adequação social da conduta aplicável ao crime de pirataria na esfera digital? Ou caberia ao poder judiciário adotar um posicionamento mais formalista, continuando a aplicar as punições cabíveis àqueles que praticam as condutas descritas no tipo penal?

Em outras palavras, o que o presente artigo pretende esclarecer é se a violação dos direitos autorais é realmente grave e reprovável ao ponto de legitimar a manutenção de sua criminalização. Para que se possa chegar a uma conclusão razoável, é necessário entender melhor o crime em questão e suas consequências para o Estado e a população, além de compreender no que exatamente consiste a teoria desenvolvida por Welzel para considerar uma determinada conduta adequada socialmente.

1 DO CRIME DE PIRATARIA

As produções artísticas e invenções humanas são bens tutelados pelo Direito brasileiro, sendo parte da temática denominada propriedade intelectual. Segundo Bittar, o principal objeto de estudo desta área das ciências jurídicas são os direitos intelectuais, ou seja, os direitos exclusivos

dos autores e inventores sobre suas obras, invenções ou descobrimentos, os quais lhes garante a possibilidade de explorar economicamente suas produções por determinado período de tempo (BITTAR. 1994, p. 3).

A propriedade intelectual divide-se em dois ramos: a Propriedade Industrial, disciplinada pela Lei nº 9.279/96 e os Direitos Autorais, referentes à disciplina que busca proteger as relações jurídicas que decorrem da expressão de ideias por meio de obras artísticas, científicas e literárias, cujas relações se encontram tuteladas, na esfera cível, pela Lei nº 9.610/98, a qual visa a elencar as obras e invenções que merecem proteção, os direitos concernentes aos seus autores e outras disposições especiais.

O desrespeito a esses direitos de autoria resulta em uma infração penal, popularmente conhecida como pirataria. Este crime, resumidamente, é o desrespeito aos contratos e convenções internacionais por meio de cópia, venda ou distribuição de material sem o pagamento dos direitos autorais, de marca e ainda de propriedade intelectual e de indústria (CAMPOS, 2011, p. 255).

A pirataria está tipificada no ordenamento jurídico brasileiro por meio do artigo 184, § 2º, do Código Penal, no capítulo que trata “Dos crimes contra a propriedade intelectual”. A prática deste ilícito, tem como pena prevista a reclusão de dois a quatro anos, pois se trata da prática em modalidade qualificada, com possibilidade também do pagamento de multa, em que incorrerá quem distribuir, vender, adquirir, entre outras condutas, obra intelectual (original ou cópia) ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos autorais ou de seus representantes

A propriedade intelectual está também assegurada pela Constituição Federal que, em seu art. 5º, inciso XXVII, ressalta que “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;” Porém, sua efetiva inclusão no ordenamento jurídico penal deu-se apenas uma década depois, com a sanção da mencionada Lei nº 9.610, passando por uma posterior alteração através da Lei 10.965/03, tanto em relação ao caput do artigo, como também os parágrafos que tratam das qualificadoras, onde está tipificada a pirataria.

O tipo constante no artigo 184 supracitado, tem como objeto material a obra literária, artística ou científica, tutelando a propriedade intelectual, que possui natureza jurídica de bens moveis, conforme definição do art. 3º da Lei nº 9.610/98. Trata-se de um crime comum no que diz respeito ao sujeito ativo e próprio quanto ao sujeito passivo, uma vez que

somente o autor, seus herdeiros e sucessores ou o titular do direito sobre a produção de outrem podem figurar nessa condição, e não há previsão para a prática do crime na modalidade culposa (GRECO, 2008, p. 377).

Salienta Nucci (2013, p. 739), acerca do tema:

A transgressão ao direito autoral pode dar-se de variadas formas, desde a simples reprodução não autorizada de um livro por fotocópias até a comercialização de obras originais sem a permissão do autor. (...) São condutas igualmente repugnantes, uma vez que o agente do crime se apropria sorrateiramente de criação intelectual de outrem, o que nem sempre é fácil de ser detectado pela vítima.

Por muito tempo, estas práticas se limitavam a objetos materiais, como CDs e DVDs, roupas, calçados, acessórios de moda, perfumes, entre outros. Na sociedade atual, no entanto, em um mundo totalmente informatizado, os praticantes do crime de pirataria acompanharam os desenvolvimentos tecnológicos, se espalhando rapidamente para a esfera digital, na qual comercializam e disponibilizam uma infinidade de obras e produtos.

1.1 Pirataria digital

Com o avanço da internet e todo o desenvolvimento da tecnologia no mundo globalizado, originaram-se novas formas de prática do crime de pirataria, evidenciando que não é necessário a existência de suporte físico para a caracterização da violação, ou seja, prevê-se a possibilidade da ocorrência do delito independentemente do suporte material em que a obra é fixada e reproduzida. Assim, em se tratando agora de bens imateriais, a obtenção destes produtos tornou-se ainda mais acessível, trazendo, conseqüentemente, uma maior vulnerabilidade aos direitos tutelados (GIACCHETTA, 2003).

Desta forma, adaptando-se à realidade atual, o § 3º do artigo 184, em uma das qualificadoras do tipo, prevê pena quando a violação aconteça mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema, fazendo menção direta aos principais meios utilizados atualmente para a circulação não autorizada de obras intelectuais.

Para a doutrina, quando praticada com uso da rede mundial de computadores, a pirataria adquire o caráter de crime permanente pois o meio internet, onde ocorre a divulgação e disseminação de tais conteúdos, está acessível a qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, desde

que conectado à rede desta natureza, isto é, sua disponibilização se dá de forma ininterrupta. Tal classificação se faz importante quando abordadas as temáticas da prescrição (CP, art. 111, III), da competência territorial (CPP, art. 71) e do flagrante (CPP, art. 303) (CARNEIRO, 2003).

Ainda sobre esta modalidade, afirma Nucci (2013, p. 745) que:

O fornecedor não promove a venda direta ao consumidor do produto (que seria a figura do parágrafo anterior), mas coloca em seu *site*, à disposição de quem desejar, para *download* as obras que o autor não autorizou expressamente que fossem por esse meio utilizadas ou comercializadas.

A fim de adaptar o texto normativo às novas realidades tecnológicas, a Lei nº 10.695/2003, que alterou o Código Penal, também foi responsável por mudanças na legislação processual, por meio da inserção dos artigos 530-A a 530-I do Código de Processo Penal. Medidas como a apreensão pela autoridade policial dos bens ilícitamente produzidos, e todo o equipamento, material e suportes utilizados para a sua fabricação (art. 530-A), por exemplo, passaram a ser permitidas e indicadas como cabíveis no combate à conduta ilícita.

O artigo 530-G, por sua vez, prevê o efeito da sentença penal que condena a prática do crime, permitindo ao juiz que determine a destruição destes bens apreendidos e o perdimento dos equipamentos, desde que destinados à Fazenda Nacional, podendo esta optar por destruí-los ou doá-los aos Estados, Municípios, Distrito Federal, autarquias, entre outras destinações, desde que instituições públicas.

Na busca pela proteção da propriedade intelectual e repressão às violações de direitos na esfera digital, outra inovação importante foi a edição, no mesmo ano da promulgação da Lei dos Direitos Autorais, da Lei 9.609/98, na qual os programas de computador (*softwares*), que são alguns dos principais objetos de falsificação atualmente, passaram a ser tutelados juridicamente, por meio de seu artigo 2º.

Apesar de tudo isto, o combate a este crime em sua modalidade virtual, também conhecido como *cyberpirataria*, depara-se com certas limitações, tendo em vista, principalmente, a aceitação de grande parte da população quanto à comercialização de produtos com origem ilícita e os custos e a dificuldade de se processar cada violador individualmente. Com tudo isto, tais práticas se difundiram pela sociedade, havendo, de certo modo, uma aceitação e tolerância, ainda que os prejuízos gerados pelas mesmas sejam astronômicos.

2 A INCIDÊNCIA E O COMBATE À PIRATARIA DIGITAL NO BRASIL

Conforme pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), ficou constatado que 71% dos brasileiros adquirem produtos de natureza pirata. A busca e obtenção de tais produtos se dá, principalmente, pelo baixo custo que estes possuem, já que em seu preço não estão embutidos qualquer valor referente aos tributos, os quais deixam de ser recolhidos, de modo que não apenas os autores são prejudicados, mas também o Estado e, conseqüentemente, toda a sociedade (BRANCO, 2015).

O mesmo acontece no meio digital, onde a obtenção de músicas, filmes, obras literárias, *softwares* e outros produtos do intelecto, se dá não só por meio de *download* - ato em que se transfere dados ou arquivos da internet para um computador local, como também por meio de *streaming*, que não obriga a transferência do arquivo, permitindo sua visualização *online* pela rede de internet.

De acordo com dados coletados pela companhia de consultoria britânica MUSO, responsável por rastrear o ocorrência da pirataria nos meios digitais por meio da análise de mercado, o Brasil é o quarto país que mais consome conteúdo ilegal no mundo. Tal análise abarca materiais televisivos, cinematográficos, musicais e editoriais durante todo o ano de 2017 e avaliou a quantidade de visitas de usuários a sites de pirataria em todo o mundo, incluindo páginas de streaming ou que possibilitam download direto ou via *torrent*. Para chegar à quarta posição, o Brasil contou 12,7 bilhões de acessos aos referidos servidores, sendo as primeiras posições ocupadas por Estados Unidos, Rússia e Índia, respectivamente (MUSO, 2018).

Ao todo, estatísticas apontam que o Brasil deixa de receber até R\$ 130 bilhões por ano com pirataria, contrabando e comércio ilegal, a maior parte, na forma de tributos. Os dados foram apresentados pelo Fórum Nacional Contra a Pirataria e Ilegalidade (FNCP), sendo informado, ainda, que, no período de dezembro de 2015 a maio de 2016, devido ao 1,7 bilhão de acessos a sites de pirataria de filmes e séries, o Brasil deixou de arrecadar R\$ 721 milhões em impostos, além de gerar R\$ 2 bilhões em prejuízo às indústrias do cinema, fora a estimativa de que 58 mil empregos deixaram de ser gerados. (LIS, 2017). Ou seja, verifica-se que é um problema social que atinge, pelo menos, três esferas do direito, sendo estas a criminal, tributária e trabalhista.

No Brasil, a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos (ABDR) trabalha no combate às práticas criminosas, enviando notificações extrajudiciais para que *sites* excluam os anúncios de vendas de conteúdos ilegais, bem como para que excluam, quando o caso, os próprios arquivos que contenham obras reproduzidas sem autorização. Apenas no ano de 2017, a ABDR identificou e excluiu da rede 298.015 links com conteúdos integrais de livros, chegando a conduzir, em muitos casos, ações judiciais contra os violadores responsáveis pela administração dos endereços eletrônicos (ABDR, 2018).

Todavia, embora haja investimento público e órgãos especializados no combate à pirataria, quando esta ocorre no ambiente virtual a ausência de aplicação das sanções cabíveis traz à indústria intelectual uma sensação de impotência. Como mencionado anteriormente, os custos para o Estado processar todos aqueles que praticam as condutas previstas no tipo penal inviabilizam uma repressão mais abrangente, porém, apenas derrubar os sítios ilegais não é um modo efetivo de combater as práticas, uma vez que permite que simplesmente reestabeçam o serviço em um novo servidor.

Além disso, a questão complica ainda mais quando levado em conta a dificuldade de identificação dos principais disseminadores de tais conteúdos, bem como o fato de 90% desses sites estarem hospedados fora do Brasil. Nesses casos, a retirada de certo conteúdo do ar pode demorar até quatro anos, enquanto que a velocidade com que esses produtos se espalham pelo meio digital acaba sendo incrivelmente mais rápida (LIS, 2017).

A alternativa que o Estado parece ter encontrado foi buscar se aliar aos titulares dos direitos de autor e dos conexos para enfrentar a verdadeira guerra que a repressão à pirataria se tornou hoje em todo o país, o que pode ser comprovado pelos números crescentes de apreensões de bens falsificados, ora por iniciativa dos particulares, ora por impulso do próprio poder público (GIACCHETTA, 2003).

Existem, entretanto, opiniões divergentes, afirmando ser um crime de menor potencial ofensivo, que não traz riscos à segurança pública e, de certa forma, aceito e tolerado pela sociedade. Neste sentido, muito se fala, na aplicação do princípio da adequação social como a maneira mais razoável de resolver esta situação, o que culminaria com a exclusão da tipicidade das condutas previstas no artigo 184, § 2º, do Código Penal.

3 O PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL

Com o decorrer do tempo, toda e qualquer sociedade passa por diversas evoluções, sempre ajustando-se às novas realidades que lhe são apresentadas. Com o Direito não poderia ser diferente, de modo que as normas que regem a convivência devem acompanhar estas transformações, sempre buscando alcançar a harmonia e paz social dentro de um determinado contexto histórico.

Esta situação se faz ainda mais evidente em se tratando da criminalização de determinadas condutas através do Direito Penal, o qual deverá se limitar a agir como *ultima ratio* quando nenhum outro meio de controle restar efetivo. E mais, não raramente, é preciso seguir o caminho inverso, descriminalizando comportamentos que antes eram considerados inaceitáveis pela sociedade, mas que já não mais o são.

Justamente visando a auxiliar nesta última tarefa, o renomado doutrinador alemão Hanz Welzel, conceituou e introduziu pela primeira vez, no ano de 1939, a teoria da adequação social da conduta como um princípio de interpretação do tipo penal. Através dela, a realidade social e a hermenêutica, as quais eram ignoradas pela dogmática penalista na teoria causal da ação, finalmente foram trazidas à tona.

O referido princípio traz consigo a ideia de ações socialmente adequadas, as quais seriam “as atividades que se movem dentro do marco das ordens ético-sociais da vida social, estabelecidas por intermédio da história.” Tais condutas, ainda que descritas em um tipo penal analisado de forma literal, não poderiam ser consideradas como criminosas uma vez que aceitas ou toleradas pela sociedade. Deste modo, para Welzel, a adequação social exclui “das palavras formais dos tipos aqueles acontecimentos da vida que materialmente a eles não pertencem, e em que, com isso, se consegue que o tipo seja realmente uma tipificação do injusto penal” (WELZEL, 2003, p. 109).

Entende-se que o tipo penal, para que tenha sentido, constitui, concomitantemente, uma seleção de determinado comportamento e uma valoração negativa do mesmo. Ocasionalmente, no entanto a tolerância ou aceitação da conduta tipificada a torna irrelevante do ponto de vista jurídico-penal, criando uma incoerência entre a letra da lei e a realidade social. Em relação ao tema, explica Bitencourt (2014, p. 57-58):

A Tipicidade de um comportamento proibido é enriquecida pelo desvalor da ação e pelo desvalor do resultado lesando

efetivamente o bem jurídico protegido, constituindo o que se chama de tipicidade material. Donde se conclui que o comportamento que se amolda a determinada descrição típica formal, porém materialmente irrelevante, adequando-se ao socialmente permitido ou tolerado, não realiza materialmente a descrição típica.

A consequência da aplicação deste princípio, portanto, seria a exclusão da tipicidade material do comportamento aceito ou tolerado, tornando-o efetivamente atípico, ainda que persista a tipicidade formal, restringindo, com isso, a atuação do direito penal em harmonia com o princípio da intervenção mínima do Estado.

Por este ponto de vista, a teoria da adequação social seria direcionada ao poder judiciário e aos aplicadores do direito em geral, porém a mesma possui uma segunda função que não pode ser ignorada: a de orientar os representantes do poder legislativo no processo de elaboração das leis penais, evidenciando quais os bens jurídicos realmente necessitam de maior proteção dentro do atual contexto histórico que a sociedade atravessa e permitindo, assim, a identificação de quais condutas devem ser proibidas ou liberadas (RODRIGUES, 2011, p. 60).

Deste modo, pode-se afirmar que, se um comportamento tipificado que a sociedade tinha como inadmissível deixa de sê-lo, passando a ser visto como aceitável ou tolerável, é dever do legislador garantir sua descriminalização, uma vez que adequado socialmente. No entanto, como todo este processo tende a demorar consideravelmente, até que isto ocorra, cabe ao judiciário excluir a tipicidade material da conduta, absolvendo qualquer um acusado de praticá-la.

Quanto a isto, no entanto, é preciso ter em mente uma importante ressalva em relação aos tipos penais que preveem mais de um verbo ou determinadas circunstâncias especiais. Ocorrendo tal situação, é plenamente possível que certas condutas dentro daquele tipo sejam aceitas e toleradas pela sociedade, aplicando-se a adequação social, enquanto outras, não. Neste caso, caberá ao aplicador do direito interpretar o caso concreto, decidindo pela possibilidade ou não da absolvição por ausência de tipicidade (RODRIGUES, 2011, p. 60).

4 A (IN) APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL AO CRIME DE PIRATARIA DIGITAL

Qualquer discussão a respeito da aplicabilidade do princípio da adequação social à determinada conduta tipificada penalmente será sempre repleta de controvérsias. A ideia de descriminalização, por si só, não costuma ser muito bem vista por representar mudanças em um assunto tão delicado como a segurança pública. No entanto, em se tratando da exclusão de tipicidade por uma via alternativa ao legislativo, como é o caso da questão aqui analisada, o nível de insegurança e incerteza quanto à decisão a ser tomada apenas tende a aumentar.

O caso da pirataria digital admite, é bem verdade, uma série de fortes argumentos que defendem a incidência da teoria de Welzel na sociedade brasileira atual. Se não, vejamos: é inegável que referida prática esta completamente difundida por uma grande parcela da população, independentemente de situação econômica ou condição social.

Além disto, o combate à referidas práticas se mostrou de enorme complexidade no mundo digitalizado, não havendo sido descoberto, ainda, um modo eficaz para preveni-las ou punir tanto aqueles disponibilizam as versões falsificadas quanto aqueles que as adquirem. Por fim, os elevados preços praticados pelos detentores dos direitos autorais, seja qual for a justificativa para tanto, acaba impedindo o acesso das classes inferiores aos produtos originais, de modo que afirmar que a pirataria seria um modo de democratização do acesso à cultura não seria algo totalmente incabível.

No entanto, em que pese o posicionamento favorável, o que se observa atualmente é o predomínio, entre os principais doutrinadores do direito, da corrente contrária à aplicabilidade do princípio ao crime pirataria como um todo, seja no âmbito digital ou fora dele. Aqueles que rechaçam esta possibilidade costumam fazê-lo por dois motivos distintos: o primeiro diz respeito à críticas direcionadas à própria teoria da adequação social, enquanto que o segundo, mais restrito, entende ser inaplicável ao crime de falsificação especificamente.

As críticas à ideia de que a irrelevância da conduta resultaria em sua atipicidade material são várias, podendo ser citado, a título exemplificativo, a impossibilidade de se revogar uma lei por meio alternativo ao legislativo e sua imprecisão, insegurança e relatividade. Neste sentido, leciona Greco (2009, p. 58):

Embora sirva de norte para o legislador, que deverá ter a sensibilidade de distinguir as condutas consideradas socialmente adequadas daquelas que estão a merecer reprimenda do Direito Penal, o princípio da adequação social, por si só, não tem o condão de revogar tipos penais incriminadores. Mesmo que sejam constantes as práticas de algumas infrações penais, cujas condutas incriminadas a sociedade já não mais considera perniciosas, não cabe, aqui, a alegação, pelo agente, de que o fato que pratica se encontra, agora, adequado socialmente.

