



Instituto
Dannemann
Siemsen

ANUÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA 2020



EDITORIAL

Estimado leitor,
Estimada leitora,

O **Instituto Dannemann Siemsen (IDS)** tem a satisfação de apresentar o seu primeiro Anuário de Jurisprudência contendo uma seleção de importantes decisões judiciais na área da Propriedade Intelectual proferidas ao longo de 2020.

Trata-se de uma iniciativa inédita por parte do IDS que une esforços e experiências de diversos profissionais e que, esperamos, possa contribuir para a discussão dos precedentes judiciais brasileiros na área de PI.

Este volume traz decisões relevantes nas áreas de patentes, cultivares, marcas, direito autorais, trade dress, concorrência desleal, além de questões envolvendo direito civil, direito processual civil e direito empresarial.

No primeiro caso, Maria Isabel de Castro Bingemer e Maximiliano Amaral de Souza Arruda analisam a decisão do STJ no REsp 1.610.728/RS que, confrontando os dispositivos da Lei 9.279/1996 e da Lei 9.456/1997, reconhece a incidência de direitos de propriedade industrial à soja transgênica, considerando devida a proteção ao inventor e exigível o pagamento de royalties e a autorização de uso de elementos genéticos decorrentes de processo inventivo.

No segundo caso, Bernardo Marinho F. Alexandre e Natalia Barzilai abordam a controvertida questão do reconhecimento incidental da nulidade dos direitos de propriedade industrial no curso de ação de infração em trâmite perante a Justiça Estadual, que foi objeto de decisão do STJ no REsp 1.843.507/SP em torno da interpretação e aplicação dos artigos 56, § 1º, e 118 da Lei 9.279/1996.

No terceiro caso, Bernardo Marinho F. Alexandre e Bianca Kremer examinam a decisão do STJ no REsp 1.837.439/RJ em torno da aplicação do artigo 87 da Lei 9.279/1996, em que ficou decidido que o atraso de pagamento de duas ou mais anuidades não extingue automaticamente patente no INPI, uma vez que medidas infralegais adotadas pelo INPI, como a Resolução nº 113/2013, não podem eliminar a possibilidade de restauração da patente prevista na Lei da Propriedade Industrial.



No quarto caso, Felipe Dannemann Lundgren traz uma análise detalhada sobre a importante decisão do STJ no REsp 1.831.519/SP que, com fulcro nos artigos 10bis da CUP e 209, caput, da Lei 9.279/1996, reconheceu que o dano moral por violação de trade dress dispensa a comprovação de prejuízos, configurando, portanto, dano in re ipsa.

No quinto caso, Caio Richa de Ribeiro expõe o resultado do julgamento no STJ no REsp 1.843.339/SP que, ao analisar a aplicação dos artigos 2º, inciso V, 195 e 209 da Lei 9.279/1996 a casos de trade dress, entendeu que a mera aposição da marca da ré em seus produtos não é suficiente para desnaturar o ato de concorrência desleal caracterizado pela cópia do trade dress do produto da autora, justamente porque não se trata de pretensão fundada em contrafação de marca, mas de imitação do conjunto-imagem, que goza de tutela jurídica autônoma.

No sexto caso, Bianca Kremer discute a decisão do STJ no REsp 1.832.148/RJ que manteve a nulidade de marca com base no entendimento de que a renúncia administrativa ao registro pela titular não enseja a perda do objeto da ação à luz dos artigos 142, inciso II, e 167 da Lei 9.279/1996.

No sétimo caso, a mesma autora explora os efeitos da decisão do STJ no REsp 1.719.131/MG que, com base no artigo 942 do Código Civil, reconheceu a existência do vínculo de solidariedade entre o fabricante de produtos contrafeitos e a empresa que comercializa esses produtos pelos danos causados pela infração.

No oitavo caso, Fernando de Assis Torres faz uma análise da decisão da 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Cível nº 1056556-06.2017.8.26.0100), que afastou a alegação de plágio em obra audiovisual e reconheceu que não é possível ter exclusividade ou proteção sobre um conceito ou ideia à luz do artigo 8º, inciso I, da Lei nº 9.610/98.

No nono caso, Bianca Kremer traz uma análise da decisão do STJ no REsp 1.822.619/SP que, com base nos artigos 7º, VII, 28, 29 e 108 da Lei 9.610/1998, entendeu gozar a obra fotográfica de proteção legal mesmo que esteja disponível na Internet, e que tratando-se de obra intelectual protegida pelo Direito de Autor acerca da qual não houve autorização prévia e expressa do titular, a Lei 9.610/98 impede sua utilização por terceiros, independentemente da modalidade de uso da obra.



Por fim, no décimo caso, Luiz Augusto Paulino e Luís Henrique de Azevedo examinam acórdão do STJ sobre se uso do refrão de uma música como nome de um programa televisivo está dentro das exceções previstas no artigo 46, inciso VIII, da Lei de Direitos Autorais.

Desde a sua fundação em 2001, o IDS se consolidou como um importante centro de produção de conteúdo com o propósito de difundir o estudo da Propriedade Intelectual e temas correlatos. Promovemos o compartilhamento de conhecimento, de modo a criar um ambiente propício para o debate de alto nível, visando uma profícua interlocução entre o mercado, o meio acadêmico e o Poder Judiciário.

Esperamos que este Anuário de Jurisprudência fomente o debate e se converta em importante referência sobre como os tribunais brasileiros têm se posicionado nessas discussões.

O IDS agradece a colaboração dos autores e deseja a todos e todas uma excelente leitura!

Equipe IDS



Gustavo Piva
Diretor Executivo



Enzo Baiocchi
Coordenador
Acadêmico



Carlos Elizario
Conselheiro



Felipe Dannemann
Conselheiro



Monique Rodrigues
Conselheira



Luiz Paulino
Conselheiro



Natalia Barzilai
Conselheira



Bernardo Marinho
Conselheiro



Michelle Brum
Supervisora
Administrativa

SELEÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS COMENTADAS NA ÁREA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL NO ANO DE 2020

Índice das decisões:

- Caso 1 (STJ - REsp 1.610.728/RS)	07
Ramos do Direito: Patentes Cultivares Processo Civil	
Temática: Complementaridade entre os sistemas de patentes e cultivares	
Autores: Maria Isabel de Castro Bingemer e Maximiliano Amaral de Souza Arruda	
- Caso 2 (STJ - REsp 1.843.507/SP)	14
Ramos do Direito: Patentes Desenhos Industriais Processo Civil	
Temática: Reconhecimento incidental da nulidade de patentes e de desenhos industriais no curso de ação de infração em trâmite na justiça estadual	
Autores: Bernardo Marinho F. Alexandre e Natalia Barzilai	
- Caso 3 (STJ - REsp 1.837.439/RJ)	17
Ramos do Direito: Patentes Direito Processual	
Temática: Direito de restauração de patente ou de pedido de patente	
Autores: Bernardo Marinho F. Alexandre e Bianca Kremer	
- Caso 4 (STJ - REsp 1.831.519/SP)	20
Ramos do Direito: Trade Dress Concorrência Desleal	
Temática: Constatção de dano moral in re ipsa em caso de violação de trade dress	
Autor: Felipe Dannemann Lundgren	
- Caso 5 (STJ - REsp 1.843.339/SP)	23
Ramos do Direito: Trade Dress Concorrência Desleal Processo Civil	
Temática: Ação cominatória e de reparação de danos em caso de violação de trade dress	
Autor: Caio Richa de Ribeiro	
- Caso 6 (STJ - REsp 1.832.148/RJ)	29
Ramos do Direito: Direito Marcário Direito Empresarial	
Temática: Renúncia ao registro marcário não impede prosseguimento da ação de nulidade	
Autora: Bianca Kremer	
- Caso 7 (STJ - REsp 1.719.131/MG)	32
Ramos do Direito: Direito Marcário Direito Civil	
Temática: Responsabilidade solidária entre fabricante e terceiros em caso de contrafação de marca	
Autora: Bianca Kremer	
- Caso 8 (TJSP - AC 1056556-06.2017.8.26.0100)	37
Ramos do Direito: Direito Autoral	
Temática: Impossibilidade de proteção autoral da ideia de antropomorfização de emoções	
Autor: Fernando de Assis Torres	
- Caso 9 (STJ - REsp 1.822.619/SP)	42
Ramos do Direito: Direito Autoral Direito Civil	
Temática: Possibilidade de proteção autoral de obra fotográfica acessível na Internet	
Autora: Bianca Kremer	
- Caso 10 (STJ - REsp 1.704.189/RJ)	44
Ramos do Direito: Direito Autoral Responsabilidade Civil	
Temática: Ressarcimento por danos materiais e morais em caso de violação de direitos autorais	
Autores: Luiz Augusto Lopes Paulino e Luís Henrique Portilho de Azevedo	

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA E COMENTADA



STJ reconhece aplicação de direitos de propriedade industrial à soja transgênica. É devida a proteção ao inventor e exigível o pagamento de royalties e a autorização de uso de elementos genéticos decorrentes de processo inventivo, no exercício de cultivares em suas várias formas (REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 09/10/2019, DJe 14/10/2019).

Ramos do Direito: Patentes | Cultivares | Processo Civil

Temática: Complementaridade entre os sistemas de patentes e cultivares

Autores: Maria Isabel de Castro Bingemer e Maximiliano Amaral de Souza Arruda

Ementa/Resumo do julgado:

*“Sendo assim, na hipótese de se constatar que, no exercício da atividade laboral do melhorista/agricultor, no desenvolvimento de cultivares a fim de obter a multiplicação vegetativa da planta inteira, a teor do art. 8º da Lei de Cultivares, houve a utilização de elementos decorrentes de processo inventivo, obtidos mediante o exercício de atividade inovadora, com aplicação industrial - tal como na hipótese dos autos em relação à soja Roundup Ready (RR) - e devidamente patentado pelo INPI, há que se respeitar de maneira rigorosa e estrita a Lei de Propriedade Industrial e seus consectários, impondo-se, por conseguinte, a concessão de autorização de uso de seus respectivos titulares, bem como o pagamento de royalties exigindo-se do interessado ao registro de patente a efetiva demonstração de um resultado criativo - e não simples descoberta de algo já existente na natureza - que traga consigo a possibilidade de exploração industrial, é necessário, portanto, superado esse procedimento administrativo, a devida proteção ao inventor. Com esse norte hermenêutico, **é incontroverso, na hipótese dos autos (...) a utilização pelos ora recorrentes, no exercício da atividade de melhoramento de sementes (cultivares), em suas várias formas (plantio, replantio, reserva, cruzamento, etc.), de elementos genéticos decorrentes de processo inventivo, obtidos em favor das ora recorridas, mediante o exercício de atividade inovadora e devidamente patentado pelo INPI, sendo de rigor, consoante destacado alhures, observância à Lei de Propriedade Industrial (Lei nº.9.279/96), exigindo-se, por conseguinte, a autorização de uso de seus respectivos titulares, bem como o pagamento de royalties”.***

Sobre a decisão

Em 2020, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu o julgamento do Recurso Especial 1.610.728/RS, firmando um precedente de ampla relevância para a propriedade intelectual, a biotecnologia e o agronegócio nacional. A tese fixada pelo STJ diz respeito às limitações ao direito de propriedade intelectual estabelecidas no artigo 10 da Lei nº 9.456/1997, os quais só podem ser oponíveis ao titular dos direitos sobre uma cultivar protegida, e tem efeito vinculante, devendo ser observada por todos os juízes e Tribunais do país, quer seja em ações individuais, quer seja em outras ações coletivas acerca do mesmo tema.

