

# REVISTA **ASPI**

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

www.aspi.org.br

Revista ASPI

2020 - nº 6 - Março - Quadrimestral

ISSN 2596-1039

*XX Congresso  
ASPI 2020*



# *A Evolução da Propriedade Intelectual*

*na Revolução  
Tecnológica*



Associação  
Paulista da  
Propriedade  
Intelectual



## JUNTOS, SOMOS MUITO MAIS.

A ASPI proporciona a seus associados inúmeros benefícios e vantagens, tais como o livre acesso à sede da entidade, na qual encontram à sua disposição salas de reuniões e estudos, biblioteca, computadores e impressoras, referências bibliográficas de interesse e vídeos com palestras e eventos sobre relevantes temas da área.

A contínua expansão do quadro de associados da ASPI é fundamental para a constante manutenção do programa de melhoria da estrutura e dos serviços oferecidos pela associação.

Se você, seu escritório ou sua empresa, ainda não faz parte da ASPI acesse o nosso website e preencha sua ficha de inscrição. Se preferir, visite nossa sede ou entre em contato com quaisquer de nossos diretores, conselheiros ou associados. Eles terão grande prazer em dar seu depoimento sobre o que significa ser um associado ASPI, bem como fornecer qualquer outra informação que você precise para tomar a decisão de juntar-se a nós.

### ASSOCIE-SE

[www.aspi.org.br/associe-se](http://www.aspi.org.br/associe-se)

## **Caros Leitores,**

Mais um ano se inicia, assim como nossas expectativas e desejos se renovam na esperança de que sempre o ano novo seja melhor que o anterior. E é com esse espírito que seguimos trabalhando com afinco na organização do XX Congresso Internacional da Propriedade Intelectual 2020, que acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de março de 2020 no Hotel Grand Mercure São Paulo - Ibirapuera e terá como tema central a “EVOLUÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NA REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA”.

O Congresso já atingiu um número recorde de patrocinadores e promete trazer aprofundado debate sobre as questões mais atuais e polêmicas relacionadas a propriedade intelectual.

De fato, como já ressaltado, 2019 foi um ano de intensas mudanças e nosso Congresso é uma excelente oportunidade para avaliar os resultados que já começam a aparecer, como no caso do funcionamento do Protocolo de Madrid e do combate ao “backlog” no exame de patentes.

Temas como Inteligência Artificial e a Lei Geral de Proteção de Dados também deverão despertar interessantes discussões em face da atualidade e relevância dos mesmos. Contamos com sua participação! Um Excelente 2020 a todos!

Dr. Marcello do Nascimento  
**Presidente**



# Sumário.....

## Editorial

Marcello do Nascimento /03

## Novos Associados /05

## Há 20 Anos

David Fernando Rodrigues /06

## Direito e Tecnologia

Proteção de Dados Pessoais e Combate à Pirataria: um novo caminho?... David Fernando Rodrigues/ Vinicius Cervantes /07

## Entretenimento no Cenário Jurídico

O panorama atual da Publicidade Infantil... Larissa Andréa Carasso Kac /09

## Coluna Internacional

Enquanto isso... Luiza Prado /Benny Spiewak /11

## Jurisprudência

Tribunais - Márcio Junqueira Leite /53

Conar - Luiz Ricardo Marinello /57

## Artigos

Ticiano Tôres Gadêlha - A PROPRIEDADE INTELECTUAL EM TEMPOS DE STARTUPS: OPORTUNIDADES E DESAFIOS /13

Neide Bueno - OBRAS ARQUITETÔNICAS: DIREITOS AUTORAIS E IMPLICAÇÕES LEGAIS A SEREM OBSERVADAS POR PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS, CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS E INCORPORADORAS /17

Márcio Junqueira Leite/ Rodrigo Seubert Pontes Oliveira - O ACORDO MERCOSUL-UE E OS IMPACTOS NAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS /32

Tinoco Soares - CHEGANDO AO CLIMAX INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL /37

Belen Delafond - PELISPEDIA THREE YEARS AND FOUR MONTHS OF CONVICTION FOR PIRATE SITE ADMINISTRATORS /49

## REVISTA ASPI

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

### Revista ASPI nº 6

2020 - nº. 6 - Março - Quadrimestral

Uma publicação quadrimestral da Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

ISSN 2596-1039

### Diretoria e Conselho para o biênio 2019/2021

#### Presidente

Marcello do Nascimento

#### 1º Vice-Presidente

Daniel Adensohn de Souza

#### 2º Vice-Presidente

Maurício Serino Lia

#### Diretora Secretária

Tânia Aoki Carneiro

#### Diretora Tesoureira

Soraya Imbassahy de Mello

#### Diretora Cultural

Neide Bueno

#### Diretoria Cultural - Coordenação

Aline Ferreira de Carvalho da Silva

Ana Claudia Mamede Carneiro

Flávia Amaral

Flavia Mansur Murad

Henrique Steuer I. de Mello (Conselheiro Nato)

João Vieira da Cunha

Liliane Agostinho Leite

Manoel J. Pereira dos Santos

Regina Ferreira

Sandra Volasco Carvalho

Sonia Maria D'Elboux

#### Diretoria de Comunicação e Marketing

Cesar Peduti Filho

Raul Ramos

#### Diretoria Editorial

David Fernando Rodrigues

Márcio Junqueira Leite

Vinicius Cervantes

#### Diretoria Jurídica e Ética

João Marcos Silveira

Simone Villaça

#### Diretora Patrimonial

Marilisa Tinoco Soares

#### Diretoria de Relações Acadêmicas

Adaauto Silva Emerenciano

Eduardo Conrado Silveira

#### Diretor de Relações Institucionais

Ricardo P. Vieira de Mello

#### Diretoria de Relações Internacionais

Leticia Provedel

Luís Felipe Baieiro Lima

Wilfrido Fernandez

#### Diretora Social

Fernanda Vilela

Ismênia Barros

#### Conselho Fiscal e Consultivo

Antonio Carlos Siqueira

Antonio Ferro Ricci

Carlos Vicente da Silva Nogueira

Gabriel Pedras Arnaud

Patrícia Silveira

#### Conselho Nato

Alberto Luis Camelier da Silva

Clovis Silveira

Constante B. Bazzon "in memoriam"

Henrique Steuer I. de Mello

José Carlos Tinoco Soares

Lanir Orlando

Luiz Armando Lippel Braga "in memoriam"

Marcelo Antunes Nemer

Milton de Mello Junqueira Leite

Newton Silveira

#### Projeto Gráfico

Roteart Comunicação Digital

#### Produção Gráfica

C&D - Editora & Gráfica Ltda

Revista ASPI – Todos os direitos reservados.  
Reprodução autorizada, desde que citada a fonte.

Av. Prof. Ascendino Reis, 1548 - 04027-000 São Paulo - SP - Brasil Tel 55 11 5575-4944/4710 Fax 55 11 5571-8530 E-mail: aspi@aspi.org.br www.aspi.org.br

Os artigos publicados nesta Revista são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem a opinião quer da Editoria quer da ASPI.



# Novos Associados

## Pessoa Física

- José Henrique Toledo Corrêa (04/11/2019)
- Maria Sylvia Spessoto Zaroni (05/11/2019)
- Marcelo Porto Neves (28/11/2019)
- Laura Santana Ramos (14/01/2020)
- Elza Helena Andrade Barbosa Durham (13/02/20)

## Pessoa Jurídica

- Bhering Advogados (04/11/2019)
- Gruenbaum, Possinhas & Teixeira Ltda (30/12/2019)
- Lia E Barbosa Sociedade de Advogados (06/01/2020)
- Inglez, Wermeck, Ramos, Cury, Françolin e Alouche Sociedade de Advogados (13/01/2020)

# Há 20 anos

**David Fernando Rodrigues**  
david.rodrigues@montaury.com.br

A 3ª edição do Boletim ASPI, publicada no 2º trimestre de 2002, trazia o posicionamento formal da Associação em relação à adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, ponderando que, à época, esta adesão poderia ocasionar inúmeros prejuízos aos titulares de marcas nacionais, prevenindo sobre a possibilidade de aumento da judicialização dos casos e elevação dos custos operacionais da própria autarquia, ante as amplas mudanças operacionais que se fariam necessárias, além das razões econômicas que inviabilizavam a ingresso do Brasil ao Protocolo. Contudo, em um exercício quase premonitório, reconhecia-se que, por se tratar de uma tendência mundial, a adesão seria uma questão de tempo. Não poderiam ser mais pontuais!! Além disso, com justificada euforia era anunciada a inauguração da nova sede da Associação que, localizada no n.º. 880 da Av. Sena Madureira, trazia espaço para cursos, palestras, biblioteca e arquivo, iniciando uma nova e próspera fase que se estende até hoje.

Dentre o farto material presente nesta 3ª edição, chama atenção o convite para o Seminário “A Propriedade

Intelectual no Novo Código Civil”, propondo discussões sobre temas que até hoje ainda provocam muitos debates, e a reprodução de uma reportagem do Jornal do Advogado da OAB SP, onde se anunciava o lançamento da hoje imprescindível tecnologia da Certificação

Eletrônica.

Sempre importante destacar que todas as edições do Boletim ASPI encontram-se disponíveis para consulta na biblioteca da Associação, tratando-se de uma viagem no tempo folhear seus exemplares.



## PRODUTORES ASSOCIADOS

**Marcas e Patentes, esse assunto merece registro!**

[www.pamarcas.com.br](http://www.pamarcas.com.br)



## 27 anos registrando qualidade

Marcas ☺ Franquia  
Patentes ☺ Nome Empresarial  
Software ☺ Contencioso  
Nome de Domínio ☺ Contratos  
Direito Autoral ☺ Registros Internacionais

☎ (11) 4617-9810  
☎ (11) 9 7539-6527  
✉ [pamarcas@pamarcas.com.br](mailto:pamarcas@pamarcas.com.br)  
🌐 Brasil e Exterior

Av. das Acácias, 335  
Jd. da Glória, Cotia-SP

📍 Sorocaba-SP  
Ribeirão Preto-SP

## Proteção de Dados Pessoais e

## Combate à Pirataria: um novo caminho?

David Fernando Rodrigues  
david.rodrigues@montaury.com.br  
Vinícius Cervantes  
viniciuscervantes@hotmail.com

Em novembro de 2019, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em conjunto com a Polícia Judiciária de doze diferentes estados, realizou uma mega operação de combate à pirataria de conteúdo audiovisual. O foco da operação foram sites e aplicativos que veiculavam e distribuíam filmes e séries por meio da Internet e serviços clandestinos de TV por assinatura, cujo fornecimento se dava através das set-up boxes.

Sob o ponto de vista da Propriedade Intelectual, a questão parece clara. A depender da conduta específica de cada indivíduo, restariam tipificados os crimes de Violação de Direito Autoral, cuja conduta encontra-se tipificada no artigo 184 do Código Penal, bem como o crime de Concorrência Desleal, previsto no artigo 195 da Lei 9.279/96. Talvez ainda presente o crime de Associação Criminosa, artigo 288 do Código Penal, o Concurso de Pessoas,

artigo 29 também do Código Penal, e a Organização Criminosa, cuja definição encontra-se na Lei 12.850/2013.

A questão que se pretende levantar aqui, no entanto, é outra. Em um cenário de fortalecimento e alterações quanto à ideia privacidade e da própria legislação de proteção de dados pessoais, como isso refletirá no combate ao mercado ilegal e à violação da propriedade intelectual?

Enquanto Big Techs, grandes empresas de diversos setores, startups e tantas outras, investem na adequação de suas atividades à futura Lei 13.709/18, mais conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o mercado encontra-se abarrotado de websites, Apps e produtos como as set-up boxes e outros, exclusivamente focados no comércio de mercadorias falsificadas, na transmissão ilegal de conteúdo, dentre outras atividades, em total desrespeito à Propriedade Intelectual.

A supracitada violação da Propriedade Intelectual e prática de concorrência desleal, é acompa-

nhada do tratamento de dados pessoais, seja nas situações em que o próprio consumidor insere seus dados para compra e recebimento do produto ou serviço, seja nas situações em que tal atividade de tratamento de dados é realizada sem o conhecimento do usuário. Ou seja, em contrariedade não apenas à boa-fé, mas também aos outros dez princípios elencados na LGPD, em seu artigo 6º.

Onde estaria a explicitação e informação quanto aos propósitos legítimos e específicos previamente estabelecidos para o tratamento de dados pessoais (finalidade)? Será que o tratamento de dados se dá de modo compatível à finalidade (adequação) e de maneira restrita ao seu atingimento (necessidade)? Tem o titular livre acesso aos seus dados tratados e há alguma preocupação por parte do controlador quanto à qualidade desses dados pessoais? Nesse cenário, existe transparência e a garantia de uma não discriminação? É seguro esse ambiente de tratamento de dados e medidas de prevenção de danos são tomadas? Têm esses infratores capacidade e preocupação em adotar medidas para

sempre  
uma **IDEIA**  
Marketing Jurídico

Tel.: (11) 95619 6004

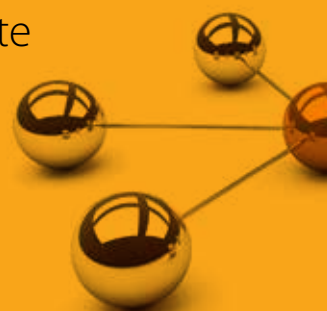
contato@sempreumaideia.com.br

www.sempreumaideia.com.br



**A sua marca** é tão importante quanto a do seu cliente.  
**Fortaleça** sua imagem com o **Marketing Jurídico**.

Projetos customizados em **Marketing Jurídico**, desde o planejamento estratégico até a implementação, de acordo com o **Código de Ética da OAB**.





comprovação do cumprimento das normas de proteção de dados pessoais (responsabilização e prestação de contas)?

Mais do que isso, haveria base legal para o tratamento de dados pessoais pelos que atuam no mercado ilegal? Ainda que se pudesse imaginar alguma, certamente não é essa uma preocupação dos infratores! A resposta está pronta, assim como ocorre com relação ao Código de Defesa do Consumidor ou mesmo com relação às normas de tutela da Propriedade Intelectual, da lealdade concorrencial, do Código Penal ou da legislação fiscal.

A única análise feita no mercado ilegal é quanto à sua viabilidade e é bastante simples. Trata-se da constante busca pelo menor custo possível, associada à maior lucratividade atingível, com vistas

a sopesar esses critérios e os riscos associados a tais negócios. A partir dessa equação, define o infrator qual será o caminho mais lucrativo e viável a ser seguido. Sendo assim, é evidente que a atuação do Estado, especialmente na repressão à criminalidade, tem grande importância.

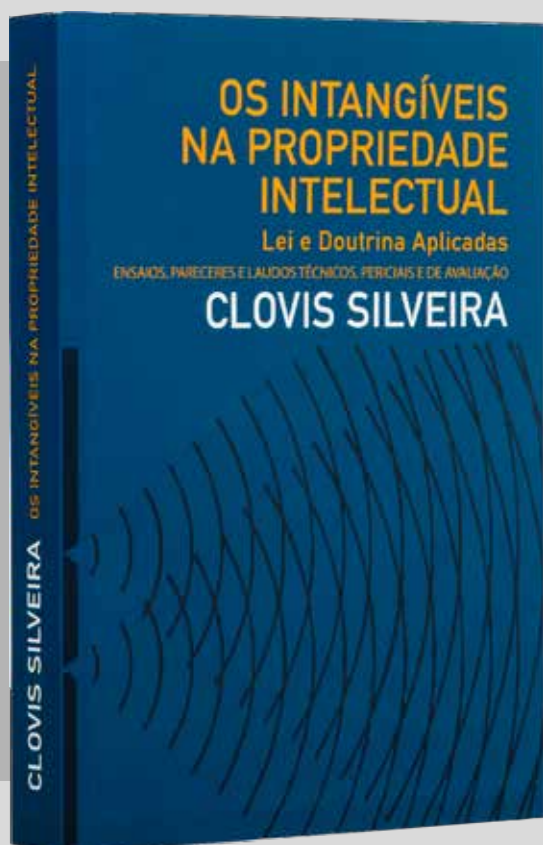
Parece claro que o cenário de fortalecimento da autodeterminação informativa e conscientização dos indivíduos quanto à importância e valor dos seus dados pessoais, em conjunto com a entrada em vigor da LGPD, abriria uma nova frente de enfrentamento ao mercado ilegal. Cabe, então, verificar como as autoridades, inclusive a futura Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), atuarão com relação a tais questões.

Estarão as atenções voltadas apenas ao mercado legal, às

grandes empresas e ao seu poder econômico? Ou de fato importará a proteção do indivíduo, de sua privacidade e de seus dados pessoais?

Certamente, não se deseja ver um cenário similar ao que ocorre com relação ao Código de Defesa do Consumidor, que facilmente pode também fundamentar ações de combate à "pirataria". Operações exemplares, como a promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em conjunto com a Polícia Judiciária, entretanto, demonstram que o Poder Público já se mostra atento a essas questões, sendo certamente essa a postura esperada por aqueles que atuam de maneira lícita, em conformidade com a legislação, promovendo maior desenvolvimento econômico e elevando, ainda que por consequência, o bem-estar do cidadão.

## OS INTANGÍVEIS NA PROPRIEDADE INTELECTUAL



O livro apresenta uma parte dos ensaios, pareceres e laudos elaborados por Clovis Silveira, especialista e consultor em Propriedade Intelectual, que abordam, numa perspectiva técnica, os bens intangíveis passíveis das proteções conferidas pela nossa e por outras legislações, em especial a Lei da Propriedade Industrial, a Lei de Direitos Autorais e a Lei do Software.

Graças ao seu variado leque de temas, interessa a todos os que militam na área, apresentando casos de litígios em que diferentes aspectos da Propriedade Intelectual foram aplicados a bens intangíveis, tais como invenções e programas de computador.

Contém pareceres e laudos críticos relacionados a ações de violação de direitos de Propriedade Intelectual, e ações de anulação de títulos de tais direitos.

São textos selecionados, muito interessantes, que suscitaram análise e reflexão específicas, com foco nos objetos intangíveis da Propriedade Intelectual, o que diferencia o livro dos textos para consulta geralmente disponíveis numa biblioteca de Propriedade Intelectual.



Adquira seu exemplar no estande da ASPI ou envie email para [secretaria@interpatents.com.br](mailto:secretaria@interpatents.com.br)



# Entretenimento no Cenário Jurídico



## O panorama atual da Publicidade

### Infantil

Larissa Andréa Carasso Kac<sup>1</sup>

No mês de janeiro do presente ano, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), abriu uma nova consulta pública a respeito de portaria que aborda normas a serem aplicadas em publicidade infantil.

Segundo a justificativa dada pelo órgão, o objetivo é conciliar a missão constitucional do Estado brasileiro de, efetivamente, proteger a criança e o adolescente, que são considerados consumidores hipervulneráveis. Além disso, com os direitos constitucionais relacionados à livre iniciativa dos fornecedores.<sup>2</sup>

A publicidade, como atividade

de lícita e integrante da ação de marketing, é a ferramenta empregada pelas empresas para comunicar os atributos e diferenciais de produtos ou serviços ao público destinatário.

Embora seja um direito do anunciante expressamente permitido pela Constituição Federal, seu exercício não é absoluto, sendo, portanto, objeto de limites e parâmetros para o seu desenvolvimento.

No Brasil, o controle da publicidade é levado a efeito de maneira mista, ou seja, pelo Estado e, no âmbito privado, pela autorregulamentação.

Como alternativa de solução de litígios, além do acesso à Justiça, foi criado, no ano de 1980, o CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) com a principal finalidade de manter a regularidade e o valor ético da atividade. Apesar de ausente a força coercitiva de suas recomendações que contemplam alteração ou sustação de campanhas publicitárias, as empresas costumam respeitar as decisões do órgão, possibilitando que o Conselho cumpra com a atribuição que lhe foi conferida.

Em se tratando de publicidade infantil<sup>3</sup>, além do Estatuto da Criança e do Adolescente<sup>4</sup> que

<sup>1</sup> Advogada e consultora jurídica na área de direito de entretenimento, mídia, imagem, publicidade e comunicação. Formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pós-graduada em Propriedade Imaterial – Direitos Autorais – Propriedade Industrial – Direito da Personalidade e Comunicação pela Escola Superior de Advocacia da OAB/SP – ESA. Coordenadora do curso Aspectos jurídicos pertinentes à atividade publicitária no Brasil na Escola Superior de Advocacia da OAB/SP – ESA. Professora do curso avançado de contratos de direitos autorais e de entretenimento da Associação Paulista de Propriedade Intelectual – ASPI; curso de MBA em Direito Eletrônico da Escola Paulista de Direito – EPD; da pós-graduação (Lato Sensu) em Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento e Mídia da Escola Superior de Advocacia da OAB/SP – ESA; e, do curso de pós-graduação em Fashion Law da Faculdade Santa Marcelina. Integrante do Corpo de Árbitros da Câmara Nacional de Arbitragem na Comunicação. Membro da Comissão de Mídia e Entretenimento do IASP. Coordenadora nacional e coautora da obra *Direito Autoral Atual* – Editora Elsevier (2015). Autora de artigos e coautora de livros na sua especialidade.

<sup>2</sup> Fonte: <https://www.novo.justica.gov.br/news/senacn-realiza-consulta-publica-sobre-regulamentacao-da-publicidade-infantil>. Acesso em 28 jan. 2020, às 10:16.

<sup>3</sup> Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

<sup>4</sup> Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990.



**Dell Abbadia**

Intellectual Property • since 1948

**Marcas • Patentes • Desenho Industrial • Jurídico**

Rua Padre Azevedo, 293  
02044-120 • São Paulo • SP • Brasil

Tel. +55 11 2959.7999  
fernando@citypatentes.com.br

[www.citypatentes.com.br](http://www.citypatentes.com.br)

cuidou da matéria ao defender o direito de informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços, desde que observada a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, o Código de Defesa do Consumidor<sup>5</sup> protege o mesmo aspecto ao configurar como abusiva a mensagem que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança.<sup>6</sup>

O Código de Ética do CONAR, por sua vez, embora não seja lei, é tido como respaldo complementar e frequentemente citado pelo Judiciário. Em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a importância do referido conjunto de normas foi destacada como fonte subsidiária, equiparável aos usos e costumes.<sup>7</sup>

Sob influência dos princípios que regem o ICC Code (Código da Câmara de Comércio e Indústria Internacional), adotado por diversos países no mundo, dentre as diretrizes abarcadas pelo Código da Entidade, há um capítulo que se destina a determinar regras para mensagens direcionadas ao público infanto-juvenil.