E mais, na mesma corrente se filiam outros renomados doutrinadores nacionais, como é o caso de Bitencourt (2014, p. 59) ao escrever que:

A ideia da adequação social, na melhor das hipóteses, não passa de um princípio interpretativo, em grande medida inseguro e relativo, o que explica por que os mais destacados penalistas internacionais não o aceitam nem como uma autêntica causa excludente da tipicidade nem como causa de justificação.

Já no âmbito internacional, grandes doutrinadores que se opuseram explicitamente ao referido princípio, como destacou o próprio Bitencourt, foram Hans-Heinrich Jescheck, Eugenio Raúl Zaffaroni e Francisco Muñoz Conde. Todos eles, cada um a seu modo, entendem que a adequação social não poderia ser utilizada como causa de exclusão do tipo, devendo ser utilizada, em último caso, como critério para uma interpretação restritiva da lei penal (RODRIGUES, 2011, p. 63-64).

No entanto, como mencionado anteriormente, existe um outro posicionamento contrário à exclusão da tipicidade do crime de pirataria, mas por motivos relacionados ao próprio delito, e não à teoria de Welzel. Sendo assim, ainda que referidas práticas eventualmente ocorram frequentemente nas plataformas digitais, existe uma série de outros fatores os quais ensejam na manutenção da repressão penal a fim de se assegurar a efetivação da justiça.

Em primeiro lugar, a ideia de que a disponibilização de produtos falsificados, de forma gratuita ou onerosa, é algo aceito ou tolerado pela sociedade, não pode ser aceita como algo normal. Com efeito, relativizar todas as consequências econômicas e sociais que estas práticas geram pelo simples fato de que uma considerável parte da população se aproveita da situação é uma afronta à própria essência da justiça.

Do ponto de vista financeiro, como já foi mencionado anteriormente, os prejuízos causados pela pirataria são astronômicos, tanto para o Estado quanto para particulares. Obviamente, os primeiros afetados diretamente são os detentores dos direitos autorais e conexos, que deixam de lucrar em cima de suas próprias produções intelectuais, bem como o poder público e o fisco, os quais deixam de recolher os tributos em cima das mercadorias comercializadas de forma ilegal.

No entanto, os efeitos da pirataria vão muito além disso, se espalhando por diversos setores da sociedade. Por exemplo, todo o investimento e trabalho da indústria e estabelecimentos comerciais que se aventuram na área acabam se transformando em prejuízo quando não conseguem competir com os preços praticados no mercado informal, o que resulta no fechamento de cada vez mais empresas e, conseqüentemente, em desemprego e ainda mais redução nos valores recolhidos a título de imposto.

Os problemas sociais advindos deste crime se tornam ainda mais graves quando considerado os responsáveis por praticá-lo. Apesar de haverem casos divergentes, é impossível negar a associação entre a pirataria e o crime organizado no Brasil, o qual possui controle sobre grande parte do mercado informal. Desse modo, aceitar a comercialização de produtos com origem ilícita seria um modo de contribuir diretamente para o fortalecimento de organizações criminosas, aumentando ainda mais os problemas de segurança pública no país.

Diante de todos estes argumentos, tanto as críticas ao próprio princípio da adequação social, quanto os riscos e prejuízos gerados pelo crime de violação de direitos autorais, não parece a melhor opção defender a aplicabilidade daquele a este. No entanto, em que pese a importância da doutrina para esta discussão, ao menos que ocorra uma repentina mudança na legislação, a decisão final acaba sendo do poder judiciário, em especial dos tribunais superiores.

4.1 Entendimento jurisprudencial

A velocidade das transformações sociais e a inegável morosidade do sistema de justiça brasileiro fazem com que seja impossível para os tribunais se manterem totalmente à par de todas as condutas que acabam aparecendo no contexto do mundo digitalizado. Deste modo, os julgados de crimes de pirataria no âmbito digital, os quais ganharam maior relevância apenas nos últimos anos, ainda são raríssimos, de modo que realizar uma

análise jurisprudencial específica deste assunto se revela uma tarefa árdua e com pouco material para ser explorado.

Por este motivo, a fim de que se torne possível ao menos um encurtado estudo sobre o entendimento dos Tribunais de Justiça em relação à aplicabilidade do princípio da adequação social ao crime de pirataria, os acórdãos analisados serão, em sua maioria, casos de comercialização de CDs e DVDs falsificados. Com base nisto, espera-se chegar a uma conclusão de qual seria o possível entendimento quando se tratar de práticas na esfera digital, afinal, em respeito à isonomia de tratamentos, espera-se que a corrente predominante quanto a aquela hipótese agora analisada seja a mesma eventualmente atribuída à esta nova modalidade.

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que, assim como ocorre na doutrina, por muito tempo não existiu uma única tese consolidada a este respeito. A divergência entre decisões eram evidentes, de modo que cada magistrado aplicava ou não a norma incriminadora conforme sua convicção própria, sendo comum encontrar acórdãos completamente divergentes proferidos por câmaras de um mesmo tribunal.

Via de regra, os juízes de primeiro grau tendiam a ser mais favoráveis à aplicabilidade do princípio, porém diversos tribunais estaduais chegaram a decretar a absolvição de acusados pelo mesmo fundamento, mostrando-se mais abertos do que os Tribunais Superiores. Para ilustrar esta situação, as seguinte jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pode ser mencionada:

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTURAL-ADEQUAÇÃO SOCIAL-CASO CONCRETO - ABSOLVIÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. O Direito penal moderno não atua sobre todas as condutas moralmente reprováveis, mas seleciona aquelas que efetivamente ameaçam a convivência harmônica da sociedade para puni-las com a sanção mais grave do ordenamento jurídico que é - por enquanto - a sanção penal. O princípio da adequação social assevera que as condutas proibidas sob a ameaça de uma sanção penal não podem abraçar aquelas socialmente aceitas e consideradas adequadas pela sociedade. (TJMG. – Ap 10284090112681001, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Vergara, DJ 30/06/2009.)

E, ainda, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTURAL - ACEITAÇÃO SOCIAL DA CONDUTA - INTERPRETAÇÃO *PRAETER*

LEGE – ABSOLVIÇÃO. Fato notório de que em todo o Estado do Rio de Janeiro, e talvez em todo o Brasil, CDs e DVDs são vendidos em grandes quantidades, por ambulantes, e por preços módicos; sobretudo, devido ao alto custo para a grande maioria da população. Fato também notório de que pessoas, mesmo de condição social média, média para elevada, e elevada, através da Internet, obtém cópias de filmes e de obras musicais, relegando ao oblivio os ditos direitos de autor. Positivização de que o réu; operário de “lava-jato”; com baixíssima renda, a complementava com tal atividade, por certo ilícita, porém muito menos lesiva à sociedade do que o comércio de drogas ou a investida violenta ao patrimônio alheio. Rigor de o julgador estar atento à sofrida realidade social deste país, a qual assim continua; embora de pouco alterada nos últimos tempos. Tipicidade que existe no sentido próprio, mas que é afastada *in casu* pela aceitação social da mesma conduta; e que apenas cessará por medidas sólidas, de governantes e legisladores, combatendo pelas reais origens.” (TJRJ – Ap 0012765-12.2008.8.19.0036, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Felipe da Silva Haddad. DJ 02/02/2010).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por sua vez, sempre foi um dos poucos que sempre manteve um mesmo posicionamento: o de que o princípio da adequação jamais foi aplicável à conduta de violar os direitos autorais. Neste sentido foi decidido, por exemplo, o *Habeas Corpus* 110816/SP, da Relatora Ministra Laurita Vaz, cuja ementa traz que “o tão-só fato de estar disseminado o comércio de mercadorias falsificadas ou pirateadas não torna a conduta socialmente aceitável”.

Em meio a tantas decisões divergentes, o próprio STJ tomou para si a função de pacificar de uma vez a questão. Assim, no ano de 2012, a 3ª Seção do tribunal, em decisão do Recurso Especial 1.193.196-MG representativo da controvérsia, decidiu pela inaplicabilidade do princípio, explicando que “a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de considerar típica, formal e materialmente, a conduta prevista no artigo 184, § 2º, do Código Penal”.

Para consolidar de vez este entendimento, no ano seguinte, a própria 3ª Seção aprovou a edição da Súmula 502, da qual se percebe que “presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas”.

Referida súmula vem sendo constantemente mencionada nos julgamentos de tribunais por todo o país, como ocorreu no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (APL 00096527120118260126 SP e RVCR 00060854620168260000 SP), do Rio de Janeiro (APL 00088062620138190014 RJ e APL 00247052720098190007 RJ), do Rio Grande do Sul (ACR 70075908616 RS e ACR 70076126770 RS), de Minas Gerais (APR 1018313006554001 MG), do Paraná (APL 13952833 PR), do Goiás (APR 695126620158090051 GO) e muitos outros.

Diante de tal situação, conclui-se que o posicionamento adotado pelo STJ serviu para fixar a tese de que, ao menos em relação à comercialização de CDs e DVDs piratas, a norma penal incriminadora continua em pleno vigor, não havendo margem para a absolvição com fundamento na adequação social. Sendo assim, com relação aos crimes de pirataria no âmbito digital, espera-se que o mesmo tratamento seja dispensado, o que, no entanto, somente será confirmado com o passar do tempo e o julgamento de casos desta espécie.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É inegável, nos tempos atuais, a importância que o princípio da adequação social tem para as ciências jurídico-penais. Com efeito, é impossível esperar que o legislador tenha condições de acompanhar as transformações socioeconômicas cada vez mais rápidas e frequentes que atingem a sociedade moderna. Por isso, um instrumento capaz de adaptar o tipo penal à realidade social, levando em conta não apenas a letra fria da lei, mas efetivo grau de reprovabilidade de determinadas condutas, mostra-se realmente de grande ajuda na busca pela justiça.

Deve-se, porém, proceder com extrema discrição ao analisar a aplicabilidade do referido princípio, independentemente da aparente aceitação ou tolerância por parte da sociedade em relação à conduta tipificada. Por mais que, do ponto de vista do direito penal, o que se espera é o mínimo de intervenção possível por parte do Estado, certos comportamentos, ainda que difundidos por parte da população, devem continuar proibidos pela esfera criminal, considerando-se que existem uma série de outros direitos que também necessitam de respaldo.

Este é o caso, por exemplo, dos direitos autorais e sua violação através do delito popularmente conhecido como pirataria. Em que pesem os argumentos no sentido da possibilidade de excluir a tipicidade material

do artigo 184, § 2º, do Código Penal, a tese contrária parece, ao menos até o momento, predominar. Não se pode considerar tolerável uma conduta que gera enormes prejuízos aos titulares dos direitos autorais e ao Estado, acaba com empresas e estabelecimentos comerciais e, como se não bastasse, cujos praticantes estão diretamente ligados com o crime organizado que assola o país.

Por mais que continue existindo alguma divergência dentro da doutrina, o entendimento jurisprudencial se encontra muito bem solidificado em sentido contrário à aplicabilidade da teoria da adequação social ao crime de pirataria quando se trata da comercialização de CDs e DVDs piratas. Os poucos Tribunais de Justiça que chegaram a absolver réus baseados no princípio em questão, parecem já não mais o fazer, em concordância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em sua Súmula 502.

Assim, a menos que haja uma total reviravolta do posicionamento dos magistrados, o mesmo tratamento deverá ser dispensado aos casos que ocorram na esfera digital. Para que isto ocorra, no entanto, seria necessário uma fundamentação extremamente robusta e adequada, não bastando a simples alegação de que o brasileiro costuma adquirir estes produtos e que o Estado deixou de reprimir sua comercialização.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITOS REPROGRÁFICOS. As ações de combate à pirataria de livros, **ABDR**, São Paulo, 2018. Disponível em: <http://www.abdr.org.br/site/as-acoes-de-combate-a-pirataria-de-livros>. Acesso em: 21 jun. 2018.

BITENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de direito penal**: parte geral. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor**. 4.ed. Rio de Janeiro: Forense. 2004.

BRANCO, Mariana. Maioria dos brasileiros recorre ao comércio informal com alguma frequência. **Agência Brasil**, Brasília, 2015. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-03/maioria-dos-brasileiros-recorre-ao-comercio-informal-com-alguma-frequencia>. Acesso em: 18 jun. 2018.

CAMPOS, Ricardo Lafayette. Desafios atuais no combate a infrações de propriedade industrial. **Seminário Desafios Atuais no Combate à Infrações de Propriedade Industrial**, Rio de Janeiro, p. 255-258. 2011.

CARNEIRO, Vinícius Maximiliano. Dos crimes de pirataria com o uso da internet e sua representação. **Consultor Jurídico**, 2003. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2003-set-18/crimes_pirataria_internet_representacao. Acesso em: 04 jul. 2018.

ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. **Noções gerais de direito autoral**. Enap: Brasília. 2015.

GIACCHETTA, André Zonaro. A nova arma no combate à pirataria – a Lei nº 10.695, de 2.7.2003. **Migalhas**, 2003. Disponível em: http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI2275_21048. Acesso em: 07 jun. 2018.

GOMES, Luiz Flávio. Princípio da Insignificância e outras excludentes de tipicidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.

GRECO, Rogério. **Curso de Direito Penal**. 11.ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2009.

GRECO, Rogério. **Curso de direito penal**: parte especial. vol. 3. Niterói: Impetus. 2008.

LIS. Laís. Brasil perde R\$ 130 bilhões por ano com pirataria, contrabando e comércio ilegal, aponta estudo. **G1**, Brasília, 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-perder-130-bilhoes-por-ano-com-pirataria-contrabando-e-comercio-ilegal-aponta-estudo.ghtml>. Acesso em: 20 jun. 2018.

MUSO. Global piracy increases throughout 2017, Muso reveals. **MUSO**, Londres, 2018. Disponível em: <https://www.muso.com/magazine/global-piracy-increases-throughout-2017-muso-reveals>. Acesso em: 10 jul. 2018.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Código penal comentado**. 3.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2013.

RODRIGUES, Eliane de Andrade. **O princípio da adequação social no direito penal**. Belo Horizonte, 2011.

WELZEL, Hans. **Direito penal**. Campinas: Romana, 2003.

O BLOCKCHAIN E SUA EFETIVIDADE NA PROTEÇÃO DO DIREITO AUTORAL

CHAHUD JUNIOR, Fernando*

SANTOS JÚNIOR, Gilberto Soares dos**

RESUMO: O Brasil sofre um prejuízo de R\$130 bilhões por ano em decorrência da pirataria, contrabando e comércio ilegal de produtos e conteúdo de acordo com levantamento do Fórum Nacional Contra Pirataria e ilegalidade (FNCP). Restando apurado evidente a classificação da pirataria como a maior afronta aos direitos do autor da atualidade. Contudo, é válido salientar que a população média encontra obstáculos em exercer seu direito de acesso à cultura e lazer, uma vez que os preços, consideravelmente altos, somados com a elevada tributação imposta sobre tais itens acaba por distancia-los da esfera financeiro da maioria. Frente à esta divergência de interesses, surgiu um sistema que pode trazer algumas soluções da qual cabe ao direito pós-moderno se manter atualizado. Supracitada solução é baseada em recente tecnologia denominada *blockchain*. A presente iniciativa visa esclarecer de forma simples o funcionamento desta tecnologia e sua aplicação favorável no que diz respeito à proteção dos direitos do autor de modo a beneficiar tanto estes quanto os consumidores que podem encontrar uma forma de lograr êxito em incentivar financeiramente os artistas e autores que desejarem acompanhar. Em síntese, o *blockchain* sustenta uma espécie de banco de dados virtual com dados criptografados, de modo que passa a inexistir um terceiro centralizador (como até então era preciso) de todos os dados, permitindo que todos as redes que o integrem façam parte do armazenamento e fiscalização dos direitos autorais.

Palavras-chave: direito do autor; *blockchain*; efetividade; pirataria; proteção.

ABSTRACT: Brazil has a loss of R\$130 billion every year as a result of piracy, smuggling and illegal trade of products and contents according to a survey of the National Forum Against Piracy and Illegality (NFAPI). It remains clear that piracy is the greatest affront to the rights of the author at present time. However, it is worth mentioning that the average population encounters obstacles in exercising their right of access to culture and leisure, since the prices, considerably high, added to the high taxation imposed on such items ends up distancing them from the financial sphere of the majority. In this scenario of conflicting interests, a system that can bring benefits has emerged, demanding that the modern law be kept updated. The above mentioned system is based on recent technology called Blockchain. The aim of this initiative is to clarify, in a simple way, the operation of this technology and its favorable application with regard to the protection of the rights of the author in order to benefit authors and consumers who can find a way to support financially the artists and authors. In short, Blockchain supports a kind of virtual database with encrypted data, so that there is no third centralization (as previously required) of all data, allowing all the integrated networks to be part of the storage and enforcement of copyright.

Keywords: copyright. blockchain. effectiveness. piracy. protection.

* Graduando em Direito pela Faculdade de Direito de Franca sob orientação do Prof. Dr. José Antonio de Faria Martos. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2122163297328358>.

** Graduando em Direito pela Faculdade de Direito de Franca sob orientação do Prof. Dr. José Antonio de Faria Martos. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3465081110982060>.

INTRODUÇÃO

Primeiramente é necessário estabelecer a definição de pirataria, seus efeitos na sociedade moderna, enaltecendo a importância de combatê-la respeitando direitos fundamentais. Após tal delimitação é que pode ser apresentado o conceito de *Blockchain* e sua aplicação no combate da pirataria.

Entende-se por pirataria a reprodução, venda e distribuição de produtos sem a devida autorização e o pagamento dos direitos autorais. É uma prática muito utilizada atualmente e que provoca grandes prejuízos à economia do país.

Nas últimas décadas, a pirataria se tornou um fenômeno global, que atrai organizações criminosas internacionais, responsáveis também pelo tráfico de drogas, armas, pessoas, sonegação de impostos, lavagem de dinheiro e corrupção de agentes públicos. A parte visível é o comércio, que pode até parecer inocente, mas que esconde esta série de crimes correlatos.

Do ponto de vista jurídico, a pirataria é crime e prevê pena de reclusão de até quatro anos. As máfias estrangeiras por sua vez, há tempos se implantaram no país, com o objetivo de distribuir mais facilmente os produtos pirateados, aproveitando para diversificá-los, algo que traz retorno cada vez mais previsível de lucro. Entram nessa classificação sapatos, roupas, óculos, brinquedos, perfumes, relógios, livros, peças automobilísticas, instrumentos cirúrgicos, além dos clássicos produtos pirateados, como cigarros, bebidas, CDs e DVDs.

Como possuem procedência duvidosa, tais mercadorias podem ser produzidas de maneira a apresentar riscos à saúde. Há inúmeros exemplos de mercadorias nas quais foram encontradas substâncias cancerígenas em sua composição.

Existem outros produtos, que não sofrem qualquer resistência por parte do consumidor, como, por exemplo as peças de automóveis ou outros objetos que já estão estragados antes mesmo de serem comprados.

1 DA ORIGEM DO BLOCKCHAIN

As moedas apresentam como características determinantes a função de meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. Além do papel-moeda, já utilizado nas antigas sociedades, recentemente foram criadas as criptomoedas descentralizadas, que são moedas sem necessidade

de bancos centrais para sua validação e controle de transações, sendo esta realizada por meio de criptografia (SANTOS,2016).

Desta forma, a primeira criptomoeda criada foi o *Bitcoin*, a partir da publicação de um *paper*: *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. (NAKAMOTO, 2008). Ela foi criada por Satoshi Nakamoto, possuindo como principal objetivo o de realizar trocas comerciais por meio de uma moeda que evite a interferência de terceiros como sistemas de pagamentos eletrônicos, bancos comerciais e até mesmo o Estado que controla e regula os meios de trocas financeiras (PRADO, 2017).