A controvérsia foi instaurada em 2009, com a propositura de uma Ação Coletiva[1] ajuizada por diversos sindicatos rurais e pela Federação de Trabalhadores na Agricultura no Estado do Rio Grande do Sul contra empresa que desenvolve biotecnologia em sementes de soja protegida por patentes. Nessa ação, as entidades sindicais gaúchas pleitearam a isenção do pagamento de royalties pelo uso de biotecnologia inserida na soja, suscitando o alegado direito de “salva” de sementes para uso próprio.

A biotecnologia em questão pode ser descrita como o desenvolvimento de um gene sintético (cp4-epsps), a partir de um gene originalmente isolado da bactéria *Agrobacterium* spp. CP4, que codifica uma enzima 5-enolpiruvilshiquimato-3-fosfato sintase tolerante ao herbicida glifosato. O gene sintético foi inserido no genoma (DNA) de plantas de soja através da técnica de biobalística. A planta de soja contendo esse gene possui resistência contra o herbicida glifosato, permitindo sua aplicação mesmo durante o estágio de desenvolvimento da planta (período pós emergencial).

A despeito de tratar-se de biotecnologia e não de material vegetativo ou planta, o cerne da tese autoral seria a prevalência das regras da Lei nº 9.456/1997 (Lei de Proteção de Cultivares – LPC) sobre a Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI).

Nessa linha argumentativa, os autores da referida ação coletiva defendiam a impossibilidade de pagamento de royalties pelo produtor que livremente optou por reservar parte de seus grãos para usar como sementes nas safras subsequentes, com supedâneo no artigo 10 da LPC, o qual excepciona o direito do obtentor de uma cultivar protegida e, em linhas gerais, categoriza como não violação a tal direito a reserva de sementes para uso próprio, ou doação e troca entre pequenos produtores rurais.

O não uso da biotecnologia em razão da discordância com relação ao pagamento dos royalties ou o sistema de licenciamento nunca foi uma opção entre os autores coletivos. A pretensão sempre foi usá-la para obter os incontestes benefícios que ela oferece aos produtores rurais, sem, entretanto, pagar nada por isso.

Em suma, os autores da ação coletiva defendiam que a LPI e os direitos do titular de patentes nela previstos não seriam aplicáveis às hipóteses de salva de sementes para uso próprio na safra subsequente, que deveria ser regulada exclusivamente pela LPC, tendo em vista tratar-se de biotecnologia inserida em planta.

Após desfecho favorável aos produtores rurais em 1ª instância, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por maioria, deu provimento à Apelação Cível[2] interposta pela titular da biotecnologia, afastando inteiramente todos os pedidos formulados pelas entidades sindicais. Em sede de Embargos Infringentes[3], o 3º Grupo Cível do Tribunal de Justiça gaúcho (composto pelas 5ª e 6ª Câmaras Cíveis) reafirmou o entendimento do acórdão proferido em sede de apelação, com 7 votos a favor e 1 contra.

O posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sobre a inexistência de conflito entre a Lei de Propriedade Industrial e a Lei de Proteção de Cultivares foi pioneiro, estabelecendo que a LPI e a LPC tutelam objeto distintos, devendo ser observado o respectivo sistema legal de proteção em relação ao objeto de cada uma delas.

O entendimento fixado pelo STJ

Após o exaurimento das instâncias ordinárias, a discussão foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.610.728/RS interposto pelos autores da Ação Coletiva.

Em razão da grande repercussão econômico-social do assunto, a Ministra Relatora Nancy Andrighi decidiu pela afetação do recurso ao regime de Incidente de Assunção de Competência (IAC nº 04) previsto no artigo 947 do Código de Processo Civil.

Na decisão que admitiu o Incidente de Assunção de Competência, a Ministra reconheceu que “os efeitos do julgamento do mérito podem extrapolar até mesmo as fronteiras nacionais, podendo contribuir para fortalecer ou fragilizar a posição do país no cenário internacional, com reflexos indiretos na economia e no bem-estar social”.

No julgamento do IAC nº 4, a 2ª Seção do STJ (composta pelos 10 Ministros integrantes das 3ª e 4ª Turmas, com competência regimental para julgamento de matéria de Direito Privado), por unanimidade, confirmou o acerto dos acórdãos do TJ/RS e manteve a improcedência total dos pedidos autorais, fixando a seguinte tese:

“As limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 - aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares - não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais.”

De acordo com o entendimento fixado pelo STJ, a LPI e a LPC são regimes jurídicos diversos e complementares que não conflitam entre si ou se incompatibilizam, uma vez que patentes e proteção de cultivares são diferentes espécies de direitos de propriedade intelectual, que objetivam proteger bens intangíveis distintos.

A Ministra Nancy Andrich destacou ainda em seu voto o seguinte:

“O âmbito de proteção a que está submetida a tecnologia desenvolvida pelas recorridas não se confunde com o objeto da proteção prevista na Lei de Cultivares: as patentes não protegem a variedade vegetal, mas o processo de inserção e o próprio gene por elas inoculado nas sementes de soja RR. A proteção da propriedade intelectual na forma de cultivares abrange o material de reprodução ou multiplicação vegetativa da planta inteira, enquanto o sistema de patentes protege, especificamente, o processo inventivo ou o material geneticamente modificado.”

Ainda que a LPC permita, em determinadas hipóteses, a reprodução da variedade vegetal sem a necessidade de autorização do titular do direito sobre a cultivar, os direitos inerentes ao titular de patentes previstos na LPI não podem ser afastados ou suprimidos nessas situações, pois o material vegetal reproduzido (sementes salvas) permanece com a biotecnologia (resistência ao glifosato).

Nesse contexto, a Ministra Relatora assinalou que “como as patentes em questão foram concedidas em razão da inserção de um gene que conferiu à planta uma função distinta da que naturalmente possuía, os direitos do titular do privilégio vão incidir sobre o atributo inoculado”.

Desta forma, a 2ª Seção do STJ afastou a pretensão dos produtores rurais, reconhecendo que a salva de sementes excepcionada na LPC não limita ou suprime os direitos de exclusividade do titular de patentes previstos na LPC.

[1] Ação Coletiva nº 1069151-62.2009.8.21.0001, proposta por Sindicato Rural de Sertão, Sindicato Rural de Santiago, Sindicato Rural de Passo Fundo e Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul, em trâmite na 15ª Vara Cível de Porto Alegre/RS.

[2] Apelação Cível nº 0251316-44.2012.8.21.7000 – TJRS.

[3] Embargos Infringentes nº 0105661-36.2015.8.21.7000 – TJRS.

A Lei de Propriedade Industrial e a Lei de Cultivares tutelam bens distintos

Na área agrícola nacional, a proteção de direitos imateriais se dá pela LPI e pela LPC, inclusive de forma concomitante. Os dois institutos tutelam bens jurídicos distintos e permitem que produtos e processos agrícolas sejam passíveis de proteção pelos direitos de propriedade intelectual.

A LPC rege a proteção para novas variedades de plantas de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e que seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos. O Certificado de Proteção de Cultivar é concedido pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.

A LPI, por outro lado, contempla a proteção exclusiva de inventores sobre as invenções que preencham requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, direito decorrente da cláusula inscrita no artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal. A patente é concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, constituindo a propriedade imaterial que confere direitos distintos daqueles decorrentes das cultivares, regidos por regras próprias.

Tratam-se de direitos de propriedade intelectual distintos e complementares, que são regidos por legislações específicas, submetidos a regimes jurídicos próprios, sem qualquer conflito ou sobreposição de normas.

Considerações finais

No Brasil, passou-se a utilizar organismos geneticamente modificados (OGM's) na agricultura desde o ano de 1998. As primeiras culturas transgênicas plantadas foram soja, milho, algodão e, recentemente, cana-de-açúcar. A adoção da biotecnologia no agronegócio trouxe um progresso sem precedentes para a agricultura nacional como um todo, beneficiando todos os participantes desse importante setor da economia.

Nas últimas décadas, a biotecnologia evoluiu em larga escala graças ao surgimento e desenvolvimento de novas técnicas de genética, microbiologia e biologia molecular. Nesse cenário de avanço progressivo, a biotecnologia tem contribuído de forma substancial para a agricultura, permitindo que esse setor se firme como um dos pilares da economia nacional.

Dentre as diversas tecnologias transgênicas adotadas na agricultura, se destacam as plantas geneticamente modificadas, tolerantes a herbicidas e resistentes a determinadas pragas. O uso da biotecnologia também pode levar ao desenvolvimento de variedades mais resistentes a doenças e alimentos de maior valor nutritivo, plantas resistentes à seca e mais adaptadas a diferentes climas.

A partir do momento em que os organismos geneticamente modificados (OGM's) passaram a integrar a atividade agrícola, a produtividade da lavoura passou a experimentar resultados cada vez mais expressivos. No ano de 2000, a safra brasileira de grãos totalizou 83.9 milhões de toneladas de grãos produzidos. Para a safra de 2020, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estima que a produção de grãos alcançará o total de 248.7 milhões de toneladas de grãos[4].

De acordo com os índices da CEPEA/Esalq-USP[5] (Centro de Pesquisas Econômicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) e CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), o Produto Interno Bruto – PIB do agronegócio acompanhou proporcionalmente o aumento da produtividade da lavoura brasileira.

O julgamento do Superior Tribunal de Justiça também levou em conta esses aspectos sociais, políticos e econômicos, conforme se verifica do seguinte trecho do escoreito voto-vista do Ministro Marco Buzzi:

“Essas circunstâncias, vistas em conjunto, traduzem, inegavelmente, o sucesso da parceria entre os produtores rurais (pequenos, médios e grandes) e o desenvolvimento tecnológico, aqui demonstrado, pela soja transgênica denominada Roundup Ready (soja RR), criada e patenteada pelas ora recorridas e disponibilizada aos agricultores por meio do pagamento de royalties, cuja observância é medida que se impõe (...).”

Também nesse contexto econômico-social, a Ministra Nancy Andrighi ainda destacou o seguinte:

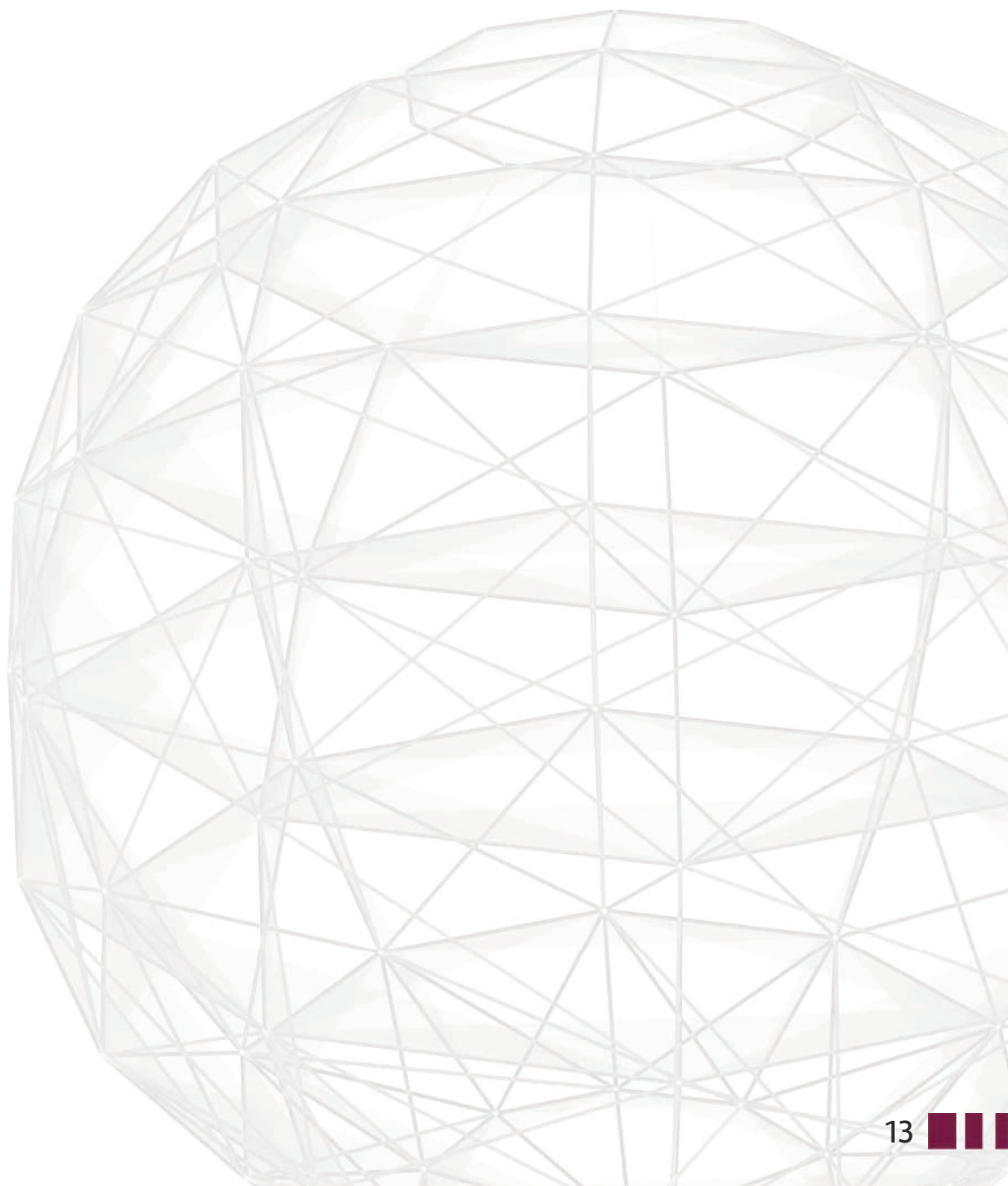
“(...) [O] afastamento dos direitos conferidos aos titulares de patentes devidamente concedidas – como objetivam os recorrentes – teria aptidão para, além de malferir as disposições de direito interno consubstanciadas na LPI, frustrar compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito da Organização Mundial do Comércio, pois resultaria em descumprimento do quanto estabelecido no art. 28, 1, do Acordo TRIPs, que estipula as garantias asseguradas ao inventor.”

[4] Levantamento Sistemático da Produção Agrícola – LSPA do IBGE.

[5] <https://www.cepea.esalq.usp.br/br/pib-do-agronegocio-brasileiro.aspx>

De acordo com o parágrafo 3º, do artigo 947, do Código de Processo Civil, a decisão do STJ deverá ser aplicada em todos os casos (individuais ou coletivos) análogos, independentemente da cultura cultivada (soja, milho, algodão), desde que a controvérsia sub judice contemple a possibilidade de convivência de direitos patentários sobre biotecnologia introduzida em planta.

Sem dúvida, o posicionamento do STJ prestigiou a segurança jurídica e a sustentabilidade da pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias aplicáveis à agroindústria, garantindo o retorno dos elevados investimentos que as empresas despendem para ofertá-las ao mercado produtor, sempre trazendo enormes benefícios, não só aos produtores rurais, mas também ao mercado de produção de sementes e a própria sociedade.



Reconhecimento incidental da nulidade dos direitos de propriedade industrial no curso de ação de infração em trâmite na Justiça Estadual (REsp 1.843.507/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, por unanimidade, julgado em 06/10/2020, DJe 29/10/2020).

Ramos do Direito: Patentes | Desenhos Industriais | Processo Civil

Temática: Reconhecimento incidental da nulidade de patentes e de desenhos industriais no curso de ação de infração em trâmite na justiça estadual

Autores: Bernardo Marinho F. Alexandre e Natalia Barzilai

Ementa/Resumo do julgado:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE E DESENHO INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA NULIDADE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO CURSO DE AÇÃO DE INFRAÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTS 56, § 1º, E 118 DA LEI N. 9.279/96. REDAÇÃO CLARA DA LEI NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE NULIDADE COMO MATÉRIA DE DEFESA. RESSALVA APLICÁVEL APENAS A PATENTES E A DESENHOS INDUSTRIAIS. RESSALVA NÃO APLICÁVEL A MARCAS.

1. A Lei n. 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial - exige, como regra, a participação do INPI, autarquia federal, nas ações de nulidade de direitos da propriedade industrial.

2. Nos termos dos arts. 57, 118 e 175 da Lei n. 9.279/96, as ações de nulidade de patentes, desenhos industriais e de marcas devem ser propostas perante a Justiça Federal.

3. Esse mesmo diploma legal, no entanto, faz uma ressalva expressa no que diz respeito às patentes e aos desenhos industriais, ao possibilitar a arguição de sua nulidade pelo réu, em ação de infração, como matéria de defesa, dispensando, excepcionalmente, portanto, a participação do INPI.

4. Essa ressalva não é aplicável às marcas.

5. O reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pelo juízo estadual, por ocorrer apenas “incidenter tantum”, não faz coisa julgada e não opera efeitos para fora do processo, tendo apenas o condão de levar à improcedência do pedido veiculado na ação de infração.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

A Lei de Propriedade Industrial (LPI), por meio de seu artigo 57, caput, determina que uma ação buscando a nulidade de uma patente deve ser proposta no foro da Justiça Federal, bem como a participação obrigatória do INPI nessa lide quando o Instituto não for o autor. Somente através dessa ação é possível declarar a nulidade de patente, com efeitos *ex tunc* e eficácia *erga omnes*.

Por outro lado, a LPI, em seu artigo 56, § 1º, expressamente estabelece que o réu, em uma ação inibitória e/ou indenizatória decorrente de suposta infração patentária, pode se defender alegando que uma patente é nula e, por corolário lógico, não há que se falar em infração. Assim, o alegado infrator possui duas opções de defesa: (i) alegar incidentalmente, na própria contestação, que a patente é nula; e (ii) alegar que não há violação, demonstrando que o seu produto ou processo não emprega a tecnologia patenteada.

Essas determinações legais também se aplicam a registro de desenho industrial por força do artigo 118 da LPI, mas não a registro de marca, já que a LPI não previu a possibilidade de alegar a nulidade do registro marcário em ações de infração.

Em suma, a LPI dispõe que a competência para julgar e processar ação de nulidade de patente e/ou de registro de desenho industrial é da Justiça Federal e, ao mesmo tempo, autoriza a alegação de nulidade desses títulos de propriedade industrial como matéria de defesa no curso de uma ação de infração.

Assim, surge a dúvida: existe um conflito interno na LPI uma vez que as ações de infração de patente e/ou de registro de desenho industrial, exceto nas hipóteses do artigo 109 da CRFB/1988, devem ser ajuizadas na Justiça Comum, seguindo as regras gerais da competência dispostas nos artigos 46 a 53 do Código de Processo Civil?

A c. 3ª Turma do e. STJ solucionou esse aparente conflito interno da LPI ao aperfeiçoar o entendimento jurisprudencial, de modo a estabelecer que a Justiça Comum não está impedida de analisar, de modo incidental, a validade ou nulidade da patente ou do registro de desenho industrial em que pese a ação buscando a nulidade desses títulos deva ser proposta na Justiça Federal, com a participação do INPI com a condição de que eventual “reconhecimento incidental de nulidade em ação de infração de patentes e de desenhos industriais não faz coisa julgada material e não tem, por óbvio, efeito *erga omnes*, servindo apenas de fundamento para, examinando-se de forma ampla a defesa apresentada, julgar-se improcedente o pedido formulado pelo titular do direito de propriedade industrial”.

Ou seja, segundo o entendimento firmado pela referida Turma, é possível afirmar que a presunção de validade da patente ou do registro de desenho industrial não é afastada

(assim como, por corolário lógico, a eficácia erga omnes dos títulos de propriedade industrial) em caso de reconhecimento de nulidade como questão prejudicial pelo juízo estadual.

Ao decidir, a 3ª Turma acompanhou voto do i. Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, determinando o retorno dos autos à origem para que, à luz desse entendimento, seja reexaminado o recurso. Isso porque o tribunal de origem deixou de analisar a alegada nulidade de patente e de registro de desenho industrial por entender que não seria possível, ainda que incidentalmente, examinar esse ponto em ação de infração, o que deveria ser arguido em ação própria perante a Justiça Federal.

Não merece crítica a r. decisão do e. STJ. Afinal de contas, se não fosse para permitir à Justiça Comum verificar a nulidade/validade de patente ou de registro de desenho industrial como questão prejudicial para a alegada infração, não haveria qualquer necessidade da inserção do § 1º no artigo 56 da LPI.

Ademais, entendimento contrário levaria ao absurdo de não poder o réu se defender invocando a nulidade do direito de que é titular o autor, limitando o seu direito de defesa (violação aos princípios do contraditório disposto no artigo 5º, inciso LV, da CRFB/1988 e do acesso à justiça previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB/1988, este último sob a perspectiva do réu), obrigando-o a ingressar com ação autônoma perante a Justiça Federal, com caráter erga omnes, para ver declarada, em benefício de todos, a nulidade do direito de propriedade industrial

Veio, portanto, em boa hora o reconhecimento por parte do e. STJ de que é possível a análise da nulidade incidental da patente com efeitos inter partes no bojo de ação de infração tramitando perante a Justiça Estadual.



Atraso de pagamento de duas ou mais anuidades não extingue automaticamente patente no INPI | Medidas infralegais adotadas pelo INPI não podem eliminar a possibilidade de restauração da patente prevista em lei (REsp 1.837.439/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, por unanimidade, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020)

Ramos do Direito: Patentes | Direito Processual

Temática: Direito de restauração de patente ou de pedido de patente

Autores: Bernardo Marinho F. Alexandre e Bianca Kremer

Ementa/Resumo do julgado:

“O referido ato infralegal vai além da disciplina estabelecida no art. 87 da LPI, restringindo o cabimento da restauração para hipóteses não definidas pela lei. Enquanto o art. 87 da LPI permite ao titular ou ao depositante de patente requerer a restauração, dentro do período de 3 (três) meses a partir da notificação, a resolução do INPI limita a aplicação do instituto a um requisito não previsto na LPI – o inadimplemento não superior a uma retribuição anual. Assim, é evidente que, ao afastar o direito de restauração de patente em hipóteses não previstas na lei, o INPI restringiu ilegalmente o direito de restauração. Desse modo, não há como acolher as teses defendidas pelo INPI, ora recorrente, no sentido de que a lei não exige a notificação prévia e de não ser possível restauração da patente quando há inadimplemento em mais de uma retribuição anual.”

Sobre a decisão

Nos termos do artigo 86 da LPI, o INPI deve extinguir patente ou arquivar pedido de patente em caso de ausência de pagamento de retribuição anual estabelecida no artigo 84. Todavia, o arquivamento e extinção não são definitivos, na medida em que o artigo 87 da LPI estabelece a possibilidade de restauração do pedido de patente ou da patente mediante o pagamento de uma taxa específica. A extinção definitiva da patente ou arquivamento definitivo de pedido de patente só pode ocorrer caso a restauração não seja requerida no prazo legal de 3 meses.