A introdução do artigo 37 destaca a relevância do protagonismo dos pais, educadores, autoridades e da comunidade, que devem encontrar na publicidade o fator coadjuvante na formação de cidadãos responsáveis e consumidores conscientes. Essa orientação é seguida de diversas regras específicas que norteiam a construção de anúncios dessa natureza.

Nesse contexto, cumpre observar que o tema há muito é objeto de estudo e aprofundamento com o objetivo de abarcar os cuidados necessários para o exercício lícito e ético da atividade publicitária.

As reflexões sobre a matéria são constantes e não se esgotam. No entanto, o consenso entre todos os estudiosos é o mesmo: aprimorar o equilíbrio entre os direitos constitucionais, com a devida cautela que merece a condição peculiar das crianças no momento de criação, desenvolvimento e produção de publicidade.

<sup>5</sup> Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990.

<sup>6</sup> Artigo 37, § 2º da Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990.

<sup>7</sup> Recurso Especial n. 1.377.911 - SP (2012/0258011-6) - Superior Tribunal de Justiça.

# VLG

BRAZIL INTELLECTUAL PROPERTY



The International Team  
of VILAGE Brazil IP

- Since 1986 in the IP field and 27 Offices across Brazil.
- Practice Areas: Trademarks, Patents, Industrial Designs, Softwares, Domain Names and Copyrights.
- More than 70,000 patents/trademarks filed before Brazilian PTO.
- 102 professionals (multidisciplinary team) with an exclusive team for assisting Foreign IP Professionals.
- IP Management System: you may access it (through Desktop or mobile) in English language anytime and anywhere.

[brazil@vlgbrazil.com](mailto:brazil@vlgbrazil.com) | +55(17)2136-8844

[www.vlgbrazil.com](http://www.vlgbrazil.com)



## Enquanto isso...

Luiza Prado  
luiza.prado@splaw.com.br  
Benny Spiewak  
benny.spiewak@splaw.com.br

**...em Paris, França.** Máquinas e robôs presos? Pare... nos Estados Unidos da América. Um programa piloto para gerar efetividade em processos de patente entre o órgão de propriedade industrial americano – USPTO - e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI - teve início em dezembro de 2019. No âmbito do programa, Patent Prosecution Highway (PPH), um solicitante que receber uma decisão positiva sobre uma reivindicação de patente do INPI ou do USPTO poderá requisitar uma solicitação acelerada de pedido correspondente no outro escritório. Nesse sentido, o PPH permitirá que o solicitante obtenha uma decisão de patenteabilidade no escritório de exame posterior mais rapidamente, o OLE. O PPH promoverá, assim, eficiência no processamento de pedidos de patente entre os países, permitindo que o examinador no OLE reutilize os resultados de pesquisa e exame do escritório anterior, reduzindo assim a carga de trabalho e a duplicação de esforços. Em 25 de maio de 2010, o USPTO já havia eliminado a taxa de petição dentro do programa de PPH. O período experimental para esta etapa piloto dentro do programa de PPH entre o USPTO e o INPI teve início em 1º de dezembro de 2019 e está programado para terminar em 30 de novembro de 2024. As solicitações de PPH baseadas em análises do INPI feitas em ou antes 30 de novembro de 2024, deverão ser tratadas em tempo hábil, a menos que um comunicado de encerramen-

to seja publicado anteriormente. Por mais parcerias que visam a eficiência de processos.

**... na União Europeia.** A Comissão da UE sobre assuntos digitais e concorrenciais está considerando proibir o uso de tecnologia de reconhecimento facial em áreas públicas por até cinco anos, para, nesse período, descobrir como evitar abusos. O plano executivo da UE foi apresentado em meio a um debate global sobre os sistemas impulsionados pela inteligência artificial e amplamente utilizados por agências fiscalizadoras e de segurança. A Comissão da UE informou que regras mais rígidas poderão ser introduzidas para reforçar eventual regulamentação existente a fim de proteger a privacidade e os direitos dos dados pessoais dos europeus. Com relação às disposições existentes, o futuro quadro regulatório poderá ir além e incluir proibição por tempo limitado de uso da tecnologia especificamente sobre reconhecimento facial em espaços públicos. Durante o período de proibição, que pode durar entre três e cinco anos, uma metodologia sólida para avaliar eventuais impactos advindos dessa tecnologia deverá ser implementada e possíveis medidas serão desenvolvidas para mitigar riscos. Exceções à proibição poderiam ser realizadas em projetos de segurança, assim como no desenvolvimento de pesquisas específicas. O plano, que foi transformado em um relatório, sugere, também, imposição de obrigações para desenvolvedores e usuários de inteligência artificial e países da EU deverão nomear autoridades para monitorar a implementação das novas regras. A Comissão da UE deverá se debruçar no relatório antes de tomar qualquer decisão

definitiva. A Dirigente que trata de assuntos digitais e concorrenciais europeu, Margrethe Vestager, deverá apresentar as propostas no próximo mês de fevereiro de 2020. No final do ano de 2019, o governo americano também anunciou que deverá emitir orientações regulatórias em tecnologias de inteligência artificial focadas em limitar a atuação das autoridades e instou a União Europeia no sentido de evitar abordagens muito rígidas ou severas. Muitos se dividem. Será que esta medida cautelosa da Comissão da UE pode frear o desenvolvimento de ações que impulsionem mecanismos baseados em IA? Por outro lado, não há como negar que a União Europeia atua sempre de forma precavida quando se trata de regulamentar sistemas que resvalam na privacidade e na proteção dos dados dos europeus.

**... em Jerusalém, Israel.** A Autoridade de Valores Mobiliários de Israel, ISA, prevê mudanças nas regras das plataformas digitais. O órgão informa que fará mudanças no sentido de adaptação às inovações tecnológicas, como os mercados digitais. Anat Guetta, presidente da ISA, mencionou, na conferência anual de 2019, que eventual implicação advinda é que tais plataformas fornecerão cadeia de valor digital completa para os investidores, a partir do estágio de subscrição até os serviços de liquidação e custódia. Guetta reforçou, ainda, que como benefício aos mercados digitais qualquer pessoa pode abrir conta digital para negociação remota com base em tecnologias como reconhecimento facial, por exemplo. Usuários poderão ter acesso a assessoria de investimentos digitalmente para qualquer valor, veículos ou opção de investimento mercadológico, seja qual for o momento e lugar do mundo. A ISA já está trabalhando com empresas de tecnologia financeira nessa iniciativa. Além disso, medidas



estão sendo tomadas para incorporar e capacitar corretores de varejo em Israel com base em plataformas digitais, tornando mais simples, barato e eficiente negociar valores mobiliários e fundos de investimento. Ao final, Ghetta ressaltou que atualmente o mercado de corretagem, em Israel, é altamente concentrado e implica em custos altos para os consumidores de varejo. Tais medidas visam proporcionar a bolsa de valores a novos participantes e a trabalhar no sentido de remover barreiras necessárias para impulsionar a competitividade. Avanço tecnológico em prol da praticidade e da conectividade.

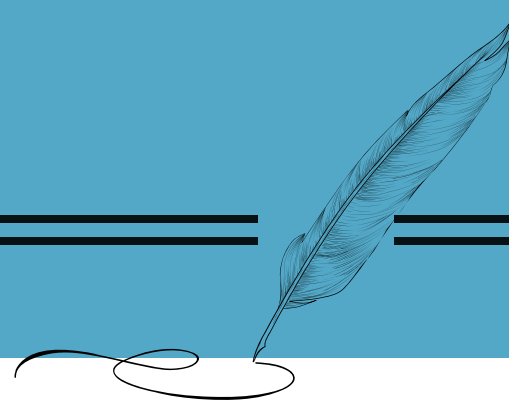
**... em Cuba.** A Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) disponibilizou, em 9 de dezembro de 2019, ferramentas de pesquisa para marcas e desenhos industriais/designs disponibilizadas pelo TMView e DesignView, respectivamente, com pelo menos 72 órgãos participantes. Com a adição de mais de 50 mil marcas da OCPI, o TMView providencia informação e acesso a mais de 55,7 milhões de marcas no total. Já o DesignView contém mais de 14,8 milhões de registros em desenho industrial, incluindo aproximadamente 1.400 designs da OCPI. Desde a implementação do TMView, em 13 de abril de 2010, a ferramenta disponibilizou mais de 64,1 milhão de pesquisas de 169 países diferentes, tais como China e Alemanha, entre os usuários mais frequentes. Quanto ao DesignView, foi lançado em 19 de novembro de 2012 e, desde então, atendeu a mais de 5,1 milhões de pesquisas de 163 países diferentes, como usuários do Reino Unido, Alemanha e China, entre os usuários mais frequentes. As integrações do OCPI no TMView e no DesignView são resultado concreto da chave do IP do programa Latino Americano, dirigido pela Comissão Europeia e executado pelo EUIPO.

**...ainda na União Europeia.** Reforçar a cooperação na luta contra crimes em Propriedade Intelectual tem sido prioridade para a União Europeia. A agência europeia de fiscalização e execução de leis - Europol

- e o Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) formalizaram, em meados de Novembro de 2019, um acordo para aumentar ainda mais a cooperação no combate às violações dos direitos de propriedade intelectual, online e offline. Desde 2013, a Europol e o EUIPO tomam medidas no sentido de aumentar o combate contra infrações de PI. Em 2016, eles intensificaram a cooperação para criar a Coalizão Coordenada por Crimes de Propriedade Intelectual (IPC3), uma unidade especializada da Europol, financiada pelo EUIPO. Desde a sua implementação, a unidade IPC3 coordena e apoia operações transfronteiriças destinadas a combater crimes de PI em toda a União Europeia. As operações desta unidade abrangem setores como produtos farmacêuticos, alimentos e bebidas, pesticidas, artigos de luxo falsificados, roupas, eletrônicos, peças de automóveis, brinquedos e transmissões ilegais. Conforme reportes, foram apreendidas mercadorias falsificadas avaliadas em mais de 980 milhões de euros. Além disso, foram identificadas e desmanteladas inúmeras organizações criminosas como resultado do trabalho da unidade. As investigações coordenadas pela unidade IPC3 também vincularam o crime à PI à saúde e segurança dos consumidores, tráfico de drogas, sonegação de impostos, fraude e financiamento ao terrorismo. Há muito que crimes contra a Propriedade Intelectual ocorrem no mundo. Cooperações mais efetivas e engajadas nesse sentido são essenciais e imprescindíveis.

**... na Califórnia, USA.** A nova lei sobre privacidade e proteção de dados da Califórnia deu no que falar. Teria o Estado da Califórnia seu próprio escudo de privacidade diferente do resto dos USA? De fato, é o que se depreende do conteúdo da Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia - California Consumer Privacy Act - (CCPA), que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2020. Quando comparada ao regulamento esparso no País é considerada, por americanos, como a Lei mais abrangente dos

USA, em especial, no Estado onde há uma grande concentração de empresas de tecnologia, no Silicon Valley. A CCPA se aplica a qualquer empresa que realizar tratamento de dados, em negócios online e/ou offline, cuja receita bruta anual seja superior a 25 milhões de dólares, que obtiver 50% ou mais de receita anual com venda de informações dos consumidores, compra, recebimento, venda ou compartilhamento anual de informações pessoais de mais de 50 mil usuários, famílias ou dispositivos comerciais. Com a CCPA, os californianos poderão, por exemplo, solicitar que as empresas excluam seus dados usados - opt-out e proibam empresas de vender suas informações em requisição específica através de link obrigatório "não vender" no site da empresa, sem que isso implique em restrição na prestação de serviços ou direitos oferecidos. No entanto, pela CCPA, por exemplo, não há a necessidade de pedido de opt-in, ou seja, de consentimento para coletar os dados, como regra geral. Poderão ainda os titulares requisitarem acesso à cópia de dados em "solicitação de consumidor verificável". As empresas que descumprirem dispositivos da CCPA poderão ser multadas de USD 2.500,00 até USD 7.500,00, por violação cometida. Há ainda um período de 30 dias às empresas para sanar eventual violação. Ao ser comparada com a European General Data Protection Regulation - GDPR - e, por tabela, com a Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira - LGPD - a CCPA é apelidada de GDPR-Lite, ou seja, de carga leve. Ao que parece, a GDPR ainda não perdeu o seu posto de Lei de proteção de dados mais ampla e mais completa. A pergunta que fica é: será que com a CCPA, os EUA poderão acelerar a criação de uma legislação federal específica (e imprescindível) sobre o assunto? Aguardemos cenas dos próximos capítulos.



## A PROPRIEDADE INTELECTUAL EM TEMPOS DE STARTUPS: OPORTUNIDADES E DESAFIOS

Ticiano Tôres Gadêlha<sup>1</sup>

Com o advento das empresas de base tecnológica, as famigeradas startups<sup>2</sup>, não apenas o Direito (e seus operadores) experimentou uma grande mudança de abordagem, mas todo o mercado global passou a ter uma competição mais acirrada.

A disputa por atenção de usuários (e não mais apenas consumidores) surge como maior desafio dos negócios inovadores em detrimento de apenas o olhar sobre os resultados financeiros.

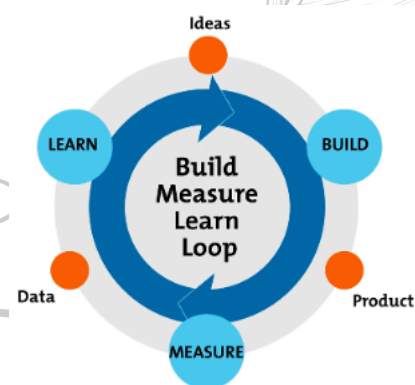
Negócios online buscam, mais do que lucratividade, audiência, e não por filosofia, mas por objetivos patrimoniais claros: a procura de investidores que farão joint ventures ou apenas aportarão recursos buscando rendimentos superiores aos do mercado tradicional de investimentos. Tais clientes são bastante estratégicos para escritórios de advocacia especializados em Propriedade Intelectual que possuem um portfólio de oportunidades para oferecer: desde registros de marcas, de softwares até contratos de fusões e aquisições (os famosos M&A tão sonhados pelos empreendedores) passando pelas patentes e contratos de licenciamento. Quando um negócio na internet consegue a chamada relevância em termos de audiência, consegue investidores muito mais dispostos a aportar recursos do que empresas tradicionais que apenas lucram muito.<sup>3</sup>

Segmentos tradicionais, como educação e construção civil, estão passando por uma revolução tecnológica global com as alcinhas edutechs e construtechs. Essas empresas não reinventam a roda de seus segmentos, mas oferecem pequenas intervenções fantásticas. Segundo o economista austríaco Joseph Schumpeter, a inovação incremental impacta muito mais na economia do que a inovação radical.

É com base nessa compreensão que a Propriedade Intelectual viabiliza esses novos negó-

baseado em aprender, construir e medir. Os insumos para isso são as ideias, os dados e os produtos que não são mais criados com o planejamento empresarial para o público consumidor, mas concebidos com tal público para passar a fazer parte do planejamento das empresas mais inovadoras.

Uma das maiores autoridades no assunto, o empreendedor Eric Ries, criador da metodologia da



cios que carecem de investimento prévio, de robustas estruturas e de longos planejamentos factíveis. Ao contrário, a turma do ciclo de metodologias ágeis propõe um tripé que se retroalimenta conduzindo a um ininterrupto aprendizado

<sup>1</sup> Advogado especialista em Propriedade Intelectual (PUC Rio), mestrando em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento (INPI), com extensão em Propriedade Intelectual (FGV), MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing (PUC RS) e certificado CopyrightX (Harvard). Sócio fundador de Tôres Gadêlha Advocacia, se dedica a representar Startups após a validação de seus modelos de negócio e antes de receberem aportes de investidores sempre com foco na Propriedade Intelectual.

<sup>2</sup> Eric Ries, em seu livro Lean Startup, define tal tipo de negócio como uma instituição humana desenhada para criar um novo produto ou serviço em condições de extrema incerteza.

<sup>3</sup> Por óbvio, esta é uma análise superficial que carece, neste espaço, do substrato científico para comparar os setores, mas muito material pode ser encontrado tanto com o autor deste, quanto em pesquisas online.

**Tôres  
Gadêlha**  
ADVOCACIA  
OAB/PE 1.584

ESCRITÓRIO  
ESPECIALIZADO EM  
**PROPRIEDADE  
INTELECTUAL**  
COM SEDE EM RECIFE/PE  
E ATENDIMENTO EM  
TODO O ESTADO.

(81) 4042.5555 | WWW.TORRESGADELHA.COM.BR

Startup Enxuta (Lean Startup), discorre fartamente sobre isso e demonstra a importância da Propriedade Intelectual como diferencial para as empresas que, em início de operação, só têm mentes brilhantes.<sup>4</sup>

O aprendizado, a construção e a medição estão separados aqui apenas por didática mas seguem simultaneamente e geram fartos direitos intelectuais tornando as empresas extremamente valorizadas. Uma simples análise pode resumir este ciclo: se alguém consegue chegar a resultado inovador e útil com tão poucos recursos, aonde chegaria com o apoio dos investidores ao licenciar, ceder e outros formatos de negociação de seus direitos de propriedade intelectual?

A extrema incerteza em que vivem as startups é o cenário ideal para a profusão de oportunidades das criações do intelecto humano. Estar em um negócio que pode encerrar as atividades no próximo mês por não ter conseguido validar uma hipótese

<sup>4</sup>Na acepção de que tudo o que essas empresas têm são apenas as pessoas, Ries leciona, por meio de incontáveis exemplos, que um produto ou serviço não é mais desenhado para ser testado, mas desenhado conforme os testes realizados com o mercado consumidor.

<sup>5</sup> Termo utilizado para designar startups que chegam a valer um bilhão de dólares. Criado em 2013 pela fundadora da Cowboy Ventures, Aileen Lee, para se referir a 39 startups que tiveram uma valorização de mais de US\$ 1 bilhão

<sup>6</sup> Disponível em <https://www.pwc.com.br/pt/publicacoes/setores-atividade/assets/pcs/private-compay-services-pcs-13-pt.pdf> acessado em 21/01/2020 às 09:12

<sup>7</sup> Disponível em <https://cfa.org.br/ancoras-da-economia/> acessado em 21/01/2020 às 09:27

ou que, quando a hipótese chegou na fase do go to market demonstrou que, nem refazendo o produto ou serviço por completo, haveria product market fit, é vencer em um ambiente desafiador e completamente adverso. Junte-se a isso bons advogados, boas

Vejam-se também os exemplos dos pequenos negócios que, fugindo da análise habitual apenas dos unicórnios<sup>5</sup>, se impõem como maiores movimentadores nacionais de recursos financeiros de acordo com a Associação Brasileira de Startups:



incubadoras, boas aceleradoras, bons mentores e bons investidores e a fórmula mágica é encontrada.

Propor honorários e cobranças tradicionais por timesheet enviado mensalmente em notas de débitos, planilhas e reuniões formais não cabe neste ambiente das, inicialmente (via de regra), pequenas empresas de base tecnológica. Reuniões ocorrem por calls rápidas; quando pessoalmente, muitas vezes em pé ou em meetups, demodays, matchdays e outros formatos jamais pensados em uma ótica de escritório de advocacia.

Fonte: Startupbase em <https://startupbase.com.br/home/stats> com os dados da Associação Brasileira de Startups acessado em 18/01/2020, às 22:42

De acordo com a consultoria internacional PwC<sup>6</sup>, cerca de 90% (noventa por cento) das empresas brasileiras são microempresas. Segundo o Sebrae<sup>7</sup>, as micro e pequenas empresas respondem por 53,4% do Produto Interno Bruto do comércio brasileiro. São exatamente essas empresas que chamam a atenção para a presente análise no campo da Propriedade Intelectual (PI).



Não é incomum falar em inovação e atrelar o assunto à PI mesmo em meio dos debates mais superficiais e entre família e amigos. Mister se faz compreender que existem forças geradas por pequenos negócios (em termos de faturamento) que, em poucos anos, tornam-se gigantes até outrora desconhecidos e obrigam a análise setorial no Direito, especialmente em se tratando de inovação.

Pequenos negócios nascem desconsiderando formalizações com motes como Move Fast and Break Things cunhado pelo fundador do Facebook, Mark Zuckerberg ao dar uma orientação a um designer de sua equipe que buscava o melhor resultado, mas gastando tempo supostamente desnecessário para isso. Aspectos legais são cabalmente desconsiderados até que um protótipo valide uma ideia e não uma suposição, como é comum em setores tradicionais como o jurídico. Advogados criam teses e buscam validá-las; em startups ocorre o movimento inverso: hipóteses são levantadas quase aleatoriamente e se buscam as validações com o mercado. Apenas com o resultado de tais testes é que algo é, temporariamente, frise-se, oportunamente exposto ao mercado.

Em consonância com a Harvard Business Review (HBR)<sup>8</sup>, esse lema de movimentos rápidos e erros<sup>9</sup> tem encontrado maior rejeição em tempos de due

diligence mais apuradas. Os escritórios de advocacia seguem em defesa de seus clientes como partes interessadas (comumente chamados de stakeholders) buscando analisar as responsabilidades das startups por meio de prestações de contas (accountability é mais comum no meio). É aí onde a Propriedade Intelectual se faz presente e inexorável para o sucesso de um empreendimento inovador.

Um hábito jurídico comum oferecido pelos advogados às grandes corporações é o cuidado com as NDAs (os Acordos de Confidencialidade) e com os MoUs (os Memorandos de Entendimento). Essa cautela é rigorosamente deixada de lado no ambiente de pequenas empresas inovadoras de base tecnológica tanto porque o tempo é curto demais para cuidar de formalidades ("burocracias", segundo os empreendedores), quanto porque há quase 13 (treze) mil startups no Brasil enquanto existem apenas cerca de 8 (oito) mil investidores anjos de acordo com o Anjos do Brasil, um dos maiores grupos de investidores no país.

No Brasil, de acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM)<sup>10</sup>, há cerca de 17 (dezesete) mil fundos de investimento e algo como 200 (duzentos) mil

investidores. Em uma brevíssima análise, percebe-se a discrepância entre o mercado tradicional e as novas oportunidades surgidas pelo advento tecnológico.