Estas moedas são realizadas como meio de pagamento, sendo utilizadas nas transações. Estas transações são efetuadas por meio de um sistema, denominado *Blockchain*. Esse sistema também teve origem em 2008, e foi proposto por Satoshi Nakamoto, sendo que entrou em operação em 2009. A partir da criação deste sistema, todas as transações realizadas com a utilização do *bitcoin* são armazenadas permanentemente em corrente de blocos, denominados *blockchain*, replicada a cada servidor e usuário do serviço.

A propósito Timóteo Pimenta Pires afirma que:

O *blockchain* está estruturado na forma de blocos encadeados. Cada bloco possui uma área de transações e uma área de cabeçalho. Na área de transações estão todas as transações coletadas por aquele bloco. Na área de cabeçalho se encontram o *hash* do cabeçalho do bloco anterior e a raiz da árvore de Merkle das transações presentes no campo de transações. Dessa forma, cada bloco está ligado ao 27 bloco anterior, formando uma cadeia de blocos e cada transação está representada no cabeçalho por meio da raiz da árvore de Merkle em que foi coletada (PIRES, 2016, p. 26).

Os registros são realizados a partir de campos de entrada, onde são armazenados os vetores com informação sobre a entrada da transação, saídas com informações sobre a saída da transação e os metadados com informações sobre o Id e o tamanho da transação.

As transações são validadas por um grupo de pessoas denominadas verificadores, que utilizam programação para analisar os códigos durante 24 horas por dia, validando a concretização do meio de troca, e assim recebem seu pagamento por meio de taxas de *bitcoins*. Além disso, o sistema do *bitcoins* envolve mais duas classes: clientes que utilizam a moeda como meio de pagamento e os mineradores que produzem novos *bitcoins* por meio de programação e códigos.

Melhor esclarecendo temos a doutrina de Timóteo Pimenta Pires, para quem:

Quando a transação é validada ela está pronta para ser coletada por um bloco e passar pelo processo de mineração. Um nó minerador da rede coleta as transações que deseja inserir no *blockchain* dentre todas as transações validadas recebidas, calcula a raiz da árvore de Merkle, e passa a executar o algoritmo de prova de trabalho (do inglês *proof of work*). Quando um bloco é validado, ele é imediatamente publicado na rede para todos os nós adjacentes por meio de uma rede P2P (é utilizado TCP na camada de transporte). (PIRES, 2016, p. 30)

Todas as transações são anônimas, visto que estas são realizadas por meio digital, gerando apenas códigos alfanuméricos. A criação do *bitcoin*, para Ulrich (2014), foi possível devido alguns fatores, como instabilidade do sistema financeiro, alto nível de intervenção estatal e perda da privacidade financeira (PREVIDI, 2014).

1.1 Desvendando o *blockchain*

A cadeia de blocos é uma tecnologia que teve seu nascimento em conjunto com o *Bitcoin* por volta de 2008 no artigo denominado *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, de autoria de Satoshi Nakamoto, onde ambos os termos acabaram por ser inicialmente proferidos. Contudo foi apenas em meados de 2009 que ambos *Bitcoin* e *Blockchain* acabaram por ser lançadas em código aberto para o público.

Em suma, o *Blockchain* foi idealizado como uma maneira para se transferir *Bitcoins* de uma pessoa para outra com segurança, não se perdendo de vista uma fortíssima falta de confiança em uma moeda que acaba por não ter não regulamentação cambial de bancos ou Estados. Atualmente, quando se faz transações, é necessário de um intermediador seguro que confie que essa transferência seja finalizada com sucesso.

No momento em que desejamos transferir capital para alguma outra pessoa, é necessário pagar alguns impostos ao banco para tal. Alternativamente, do momento em que se adquire um imóvel, é preciso toda a papelada que transfira validade para tal transação e transmita legitimidade ao novo proprietário. Em todas as demonstrações que acabamos por poder ter e que rodeiam nosso atual panorama, a transferência atravessa um sistema de centralização de rede.

O *Blockchain* é uma “*distributed net*”, não existindo intermediários visando que se realize e que se valide uma transferência, menos ainda alguém que se venha a exigir altíssimos valores operacionais.

Em suma todas as máquinas digitais dentro dessa chamada rede - também conhecidos como nós - precisam conhecer da transferência para a mesma se transformar em válida.

Já tendo trazido luz ao pensamento da maneira que o *Blockchain* funciona, deve-se especificar mais a fundo. Transação é a unidade de informação no *Blockchain*, não precisamente representando dinheiro, ativos financeiros. Pode ser qualquer coisa, desde uma foto, até alguma propriedade.

Cada utilizador e transação acabam por possuir uma identidade própria, de maneira que ausentes esses dados de identidade não se é possível ter conhecimento de quem está por trás de citado procedimento.

Desta forma, existe a transparência, iniciando-se do requisito de que a transação está registrada em todos os computadores da rede e qualquer pessoa terá acesso, e simultaneamente privacidade, vez que é preciso posse dos dados de identificação da transação e das partes envolvidas.

No interior do *Blockchain* essas transferências serão juntadas em formas de blocos – sendo daqui que o nome da ferramenta surgiu.

Conforme informações extraídas do site, www.proof.com.br :

Para os blocos serem feitos é preciso respeitar algumas regras como: um tamanho máximo de transações que um bloco pode comportar e conter apenas transações que sejam verificadas como válidas – onde as duas partes envolvidas tenham aceitado a troca. Enquanto as transações esperam para serem adicionadas em algum bloco, elas ficam temporariamente em uma estrutura chamada de pool. Os computadores da rede (que nós já conhecemos como nós) competem entre si para ver quem consegue encontrar um bloco válido primeiro dentro da pool. O computador que encontra um bloco válido avisa os demais para que se faça a /checagem e que haja um consenso de validação. A questão é que encontrar um bloco válido é uma tarefa computacional mais difícil e requer mais tempo (tarefa também conhecida como “minerar *bitcoins*”, que remunera com frações de *bitcoin* o nó que encontrou aquele bloco), enquanto validar um bloco existente pode ser uma questão de segundos. Quando um novo bloco válido é encontrado pela rede, ele ganha um *Proof of Work* (POW), um *hash* – código composto por números encriptados que serve como um “protocolo” de que aquela transação é válida. E um *Proof of Stake* (POS),

um protocolo que certifica que aquele usuário é dono daquela informação. Após o bloco ser criado e validado pela rede, ele será adicionado a cadeia de blocos da rede – também conhecido como *blockchain*. (PROOF, 2018.)

Dessa maneira uma das adjetivações básicas do bloco é referenciar-se ao bloco antecedente, armazenando dados do bloco anterior no novo bloco. Sempre de modo criptograficamente confiável.

Ao compreendermos que o *blockchain* é uma tecnologia praticamente inviolável, e acrescenta-se que a expressão utilizada que indica a não totalidade de sua inviolabilidade é mero perfeccionismo uma vez que seria necessário mais que um milagre para violar a cadeia de blocos digitais.

Além de um computador superpotente, e de custo extremamente elevado, seria necessário que aquele que pretendesse alterar a cadeia de blocos conseguisse burlar não só a cadeia por si só, mas todos seus usuários, uma vez que parte do auxílio em sua proteção se deve ao fato de que todos os cadastrados na rede checam simultaneamente uns aos outros, bem como novas transações.

Estabelecido e afastado o preconceito inicial com uma tecnologia de nome alheio ao costumeiro no âmbito das relações cotidianas, é chegado o momento de nos aprofundarmos na sua efetiva aplicação.

2 BLOCKCHAIN NA PROTEÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS

Existem pessoas que justificam a comercialização de produtos pirateados recorrendo a questões como o desemprego, uma argumentação na verdade equivocada, pois como já dito anteriormente a pirataria é financiada por facções criminosas, e o consumo de tais produtos proporciona uma contribuição indireta para a marginalidade que permeia o país (COELHO, 2015).

Antes de se julgar o consumidor que infelizmente acaba por consumir conteúdo conhecido como pirata, é necessário entender as condições que o levou a realizar tal escolha. Um dos principais questionamentos a se realizar refere-se ao fato de que: existe de fato a escolha pelo produto pirata feita por parte do consumidor?

A resposta acaba por se encontrar na explanação de que a escolha é feita pelo consumidor, mas não por ele. Em suma, quem consome o produto pirata certamente consumiria o produto original se pudesse. Por poder entenda-se, ter condições financeiras para tal, uma vez que em grande parcela, são condições atreladas.

Para o consumidor é válido a máxima de que certamente se deseja o melhor para o artista que ele consome, aprecia, admira e muitas vezes se espelha. E indubitavelmente se ele tivesse condições, financiaria a carreira ou apoiaria da forma que pudesse, e novamente, por condições, entenda-se financeira.

Como se sabe, os altos impostos incidentes sobre os produtos, tais como músicas, filmes, séries, entre outros, dificulta a sua aquisição pela forma lícita, ensejando o consumo de produtos piratas.

O consumidor leigo geralmente não tem exata compreensão e dimensão do prejuízo que tal consumo causa em grande escala. O produto pirata financia o crime organizado, além de ser muitas vezes produzidos em condições sub-humanas.

Questiona-se, o que acaba por fazer com que os preços sejam tão elevados?

Segundo se sabe o preço é elevado por culpa dos mediadores ou intermediadores da venda. No caso dos filmes e séries, temos as distribuidoras, por exemplo. No caso das músicas, temos as grandiosas produtoras musicais, que muitas vezes lucram muito mais que os próprios artistas.

Imagine-se que fosse possível eliminar esse intermediário, assim como supracitado no exemplo do banco quando explanamos o que de fato seria *blockchain*. Imagine a eliminação dos custos em transferências.

Essa é a inovação que o *blockchain* vai trazer, gerando automaticamente *SmartContracts* para cada tipo de transação efetuada, variando do produto e da amplitude do direito autoral cedido.

Assim como o *blockchain* foi a base de segurança que tornou possível a existência do *Bitcoin*, e será o responsável pela revolução e adequação tecnológica ao já antiquado método de proteção atual dos direitos do autor.

Cabe aos executores do Direito, se manterem atualizados, pois o futuro dos contratos se basearão na tecnologia do *blockchain*, onde o consumidor escolherá uma música, ou filme que deseja adquirir, pagará diretamente ao artista, eliminando o intermediário e gerando automaticamente contratos adequados ao tipo de uso que ele dará a essa mercadoria.

Imagina-se por fim, que os preços dos produtos derivados dos artistas devem cair, motivando o consumidor a adquirir de forma lícita os mesmos, ou seja, ao invés de combatermos a pirataria tratando apenas os sintomas da mesma, influenciaremos o consumidor a parar de adquirir o produto pirata por vontade própria. Em suma, o consumidor sairá satisfeito de tal relação jurídica, assim como o artista.

Segundo Stephanie Kohn em matéria publicada na internet:

Existem muitas pessoas na economia que criam valor, mas não são compensadas por isso. A indústria da música é um grande exemplo. A internet de informação quebrou os regimes de propriedade intelectual, porque não existia uma internet de valor para proteger esse bem. Todo mundo já compartilhou ilegalmente arquivos MP3 e isso tornou a vida dos criadores de conteúdos muito difícil. Um músico que escreveu uma canção há 3 ou 4 anos atrás nos Estados Unidos e atingiu 1 milhão de cópias do single, ganhou cerca US\$ 46. Hoje um músico que escreve uma canção que vende 1 milhão de cópias em streaming, ganha US\$ 35. Mas e se tivermos a indústria da música baseada em *Blockchain*? A cantora britânica *Imogen Heap* está criando uma plataforma baseada em *Blockchain* chamada de *Mycelia*. Esta rede *Blockchain* permite que o artista coloque sua música dentro de um *Smart Contract* e o próprio contrato gerencia o seu uso. Para escutá-la, você paga X, para colocá-la em um filme paga outro valor, para usá-la como *ringtone*, outro valor. Desta forma, a música se torna um negócio e protege os direitos do artista, coletando royalties. Isso não está restrito a músicos, mas cientistas, jornalistas, escritores e artistas de diversas áreas. (KOHN, 2018).

Isto posto, fica totalmente evidente a importância da disponibilização de cada vez mais meios que foquem no combate da pirataria, momento onde entra o exposto no presente feito, onde se examinará o passo a passo da importância e devida efetividade do blockchain na proteção dos direitos do autor sem se deixar levar por um cunho amplamente partidário em favor dos produtores de conteúdo, mas também visando privilegiar o consumidor legal. (BLOCKCHAIN, 2018).

Empresas como *Facebook*, *Kodak*, *Blockai*, *Baidu*, no ano de 2018, criaram setores especificados na tecnologia do *blockchain*, entrando na vanguarda nessa tecnologia que veio para ficar, e em um futuro quem sabe, substituir a todas as intermediações contratuais, transferindo simultaneamente, dois conceitos que por muito tempo foram tidos como impossíveis de serem conjugados como irmãos: Transparência e Segurança.

Ao decorrer da evolução da sociedade, e suas inúmeras formas de organizações ao longo dos anos, toda forma de segurança sempre veio carregada com uma imensa ausência de transparência não justificada pela própria ausência, mas sim, por ser entendida que quanto mais visível fosse, mais visada seria.

Assim sendo, os mais variados serviços acabaram por possuir uma alongada e extrema burocracia para se obter o resultado desejado, entretanto, sempre transferindo essa burocracia para o próprio consumidor, que teria que lidar com a mesma caso desejasse o resultado de uma forma segura.

É exatamente nesse ponto que a tecnologia tratada no presente feito se destaca, uma vez que transfere a burocracia quase que indispensável nos serviços da atualidade para uma parcela de sua execução base de fundação que não tem contato com o consumidor. Ao transferir tal burocracia para o setor correto, acaba possibilitando que um sistema totalmente seguro, esteja com total transparência para com seus consumidores.

Outro paradigma que supracitada transparência pode quebrar não só no âmbito dos direitos do autor é o de que se algo é muito bom e simples não pode vir carregado com inúmeras vantagens e benefícios sem oferecer riscos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, conclui-se que apesar do medo que possa despertar, principalmente em decorrência de se estar confrontando algo totalmente novo, de modo que é da própria natureza humana no mínimo desconfiar do desconhecido, temos que o *blockchain* se destaca de outras tecnologias emergentes principalmente por ter sua matriz fundadora a segurança.

Em que pese sua intenção primordial não ter sido de fato a proteção dos direitos autorais, mas sim uma base para a transação de criptomoedas, é notável que o *blockchain* se mostrou, assim como diversas outras invenções tecnológicas ou científicas uma via que tornou capaz possibilidades que nem mesmo seu criador pudesse imaginar.

A proteção dos direitos autorais e o embate à pirataria de modo a favorecer tanto o criador quanto o consumidor é a chave impulsionadora contra qualquer receio quanto ao uso da nova tecnologia, onde certamente estará pautado o futuro da relação criador/consumidor. Espera-se que o presente feito possa ter auxiliado de alguma forma na quebra de paradigmas e possíveis preconceitos com essa nova tecnologia, tornando mais clara e compreensível esta que é mais uma das muitas formas em que a tecnologia trabalha em prol da humanidade e não o contrário.

REFERÊNCIAS

AVCTORIS, **Quem somos, 2014**. Disponível em: <https://avctoris.com/quem-somos>, acesso em: 17 jun. 2018.

BLOCKCHAIN. **Database of Bitcoin**. Disponível em: <https://blockchain.info/pt/>. Acesso em: 10 jun. 2018.

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil: direito das coisas, direito autoral. v.4. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

KOHN, Stephanie. **Blockchain além da Bitcoin: 8 aplicações inovadoras**. Disponível em: <https://canaltech.com.br/mercado/blockchain-alem-da-bitcoin-8-aplicacoes-inovadora>, acesso em: 28 jun. 2018.

NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2008.

PIRES, Timoteo Pimenta. **Tecnologia blockchain e suas aplicações para provimento de transparência em transações eletrônicas**. 2016. 57. Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade de Brasília. Brasília, 2016.

PRADO, Felipe Lima. **Bitcoin: Análise da criptomoeda no mercado brasileiro**. 2017. 29. Departamento de Economia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.

PREVIDI, Gustavo de Souza. **Descentralização monetária: um estudo sobre Bitcoin**. 2014. 55. Departamento de Economia e Relações Internacionais. Universidade Federal do Rio Grande de Sul. Porto Alegre, 2014.

PROOF, Blockchain, 2017. **ENTENDA BLOCKCHAIN EM MENOS DE 15 MINUTOS** Disponível em: <https://www.proof.com.br/blog/blockchain/>, acesso em: 24 jun. 2018.

SANTOS, Osvaldo Amaral; CORREIA, Paulo Cruz. **Impactos econômicos da criptomoeda bitcoin**, II Encontro anual de iniciação científica da unespar, out. 2016.

O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL: CONFLITOS COM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL

SPINIELI, André Luiz Pereira*

RESUMO: No âmbito jurídico, o Estado chamou para si o poder de tipificar condutas socialmente intoleráveis e lesivas aos direitos alheios. Porém, ao longo dos anos, correntes doutrinárias passaram a entender como admissível a conduta daquele que viola os direitos inerentes ao autor de obras literárias, científicas e artísticas, invocando como fundamento o princípio da adequação social. O preceito exclui da tutela penal todas as ações aceitas pela comunidade, desde que não ofendam os princípios constitucionais. Discute-se, portanto, se tal norma se aplicaria ao crime de violação de direito autoral, levando em consideração a já existente esfera da informalidade criada paralelamente ao Direito.

Palavras-chave: direito autoral. direito penal. adequação social.

ABSTRACT: *In the legal sphere, the State called for itself the power to typify conducts that are socially intolerable and harmful to the rights of others. However, over the years, doctrinal currents have come to understand as admissible the conduct of those who violate the rights inherent to the author of literary, scientific and artistic works, invoking as a foundation the criminal principle of social adequacy. The precept excludes from the criminal tutelage all actions accepted by the community, as long as they do not offend constitutional principles. It is therefore argued whether such a rule would apply to the crime of copyright infringement, taking into account the already existing sphere of informality created parallel to the Law.*

Keywords: *authoral law. criminal law. social adequacy.*

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 inovou ao estabelecer ampliativamente em seu rol de direitos fundamentais a liberdade de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, que independe de licença ou censura, bem como o direito exclusivo do autor em utilizar, publicar e reproduzir suas obras pelo tempo que a lei fixar. Não obstante, o legislador constitucional previu expressamente a defesa do patrimônio cultural brasileiro em seu artigo 216, incluindo entre eles as formas de expressão e, sobretudo, as criações científicas, artísticas e tecnológicas. Expôs, ainda, que o Poder Público em acordo com a sociedade protegerá o patrimônio intelectual brasileiro, por diversos meios acautelatórios.

* Mestrando em Direito pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Franca. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Franca. Advogado. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9712876051495512>.

Em sua redação original, escrita em 1940, o artigo 184 do Código Penal punia a violação do direito de autor nos casos de obra literária, científica ou artística. Tratava-se de norma penal em branco, cujo complemento era fornecido pela lei civil. Todavia, as alterações legislativas, sobretudo em 2003, quando houve a mudança redacional do sobredito artigo, ampliaram seu campo de incidência, punindo qualquer conduta que viole os direitos de autor e aqueles conexos.

Protege-se, através dessa tipificação no âmbito penal, os direitos do autor, também conhecidos como “direitos autorais”, principalmente no que se refere ao interesse financeiro e moral que o Direito reconhece ao autor de obra intelectual, seja ele brasileiro ou estrangeiro. Tal salvaguarda se dá no campo literário, científico ou artístico, revestido, nos dizeres de Nélson Hungria, de um *quid novi*, isto é, uma nova forma de exteriorização, uma criação exclusiva e inédita. Dessa forma, é essencial notar que o objeto do crime de violação de direito autoral exige originalidade ou criação mínima por parte daquele que porte o mérito da obra, pouco importando se o feito é bom ou ruim, útil ou inútil, decente ou indecente.