Apesar disso, o INPI editou a Resolução nº 113/2013 que, através de seu artigo 13, elimina a possibilidade de requerer a restauração de patente ou pedido de patente quando o pagamento de duas ou mais anuidades não tiver sido efetuado. Ou seja, o INPI criou uma regra contrária ao dito artigo 87 e, por vias de consequência, extrapolou os limites do seu poder normativo em nítida ofensa ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CRFB/1988 e artigo 2º, caput, Lei do Processo Administrativo Federal).

Em face do princípio da legalidade, a Administração Pública, da qual faz parte o INPI, sempre deve exercer seu poder normativo ou regulamentar de forma a respeitar os parâmetros fixados por lei – isto é, jamais devem modificá-los ou superá-los.

A Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial então propôs perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro ação civil pública visando a nulidade do artigo 13 da Resolução nº 113/2013 e, por conseguinte, tornar sem efeito todas as decisões do INPI que, de forma definitiva, extinguiu patentes ou arquivou pedidos de patente com fulcro no dito artigo 13 de modo a permitir a possibilidade de requerer a restauração nos exatos termos do artigo 87 da LPI.

O d. Juízo da 25ª VFRJ, após constatar que “se há uma norma legal garantindo o direito do depositante ou titular a ser notificado do arquivamento do pedido e da extinção da patente, inclusive com a concessão de prazo de três meses para regularização, não pode uma Resolução violá-la, tendo o INPI extrapolado o seu poder regulamentar”, julgou procedente o pedido, declarando sem efeito todos os arquivamentos de pedidos de patente e todas as extinções de patentes realizados com fundamento na Resolução nº 113/2013 do INPI. Julgou que a autarquia deveria notificar os depositantes ou titulares para que pudessem requerer a restauração de suas patentes ou de seus pedidos de patente no prazo e na forma prevista na LPI, caso tenham interesse.

O INPI interpôs apelação, que não foi provida pelo TRF-2. O Tribunal também entendeu que “[a] Resolução 113/2013, do INPI, contraria a previsão do referido dispositivo, uma vez que o Instituto deverá notificar o titular da patente ou pedido de patente que se encontra inadimplente, e este poderá, conforme determinado na legislação que rege a matéria, no prazo de três meses, quitar sua dívida, de forma a restaurar o respectivo privilégio”.



O entendimento fixado pelo STJ

No STJ, o caso foi tratado como aparente conflito de normas, pois o cerne da controvérsia era a questão se um ato infralegal (o artigo 13 da Resolução nº 113/2013 do INPI) poderia afastar a aplicação do instituto da restauração (previsto no artigo 87 da LPI), no caso de inadimplemento superior em mais de uma retribuição anual.

O INPI reiterou a possibilidade de extinção da patente ou o arquivamento do pedido, independente de notificação, e a legalidade da aplicação do instituto da restauração apenas para as hipóteses de inadimplemento em uma única retribuição.

A 3ª Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Especial, nos termos do voto do Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Ele aduz que o artigo 87 da LPI cria uma exceção à regra da extinção de patente por falta de pagamento, concedendo ao depositante do pedido ou ao titular de patente que estejam inadimplentes uma nova oportunidade para manter o seu direito, mediante o pagamento de uma retribuição especial.

Além disso, o artigo estabelece que o INPI deve notificar o titular ou depositante inadimplente antes do arquivamento ou da extinção definitiva. A notificação é necessária para o exercício do direito de restauração, e configura termo essencial para o pagamento da retribuição especial.

O Relator destacou, ainda, que o STJ já afastou a tese de caducidade automática da patente por falta de pagamento de anuidade ao examinar a legislação anterior (Lei nº 5.772/1971), entendendo ser imprescindível a prévia notificação do titular do direito, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ao afastar o direito de restauração de patente em hipóteses não previstas na lei, o INPI teria ido além da norma estabelecida no artigo 87 da LPI, restringido ilegalmente o exercício do direito do depositante ou do titular da patente.

Dano moral por violação de trade dress dispensa comprovação de prejuízos, configurando dano in re ipsa (REsp 1.831.519/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 3ª Turma, por unanimidade, julgado em 30/09/2020, DJe 02/10/2020)

Ramos do Direito: Trade Dress | Concorrência Desleal

Temática: Constatação de dano moral in re ipsa em caso de violação de trade dress

Autor: Felipe Dannemann Lundgren

Ementa/Resumo do julgado:

*“[...] Portanto, por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido do trade dress, pois, forçosamente, a reputação, a credibilidade e imagem da empresa acabam sendo atingidas perante todo o mercado, além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. Como máxima de experiência e por lógica, em regra, o causador do dano busca parasitariamente associar seu produto ou serviço a um de maior qualidade e/ou prestígio - o que acaba agregando valor ao seu produto, indevidamente, ao se valer do trade dress alheio. Como sabido, “em função da diversidade do dano moral pretendido, tem-se aceito um tratamento diferenciado no que se refere ao ônus probatório” (...) sendo o dano moral in re ipsa justamente aquele que se extrai não exatamente da prova de sua ocorrência, mas da análise da gravidade do ato ilícito em abstrato. Vale dizer, a comprovação da gravidade do ato ilícito gera, ipso facto, o dever de indenizar, em razão de uma presunção natural, que decorre da experiência comum, de que, nessa hipótese, ordinariamente, há um abalo significativo da imagem, reputação ou honra da pessoa. **Assim, o dano moral, por efetiva violação de marca ou trade dress é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita - revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou comprovação probatória do efetivo abalo moral, haja vista que o vilipêndio do sinal distintivo, uma vez demonstrado, acarretará, por consectário lógico, a vulneração do seu bom nome, reputação ou imagem.**”*



Sobre a decisão

A decisão do STJ foi proferida no âmbito de uma ação de violação de trade dress (conjunto imagem) e prática de concorrência desleal, cumulada com pedido indenizatório, proposta por Oakley Inc. em face de Wise Comércio Internacional Ltda.

A ação tinha por objeto a apreensão de mochilas importadas pela empresa Ré, que infringiriam o trade dress (conjunto imagem) das mochilas comercializadas pela empresa Autora.

Após o julgamento de improcedência da ação em primeira instância por ausência de registro marcário ou de desenho industrial de titularidade da Autora, a sentença foi reformada em sede de apelação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sob o entendimento de que a proteção ao trade dress (vestimenta comercial) de um produto independe de registro no INPI e que perícia técnica confirmou haver violação dos direitos da Autora e prática de concorrência desleal por parte da empresa Ré. Além de condenar a Ré a se abster de praticar os atos de violação, o acórdão determinou o pagamento de danos morais em favor da Autora.

O que estava em jogo

A questão central em discussão era o cabimento de condenação ao pagamento de dano moral em casos de violação de trade dress, ainda que sem comprovação de efetivo abalo moral.

Em resumo, em sede de recurso especial, a empresa Ré alegava que como os produtos foram apreendidos pela Receita Federal logo após a sua entrada em território nacional e, conseqüentemente, sequer chegaram a ser comercializados no mercado brasileiro (não houve exposição aos consumidores brasileiros), não haveria que se falar em prejuízos ou efetivo abalo moral suportados pela Autora.

A decisão

A decisão da 3ª Turma do STJ trata de questões de suma importância na proteção do trade dress e no combate à concorrência desleal no Brasil, ao confirmar entendimentos já previamente sedimentados pela corte e ao trazer novas reflexões de grande relevo para o tema.

Em primeiro lugar, o acórdão confirma o entendimento já sedimentado anteriormente pelo STJ acerca da proteção do trade dress de produtos e serviços, independentemente da existência de registro prévio no INPI.



Em seu voto, o Ministro relator lembra que a proteção do trade dress está prevista no artigo 5º, XXIX da Constituição Federal ao tratar dos “outros signos distintivos” e que eventuais violações devem ser examinadas de acordo com as regras de repressão à concorrência desleal.

Além disso, o acórdão do STJ mais uma vez reforça a tese (que ainda gera certa controvérsia em alguns tribunais pátrios) de que, em casos de violação de propriedade industrial e/ou prática de concorrência desleal, a condenação em danos se dá *in re ipsa*, ou seja, independentemente da comprovação de prejuízos efetivos. Em outras palavras, a mera comprovação da prática ilícita é suficiente para caracterizar o dano material em ações versando sobre propriedade industrial e atos de concorrência desleal.

Não menos importante, a decisão confirma também o entendimento histórico da Corte sobre a existência de uma “honra objetiva” das pessoas jurídicas, reconhecendo a elas o direito de preservar o seu bom nome, a sua fama e a sua reputação. Como consequência, deve ser a elas assegurado o direito de pleitear reparação por danos morais em caso de lesão.

Finalmente, e aqui a decisão fixa, a nosso ver, um importante entendimento, o acórdão da 3ª Turma do STJ reconhece expressamente a possibilidade de aferição *in re ipsa* de dano moral em casos de violação de trade dress ou prática de concorrência desleal.

Importante ressaltar que o STJ já reconhece, há muitos anos, a possibilidade de condenação de infratores ao pagamento de danos morais em casos de contrafação marcária (STJ – RE No. 466.761 – RJ 2002/0104945-0, 3ª Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, em 03/04/2003).

No entanto, ao reconhecer que “é insito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido do trade dress”, a 3ª Turma do STJ estendeu esse entendimento para casos de violação de trade dress e prática de concorrência desleal, quando não há necessariamente registro envolvido no INPI, concedendo, assim, maior efetividade na proteção dos direitos imateriais dos titulares de produtos famosos contra violações e práticas desleais de terceiros.

A possibilidade de condenação ao pagamento de danos morais *in re ipsa*, além dos danos materiais, certamente pode servir como fator de inibição às práticas de imitação de trade dress alheio.

Trata-se, portanto, de um importante precedente do STJ no sentido de fomentar a prática da livre e honesta concorrência no nosso país.

STJ reconhece que, em ação cominatória e de reparação de danos em caso de violação de trade dress, a simples oposição das respectivas marcas nos produtos não é suficiente para desnaturar o ato de concorrência desleal caracterizado pela cópia do trade dress. (REsp 1.843.339/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, por unanimidade, DJe 05.12.2019, trânsito em julgado em 10.02.2020).

Ramos do Direito: Trade Dress | Concorrência Desleal | Processo Civil

Temática: Ação cominatória e de reparação de danos em caso de violação de trade dress

Autor: Caio Richa de Ribeiro

Ementa/Resumo do julgado:

*“Recurso Especial. Propriedade Industrial. Concorrência Desleal. Violação de Trade Dress. Ação Cominatória e de reparação por ato ilícito. Proteção do conjunto-imagem. Lei de Propriedade Industrial e Código de Defesa do Consumidor. Funcionalidade, distintividade e confusão ou associação indevida. Pressupostos. Premissas fáticas assentadas pelos juízos de origem. Uso indevido reconhecido. [...] 3. A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que **o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal.** 4. As premissas fáticas assentadas pelos juízos de origem autorizam a conclusão de que **a embalagem do medicamento fabricado pela recorrente (POSDRINK) viola o conjunto-imagem daquele produzido pela recorrida (ENGOV).** [...] Os elementos que imitam a embalagem da recorrida não estão dispostos em virtude de exigências relacionadas à técnica ou à funcionalidade do produto fabricado pela parte adversa. 5. Não se trata de simples utilização de cores semelhantes, mas de imitação de todo o aspecto visual (original e distintivo) da embalagem criada pela recorrida. 6. **A oposição das respectivas marcas nos produtos não é suficiente para desnaturar o ato de concorrência desleal caracterizado pela cópia do trade dress,** mormente porque não se trata de pretensão fundada em contrafação de marca, mas sim na imitação de elementos (tamanho, formas, cores, disposição) que compõem a percepção visual do invólucro do medicamento, que goza de tutela jurídica autônoma.*

7. O fato de o ENGOV ser um fármaco que goza de notoriedade em seu segmento confere razoabilidade à conjectura de que, por se tratar de produto mais antigo, já consolidado e respeitado no mercado em que inserido, seus consumidores estejam habituados a escolhê-lo com base na aparência externa, relegando a marca estampada para um plano secundário. **É justamente nesse ponto que reside a deslealdade do ato praticado, pois seu intuito é aproveitar-se da confiança previamente depositada na qualidade e na origem comercial do produto que se busca adquirir. [...]**”



Sobre a decisão

O caso se refere, na origem, à ação de natureza cominatória e indenizatória, visando, precisamente, fazer cessar práticas de infração de conjunto-imagem (trade dress) e, conseqüentemente, de concorrência desleal, bem como obter justa reparação pecuniária dos prejuízos delas derivados.