Além da celeridade intrínseca ao setor guiado pela computação, investidores não querem se comprometer apenas para tomar conhecimento dos negócios expostos a rodadas de investimento. Desse modo, essas pequenas empresas, via de regra, ignoram as orientações jurídicas e realizam apresentações (conhecidas como elevator pitches) rotineiramente sem qualquer garantia de sigilo de seus segredos.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)<sup>11</sup>, a cada ano, tem recebido menos pedidos de patente - um dos maiores indicadores da inovação tecnológica em um país.

Embora venha conseguindo reduzir o backlog dos depósitos recebidos, o INPI atesta o que se está expondo aqui: os empreendedores estão mais preocupados com a agilidade em detrimento da segurança e dos diferenciais competitivos que os direitos de propriedade intelectual podem fornecer.

Não é uma análise absoluta, mas o número de pedidos de patente, aliado ao fato de que apenas 22% (vinte e dois por cento) são de residentes brasileiros, ficando atrás dos Estados Unidos com 30% (trinta por cento) dos pedidos de patentes perante o

<sup>10</sup> Disponível em <http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190131-1.html> acessado em 22/01/2020 às 13:06

<sup>11</sup> Disponível em [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br) acessado em 22/01/2020 às 19:42

**ARARIPÊ**  
ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL



**Marcas | Patentes**  
**Desenhos Industriais | Direitos Autorais**

Rio de Janeiro-RJ  
Rua da Assembléia 10 Sl. 3710  
Centro 20011 901  
Tel.: +55 (21) 2531-1799  
Fax: +55 (21) 2531-1550

Petrópolis-RJ  
Av. Ipiranga 668  
Centro 25610 150  
Tel.: +55 (24) 2103-2200  
Fax: +55 (24) 2103-2201

São Paulo-SP  
Alameda Santos 200 7º and.  
Cerqueira Cesar 01418 000  
Tel.: +55 (11) 3263-0087  
Fax: +55 (11) 3263-0620

Porto Alegre-RS  
Av. Nilo Peçanha 1221 Sl. 1303  
Bela Vista 91330 000  
Tel.: +55 (51) 3377-9980  
Fax: +55 (51) 3377-9974

araripe@araripe.com.br

www.araripe.com.br

Instituto Brasileiro, sinaliza que ainda há mais tecnologia de for sendo protegida aqui do que inovações nacionais.

Como se não fosse suficiente o Brasil não ser protagonista em seu próprio solo, é importante corroborar que, novamente, quem move a economia e o mercado de trabalho nacional também é quem lidera a busca para proteger suas inovações: 52%<sup>12</sup> (cinquenta e dois por cento) dos depositantes nacionais de patentes de invenção são de pessoas físicas, MEI, EPP e microempresas.

Mesmo com a baixa busca para formalizar as proteções, ou melhor, para garantir efetivamente a proteção ao que tem sido produzido no Brasil, os pequenos não param, mas relegam a Propriedade Intelectual a um plano inferior. Conhecem a maté-

ria, compreendem a importância, mas, no momento em que as contas apertam, jamais consideram a PI destino para alocar recursos financeiros. Mesmo com os sandboxes regulatórios, em que o país confere direito de rifar a legalidade enquanto se está diante de testes de produto para validação, o Brasil ainda precisa fomentar muito mais a Propriedade Intelectual a fim de não se tornar irrelevante na corrida tecnológica. Com um número expressivo de startups, os Estados Unidos têm mais de 200 (duzentas) unicórnios, número semelhante ao da China, ao tempo que, no Brasil, há apenas 11 (onze).

O maior desafio para o mercado nacional jurídico é compreender o perfil deste cliente e não o julgar, mas o atender com a mentalidade de que há coisa nova e que soluciona um problema de um elevado grupo de pessoas.

Com isso, faz-se pleno o diálogo que, até pouco tempo atrás, era restrito às grandes empresas.

Desse modo, não há necessidade de qualquer mudança legislativa, mas de aplicabilidade da Propriedade Intelectual a um campo tão fugaz e de pessoas tão novas que despertam uma abordagem mais aplicada ao segmento. A quantidade de pequenos empreendedores que, por ideias e projetos “de garagem”, podem conseguir revolucionar mercados e abalar setores historicamente estáveis é crescente e não parecer ser um modismo. Ou a Propriedade Intelectual lhes será apresentada como uma grande oportunidade de diferencial competitivo ou ela se tornará irrelevante.



## SERVIÇOS

- MARCA
- PATENTE
- DESENHO INDUSTRIAL
- SOFTWARE
- DIREITO AUTORAL
- REGULATÓRIO  
ANVISA - VISA's - MAPA

## TUDO QUE O SEU NEGÓCIO PRECISA

Sediada na Capital do Estado de São Paulo, uma empresa de projeção nacional e internacional, presta assessoria jurídica, administrativa e empresarial na área de propriedade intelectual e industrial, legalização de empresas e regulação de produtos alimentícios, cosméticos, saneantes e para saúde. Para conhecer mais sobre nossos serviços, acesse o site e nossas redes sociais.



(11) 3950-7900



(11) 97402-0165



athos@athos.srv.br



www.athos.srv.br

Rua Dr. Mello Nogueira, nº 105, Conj. nº 308 - São Paulo/SP - CEP: 02510-040

## OBRAS ARQUITETÔNICAS:

# DIREITOS AUTORAIS E IMPLICAÇÕES LEGAIS A SEREM OBSERVADAS POR PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS, CONDOMÍNIOS EDIFÍCIOS E INCORPORADORAS

Neide Bueno<sup>1</sup>

### INTRODUÇÃO

O direito imobiliário e urbanístico tem um caráter interdisciplinar, pois lida com questões complexas que requer uma integração no campo de conhecimento de várias outras áreas de direito, entre elas a da propriedade intelectual que abrange o direito autoral de obras arquitetônicas.

Muitas são as questões que envolvem os direitos autorais de obras arquitetônicas. A proteção autoral abrange normas relevantes e peculiares de direito de autor nas atividades intelectuais de engenheiros, arquitetos e urbanistas, e cujo desconhecimento, não raro, pode trazer implicações no âmbito de responsabilidade civil e reparação de danos para proprietários de imóveis, construtoras, administradores de condomínios e, até mesmo, para escritórios de engenharia e arquitetura. Nesse contexto, questões relevantes levantadas pela doutrina e a jurisprudência traduzem a iminente necessidade de se ter um maior aprofundamento sobre

a matéria, a fim de se evitar prejuízos aos proprietários desses bens intelectuais protegidos pelo sistema legal de direitos de autor, por imputação da violação de seus direitos patrimoniais e morais.

### 1. A PROTEÇÃO AUTURAL DE OBRAS ARQUITETÔNICAS

O direito autoral no Brasil se relaciona com sua adesão a Convenção de Berna de 1886, que trata da proteção das obras literárias, artísticas e científicas.<sup>2</sup> Dessa forma, o Brasil adotou o sistema de Direito de Autor (*"Droit d'Auteur"*) que teve origem na França, e que difere substancialmente do sistema *copyright* adotado pelos países anglo-saxônicos, como Inglaterra e Estados Unidos.

Os direitos autorais, regidos pela legislação brasileira, emanam da criação de espírito relacionadas à manifestação de personalidade e de intelectualidade do autor, e envolvem a proteção tanto de direitos patrimoniais como aqueles de natureza moral do autor, enquanto que no sistema de *copyright* há um predomínio da exploração econômica da obra, sem considerar de forma acentuada o autor e seus direitos

morais.<sup>3</sup>

Atualmente, os direitos autorais no Brasil têm como núcleo central a Carta Magna de 1988, no rol *"Dos direitos e garantias fundamentais"*, cujo artigo 5º, XXVII determina que: *"aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis a herdeiros pelo tempo que a lei fixar"* e tais direitos são regidos pela Lei de Direitos Autorais nº 9.610/98.<sup>4</sup>

A obra protegida pelo direito autoral, em especial obras arquitetônicas, envolve a análise necessária de alguns aspectos legais que se relacionam entre si: a) o objeto passível de proteção; b) a originalidade, como requisito básico que confere a tutela legal; c) o autor, como titular originário do direito e, d) a formalização de sua proteção, que independe do registro, mas se faz necessário para o autor-arquiteto.

#### 1.1 Do objeto de proteção

Obras intelectuais de engenharia e arquitetura já eram expressamente prevista na anterior Lei de Direitos Autorais nº 5.988/73<sup>5</sup>, sendo que a atual lei nº 9.610/98, que rege a matéria, traz sua proteção no

<sup>1</sup> Advogada especialista em Direito de Propriedade Intelectual. Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pós-graduada em Direito e Tecnologia da Informação pela POLI/USP; em Direito Privado pela Escola Paulista de Magistratura e em Direito Processual Civil pela PUC/SP. Pesquisadora do GEDAI - Grupo de Estudos Direito Autoral e Industrial da Universidade Federal do Paraná. Diretora Cultural da Associação Paulista de Propriedade Intelectual - ASPI. Docente convidada em instituições públicas e privadas de ensino superior.

<sup>2</sup> A Convenção de Berna foi inicialmente promulgada, no Governo Getúlio Vargas, pelo Decreto 34.954/1954, com a Revisão em Bruxelas em 1948. Atualmente é regida pelo Decreto 75.699/1975, revista em Paris em 1971.

<sup>3</sup> Vide FRAGOSO, João Henrique da Rocha. Direito de autor e *copyright*. São Paulo: Quartier Latin, 2012.

<sup>4</sup> Sendo complementar a Lei 9.609/98, que trata especificamente sobre a proteção autoral da propriedade intelectual de programas de computador.

<sup>5</sup> Revogada pela Lei nº 9.610/1998, excetuando-se o art. 17 e seus §§ 1º e 2º art. O artigo 6º da revogada Lei nº 5.988/73 previa que: "São obras intelectuais as criações do espírito, de qualquer modo exteriorizadas, tais como: (...) X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes a geografia, topografia, engenharia, arquitetura, cenografia e ciência."



artigo 7º, inciso X:

Art. 7: 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, tais como:

(...)

*X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;*

Nota-se no dispositivo acima que, além de engenharia e arquitetura, a Lei nº 9.610/98 acrescentou a abrangência da proteção autoral para o *paisagismo*, que não era contemplada pela antiga lei nº 5.988/73. Dessa forma, foi reconhecida a importância da *arquitetura paisagística*<sup>6</sup> como obra de criação de espírito protegida pelo direito autoral e que pode alcançar o âmbito periférico de um projeto arquitetônico, notadamente em edifícios residenciais e comerciais.

O *paisagismo* tornou-se importante em nossos dias. Nesse terreno há projetos de rara beleza, inegavelmente verdadeiras obras de arte que têm *autoria, originalidade* e merecem, portanto, a *proteção legal*. Trata-se de uma inovação brasileira, pois as legislações em geral não contemplam especificamente o

paisagismo como obra de arte e engenho<sup>7</sup>. (*destacamos*)

Os direitos autorais de obras arquitetônicas abrangem projetos, esboços e obras plásticas concernentes à arquitetura e paisagismo como, também, a *construção finalizada*, como determina o caput do art. 7º da lei 9.610/98, que estabelece a proteção de obras intelectuais *“expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte”*. Tal abrangência de proteção é reconhecida pelos nossos tribunais: *“a proteção ao direito autoral, no caso, do arquiteto, abrange tanto o projeto e o esboço confeccionados por profissional legalmente habilitado, como a obra em si, materializada na construção edificada.”* (REsp: nº 1.562.617 – SP . Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. Julgado em: 22/11/2016).

Nessa assertiva, ASCENSÃO afirma que a dicotomia desses direitos – projeto e construção - é somente aparente, pois se trata de um direito único uma vez que a obra tem origem em um projeto e se materializa com a construção:

Obra de arquitetura não é a construção na sua materialidade, mas a realidade incorporada, escarnada ou não na construção. Por isso já dissemos que aqueles projetos representam figuras distintivas, que merecem proteção por si se revestirem valia estética.

No que respeita à obra de arquitetura, ela concretiza-

se com a construção. Mas já existe antes desta, no estágio do projeto. Fala-se no autor de projeto de arquitetura, supondo um projeto prévio a que a construção obedeça. Mas é uma obra de arquitetura que está em causa.<sup>8</sup>

Obras arquitetônicas, emanadas da criação de espírito do autor - ideia e forma - estão inseridas no campo da técnica e no campo estético, devendo seu valor ser apreciado, independente de sua utilidade, conforme afirma SILVEIRA:

Essa conveniência entre forma e ideia pode ser especialmente apreciada na arquitetura, em que a beleza de uma parte deve decorrer de seu cabimento e de sua razão de ser no conjunto. O fato de a arquitetura levar em conta o elemento necessidade, limitando a liberdade e a fantasia do artista, não a faz menos arte; pode-se afirmar até que o sentimento estético no caso resulta exatamente da adequação da forma à necessidade.<sup>9</sup>

Arquitetos e urbanistas constituem categoria uniprofissional, de formação generalista<sup>10</sup>, sendo que podem ser objetos da proteção autoral as seguintes atividades desses profissionais: i) o projeto arquitetônico de edificação ou de sua reforma; ii) projeto de arquitetura paisagística ou de sua recuperação; iii) projeto de arquitetura da iluminação do edifício e do espaço urbano; iv) projeto de acessibilidade e ergonomia da

<sup>6</sup> A Arquitetura paisagística é definida pela Lei nº 12.378/2010, que regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo no Brasil, conforme art. 2º, § único, III: “da Arquitetura Paisagística: concepção e execução de projetos para espaços externos, livres e abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados isoladamente ou em sistemas, dentro de várias escalas, inclusive a territorial.”

<sup>7</sup> CABRAL, Plínio. A lei de direitos autorais: comentários. 5ª ed. São Paulo: Rideel, 2009, p.58.

<sup>8</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 416.

<sup>9</sup> SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual: propriedade industrial, direito o autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. 5º ed., Barueri, Manole, 2014. p. 3.

<sup>10</sup> Arquitetos e urbanistas têm profissão reconhecida especificamente pela Lei nº 12.378/2010 e, a partir dessa lei, as categorias não são mais representadas pelos Conselhos Federais e Estaduais de Engenharia e Agronomia (CONFEA), conforme as Leis nº 5.194/1966 e nº 6.496/1977, que regulam as atividades profissionais de engenheiros e engenheiros agrônomos, respectivamente.

edificação e do espaço urbano, entre outras<sup>11</sup>.

A proteção autoral também abrange a arquitetura de interiores, que trata da concepção e execução de projetos de ambientes, como o conjunto-imagem (*trade-dress*) de interiores de casas, prédios e estabelecimentos comerciais. Essa matéria envolveu disputa entre projetos arquitetônicos das Livrarias Saraiva e Cultura, sobre o conjunto-imagem de suas lojas:

No que se refere à alegação de apropriação indevida do conjunto-imagem do interior da loja da recorrente – o que poderia ensejar confusão aos consumidores –, anotou a Corte de origem que o laudo técnico “foi expresso ao ponderar que *'comparando todos os elementos integrantes dos projetos arquitetônicos das lojas (...), os considerados distintos acabam preponderando sobre os que guardam similitude, não só em razão da quantidade, como também de sua relevância para a formação do todo'*. (destaque do original). (Resp nº 1.645.574 - SP .

Rel. Min. Nancy Andrichi. Julgado em 14/02/2017

O projeto arquitetônico em si, via de regra, é composto por três fases: i) estudo preliminar; ii) anteprojeto e, iii) projeto de execução, passíveis de proteção por direitos autorais, sendo que a reprodução indevida, no todo ou parte, de quaisquer dessas fases do projeto, pode ser submetida ao crivo do judiciário por violação de direito do autor.<sup>12</sup>

Nos termos do art. 2º da Resolução 53/2013 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-BR), atividades privativas de arquitetos e urbanistas, como sendo uma criação intelectual protegida pelo direito autoral, requer, prévia e expressa, autorização do autor, em consonância com os artigos 28/29 da Lei nº 9.610/98.

## 1.2. Da originalidade como requisito de proteção

A originalidade é a principal característica de uma obra intelectual uma vez que, nos termos da lei nº 9.610/98 (art.7º), são protegidas as obras intelectuais emanadas das criações de espírito, consubstanciada pelo ato criativo

resultante do esforço intelectual do autor: “A obra arquitetônica consiste no projeto autoral criado por profissional habilitado que, somando originalidade à técnica, projeta edificações novas, criativas e genuínas”.<sup>13</sup>

BITTAR ensina que é a criação que sustenta o título jurídico do direito de autor: “que nasce com a inserção, no mundo material, de ideiação sob determinada forma”, oriunda do “aspecto pessoal do relacionamento criador-obra”, e conclui que “a criação é atividade intelectual que acrescenta obra não-existente ao acervo da humanidade. É o impulso psíquico que insere no mundo exterior forma original, geralmente pelo esforço intelectual de uma só pessoa”.<sup>14</sup>

O requisito básico para que uma obra possa ser protegida pelo direito de autor diz respeito à originalidade inerente da criação, cuja definição não é prevista na Convenção de Berna, devido ao seu caráter nem sempre objetivo que dificulta um conceito padrão, sendo que, em casos de litígio, requer-se perícia técnica para identificá-la. Mas, “a originalidade é considerada, tanto no sistema

<sup>11</sup> Vide Lei nº 12.378/2010, que regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo no Brasil. Resoluções 21/2012 e 51/2013 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-BR).

<sup>12</sup> “Esse tipo de projeto é composto em sua totalidade, via de regra, pelo resultado de três etapas: (i) estudo preliminar, (ii) anteprojeto e (iii) projeto de execução. O trabalho a que o autor denominou “Estudo Preliminar de Projeto Arquitetônico” é, dessa maneira, em uma análise bem simplista, o resultado da primeira fase de um projeto arquitetônico em si. Assim, sendo parte integrante de tal projeto, o estudo preliminar merece, enquanto obra de criação intelectual, a proteção legal conferida por expressa e clara disposição do art. 7º, inciso X, da Lei nº 9.610/1998.” (destacado no original). Resp. 1.423.288-PR. Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva. Julgado em 10/06/2014.

<sup>13</sup> REsp. nº 1.165.407 - MG . Rel. Min. Nancy Andrichi . Julgado em: 08/08/2017.

<sup>14</sup> BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. Revisada e atualizada por Eduardo C.B. Bittar. Rio de Janeiro: Forense, 4ª ed., 2008. p.32/33.



SUAS IDEIAS  
PODEM SER  
ATIVOS VALIOSOS

CARLOS NOGUEIRA | ADVOGADOS

Praça Antônio Prado, 33 – 20º andar  
01010-010 São Paulo SP Brasil

T +55 11 3105 0326

F +55 11 3105 7849

carlosnogueiraip.com

de direito de autor quanto no *copyright*, como requisito nuclear da tutela legal<sup>15</sup>.

Para que a obra possa ser considerada *original* é necessário identificar se ela possui elementos característicos próprios que a diferencie de outras obras *preexistentes*, pois as ideias em si não podem ser protegidas (por força do artigo 8º, I, da Lei nº 9.610/98) mas, sim, sua criação materializada em qualquer suporte.

### 1.3. Da autoria originária

Identificar a autoria originária da obra significa definir sua paternidade, ou seja, a *“imputação pelo sistema jurídico da relação de causalidade entre a criação e seu originador”*<sup>16</sup>. Conforme art. 11 e § único da Lei nº 9.610/98, o autor de obra intelectual, via de regra, será a pessoa física - ou várias em coautoria - que poderá dispor da obra e cuja titularidade poderá ser transferida às pessoas jurídicas, através de um documento de cessão de direitos somente patrimoniais, cujas peculiaridades veremos mais adiante.

A obra em coautoria é quando criada em comum, por dois ou mais autores, sendo que, no âmbito da arquitetura e urbanismo, serão considerados coautores dos direitos autorais todos os profissionais que participaram da criação da obra. Entretanto, a coautoria não se aplica para aqueles que meramente auxiliaram na construção da obra intelectual, como digitadores, maquetistas, supervisores, coletor

de dados, etc<sup>17</sup>.

Quando o autor estrangeiro - nos termos adotados pelo Brasil na adesão a Convenção de Berna - a normativa nacional de proteção de direitos autorais inclui os estrangeiros domiciliados no país. Se a obra foi concebida por autor residente em outro país: *“a extensão dos direitos dos estrangeiros, depende da posição em que os nacionais em seu país desfrutam, havendo, a propósito, entre o Brasil e vários países, tratados referentes a direitos autorais, a regular essas relações”*<sup>18</sup>.

### 1.4. Do registro da obra arquitetônica

A proteção de quaisquer obras intelectuais independe de qualquer registro, sendo facultado ao autor registrá-la em um órgão público pertinente com a natureza da obra, conforme determinam os artigos 18 e 19 da Lei nº 9.610/98, o que facilita a identificação da autoria original nas hipóteses de violação do direito do autor.

No caso específico de obras de arquitetura e urbanismo, a Lei nº 12.378/2010 - que regulamenta o exercício da profissão de arquiteto e urbanista - determina em seu art. 13 que, para fins de comprovação de autoria, os autores devem registrar seus projetos bem como demais trabalhos técnicos ou de criação no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) na unidade do Estado onde atue.<sup>19</sup>

A Resolução nº 67/2013 da CAU-BR, ao estabelecer as normas e

condições para registro de direitos autorais de obras de arquitetura e urbanismo, determina que nos casos de coautoria na criação da obra, com diferentes níveis de responsabilidade entre os coautores, no pedido de registro deverá ser definido o que compete a cada um deles. No caso de não serem especificados os diferentes níveis de contribuição na obra intelectual, todos os que dela participarem serão considerados indistintamente coautores e corresponsáveis pela obra.

## 2. DOS DIREITOS PATRIMONIAIS E MORAIS DO AUTOR

Em consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. XXVII, 2), dispendo que *“Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica literária ou artística da qual seja autor”*, o art. 22 da Lei 9.610/98 estabelece que *“pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou”*.

Vale ressaltar que, tendo o Brasil aderido a Convenção de Berna, nosso regime jurídico abrange tanto os aspectos patrimoniais como os morais do autor, e difere daquele denominado *“copyright”*, adotado pela Inglaterra, Estados Unidos, e outros países anglo-saxônicos, onde a obra tende a receber mais atenção pelo viés econômico dos direitos patrimoniais do que os direitos morais do autor.<sup>20</sup>

Direitos patrimoniais e morais do

<sup>15</sup> SANTOS, Manoel J. Pereira dos. A questão da autoria e da originalidade em direito de autor. In: Direito Autoral. Manoel J. Pereira dos Santos; Wilson Pinheiro Jabur (coords). Série GVlaw: propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 126.