Nesse íterim, discute-se a possibilidade de aplicação do chamado princípio da adequação social ao crime em apreço, que deriva de verdadeira construção doutrinária, não tendo qualquer respaldo na legislação penal atual. Sabe-se que não raras vezes o comércio ilegal de obras fonográficas é aceito socialmente, entendido como conduta que causa pouca ou nenhuma lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, qual seja, o direito autoral. Assim, é recorrente no Direito brasileiro o argumento de que a conduta de violar direitos de autor e seus conexos seria socialmente tolerável, tendo em vista que a coletividade não reprimiria, a título exemplificativo, o vendedor de CDs e DVDs reproduzidos sem a devida autorização do titular do direito autoral. Tal aceitação se daria principalmente pelo fato de que há um consenso social de que, a partir dessa ação, haveria um estímulo para a redução de preços dos produtos, o que torna impossível a aquisição por grande parte da sociedade, gerando uma real esfera da informalidade. A corrente que sustenta tal posição se vale de outros princípios reconhecidos pelo Direito Penal, como o da lesividade, o da intervenção mínima ou, até mesmo, o da insignificância.

Todavia, o Estado, ao chamar a responsabilidade do direito de punir (*jus puniendi*) para si, escolheu punir a referida conduta. A atuação causa, além de danos materiais ao autor da obra, prejuízos ao Fisco pela fraude no pagamento de impostos e aos comerciantes regularmente estabelecidos.

O objetivo do presente trabalho é justamente analisar as correntes existentes no tocante à aplicação ou não do princípio da adequação social, bem como as posições doutrinárias e jurisprudenciais sobre casos concretos. Para isso, em um primeiro momento, far-se-á uma busca histórica sobre a origem dos direitos de autor e aqueles que lhe são conexos. Em um segundo momento, analisar-se-á a estrutura típica do crime de violação de direito autoral, previsto no artigo 184 do Estatuto Repressivo, tomando nota de suas características, objetos jurídicos e materiais e condutas puníveis. Em terceiro lugar, então, constatar-se-á questões diretamente relacionadas ao princípio da adequação social, analisando seu conceito, natureza jurídica e as correntes doutrinárias que disputam entre si a aplicação ou não do referido mandamento. Isso será realizado a partir de determinadas críticas à adoção ou recusa do princípio, trazendo à baila poucos, mas necessários, julgamentos que demonstram a dubiedade do tema.

Atua como uma das justificativas do presente trabalho a atualidade do tema, haja vista que se trata de uma realidade social do país, que, em meio à baixa oferta de trabalho, acaba proporcionando uma esfera paralela de atuação do contrafator. Diante disso, tem-se a importância teórica e prática do presente tema, à medida que permite diversas constatações, exigindo-se cada vez mais que se imponham critérios de interpretação e de justiça para delimitar a aplicação do princípio. Em relação ao método procedimental e de pesquisa, utilizar-se-á, em grande parte, o método bibliográfico, valendo-se das opiniões abalizadas na doutrina penalista moderna, trazendo, ainda, conceitos sócio-filosóficos.

1 CONCEITO DE DIREITO AUTURAL

Em primeiro lugar, insta citar que o termo “direito autoral” foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pelo filósofo e jurista nordestino Tobias Barreto, grande estudante da língua alemã, para que correspondesse ao vocábulo germânico *Urheberrecht*, cuja significação é propriamente “direito de autor” (PAULA, 2009, p. 23).

A titularidade dos direitos autorais pertence tão somente àqueles que criam, concebem uma obra ou traz à existência ideias singulares. A obra intelectual é fruto da criação, da inteligência e da imaginação. É com tais palavras que alguns autores defendem a noção de que o Direito Autoral é o único ramo realmente originário, pois sua existência depende da criação de um titular. Além disso, trata-se do único direito

que deve ser visto como perpétuo, que nem mesmo o fim da vida é capaz de separar a obra de seu autor.

Para uma visão contemporânea do ordenamento jurídico e sua sistematização, Direito Autoral é o novo ramo jurídico autônomo – não obstante sua estrita relação com os institutos civilistas –, que confere prerrogativas à pessoa física e jurídica criadora de obra intelectual ou detentoras de direitos próprios de autor, para que possa gozar dos benefícios morais e patrimoniais resultantes da exploração social e econômica de suas criações (ECAD, 2017).

Afirmado a existência do novo ramo e oferecendo uma conceituação doutrinária de Direito Autoral, eis o magistério de Carlos Alberto Bittar (2003, p. 8), para quem “é o ramo do Direito Privado que regula as relações jurídicas, advindas da criação e da utilização econômica de obras intelectuais estéticas e compreendidas na literatura, nas artes e nas ciências”.

No mesmo sentido, corroborando com a conceituação ora apresentada, Gustavo Octaviano Diniz Junqueira (2005, p. 238) entende serem os direitos autorais “um complexo de direitos, morais e materiais, nascidos com a criação da obra”. Segue ele, ainda, Elisângela Dias Menezes (2007, p. 65), para quem se trata de um conjunto de privilégios pessoais e patrimoniais, de modo que sua aquisição originária (surgimento da tutela do autor) se encontra umbilicalmente ligada ao exercício da engenhosidade e imaginação criativa, idealizadora de obras científicas, artísticas e literárias.

Por fim, a civilista Maria Helena Diniz (1998, p. 145) atesta que nada mais é senão o conjunto de prerrogativas e direitos de natureza extrapecuniária e patrimonial que a lei reconhece e garante a todo criador intelectual no que toca às suas produções, desde que detentoras de certa originalidade.

Logo, o direito de autor nasce com o surgimento da obra, erguendo-se os direitos de proteção do próprio ato inovador, como a paternidade, nomeação e integralidade da obra. Exige-se, para que recaia a tutela dos direitos autorais, que a obra possua um *quid novi* – para usar a expressão cunhada por Nélson Hungria (1950, p. 330) em sua obra. Em outras palavras, que a obra se constitua como uma nova forma de exteriorização, uma criação exclusiva e inédita¹.

¹ Significa dizer que a obra nova deve se revestir de criações inéditas – uma verdadeira *ars nova* –, cujas características sejam determinantes para lhe garantir o estado de originalidade e que disso seja possível individualizá-la. Por esse prisma, há se falar em tutela penal dos direitos autorais apenas quando a obra surgir como “arte nova”.

Deveras, os direitos de autor assumem duas facetas: de um lado, podem ser considerados elementos de ordem puramente patrimonial², enquanto relacionados à criação de obras própria e unicamente para comercialização ou inserção em obra diversa; do outro, elemento de cunho moral, uma vez que se está limitado à autoria do feito e a indicação do nome do criador ou intérprete.

Com efeito, hoje os direitos de autor se encontram arrolados na Lei nº 9.610, de 1998, que são os seguintes:

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

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

III – o de conservar a obra inédita;

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

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

VI – o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;

VII – o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.

Junte-se a isso o fato de que a sobredita lei ainda faz menção à perpetuidade dos direitos autorais, que poderá acontecer mesmo na ausência de sucessores. Além disso, são vitalícios, transmissíveis aos sucessores, inalienáveis e irrenunciáveis, cabendo ao Estado a defesa da integridade da obra e da autoria que caiu em domínio público³.

O legislador está adstrito ao fim de que o instituto do direito do autor deve ser regulado pelas regras da propriedade sobre coisas materiais.

² O termo “direito patrimonial” se refere ao ramo jurídico que possui como objeto a tutela de bens suscetíveis de avaliação econômica. Na mesma toada, a expressão “direito moral” pode ser compreendida como tudo aquilo que se faz relativo a um interesse que não permite aferição econômica ou de cunho patrimonial, tratando-se de verdadeiro direito extrapatrimonial.

³ A expressão “cair no domínio público” quer dizer que a obra, seja ela literária, fonográfica, artística ou científica, não mais gerará efeitos típicos de direito patrimonial ao seu autor. Todavia, os direitos morais serão considerados perpétuos, cabendo ao Estado a proteção dos componentes da obra, como paternidade e referências.

Vale dizer que se trata de uma relação jurídica que comporta duas vertentes, baseadas no direito patrimonial e pessoal ou moral, o qual acaba sendo um “monopólio a tempo” (BASSO, 2000, p. 29), pois o autor, e apenas ele, poderá auferir lucro com a obra até que ela caia em domínio público.

2 TIPICIDADE PENAL

Com a modernização da teoria do delito e o advento das sistemáticas funcionalistas – radical ou sistêmico, de Günther Jakobs, e teleológica, de Claus Roxin – a doutrina europeia, com tônica na ordem jurídica e doutrinária alemã, passou a entender e classificar o crime a partir de quatro subdivisões ou características indeclináveis, ou seja: conduta (i), típica (ii), ilícita (iii) e culpável (iv), conforme sustentado pelo professor Hans-Heinrich Jescheck (1998, p. 178), Wessels, Welzel, Winfried, Hassemer e Roxin.

Todavia, tipo e tipicidade penal não se confundem, pois o primeiro é uma figura resultante da imaginação do legislador, enquanto a tipicidade é a averiguação sobre se uma conduta apresenta os caracteres imaginados por ele (ZAFFARONI, 2012, p. 434). Nesse sentido, explica Jair Leonardo Lopes (2005, p. 114) ser “o tipo um modelo de ação, imagina e descrita pelo legislador como de reprovável ocorrência na realidade da vida, causando dano ou expondo a perigo um bem ou valor, objeto de proteção jurídico penal”.

As condutas constantes nos tipos penais, aptas a subsumir um acontecimento concreto no mundo real, são realizadas através de verbos, descritos tanto no Código penal quanto nas legislações penais especiais.

Nesse sentido, Zaffaroni (2012, p. 436) entende que o conceito de tipo penal como um modelo abstrato, redutível apenas à ação concretizada no mundo, não é um conceito estático, e sim possuidor de uma natureza descritiva. Tal visão está ligada com uma pobre ideologia liberal, que pretende que o legislador realize um instrumento perfeito – a norma penal -, para que o aplicador da norma apenas faça sua comparação com o caso concreto e a aplique.

As descrições realizadas nos tipos penais são abstratas, ou seja, o tipo (*Tatbestand*, dos alemães), não se confunde com o fato concreto. Dessa forma, a interpretação do tipo penal está umbilicalmente ligada ao julgamento, que deve expor juízos de valores sobre a ação impetrada pelo agente.

Com efeito, o advento da teoria finalista da conduta de Hans Welzel demonstrou que, tipificando as condutas - ações ou omissões - humanas, o legislador leva em consideração um processo regido pela

vontade direcionada a determinada finalidade, e não uma mera causalidade de caráter mecanicista⁴.

Adotando a ideia de que o tipo penal, com o surgimento da teoria finalista, passou a ser valorativo, está Zaffaroni (2012, p. 437), para quem “o tipo é claramente valorativo porque se gera em um ato de valoração e porque se usa para traduzir uma proibição, sem contar que o mesmo deve ser valorado ao utilizá-lo nessa função de estabelecimento de proibição”.

Desse modo, a inexistência de tipo penal pressupõe que a conduta seja permitida pelo Direito, o que impossibilita totalmente o início da persecução criminal contra o autor de uma conduta, mesmo que antijurídica.

A nós nos cabe realizar uma detida análise espécie material de tipicidade, objeto de grande importância para a presente pesquisa, uma vez que ela é que define, ao menos no plano teórico, quais condutas devem ou não estar tipificadas como crime na legislação penal de cada País.

2.1 Tipicidade material

A tipicidade material busca valorar a conduta e o resultado, isto é, realizar um juízo de valor, ultrapassando o escrito legal (ao contrário do que faz a tipicidade formal) e analisando a ação ou omissão através do prisma cultural, histórico, político e social.

Essa modalidade mantém ligações com a recém-desenvolvida teoria constitucionalista do delito, adotada no Brasil por Luiz Flávio Gomes (2013, p. 7), para quem é “fundada na inevitável aproximação e integração entre o Direito Penal e a Constituição”.

Além disso, o festejado autor entende que a referida teoria se ramifica em três subdivisões: tipicidade formal, entendida como a subsunção literal do fato à norma (i); tipicidade material normativa, relativa à desaprovação da conduta e do resultado (ii); e à tipicidade subjetiva, caracterizada pelo dolo e pela culpa (iii).

Dessa forma, a teoria constitucionalista do delito, que prevê atualmente a figura da tipicidade material, se aproxima da doutrina do

⁴ A teoria finalista da conduta, cujo criador e principal expoente é o jurista alemão Hans Welzel, surgida na metade do século XX, entende que a conduta nada mais é senão um comportamento necessariamente humano – pois animais possuem instinto e pessoas morais (pessoas jurídicas) são incapazes de praticar condutas e ter culpabilidade –, voluntário e psiquicamente dirigido a uma finalidade. Nela, trouxe-se o conceito de culpabilidade normativa pura, deslocando o dolo e a culpa (alocados no âmbito da culpabilidade quando da sistemática causal), não sendo mais considerados como espécies da culpabilidade, mas sim auxiliando na valoração do tipo penal, agora dividido em tipo objetivo e subjetivo (este, dolo e culpa).

Estado Democrático de Direito e propugna os princípios garantistas, como da reprovabilidade social da conduta e da lesividade aos bens jurídicos.

Apesar de a tipicidade material ter como uma de suas referências a teoria do risco proibido de Claus Roxin, ensina Hans Welzel (1976, p. 2):

O objeto do direito penal protege os valores básicos da vida em comunidade. Toda ação humana, no bem e no mal, está sujeita a dois aspectos diferentes de valor. Por um lado, pode ser valorada de acordo com o resultado alcançado (valor do resultado ou valor material), por outro lado, independentemente do resultado da ação, no sentido da atividade em si mesma (valor da ação).

Isso demonstra os primeiros passos de Welzel para concluir o chamado princípio da adequação social, pois, como afirma, o Direito Penal tem como fito a proteção de valores indispensáveis à convivência humana em sociedade, mas a conduta que lesione um bem jurídico, mas seja socialmente aceita, não haverá tipicidade por exclusão de sua forma material.

Ainda, corrobora com a posição ora demonstrada e descrita a lição de Luiz Flávio Gomes (*apud* RODRIGUES, 2011, p. 39-40), que redige:

A tipicidade, a partir de Welzel, deixa de ser (só) objetiva e passa a ser também e necessariamente subjetiva (delitos dolosos) (ou normativa, nos delitos culposos, diríamos nós). E o delito não é fruto exclusivo do resultado, senão, sobretudo (na visão de Welzel) do desvalor da ação, que, no sistema, conta com primazia (em virtude da concepção pessoal do injusto). O desvalor da ação, de qualquer forma, passa a representar requisito obrigatório de todo delito.

Logo, ao conceito de tipicidade formal inclui-se um juízo de valor, consistente na verificação da adequação da conduta ao tipo penal, ou seja, a inadequação social da ação ou omissão gera a tipicidade material. É a tipicidade material a grande peça fundamentadora por detrás do princípio da insignificância⁵ e, sobretudo, do princípio da adequação social, já que ambos ensejam a exclusão da tipicidade material da conduta.

⁵ O princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela (*Bagatelledelikte*) tem sua origem datada nos tempos de primazia do Direito Romano, onde o pretor não tratava ou não se ocupava de causas menores, consoante a máxima latina *de minimis non curat praetor*. A doutrina brasileira o conceitua como “aquele que permite infirmar a tipicidade de fatos que, por sua inexpressividade constituem ações de bagatela, despidas de reprovabilidade, de modo a não merecerem valoração da norma penal, exurgindo, pois como irrelevantes”.

3 DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL

O objetivo e o fundamento das leis penais são encontrados no seio da própria sociedade que, diante da tomada de decisões de uma ou outra forma, consensual ou não com determinadas condutas, por vezes demonstrará quais são as condutas aceitas ou toleradas, ou seja, que devem ser excluídas da criminalização exercida pelo Direito Penal.

De fato, o Direito Penal deve tipificar somente os comportamentos que causem relevância social, já que a disciplina constitui ramo público em que o tipo penal – instrumento de controle – abrange somente as condutas contrárias ao interesse público.

O princípio da adequação social da conduta (*Sozialadäquanz*, dos alemães) foi introduzido no Direito, inicialmente como princípio de interpretação das leis penais, pelo doutrinador alemão Hans Welzel⁶, no ano de 1939. Para ele, serão socialmente adequadas as condutas que se movem dentro do marco das ordens ético-sociais da vida social, estabelecidas por intermédio da história (WELZEL, 1976, p. 106).

Sobre o princípio:

A partir da premissa de que o direito penal somente tipifica condutas que têm certa “relevância social”, posto que do contrário não poderiam ser delitos, deduz-se, como consequência, que há condutas que, por sua “adequação social”, não podem ser consideradas como tal (Welzel). Esta é a essência da chamada teoria da “adequação social da conduta”: as condutas que se consideram “socialmente adequadas” não podem ser delitos, e, portanto, devem ser excluídas do âmbito da tipicidade (ZAFFARONI e PIERANGELI, 2006, p. 483).

Na verdade, como visto, a adequação do fato ao meio social surge como réplica à teoria causal da conduta, que agora deu lugar à teoria final. O desvalor (aqui, entendido como a negatividade, e não como ausência) da conduta e do resultado estiveram presentes, implicitamente, desde a teoria causal, mas veio à tona com os ensinamentos da doutrina finalista.

Afirma Juarez Tavares (2003, p. 299) que “o injusto não é produzido pela simples causalidade, mas somente como uma obra de uma determinada pessoa, tendo em vista os seus objetivos, motivos ou deveres para com o fato, que apresentam a mesma importância para o injusto que a lesão efetiva de bens jurídicos”.

⁶ Hans Welzel faz menção à teoria da adequação social, pela primeira vez, em seu trabalho denominado *Studien zum System des Strafrechts*.

A teoria ou princípio da adequação social entende que a conduta não pode e não deve ser tratada como típica se, apesar de haver subsunção ao modelo incriminador – tipicidade formal -, inexistir lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal ou está em conformidade com os ditames da vida social – a chamada tipicidade material. Dessa forma, a conduta será típica do ponto de vista formal, mas não material.

Busca ele toma um aspecto da conduta que, levado em consideração, é apta a excluir a tipicidade de um fato criminoso conforme descrito pela lei. Destarte, o juízo de valor para aferir se uma conduta é ou não adequada socialmente trabalha como um filtro que inclui ou exclui da esfera típica condutas que se ajustam ou não aos padrões ético-sociais dominantes.

A partir de tal panorama, nasce o questionamento sobre como e quais seriam as condutas socialmente aceitas pela sociedade e, conseqüentemente, pelo Estado, que fica impedido de atuar em seu direito de punir. A postura social pode variar entre aceitação (consenso) ou tolerância (indiferença), variando de acordo com o caso concreto.

Defendendo o entendimento de que a própria sociedade enquanto conjunto de cidadãos, no caso concreto, é quem valora a conduta e a classifica como adequada ou não, está a respeitosa opinião de Guilherme Nucci (2015, p. 184), para quem “concerne ao magistrado detectar a postura da sociedade, consensual, e por vezes, indiferente, em relação a determinada conduta humana”.

Conforme sustenta a doutrina nacional, o princípio em apreço possui duas importantes funções, apoiadas na ideia de que, por ter análise jurídica específica, suas missões são as de restringir a incidência penal, reservando o Direito Penal apenas para as condutas mais prejudiciais ao bem-estar social, e orientar a atividade legiferante, que selecionará as condutas proibidas, através dos tipos penais⁷.