A referida ação foi ajuizada pelo conglomerado farmacêutico Hypera S/A, detentor de um variado portfólio de medicamentos, em face do Laboratório Catarinense Ltda., que, por sua vez, tem sua origem associada a um caráter regional (Joinville/SC), mas que, hoje, oferece produtos farmacêuticos e fitoterápicos de finalidades diversificadas, podendo ser encontrados em todo país.

Como causa de pedir, a Hypera argumentou que o invólucro concebido para o medicamento PosDrink® imitava o conjunto de elementos (tamanho, formas, cores, disposição) que integram a percepção visual do produto Engov®, causando confusão e associação indevida por parte dos consumidores.

Produto da Autora



Produto da Ré



Art. 124. Não são registráveis como marca: VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.

Como matéria de defesa, o Réu sustentou que, embora as embalagens utilizem-se das cores azul e amarela, os medicamentos são identificados por marcas distintas, não havendo que se falar em conduta parasitária ou desvio de clientela. Afirmou, também, que o registro de cores como marca é vedado pela Lei 9.279/96 (LPI), de modo que não poderia ser punido simplesmente em razão da colidência cromática existente entre os invólucros dos produtos.

Em primeiro grau, o juiz reconheceu a prática de concorrência desleal praticada pelo Réu, concluindo haver risco de confusão ou associação pelo consumidor. Nesse sentido, julgou a ação parcialmente procedente para determinar que o Laboratório Catarinense deixasse de fabricar, vender, expor a venda e manter em depósito as embalagens (blisters) infratoras do produto PosDrink®, bem como que recolhesse todas as referidas embalagens do mercado. O Réu também foi condenado a reparar os danos materiais gerados à Autora, no equivalente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos obtidos com a venda do produto até o cumprimento da tutela concedida.

A farmacêutica catarinense recorreu da decisão de mérito, reiterando a sua tese de defesa quanto à suficiente diferenciação derivada dos termos nominativos, bem como quanto à impossibilidade de oponibilidade de cores a título de marcário. Por sua vez, a Hypera apelou, a fim de majorar a indenização.

Em segunda instância, o entendimento do juízo de 1º grau foi mantido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por um apertado placar de 3 a 2.

O Laboratório Catarinense, então, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, tendo sido o Recurso Especial admitido na origem.

O entendimento fixado pelo STJ

Como é de amplo conhecimento, a embalagem (ou roupagem) de um produto é elemento primordial para garantir a distintividade deste perante a concorrência, exercendo uma função essencial no alargamento e na consolidação da respectiva clientela no mercado de consumo.

Assim, os investimentos no desenvolvimento e na publicidade dos conjuntos visuais dos produtos tem aumentado exponencialmente, tornando-se, hoje, um dos principais instrumentos de marketing utilizados pelas empresas para conquistar mercado, em detrimento dos seus concorrentes.

O termo “conjunto-imagem” (ou “trade dress”) reflete, justamente, a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de apresentação do bem no mercado consumidor.

Apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e/ou desenho industrial, o trade dress não se confunde com a marca.

No ordenamento pátrio, a proteção ao trade dress se dá precipuamente no âmbito da concorrência desleal, cuja repressão está prevista nos arts. 2º, V, e 195, da LPI. Em outras palavras, a roupagem externa de bens e produtos merecerá proteção desde que a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI).

No caso concreto, o STJ, adentrando o mérito do Recurso Especial, e partindo das premissas fáticas assentadas pelos juízos de origem, concluiu que o Recorrente deliberadamente buscou imitar as embalagens do produto da Recorrida, afetando sua distintividade e criando inevitável confusão.

Isso porque (I) ambos os medicamentos competem no mesmo segmento específico de mercado, (II) a comercialização do fármaco da Recorrida é anterior ao momento em que o Recorrente passou a fazer uso da embalagem impugnada, e (III) a forma de apresentação do Engov® é bastante reconhecida pelo consumidor.

Mas, talvez o ponto de maior destaque do julgado seja a constatação de que a distintividade extrínseca de determinado bem ou serviço não pode conferir direitos absolutos a seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, sendo necessária a definição de determinados requisitos básicos, a serem observados para garantia da proteção jurídica.

Primeiramente, quanto à funcionalidade, é preciso verificar se os elementos que formam o conjunto-imagem possuem outra função ou propósito que não seja especificamente a diferenciação do bem no mercado onde está inserido.

E, no caso dos autos, foi visto que os elementos da embalagem do PosDrink®, que reproduzem ou imitam a embalagem do Engov®, não estão dispostos em virtude de exigências relacionadas à técnica ou à funcionalidade do produto. Na realidade, a convergência perpassa a mera utilização das mesmas cores: o que há é uma imitação de todo o aspecto visual (original e distintivo) da embalagem desenvolvida pela Hypera.

Ademais, , restou caracterizado que a utilização de denominações não colidentes – PosDrink® e Engov®, inclusive registradas como marcas nominativas – de nada contribuiria ao Recorrente, posto que insuficiente para desnaturar o ato de concorrência desleal caracterizado pela cópia do conjunto-imagem.

Ainda, quanto à possibilidade de se aferir em que medida haveria deslealdade no ato praticado: a conduta da parte demandada seria, de fato, acintosa?

Nesse ponto, mereceu especial atenção o fato de Engov® ser um fármaco que goza de notoriedade em seu segmento: seus consumidores estão habituados a escolhê-lo com base, precisamente, na sua aparência externa, relegando a marca estampada para um plano secundário. Portanto, ante a infindável diversidade de elementos visuais que poderiam ser empregados nos produtos comercializados pelo Laboratório, não haveria porque escolher, para a sua linha anti-enjoo, justamente, aqueles elementos distintivos e reconhecidos, encontrados unicamente no produto da Hypera.

Esse fato serviu para evidenciar que o Recorrente – diferentemente de outras concorrentes do mercado – tentou de toda a forma tirar proveito, como parasita, da fama e tradição do produto líder naquele segmento, bem como imitar a impressão de conjunto da embalagem do Engov®, visando associar seu produto a este.

De forma complementar, acabou sendo ainda contemplado o princípio da supremacia do interesse público, tanto sob a ótica da saúde pública (na medida em que se tratam de invólucros de medicamentos com a mesma finalidade terapêutica, que prescindem de prescrição médica), quanto sob a ótica consumerista (lesando o direito de livre escolha dos consumidores).

³ Registros nº 002.916.932 e nº 007.079.303

STJ mantém nulidade de registro de marca com o entendimento de que a renúncia administrativa ao registro pela fabricante não enseja na perda do objeto da ação (REsp 1.832.148/RJ, Rel. Min. Nancy Andrichi, 3ª Turma, por unanimidade, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020).

Ramos do Direito: Direito Marcário | Direito Empresarial

Temática: Renúncia ao registro marcário não impede prosseguimento da ação de nulidade

Autora: Bianca Kremer

Ementa/Resumo do julgado:

*“Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória objetivando a decretação da nulidade do registro para a proteção da marca mista. Ocorre que, posteriormente ao ajuizamento da ação, houve requerimento junto ao INPI de renúncia do registro marcário, o qual foi homologado pela autarquia federal e publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI), **ensejando a extinção da marca mista correspondente**. Como é cediço, a renúncia total é uma das formas de extinção do registro marcário, conforme expressamente prevê a norma do art. 142, II, da Lei 9.279/96. Os efeitos decorrentes da renúncia ao registro operam-se prospectivamente - efeitos ex nunc -, como ocorre, em regra, com qualquer direito disponível cuja aquisição se deu mediante a prática de ato administrativo. Destaca-se que a renúncia do respectivo titular ao registro marcário não pode ser confundida, em seus efeitos, com a decretação de nulidade do ato administrativo que concedeu tal registro, a qual opera efeitos ex tunc, segundo regra expressa do art. 167 da LPI. Isso porque, diferentemente do que ocorre em casos de nulidade, **na renúncia não se discute a presença ou não de algum vício que macule a marca ab initio**. De fato, tratando-se de ato administrativo que vigeu e produziu efeitos no mundo jurídico, com presunção de legalidade, **a situação em comento enseja a necessária proteção de eventuais direitos e obrigações gerados durante sua vigência. Nesse contexto, portanto, é que não comporta acolhida a tese da perda superveniente do objeto da ação de nulidade do registro, uma vez que os efeitos decorrentes da eventual procedência do pedido de nulidade não são os mesmos daqueles advindos da renúncia ao registro correspondente. Vale destacar, por fim, que o próprio art. 172 da LPI, ao tratar do processo administrativo de nulidade, estabelece que nem mesmo a extinção do registro marcário impede o prosseguimento deste, de modo que destoaria do razoável impedir a tramitação da ação judicial movida com idêntico objetivo.**”*

Sobre a decisão

O caso se refere à ação de abstenção de uso e nulidade do registro, com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada pelas empresas Coca-Cola Indústrias Ltda. e The Coca-Cola Company em face de Goiás Refrigerantes S/A e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

O argumento da Autora era de que a semelhança fonética entre as marcas “JOCA COLA” e “COCA-COLA” poderia causar confusão e associação indevida por parte dos consumidores. No entanto, o ponto nodal da discussão se debruçou sobre o fato de que a fabricante renunciou à marca um mês depois do ajuizamento da ação pela empresa Coca-Cola. Dessa forma, considerando a renúncia, pleiteou pela perda do objeto da ação.

Em sede de sentença, quanto ao mérito, os pedidos de decretação de nulidade do registro marcário e de abstenção de uso foram julgados procedentes à luz do princípio da segurança jurídica. Considerando que a ação foi interposta quando ainda vigente a marca “JOCA COLA”, o juízo entendeu que o prosseguimento da ação seria necessário para salvaguardar os direitos das empresas da Coca Cola em eventuais litígios futuros. No que concerne ao pedido de indenização, o processo foi extinto sem resolução de mérito.

A empresa goiana recorreu da decisão, reiterando o pedido de reconhecimento da perda do objeto. Porém o entendimento do juízo de 1º grau foi mantido pelo TRF da 2ª Região, negando provimento à apelação. Foram também interpostos Embargos de Declaração pela empresa goiana em três oportunidades, os quais foram rejeitados.

Possíveis efeitos irradiados da concessão do registro da marca no período de sua vigência poderiam vir a ser desconsiderados caso se entendesse pela perda do objeto da ação.

Tratam-se de vocábulos muito semelhantes gráfica e foneticamente, designando produtos idênticos: refrigerantes. A Lei de Propriedade Industrial (LPI) tem por função precípua impedir a prática de atos de concorrência desleal: desde a captação indevida da clientela até a confusão provocada a consumidores por meio de reprodução ou imitação de marca alheia registrada, no todo ou em parte.

⁴ Dissídio jurisprudencial ocorre quando um Tribunal local dá interpretação sobre lei federal de maneira divergente de outro tribunal, sendo uma hipótese de recurso especial bastante utilizada para conhecimento de recursos.