<sup>16</sup> Idem, p.115.

<sup>17</sup> Art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º da Resolução nº 67/2013 da CAU-BR. Lei 9610/98, art. 15, § 1º: “Não se considera coautor quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra literária, artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por qualquer meio”.

<sup>18</sup> BITTAR, Carlos Alberto. Op. cit., p. 33.

<sup>19</sup> Os estudos, anteprojetos, projetos, esboços, obras plásticas e outras formas de expressão e representação visual, objetos de registro de obra intelectual, quando relacionado às áreas de Agronomia, Engenharia, Geografia, Geologia e Meteorologia, o registro é realizado no CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.

<sup>20</sup> Sem pretender estabelecer uma oposição simplista, o fato é que os sistemas de *copyright* e de direito de autor partiram de uma perspectiva diferente ao regular o instituto. Enquanto no *copyright* a obra tende a receber mais atenção do que o autor, tratado pela lei essencialmente como o titular do monopólio econômico, no sistema de Direito do Autor é o autor quem ocupa a posição de centralidade, seja porque a obra é vista como uma manifestação da personalidade do autor, gerando direitos morais de caráter inalienável e irrenunciável, seja porque as próprias faculdades patrimoniais sofrem o impacto dessa visão humanista ou personalista do Direito de Autor, que determina a imposição de certas restrições à plena disponibilidade dos direitos de conteúdo econômico.” (destaques do autor) . SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Op. cit.105.



autor podem envolver situações complexas sobre a violação desses direitos em relação as obras arquitetônicas e precisam ser conduzidas pelos proprietários de imóveis, construtoras, executores das obras e administradores de condomínios, nos exatos termos da lei nº 9.610/98 sob pena de responderem por perdas e danos decorrentes de possíveis infrações de desses direitos.

### 2.1. Direitos patrimoniais do autor

Os direitos patrimoniais dizem respeito que - tão somente - ao autor é concedido o direito exclusivo de *utilizar, fruir e dispor* de sua obra. São direitos exclusivos outorgados ao autor para a exploração econômica de sua obra, que perduram por setenta anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, transmitidos aos seus herdeiros e sucessores (art. 28 e 41 da Lei nº 9.610/98). Dessa forma, depende de prévia e expressa autorização do autor a utilização, reprodução total ou parcial, da obra intelectual para quaisquer modalidades de uso, que são independentes entre si, sendo que uma autorização concedida pelo autor não se estende a quaisquer das demais modalidades, se não for expressamente autorizada (art. 29, I e III e art. 31 da Lei nº 9.610/98).

Nesse contexto, a aquisição

de uma obra arquitetônica não transfere, por si só, todos os direitos autorais patrimoniais do autor ao adquirente da obra, devendo ser utilizada dentro do limite de sua inerente finalidade, e não para outros fins alheios a sua destinação. Conforme ASCENSÃO: “A construção é o modo típico de utilização duma obra de arquitetura. É a modalidade de utilização da obra”.<sup>21</sup>

Sendo assim, salvo estipulação contratual em contrário, uma obra arquitetônica não poderá ser utilizada pelo adquirente para outros fins de exploração econômica, que não seja destinada à sua inerente finalidade como, por exemplo, por meios de fotografias para fins publicitários:

2. A aquisição, em si, de uma obra intelectual não transfere automaticamente os direitos autorais, salvo disposição expressa em contrário e ressalvado, naturalmente, o modo de utilização intrínseco à finalidade da aquisição. Na hipótese dos autos, ante o silêncio do contrato, o proprietário da casa, adquirente da obra arquitetônica, não incorporou em seu patrimônio jurídico o direito autoral de representá-la por meio de fotografias, com fins comerciais, tampouco o de cedê-lo a outrem, já que, em regra, a forma não

lhe pertence e o aludido modo de utilização refoge da finalidade de aquisição. Assim, a autorização por ele dada não infirma os direitos do arquiteto, titular do direito sob comento. (REsp: nº 1.562.617 – SP . Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. Julgado em: 22/11/2016)

A indevida exploração econômica da obra, em qualquer modalidade de uso, além da violação de direitos patrimoniais também pode caracterizar afronta aos direitos morais do autor, que são inalienáveis e irrenunciáveis.

### 2.2 Direitos morais do autor

Os direitos morais do autor são garantidos pelo sistema de proteção autoral no Brasil, e diz respeito ao reconhecimento do vínculo de natureza perene e extrapatrimonial entre o autor e sua criação.

Os direitos morais são os vínculos perenes que unem o criador à sua obra, para a realização da defesa de sua personalidade. 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

<sup>21</sup> Op. cit., p.416.

**EFFECTIVE PROTECTION FOR YOUR IP ASSETS.**

**CARLOS E. BORGHI-FERNANDES, CEO**  
+55 19 3294-0380

**PATCORP**  
INTELLECTUAL PROPERTY MANAGING  
Patents, Trademarks & Copyrights  
[www.patcorp.com.br](http://www.patcorp.com.br)

**patentikinnove**  
[www.patentikinnove.com.br](http://www.patentikinnove.com.br)

sagração, no ordenamento jurídico da proteção dos mais íntimos componentes da estrutura psíquica do seu criador.<sup>22</sup>

As hipóteses específicas que caracterizam os direitos morais do autor são previstas no art. 24 da Lei nº 9.610/98, das quais destacamos o direito de: a) reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra (paternidade); b) ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; c) o de conservar a obra inédita; d) assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-lo ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; e) modificar a obra, antes ou depois de utilizada.

Quanto à obra arquitetônica e o direito moral do autor de modificá-la, antes ou depois de utilizada, ele pode repudiar a autoria de projeto alterado sem o seu consentimento, durante a execução ou após a conclusão da construção. Nessa hipótese, o proprietário da construção responde pelos danos que causar ao autor sempre que, após o repúdio, der como sendo daquele a autoria do projeto repudiado (Lei 9.610/98, art. 26, § único).

A antiga Lei nº 5.988/73 (art. 27), já previa que o autor poderia repudiar a paternidade da concepção da obra modificada pelo dono da construção sem o seu consentimento, durante

sua execução ou após a conclusão, não sendo lícito ao proprietário, a partir de então, e em proveito próprio, dá-la como concebida pelo autor do projeto inicial. A atual lei 9.610/98 (art. 26, § único) reforçou esse direito de repúdio, ao responsabilizar o proprietário da construção por perdas e danos dessa natureza que vir causar ao autor do projeto arquitetônico.

Ademais, o autor que tiver sua obra arquitetônica modificada sem o seu consentimento ainda pode exercer seu direito moral de arrependimento, podendo 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 (art. 24, VI da Lei 9.610/98). No caso específico de obra arquitetônica, por óbvio, se for um prédio residencial ou comercial, a modificação da obra como, por exemplo, ilustrar a parte externa do prédio com grafite, a manifestação de repúdio ou arrependimento do autor-arquiteto, pela violação de seus direitos morais, poderá ser resolvido em perdas e danos.

O construtor é obrigado a respeitar o projeto. Só pode modificá-lo com a concordância do autor. Caso contrário, responderá por perdas e danos. Além disso, o arquiteto pode, também, exercer seu direito de arrependimento, desde que seu projeto seja desfigurado e atente contra seu nome e sua reputação profissional.<sup>23</sup>

Em relação à paternidade da obra arquitetônica, o nome do autor - ou dos coautores - deverá ser divulgado em peças publicitárias, placas ou outro elemento de comunicação dirigido ao contratante ou ao público em geral<sup>24</sup>, cuja violação está sujeita multa, conforme preceitua a Resolução nº 67/2013 da CAU-BR<sup>25</sup>, sem prejuízo das penalidades previstas no art. 108 da Lei nº 9610/98.

As prerrogativas do direito moral do autor, no caso de não ter seu nome anunciado como autor da obra arquitetônica bem como respeitado seu direito de conservá-la inédita, têm sido reconhecidas pelos nossos tribunais:

Direitos Autorais. Utilização de obra intelectual sem indicar o nome do autor. Condição de estudante que não lhe retira os direitos sobre a obra. Sanção prevista no art. 108 da lei de regência que merece aplicada.

Danos morais: Violação moral do autor representada pela frustração de não conservar inédita sua obra intelectual pelo tempo que lhe conviria. Exclusão do concurso "Ópera Prima", em razão da publicação desautorizada, que, igualmente, atingiu-o. Indenização devida. (destacamos)

(TJSP 10ª Câmara de Direito Privado. Apelação 0100001-38.2010.8.26.0100. Rel. Des. José Araldo da Costa Telles. Julgado em 06/10/2016)<sup>26</sup>.

<sup>22</sup> BITTAR, Carlos Alberto. Op. cit. p. 47.

<sup>23</sup> CABRAL, Plínio. A lei de direitos autorais: comentários. 5º ed. São Paulo: Rideel, 2009, p.80.

<sup>24</sup> Art. 14 da Lei 12.378/2010 e arts. 14/15 da Resolução nº 67/2013 da CAU-BR.

<sup>25</sup> Art. 23. A violação do direito moral do autor de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado na utilização de sua obra ou em anúncios publicitários deve ensejar o pagamento de multa de 5% a 10% (cinco a dez por cento) do valor dos honorários profissionais referentes à elaboração da obra intelectual, calculados com base nas tabelas oficiais aprovadas pelo CAU/BR.

Parágrafo único. O pagamento da multa não isenta o infrator da obrigação de, quando possível, sanear a violação, tampouco exime eventual responsabilização civil ou criminal do violador do direito autoral.

<sup>26</sup> O trecho do acordão acima diz respeito à violação de direito moral de autor de obra arquitetônica de autoria de um estudante de arquitetura que idealizou um projeto de arena esportiva como trabalho de conclusão de curso. O projeto foi mostrado aos sócios do escritório em que trabalhava e posteriormente apareceu divulgado nos meios de comunicação como uma das opções para a construção do estádio do Corinthians. Além do uso não autorizado pelo autor, ele também perdeu uma oportunidade acadêmica, pois seu projeto havia sido indicado para participar de um concurso promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, o que não ocorreu sob a alegação de ter sido plagiado. A indenização por danos morais foi arbitrada em R\$ 150.000,00. O dano material não foi configurado.

Sob a ótica legal dos direitos patrimoniais e morais do autor, nenhuma obra arquitetônica poderá ter seu projeto reproduzido ou modificado, total ou parcialmente, sem prévia e expressa autorização do autor-arquiteto e, muito menos, lhe retirar a identificação da autoria de seu projeto inicial que deu origem a uma edificação construída.

### 3. O PLÁGIO E A CONTRAFAÇÃO

Dentre as violações de direito de autor temos aquelas tipificadas como *contrafação* ou *plágio*. A contrafação de uma obra autoral é definida no art. 5º, VII, da Lei 9.610/98 simplesmente como sua *“reprodução não autorizada”*, por um terceiro. COSTA NETTO amplia esse conceito legal, definindo a contrafação, em sua acepção genérica, como *“qualquer utilização não autorizada de obra intelectual”*<sup>27</sup>.

Na visão de BITTAR: *“na contrafação, total ou parcial, existe o uso indevido da obra, que é tomada em sua integridade, ou em parte, tornando-se, muitas vezes, frente às evidências, de fácil constatação concreta”*<sup>28</sup>.

Quanto ao *plágio*, a legislação brasileira não dispõe sobre sua definição legal, mas a evolução da doutrina e jurisprudência sobre a matéria tratou, naturalmente, de conceituar seus contornos, por ser uma das figuras mais comuns em matéria de violação de direito de autor, reconhecida internacionalmente.

Conforme SANTOS o *“plágio”* pode ser definido como *“basicamente a usurpação do trabalho criativo de terceiro em que o autor não recebe*

*crédito pela contribuição que foi aproveitada”*, sendo que a principal característica e diferenciação do *“plágio”* como ilícito *“é o elemento fraudulento, ou seja, o fato de que se trata de uma cópia disfarçada ou dissimulada”*<sup>29</sup>.

BITTAR acentua que no *plágio* existe a presença de imitação dos elementos essenciais e característicos da obra, que individualiza a emanação do intelecto do autor:

A configuração do *plágio* ocorre com a absorção do núcleo da representatividade da obra, ou seja, daquilo que a individualiza e corresponde à emanação do intelecto do autor. Diz então que, com a imitação dos elementos elaborativos, é que a obra se identifica com outra, frente à identidade de traços essenciais e característicos (quanto ao tema, a fatos, a comentários, a estilo, a método, a arte, a expressão, na denominada *substantial identity*), encontra-se aí o fundamento para a existência do delito. Não se admite a absorção do complexo de elementos que conferem à sua individualidade, cabendo, por meio de confronto direto, fazer-se a verificação, pois inexistem parâmetros fixos e certa zona de tolerância quanto a aproveitamento de obra alheia e que permite e justifica, inclusive, as derivações, na cessão do direito de elaboração, desde que dotada de autonomia a nova forma.<sup>30</sup> (destacamos)

SANTOS acentua que nossa

jurisprudência, apesar de nem sempre discernir adequadamente as situações de *“plágio”* e *“contrafação”*, tem reconhecido a distinção entre elas: *“A contrafação, que consiste na reprodução não autorizada, ou o plágio, que não é mera cópia ou reprodução, mas um aproveitamento da criação de obra alheia, que é tomada como própria, com outra roupagem, são modalidades de violação”*<sup>31</sup> (destacamos)

Vale destacar que o art. 46, VIII, da Lei nº 9.610/98, permite a reprodução de pequenos trechos de obras preexistentes, por terceiros, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e não prejudique a exploração normal da obra reproduzida ou cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores, não caracterizando *plágio* ou *contrafação*.

Nesse contexto, a simples reprodução de um ou outro elemento de projeto arquitetônico ou urbanístico, que não seja essencial ou característico de obra preexistente, pode não ser considerada *plágio*, conforme é o entendimento do STJ:

*Apesar de reconhecer a identidade parcial de dois elementos arquitetônicos – dentre os 19 analisados pela perícia judicial – o acórdão recorrido esclareceu que esses elementos, além de traduzirem leituras singulares de concepções comuns à arquitetura moderna, inserem-se no contexto de um projeto inteiramente diverso que segue uma linguagem de inspiração própria.*

<sup>27</sup> COSTA NETTO, José Carlos. Direito Autoral no Brasil. Coord. Hélio Bicudo. São Paulo: FDT, 1998. p.188.

<sup>28</sup> Op. cit., p. 150.

<sup>29</sup>SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Contrafação e Plágio como Violação de Direito Autoral. In: Direito Autoral. Manoel J. Pereira dos Santos; Wilson Pinheiro Jabur (coords). Série GVlaw: propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva, 2016. p.180/18

<sup>30</sup>BITTAR, Carlos Alberto. Op. cit. pág. 150.

<sup>31</sup>Op. cit.,p.182, citando TJRJ. Apelação Cível 2008.001.04094. 7ª Câmara Cível. Relator: Des. Carlos C. Lavigne de Lemos. Rio de Janeiro. Julgado em 16/04/2008.



Diante disso, concluiu o Tribunal pela impossibilidade de afirmar, categoricamente, acerca da ocorrência de plágio entre os projetos, sobretudo considerando, a partir de opinião técnica citada no corpo do aresto, que, “no caso da arquitetura e do urbanismo, não se pode considerar plágio a simples reprodução de um elemento, como um tipo de pilar, arco, abóbada, janela ou porta, não só por serem esses elementos universais e de domínio público, como porque isso contraria o princípio da intertextualidade e impede o progresso da arquitetura” (destacamos)

(Resp nº 1.645.574 - SP. Rel. Min. Nancy Andrighi. Julg. 14/02/2017)

Sendo a obra autoral considerada uma propriedade intelectual, a “contrafação” ou o “plágio” se relaciona com a violação dos “direitos patrimoniais” do autor, que consiste na faculdade de usar, dispor ou autorizar a utilização de sua obra, no todo ou em parte, explorando economicamente o bem.

Ademais, a relação entre a “contrafação” e o “plágio” com os “direitos morais” do autor tem seu cerne no direito à paternidade da obra, que implica reivindicar, a qualquer tempo, sua autoria bem como assegurar sua integridade, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que possam prejudicá-lo ou atingi-lo em sua reputação ou honra.

O “plágio” considerado um ilícito civil, uma modalidade de contrafação ou uma violação do Direito de Autor tem tipificação penal prevista no artigo 184 e seguintes do Código Penal Brasileiro e enquadra-se,

também, como crime de “falsidade ideológica” nos termos do art. 299 do mesmo diploma.

Para a constatação, segura e efetiva, da ocorrência de “plágio” COSTA NETTO aponta que é necessário a análise de, pelo menos, cinco aspectos objetivos básicos: 1) O grau de originalidade da obra supostamente plagiada; 2) A anterioridade de sua criação (e publicação) em relação à obra supostamente plagiária; 3) O conhecimento efetivo, ou, ao menos, o grau de possibilidade de o autor supostamente plagiário ter tido conhecimento da obra usurpada, anteriormente à criação da sua obra; 4) As vantagens – econômicas ou de prestígio intelectual ou artístico – que o plagiário estaria obtendo com a usurpação, e 5) O grau de identidade ou semelhança (em relação aos elementos criativos originais) entre as duas obras.<sup>32</sup>

Apesar da legislação brasileira não definir a figura do plágio, a Resolução nº 67/2013 do CAU-BR estabelece, de forma específica, os parâmetros de sua incidência no âmbito da arquitetura e urbanismo, o que facilita a identificação de violação dos direitos autorais da obra intelectual:

Art. 20. É vedado plagiar obras, projetos e demais trabalhos técnicos de criação no âmbito da Arquitetura e Urbanismo.

Art. 21. Para os fins desta Resolução, considerar-se-á plágio em Arquitetura e Urbanismo a reprodução de pelo menos dois dos seguintes atributos do projeto ou obra dele resultante:

I - partido topológico e estrutural;

II - distribuição funcional;

III - forma volumétrica ou espacial, interna ou externa.

Parágrafo único. Presentes os requisitos dispostos no caput e nos incisos deste artigo, o plágio estará configurado, mesmo quando os materiais, detalhes, texturas e cores forem diversos do original.

Art. 22. O plágio viola direitos autorais morais e patrimoniais resultantes da obra originalmente criada.

O art. 5º da Resolução nº 67 do CAU-BR também prevê que “Qualquer projeto ou trabalho técnico de criação só poderá ser repetido com a anuência do detentor do direito autoral patrimonial correspondente, respeitados os direitos autorais morais do autor”. Sendo que o art. 6º classifica a violação como “Repetição Indevida” ou “Cópia”:

Art. 6º: Para os efeitos desta Resolução considera-se:

I - *Repetição indevida*: reprodução integral de projeto ou outro trabalho técnico de criação em Arquitetura e Urbanismo, realizada em desacordo com o art. 5º desta Resolução e efetuada por pessoa física ou jurídica que é titular de algum direito patrimonial sobre a obra intelectual;

II - *Cópia*: reprodução integral de projeto ou outro trabalho técnico de criação em Arquitetura e Urbanismo, efetuada por pessoa física ou jurídica que não é titular de nenhum direito patrimonial sobre a obra intelectual. (destacamos)

A Resolução nº 67/2013 do CAU-BR, nos termos dos arts. 25 a 31, estabelece indenizações mínimas recomendadas em casos de violação de direitos patrimoniais e morais do autor, que possam ser objetos de litígios entre autores e infratores,

<sup>32</sup> Op. cit., p. 191.

como plágio, cópia ou repetição indevida de projetos ou suas alterações, além das implicações e penalidades aos infratores, na esfera administrativa, de forma harmoniosa e não excludente com as sanções previstas na Lei nº 9.610/98.

#### 4. NEGÓCIOS JURIDICOS DE DIREITOS DO AUTOR

Os negócios jurídicos envolvendo a criação de obra arquitetônica e a cessão de direitos autorais devem ser realizados com cautela atendendo a legislação especial em vigor, a fim de proporcionar a segurança jurídica da transação para o caso que se requer, por ser incontestável a proteção conferida ao autor e as normas restritivas que regem seus efeitos. E, neste sentido, tomando a observação de AZEREDO: *“o direito autoral ganha atualmente aspecto de direito autônomo, merecendo uma regulamentação própria e independente”*.<sup>33</sup>

A função social da propriedade<sup>34</sup> e a autonomia da vontade devem prevalecer quando se trata da negociação dos direitos patrimoniais do autor. E, neste sentido, tomando por empréstimo os ensinamentos de BARBARESCO: *“facultando à autonomia da vontade a introdução em seu conteúdo de certos elementos que conformarão também a sua existência desde que não causem prejuízos à sua*

*essência”*.<sup>35</sup>

E enaltecendo o princípio da livre iniciativa e em privilégio da segurança jurídica se deve constantemente buscar a superação de interpretações impensadas ou irrefletidas e que não tenham considerado dentre suas premissas o cenário real de cada uma das situações fáticas que são presenciadas ao longo da existência do universo dos negócios jurídicos...<sup>36</sup>

Via de regra, a criação de um projeto arquitetônico é considerada uma obra sob encomenda, sendo que a antiga Lei nº 5.988/73, no art. 36, previa, expressamente, as condições dos direitos autorais de uma *“obra sob encomenda”*. Se a obra intelectual fosse produzida em cumprimento a dever funcional ou de contrato de trabalho ou de prestação de serviços, os direitos do autor, salvo convenção em contrário, pertenceriam a ambas as partes: encomendante (contratante ou empregador) e empregado ou prestador de serviços.

Dessa forma, sob a égide daquela lei e por expressa disposição legal, a obra finalizada ou o projeto arquitetônico tendo sido criada na vigência de contrato de trabalho, de prestação de serviços ou em cumprimento a dever funcional, o contratante

ou empregador era cotitular dos direitos patrimoniais de autor, podendo reutilizar o projeto arquitetônico sem a necessidade de obter prévia autorização do arquiteto ou a cessão de direitos patrimoniais daquele autor, conforme já pacificado pelo STJ.<sup>37</sup>

Entretanto, a atual Lei nº 9.610/98 deixou uma lacuna quanto aos direitos do autor e do encomendante da obra, sendo que seu art. 4º estabelece que *“Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais”*. Somente a lei nº 9.609/98 que rege, especificamente, a proteção autoral de programas de computador, determina em seu art. 4º as condições de titularidade da obra quando criada em função de contrato de trabalho ou de prestação de serviços.