E assim afirma Cezar Roberto Bitencourt (2003, p. 222) sobre a incidência penal somente nos casos mais graves para a vida em sociedade:

O tipo penal implica uma seleção de comportamentos e, ao mesmo tempo, uma valoração (típico já é penalmente relevante). Contudo, também é verdade,

⁷ Atualmente, parte da doutrina penal aprova tal tese, entendendo que o princípio da adequação social limita a abrangência do tipo penal, restringindo sua interpretação e dela excluindo as condutas consideradas socialmente adequadas e aceitas pela sociedade. Assim, a primeira função do princípio é orientar o legislador ao selecionar as condutas proibitivas e impositivas. A segunda se refere ao fato de se repensar o Direito Penal, retirando de seu manto de proteção os bens cujas condutas já se adaptaram perfeitamente à evolução da sociedade.

certos comportamentos, em si mesmos típicos, carecem de relevância por serem correntes no meio social, pois, muitas vezes, há um descompasso entre as normas penais incriminadoras e o socialmente permitido ou tolerado.

Certamente, tratando-se de uma conduta socialmente adequada, o que lhe falta é justamente o desvalor da ação, que reflete diretamente na tipicidade material e, por corolário, admite sua atipicidade. De fato, não há como negar que a vinculação do princípio à teoria moderna da conduta permite a valoração caso a caso, passando a ser utilizada como verdadeiro instrumento para esculpir a justiça em cada situação concreta.

4 A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL

4.1 Comercialização de produtos “piratas”

Não raras vezes o cotidiano forense nos traz amostras de agentes que foram surpreendidos, em estabelecimentos comerciais formalizados ou não, expondo à venda ou de fato realizando a tradição de cópias de obras intelectuais e fonogramas, todos reproduzidos em violação dos direitos dos respectivos autores e produtores, ensejando formal acusação (denúncia) pelo órgão acusatório.

A conduta imputada aos popularmente chamados “camelôs” se subsume ao tipo penal de violação de direito autoral, que, para parcela da doutrina, embora formalmente típico, se encontra desprovido de tipicidade material (antinormatividade), isto é, não apresenta a necessária lesão aos bens jurídicos tutelados pela norma penal para que tenha o condão de ser considerado crime, em todas as suas facetas.

Conforme afirmava Hans Welzel (1976, p. 84) em sua obra *Derecho Penal Alemán*:

Por ser socialmente adecuadas quedan excluidas, asimismo, las lesiones corporales insignificantes, del § 223, las privaciones de libertad irrelevantes, del § 239, el jugar pequeñas cantidades, de los §§ 284 ss.; la entrega habitual de regalos de escaso valor para Año Nuevo, del § 331 (véase infra § 78 AI); las conductas meramente indecorosas o

impertinentes de los delitos contra la honestidad, entre otros más⁸.

Como se vê, conforme o sobredito autor, o princípio da adequação social é plenamente aplicável a determinados, o que ocorre na hipótese de lesões corporais insignificantes (ou, até mesmo, vias de fato) – como o ato de furar a orelha de uma criança para colocação de brincos ou as privações da liberdade que se tornam irrelevantes, notadamente no caso em que os pais trancam os filhos no interior de seus quartos para que este estude para a prova vindoura.

Hoje em dia, é comum o oferecimento de denúncia e a consequente abertura de processo criminal (*jus perseguendi in judicio*) no Direito brasileiro em face de vendedores ambulantes ou contra aqueles que constituem estabelecimento comercial próprio para a mercancia, em sua maioria, de réplicas de CD (*Compact Disc*) e DVD (*Digital Video Disc*), mas também roupas, calçados, videogames, eletrodomésticos, acessórios e cigarros, violando direitos de autor e conexos, conhecidos no linguajar popular como produtos “piratas” ou “pirateados”.

Levando em consideração todo o exposto, o questionamento que logo vem à mente é se seria aplicável o princípio da adequação social ao delito de violação de direito autoral, que, segundo alguns alegam, teria perdido sua tipicidade material, lesividade, uma vez que a venda de mídias em situação de violação de direito do autor é fato recorrente na sociedade brasileira⁹.

É certo que há um grande embate entre duas correntes no âmbito do Direito Penal, sendo que a primeira, adepta à concepção reacionária do intitulado Direito Penal Máximo, por certo considera relevante a atuação do agente e, por isso, incabível a arguição de amoldamento social, argumentando que inexistem nos elementos objetivos do tipo penal qualquer excludente do delito; a outra, atraída

⁸ Em tradução livre da língua espanhola: “Por serem socialmente adequadas, ficam excluídas, da mesma forma, as lesões corporais insignificantes, do § 223, as privações de liberdade irrelevantes, do § 239, as pequenas quantias, dos §§ 284 e ss.; a entrega habitual de presentes de escasso valor para o Ano Novo, do § 331 (ver *infra* § 78, AI); as condutas meramente indecentes ou impertinentes dos crimes contra a honestidade, entre outros mais.”

⁹ Na cidade de Franca, interior do Estado de São Paulo, há um grande camelódromo, a céu aberto, conhecido e nomeado pela população local como “Feirinha do Itaú”. Ocorre que o local conta com grande retribuição dos populares, que não dispensam tempo em ali comprar, bem como das autoridades competentes para denunciar e processar tal crime, de modo que lá são encontradas diversas obras fonográficas “pirateadas”. Além disso, a Prefeitura Municipal concede alvará para o livre funcionamento do local.

pelos avanços da Ciência Criminal, sobretudo pela implantação das teorias funcionalistas na década de 1970, considera que seu escopo é unir o Direito Penal ao preceitos de Política Criminal e, assim, levar o primeiro apenas aos casos em que haja imputação objetivo do resultado à conduta praticada pelo agente, inexistindo possibilidade de reputar determinadas condutas como crime.

Dessa forma, com a finalidade única de trabalhar o tema de modo mais aprofundado e voltado especificamente à relação entre o princípio da adequação social e o delito em estudo, é válido notabilizar e aqui reproduzir os argumentos e razões utilizadas nas teses defensivas - garantidoras da atipicidade - e, de outro lado, nas teses acusatórias - favoráveis à tipicidade do delito -, às quais colacionamos a seguir.

4.1.1 Tese defensiva: pela atipicidade da conduta

O marco da reprodução monopolizada das obras intelectuais (*copyright*) se deu, desde os primórdios, como instrumento de censura pelos detentores dos meios de produção. Este monopólio continua em vigor, sendo sustentado até os dias de hoje em prol dos mesmos agentes, mas com viés de censura econômica. O desenvolvimento econômico e tecnológico fez com que novos problemas fossem acrescidos ao ramo do Direito de Autor.

A tecnologia, desde muito, tem introduzido novos métodos e mecanismos aptos à reprodução de obras intelectuais, tais como a cinematografia, xilografia, mimeografia, microfilmagem, fotocópia e, nos últimos tempos, a xerocópia.

Assim, a partir da perspectiva da primeira corrente aquisição e consequente venda de CDs e DVDs falsificados são altamente disseminadas e aceitas socialmente - sociedade esta que parece atuar num verdadeiro “conluio” com o contrafator -, principalmente pela facilidade proporcionada pelos meios de comunicação para que toda e qualquer pessoa tenha acesso facilmente às obras literárias e fonográficas, em especial. Hoje, com um simples *download* na rede mundial de computador, particulares abastecem seus computadores e demais aparelhos eletrônicos com as obras descomplicadamente encontradas no meio virtual.

Segundo Túlio Vianna (2006, p. 443), “o alto valor de livros, CDs, DVDs e de programas de computador é sustentado por uma escassez

de obras intelectuais criadas artificialmente por um monopólio do direito de cópia concedido pelo Estado aos detentores dos meios de produção”.

E continua o autor, em celebrado artigo sobre o tema:

Esta escassez artificial, longe de tutelar os direitos do autor da obra intelectual, beneficia, principalmente a “indústria cultural”, em detrimento da classe hipossuficiente da população, que é obrigada a escolher entre o consumo de bens de subsistência e de bens culturais e acaba optando impreterivelmente por aqueles (VIANNA, 2006, p. 443).

É indubitável que há notável tolerância da sociedade em relação a esse tipo de comércio. De fato, há um mercado paralelo para a venda de CDs e DVDs “pirateados”, que conta com a adesão de um grande número de consumidores. Poucos, na verdade, não aqueles que preferem dispor de maior numerário em dinheiro para adquirir um objeto, físico ou não, original e vendido por comércios especializados. Por esse motivo, a comercialização de produtos contrafeitos é expressiva e se encontra por toda a parte, verdadeiramente alastrada pela sociedade, sem que gere aos populares - e também ao Poder Público - qualquer valoração negativa da conduta, mas não em unanimidade.

O efeito imediato disso é a criação de um subsistema da cultura, onde se encontram todos os projetos e anseios de vida que os integrantes do meio social possuem. No meio cultural estão alocadas as ideologias e ideias em geral. E, nos dias de hoje, irrefutavelmente, é possível considerar que o desejo coletivo é o de possuir bens, e poucos fogem a essa regra, como verdadeiro retrato de uma sociedade marcada por valores comerciais e capitalistas.

Os cidadãos cujos recursos são conquistados por canais socialmente lícitos obtêm os objetos de maneira juridicamente adequada. De outro lado, aqueles que não possuem essas condições, são obrigados a apelar para a aquisição por vias oblíquas, ou melhor, ilícitas. A falta de espaço para a manutenção da vida dentro dos eixos da normalidade faz com que o agente não consiga se integrar no tecido social e, por consequência, ser arremessado na esfera da informalidade, particularmente quando se trata de um delito que a sociedade patrocina e aplaude.

No contexto da informalidade, tais cidadãos acabam por adquirir bens advindos da mesma via. Assim, são criadas condições próprias de trabalho, de convívio social e aquisição de bens e insumos, com regramentos próprios de uma sociedade paralela, com valores próprios e naturalidade das práticas ilícitas. Não há que se olvidar que no ramo da criminalidade, o sistema

penal é composto quase exclusivamente por pessoas pertencentes às classes sociais economicamente hipossuficientes, atestando a existência de um campo denominado “criminalidade cultural” e, ainda mais, de uma seletividade penal.

A respeito do dever de aplicação das normas incriminadoras de modo indistinto, em homenagem ao princípio constitucional da isonomia, é cabível a reflexão no sentido de que a criminalização das condutas é realizada desde a “fabricação” das leis até a fase de execução da pena, quando o agente infrinja a norma, isso se respeitados os princípios seculares do Direito Penal, como a anterioridade da lei penal. Como é cediço, percebe-se conjuntamente certa seletividade em matéria penal – chegando até a criar tipos de autor, cujos exemplos, contravencionais, em grande maioria, são inúmeros –, erguida por uma maquiagem e um falso discurso de igualdade, em que uma minoria de cidadãos é beneficiada.

A seletividade penal é um dos objetos de estudo da criminologia crítica moderna, cujo discurso desconstrói em demasiado o Direito Penal como sistema de prevenção e punição de delitos, especialmente por ser pregado um modelo igualitário, em que religião, sexo, etnia, classe social e origem não importam para a incidência das garantias e penalidades intrínsecas à estrutura criminal brasileira.

Com a palavra, Alessandro Baratta (2002, p. 162), respeitável criminólogo brasileiro, que tece preciosas críticas sobre o mito da igualdade penal no Brasil:

O direito penal protege igualmente todos os cidadãos contra ofensas aos bens essenciais, nos quais estão igualmente interessados todos os cidadãos (princípio do interesse social e do delito natural); (...) a lei penal é igual para todos, ou seja, todos os autores de comportamentos anti-sociais e violadores de normas penalmente sancionadas tem iguais chances de tornar-se sujeitos, e com as mesmas consequências, do processo de criminalização (princípio da igualdade).

O Direito Penal representa, por si só, uma ciência “desigual por excelência”, uma vez que estão inseridas em suas condutas e penas grandes parcelas das classes mais inferiores do tecido social, as quais são muitas vezes influenciadas por aquelas mais abastadas, geralmente detentoras do poder e que ditam as regras de conduta.

E essa é a realidade brasileira ao se falar em seletividade penal. A sistemática criminal, segundo tal corrente, não está estruturada conforme os fins por ela queridos, mas sim funciona como instrumento de perpetração de poder e arbitrariedade, acirrando as problemáticas relativas à violência

e exclusão social. Por isso, o Direito Criminal estaria voltado, na realidade, para finalidades políticas.

É o que nos mostra o insigne doutrinador Nilo Batista (2007, p. 25):

[...] o sistema penal é apresentado como igualitário, atingindo igualmente as pessoas em função de suas condutas, quando na verdade seu funcionamento é seletivo, atingindo apenas determinadas pessoas, integrantes de determinados grupos sociais, a pretexto de suas condutas. (...) Por fim, o sistema penal se apresenta comprometido com a proteção da dignidade da pessoa humana, quando na verdade é estigmatizante, promovendo uma degradação na figura social de sua clientela.

Portanto, frente à comercialização socialmente tolerada de bens de origem espúria, muitas vezes falsificados, há que se afirmar que a primeira corrente busca legitimar a abstenção do Direito Penal no crime em estudo em razão da carência econômica e da situação social dos envolvidos em delitos dessa natureza, os quais são aparentemente vitimizados pela lógica do sistema criminal justamente por praticarem um delito numa espécie de “estado de necessidade”, em que buscam meios financeiros para sua própria sobrevivência.

A discussão sobre a seletividade penal - que muito se aproxima da teoria americana do etiquetamento - ganha força quando a doutrina corrobora positivamente para tais argumentos. Segundo Nestor Sampaio Penteadado Filho (2012, p. 93):

A teoria do *labelling approach* (interacionismo simbólico, etiquetamento, rotulação ou reação social) é uma das mais importantes teorias do conflito. Surgida nos anos 1960, nos Estados Unidos, seus principais expoentes foram Erving Goffman e Howard Becker. Por meio dessa teoria ou enfoque, a criminalidade não é uma qualidade da conduta humana, mas a consequências de um processo em que se atribui tal “qualidade” (estigmatização). Assim, o criminoso apenas se diferencia do homem comum em razão do estigma que sofre e do rótulo que recebe.

Alguns afirmam que a criminalidade é o produto de um duplo filtro de seleção: num primeiro, há a escolha de bens mercedores da proteção penal pelo Estado; e, em segundo lugar, a seleção de indivíduos estigmatizados dentre todos aqueles considerados infratores da ordem penal. Na mesma esteira, Eugenio Raul Zaffaroni afirma que o sistema

penal é claramente voltado mais para algumas pessoas do que contra outras e os respectivos tipos de ações delitivas.

Logo, ser criminoso decorre do etiquetamento social, sem sequer poder se afirmar que é uma consequência lógica da conduta delituosa que pratica.

Isso tudo se agrava quando é possível notar os graves problemas envolvendo as situações de trabalho e as altas taxas de desemprego, que favorecem plenamente a construção, ainda que extremamente informal, de locais em que se promova a venda de artefatos que passaram por processo de contrafação e violaram direitos de autor e conexos.

Algumas atividades laborais proporcionam aos integrantes uma inserção econômica do trabalhador na sociedade. Isso quer dizer que, do ponto de vista capitalista, os trabalhadores nada mais são senão meros consumidores, uma vez que tal modelo de sociedade é movido pela busca irrefreável de lucro e movimentação da economia.

Francisco José Ramires (2001, p. 99), em sua dissertação de mestrado, criticando a situação trabalhista no Brasil, obtempera:

Trata-se de um forte argumento quando uma parcela da população passa boa parte de seu tempo procurando emprego, enquanto a outra vive com o medo de perder o seu. Podemos também acrescentar os próprios camelôs. Em vários casos, estes desistiram de procurar ocupação no mercado formal. Não devemos nos esquecer do seguinte: longe de serem meros obstáculos à criação de empregos, os camelôs também são desempregados.

Como visto, argumenta-se, em prol da adequação social da conduta, que o controle social se mostra unido de caracteres típicos de seletividade e discriminação¹⁰. Diz-se isso, pois as possibilidades de ser etiquetado como delinquente não dependem, conforme mostram estudos empíricos da Criminologia, exatamente da conduta praticada, que gerou repercussões sociais, mas sim do estado social usufruído pelo indivíduo no desenho da pirâmide das classes sociais.

Callegari (2010. p. 38), dissertando sobre a seletividade do Direito Penal, que é um dos fundamentos utilizados pela corrente favorável à atipicidade do crime, escreve que “(...) demonstra que não existe um

¹⁰ Alguns autores entendem que o tipo penal em estudo constitui grande exemplo daquilo que a doutrina nomeia de “Direito Penal Simbólico”, ou seja, a consequência de um Direito Penal Promocional, que o Estado, considerando os anseios políticos, emprega leis penais desconsiderando princípios celebrados da disciplina, como o da intervenção mínima, com o único objetivo de utilizar a matéria para transformação social.

processo de seleção de condutas criminosas, mas sim de pessoas que receberão o rótulo de delinquentes”.

Segundo essa orientação doutrinária, cumpre-nos também olhar a situação pelo prisma do comprador. Não se tem notícia de qualquer adquirente de objetos *Made in China* ou *hechos en el Paraguay*, o que comprovaria a tese da seletividade penal em relação aos desprovidos de boa situação financeira e de relevante estado social.

Muito se deve ao surgimento de uma nova realidade no Direito Penal a partir da última década do século XX, quando nasceu a concepção de Direito Penal com seus institutos reformulados a partir do pensamento exarado em sede constitucional, denominada “Teoria Constitucionalista do Delito”, defendida por Zaffaroni e, no Brasil, Luiz Flávio Gomes. Essa doutrina foi responsável por reforçar o elemento da ofensa ao bem jurídico no tipo objetivo, de modo que apenas seria possível imputar o resultado se os pressupostos e circunstâncias demonstrarem ofensa ao interesse jurídico tutelado pela norma penal.

Marcados pelas alterações trazidas pela referida teoria, os doutrinadores penalistas Zaffaroni e Pierangeli (2006, p. 439) afirmam que “não se concebe a existência de uma conduta típica que não afete um bem jurídico, posto que os tipos não passam de particulares manifestações de tutela jurídica desses bens”.

A doutrina é certa ao defender que o resultado penal da conduta de violação de direito autoral é irrelevante, haja vista que os demais ramos da Ciência Jurídica, como o Direito Administrativo ou o Tributário, são suficientes para sua proteção, desde que sejam empregado correta e eficazmente os meios de fiscalização dispostos aos órgãos e, até mesmo, aos cidadãos¹¹. Aliás, debatendo acerca do patrocínio social e da própria Administração Pública, Eliana de Andrade Rodrigues (2011, p. 90-91) denuncia, ao dizer que “ademais, muitas vezes a administração pública até incentiva a comercialização dessas mercadorias, como é o caso da construção dos shoppings populares”.

Alega-se que, basta circular por ruas e avenidas de qualquer cidade brasileira para que esteja diante de milhares de pessoas repassando

¹¹ Estes argumentos revelam a necessidade, segundo essa primeira orientação, da incidência do princípio da intervenção mínima – também conhecido como princípio da fragmentariedade – em casos que envolvam a falsificação de produtos. Por esse postulado, o Direito Penal só deve se preocupar com a proteção dos bens mais importantes e realmente necessários à vida em sociedade, isto é, sua atuação é subsidiária, devendo intervir quando outros ramos do Direito forem insuficientes para conter a lesividade da conduta.

e outras adquirindo produtos falsificados com tamanha naturalidade, sem qualquer receio de coerção policial.