O entendimento fixado pelo STJ

A empresa Goiás Refrigerantes apontou em sede de Recurso Especial a existência de dissídio jurisprudencial e violação a dispositivos legais do CPC/15, com especial enfoque nos referentes à perda do objeto da ação por ausência de interesse processual a partir da renúncia ao registro marcário (arts. 17; 485, VI; 493), ao qual foi negado seguimento. Foi interposto agravo de decisão denegatória, o qual foi convertido em Recurso Especial.

A 3ª Turma do STJ negou provimento, por unanimidade, ao Recurso Especial nos termos da Ministra Relatora Nancy Andrighi, a qual argumentou que os efeitos decorrentes da renúncia ao registro operam-se para o futuro, produzindo efeitos ex nunc. Apesar de o requerimento administrativo de renúncia ao registro marcário ter sido homologado e publicado na Revista de Propriedade Industrial (RPI) menos de um mês depois do protocolo do pedido, a renúncia pelo titular não poderia ser confundida com a decretação de nulidade do ato administrativo em seus efeitos.

Em outras palavras: a renúncia total é uma das formas de extinção do registro marcário (art. 142, II, LPI) mas, na qualidade de ato administrativo que vigorou e produziu efeitos no mundo jurídico com presunção de legalidade, a situação exige a proteção de eventuais direitos e obrigações gerados durante sua vigência. A disposição lado-a-lado de ambos os produtos em gôndolas de supermercados revelaria possibilidade de confusão e/ou associação errônea pelo público consumidor, bem como o risco de diluição da marca da Autora. Além de que, nos termos do art. 167 da LPI, a declaração de nulidade produz efeitos a partir da data do depósito do pedido.

Em casos de nulidade é cabível a discussão sobre a presença, ou não, de algum vício que macule a marca – o que não se observa na renúncia, que é ato administrativo. Nesse contexto, não foi acolhida a tese preliminar de perda superveniente do objeto da ação, uma vez que os efeitos decorrentes de eventual procedência do pedido de nulidade são diferentes daqueles advindos da renúncia ao registro.

Por fim, lembrou que, ao tratar do processo administrativo de nulidade, estabelece que ele prossegue ainda que extinto o registro (art. 172). Ou seja, nem mesmo sua extinção impede o prosseguimento do processo administrativo. Desse modo, não seria razoável impedir a tramitação da ação judicial movida com objetivo idêntico.

A empresa que comercializa responde solidariamente com o fabricante de produtos contrafeitos pelos danos causados pelo uso indevido da marca. Conhecimento da violação inicia prazo para ação sobre uso de marca. (REsp 1.719.131/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, por unanimidade, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

Ramos do Direito: Direito Marcário | Direito Civil

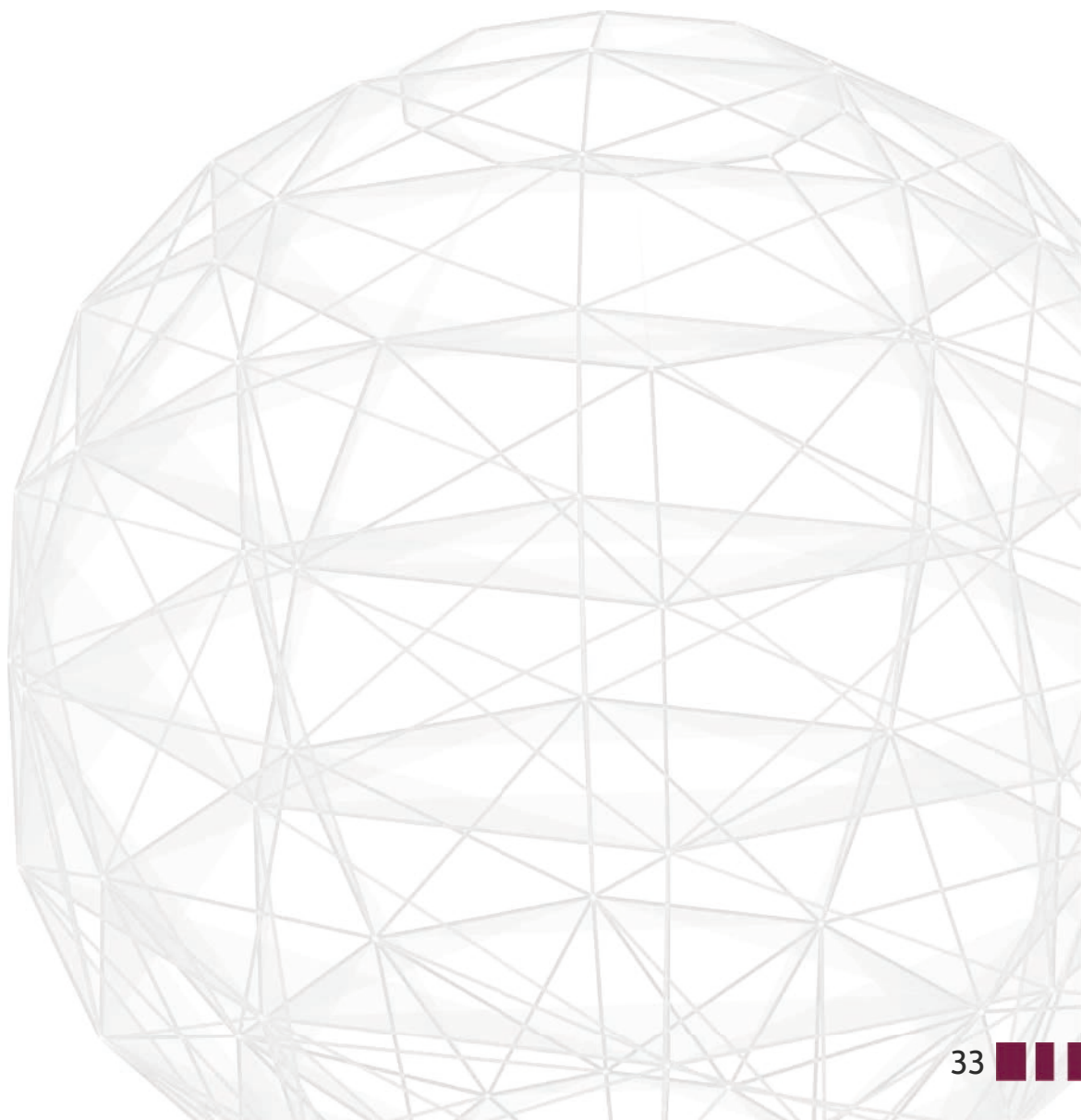
Temática: Responsabilidade solidária entre fabricante e terceiros em caso de contrafação de marca

Autora: Bianca Kremer

Ementa/Resumo do julgado:

*“A questão perpassa por assentar os limites da responsabilidade pela exposição à venda de produtos contrafeitos. Nesse cenário, é importante consignar que a contrafação é a reprodução, no todo ou em parte, de marca registrada, ou sua imitação, quando a imitação possa induzir confusão. Por meio dela, dilui-se a própria identidade do fabricante, criando-se na mente dos consumidores confusão sobre quem são os competidores e duplicando fornecedores para um mesmo produto. (...) A colocação de bens contrafeitos no mercado pode ser concretizada pelo próprio fabricante, ou por meio de terceiros, os quais se disponham a levar os bens contrafeitos à efetiva exposição à venda. Nesses últimos casos, é nítido que a participação do terceiro é determinante para a criação daquela confusão acerca dos competidores, dificultando sobremaneira a vinculação do produto ao seu fabricante, função precípua do instituto da marca. Assim, a violação do instituto marcário acaba sendo realizada não apenas pela fabricação de produto similar e pela imitação da marca, mas também pelos atos subsequentes que efetivamente introduzem no mercado a oferta dos bens contrafeitos. Tem-se aí a prática de uma causalidade comum, em que ambas as empresas concorrem efetivamente para o abalo do direito exclusivo da exploração de marca registrada. **É verdade que não há na Lei n. 9.279/1996 a previsão de hipóteses de solidariedade do dever de reparar decorrente de atos de contrafação. Entretanto, à míngua de regra específica, não se encontra a responsabilidade dos causadores do dano num vácuo legislativo absoluto, devendo-se aplicar, ao caso dos autos,***

a norma geral prevista no art. 942 do CC/2002. Com efeito, disciplina o referido dispositivo do Código Civil que os co-autores de violações a direitos de outrem respondem solidariamente pela obrigação de indenizar. Desse modo, até mesmo uma eventual distinção acerca da proporção da concorrência de cada uma das condutas para causação do dano indenizável não pode ser oposta à vítima da violação marcária. Ademais, diante de contexto fático em que é possível se discriminarem condutas lesivas de ambas as empresas, a existência de grupo econômico apenas incrementa o ônus probatório daquele que pretende obstar a comprovação do fato constitutivo do direito à prestação jurisdicional. No caso, as empresas recorrentes, integrantes do mesmo grupo empresarial, atuaram ativamente na colocação dos bens contrafeitos no mercado: enquanto uma fabrica os bens, a outra oferta-os à comercialização, sendo, portanto, responsáveis solidárias pelo dano causado pela diluição da marca.”



Sobre a decisão

O caso refere-se à ação de obrigação de não fazer, cumulada com pedidos de reparação de danos materiais e morais, ajuizada por Koch Metalúrgica S.A. em face de Koch do Brasil Projetos Industriais Ltda. e Tecnometal Engenharia e Construções Mecânicas Ltda.

O pedido da Koch Metalúrgica era de abstenção de uso do termo KOCH em razão de direitos marcários adquiridos pelos registros obtidos junto ao INPI. Para tanto, insurgiu-se contra a utilização da marca para identificação das empresas e dos produtos que comercializavam, pleiteando sua retirada de todos os locais em que estivesse veiculada: desde uniformes e veículos utilizados por empregados e prestadores de serviços a materiais publicitários.

A ação tinha o objetivo inicial impedir a utilização do termo KOCH, tanto a título de nome empresarial, quanto a título de marca. Em resposta, as então rés sustentaram a tese de prescrição da pretensão autoral por prazo decenal (pois o registro do nome empresarial se deu em 1998, e a ação teria sido proposta somente em 2010), além da ausência de violação de direito material pois o sobrenome do fundador da empresa atacada também seria Koch.

Em sede de sentença os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, de modo que à Koch do Brasil foi determinada a abstenção de uso, ao passo que à Tecnometal Engenharia a demanda foi julgada improcedente por não restar comprovado a seu respeito o uso indevido da marca.

Interpostos recursos de apelação, o Tribunal deu parcial provimento a ambos, reiterando a garantia de proteção para utilização exclusiva da marca pela Koch Metalúrgica (autora da ação original).

Contra o Acórdão, as três litigantes opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Ao que sobreveio a interposição de Recurso Especial para reconhecimento da existência de vício de omissão, e o consequente retorno dos autos para novo julgamento, que foram providos. Os autos foram baixados ao Tribunal de origem e reapreciados, mas sofreram oposição de novos embargos sob o argumento de cerceamento de defesa, que foram rejeitados.

A questão de mérito no Recurso Especial envolveu a prescrição pelo transcurso do prazo decadencial decenal e, subsidiariamente, a atenção ao princípio da especialidade. Desse modo, somente aos produtos específicos para os quais obtido o registro da marca haveria direito de exploração exclusiva. Produtos distintos poderiam conviver no mercado nos termos da LPI. Houve também impugnação à presunção de

solidariedade imposta à Tecnometal Engenharia – excluída do pólo passivo da demanda em sede de sentença – que teria decorrido exclusivamente do fato de ambas as concorrentes fazerem parte do mesmo grupo de sociedades.