A lei nº 9.609/98 já foi utilizada, por analogia, em litígio envolvendo, especificamente, obra arquitetônica. Entretanto, devido às peculiaridades do caso concreto, o STJ julgou o recurso do autor improcedente por motivos outros, mas reconhecendo expressamente na ementa a interpretação restritiva de negócios jurídicos de direitos autorais:

5. Quando a obra de arquitetura nasce sob encomenda, caberá às partes contratantes a especificação quanto à cessão dos direitos

<sup>33</sup>AZEREDO, Álvaro Villaça. Direito das Coisas. Curso de direito civil. São Paulo: Atlas, 2014. p.210

<sup>34</sup>Reproduzindo os ensinamentos de Eros Grau, o princípio da função social da propriedade impõe ao proprietário “o dever de exercê-lo em benefício de outrem e não, apenas de não exercer em prejuízo de outrem”. Dessa forma, “a função social da propriedade atua como fonte da imposição de comportamentos positivos – prestação de fazer, portanto, e não, meramente, de não fazer – ao detentor do poder que deflui a propriedade.” GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 17ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p.245

<sup>35</sup>BARBARESCO, Marcelo. Condomínio edilício, sociedades e o negócio jurídico processual: uma abordagem sob a ótica do direito real. In: Grandes temas do Novo CPC: Tutela Jurisdicional dos Direitos Reais e da Posse. VASCONCELOS, Layanna Piau. MAZZEI, Rodrigo (Coords.). Salvador: Juspodvm, 2019. pp. 403/409.

<sup>36</sup>Idem.

<sup>37</sup>Com efeito, nos termos do caput art. 36 da Lei 5.988/73, em vigor à época dos fatos, tendo a obra autoral sido criada no curso de relação de trabalho, de prestação de serviços ou em cumprimento a dever funcional, os direitos de autor pertencem tanto ao contratado quanto ao contratante. Vale destacar que situações como a presente não envolvem hipótese de cessão de direitos, pois estes, por expressa disposição legal, são titulados não apenas pelo autor, mas também pelo contratante, desde o momento da criação da obra autoral. Disso decorre que o empregador, cotitular dos direitos patrimoniais de autor, pode utilizar livremente da obra criada, independentemente de autorização prévia. Não deriva, portanto, qualquer dano da reutilização do projeto arquitetônico elaborado pelo recorrente, na medida em que, além de constituir circunstância prevista no próprio contrato, o empregador, na condição de cotitular dos direitos autorais, não necessitava de autorização prévia do arquiteto para tal finalidade.” (destacamos) REsp. nº 1.165.407 - MG. Rel. Min. Nancy Andrighi. Julgado em: 08/08/2017.

patrimoniais, que, então, se circunscreverá aos limites do ajuste, tornando, outrossim, ilícitos usos que extrapolem a referida cessão. (REsp. 1.290.112-PR. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Julg. 03/05/2016)

As disposições da lei nº 9.609/98 não é e não pode ser considerada como regra geral, por analogia, para dirimir conflitos envolvendo obras sob encomenda, que não sejam programas de computador. Com efeito, a atual regra disposta no art. 4º da Lei 9.610/98 é clara no sentido de que os negócios jurídicos envolvendo direitos autorais são interpretados restritivamente, e cuja lei não prevê a obra sob encomenda.

Para definir os direitos das partes envolvidas quanto à exploração econômica da obra, tanto do contratante como do contratado, é imprescindível que os instrumentos contratuais contenham cláusulas que permitam uma cessão parcial ou total dos direitos patrimoniais do autor, ou mesmo uma licença a depender da situação fática, uma vez que são e direitos subjetivos inerentes do autor (art. 49, I a VI, da Lei nº 9.610/98).

Ou seja, salvo estipulação contratual em contrário, que trate da cessão total e definitiva dos direitos autorais patrimoniais da obra arquitetônica, o proprietário do bem não terá o direito de utilizar a planta para qualquer outro

projeto e, inclusive, não poderá impedir que o autor/arquiteto possa reaproveitá-la para criar outros projetos para terceiros pelos quais possa ser contratado. Os termos e condições de cessão dos direitos de autor devem ser minuciosamente previstos para que a transferência desses direitos não seja interpretada restritivamente e para que atenda os anseios, em especial, do cessionário/adquirente a fim de que possa reutilizar o projeto ou a edificação construída para outros fins variados.

A cessão total ou parcial de direitos patrimoniais presume-se onerosa e não se confunde com a remuneração paga a título de prestação de serviços da criação do projeto arquitetônico, por exemplo.

Deverão constar do instrumento de cessão, como elementos essenciais, seu objeto e as condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço. Quanto à cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no máximo, o período de cinco anos. Também, o prazo será reduzido a cinco anos sempre que indeterminado ou superior, diminuindo-se, na devida proporção, o preço estipulado (art. 51, § único da Lei 9.610/98).

Ademais, além de se especificar as modalidades de utilização da obra, a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, caso não

seja expressamente prevista estipulação em contrário (art. 49, IV da Lei nº 9.610/98). No caso de uma construtora ter a intenção de utilizar o projeto arquitetônico em diferentes empreendimentos e em outros países, além do Brasil, a intenção deve estar expressa e especificada no contrato.

A transferência total e definitiva dos direitos de autor *não* abrange aqueles de natureza moral, tais como o direito de reivindicar, a qualquer tempo, a paternidade da obra, assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações que possam atingir sua reputação ou honra, bem como o direito de modificar a obra, antes ou depois de utilizada. Qualquer modificação na obra arquitetônica, mesmo após a cessão total e definitiva de direitos, necessita de autorização do autor, ou de seus sucessores, sob pena de violar seus direitos morais que são inalienáveis e irrenunciáveis.

## 5. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA VIOLAÇÃO DO DIREITO AUTORAL

Podem surgir conflitos entre o autor da obra arquitetônica e o proprietário do edifício ou os administradores do condomínio, quanto à reprodução ou alteração da obra arquitetônica. Ou seja, poderia ser construído um novo edifício com a repetição do projeto da obra anterior? Ou mesmo: *“Poderá o arquiteto utilizar aquele projeto em novos edifícios, sem autorização do proprietário do*



- Registro de Marcas
- Dep. de Patentes
- Registro de Direitos Autorais
- Buscas no Brasil e Exterior
- Perícias e Avaliações
- Contratos Especiais:  
Licenças - Negócios - Tecnologia
- Lic. de Alimentos: CETESB / IBAMA
- Franchising
- Jurídico Especializado

SÃO PAULO: Av. Brig. Faria Lima, 4055 11 3078.1844  
CAMPINAS : Av. Dr. Heitor Penteado, 1654 19 3255.7899

São Paulo | Campinas | Sorocaba | Piracicaba | S. J. Campos | Goiânia | Rondônia



[www.icamp.com.br](http://www.icamp.com.br) / [icamp@icamp.com.br](mailto:icamp@icamp.com.br)



*edifício onde já utilizou?*<sup>38</sup>. E quando o condomínio, por decisão de maioria em assembleia, resolve alterar a fachada do edifício?

Essas questões envolvem direitos distintos de propriedade, que muitas vezes se confundem: a propriedade do bem imobiliário e a propriedade intelectual da obra arquitetônica. Nesse contexto, vimos que o direito de propriedade de uma obra construída, seja de uma casa ou um edifício, não abrange a obra de arquitetura nela inserida - salvo expressa estipulação ao contrário - não sendo possível utilizar-se de um projeto de arquitetura e, muito menos, alterá-lo sem prévia e expressa autorização do autor, pois violaria seus direitos patrimoniais e morais.

Essa proibição é enfatizada nos artigos 15 e 16 da Lei 12.378/2010:

Art. 15 - Aquele que implantar ou executar projeto ou qualquer trabalho técnico de criação ou de autoria de arquiteto e urbanista deve fazê-lo de acordo com as especificações e o detalhamento constantes do trabalho, salvo autorização em contrário, por escrito, do autor.

Art. 16 - Alterações em trabalho de autoria de arquiteto e urbanista, tanto em projeto como em obra dele resultante, somente poderão ser feitas mediante consentimento por escrito da pessoa natural titular dos direitos autorais, salvo pactuação em contrário.

§ 1º- No caso de existência de coautoria, salvo pactuação em contrário, será necessária a concordância de todos os coautores.

Fazendo menção ao quanto ensina Caio Mário da Silva Pereira: *“Bem característica da natureza especial do condomínio é a observância das condições estéticas e do estabelecimento do resguardo dos requisitos arquitetônicos.”* O mestre lembra que o Código Civil proíbe a qualquer dos coproprietários alterar a coisa comum sem o consenso dos outros, pois *“nenhum dos condôminos pode mudar aquilo que é objeto da copropriedade indivisa de todos sem o prévio acordo dos consortes”*<sup>39</sup>, ademais, que:

Nenhum condômino tem o direito de mudar a forma da fachada externa ou decorar as paredes e esquadrias externas com tonalidades ou cores diversas das empregadas no conjunto do edifício. É que este, embora formado por apartamentos autônomos como propriedade individual de cada condômino e sem perder esta qualidade, se apresenta como um todo ou como unidade externa inconfundível com outro. Na sua individualidade real está a conservação das suas condições arquitetônicas, cujo rompimento ofende o plano inicial que nasceu da manifestação da vontade coletiva e que não pode ser alterado pela expressão da vontade individual<sup>40</sup>. (destacamos)

A lei nº 4.591/64 - que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias - estabelece ser defeso a qualquer condômino: a) alterar a forma externa da fachada ou; b) decorar as partes e esquadrias externas com tonalidades ou cores diversas das empregadas no conjunto da edificação (art. 10, I e II). Entretanto, o § 2º daquele diploma legal estabelece que o proprietário ou titular de direito à aquisição de unidade poderá modificar sua fachada, se obtiver a aquiescência da unanimidade dos condôminos.

A realização de obras no condomínio, que também pode implicar nas alterações do conjunto arquitetônico do edifício, depende de aprovação por votos dos condôminos. Ou seja, se obras voluntuárias, faz-se necessário o voto de dois terços dos condôminos e, sendo obras úteis é preciso obter o voto da maioria dos condôminos. Há necessidade de anuência unânime dos condôminos sempre que houver alteração substancial da destinação ou do uso das partes comuns, como a construção de outro pavimento para novas unidades imobiliárias (arts. 1.341, I, II e 1342 do Código Civil).<sup>41</sup>

A natureza do condomínio edilício é a coexistência da propriedade individual com a coletiva, é a comunhão de duas situações que, aparentemente, parecerem antagônicas; nesse condomínio, convivem o condomínio clássico, vertical, com a propriedade exclusiva. Assim, o coletivo convive com o individual, de modo uno e indivisível.<sup>42</sup>

<sup>38</sup> ASCENSÃO, Jose de Oliveira. Op. cit. p. 416.

<sup>39</sup> PEREIRA, Caio Mário da Silva. Condomínio e Incorporações. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 155.

<sup>40</sup> Idem. p. 155

<sup>41</sup> Vide também Lei nº 4.591/64: Art. 43. Quando o incorporador contratar a entrega da unidade a prazo e preços certos, determinados ou determináveis, mesmo quando pessoa física, ser-lhe-ão impostas as seguintes normas: (...) IV - é vedado ao incorporador alterar o projeto, especialmente no que se refere à unidade do adquirente e às partes comuns, modificar as especificações, ou desviar-se do plano da construção, salvo autorização unânime dos interessados ou exigência legal.

<sup>42</sup> AZEREDO, Álvaro Villaça. Op. cit. p.87

Dessa forma, “o regime jurídico aplicável aos condomínios edilícios é o da prevalência do interesse coletivo sobre o individual”<sup>43</sup>. Entretanto, não basta ter a aprovação de parte ou da maioria dos condôminos para que seja efetuada uma alteração no edifício sem, contudo, observar as normas que regem o direito do autor/arquiteto e obter sua devida autorização quando as alterações comprometem o conjunto original da obra arquitetônica, pois, como assevera ASCENSÃO: “mesmo que o proprietário tenha ficado com as plantas, não ficou com o direito do autor”<sup>44</sup>.

A obra deve ser utilizada pelo adquirente dentro do limite de sua inerente finalidade. Entretanto, com base no seu direito de propriedade, o dono do imóvel pode fazer alterações que lhe convier, desde que obtenha a autorização do autor/arquiteto, quando se tratar de alteração que comprometa o conjunto arquitetônico da edificação.

No caso do arquiteto, esse também estaria com seu direito restrito a utilização do projeto para repetição em outras obras arquitetônicas, sem prévia autorização do proprietário adquirente do projeto original,

conforme os termos contratuais. Conforme ensina ASCENSÃO, via de regra, a obra de arquitetura é uma obra sob encomenda e o encomendante (proprietário do imóvel, uma construtora), na maioria dos casos, pode proibir a reprodução pelo autor.<sup>45</sup>

Na alteração de um projeto arquitetônico, sem a devida autorização do autor, esse poderá repudiar a autoria de projeto alterado sem o seu consentimento, durante a execução ou após a conclusão da construção, sendo que o proprietário da construção responde pelos danos que causar ao autor sempre que, após o repúdio, der como sendo daquele a autoria do projeto repudiado. Essa prerrogativa de direito moral do autor é prevista no artigo 26 e § único da lei nº 9.610/98 que pode dar suporte legal para que o autor/arquiteto venha a adotar medidas que impeçam a averbação, a realização da obra ou mesmo seu desfazimento, causando sérios prejuízos de indenização para o proprietário do imóvel ou para os condôminos de um edifício.

Em edificações antigas, há casos que tratam de alterações necessárias ou até mesmo obrigatórias à edificação como, por exemplo,

uma rampa de acessibilidade a deficientes físicos (Lei nº 13.146/2015), ou modificações para manter a segurança dos condôminos, que podem implicar em alteração substancial do projeto arquitetônico do imóvel. O arquiteto deverá ser consultado e, caso não permita a alteração, o proprietário do imóvel ou o condomínio deverá obter a concordância da maioria de condôminos sobre a modificação, em uma assembleia geral ou extraordinária, a depender da urgência, e pleitear em juízo a autorização para que a necessária alteração do edifício possa ser feita por terceiros, que não o autor.

Dessa forma, é possível garantir a isenção de responsabilidade do proprietário do imóvel ou do condomínio contra qualquer possível reivindicação do autor da obra arquitetônica em relação a violação de seu direito moral face as modificações efetuadas, sem o seu consentimento. Lembrando que, nesse caso, as modificações na obra efetuadas por outro arquiteto não deve indicar a autoria do autor original, sem seu consentimento, sob pena de repúdio.<sup>46</sup>

Em princípio, as alterações do projeto

<sup>43</sup>BARBARESCO, Marcelo. Op. cit. pp. 403/409.

<sup>44</sup> Op. cit., p. 415

<sup>45</sup> Op. cit., p. 416.

<sup>46</sup> Resolução CAU-BR: Art. 16. Alterações em trabalho de autoria de arquiteto e urbanista, tanto em projeto como em obra dele resultante, somente poderão ser feitas mediante comprovação do consentimento por escrito do autor original ou, se existirem, de todos os coautores originais.

§ 1º É do autor da alteração a obrigação de obter o consentimento do autor original.

Art. 18. Na hipótese de a alteração não ter sido concebida pelo autor original, o resultado final terá como coautores aquele e o autor da alteração.

Parágrafo único. A autoria da obra passará a ser apenas do autor da alteração se esta for a decisão expressa do autor original.

Art. 19: Ao arquiteto e urbanista que não participar de alteração em projeto, obra ou outro trabalho técnico de criação de sua autoria, é permitido o registro de laudo no CAU/UF, com o objetivo de registrar a autoria original e determinar os limites de sua responsabilidade.

Sólida experiência em  
Propriedade Intelectual



50  
ANOS  
1970 • 2020



DAVID DO NASCIMENTO  
PROPRIEDADE INTELECTUAL

David do Nascimento Advogados Associados

Av. Paulista, 1294 • 16º andar • 01310 915 • São Paulo • SP • Brasil  
Tel.: +55 11 3372 3766 • Fax.: + 55 11 3372 3767 / 68 / 69  
mail@dnlegal.com.br • www.dnlegal.com.br

original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado. mas estando este impedido ou recusando-se a fazer, comprovada a solicitação, as alterações poderão ser feitas por outro profissional habilitado, a quem caberá sua responsabilidade a partir de então. (destacamos)

(REsp. 1.290.112-PR. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Julgado em: 03/05/2016)

Outra questão que se pode enfrentar é a intenção de se reproduzir a obra arquitetônica em anúncios publicitários. A principal modalidade de uso de uma obra arquitetônica é, sem dúvida, sua construção/edificação oriunda de um projeto. Conforme ASCENSÃO: *“nunca poderia estar em causa um direito de exposição relativo à obra edificada, pois esta participa da exposição a que estiver sujeito o lugar em que foi fisicamente imobilizada”*<sup>47</sup>.

Com base nas afirmações

daquele autor, podemos presumir que a reprodução de uma obra arquitetônica, por meio de fotografias em anúncios publicitários de vendas do empreendimento imobiliário, seria considerada uma exceção não passível de violação do direito de autor através de uma *“reprodução não autorizada”*, tipificada como *“contrafação”* prevista no art. 5º, VII, da Lei 9610/98.

Entretanto, como regra geral, não havendo transferência expressa de direitos patrimoniais pelo titular da obra, não se admite a exploração comercial de sua imagem por terceiros, inclusive por fotografias e campanhas publicitárias que teriam outra finalidade de exploração comercial senão aquela da promoção e venda do imóvel<sup>48</sup>, hipótese essa já decidida em um caso concreto pelo Superior Tribunal de Justiça.<sup>49</sup>

Outro fato relativamente comum, que pode ensejar violação de direitos de autor, pode ocorrer durante um processo de licitação onde circularem propostas de projetos e orçamentos de vários

arquitetos ou engenheiros, e os interessados nas propostas considerarem, equivocadamente, que podem dividir as informações desses projetos entre os concorrentes.

Construtoras ou proprietários de imóveis, que recebem projetos de terceiros, devem se assegurar que têm o direito de construir, copiar ou modificar o projeto antes de sua implementação, pois poderão, de forma intencional ou não, infringir o direito de autor do projeto, ou mesmo de obras arquitetônicas preexistentes, quando houver o reaproveitamento, no todo ou em parte, de projetos de terceiros, com alterações que possam implicar em projeto idêntico ou similar ao original.<sup>50</sup>

Como forma de prevenir direitos, é recomendável solicitar ao autor uma declaração de que se trata de projeto arquitetônico original de sua autoria, que não viola direitos autorais de terceiros. Isso poderia dar ao adquirente do projeto o direito de regresso em eventual demanda judicial do autor da obra sobre seu uso

<sup>47</sup> Op. cit., p.416

<sup>48</sup> Lei 9.610/98, art. 37. A aquisição do original de uma obra, ou de exemplar, não confere ao adquirente qualquer dos direitos patrimoniais do autor, salvo convenção em contrário entre as partes e os casos previstos nesta Lei.

<sup>49</sup> 1. Especificamente em relação às obras arquitetônicas, o projeto e o esboço, elaborados por profissionais legalmente habilitados para tanto, e a edificação são formas de expressão daquelas. A construção consiste no meio físico em que a obra arquitetônica, concebida previamente no respectivo projeto, veio a se plasmar. A utilização (no caso, com finalidade lucrativa) da imagem da obra arquitetônica, representada, por fotografias, em propagandas e latas de tintas fabricadas pela demandada encontra-se, inarredavelmente, dentro do espectro de proteção da Lei de Proteção dos Direitos Autorais.” REsp 1.562.617/SP. Rel.

Min. Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 22/11/2016

<sup>50</sup> [...] Há casos, e muitos, em que um único projeto é contratado para ser reproduzido em milhares de construções idênticas, e a casuística pulula de casos em que um mesmo projeto é usado sem autorização por vários construtores, ou para várias construções. Assim, quem contrata o projeto para uma construção, e executa a obra contratada, numa única execução, não viola direitos autorais. Violará se reproduz, sem autorização, em mais execuções do que as contratadas.” BARBOSA, Denis Borges. Direito de Autor: questões fundamentais de direito de autor. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 807. Citado no REsp. nº 1.165.407 - MG. Rel. Min. Nancy Andrighi. Julgado em: 08/08/2017.



**VANRELL**  
INTELLECTUAL PROPERTY  
URUGUAY

www.vanrell.com.uy - vanrell@vanrell.com.uy

YOUR DOOR  
from Uruguay to the  
Latin American countries



@vanrellip vanrell\_pi /vanrell.propiedadintelectualabogados



indevido e não autorizado por terceiros. Entretanto, isso não implica que a utilização indevida do projeto arquitetônico o isentaria de responder solidariamente com o infrator, nos termos do artigo 104 da Lei 9.610/98.

Qualquer alteração que possa descaracterizar o aspecto arquitetônico original do edifício, sem a devida autorização do arquiteto e que, conseqüentemente, implica na violação das normas que regem o direito do autor, pode acarretar efeitos jurídicos na esfera da responsabilidade civil do proprietário do imóvel ou do condomínio por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência.

O condomínio edifício é dotado personalidade jurídica e revestido de capacidade processual por força do art. 75, XI do Código de Processo Civil e do artigo 1.348, II, do Código Civil.<sup>52</sup>

Entretanto, é preciso ter em mente que, em última análise, o condomínio nada mais é que os próprios condôminos, cujos esforços, somados, propiciarão a adequada administração do patrimônio comum. Conseqüentemente, o tema responsabilidade civil do condomínio deve ser enfrentado mediante a aplicação da regra in dubio pro comunitatis, tendo em vista o potencial desagregador, nocivo e nefasto que uma eventual

indenização acarretaria aos condôminos.<sup>53</sup>

Nos termos dos artigos 927, § único, 932, III e 933 do Código Civil, a responsabilidade civil em condomínios edifícios é objetiva e inclui os atos praticados por seus prepostos, como administradores e síndicos, por ação ou omissão. No caso do condômino, imputa-se a responsabilidade subjetiva quando e se demonstrada sua culpa exclusiva no fato<sup>54</sup>.