Tomando-se por base a realidade enfrentada pela sociedade brasileira no que tange ao combate e ao refreamento do crime de violação de direito autoral, pode-se dizer que a prática desses crimes está bastante relacionada, e pode ser escancaradamente vista no cotidiano, a diversos setores das classes média e alta. Todavia, em virtude da já denunciada seletividade do sistema penal brasileiro, quem arca com o ônus do crime é justamente o trabalhador informal.

Ademais, alguns doutrinadores e julgadores, acolhendo a noção proposta por Welzel, defendem que o fato é atípico, por sua não relevância social. Sob este enfoque, consideram incabível a manutenção da punição do delito pelo simples exercício de subsunção a um texto legal, mas que não desperta efetivo perigo à harmonia social.

Obtempera, ainda, o magistrado, realizando analogia com outras situações cotidianas que demonstram a violação dos direitos de autor. Oferece como exemplo os carros de alto luxo dotados de equipamentos habilitados à reprodução de músicas, as quais são baixadas de sites da internet, sem qualquer valor retribuído a título de direitos autorais. É o caso também das pessoas que circulam com seus aparelhos celulares ouvindo canções que foram objeto de *download* irregular, ou seja, sem que o artista expressamente dispusesse a obra para tal fim.

Embora a atividade exercida pelos comerciantes informais seja reprovável do ponto de vista jurídico-criminal, são insignificantes para as detentoras dos direitos de paternidade e proteção das obras, como as gravadoras e artistas.

Por fim, insta citar outro ponto veementemente criticado por esse setor doutrinário, relativo à pena do delito em apreço. Com efeito, os “camelôs” e “camelódromos” nada mais são do que uma pequena parcela do complexo esquema de falsificação dos produtos e, diante desse contexto, o legislador apenou a conduta com pena mínima de dois anos de reclusão, expressando desproporcionalidade em relação ao bem jurídico de tutela da norma.

O tipo penal reservado às condutas que lesam os direitos autorais não deve incidir sobre os trabalhadores informais denominados “camelôs”, porquanto se trata de pessoa que aparentemente tenta sobreviver e tirar a renda mínima das vendas que efetua nos “camelódromos”, ainda que isso signifique afronta direta à norma penal. Pelo contrário: tal corrente defende que os verdadeiros responsáveis pela proliferação de produtos

piratas entremeio à sociedade é que devem ser responsabilizados, uma vez que se trata de verdadeiros empresários que auferem lucros inimagináveis sobre o trabalho alheio. A quantidade da pena mínima cominada ao delito é absolutamente desproporcional à extensão da lesão produzida pela conduta praticada. Os crimes contra o patrimônio, previstos no Código Penal, tem, em geral, pena mínima de um ano de reclusão, como ocorre com o furto simples, a apropriação indébita e o estelionato, independentemente do valor do prejuízo causado, o que faz com que seja possível aplicar o instituto da suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 88 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

A pena mínima da infração penal em estudo é de dois anos de reclusão¹², não existindo qualquer causa de diminuição fundada no prejuízo sofrido pelas vítimas, nem tampouco acerca dos antecedentes do acusado.

Importante são as lições de Alexandre de Moraes (2007, p. 32) acerca da desproporção nas leis, em sentido amplo:

A desigualdade da lei se produz quando a norma distingue de forma não razoável ou arbitrária um tratamento específico a pessoas diversas. Para que as diferenciações normativas possam se consideradas não discriminatórias, torna-se indispensável que exista uma justificativa objetiva e razoável, de acordo com critérios e juízos valorativos genericamente aceitos, cuja exigência deve aplicar-se em relação à finalidade e efeitos da medida considerada, devendo estar presente por isso uma razoável relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade perseguida, sempre em conformidade com os direitos e garantias constitucionalmente protegidos.

Por força dos *lobbies* desempenhados junto ao Congresso Nacional na época em que foi promulgado, o artigo 184 do Código Penal já

¹² Ao que parece, a correção da pena cominada ao delito de violação de direito autoral apenas seria possível em sede de controle difuso de constitucionalidade, que é realizado pelo Poder Judiciário em cada caso concreto que enfrenta. Dessa maneira, o Judiciário, ao exercer sua função, poderia se a decisão em matéria penal e processual penal está justificada, em sede constitucional, pela importância do bem jurídico protegido e a inexistência de outras medidas que causassem menores lesões ao contrafator. Nesse mesmo sentido, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, escrita em 1789, na França, já previa expressamente que se observasse a proporcionalidade entre a lesão provocada pelo delito e a sanção que viria como contrapartida. Não diferente é o princípio da proporcionalidade no Direito alemão, que o entende como uma verdadeira proibição do excesso (*Übermassverbot*), mesmo não existindo qualquer previsão legal dele. Ou seja, em poucas palavras: não há racionalidade e não é proporcional a fixação da sanção em patamar tão elevado em relação ao bem jurídico protegido.

foi alterado diversas vezes, sempre em respeito à classe que impõe pressão nos órgãos legiferantes. Diversas foram as alterações e todas elas sempre aumentaram, paulatinamente, as penas do referido delito.

Para estabelecer um parâmetro razoável de comparação, é importante lembrar que a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, prevê que aquele que vende, expõe à venda, adquire, oculta ou tem em depósito, para fins de comércio, original ou cópia de programa de computador produzido com violação de direito autoral, deve ficar a cargo da pena de reclusão de um a quatro anos. Ora, é basicamente o mesmo tipo penal, cujos objetos materiais são a única diferença, e a pena é drasticamente maior no crime escrito no Código Penal.

Em vista disso, podemos fazer a seguinte síntese sobre a corrente defensora da atipicidade da conduta pela incidência do princípio da adequação social: não há como negar a existência de uma criminalidade cultural formada no interior de uma esfera da informalidade e, por isso, os maiores selecionados pelo tipo penal de violação de direito autoral são aqueles acostados às camadas mais baixas da sociedade, já que não possuem condições materiais de concretizar seus sonhos, arremessados para uma nova sociedade à margem do Direito. Com isso, além de desproporcional a pena, a tipificação desse crime viola os princípios de justiça e equidade, pois estratos mais abastados da sociedade fazem parte do esquema violando direito de autor por outros modos que não a venda em via pública.

4.1.2 Tese acusatória: tipicidade da conduta

Em que pesem os relevantes e coerentes argumentos utilizados por aqueles que pugnam pela exclusão do crime pelos motivos expostos, esse não é o entendimento consubstanciado nos acórdãos proferidos pelos Tribunais Superiores do país, principalmente no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal.

A parcela dissidente da doutrina defende que os princípios da adequação social e da insignificância devem ser utilizados com determinada cautela, a fim de evitar que sua adoção indistinta incentive a prática de delitos contra o patrimônio. O bem jurídico tutelado pelo crime do artigo 184 do Código Penal é justamente o direito autoral, cujo impacto econômico é mensurado a partir do valor que as obras deixam de receber ao sofrer com a pirataria, e não pelo montante recebido pelos falsificadores e vendedores.

Por assim dizer, são quatro os argumentos que norteiam a negação à incidência do princípio da adequação social nos casos de venda de produtos imitados, se referindo à vigência da norma, à não possibilidade de afastamento da tipicidade material por força do princípio, ao fato de que a conduta, muito mais que danosa ao autor da obra, é lesiva ao fisco, o que não é socialmente tolerável, e à constatação de que não se pode alegar adaptação da sociedade quando, na verdade, é baixa a fiscalização do Poder Público.

De fato, a norma penal está em vigor, pois não foi revogada, expressa ou tacitamente, por qualquer outra norma posterior. O princípio da adequação social não tem o poder de revogar o artigo de lei¹³.

A reiteração em atividades ilícitas pode demonstrar, por muitas vezes, a incapacidade de repressão da conduta pelo Estado. Todavia, a prática continuada de um crime não significa necessariamente que ele se tornou socialmente adequado, de maneira que, caso aceita essa tese, cria-se uma conjuntura em que o bem jurídico tutelado pela norma penal fica exposto a qualquer lesão ou perigo de lesão.

Corroborando com a tese da impossibilidade de reconhecimento do princípio da adequação social ao crime em apreço, essa corrente apresenta como argumento o fato de que, na verdade, levando em consideração a ineficaz fiscalização do Poder Público em relação à venda e distribuição de CDs e DVDs que contam com a violação de direito do autor, os sujeitos ativos se utilizam do comércio irregular para auferir lucros, direta ou indiretamente.

Não obstante, nesta mesma corrente, o Egrégio Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a conduta não pode ser considerada socialmente tolerável, tendo em vista os significativos prejuízos sofridos pela indústria fonográfica nacional e internacional, bem como pela desigualdade em relação aos comerciantes regularmente estabelecidos e pelo fisco, pois incide como fraude ao pagamento de impostos¹⁴.

¹³ Embora sirva de norte para o legislador, que deverá ter a sensibilidade de distinguir as condutas consideradas socialmente adequadas daquelas que estão a merecer reprimenda do Direito Penal, o princípio da adequação social, por si só, não tem o condão de revogar tipos penais incriminadores. Mesmo que sejam constantes as práticas de algumas infrações penais, cujas condutas incriminadoras a sociedade já não mais considera perniciosas, não cabe, aqui, a alegação, pelo agente, de que o fato que pratica se encontra, agora, adequado socialmente. Uma lei só pode ser revogada por outra, conforme determina o *caput* do art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil.

¹⁴ Alguns entendem cabíveis, em concurso formal ou material de crimes, as denúncias que unem o crime previsto no artigo 184 do Código Penal com o delito tipificado no artigo 12 da Lei nº 9.609/98, que tutela os direitos de autor de programa de computador (*software*), quando não forem processados mediante queixa-crime, conforme atenta previsão no terceiro parágrafo do sobredito artigo.

No tópico referente ao prejuízo fiscal, o entendimento que nasce é o de que o Direito Penal seria o responsável pela solução daquilo que ficaria a cargo do Direito Administrativo ou Tributário - o que violaria o princípio da intervenção mínima -, que, por seus próprios institutos, resolveriam a questão.

A circunstância de estar o comércio de mercadorias falsificadas disseminado e vulgarizado no meio social não torna a conduta socialmente irrelevante, razoável ou tolerável, já que os fornecedores e consumidores têm plena consciência da origem espúria dos bens, não lhes faltando consciência da ilicitude da atividade.

Deveras, a tolerância das autoridades em relação aos crimes de violação de direito autoral não tem força suficiente para fazer significar que a conduta não seja mais conhecida como típica. Como bem aduz o insigne penalista Cezar Roberto Bitencourt (2003, p. 162):

A eventual tolerância das autoridades ou a indiferença na repressão criminal, bem como o pretenso desuso, não se apresentam, em nosso sistema jurídico penal, como causa de exclusão da tipicidade. A norma incriminadora não pode ser neutralizada ou considerada revogada em decorrência de desvirtuada atuação das autoridades constituídas.

O que falta, portanto, são maiores e reiteradas operações de combate à falsificação de produtos pelos órgãos governamentais, realizando, inclusive, campanhas publicitárias de esclarecimento sobre o tema. Essa ausência de cuidado, por si só, não teria o condão de tornar atípico o crime.

Essa corrente se escora na tese de que o princípio da adequação não é capaz de afastar a tipicidade material, já que ele não pode ser entendido como causa de exclusão da tipicidade, mas sim como critério hermenêutico, conforme o sistema jurídico adotado no Brasil.

Luiz Flávio Gomes (2013, p. 161) julga que o princípio em estudo não incide na venda de objetos frutos de contrafação,

(...) não se pode conceber como tolerável (do ponto de vista jurídico) a venda de CDs piratas. Não se trata de um fato juridicamente aprovado. Há uma série enorme de medidas judiciais decretadas contra CDs piratas. Isso comprova que a comercialização de CDs piratas está longe de ser assunto de tranquila aceitação.

Nesse diapasão, corroborando com a tese da inaplicabilidade do princípio da adequação social, a Egrégia Corte do Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 502¹⁵, que apregoa a tipicidade do crime de violação de direito autoral com intuito de lucro (artigo 184, § 2º, do Código Penal) quando o agente expõe à venda CDs e DVDs pirateados.

CONCLUSÃO

Restou constatado, a partir da presente pesquisa, que determinadas condutas, apesar de se subsumirem à norma penal incriminadora, não têm relevância social ou possuem grande aceitação do meio. O tema é controverso. De um lado, uma primeira posição sustentando que o indivíduo que pratica a conduta típica é, na maioria das vezes, mero “camelô”, vítima da seletividade criminal, que se insere no campo da informalidade e dali adquire produtos para garantir sua sobrevivência, o que legitimaria a aplicação do princípio como causa de exclusão da tipicidade material, além de criticarem fervorosamente a pena aplicada ao agente que vende a obra em violação do direito do autor. Do outro, uma segunda corrente – seguida pelos magistrados brasileiros – ressaltando que a conduta ainda é prevista pelo ordenamento jurídico brasileiro, sem prever em sua composição qualquer elemento que exclua sua aplicação como crime ou que ateste sua desobediência pela sociedade, afirmando ser o problema decorrente da falta de fiscalização do Poder Público, que acaba conivente com a situação.

Certo é que a discussão não se encerra por aí, se estendendo até a interpretação do próprio princípio. Para alguns, não passa de simples regra hermenêutica, de auxílio à interpretação legislativa penal. Para outros, é causa de justificação ou de exclusão da tipicidade, não só no delito em questão, mas em diversas situações da vida cotidiana, tais como alguns citados: furar a orelha de criança para ornamentar com brincos; restrições de liberdade irrelevantes; e casas de prostituição.

Nesse ínterim, é necessário que o princípio seja aplicado com certa reserva, não devendo se tornar, em hipótese alguma, regra no âmbito do Direito Penal, sobretudo quando outras disciplinas jurídicas são capazes de fornecer melhores e mais efetivas soluções para os casos concretos, como ocorre com o Direito Administrativo e Tributário. Além disso, é preciso que se faça uma imediata e urgente releitura do artigo em apreço, a fim de

¹⁵ Súmula 502 do Superior Tribunal de Justiça. Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2º, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas.

evitar discussões intermináveis, que sempre ficarão a cargo do acusador e do julgador na situação *in concreto*, oferecendo decisões distintas para casos semelhantes. É imperativa a aplicação da norma - regras e princípios - de maneira racional.

REFERÊNCIAS

ABRÃO, Eliane Y. **Direitos de autor e direitos conexos**. São Paulo: Editora do Brasil, 2002.

BARATTA, Alessandro. **Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do direito penal**. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002.

BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

BATISTA, Nilo. **INTRODUÇÃO crítica ao direito penal brasileiro**. 11. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007.

BITENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de direito penal**. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1.

BITTAR, Carlos Alberto. **Direitos de autor**. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.

CALLEGARI, André Luís; WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. **Sistema penal e política criminal**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

ECAD. **O que é direito autoral?**. Disponível em: <http://www.ecad.org.br/pt/direito-autoral/o-que-e-direito-autoral/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 20 jul. 2017.

GOMES, Luiz Flávio. **Princípio da insignificância e outras excludentes de tipicidade**. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

HUNGRIA, Nélson. **Comentários ao Código Penal**. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1956. v. 7.

JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. **Lehrbuch des Strafrechts: Allgemeiner Teil**. 4. ed. Berlim: Duncker & Humblot, 1998.

JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz. **Elementos do direito: direito penal**. 4. Ed. São Paulo: Premier Máxima, 2005.

LOPES, Jair Leonardo. **Curso de direito penal: parte geral**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

MENEZES, Elisângela Dias. **Curso de direito autoral**. Belo Horizonte: Del Rey, 2007.

MORAES, Alexandre. **Direito constitucional**. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Princípios constitucionais penais e processuais penais**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

PAULA, Fernando Schmidt de. **Dos crimes de violação de direitos de autor**. 2009. 343 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009.

PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. **Manual esquemático de criminologia**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

RAMIRES, Francisco José. **Severinos na metrópole: a negação do trabalho na cidade de São Paulo**. 2001. 222 f. Dissertação (Mestrado) – Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.

RODRIGUES, Eliana de Andrade. **O princípio da adequação social no direito penal**. Belo Horizonte, 2011.

SMITH, Virgínia Luna. **Plágio, Pirataria, Fair Use e a (Des) criminalização da Violação de Direito Autoral**. 2012. 263 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012.

TAVARES, Juarez. **Teoria do injusto penal**. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.

VIANNA, Túlio Lima. A ideologia da propriedade intelectual. **Revista dos Tribunais**, a. 96, n. 844, 2006.

WELZEL, Hans. **Derecho penal alemán: parte general**. 11. ed. Santiago: Jurídica de Chile, 1976.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **Tratado de derecho penal: parte general**. 2. ed. Buenos Aires: Ediar, 2012.

OS INSTITUTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E O MERCADO DA MODA

SANCHEZ, Lucas*

RESUMO: A partir da análise de decisões diversas referentes à proteção, pelo direito, de itens de moda, tentamos identificar os principais pontos que são abordados pelos juízes nos casos envolvendo obras de arte aplicada. A aplicação dos institutos de propriedade intelectual nesses casos tende a passar pela dificuldade de identificar quais elementos devem ou não ser protegidos pelo direito, especialmente sob qual justificativa ou mérito, considerando as características e propósitos diversos dos institutos e a falta de vontade de conferir um monopólio jurídico para criações úteis. Estas decisões, mesmo tentando ser aplicáveis para casos gerais, acabam muitas vezes por aterem-se em demasia ao caso específico, dificultando seu uso para facilitar o entendimento da sua lógica jurídica.

Palavras-chave: moda, marca, direito autoral, *copyright*, jurisprudência, direito comparado, direito industrial, propriedade intelectual, arte aplicada.

ABSTRACT: *Analysing diverse decisions concerning the legal protection of fashion items, we try to identify which are the main aspects approached by courts in cases involving applied works of art. The application of different kinds of protection of intellectual property in these cases usually goes through the difficulty in identifying which elements should and should not be protected by law, specially under which merits or justification, considering the diverse characteristics and purposes of different categories and the lack of will to grant a legal monopoly over useful creations. These decisions, even while trying to be of general application, end up many times being very case-specific, making it harder to understand the judicial logic behind them.*

Keywords: *fashion, trademark, author's rights, copyright, case law, comparative law, industrial rights, intellectual property, applied art.*

INTRODUÇÃO

A análise de como um caso foi decidido - isto é, não apenas a parte dispositiva de uma decisão, mas a abordagem feita pelo decisor e as questões consideradas na forma com a qual chegou-se na decisão - é útil para verificar-se como os institutos criados pela lei e pela doutrina se aplicam no mundo das coisas. Essa análise jurisprudencial é especialmente relevante em ramos específicos do direito, ou na aplicação de determinados institutos a algum tipo específico de situações que importe em um tratamento diferenciado ou, pelo menos, em uma maior atenção do juiz.

Os institutos de propriedade intelectual, por exemplo, são aplicados em uma ampla gama de assuntos e ramos de negócio, cada qual potencialmente com características próprias que alteram a incidência de

* Graduado em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7372608964298360>.

normas jurídicas. Um desses ramos com características interessantes é o mercado da moda.

As criações de moda são, pelo menos em teoria, feitas para serem utilizadas. Criações diversas, desde bolsas até uniformes de líderes de torcida, possuem como característica o uso, seja como vestimenta ou como acessório, embora nem todas possuam como finalidade o uso no dia-a-dia ou produção em escala industrial (como é o caso, por exemplo, do setor de *haute couture*). Contendo elementos artísticos, no entanto, a criação de itens de moda se insere em duas categorias criadas pela doutrina no direito pátrio: a das obras de arte utilitárias e a das obras de arte aplicadas.