A controvérsia versava sobre a extensão da proteção marcária dentro da classe de registro especificada pelo INPI, e a existência – ou não – de responsabilidade solidária pela venda de produtos com violação de marca registrada.

O entendimento fixado pelo STJ

A questão de mérito no Recurso Especial envolveu a prescrição pelo transcurso do prazo decadencial decenal e, subsidiariamente, a atenção ao princípio da especialidade. Houve também impugnação à presunção de solidariedade imposta à Tecnometal Engenharia – excluída do pólo passivo da demanda em sede de sentença – que teria decorrido exclusivamente do fato de ambas as concorrentes fazerem parte do mesmo grupo de sociedades.

A 3ª Turma do STJ negou provimento por unanimidade ao Recurso Especial, nos termos do voto do Ministro Relator Marco Aurélio Bellizze. Ao que os recorrentes asseveram que o alegado prazo prescricional decenal deveria ser contado desde o registro do nome empresarial em 1998, o Ministro salienta a necessária distinção entre os regramentos de nome empresarial e marca, os quais detêm utilidades e finalidades distintas.

Enquanto o nome comercial individualiza e assinala o patrimônio e as responsabilidades assumidas no exercício mercantil, a marca se presta a identificar o próprio produto ou serviço ofertado ao mercado.

Além da distinção entre os institutos, o nascimento da proteção jurídica também é diferente. O direito à marca tem origem do registro perante o INPI em consequência à adoção do sistema atributivo pela LPI. Já o nome empresarial, tem proteção a partir do seu registro na Junta Comercial competente. Apesar de a LPI dispor de proteção ao nome empresarial, o faz de forma modesta em caso de confronto entre marca e nome empresarial assegurando o direito de precedência nos termos do art. 129, §1º.

Assim, entendeu que o cômputo do prazo prescricional para utilização indevida da marca KOCH não poderia ser pretendido desde a inscrição dos atos constitutivos da Koch do Brasil Ltda. Isto porque, não foi o nome empresarial que deu ensejo ao reconhecimento da violação da marca, mas, sim, a oferta aos consumidores de produtos semelhantes aos comercializados pela Koch Metalúrgica S.A., para os quais apenas ela detém o registro desde 1958.

Portanto, a violação por conflito de nome empresarial seria ato permanente, i.e., se protela no tempo, ao passo que a violação de marca pode ser pontual ou reiterada, impondo a necessidade de uma análise contextual do ato violador. E a oferta de um único bem contrafeito já seria suficiente para fazer nascer para o titular o direito à imposição da retirada do bem, como também o direito à indenização decorrente do uso indevido. Desse modo, os atos considerados como termo inicial do prazo prescricional decenal para abstenção passam a ser a própria oferta de bens com símbolo semelhante à marca registrada.

No que diz respeito à solidariedade, uma vez afastada a prescrição e mantida a existência de violação do direito, o Tribunal entendeu que a participação de terceiro é determinante para a criação de confusão entre os competidores, dificultando a vinculação do produto ao seu fabricante – função precípua do instituto da marca.

A violação do instituto marcário acaba sendo realizada não apenas pela fabricação e imitação de produto, mas também pelos atos subsequentes, os quais efetivamente introduzem no mercado a oferta dos bens contrafeitos. A partir dessa lente de análise, ambas as empresas concorreram efetivamente para o abalo do direito exclusivo da exploração da marca.

A despeito de a LPI não prever hipóteses de solidariedade do dever de reparar por atos de contrafação, aplica-se a norma geral do art. 942, CC/02, a qual disciplina a obrigatoriedade solidária dos coautores de indenizar por violações a direitos de terceiros.

TJ/SP afasta alegação de plágio e reconhece que não é possível ter exclusividade ou proteção sobre um conceito ou ideia. (TJSP. Apelação Cível nº 1056556-06.2017.8.26.0100, Rel. Des. Ana Maria Baldy, 6ª Câmara de Direito Privado, j. em 10/06/2020)

Ramos do Direito: Direito Autoral

Temática: Impossibilidade de proteção autoral da ideia de antropomorfização de emoções

Autor: Fernando de Assis Torres

Ementa/Resumo do julgado:

“(...) as estatísticas e gráficos fornecidos pelo seu provedor de internet não permitem concluir que a ré acessou o seu site, pois somente demonstram que houve acessos de uma determinada região, mas não é possível apontar quem, de fato, visualizou a página (...). No mais, como se vê da própria narrativa do autor/apelante, seu relato é de que ele criou um conceito inédito e que, com base nessa mesma ideia, a ré desenvolveu o audiovisual “DIVERTIDA MENTE”. Ora, a Lei nº 9.610/98 (Lei dos Direitos Autorais), em seu artigo 8º, inciso I, determina que a proteção legal não se estende às ideias que serviram como base para a criação de uma obra, excetuando-se a ocorrência de aproveitamento e exploração do fruto produzido por essa abstração. (...). No caso dos autos, comparando-se as obras do autor e da ré, conclui-se que a efetiva expressão estética das mesmas possui distinções, não só no tocante à sua forma de concepção, mas também ao enredo das histórias e os contextos em que estão inseridos. Soma-se a isso a ausência de ineditismo na exploração da personificação de emoções, como demonstram os documentos às fls. 356/362, não constituindo ofensa ao direito autoral nos termos do artigo 46, III e VIII, da Lei nº 9.610/98 (...). No que se refere aos personagens criados pelas partes, não se notam elementos idênticos ou muito parecidos que convalidem a alegação do autor/apelante, além do fato de que os contextos das histórias, seus enredos, e os meios de veiculação destas serem distintos”.

Sobre a controvérsia

A ação judicial foi ajuizada por Adeir Rampazzo (“Autor”) contra a The Walt Disney Company (Brasil) Ltda. (“Disney”), com fundamento em alegado plágio em obra audiovisual de produção da Disney.

O Autor afirma que teria criado vários personagens na década de 90 que seriam personificações de emoções e a Disney, em conjunto com o estúdio de animação Pixar, teria utilizado sem autorização os referidos personagens no filme “Divertida Mente”.

De acordo com o Autor, ele teria criado um conceito único em que emoções seriam representadas por personagens de sua autoria, sendo que todos os seus personagens que personificariam emoções de crianças estariam consolidados no seu website.

Afirma que a Disney teria tido acesso ao seu website, pois, em consulta ao Google, ele teria detectado acessos por usuários das cidades de Emeryville, Palo Alto, entre outras, todas pertencentes ao estado da Califórnia, EUA, a partir do ano de 2012, sendo que o estúdio da Pixar estaria localizado em tal localidade e tal fato indicaria que a Disney teve prévio acesso à sua obra.

Como os personagens seriam protegidos por Direito Autoral e, na sua visão, a Disney estaria infringindo os seus direitos, o Autor requereu (I) a retirada de circulação de todos os exemplos do filme Divertida Mente; (II) o pagamento de uma indenização por danos materiais e morais; e (III) a publicação em três jornais de grande circulação e na TV Globo de um comunicado reconhecendo a autoria do Autor sobre a obra representativa das emoções humanas.

Em sua contestação, a Disney argumentou que

(I) ideias e conceitos não possuem proteção pelo Direito Autoral;

(II) o conceito de antropomorfização de emoções por meio de personagens é bastante comum na indústria cinematográfica, incluindo vários filmes que já retrataram o mesmo conceito de formas diferentes (incluindo obra audiovisual de produção da própria Disney datada de 1943), sendo, portanto, bastante anterior às obras do Autor;

(III) o filme “Divertida Mente” seguiu processo criativo completamente independente;

(IV) as obras, em si, possuem formas de expressão evidentemente diferentes; e

(V) não há o dever de indenizar.

Além disso, sustentou que o alegado acesso prévio não ocorreu, sendo que tal acesso, em si, é completamente irrelevante se a parte interessada tiver tido acesso a uma mera ideia não passível de proteção. O acesso prévio seria relevante, em si, caso houvesse uma semelhança considerável quanto às formas de exteriorização dos personagens, sendo que as obras são completamente distintas em suas formas expressivas.

Dessa forma, a Disney defendeu a improcedência da ação judicial.

Sobre a sentença de improcedência

A pedido da Juíza titular da 10ª Vara Cível de São Paulo, foi realizada uma perícia técnica com o objetivo de apurar o alegado plágio, tendo o perito apurado, com base na metodologia técnica aplicável à matéria, que “não houve usurpação, por parte da Ré, dos personagens e/ou conceito criativo do Autor”.

Tal conclusão foi obtida a partir de minuciosa análise comparativa entre os vários personagens do Autor e os personagens da obra audiovisual “Divertida Mente” da Disney, sendo que o perito corretamente separou os elementos de uso comum ou genéricos das obras, comparando tão somente suas formas expressivas.

Sobre o alegado ineditismo do conceito de personificar emoções por meio de personagens, o perito foi categórico ao afirmar que “o uso deste método ou ideia (i.e. personificação de emoções) não é privilégio exclusivo do Autor, o qual tem, aparentemente, convivido pacificamente com várias outras obras que igualmente se utilizaram desta temática”.

O perito respondeu, ainda, de forma detalhada e fundamentada a todos os quesitos de ambas as partes, tendo ratificado que qualquer discussão sobre o prévio acesso à determinada obra é irrelevante se as formas expressivas das obras, em si, são distintas.

Com base nas conclusões do perito, a 10ª Vara Cível proferiu sentença afastando os pedidos formulados pelo Autor, reconhecendo principalmente que (I) a mera antropomorfização de emoções por meio de personagens constitui conceito já explorado há muito anos, sendo que o Direito Autoral não protege conceitos; e (II) os personagens do filme “Divertida Mente” possuem formas de expressão completamente distintas das obras do Autor.

O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em sede de apelação, objetivando o reexame e reversão da sentença, o Autor afirma que o laudo pericial teria falhas graves, posto que o perito não teria respondido a alguns quesitos de forma satisfatória e a prova de acesso seria imprescindível ao caso, sendo necessária a realização de diligências visando comprovar os propalados acessos.

Além disso, afirma que as provas trazidas aos autos seriam suficientemente hábeis a comprovar o acesso ao seu website, bem como o “ineditismo” do conceito.

Todavia, a 6ª Câmara de Direito Privado do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso por unanimidade de votos, afastando qualquer alegação de falha no laudo pericial e mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Em síntese, o Tribunal se posicionou da seguinte forma:

(I) Um novo laudo pericial em nada contribuiria para o deslinde da causa e somente atrasaria a conclusão do caso;

(II) Os questionamentos do Autor sobre o perito não se sustentam e demonstram, na verdade, mero inconformismo;

(III) As provas são destinadas ao convencimento do magistrado, sendo que o laudo pericial já produzido é suficiente para isso;

(IV) A sentença não foi unicamente fundamentada no laudo, mas observou outros documentos, a exemplo do laudo produzido pelo assistente técnico da Disney comparando minuciosamente as obras;

(V) As provas de acesso fornecidas pelo Autor e seus assistentes não são suficientes para comprovar que alguém da Disney/ Pixar teve acesso ao material do Autor;

(VI) A própria narrativa do Autor mostra a improcedência da ação, já que conceitos não são protegidos pela Lei 9.610/98 (artigo 8, I); e

(VII) As formas expressivas das obras são distintas, sendo que, inclusive, as formas de concepção, contexto, enredos são distintos.

Dessa forma, o Tribunal entendeu que não houve violação de Direito Autoral.

Considerações finais

Os Direitos Autorais representam um ramo relativamente jovem e ainda em desenvolvimento no Direito, mas de importância crescente, cuja autonomia legislativa só surgiu com o advento da Lei 5.988/73. Atualmente, os direitos autorais são regulados pela Constituição Federal em seu artigo 5º, incisos XXVII e XXVIII e pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

A proteção garantida pelo Direito Autoral tem como um dos seus princípios informadores a dicotomia entre a ideia e a sua respectiva forma de expressão, limitando-se a proteção apenas a essa última.