A responsabilidade do condomínio edilício sempre será objetiva, não havendo necessidade de demonstração da culpa, bastando que a lei preveja sua responsabilidade ou mesmo que o ato danoso seja praticado por condômino ou preposto seu, a exemplo de porteiro, zelador, síndico etc. Agora, a responsabilidade civil do condômino é subjetiva, de modo que se for identificado como sendo o causador do dano, e provada sua culpa, o condomínio terá ação regressiva contra o mesmo, a fim de se ressarcir<sup>55</sup>.

Eventual alteração por parte do condômino, que possa descaracterizar o conjunto arquitetônico do prédio, requer medidas da administração do condomínio para desfazimento do que foi feito sem a devida aprovação<sup>56</sup> pois, além de violar normas legais e a convenção do condomínio, infringe o direito do

autor/arquiteto.

Dessa forma, é possível imputar a responsabilidade subjetiva do condômino, causador da violação, por sua culpa exclusiva pelo fato, a fim de isentar a responsabilidade do condomínio e de seus administradores quanto a uma reparação de danos por parte do arquiteto por violação de direito do autor.

## CONCLUSÃO

Esse trabalho teve o objetivo de expor algumas questões, com suporte na legislação, doutrina e jurisprudência, que envolvem os direitos autorais de obras arquitetônicas protegidas por direitos autorais, bem como as implicações decorrentes da violação dos direitos patrimoniais e morais do autor, além das tipificações de infração a esses direitos como a contrafação e o plágio.

Tratou também de questões peculiares das normas restritivas que precisam ser observadas em negócios jurídicos envolvendo a obra sob encomenda e a cessão de direitos de autor de projetos e obras arquitetônicas. O estudo está longe da intenção de esgotar o tema, uma vez que são inúmeras as conseqüências que podem decorrer da violação de direitos autorais dessas obras intelectuais.

O intuito do estudo foi enfatizar a importância do conhecimento, por parte de proprietários de imóveis e administradores de condomínios,

<sup>51</sup> Condomínio edilício. Personalidade jurídica. Jornada III DirCiv STJ 246: "Fica alterado a Jornada I DirCiv STJ 90, com supressão final: 'nas relações jurídicas inerentes às atividades de seu peculiar interesse'. Prevalece o texto: Deve ser reconhecida personalidade jurídica ao condomínio edilício". (destaque no original). In: NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 13ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p.1705.

<sup>52</sup> Código de Processo Civil, art. 75: Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) XI – o condomínio, pelo administrador ou pelo síndico. Código Civil, art. 1.348 – Compete ao síndico: (IX) II – representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns.

<sup>53</sup> PEREIRA, Tarlei Lemos. Responsabilidade civil em condomínios edifícios. Recuperado de [https://epm.tjsp.jus.br/Artigo/Acervo/11666?pagina=17\\_#ftn127](https://epm.tjsp.jus.br/Artigo/Acervo/11666?pagina=17_#ftn127). Acesso em: 21/11/2019.

<sup>54</sup> Idem.

<sup>55</sup> BRANDÃO, Magno Cardoso. Responsabilidade civil do condomínio edilício, Recife: Nossa Livraria, 2007.p. 91.

<sup>56</sup> RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ALTERAÇÃO DE FACHADA. ESQUADRIAS EXTERNAS. COR DIVERSA DA ORIGINAL. ART. 1.336, III, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 10 DA LEI N. 4.591/1964. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. ANUÊNCIA DA INTEGRALIDADE DOS CONDÔMINOS. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. DESFAZIMENTO DA OBRA. REsp 1483733/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe 1º/9/2015.

sobre as peculiaridades inerentes da legislação que rege o direito de autor de uma obra intelectual no Brasil. Em especial, as obras arquitetônicas protegidas por direitos autorais, a fim de se evitar prejuízos para os proprietários de bens imobiliários sobre possíveis violações desses direitos que possam ensejar a responsabilidade civil e reparação de danos patrimoniais e morais, inerentes das normas que regem direitos autorais.

#### Referências:

ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 2ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

AZEREDO, Álvaro Villaça. Direito das coisas. Curso de direito civil. São Paulo: Atlas, 2014.

BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. Revisada e atualizada por Eduardo C.B. Bittar. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

BARBARESCO, Marcelo. Condomínio edilício, sociedades e o negócio jurídico processual: uma abordagem sob a ótica do direito real. In: Grandes temas do Novo CPC: Tutela Jurisdicional dos Direitos Reais e da Posse. VASCONCELOS, Layanna Piau. MAZZEI, Rodrigo (Coords.). Salvador: Juspodvm, 2019. pp. 403/409.

BARBOSA, Denis Borges. Direito de Autor: questões

fundamentais de direito de autor. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.

BRANDÃO, Magno Cardoso. Responsabilidade civil do condomínio edilício, Recife: Nossa Livraria, 2007.

CABRAL, Plínio. A lei de direitos autorais: comentários. 5º ed. São Paulo: Rideel, 2009.

COSTA NETTO, José Carlos. Direito Autoral no Brasil. Coord. Hélio Bicudo. São Paulo: FDT, 1998.

FRAGOSO, João Henrique da Rocha. Direito de autor e copyright. São Paulo: Quartier Latin, 2012.

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 17ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015.

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 13ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Condomínio e incorporações. Rio de Janeiro: Forense, 1999.

PEREIRA, Tarlei Lemos. Responsabilidade civil em condomínios edilícios. Recuperado de [https://epm.tjsp.jus.br/Artigo/Acervo/11666?pagina=17#\\_ftn127](https://epm.tjsp.jus.br/Artigo/Acervo/11666?pagina=17#_ftn127). Acesso em: 21/11/2019.

SANTOS, Manoel J. Pereira

dos. Contrafação e plágio como violação de direito autoral. In: Direito autoral. Manoel J. Pereira dos Santos; Wilson Pinheiro Jabur (Coords); Série GVlaw: propriedade intelectual. Coords: Manoel J. Pereira dos Santos; Wilson Pinheiro Jabur. São Paulo: Saraiva, 2016, pp.155/211.

\_\_\_\_\_ A questão da autoria e da originalidade em direito de autor. In: Direito Autoral. Manoel J. Pereira dos Santos; Wilson Pinheiro Jabur (coords). Série GVlaw: propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva, 2016, pp-104/151.

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



**Lia e Barbosa**  
Sociedade de Advogados

MARCAS - PATENTES - DESENHOS INDUSTRIAIS  
DIREITOS AUTORAIS - SOFTWARE - CONTRATOS

# O ACORDO MERCOSUL-UE

## E OS IMPACTOS NAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Márcio Junqueira Leite<sup>1</sup>  
Rodrigo Seubert Pontes Oliveira<sup>2</sup>

O Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia (“Acordo”), resultado de mais de 20 anos de intensas negociações entre os dois blocos econômicos, foi finalmente assinado em 28 de junho de 2019.

O principal objetivo do Acordo é dinamizar e desburocratizar o fluxo de produtos e serviços entre os dois blocos econômicos. Atualmente, o bloco europeu figura como o segundo maior parceiro comercial do Mercosul, resultando em uma relação comercial que movimentou mais de US\$ 100 bilhões apenas no ano de 2018, de acordo com portal oficial de estatísticas do Mercosul.<sup>3</sup>

A celebração do Acordo, juntamente com a recente adesão ao Protocolo de Madri<sup>4</sup>, constitui um avanço na internacionalização do sistema de propriedade intelectual do Brasil, garantindo o reconhecimento mútuo das Indicações Geográficas dos membros do Acordo, independentemente de registro anterior.

Entretanto, algumas dessas Indicações Geográficas poderão encontrar dificuldades no seu reconhecimento, seja em razão da perda da distintividade pelo seu largo uso no País, seja pelo prévio indeferimento do seu registro pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Neste breve artigo, sem qualquer pretensão de resolver a questão, procuraremos apontar algumas dessas dificuldades e possíveis desdobramentos, à luz da experiência que alguns titulares enfrentaram no Brasil antes do reconhecimento das Indicações

Geográficas pela Lei nº. 9.279/96 (“Lei da Propriedade Industrial - LPI”).

### 1. Das Indicações Geográficas

Dentre os direitos de propriedade intelectual reconhecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, as Indicações Geográficas são o instituto que merece a menor atenção, escapando, em geral, da definição dos principais bens intelectuais, como marcas, patentes, desenhos industriais e direitos autorais.

Tratadas no Título IV da Lei da Propriedade Industrial, as Indicações Geográficas visam conferir proteção aos sinais de identificação de determinados produtos ou serviços oriundos de região específica, notória pela qualidade ou pelos meios geográficos e humanos empregados na manufatura dos produtos ou na forma de prestação de serviços.

As Indicações Geográficas constituem um importante elemento de identificação e distinção de produtos e serviços, fornecendo aos consumidores a garantia de procedência, a observância de métodos únicos, com rigorosos procedimentos de controle, qualidade e reputação. Como consequência, agregam valor em relação a produtos e serviços concorrentes que não guardem as mesmas características.

Exatamente por isso, as Indicações Geográficas têm sido, em todo o mundo, incentivadas como

um importante mecanismo de fomento econômico, sobretudo de produtores artesanais de determinados bens de consumo fabricados sob um modo especial.

Embora algumas Indicações Geográficas possuam tradição milenar, o seu reconhecimento jurídico efetivo surgiu apenas na segunda metade do Século XX, sendo, atualmente, conhecidas e protegidas em diversos países. A título de exemplo, podemos mencionar *Champagne*, *Bordeaux*, *Vinho do Porto*, *Roquefort*, dentre diversas outras.

Também no Brasil, a importância das Indicações Geográficas é reconhecida pelo Ministério da Agricultura, que fornece financiamento e suporte técnico aos processos de registro, por meio da Coordenação de Incentivo à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários.<sup>5</sup>

Uma vez preenchidos diversos requisitos, em especial a comprovação da existência de uma estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores que tenham o direito ao uso exclusivo da Indicação Geográfica, bem como ao produto ou prestação do serviço por ela distinguido, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, órgão responsável pela concessão e manutenção de direitos de propriedade industrial no Brasil, após rigoroso processo de análise, concede o registro da Indicação Geográfica.

<sup>1</sup>Advogada formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito Processual Civil pela Escola de Direito do Brasil e atuante na área de Propriedade Intelectual.

<sup>2</sup>Estudante de Direito na PUC-SP. Estagiário em Pinheiro Neto Advogados.

<sup>3</sup>Disponível em: <https://estadisticas.mercosur.int/>

<sup>4</sup>Tratado que regula a extensão internacional do registro marcas.

<sup>5</sup><http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/indicacao-geografica>



A Lei da Propriedade Industrial contempla duas espécies de Indicações Geográficas: (i) as Indicações de Procedência; e (ii) as Denominações de Origem, modalidades que não se confundem entre si.

As Indicações de Procedência servem para identificar o nome geográfico de um local que seja notoriamente conhecido como um centro de referência na extração, produção ou fabricação de determinado produto ou prestação de um serviço.<sup>6</sup>

As Indicações de Procedência têm como requisito fundamental que a região geográfica seja conhecida como um local especializado na produção de determinado produto ou prestação de serviço. Por outro lado, não exigem o emprego de técnica humana especializada, tampouco a utilização de fatores naturais determinantes, únicos de determinada região.

Como exemplos de Indicações de Procedência nacionais concedidas pelo INPI destacam-se o *Vale dos Sinos (couro acabado)*, *Canastra (queijos)*, *Salinas (aguardente de cana tipo cachaça)*, *Franca (calçados)*, dentre outros.

As Denominações de Origem, por sua vez, além de trazerem a indicação da área geográfica de proveniência do produto ou serviço, também representam caracte-

rísticas ligadas aos meios naturais e, sobretudo, aos fatores humanos empregados que influenciam no processo produtivo. Protegem, em suma, a notoriedade do processo produtivo, levando-se em conta, essencialmente, os fatores humanos e naturais de produção.<sup>7</sup>

Apesar de sutis diferenças, as Denominações de Origem assemelham-se às marcas de certificação, pois são instrumentos capazes de assegurar que determinado produto ou serviço supera os demais concorrentes por possuir uma qualidade diferenciada, obtida mediante a observância de rigorosas regras pré-estabelecidas e devidamente levadas a registro.

Como exemplo de Denominações de Origem concedidas no Brasil, podemos destacar as estrangeiras *Cognac*, *San Daniele*, *Napa Valley*, *Vinho do Porto ou Champagne* e as nacionais *Vale dos Vinhedos (vinho tinto, branco e espumantes)*, *Região do Serrado Mineiro (café)*, *Ortigueira (mel)*, dentre outros.

É nítida a distinção: enquanto as Indicações de Procedência são notórias apenas por identificar um centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço, as Denominações de Origem, por seu turno, são reconhecidas não só pela região geográfica,

mas sobretudo pelos fatores naturais e humanos ali empregados.

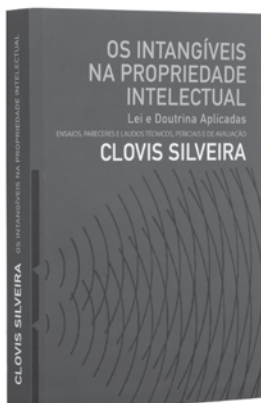
Dessa forma, qualquer calçado produzido na cidade de Franca, independentemente da forma da sua fabricação, poderá indicar aquela Indicação de Procedência quando da sua comercialização. Por outro lado, nem todos os espumantes produzidos na região de Champagne, na França, podem fazer referência a essa Denominação de Origem, mas apenas aqueles que cumprem estritamente as regras de produção constantes do registro, ou seja, a técnica humana nele empregada.

Exemplo da consolidação do instituto no Brasil é a disputa relativa à Denominação de Origem "SAN DANIELE" (relativa a "Coxas de suínos frescas, presunto defumando e cru").

Na ocasião, o titular da Indicação Geográfica, *Consorzio del Prosciutto di San Daniele*, moveu ações<sup>8</sup> contra duas empresas brasileiras que importavam presuntos originais da região de San Daniele del Friuli, na Itália, e fatiavam e embalavam o produto no Brasil, em violação à Denominação de Origem SAN DANIELE no tocante ao manuseio dos produtos. Em ambos os casos, os Juízes deferiram os pedidos liminares, a fim de determinar que as empresas se abstivessem de utilizar o termo

<sup>6</sup> Art. 177. Considera-se indicação de procedência 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."

<sup>7</sup> "Art. 178. Considera-se denominação de origem 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."



## Clovis Silveira

**Consultoria & Serviços em Propriedade Intelectual  
Pareceres, Laudos Técnicos, Perícias**

**Patentes de Invenção, Modelos de Utilidade e Desenhos Industriais  
Internet, Software, Topografias de Circuitos Integrados e correlatos  
Buscas, Estado da Técnica, Liberdade de Exploração de Tecnologias  
Marcas, Nomes de Domínios, Avaliação de Intangíveis e Nulidades**

**Obs: Livro no estande da ASPI ou [secretaria@interpatents.com.br](mailto:secretaria@interpatents.com.br)**

Tel: 11 3758-4641 Fax: 11 3758-4621  
Rua Rep. Dominicana 327 05691-030 São Paulo SP

**C&S**  
InterPatents

“SAN DANIELE” em produtos fatiados e embalados no Brasil. Ambas as decisões foram mantidas em sentença e em segundo grau e, ao final, as partes celebraram acordos.

Contudo, até a promulgação da LPI, os titulares de Indicações Geográficas estrangeiras tinham dificuldade em proteger sua exclusividade no Brasil.

## 2. Impasses à proteção de Indicações Geográficas antes da LPI

Em 1975, o Comitê *Interprofessionnel des Vins de Champagne* (“CIVC”) ajuizou uma ação contra algumas empresas brasileiras que utilizavam do termo *Champagne* para designar vinhos espumantes produzidos nacionalmente. O pedido de abstenção de uso tinha como fundamento o artigo 2, parágrafo 3º, da Lei nº 549/1937, também conhecida como Lei do Vinho

Brasileira, que estabelecia que “as marcas de vinho não serão permitidas indicações de origem geográfica que não correspondam com a verdadeira origem da produção das uvas ou dos vinhos”.

A ação foi julgada improcedente pelo fato da denominação *Champagne* estar prevista na lei nacional como espécie de vinho<sup>9</sup> e não ativo de propriedade industrial. Não obstante o insucesso da ação em referência, a indústria brasileira foi aos poucos se afastando da denominação *Champagne* em busca de uma identidade própria para o crescente mercado de vinhos no país, incluindo espécies de espumante, que hoje gozam de destaque internacional.

Após a LPI e a devida regulamentação, o termo *Champagne* foi finalmente reconhecido como Denominação de Origem pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI em 11 de dezembro de 2012, para designar exclusivamente vinhos produzidos por meio de um processo de fermentação específico e oriundos da região de Champagne na França.

A Denominação de Origem “*Cognac*”, reconhecida pelo INPI em 12.3.1998 para designar “*Destilado vínico ou aguardente de vinho*” produzidos na região de Cognac, na França, também enfrentou dificuldades, sendo questionada pela Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), que justificou o uso comum do termo “*Conhaque*” por parte dos produtores brasilei-

ros, inclusive com respaldo no artigo 8º da Lei nº 8918/94.<sup>10</sup>

Ao final, Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) julgou o termo “*Conhaque*” como de uso genérico no mercado nacional e preservou o direito ao uso da expressão pelos produtores brasileiros. Sem prejuízo, o direito de uso exclusivo sobre o termo “*Cognac*”, concedido aos titulares do registro, foi mantido, em razão da possibilidade de diferenciação entre os termos “*Cognac*” e “*Conhaque*” por parte do consumidor.<sup>11</sup>

Em meio à dicotomia criada entre o gradual reconhecimento de Indicações Geográficas estrangeiras e o direito adquirido pela indústria nacional em virtude do uso anterior desses termos, o Brasil se encontra em um processo de crescente integração com outros países exportadores, ao mesmo tempo em que busca o desenvolvimento de suas próprias Indicações Geográficas, vislumbrando a importância de protegê-las em casos onde há concorrência desleal.

## 3. Da celebração do Acordo Mercosul-UE

Após duas décadas de negociações entre os representantes de ambos os blocos econômicos, o Tratado de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia, popularmente chamado de Acordo Mercosul – UE, foi finalmente assinado em 28 de junho de 2019 e encontra-se, no momento, em trâmite político para ratificação inter-

<sup>8</sup>Processos nºs 1087543-93.2015.8.26.0100 e 1088494-87.2015.8.26.0100

<sup>9</sup> Art. 79, caput, do Decreto nº 73.267: “*Champanha (champagne) é o vinho espumante cujo anidrido carbônico seja resultante unicamente de uma segunda fermentação alcoólica do vinho, em garrafa ou grande recipiente, com graduação alcoólica de 10 (dez) a 13º G.L. (treze graus Gay Lussac)*”.

<sup>10</sup> Art. 8º: É facultado o uso da denominação conhaque, seguida da especificação das ervas aromáticas ou componentes outros empregados como substância principal do produto destilado alcoólico que, na sua elaboração, não aproveite como matéria-prima o destilado ou aguardente vínica.

<sup>11</sup> Superior Tribunal de Justiça, Mandado de Segurança nº 3.187/DF, Relator Min. Américo Luz, Julgamento em 29/11/1994.

# Prof. Dr. Newton Silveira

## Consultas e pareceres em Propriedade Intelectual

Mestre em Direito Civil, Doutor em Direito Comercial e Professor Senior na pós-graduação da Faculdade de Direito da USP. Advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Membro do Instituto dos Advogados de São Paulo. Founding father de ATRIP - International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property. Diretor Geral do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Fundador, ex-presidente e conselheiro nato da ASPI – Associação Paulista da Propriedade Intelectual. Vice-Presidente do Instituto Biodivertech. Presidente do IDCBJ – Instituto de Direito Comparado Brasil Japão. Professor visitante na Faculdade de Direito da Universidade de Keio, Tokio. Hóspede ilustre da cidade de Quito, Ecuador. Medalha Prof. Dr. Antônio Chaves, conferida pela Academia Brasileira de Arte, Cultura e História da OAB/SP. Sócio do escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados Advogados.

na dos países signatários.

O Acordo visa favorecer o fluxo de produtos e serviços entre os países membros, através do estabelecimento de um vínculo político, cultural e econômico entre o bloco sul-americano e a União Europeia. Embora o fortalecimento desse vínculo se dê a longo prazo, a ratificação interna do Acordo também resultará em impactos imediatos, especialmente na área regulatória, como é o caso do reconhecimento mútuo das Indicações Geográficas oriundas dos países membros do Acordo.

No contexto das negociações, a Associação Europeia de Livre-Comércio (“EFTA”) encaminhou uma lista de Indicações Geográficas protegidas em seus Estados membros para que o Brasil avalie a possibilidade de reconhecê-las nacionalmente. Dentre as mais de 357 (trezentas e cinquenta e sete) Indicações Geográficas elencadas pela EFTA, estão os conhecidos queijos *Gruyère* e *Emmental* e o Chocolate Suíço, produzidos e comercializados no Brasil utilizando-se de referências geográficas.

Em contrapartida, o Acordo prevê que 36 (trinta e seis) Indicações Geográficas nacionais, dentre elas o Queijo Canastra, Vinho do Vale dos Vinhedos e Café Alta Mogiana, passem a ser reconhecidas e protegidas em território europeu.

Após a realização de consultas públicas em 2019, o INPI deverá elaborar pareceres técnicos favoráveis ou não ao reconhecimento de cada uma das Indicações Geográficas estrangeiras. A possibilidade de proteção será então apreciada pelo Congresso Nacional, que poderá fazer ressalvas ao Acordo, com base nos pareceres técnicos do INPI, ou simplesmente ratificá-lo da forma como foi celebrado.

#### 4. Possíveis discussões de-

#### correntes do Acordo

O reconhecimento nacional de algumas Indicações Geográficas fortemente disseminadas no mercado, como é o caso de “*Gorgonzola*” e “*Parma*”, vem sendo um fator de grande preocupação para a indústria brasileira, que faz uso desses termos há vários anos para designar espécies de produtos, especialmente no âmbito alimentício.

O Acordo possui alguns dispositivos de proteção a indivíduos que já vinham utilizando de Indicações Geográficas europeias para designar produtos produzidos nacionalmente. Tais dispositivos têm como finalidade flexibilizar temporariamente o direito de exclusividade dos titulares da Indicações Geográficas, visando permitir que indivíduos (pessoa física/indústria), que utilizassem desses termos de boa-fé antes da celebração do Acordo, possam realizar uma transição para a cessação do seu uso.