A primeira é a categoria dos chamados "objetos funcionais". Esta categoria também inclui, por exemplo, os diferentes modelos de mesas, cadeiras, armários e abajures. Na segunda categoria, "obras de arte aplicada" é o termo utilizado para determinar um tipo de arte que esteja incorporado a um objeto útil, ou seja, a aplicação de um processo criativo a coisas do dia a dia para torna-las esteticamente agradáveis¹.

Pela peculiaridade da matéria, nota-se a relevância da análise da aplicação dos institutos de propriedade intelectual que protegem estes objetos. Considerando a relevância que a jurisprudência estrangeira ainda possui no direito de propriedade intelectual, também verifica-se interessante considerar as diferenças de abordagem do tema na jurisprudência pátria e estrangeira. Dessa forma, escolhem-se três decisões paradigmáticas sobre o tema, duas no direito americano e uma no direito brasileiro.

Os casos analisados são *Star Athletica v. Varsity Brands*², que analisou a questão da separabilidade de aspectos artísticos e funcionais de objetos de arte aplicada, *Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent*, que tratou da possibilidade de determinados elementos do *design* de criações de arte servirem como indicadores de origem, e *Hermes vs. Village 284*, que tratou da proteção sob diversos institutos de criações de moda.

1 STAR ATHLETICA V. VARSITY BRANDS

O caso *Star Athletica* foi o primeiro caso a ser decidido pela Suprema Corte dos Estados Unidos sobre obras protegidas por *copyright* na indústria da moda. A decisão final foi dada no dia 22 de março de 2017,

¹ "Applied art: art employed in the decoration, design, or execution of useful objects,". Webster's Third New International Dictionary, p. 105, 1976.

² Cf. *Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc.* 580 U.S. _ (2017).

sendo que o caso já havia sido apresentado perante a corte no dia 31 de outubro de 2016.

No caso, Star Athletica e Varsity Brands são empresas que fabricam uniformes de líderes de torcida nos Estados Unidos. Varsity Brands conseguiu *copyrights* sobre diversas ilustrações de roupas de *cheer leaders* com estampas de listras, ziguezague e “v”s invertidos. Embora, como no Brasil, a lei americana preveja que a obtenção de proteção sobre obras artísticas independe de registro, Varsity Brands conseguiu mais de 200 registros sobre figuras bidimensionais retratando *designs* da superfície das vestimentas e outros acessórios feitos pela empresa. A Varsity Brands entrou com ação contra a Star Athletica por ter, supostamente, infringido a *copyright* da Varsity Brands sobre cinco de seus *designs*.

Em primeira decisão³, a *District Court* decidiu sumariamente em favor de Star Athletica, argumentando que os *designs* não poderiam se qualificar como trabalhos pictóricos, gráficos ou esculturais protegíveis, pois os desenhos serviriam funções úteis (ou “utilitárias”), nominalmente a função de identificar determinadas vestimentas como *uniformes de líderes de torcida*. Dessa forma, os desenhos da Varsity Brands não qualificariam para proteção por *copyright* sob a redação do §101 do *Copyright Act*, conforme abaixo, por não serem fisicamente ou conceitualmente separáveis dos aspectos utilitários do uniforme :

Pictorial, graphic, and sculptural works" include two-dimensional and three-dimensional works of fine, graphic, and applied art, photographs, prints and art reproductions, maps, globes, charts, diagrams, models, and technical drawings, including architectural plans. Such works shall include works of artistic craftsmanship insofar as their form but not their mechanical or utilitarian aspects are concerned; the design of a louseful article, as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article.

Ademais, “a ‘useful article’ is an article having an intrinsic utilitarian function that is not merely to portray the appearance of the article or to convey information. An article that is normally a part of useful article is considered a ‘useful article’”.

³ Cf. 2014 WL 819422, *8–*9 (WD Tenn., Mar. 1, 2014)

Em recurso⁴, a Corte de Apelações do Sexto Circuito reformou a primeira decisão, argumentando que os desenhos gráficos podiam ser identificados separadamente das funções utilitárias do uniforme, porque os desenhos e um uniforme de líder de torcida sem estampa podem aparecer lado a lado, um como um desenho e o outro como um uniforme de *cheerleader*. Dessa forma, o Sexto Circuito decidiu que os desenhos eram capazes de existir independentemente do uniforme, pois poderiam estar estampados em diferentes tipos de vestimenta ou pendurados na parede e emoldurados como arte. O juiz McKeague fez um voto divergente, argumentando que “identificar aquele que o veste como uma *cheerleader*” é uma função utilitária de um uniforme de líder de torcida, e que os desenhos de estampa eram integralmente necessários para servir essa função, de forma que a arte era inseparável do resto.

O caso foi apresentado à Suprema Corte pela Star Athletica, e a corte concedeu *certiorari* para resolver desentendimentos sobre o teste que deveria ser utilizado para analisar se há satisfação dos requisitos de identificação separada arte-objeto útil e de existência independente do §101.

Diversas partes entraram no processo como *amicus curiae*. Do lado de Star Athletica, IPP e Buccafusco & Fromer protocolaram opiniões no sentido de que a estampa em questão era inseparável das funções utilitárias da roupa (tanto pela importância dos desenhos para a identificação das *cheerleaders* quanto pelo fato de que as estampas *transmitiam informações* sobre aquele que o vestia), enquanto Council of Fashion Designers, Fashion Law Institute, Gersen & Hemphill, IPOA e o Governo dos Estados Unidos entraram com opiniões favoráveis a Varsity Brands. Diversas propostas foram feitas para o teste de separabilidade, considerando desde a *intenção* do criador do design (i.e. se o criador tinha interesse em criar uma obra de arte ou se ele estava limitado pelas necessidades práticas do objeto útil) até a noção de separabilidade conceitual usada no Sexto Circuito (i.e. se tanto a obra quanto o objeto útil podem estar lado a lado sem prejuízo de suas funções artística e utilitária, respectivamente).

1.1 A decisão

A opinião da corte foi dada pelo *Justice* Thomas, que julgou em favor de Varsity Brands, mantendo a decisão do Sexto Circuito. Os *Justices* Roberts, Alito, Sotomayor e Kagan acompanharam Thomas, enquanto

⁴ Cf. 799 F. 3D 468, 471 (2015).

Ginsburg fez um voto concordando com Thomas. O *Justice* Breyer deu a opinião dissidente, sendo acompanhado pelo *Justice* Kennedy. O *holding* da corte foi o seguinte:

“We hold that a feature incorporated into the design of a useful article is eligible for copyright protection only if the feature (1) can be perceived as a two- or three-dimensional work of art separate from the useful article and (2) would qualify as a protectable pictorial, graphic, or sculptural work—either on its own or fixed in some other tangible medium of expression—if it were imagined separately from the useful article into which it is incorporated. Because that test is satisfied in this case, we affirm.”

O voto do J. Thomas começou afirmando que o Congresso Americano tinha conferido proteção de *copyright* para trabalhos originais de arte, mas não para desenhos industriais, afirmando que a linha de distinção é tênue para trabalhos de *design* que incorporam elementos artísticos. O juiz chegou à conclusão que o ponto que decidiria se houve infringimento de *copyright* seria *“determine whether the arrangements of lines, chevrons, and colorful shapes appearing on the surface of respondents’ cheerleading uniforms are eligible for copyright protection as separable features of the design of those cheerleading uniforms.”*

Inicialmente, o juiz negou o argumento de Varsity Brands de que figuras bidimensionais colocadas em objetos úteis seriam inerentemente separáveis, afirmando que tal leitura não encontraria guarida no texto da lei. Depois disso, o juiz ainda reforçou que o caso se tratava de *interpretação do estatuto*, e não de uma questão de melhor política pública em *copyright*, e que a interpretação não deveria se dar na leitura do estatuto em isolamento, devendo haver uma interpretação sistemática de todo o *Copyright Act*.

Da lei, o juiz identificou os dois requerimentos para proteção de arte incluída em artigos utilitários: *“can be identified separately from,”* e *“capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article.”* O primeiro, de acordo com J. Thomas, não é muito difícil de ser satisfeito, bastando que o tomador de decisões olhe para o artigo útil e veja elementos bi ou tridimensionais que pareçam ter propriedades pictóricas, gráficas ou esculturais. Para atender ao segundo requerimento, o tomador de decisão deve determinar que o elemento identificado tem a capacidade de existir separadamente dos aspectos utilitários do artigo. Caso o elemento não possa existir separadamente, ele não era uma obra pictórica, gráfica ou escultural, mas meramente um aspecto utilitário do artigo. O juiz entendeu, portanto, que obras de arte podem ser protegidas independentemente de

terem sido criadas originalmente como obras ou como aspectos de outros artigos, encontrando fundamentos em outras partes do *Copyright Act* para apoiar este entendimento, de forma que a questão final para separabilidade é se aquela obra qualificaria para proteção ou não se tivesse sido fixada em um meio tangível que não o objeto útil. Nesse sentido, o juiz afirmou que há limites a esta interpretação:

Of course, to qualify as a pictorial, graphic, or sculptural work on its own, the feature cannot itself be a useful article or “[a]n article that is normally a part of a useful article” (which is itself considered a useful article). §101. Nor could someone claim a copyright in a useful article merely by creating a replica of that article in some other medium—for example, a cardboard model of a car. Although the replica could itself be copyrightable, it would not give rise to any rights in the useful article that inspired it.

O raciocínio da decisão vem diretamente de *Mazer v. Stein*⁵, caso anterior ao *Copyright Act*, que decidiu que uma estatueta, que servia de base para um abajur, poderia ser protegida por *copyright*, expandindo a proteção de *copyright* para obras de arte que sirvam um propósito útil. Nessa decisão também foi afirmado que era irrelevante para a proteção se a estatueta foi criada inicialmente como uma escultura por si só ou como uma base para abajur.

Dessa forma, foi decidido que um elemento do *design* de uma artigo útil pode ser protegido por *copyright* se pode ser identificado e imaginado separadamente do artigo como uma obra de arte, seja por si só ou fixado em algum meio, e que as decorações das superfícies dos uniformes em questão poderiam ser imaginados em outro meio, sem que isso reproduzisse o uniforme em si. Aqui, J. Thomas rebateu o argumento do voto divergente que reproduzir os desenhos em outro meio meramente criaria um desenho do uniforme, uma vez que obras de arte são naturalmente limitadas pelo meio em que são criadas (por exemplo, uma tela ou uma parede), e isso não as impede de serem protegidas.

O juiz também julgou irrelevante para a interpretação do estatuto que o uniforme de *cheerleader*, após separado de suas decorações, não seria tão bom para desempenhar sua função. De acordo com J. Thomas, é irrelevante se o objeto útil se torna menos útil se imaginado sem determinado aspecto artístico. Ademais, também discordou dos argumentos apresentados pelo voto divergente e de *Star Athletica* no sentido de

⁵ Cf. 347 U. S. 201, 214 (1954).

acreditar que uma estampa colocada em uma roupa seria protegida, mas não um padrão que fosse feito para aquela roupa, sob pena de tal raciocínio criar uma anomalia na qual desenhos em parte de uma vestimenta seriam protegidos, mas não desenhos que ocupassem toda a vestimenta.

O juiz deixou claro que o que efetivamente foi protegido no caso em tela foi a obra de arte bidimensional estampada no uniforme, e que Varsity Brands não teria direito de proibir qualquer terceiro de manufaturar um uniforme de *cheerleader* com a mesma forma, corte e dimensões que aqueles nos quais as decorações aparecem – apenas as decorações são protegidas, em uniformes ou em outro meio.

Houve uma preocupação do juiz em destacar que não há diferenças entre artigos puramente estéticos e obras de arte úteis. Também de *Mazer* veio a lição de que desenhos industriais e *copyright* não são mutualmente exclusivos. De acordo com *Varsity Brands* e também de *Mazer* se tira a noção de que o Congresso Americano teve a intenção de prover proteção limitada para determinados aspectos do desenho industrial, e o J. Thomas afirma que abordar a proteção de desenhos industriais com hostilidade iria contra as intenções do Congresso, ao mesmo tempo em que deixa claro que a proteção dada pela sua decisão sobre os uniformes não tem a intenção de proteger aspectos funcionais da roupa, tais quais o corte e as dimensões.

1.2 Aplicação dos Institutos

É interessante verificar que, embora o objetivo da aceitação do caso pela Suprema Corte tenha sido uniformizar a aplicação do teste de separabilidade – isto é, deixar claro qual deve ser o teste a ser utilizado para verificar se objetos úteis ou aspectos de objetos úteis podem ser protegidos por direito autoral – alguns analistas apontaram que o teste indicado pela corte meramente parafraseia a letra da lei, deixando amplo espaço para divergências na sua aplicação (LOUCKS, 2017, p. 372).

Se por um lado houve uma tentativa de estabelecer um teste objetivo e único – deixando de lado os diversos testes de cunho mais subjetivo e aumentando, de certa forma, a predictabilidade de seus resultados -, esta tentativa não conseguiu fornecer um teste que efetivamente desse uma instrução mais precisa para as cortes inferiores. O teste oferecido acaba por depender demais de interpretação literal do estatuto em uma área que estava desejosa de uma linguagem mais descritiva para diminuir a discricionariedade judiciária (LOUCKS, 2017, p. 372).

Ainda, o teste sofreu clara influência da doutrina de antidiscriminação na análise de *copyright* da Suprema Corte, a qual entende que os juízes não devem ser críticos de arte. Dessa forma, não houve uma análise dos méritos artísticos dos *designs*, apenas uma verificação da existência de criações ou elementos que pudessem ser classificados como obras pictóricas, gráficas ou esculturais. Comentaristas da decisão também apontam, aqui, que embora a decisão tenha explicitamente afirmado que nem toda obra colocada em superfície será automaticamente protegida sem necessidade de passar pelo teste de separabilidade, a decisão acaba por estabelecer um teste que reconheceria a proteção sobre qualquer estampa.

Aqui, é importante salientar que, embora a corte tenha implicitamente reconhecido que obras de arte aplicadas (especificamente, na área da moda) podem ser formadas por dois elementos principais, a saber, a estampa e o design propriamente dito, no sentido da forma, estrutura ou modelagem (ARAÚJO, 2018, p. 141), a decisão acabou por deixar vago, por exemplo, como seria tratada a proteção de uma obra na qual a separabilidade do elemento artístico do funcional fosse menos óbvia, como um vestido de alta costura.

Na prática, o teste de separabilidade oferecido pela Suprema Corte em *Star Athletica* foca em separar determinado elemento possivelmente artístico (sem considerar um juízo de valor) de um artigo utilitário e, então, verificar se ainda podemos perceber tal elemento como criado para uma função utilitária nesse contexto (DENICOLA, 2018).

2 CHRISTIAN LOUBOUTIN S.A. V. YVES SAINT LAURENT HOLDING INC

No caso *Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent*, julgado pela Corte de Apelação do Segundo Circuito dos Estados Unidos⁶, foi analisado em quais situações marcas não-tradicionais poderiam ser protegidas no mercado da moda, mais especificamente questionando quando determinada característica de um produto se torna um indicador de sua origem.

No caso, Christian Louboutin, marca renomada de calçados baseada em Paris, possui como característica marcante de seus calçados o solado de cor vermelha-brilhante. Em 2008 a empresa conseguiu um registro de marca federal nos Estados Unidos para a cor vermelha no solado de sapatos. Em 2011, Yves Saint Laurent (“YSL”) lançou uma

⁶ Cf. *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc.*, No. 11-3303 (2d Cir. 2013).

coleção de sapatos monocromáticos, incluindo um sapato inteiramente vermelho (inclusive seu solado). Após o lançamento da coleção da YSL, em abril de 2011, Louboutin protocolou uma ação por infringimento de marca contra YSL, afirmando que o sapato vermelho desta última infringia sua marca sob o *Lanhan Act*, lei que disciplina a proteção marcária nos Estados Unidos. De acordo com Louboutin, YSL estava infringindo sua marca, praticando contrafação, praticando competição desleal e diluindo sua marca. Louboutin pediu, como tutela de urgência, que YSL fosse impedida de vender os sapatos totalmente vermelhos. Em reconvenção, a YSL pediu que o registro de marca para a sola vermelha fosse cancelado, argumentando que ela não possuía distintividade e era meramente ornamental ou funcional, o que a tornaria inelegível para proteção marcária.

A *District Court* do sul do Estado de Nova Iorque julgou contra a tutela de urgência, afirmando que Louboutin não supriu o requisito de demonstração de probabilidade de sucesso no mérito da causa, especialmente porque “single-color marks are inherently ‘functional’ and that any such registered trademark would likely be held invalid,” argumentando também, citando precedente da Suprema Corte, que uma cor pode ser protegida como marca apenas quando “acts as a symbol that distinguishes a firm's goods and identifies their source, *without serving any other significant function*”, o que não seria o caso do Louboutin, pois o solado vermelho teria também funções práticas, afirmando ainda que *there is something unique about the fashion world that militates against extending trademark protection to a single color*. Louboutin recorreu da decisão, e o caso chegou ao Segundo Circuito.

2.1 A decisão

A Corte de Apelação do Segundo Circuito teve que enfrentar a questão controversa da possibilidade uma única cor servir como marca no mercado da moda. O juiz José A. Cabranes emitiu a decisão da corte, e analisou os argumentos de ambas as partes em relação à proteção marcária para o solado vermelho da Louboutin. Nesse caso, também, houve participação de *amicus curiae* favoráveis a ambas as partes.

Primeiramente, a corte contrariou o *holding* da decisão em primeira instância, afirmando que em *Qualitex*:

⁷ Citando *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159 (1995).

the Supreme Court specifically forbade the implementation of a per se rule that would deny protection for the use of a single color as a trademark in a particular industry—including the fashion industry—because an analysis of functionality necessarily requires an individualized fact-based inquiry into the nature of the trademark.

A partir daí, a corte lidou com a questão da funcionalidade da marca, verificando se dar para a Louboutin a exclusividade de solados vermelhos não importaria em um monopólio excessivo considerando os objetivos do direito marcário⁸.

Nesse sentido, foram abordadas as doutrinas da funcionalidade estética e da funcionalidade utilitária. Por um lado, a doutrina da funcionalidade utilitária analisaria se determinado aspecto é essencial para a função de um objeto e se o impedimento de seu uso afetaria o custo ou a qualidade do objeto – um aspecto funcional não seria protegido, nesse contexto, pelo direito marcário. Por outro lado, a doutrina de funcionalidade estética ditaria que um aspecto de um produto não deve ser protegido pelo direito marcário quando sua proteção for significativamente prejudicar a capacidade de competidores de competir no mercado relevante. Assim, quando determinado aspecto do *design* de um produto é suficientemente relevante para competir neste mercado, as cortes devem contrapesar “*the competitive benefits of protecting the ‘source-identifying aspects’ of a mark against the ‘competitive costs of precluding competitors from using the feature’*”.