A limitação à forma de expressão está ligada ao fato de que o direito autoral visa proteger apenas a contribuição criativa da pessoa e que as ideias por trás das obras devem permanecer livres para serem utilizadas pela sociedade.

O equilíbrio entre a garantia de proteção a forma de expressão e a liberdade de utilização das ideias é fundamental para que o Direito Autoral não se transforme em um empecilho ao desenvolvimento cultural e científico da humanidade ao mesmo tempo em que seja garantida a recompensa e o estímulo devido aos verdadeiros criadores.

O legislador nacional foi muito claro e feliz ao expressamente excluir da proteção autoral as ideias e conceitos, como reza o artigo 8º, inciso I, da Lei nº 9.610/98, sendo que o entendimento do Tribunal no caso exposto acima somente reforça os limites da proteção conferida pelo legislador. Isto é, o Direito Autoral protege as artes expressivas. Não protege ideias, em si, somente como são exteriorizadas.



Direito autoral deve ser respeitado mesmo que foto esteja disponível na Internet (REsp 1.822.619/SP, Rel. Min. Nancy Andriighi, 3ª Turma, por unanimidade, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020)

Ramos do Direito: Direito Autoral | Direito Civil

Temática: Possibilidade de proteção autoral de obra fotográfica acessível na Internet

Autora: Bianca Kremer

Ementa/Resumo do julgado:

“É inconteste que as obras fotográficas encontram-se sob o manto protetivo da Lei 9.610/98 (art. 7º, VIII), de modo que os direitos correlatos, morais De fato, a fotografia, consoante entendimento consagrado no STJ, é “caracterizada como obra intelectual, por demandar atividade típica de criação, uma vez que ao autor cumpre escolher o ângulo correto, o melhor filme, a lente apropriada, a posição da luz, a melhor localização, a composição da imagem, etc.” (REsp 617.130/DF, Terceira Turma, DJ 2/5/2005). Exceções a esse entendimento existem, mas devem ficar restritas às hipóteses em que a produção da fotografia, realizada por meios meramente mecânicos e automatizados, não dependa de domínio artístico ou criativo do homem. (...) Importa frisar que, tratando-se de obra protegida acerca da qual não houve autorização prévia e expressa do titular, a Lei 9.610/98 impede sua utilização por terceiros, independentemente da modalidade de uso que venha a ser dela feito (...). Os direitos morais do autor – previstos na Convenção da União de Berna de 1886 e garantidos pelo ordenamento jurídico brasileiro – consubstanciam reconhecimento ao vínculo especial de natureza extrapatrimonial que une o autor à sua criação. Por guardarem estreita relação com a personalidade de seu criador, os direitos morais sobre obra autoral sequer admitem transferência. São caracterizados por sua inalienabilidade e irrenunciabilidade (...), diferentemente do que ocorre com os direitos patrimoniais, que, com frequência, são cedidos ou licenciados de modo a gerar proveito econômico e garantir o sustento do autor.”



Sobre a decisão

Trata-se de ação declaratória de propriedade intelectual de imagem, cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Aurélio Bulhões Pedreira de Moraes em face da Academia de Letras de São José dos Campos devido a uma fotografia de sua autoria utilizada sem autorização ou indicação de seu nome.

A sentença reconheceu a utilização indevida da obra, condenando a Academia a inserir o nome do requerente junto à fotografia publicada e um pagamento de R\$354,76 a título de danos materiais, indeferindo o pedido de compensação por danos morais.

Em sede de recurso, manteve-se o descabimento do pedido de compensação por danos morais, pois a imagem em questão estava acessível mediante simples busca em mecanismo de pesquisa na Internet (Google), desprovida de identificação da autoria, e retratar mera reprodução de cenário panorâmico.

O cabimento de compensação por danos morais devido a veiculação, sem autorização ou indicação, de fotografia autoral disponível em plataforma de busca online.

O entendimento fixado pelo STJ

Em Recurso Especial o autor – ora recorrente – alegou reformatio in pejus da sentença e violação do art. 108 da Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais – LDA). Ainda que tenha restado incontroverso que a fotografia era de sua autoria, o Tribunal a reconheceu como estando em domínio público.

A 3ª Turma do STJ, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Especial nos termos do voto da Relatora Ministra Nancy Andrighi, de modo a condenar a Academia ao valor de R\$ 5 mil reais em danos morais. Trouxe que o fato de a fotografia estar acessível mediante pesquisa em mecanismo de busca disponibilizado na internet não priva seu autor dos direitos assegurados pela legislação, tampouco autoriza a presunção de que ela esteja em domínio público.

O voto ainda refere que o provedor de pesquisa apontado disponibiliza material explicativo e anuncia aos usuários que as imagens podem conter direitos autorais. Nessa esteira, o colegiado concluiu que a disponibilidade da imagem na internet, portanto, não isentaria o usuário da obrigação de respeitar direitos autorais.



STJ condena emissora por entender que uso de obra autoral alheia não se encontra dentro das exceções previstas pelo artigo 46, inciso VIII da Lei de Direitos Autorais. (REsp 1704189/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, por unanimidade, julgado em 13.10.2020, DJe 19.10.2020)

Ramos do Direito: Direito Autoral | Responsabilidade Civil

Temática: Ressarcimento por danos materiais e morais em caso de violação de direitos autorais

Autores: Luiz Augusto Lopes Paulino e Luís Henrique Portilho de Azevedo

Ementa/Resumo do julgado:

“A partir do contexto delineado pelo Tribunal de origem, é incontroverso nos autos que a obra musical “Ela só pensa em beijar”, de autoria do ora recorrente, ficou popularmente conhecida como “Se ela dança, eu danço”, parte integrante do refrão da música. A ré, portanto, escolheu para título de seu programa semanal um trecho de uma obra sabidamente de sucesso, sem a autorização do autor, utilizando-a também como música de fundo do programa. O uso da expressão “Se ela dança, eu danço” em conjunto com o fonograma, gera, portanto, uma associação inadequada do autor com a emissora. A não utilização do fonograma como música de abertura não é suficiente para invalidar essa associação, sobretudo porque a ré poderia ter utilizado qualquer outro nome para o programa televisivo. Nesse contexto, é possível afirmar que a escolha do nome do programa, atrelado à utilização da obra musical de sucesso, não resultou de mera aleatoriedade. Assim, a utilização da expressão “Se ela dança, eu danço”, na espécie, não configura um acessório de trecho de obra, o que seria permitido pela art. 46, VIII, da LDA, mas, ao contrário, constituiu uma ofensa ao direito do autor.”

Sobre a controvérsia

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LEONARDO FREITAS MANGELI DE BRITO contra TVSBT - CANAL 4 DE SÃO PAULO S.A., na qual pleiteia ressarcimento por danos materiais e morais em virtude de violação de direitos autorais referentes à obra musical denominada “Ela só pensa em beijar”, também conhecida pelo refrão “Se ela dança, eu danço”.

Segundo o Autor, a Ré violou sua obra autoral ao (I) adotar como nome de seu programa televisivo a expressão “Se ela dança, eu danço”; e (II) utilizar o fonograma criado pelo Autor durante o programa, ambas sem a autorização daquele, nos termos do artigo 29 da Lei 9610/1998.

Histórico do caso

Entendimento da sentença de 1º grau

A 15ª Vara Cível do Rio de Janeiro julgou procedente o pedido do Autor, para condenar a Ré ao pagamento de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e também em danos materiais, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor recebido pelos anunciantes no programa, nas vezes em que foi ao ar, observada a tabela de preços constante dos autos.

No caso, o magistrado de 1ª instância entendeu que de fato a Ré incorreu nas duas formas de ilícito descritas pelo Autor, tendo em vista que fez uso da obra musical daquele sem o seu consentimento para dar nome ao programa televisivo e ainda usá-la como fundo musical deste.

Entendimento do TJRJ

A apelação interposta pela Ré foi parcialmente provida para reduzir a indenização por danos patrimoniais para o valor de R\$ 64.700,00 (sessenta e quatro mil e setecentos reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, e correção monetária a partir da data da utilização indevida da obra musical do Autor.

O Tribunal de origem, embora tenha afastado a condenação por danos patrimoniais no que diz respeito à utilização da expressão “Se ela dança, eu danço” como nome do programa, considerou que ficou configurada a violação de direitos autorais pela utilização da obra musical do autor, como fundo musical, sem a necessária e prévia autorização do Autor.



Decisão do STJ

A Terceira Turma do STJ reformou o acórdão proferido pelo TJRJ na parte referente a não configuração de violação da obra musical do Autor pela sua utilização como nome do programa. Diversamente do Tribunal de origem, o STJ entendeu que:

(I) A Ré escolheu para título de seu programa semanal um trecho de uma obra sabidamente de sucesso, sem a autorização do Autor, utilizando-a também como música de fundo do programa. O uso da expressão “Se ela dança, eu danço” em conjunto com o fonograma, gera, portanto, uma associação inadequada do autor com a emissora.

(II) A não utilização do fonograma como música de abertura não é suficiente para invalidar essa associação, sobretudo porque a Ré poderia ter utilizado qualquer outro nome para o programa televisivo. Nesse contexto, é possível afirmar que a escolha do nome do programa, atrelado à utilização da obra musical de sucesso, não resultou de mera aleatoriedade.

(III) O autor tem o direito de não querer ver sua obra associada a determinadas pessoas ou empresas, de forma a proteger o uso comercial da obra criada e tirar o proveito econômico da maneira que julgar mais conveniente.

Baseada nessas premissas, o STJ também mudou a condenação imposta à empresa Ré, que ficou assim disposta:

(I) O dano patrimonial sofrido em virtude da utilização do trecho “Se ela dança, eu danço” como nome do programa foi fixado em R\$20.000,00;

(II) Os danos patrimoniais resultantes da utilização do fonograma foram mantidos com o valor adotado pelo Tribunal de origem e constante na tabela UBEM, equivalente a R\$ 3.235,00, multiplicado pelo número de programas em que a Ré utilizou a obra musical do Autor, quantidade que deverá ser apurada em liquidação de sentença.

Considerações finais

Entre outros aspectos, a decisão proferida pelo STJ é relevante porque se trata de mais um caso em que esta Corte Superior trouxe balizas claras para aplicação ou das exceções aos direitos de autor, mais especificamente no caso em questão, a exceção legal do art. 46, VIII, da Lei 9.610/1998.

Nesse dispositivo, tem-se a regra de que não constitui ofensa aos direitos autorais “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**”.

Esse dispositivo traça de maneira geral os fundamentos da aplicação da doutrina do “fair use” no Brasil, também conhecida internacionalmente pela Regra dos Três Passos (Three Step Test), isto é, em que condições específicas um terceiro pode reproduzir obra autoral preexistente de forma lícita, sem ofender os direitos de autor.

No caso em questão, o STJ parece ter dado à causa solução razoável e adequada, uma vez que a utilização pela emissora Ré da obra musical do Autor (I) não parece se referir a pequenos trechos da obra (utilização dela como nome do programa televisivo e ainda de seu fonograma como fundo musical do programa); e (II) ainda indica que a sua reprodução poderia prejudicar de forma injustificada os legítimos interesses do autor da obra, já que, como consignado no histórico do caso, este mantinha relação contratual com empresa concorrente da Ré.



ids

Instituto
Dannemann
Siemsen

ids.org.br

Mantenedor:

DANNEMANN | **120**
SIEMSEN | ANOS