Exemplo disso são as empresas nacionais que comercializam presunto cru sob a denominação “Presunto Parma”, que poderão manter a nomenclatura por até 7 (sete) anos após a entrada em vigor do Acordo, desde que indicada na embalagem, de forma visível, a real procedência do produto e que o termo protegido não seja grafado de forma mais ostensiva que a própria marca do produto.<sup>12</sup> Após esse período, nos termos do Acordo, será vedada a utilização da denominação “Presunto tipo Parma” e suas variantes pela indústria nacional.

Não obstante a existência desse período de transição, os impactos do reconhecimento imediato das Indicações Geográficas europeias para a indústria nacional ainda são incertos. Conforme mencionado, o Brasil tem um longo histórico de judicialização de disputas envolven-

do Indicações Geográficas, especialmente no que tange o seu uso anterior ao registro, e as decisões judiciais variam muito conforme as peculiaridades de cada caso.

Além disso, o reconhecimento de cada Indicação Geográfica dependerá da ratificação pelo Congresso Nacional e estará sujeita ao parecer do INPI. Nesse sentido, ainda que as Indicações Geográficas europeias sejam reconhecidas em território nacional, haverá a possibilidade de serem feitas ressalvas à extensão do seu uso exclusivo.

O INPI já indeferiu pedidos de registro de Indicações Geográficas estrangeiras por não atenderem os requisitos nacionais de registrabilidade. Foi o caso do pedido de registro da Denominação de Origem “*Asti*”, para designar vinhos, indeferida com base na teoria da diluição da Indicação Geográfica, devido ao uso comum do “*método Asti*” para produção de espumantes Moscateis.

Outro caso de indeferimento ocorreu na tentativa de registro da Denominação de Origem “*Parma*”. Por meio de despacho publicado na Revista de Propriedade Industrial (“RPI”) nº 2216, o INPI indeferiu o pedido de registro pelo fato de não terem sido fornecidas informações suficientes para comprovar a existência de “*fatores naturais e humanos que influenciam nas características e ou qualidade do presunto*”.

Nesse sentido, há de se ponderar se expressões consideradas genéricas ou Indicações Geográficas previamente indeferidas pelo INPI poderiam ser reapreciadas e reincorporadas ao patrimônio ex-

<sup>12</sup>A possibilidade de flexibilização e os prazos de manutenção do uso variam de acordo com a Indicação Geográfica específica e estão disponíveis no Anexo de Propriedade Intelectual do próprio Acordo.



clusivo dos seus titulares estrangeiros por meio da recepção do Acordo.

### Conclusão

O reconhecimento recíproco das Indicações Geográficas, por meio da celebração do Acordo Mercosul-EU, constitui um enorme passo para o Brasil no caminho trilhado desde a promulgação da Lei de Propriedade Industrial. A celebração do Acordo efetiva o ingresso da indústria brasileira no mercado internacional de produtos e serviços protegidos por Indicações Geográficas, possibilitando a maior valorização de produtos agrícolas e manufaturas brasileiras, tanto para exportação como para consumo no mercado interno.

Contudo, ainda restam dúvidas quanto aos impactos do reconhecimento automático das Indicações Geográficas europeias para os produtores nacionais. Cumpre agora ao Congresso Nacional, com o auxílio do INPI, sopesar caso a caso o reconhecimento dos direitos de propriedade industrial estrangeiros, avaliando os usos e costumes com relação a essas expressões no mercado nacional e as decisões previamente tomadas pelo INPI, evitando, assim, futura insegurança jurídica.

### BIBLIOGRAFIA

MELO, Renato Dolabella. Indicações Geográficas e o Direito da Regulação e Concorrência. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2019

THAINES, Aletéia Hummes. Propriedade Intelectual: O Desenvolvimento Regional sob a ótica do Reconhecimento da Indicação Geográfica e o 'Case' do Vale dos Vinhedos. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013

RODRIGUES, David Fernando e CERVANTES, Vinicius. Reconhecimento das Indicações Geo-

gráficas da Comunidade Europeia e suas Condições Legítimas de Uso no Brasil. São Paulo: Revista ASPI – Edição nº 1 – Agosto/Outubro de 2018 – P. 52 e 53

SANTILLI, Juliana. As Indicações Geográficas e os Produtos da Agrobiodiversidade. Revista de Direito Ambiental – Revista dos Tribunais - vol. 61/2011 – P. 167/196 – Janeiro/Março de 2011

BRUCH, Kelly Lissandra. Uso e Proteção de Indicações Geográficas Estrangeiras no Brasil: Um Estudo de Caso aplicado à Chama-gne. Revista da ABPI nº 121 – Novembro/Dezembro 2012 – P. 55/61

CUNHA, Camila Biral Vieira da. Indicações Geográficas: Regulação Nacional e Compromisso Internacionais. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Dissertação de Mestrado orientada pelo Professor Dr. Umberto Celli Junior. Disponível em: [https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-03072012-132746/publico/Versao\\_completa\\_Camila\\_Biral\\_Vieira\\_da\\_Cunha.pdf](https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-03072012-132746/publico/Versao_completa_Camila_Biral_Vieira_da_Cunha.pdf)

### SITES

Publicação sobre a celebração do Acordo Mercosul-EU no site oficial do Mercosul. Disponível em: <https://www.mercosur.int/pt-br/o-merc-sul-fecha-um-historico-acordo-de-associao-estrategica-com-a-uniao-europeia/>

Ministério das Relações Exteriores – Itamaraty. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/ima->

[ges/2019/2019\\_07\\_03\\_-\\_Resumo\\_Acordo\\_Mercosul\\_UE.pdf](https://www.mercosur.int/pt-br/2019/2019_07_03_-_Resumo_Acordo_Mercosul_UE.pdf)

Portal de Estatísticas do Mercosul. Disponível em: <https://estadisticas.mercosur.int/>

Publicação sobre a celebração do Acordo Mercosul-EU no site do Ministério da Agricultura – Brasil. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/noticias/acordo-merc-sul-ue-preve-protexao-de-produtos-brasileiros-confira-lista>

Capítulo de Propriedade Intelectual – Acordo Mercosul-EU. Disponível em: [http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Propriedade\\_Intelectual.pdf](http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Propriedade_Intelectual.pdf)

Anexo de Indicações Geográficas – Acordo Mercosul-EU. Disponível em: [http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Anexos\\_de\\_Propriedade\\_Intelectual\\_-\\_Legislao\\_-\\_Indicaes\\_Geograficas.pdf](http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Anexos_de_Propriedade_Intelectual_-_Legislao_-_Indicaes_Geograficas.pdf)

Revista de Propriedade Industrial nº 2216 – Despacho que indeferiu o pedido de registro da Indicação Geográfica “Parma” (IG nº 970001). Publicação em 25.06.2015. Disponível em: [http://ld2.ldsoft.com.br/siteld/arq\\_avisos/Comunicados\\_Patentes3\\_RPI\\_2216.pdf](http://ld2.ldsoft.com.br/siteld/arq_avisos/Comunicados_Patentes3_RPI_2216.pdf)

Dados de 2003 acerca a receita europeia sobre as Indicações Geográficas. Disponível em: [https://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/106\\_en](https://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/106_en)

# CHEGANDO AO CLIMAX

## INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

José Carlos Tinoco Soares

### 1 – ALGORITMO

1. Algoritmo (do gr. Arithmos, número do art. árabe Al Khorismi, ou Khorismiano, *célebre matemático árabe que viveu no tempo do califa Al Manun*), s.m. processo de cálculo, forma de geração de números, gênero particular de notação; algoritmo de cálculo diferencial. No século XIII esta palavra significava a aritmética com os algarismos árabes”. (Cf. Encyclopédia e Dicionário Internacional, W. M. Jackson editor, Rio de Janeiro, 1920, V. I, pag.328)

Daí se extrai outro termo, ou seja: “Notação: s.f.(lat. Notatione). Ato ou efeito de notar. Sistema de representação ou designação convencional. Conjunto de sinais com que se faz essa representação ou designação” (Cf. Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, Ed. Melhoramentos, S.Paulo, 2002, pag.1465)

Algoritmo em princípio é um conjunto de sinais dispostos dentro de uma seqüência lógica,

finita e definida de procedimentos (medidas, instruções, regras) que devem ser executadas para solucionar problemas ou cumprir determinadas tarefas. O algoritmo no entendimento doutrinário pode corresponder a: “procedimentos precisos, não ambíguos, mecânicos, eficientes e corretos; uma seqüência de ações executáveis que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema; uma receita culinária; a prescrição por escrito de procedimentos precisos; uma seqüência de passos que busca alcançar uma solução para determinada tarefa; um procedimento seqüencial e correto; uma seqüência de raciocínios, instruções e ou operações para alcançar um objetivo, sendo necessário que os passos sejam finitos e operados sistematicamente; é uma seqüência de raciocínios ou operações que oferece a solução de certos problemas; é uma série de passos necessários para resolver um determinado problema, etc.”

Dentre os vários conceitos ministrados por Silveira destaque que: “Um algoritmo em si é

uma seqüência abstrata finita de uma ou mais operações lógicas (e, ou não se, etc.) que envolvem grandezas numéricas e algébricas (variáveis, parâmetros, constantes) e funções matemáticas (que definem relações entre conjuntos de variáveis pertencentes a vários domínios e em várias dimensões)” (Cf. CLOVIS SILVEIRA, “LPI: Como Proteger Invenções de Método Matemático e Programa de Computador em si”, in Revista da ABPI n. 129, mar/abr. 2014, pag. 25)

2. “Em ciência da computação, um algoritmo é uma seqüência finita de ações executáveis que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema. O conceito de algoritmo é frequentemente ilustrado pelo exemplo de uma receita culinária, embora muitos algoritmos sejam mais complexos. Eles podem repetir passos (fazer iterações) ou necessitar de decisões (tais como comparações ou lógica) até que a tarefa seja completada. Um algoritmo não representa, necessariamente, um programa de computador, e sim os passos necessários



### tinoco soares sociedade de advogados

marcas, patentes e direitos autorais

José Carlos Tinoco Soares  
(Desde o ano de 1943)

Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo  
Diploma de Reconocimiento por la obra de toda su vida en el ejercicio y enseñanza del Derecho por la Universidad de la Habana-Cuba  
Acadêmico Honorário da Academia Nacional de Ciências Jurídicas de Bolívia  
Fundador e Sócio Benemérito da Associação Paulista da Propriedade Intelectual ASPI  
Membro de Honra Vitalício da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual ABPI  
Membro de Honra da Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual - ASIPI

José Carlos Tinoco Soares Junior  
(Desde o ano de 1980)

FILIAL:  
20071-000 - Rio de Janeiro, RJ.

Av. Presidente Vargas, 482 - 5º andar - s/514  
Fone: (0xx21) 2253-0944  
Fax: (0xx21) 2253-0944

INTERNET: <http://www.tinoco.com.br>  
E-mail: [tinoco@tinoco.com.br](mailto:tinoco@tinoco.com.br)

MATRIZ:  
04063-001 - São Paulo, SP.

Av. Indianópolis, 995  
Tels.:\*(0xx11) 5084-5330 / 5084-5331  
5084-5332 / 5084-5946 / 5084-1613  
(0xx11) 5084-5334  
Fax: (0xx11) 5084-5337

Caixa Postal 2737 (CEP 01060-970)

para realizar uma tarefa”. (Cf. Jean Luck Chabert, in Wikipédia, pela internet).

Todos os procedimentos executados pelo computador se baseiam nos algoritmos, razão porque a sua participação se torna praticamente inerente aos mesmos e só se realiza se forem bem definidos.

Eis porque afirmam que “Um programa de computador é essencialmente um algoritmo que diz ao computador os passos específicos e em que ordem eles devem ser executados, como por exemplo, os passos a serem tomados para calcular as notas que serão impressas nos boletins dos alunos de uma escola. Quando os procedimentos de um algoritmo envolvem o processamento de dados, a informação é lida de uma fonte de entrada, processada e retornada sob novo valor após processamento, o que geralmente é realizado com o auxílio de uma ou mais estrutura de dados”. (Cf. Formalismo dos algoritmos, in Wikipédia pela internet).

Iniciamos, evidentemente, pelo algoritmo por considerá-lo como sendo o elemento importante para com o computador, o aparelho celular, a impressão 3D e a inteligência artificial.

## II – COMPUTADORES E OS PROGRAMAS DE COMPUTADORES

3. A história nos dá conta como surgiu o primeiro computador do mundo qual seja, de que *“O mecanismo de Anticítera, descoberto em 1901, manteve-se um mistério por meio século. A função do aparelho O Mecanismo do Anticítera foi usado para traçar o movimento dos planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno (os únicos planetas conhecidos na época), os ciclos do sistema solar, e a posição e fases da lua. Servia também para prever eclipses e registrar eventos importantes no calendário grego, tais como os Jogos Olímpicos... O aparelho é composto por mostradores de bronze, 30 engrenagens separadas e 3 discos com inscrições em grego totalizando 2.160 caracteres. As peças de bronze e as rodas dentadas foram cortadas a mão com uma incrível precisão. Uma manivela manual impulsiona a calculadora, considerada como a mais antiga do mundo”*. (Cf. JOELZA ESTER DOMINGUES, in <https://ensinarhistoria-joelza.com.br/computador-mais-antigo-do-mundo>)

Esta citação não nos causa espanto pelo que já tivemos oportunidade de ver nas viagens que fizemos através do mundo antigo, mais recentemente quando visitamos Petra na Jordânia, e, ficamos deslumbrados com a sétima maravilha do mundo, ou seja, o fantástico “Alkhazneh”, o Tesouro (magnífica porta projetada na pedra) há milhares de anos. Daí por diante, o que não se pode negar é que o computador foi se transformando gradativamente no que diz respeito ao seu tamanho e as suas funções, não obstante já grandiosas nesse princípio, continuam se alterando e aumentando de maneira inimaginável como se poderá constatar pela seqüência dos temas tratados.

4. Com efeito e os primeiros computadores de grande porte foram desenvolvidos nos Estados Unidos da América e na Inglaterra. O mais antigo é o ENIAC e teve sua origem na Universidade de Pennsylvania-USA e o segundo EDSAC, na Universidade de Cambridge-Inglaterra.

Nesses aparelhos as funções de computação e de controle, antes confiadas aos relês, passaram a ser executadas por válvulas eletrônicas. Os vagarosos movimentos eletromecânicos foram substituídos pelos rápidos movimentos dos elétrons e mais

tarde nova transformação se verificou com a utilização da eletrônica e foi ampliada a capacidade dos sistemas de processamento de dados, originando-se assim o chamado computador de programa registrado.

A princípio as instruções da máquina eram programadas em painéis de controle intercambiáveis, cartões ou fitas de papel. Como essas técnicas de programação restringiam o desempenho do computador e para que o mesmo pudesse ter maior liberdade na execução de sua tarefa, os cientistas propuseram que o programa fosse registrado em uma memória interna ou unidade de registro de alta velocidade. Com o desenvolvimento de programas registrados para computadores deu-se o aparecimento do teleprocessamento. O grande avanço em teleprocessamento foi a introdução do Data-Transceiver IBM no ano de 1954, que possibilitou a transmissão direta de cartão a cartão através da voz (telefones) assim como por intermédio de canais telegráficos, microondas ou rádio de ondas curtas.

Os primeiros computadores utilizavam-se de cartões perfurados e as fitas de papel como o meio para a entrada de informações. Posteriormente foi aperfeiçoado um novo método que consistia na magnetização obedecendo a um código predeterminado de pequenas áreas chamadas pontos de uma fita plástica recoberta com um óxido de ferro. Visando aumentar a velocidade foi adotada a memória em disco. Esta consistia em uma pilha de discos magnéticos que giravam à alta velocidade, sendo que cada disco continha um certo número de trilhas nas quais se podia gravar ou ler dados.” (Cf. Proteção dos Programas de Computadores in Revista de Direito Mercantil, Ed. Revista dos Tribunais-São Paulo, 1975, n. 17, págs. 39/40 de nossa lavra).



5. Nessa constante evolução em que o cérebro humano se aplica e se conduz à máquina constata-se que iniciando-se por Richard Feynman (1981), passando por David Deutsch (1985) e concluindo por outros intelectuais, chegou-se novamente às grandes máquinas, quais sejam, aos “computadores quânticos”. *“Um computador quântico é um dispositivo que executa cálculos fazendo uso direto de propriedades da mecânica quântica, tais como sobreposição e interferência. Teoricamente computadores quânticos podem ser implementados e o mais desenvolvido é o D-WaveTwo, trabalha com 512 qubits de informação...” “Um computador clássico tem uma memória feita de bits. Cada bit guarda um “1” ou um “0” de informação. Um computador quântico mantém um conjunto de “qubits”. Um qubit pode conter um “1”, um “0” ou uma sobreposição destes. Em outras palavras, pode conter tanto um “1” como um “0” ao mesmo tempo. O computador quântico funciona pela manipulação desses qubits...” “Um computador quântico pode executar cálculos que um computador clássico não pode. Estima-se que esse computador precisaria de cerca de 50 qubits. A capacidade de usar esses qubits torna os computadores quânticos os relacionados à inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, criptografia, modelagem financeira e previsão do tempo”.* (Cf. Wikipédia, “A história, a estrutura, o poder dos computadores, etc.).

No início de janeiro de 2020, a Revista VEJA, antecipou uma notícia que se consolidou integralmente, ou seja, o lançamento do super computador da Google, isto é, aquele que alcançou o marco da “supremacia quântica”.

Com efeito a Google, por meio de uma máquina intitulada de “Sycamore” havia realizado que a estabilização dos chamados qyb-

tis (versões quânticas dos tradicionais bits) por tempo suficiente para que fossem realizadas operações em velocidade jamais atingidas antes. Mais precisamente “a máquina foi capaz de resolver em 3 minutos, cálculos que levariam 10,000 anos para serem feitos”. (Cf. <https://youtu.be/1EpLuvmmQWc>).

Em visualizando esse portentoso engenho chega-se à conclusão que os grandes feitos são realizados, a princípio, por intermédio de máquinas, aparelhos e/ou equivalentes de tamanhos gigantescos. Com o tempo vão diminuindo o seu tamanho e aumentando sobremaneira a sua capacidade.

6. Daí por diante a evolução da máquina foi gritante, porém, iniciou-se o desafio sobre a “proteção do programa do computador”. Com efeito e coube a Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle AIPPI, no ano de 1971, o lançamento da Questão n. 47, sobre “Protection for Computer Software” e, mediante a constante evolução nova questão foi introduzida, ou seja, a de n. 133, sobre “Patenting of Computer Software”. Repetindo doutrinador norte-americano acentuamos que: 1) *“Ao se determinar a concessão de qualquer invenção, ter-se-á como predominante que a linguagem exata das reivindicações é que se regula. Nestas condições, dar-se-á às reivindicações a interpretação mais ampla e razoavelmente possível dentro do que houver na descrição da invenção e nas suas especificações; 2) Uma invenção constitui statutory subject matter, a menos que se enquadre numa exceção já determinada judicialmente; 3) As exceções ao statutory subject matter determinadas pela Suprema Corte são as leis da natureza, os fenômenos naturais e as idéias abstratas”.* E, completa a sua lição o autor apregoando que:

*“Por exemplo, um método para controlar as operações internas de um computador por meio de “algoritmo” não matemático é um statutory subject matter”.* (Cf. Patentes de Programa de Computador, in Revista da ABPI, n. 20, jan/fev. 1996, pag. 39 e seguintes, de nossa lavra)

E, o que é um “programa de computador”? *“Um programa de computador em si é uma seqüência abstrata finita de uma ou mais operações que são instruções de computador que podem envolver todas as operações já citadas acima (cálculo, algoritmo e método matemático), e ainda operações de memória e de entrada/saída, e outras realizadas sobre números, matrizes, variáveis, funções, objetos, imagens, palavras, bits e seqüência de bits, etc.”* (Cf. CLOVIS SILVEIRA, obr. cit. pag. 25).

Ao depois inúmeras patentes para os programas de computador foram conferidas nos Estados Unidos da América e também na Europa, porém, no Brasil, a Lei da Propriedade Industrial n. 9279/96, estabelece textualmente em seu Art. 10 que: *“Não se considera invenção nem modelo de utilidade: n. V – programas de computador em si”.*

Pelo que se tem conhecimento e a Lei da Propriedade Industrial acima referida, no seu Art. 10 assinala, a mesma não ampara o “programa de computador”. Tal não se admite visto que não se realiza à luz da proteção já alcançada pelos mais diversos países que o tem como integrante do texto legal. Sobre esses e tantos outros aspectos o que se constata é que, lamentavelmente, a nossa lei de propriedade industrial é retrógada, incongruente e atrasada posto que os últimos diplomas legais nada mais fizeram do que “excluir” de seu amparo o “nome comercial, o título de estabelecimento, a insígnia de comércio e as expressões, sinais e frases de

propaganda". A grande maioria de países detém essas e muitas outras modalidades de proteção, por isso que deveria no tocante aos "programas de computador" se igualar aos mesmos.

7. De outro lado ressalte-se que: "A jurisprudência do Tribunal Federal de Patentes da Alemanha e da Câmara de Recursos do Instituto Europeu de Patentes pode ser resumida no sentido de que as invenções relacionadas a programas de computador podem ser patenteadas desde que o programa utilize o sistema informático para transformar fenômenos naturais direta e automaticamente sem intercalação da atividade intelectual humana, assumindo esta transformação um caráter técnico dirigido ao controle sistemático das forças domináveis da natureza". (Cf. A Proteção das Invenções Relacionadas a Programas de Computador na Alemanha de Roberto Chacon de Albuquerque, in Revista da ABPI, n. 50, jan/fev.2001, pag. 12)

8. O certo é que partindo do "ábaco", há séculos, passando por John Napier, Blaise Pascal, Alan Turing, Gottfried Wilhelm Leibniz, Konrad Zuse e outros chegou-se ao ENIAC (Electrical Numerical Integrator and Calculator), e/ou (Eletronic Numerical Integrator and Computer) por intermédio de máquinas, equipamentos e instalações gigantescas conduzidas por transistores. Surgiu ao depois, a terceira geração de computadores que funciona-

vam com circuitos integrados em tamanhos bem menores e uma maior capacidade de processamento de dados. Em meados da década de setenta, dominaram os modelos de três partes sendo a superior relativa à tela e as de baixo, aos mecanismos e ao teclado. Ao depois as três foram separadas, mas, mantiveram os seus primitivos formatos até que a tela transformou-se em plana nos mais diversos tamanhos. Paralelamente foram se apresentando o "smartphone", "Ipad", "Ipod", "Lap top" e os "tablets" em reduzidos tamanhos, de um lado, mas, mantendo-se e aumentando sobremaneira a capacidade dos grandes computadores utilizados pelos governos e entidades governamentais dos mais diversos países.