A corte identificou que, na análise de funcionalidade estética, pode ser difícil diferenciar o que é um aspecto importante para o mercado e o que é um elemento estético importante como identificador de origem. Ao mesmo tempo em que a corte reconheceu o esforço de Louboutin em transformar o solado vermelho em uma característica definidora de seus produtos, também reconheceu que a proteção marcária exagerada nesta área resultaria em uma cor a menos na paleta dos *designers*. No entanto, a corte negou que deva existir um *standard* próprio para o mercado da moda no que se refere a possibilidade de proteção marcária de cor, ao contrário do que a decisão de primeira instância havia decidido, afirmando

⁸ Nesse sentido, citou-se o precedente *Stormy Clime*, 809 F.2d at 977-78: “Courts must proceed with caution in assessing claims to unregistered trademark protection in the design of products so as not to undermine the objectives of the patent laws.... Since trademark protection extends for an unlimited period, expansive *trade dress* protection for the design of products would prevent some functional products from enriching the public domain.”

que, mesmo no mercado da moda, “*the functionality defense does not guarantee a competitor “the greatest range for [his] creative outlet,” (...), but only the ability to fairly compete within a given market*”, afirmando ainda, citando precedentes, que:

[b]y focusing upon hindrances to legitimate competition, the [aesthetic] functionality test, carefully applied, can accommodate consumers' somewhat conflicting interests in being assured enough product differentiation to avoid confusion as to source and in being afforded the benefits of competition among producers.⁹

Após afirmar que não haveria uma vedação em absoluto à “Red Sole Mark” de Louboutin, a corte afirmou que, apesar de não ser inerentemente distintiva, a cor vermelha aplicada em um solado de sapato havia adquirido “significado secundário” com a fama de Louboutin – mas apenas para sapatos nos quais o solado contrastava com a parte de cima do calçado. Dessa forma, a corte entendeu que a marca conforme registrada não era elegível para proteção, uma vez que impediria qualquer competidor de colocar solados vermelhos em qualquer calçado, e modificou a marca para apenas proteger Louboutin de outros fabricantes de sapato que usassem solados vermelhos em contraste com o resto do sapato.

Assim, a corte entendeu que Louboutin não teria grandes chances de vencer o caso contra o sapato monocromático de YSL, mantendo a decisão da tutela de urgência da corte de primeira instância, embora modificando seus fundamentos. Após a decisão parcialmente favorável, YSL protocolou a desistência de sua reconvenção, e a corte distrital não analisou a validade da marca de Louboutin¹⁰.

2.2 Aplicação dos Institutos

A decisão foi especialmente cuidadosa ao tratar da concessão de monopólios legais no mercado da moda. A discussão foi altamente específica para esse mercado, embora tenha se negado a criar um padrão específico para esse mercado no que se refere à proteção de elementos

⁹ *Stormy Clime*, 809 F.2d, 978-79.

¹⁰ Como a corte decidiu que a Red Sole Mark apenas poderia ser protegida modificada, e porque o uso de um sapato vermelho monocromático não interferia com a marca modificada, a corte não chegou a analisar se havia risco de confusão por consumidores, e não analisou a defesa de funcionalidade, que apenas é analisada como defesa se uma ação identificada como violação marcária pode causar confusão.

marcários com características funcionais - no caso, uma cor específica em um local específico de determinado item.

Aqui, tentou-se diferenciar elementos que são funcionais e, portanto, dificultariam desproporcionalmente a competição no mercado se protegidos por direito marcário (que, por sua característica de proteção de origem, não tem limite temporal *a priori*) daqueles elementos que se tornaram famosos devido a sua ligação com determinada origem. Em um passo além, tratou de brevemente entreter a possibilidade da proteção de um elemento poder se dar mesmo que isso diminua, de maneira razoável, o leque de escolhas de um competidor.

Tal debate, note-se, também é relevante no Brasil conforme a tentativa de registro de marcas não-tradicionais, especificamente marcas de cor e marcas de posição. Ao analisar a possibilidade de registrar como marca aspectos que efetivamente fazem parte de um artigo de moda, a corte acabou por defender que características puramente estéticas podem ser registradas e protegidas como marcas se não são funcionais – deixando esta análise para cada caso. Mesmo que alguma característica não for puramente utilitária, no entanto, pode ser esteticamente agradáveis e figurar como ponto importante do sucesso comercial de um produto, o que a torna irregistrável se for importante em demasia para competir em um mercado (CASTRO, 2017, p. 39-53).

Um aspecto interessante dessa decisão está contido na nota explicativa 19 do caso. Reconhecendo o debate em torno da necessidade e da conveniência de dar proteção para itens de moda por meio da proteção à marcas ou *trade dress*, o juiz Cabranes apontou que entendia que “the more appropriate vehicle for the protection of the Red Sole Mark would have been copyright rather than trademark”, considerando que o solado vermelho servia uma função ornamental que era conceitualmente separada de sua função utilitária. Essa opinião, note-se, veio antes de *Star Athletica*, e o juiz notou que não poderia dar uma decisão sobre isso já que Louboutin se limitou a pedir proteção à sua marca.

3 VILLAGE 284 PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA. V. HERMES INTERNATIONAL E HERMES SELLIER

No caso *Village 284 v. Hermes*, julgado pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo, o juiz de primeira instância e, depois, o Tribunal tiveram que analisar se uma bolsa poderia ser protegida pelo regime

brasileiro de propriedade intelectual, e sob quais circunstâncias se poderia dizer que uma bolsa efetivamente copiaria outra.

O caso iniciou-se quando Hermes, marca francesa de luxo, enviou notificação extrajudicial para Village 284, empresa brasileira de moda, na qual afirmava que a Village 284 estava envolvida em condutas de concorrência desleal e de violação de direito autoral. Mais especificamente, a Hermes afirmava que a Village 284 deveria cessar a produção de sua “Bolsa 284”, da coleção “*I’m Not the Original*”, que se tratava de uma bolsa inspirada na bolsa “Birkin” da marca francesa, porém feita de material mais barato.

A Village 284 decidiu, portanto, ajuizar uma ação declaratória pedindo o reconhecimento de inexistência de violação de direito autoral e de prática de concorrência desleal. Hermes apresentou contestação, na qual afirmava que a Village 284 desejava “lucrar por meio da usurpação da criatividade e originalidade alheias”, e reforçou que a Hermes teria o direito de impedir a comercialização de réplica de sua obra. Mais especificamente, afirmou que a bolsa seria protegível por direitos autorais, e que existiria violação deste direito e concorrência desleal devido à existência de cópia servil da bolsa da marca francesa.

Em reconvenção, a Hermes ainda pediu pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a Village 284 se abstinhasse de produzir, importar, exportar, manter em depósito e/ou comercializar produtos que violassem os direitos autorais da Hermès sobre a bolsa Birkin ou qualquer outro produto de sua titularidade, pedindo também pelo pagamento integral das perdas e danos causados pela venda da bolsa copiada, além de danos morais. Após a concessão da tutela antecipada, a Village 284 apresentou contestação na qual negou a violação de direito de autor ou mesmo de marcas e patentes, afirmando que a bolsa caiu em domínio público; também negou a ocorrência de concorrência desleal, negou a existência de perdas e danos e pleiteou a revogação da tutela antecipada.

A sentença em primeira instância julgou em favor de Hermes, condenando a Village 284 a se abster de produzir produtos que violem os direitos autorais sobre a bolsa Birkin e a indenizar a Hermes, além de ordenar a destruição dos produtos que foram considerados infringentes. Curiosamente, também foi decidido que a Village 284 deveria divulgar, sob pena de multa, em jornal de grande circulação da capital de São Paulo, “a prática de seus atos e o crédito ao autor da obra original e às rés/reconvintes, detentoras dos direitos patrimoniais sobre a obra”. Note-se

que citou-se o laudo pericial que indicava que a Village 284 efetivamente copiou os produtos da Hermes.

Village 284 recorreu da decisão, que chegou à 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Desembargador José Carlos Costa Netto foi o relator do caso, cujo voto foi unânimamente apoiado pelos seus colegas Alexandre Lazzarini e José Aparício Coelho Prado Neto e Angela Lopes. No recurso, além de pugnar pela realização de nova perícia, a Village 284 afirmava que as normas internacionais não admitem a aplicação simultânea das leis autorais às obras de arte aplicada nos países em que haja proteção às obras pelas leis da propriedade industrial; também defendeu a inaplicabilidade do direito autoral ao caso, e que as bolsas são protegidas por desenho industrial, mas as bolsas criadas em 1935 e 1984 encontram-se em domínio público no mundo todo.

3.1 A decisão

A decisão em segunda instância foi em favor de Hermes, mantendo a decisão de primeira instância. A ementa do acórdão foi a seguinte:

(...) DIREITOS AUTORAIS. Bolsas Hermès. Ação declaratória e Reconvenção. Reconvenção procedente – Bolsas Hermès constituem obras de arte protegidas pela lei de direitos autorais. Obras que não entraram em domínio público. Proteção garantida pela lei 9.610/98. A proteção dos direitos de autor independe de registro. Autora/reconvinda que produziu bolsas muito semelhantes às bolsas fabricadas pelas rés/reconvintes. Imitação servil. Concorrência desleal configurada. Aproveitamento parasitário evidenciado. Compatibilidade da infração concorrencial com violação de direito autoral reconhecida. Dever de a autora/reconvinda se abster de produzir, comercializar, importar, manter em depósito produtos que violem os direitos autorais da Hermès sobre a bolsa Birkin ou qualquer outro produto de titularidade das rés/reconvintes. Indenização por danos materiais e morais. Condenação mantida. Recurso desprovido.¹¹

A primeira análise do Desembargador no caso foi a alegação de que houve cerceamento de defesa contra a Village 284, pois o juiz não havia deferido a realização de uma segunda perícia antes da sentença. Aqui, a

¹¹ TJSP; Apelação 0187707-59.2010.8.26.0100; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2016; Data de Registro: 17/08/2016

corte apenas desconsiderou o argumento, apontando que os procedimentos para impugnação de perícia não haviam sido seguidos, e que não se pode pedir nova perícia apenas porque a primeira foi contra seu interesse.

Após afirmar que a proteção de obras por meio do direito autoral independe do registro, sendo inerente às criações (BITTAR, 1994, p. 29.), o voto afirma também, citando José de Oliveira Ascensão, que “a obra é tutelada independentemente da proteção relativa à propriedade industrial, quer dizer, a tutela existe mesmo que haja tutela pelo Direito Industrial” (ASCENSÃO, 1997, p. 415). Dessa forma, a corte reconheceu a possibilidade de dupla proteção no direito brasileiro, contrariando o argumento das razões recursais da *Village 284*.

O Desembargador ainda expandiu sua explicação neste ponto, afirmando que “é possível a dupla proteção, tanto da Lei de Direito Autoral como pela Lei de Propriedade Industrial, em obras/criações que possuam ao mesmo tempo o caráter estético e a conotação utilitária”, entendendo que no caso de obras de arte aplicada a proteção dupla é devida por haver ao mesmo função ornamental e utilitária (LIPSZYC, 1993, p. 86).

Como explicação para a proteção por direito autoral das bolsas da *Hermes*, o acórdão cita observação do juízo de primeira instância, que apontou que “as bolsas produzidas pelas rés/reconvintes tem valor por sua natureza artística, servindo muito mais como objeto de adorno e ostentação, permanecendo seu aspecto funcional e utilitário em segundo plano”, argumentando que a mera reprodução por meio de processos industriais de obra de arte não tira o caráter artístico da criação (CERQUEIRA, 1946, p. 292). Para reforçar essa posição, o Desembargador citou também que o artigo 7º da Lei 9.610/98 não possui um rol taxativo de obras a serem protegidas, citando até mesmo que o termo “obras de arte aplicadas” estava incluso no inciso XI do artigo 6º da Lei 5.988/73, que não possui correspondente na lei vigente.

Nesse sentido, o desembargador conclui que “os artigos e acessórios de moda, uma vez originais em sua forma de expressão, são considerados criações artísticas, no mundo industrial e globalizado”. Fatores que reforçam essa conclusão são o *status* dos itens de moda criados pela *Hermes*, mundialmente conhecidos, seus detalhes e cuidado na criação individual (especialmente considerando a sua criação artesanal) e o entendimento dos objetos criados pela empresa como belos, conforme resultado de escolhas estéticas específicas.

Ultrapassando a questão da possibilidade de proteção das bolsas da Hermes por direito autoral, o Desembargador analisou a existência ou não de cópia. A perícia havia identificado que os produtos produzidos pela Village 284 haviam imitado as criações da Hermes¹², de forma que a segunda instância manteve as conclusões do perito como argumento principal para entender pela existência da violação de direito autoral. Ademais, o próprio nome da coleção da Village 284 (“*I’m not the Original*”) foi visto como uma confissão do caráter imitativo da criação desta, de forma que o juízo identificou o uso indevido da criação da Hermes e a injusta aproveitação econômica desta pela Village 284, pois “ficou comprovado que as bolsas produzidas pela apelante são imitações, reproduções praticamente idênticas das bolsas das apeladas”. Ainda, negou que o período de proteção de direitos autorais sobre as bolsas já tivesse transcorrido.

Finalmente, afirmou-se também que houve aproveitamento parasitário, por parte da Village 284, da fama da Hermes, caracterizando-se concorrência desleal conforme artigo 195, inciso III da Lei 9.279/96, por ter sido usado meio fraudulento para atrair clientela alheia. Assim, manteve-se inteiramente a sentença de primeira instância.

Note-se que a Village 284 recorreu da decisão, e que o Recurso Especial¹³ referente ao caso está concluso com o Ministro Antonio Carlos Ferreira do Superior Tribunal de Justiça desde fevereiro de 2018.

3.2 Aplicação dos Institutos

Nesse caso, nota-se que a decisão do Tribunal de Justiça pareceu concordar que, sendo uma obra de arte aplicada, a bolsa seria protegível *per se*. Não houve, aqui, a tentativa de distinguir aquilo que deveria ser protegido por direito industrial e aquilo que seria passível de proteção

¹² “Os exames comparativos revelaram que as bolsas apreendidas da requerente, imitam os elementos que constituem e caracterizam a concepção criativa de conjunto das bolsas 'Birkin' e 'Kelly' da requerida. De fato, observou a perícia que as questionadas bolsas apreendidas foram produzidas retratando, ainda que de forma grotesca, os mesmos elementos característicos de criatividade e originalidade das bolsas 'BIRKIN' e 'KELLY' que lhes conferem a proteção amparada pelo Direito de Autor. Os exames realizados pela perícia demonstram que os elementos característicos de criatividade e originalidade das bolsas HERMÈS 'BIRKIN' e 'KELLY', que lhes conferem identidade própria, são os mesmos utilizados nas bolsas apreendidas de VILLAGE 284, razão, razão pela qual constituem produtos de imitação.(...)”

¹³ REsp nº 1725052 / SP

autoral, e o Tribunal acabou por deixar de verificar elementos que seriam e elementos que não seriam passíveis dessa proteção.

Dessa forma, não houve tampouco a tentativa de estabelecer um teste ou requisitos para que objetos utilitários, precipuamente objeto de proteção industrial, sejam também protegidos pelo direito autoral. Como não era esse o objeto da ação, o Tribunal não abordou se a bolsa Birkin possuía os requisitos para ser protegida como desenho industrial.

A decisão vai no caminho da literatura que defende que as criações de moda podem ser objeto de dupla proteção, considerando explicitamente que esta proteção decorre da beleza e do status, no caso da bolsa – o que, de certa forma, vai contra a ideia de não-discriminação dos méritos artísticos de obras protegidas por *copyright* nos Estados Unidos. No entanto, a decisão deixou de analisar alguns elementos. Primeiro, não abordou a questão do contributo mínimo de originalidade além dos limites funcionais para que a proteção seja devida (RAMOS, 2010, p. 458-459). Segundo, não analisou a questão dos méritos artísticos da obra poderem ser dissociados ou não de seu suporte material, ainda que de forma conceitual (ARAUJO, 2018, pgs. 148 e 153).

CONCLUSÃO

Embora, no direito comparado, não possamos meramente transplantar medidas e decisões de um ordenamento para outro, é importante notar que o raciocínio jurídico em decisões estrangeiras pode ser relevante para o ordenamento pátrio, especialmente em áreas do direito que possuem grande influência da literatura estrangeira, como é o mercado da moda.

Ao verificar o caso *Star Athletica* e *Christian Louboutin*, notamos que houve uma preocupação expressiva na delimitação da proteção, seja por *copyright* ou por marca, de itens que ao mesmo tempo possuíam características protegidas por propriedade intelectual e características funcionais. Tal preocupação, além de pensada em termos concorrenciais, também foi pensada em termos de criatividade e inovação. A lei americana já tem a preocupação de impedir que itens úteis sejam protegidos pelas modalidades de marca e *copyright*, por sua extensão temporal, e isso se torna ainda mais relevante na moda, um ramo de negócio no qual inovação, imitação e reciclagem de tendências são características marcantes.

Dessa forma, é notável a preocupação em criar testes e esclarecer requisitos – mesmo que tais testes acabem por não ser tão claro assim. No caso 284, no entanto, tal preocupação não se fez presente. Embora tenha havido uma preocupação em analisar o mercado da moda e suas criações, não houve efetivamente uma análise dos fundamentos e objetivos dos institutos da propriedade intelectual antes de aplicá-los para proteger obras de arte aplicadas, tais quais a bolsa Birkin. Embora tenha citado doutrina especializada, a decisão da Justiça paulista não tratou de verificar quais os requisitos para que um objeto útil seja protegido por direitos autorais, nem exatamente ao que tal proteção se estenderia.

Dessa forma, embora paradigmáticas, e embora nos ajudem a entender melhor a proteção e os riscos relacionados aos itens de moda no direito, as decisões seguem sendo altamente específicas caso a caso, fornecendo caminhos para chegar à decisões, mas raramente fornecendo instrumentos para que segurança jurídica seja alcançada em casos envolvendo criações do mercado da moda no Brasil ou no exterior.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Cristiano Reis. Desenho industrial e direito autoral: a possibilidade de dupla proteção do design de moda no ordenamento jurídico brasileiro. In: ROSINA, Mônica Steffen Guise, et al. **Fashion law: direito e moda no Brasil**. São Paulo: Thomson Reuters, 2018.

ASCENSÃO, **Direito autoral**. 2. ed., refundida e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

BRASIL. Lei 9279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF: p. 8353, 15 maio 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 1 de julho de 2018.

BRASIL. Lei 9610 de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF: p. 665, 20 fevereiro 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm. Acesso em: 20 de julho de 2018.

BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1994.

CASTRO, Beatriz Vergaça. Sinais Distintivos não-tradicionais – O Caso Louboutin. **Revista da ABPI**, São Paulo, nº 148, mai-jun 2017.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 1946.

DENICOLA, Robert. Imagining things: copyright for useful articles after *Star Athletica v. Varsity Brands*. **University of Pittsburgh Law Review**, n. 4, v. 79, mar-2018. Disponível em: <https://www.ssrn.com/abstract=3133308>.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Copyright Act, 1976. An Act for the general revision of the Copyright Law, title 17 of the United States Code, and for other purposes. **Federal Register**, Washington, DC, Public Law 94-553 de 19 de outubro de 1976. Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17>. Acesso em: 10 de julho de 2018.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Lanhan Act, 1946. To provide for the registration and protection of trade-marks used in commerce, to carry out the provisions of certain international conventions, and for other purposes. **Federal Register**, Washington, DC, Public Law 79-489 de 5 de julho de 1946. Disponível em: <http://www.legisworks.org/congress/79/publaw-489.pdf>. Acesso em: 10 de julho de 2018.

LIPSZYC, Delia. **Derecho de autor y derechos conexos**. Buenos Aires: Unesco-Cerlalc-Zavalia, 1993.

LOUCKS, Sarah. Copyright Act of 1976 - Useful Articles - *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.* **Harvard Law Review**, Cambridge, n. 131, nov-2017. Disponível em: https://harvardlawreview.org/wp-content/uploads/2017/11/363-372_Online.pdf. Acesso em: 5 de Agosto de 2018.

RAMOS, Carolina Tinoco. Contributo mínimo no direito do autor. In: BARBOSA, Denis Borges; et al. **O contributo mínimo na propriedade intelectual**: atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