De algumas décadas para cá, nada, absolutamente nada se faz na indústria, comércio, prestação de serviços e no âmbito familiar sem o indispensável auxílio de um computador. Tanto isto é fato que os jornais, as revistas, os livros, as petições administrativas, judiciais, os pagamentos bancários e tantos outros foram perdendo, paulatinamente, a sua apresentação sólida para dar lugar ao processamento "on line". E, por via de consequência, o tradicional "correio" que até então mantinha uma presença efetiva e expressiva em todas as comunicações, foi também perdendo a sua finalidade posto que tudo passou a ser feito através de "e-mails".

Os computadores são protegidos como patente de invenção, de aperfeiçoamento ou melhoria, modelos de utilidade e a sua configuração externa como registro de desenho industrial.

### 3) CELULARES

9. Historicamente tem-se como certo que Heinrich Hertz foi o primeiro a realizar uma transmissão de códigos pelo ar no ano de 1888, abrindo assim o caminho para o desenvolvimento do rádio-transmissor, porém, somente no século seguinte, isto é, no ano de 1914, é que ocorreu a primeira ligação telefônica intercontinental.

Três décadas mais tarde é que foi idealizada e adotada a comunicação à longa distância estreitando sobremaneira todos os povos por intermédio de linhas telefônicas. Graças ao desenvolvimento nesse setor realizado por intermédio de várias empresas, as inovações foram surgindo paulatinamente, mas, coube à empresa norte-americana Bell a primazia desse particular, posto que idealizou um sistema telefônico interligado por várias antenas, denominadas de células, daí a adoção do nome "celular".

10. De recordar que no ano de 1943, quando iniciamos o nosso trabalho numa empresa de propriedade industrial, as ligações telefônicas locais eram bastante precárias, instáveis e com ruídos. Uma ligação interurbana para qualquer localidade do interior e estados ou mais especificamente



**JOHANSSON  
& LANGLOIS**

Experiencia en acción

CHILE

ABOGADOS PROPIEDAD INTELECTUAL

1945

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

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

de São Paulo para o Rio de Janeiro ou vice-versa era extremamente difícil de ser realizada, levando horas para ser concluída.

A despeito de assim ter sido para com os aparelhos fixos, os estudos, pesquisas e a busca da tecnologia por grandes empresas foi sucedendo com regularidade, não só para com os telefones fixos como também já vislumbrando outros mais acessíveis ao público. Tanto isto é fato que dez anos mais tarde, aprimorando sobremaneira toda a tecnologia existente a Ericsson, já conceituada e especializada nessa área, idealizou e lançou ao mercado o primeiro aparelho telefônico celular, sob a marca "ERICSSON MTA". Por mais incrível que pareça, tal como ocorreu no início para com os computadores, o seu tamanho era demasiadamente grande e o seu peso chegava a quarenta quilos.

E o franco desenvolvimento não parou aí, visto que a concorrência acompanhando os avanços já existentes não vacilou em investir e em desenvolver a sua própria tecnologia. O benefício foi geral e o resultado inusitado logo se fez presente, uma vez que a Motorola, nos Estados Unidos da América, revolucionou o mercado através do lançamento de um "aparelho celular portátil", ou melhor, com 25cm de comprimento e 7cm de largura, pesando apenas um quilo e contendo uma bateria que durava vinte minutos. Para tal feito adotou a marca "MOTOROLA DynaTAC 8000X".

Aos poucos o celular foi adotado pelos mais diversos países do mundo, sendo que no Brasil, somente a partir do ano de 1990 é que tivemos essa inovação, graças ao lançamento entre nós do aparelho "MOTOROLA PT 550". Hoje, todo povo, qualquer que seja a sua condição social, possui e se utiliza para todos os seus

afazeres de um celular.

A princípio com tamanhos médios, um tanto quanto pesados, com inclusive o auxílio de antenas e limitados no alcance e nos recursos, foram por intermédio de uma grande concorrência entre as empresas especializadas transformando-se no seu todo, ou melhor, na aparência, no tamanho e nas modalidades de aplicações que, paulatinamente, foram introduzidas.

E, como consequência foi aumentando gradativamente a sua capacidade, sob as indicações das gerações: "1G", "2G", "3G", "4G", "5G", e, ao que tudo indica de maneira infinita, ou melhor, sem limites.

Tanto isto é fato que o aparelho celular, deixando de lado a sua primordial função de ser um "telefone" passou a ser, dentre outros: a) emissor e transmissor de sons, textos e imagens; b) receptor de sons, textos e imagens; c) reproduzidor, transmissor e receptor de fotografias, filmes e vídeos; d) tradutor de textos e similares; e) Indicador de trajetos e de locais como se fora um GPS (Global Position System) ou seja, Sistema de Posicionamento Global que consiste na localização de locais por satélite; f) "SKYPE" isto é, um comunicador por meio de conexões de voz e de vídeo; g) comunicador através de redes sociais; h) conector para transações bancárias e/ou equivalentes; i) adquirente e vendedor de produtos e da prestação de serviços, etc. Saliente-se que a transformação do celular realizada pela Apple mudou o conceito do telefone celular e criou o conceito de "Smartphone", cujas principais características do "Iphone" lançado no ano de 2007 foram as seguintes: 1) Tela plana sensível ao toque: eliminando o teclado e proporcionando maior facilidade e agilidade do uso; 2) telefone celu-

lar; 3) conexão com a internet de banda larga. Ao que tudo indica o telefone celular começou a substituir o computador em muitas de suas atividades acima descritas.

São as possibilidades a título de exemplo, isto é, de maneira ilustrativa e não restritiva visto que, ao que parece, hoje, TUDO pode ser feito através de um aparelho celular. Por esses e tantos outros motivos o telefone celular pode ser também denominado e considerado como uma "máquina falante" e/ou "speaking machine".

E, não há a menor dúvida posto que a Google reforçou a sua aposta na inteligência artificial, acabando de apresentar a terceira geração do Smartphone PIXEL bem como uma caixa de som conectada com tela, o HOME HUB, e um misto de tablete com laptop. Em comum os três aparelhos carregam funções que tentam prever os desejos do usuário indicar antecipadamente os aplicativos favoritos, filtrar ligações de telemarketing ou conseguir a foto perfeita em uma viagem ou evento esportivo. Esses avanços virão da integração entre hardware, software e inteligência artificial. (Cf. Rick Osterich, "Celular do Google mira inteligência artificial", in O Estado de São Paulo, 10-10-2018, pag. B10-Economia).

#### 4) IMPRESSÃO 3D

11. Consta que foi o norte-americano Charles Hull, por intermédio de sua Empresa, que utilizou a estereolitografia (SLA Stereolithography), ou seja, a tecnologia que resultou na primeira impressora tridimensional e/ou impressão 3D. Esse foi o primeiro dispositivo de seu tipo a imprimir uma parte física real a partir de um arquivo digital, gerado por computador. Isto ocorreu no ano de 1984, mediante a concretização de duas funções principais, quais sejam: a) A idealização de



lâmpadas para a solidificação de resinas que constituiu o primeiro objeto originário da impressora; b) A industrialização de peças de material plástico com toda a rapidez, visto que o até então processo tradicional levava de seis ou mais meses para atingir a esse desiderato, em virtude do emprego de moldes que necessitavam de ajustes preliminares. Coube ao mencionado inventor a criação de peças de material plástico tendo à sua frente os respectivos desenhos técnicos, em vez de usar moldes para essa finalidade. A despeito desse grande avanço industrial o custo de uma impressora 3D era extremamente alto, porém, dez anos mais tarde a redução desse valor foi considerável.

Nessa oportunidade fez uso das expressões “3DSystems” e de “SLA-250”.

De notar que, naquela época, as beneficiadas foram a indústria automobilística, a do “design” e bem assim a arquitetura e a engenharia, notando-se que o primordial era a rapidez da confecção de objetos e da aplicação de cores.

Não levou muito tempo (1989) para que a concorrência se manifestasse e assim se constatou através de outro inventor, o Scott Crump, integrante da empresa Stratasys, Ltd., que lançou a sua impressora com o nome de “3D Modeler” conseguindo o seu objetivo mediante outros meios denominados de FDM (Fused Deposition Modeling). A impressão 3D por este último corresponde à modelagem por fusão e depósito e funciona basicamente através da adição de camadas sobrepostas, sendo que os objetos são impressos camada por camada até ser moldada a forma final.

Saliente-se que: “Após idealizar o modelo tridimensional é

necessário inseri-lo no software da impressora. Este irá compilar todos os dados e sistematizar em várias camadas. Em seguida inicia-se a impressão. Nesta etapa o injetor de matéria esquentada e suga um filete plástico que está na bobina. Na medida que o material derrete, ele é injetado em uma base, que se movimenta em dois eixos e cria as camadas.” (Cf. Tecnologia. Como funciona e como surgiu a impressão 3D, por Débora Silveira, na Internet)

Mais tarde, ou seja, no ano de 2004 foi idealizado e apresentado o Projeto RepRap, na Inglaterra, que teve o condão de utilizar a prototipagem e por esse meio obter o desenvolvimento de plástico com muito mais agilidade. Com a apresentação de inovações e a obtenção de mais rapidez e eficiência conseguia resultados mais baratos na confecção de produtos, e por via de consequência, as próprias máquinas e/ou equipamentos que se apresentavam sob vários modelos tornavam-se mais acessíveis para com os interessados.

12. A impressão 3D e/ou prototipagem rápida consiste na tecnologia de fabricação aditiva mediante a qual um modelo tridimensional é produzido por meio de inúmeras camadas de materiais. As impressoras são mais rápidas, mais eficientes e mais fáceis de operar dentre outras que dizem respeito à tecnologia da fabricação aditiva. Graças à tecnologia empregada, conseguem imprimir partes de alguns materiais que possuem as mais diversas propriedades físicas e mecânicas. E, dessa forma imprimem as peças que contém a mesma aparência e funcionalidade dos originais e/ou protótipos.

É importante salientar que: “A fabricação aditiva é o processo de criar objetos a partir de modelos digitais em três dimensões. A

tecnologia de fabricação aditiva compreende a fusão a laser, fundição a vácuo e moldagem por injeção. A fusão a laser é um processo de fusão aditiva digital que utiliza energia laser concentrada para fundir pós metálicos em objetos 3D. A fusão a laser é uma tecnologia de fabricação emergente, com presença na indústria médica (ortopedia), aeroespacial, assim como nos setores de engenharia de alta tecnologia”. (Cf. Impressão 3D, in Wikipédia)

As impressoras 3D vem se tornando cada vez mais acessíveis aos interessados de grandes, médias e pequenas empresas, eis porque essa tecnologia já vem sendo empregada, com regularidade, dentre outros: na joalheria, bijuteria, calçados, “design” dos mais diversos produtos, brinquedos, esculturas, miniaturas, maquetes, peças para máquinas, objetos de decoração, utensílios de cozinha, eletrodomésticos, instrumentos musicais, móveis; na indústria automobilística, aeronáutica, aeroespacial, nos artigos da moda, na odontologia, na medicina, graças aos resultados obtidos na impressão de próteses, protótipos de crânio, costelas e de outros ossos, coração, rins e outros órgãos, implantes médicos, etc.

13. O resultado da impressão 3D é obtido mediante o emprego de modelagem, desenhos técnicos, software, digitalização em três dimensões, pelo CAD (Computer aided design), de “scanner”, modelos tridimensionais digitais, etc. Para se chegar à impressão é preciso ler o projeto a partir de um arquivo e estabelecer camadas sucessivas de líquido, pó, papel ou folha de material para construir o modelo através de uma série de secções transversais. Estas camadas, que correspondem às secções transversais virtuais a partir do modelo CAD, são unidas automaticamente ou

fundidas para criar a forma final ou característica geométrica. (Cf. Impressão 3D, in Wikipédia)

Não obstante todas as realizações já referenciadas que podem ser feitas através da impressão 3D merece total relevância o noticiário recente que dá conta que *“A Impressora 3D gigante utiliza concreto reciclado, dispensa mão de obra e é capaz de produzir dez casas de 650m<sup>2</sup> em 24 horas ao custo de US.\$ 4.800,00. Enquanto algumas empresas do ocidente ainda estão estudando o conceito, os chineses saem na frente e já estão construindo uma média de 10 (dez) casas por dia com o método. A empresa responsável é a WinSun Decoration Design Engineering Co., de Xan gai. A impressora 3D mede 32 metros de comprimento, 10 metros de largura e 6,4 metros de altura”*. (Cf. RONALDO GOGONI, in <https://meiobit.com/285087.chinaimpressora3D>).

14. Não resta a menor dúvida que, não obstante o tempo decorrido de três décadas e meia desde o lançamento da primeira impressora tridimensional, o desenvolvimento foi por demais promissor não só no aumento substancial dos avanços tecnológicos encontrados, desenvolvidos e empregados, como também nos valores de aquisição que foram diminuindo gradativamente para permitir a sua aquisição não só pela pessoa jurídica como também pela física. Aliados a esses dois fatores de

natureza primordial, tem-se como predominante o fato já demonstrado e comprovado que a impressão 3D não tem limite, posto que por certo alcançará estágios inimagináveis na concepção à toda indústria, comércio e, notadamente, nos benefícios que trará ao ser humano. De lembrar também que graças à computação e a sua flagrante projeção tivemos os exemplos acima descritos da sua expressão escrita, depois falada e agora integralmente sólida.

15. Considerando os temas precedentemente examinados, temos para nós, resumindo o acima exposto, que depois da aplicação dos **“algoritmos”** de forma seqüencial e munidos de uma lógica sistemática utilizada há milênios em determinados setores, obtiveram uma impressionante transformação pelo seu emprego nos **“computadores”**. Estes já demonstraram que detêm uma abrangência tão impressionante que, ao que tudo indica, continuarão em sua faina de conquistar um sem número de outras aplicações além daquelas consideradas tradicionais, ou seja, as que tem o condão de receber, interpretar e armazenar tudo que puder ser objeto da escrita, de sons e de imagens. Concomitantemente foram se apresentando os **“célulares”** com a finalidade de realizar todas aquelas atividades relativas à fala, sons, imagens e outras mais, porém, em aparelhos portáteis com a grande vantagem de poderem ser acessíveis a qualquer um

do povo. Todos passaram a ter a possibilidade de falar, ver, ouvir, fotografar, etc., sem limite de tempo e de espaço. Nesse franco desenvolvimento aquele primitivo computador evoluiu tanto que se transformou numa ferramenta prodigiosa, consistente num equipamento, aparelho e/ou máquina que é a **“impressora 3D”**. Esta tudo transforma em corpos sólidos por intermédio da combinação de um programa à uma máquina e mediante a adoção de uma incomensurável transferência de tecnologia que causou grande espanto pelas inumeráveis conquistas já obtidas, e, digase em benefício da humanidade. Almeja-se, agora, com todo esse sucesso chegar à **“inteligência artificial”**.

## 5) INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

16. Antes de adentrarmos ao tema prudente será discorrer sobre os conceitos que tem estrita relação com o encimado, quais sejam **“mecatrônica”** e **“robótica”**. Mecatrônica em princípio é aglutinação dos termos mecânica e eletrônica. Nessa palavra incluem-se as *automações, máquinas que nada tem de aparência de criaturas, mas que realizam tarefas automáticas que lhes parece indicar alguma inteligência*”. Em verdade: *“Um automatismo ou um dispositivo mecatrônico é um dispositivo que se move, em partes eletrônicas e mecânicas, faz tudo isso em condições que são fixadas para ele e não por ele”*. Por outro lado a robótica, é: *“um ramo educacional*



**Custódio  
de Almeida & CIA**

PROPRIEDADE INTELECTUAL DESDE 1940

Marcas e Patentes - Brasil e Exterior

### RIO DE JANEIRO

Rua Álvaro Alvim 21, 19º e 20º andares,  
Cinelândia, RJ, CEP 20031-010  
Tel.: (21) 2240-2341  
Fax: (21) 2240-2491 e 2240-2784  
[custodio@custodio.com.br](mailto:custodio@custodio.com.br)  
[www.custodio.com.br](http://www.custodio.com.br)  
[facebook.com/custodiodealmeidaecia](https://facebook.com/custodiodealmeidaecia)

### PORTO ALEGRE

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

e tecnológico que trata de sistemas compostos por partes mecânicas automáticas e controladas por circuitos integrados, tornando sistemas mecânicos motorizados controlados automaticamente por circuitos elétricos”. (Cf. Wikipedia pela Internet). *“Robô é um aparelho automático em forma de boneco que também significa “trabalhador” e que passou a ser usada para indicar seres mecânicos que podem fazer trabalhos semelhantes aos humanos. A idéia básica de um robô prático é substituir os humanos em tarefas repetitivas, perigosas e cansativas”*. Isto posto tem-se como certo que: *“Os projetos modernos de robôs e dispositivos mecânicos incluem algum grau de inteligência artificial. A questão, entretanto, é qual o critério que devemos usar para definir inteligência, nesse caso e como determinar que grau de inteligência existe nessa máquina”*.

Após a apresentação de um gráfico o autor discorre sobre vários “controles” como sendo: de posição, cinemático, dinâmico, adaptativo e externo, e, detém-se nos: atuadores, movimento, manipulação, sensores, energia e alcance, finalmente, a “inteligência”. Sobre esta nos ensina que: *“Os blocos de inteligência processam informações que são obtidas a partir de sensores ou recebidas de outras fontes externas (computador ou operador humano) tomando decisões a partir delas sobre o que o sistema deve fazer. O bloco de inteligência pode ser simples como um comparador neural que percebe a intensidade de uma fonte de luz e faz com que um robô vá em sua direção”,* assinala que: *“Esse tipo de inteligência é obtida a partir de um programa que reside num computador, microprocessador ou microcontrolador. O hardware se encarrega de converter as informações obtidas de sensores para que o programa as proces-*

*se e tome as decisões que, novamente, pelo hardware, resultem nos comandos para a realização das tarefas decididas”*. (Cf. [www.newtonbraga.com.br/index.php/100.mecatronica/robotica](http://www.newtonbraga.com.br/index.php/100.mecatronica/robotica))

Não resta a menor dúvida que há a integração do ser humano, do programa e da máquina cabendo a esta a realização de determinadas tarefas.

17. “Inteligência” sf. (lat. *Intelligentia*). *Faculdade de entender, pensar, raciocinar e interpretar; entendimento, intelecto. Compreensão, conhecimento profundo; capacidade de resolver situações novas com rapidez e êxito, etc.”* (Cf. Michaelis, Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, Ed. Melhoramentos, São Paulo, Pag. 1165)

“Artificial” adj. m+f. (lat. *Artificiale*). *Produzido por arte ou indústria do homem e não por causas naturais; produzido ou efetuado por habilidade do homem para imitar a natureza; efetuado por meios que não são os normalmente usados”* (Cf. obr. citada pag. 230)

A doutrina nos dá conta que a inteligência artificial pode ser entendida como: *“a inteligência similar à humana exibida por mecanismos ou por software”, “a ciência e engenharia de produzir máquinas inteligentes”, “é uma área de pesquisa da computação dedicada a buscar métodos ou dispositivos computacionais que possuam ou multipliquem a capacidade racional do ser humano de resolver problemas, pensar ou, de forma ampla, ser inteligente”, “pode ser definida como o ramo da ciência da computação que se ocupa do comportamento inteligente”, “é o estudo de como fazer os computadores realizarem coisas que, atualmente, os humanos fazem melhor”*. (Cf. Inteligência artificial, in Wikipédia a enciclopé-

dia livre, pag.01)

O seu desenvolvimento somente veio a se concretizar após meados da década de quarenta, tendo em vista a publicação de um artigo denominado “Computing Machinery and Intelligence”, do matemático Alan Turing que se valeu, inclusive, do concurso de cientistas de renome.

18. O que efetivamente aguça a nossa mente é que nesse histórico existem dois pontos culminantes e/ou dois elementos essenciais que se interligam e se realizam de maneira retumbante, quais sejam: o algoritmo e o computador. Não obstante tenham sido considerados arbitrariamente como o “início” e o “fim”, tem-se como certo que esse início continua e esse **fim ainda não chegou**, porque ambos se entrosam sobremaneira e continuarão se entrosando para todo o sempre, realizando proezas inimagináveis.

Com efeito e os grandes avanços tecnológicos surgiram com os “computadores” e não levou tempo para que se valessem dos “algoritmos”. Ambos dominaram os “celulares” e estes se transformaram de tal maneira que, pelas suas já múltiplas inovações tem atingindo índices incalculáveis de aproveitamento por isso que, acreditando que seu alcance não tem limites, muitas outras aplicações ainda virão por serem, por enquanto, inatingíveis. Tanto isto é fato que a cada minuto surge uma nova função para o celular.

Os citados “algoritmos” e “computadores” dominaram também e de maneira inusitada a “máquina” através de uma nova forma de impressão, a tridimensional (3D), daí, passando a confeccionar “objetos sólidos”, para uma expressiva parte da indústria com ainda a vantagem de suprir, de maneira imediata e/ou em tem-



po recorde, a reposição de peças que tantos inconvenientes vinha trazendo para determinados setores. Releva-se também que as suas atividades são múltiplas e com grande sucesso passaram a colaborar e sobremaneira para com o bem estar do ser humano na confecção de órgãos vitais à sua sobrevivência.

E, coube logicamente aos “computadores” uma nova faceta, ou seja, a de desafiar o mais consagrado campeão mundial de xadrez – Garry Kasparov –. O que até então parecia impossível realmente se concretizou posto que foi vencido pelo Computador “DEEP BLUE” da IBM International Business Machine. Em razão desse memorável feito muitos são os doutrinadores que consideram que daí propagou-se e sobremaneira a “Inteligência Artificial”, a partir do ano de 1997, não obstante a mesma já tenha sido experimentada para outras finalidades desde a década de setenta.

Segundo Adam Rogers: *“Os programadores armazenaram no DEEP BLUE um biblioteca que continha milhões de movimentos de xadrez, e o desafio era que a máquina analisasse os movimentos do adversário e tomas-se as decisões corretas levando em conta o objeto de levar o oponente a uma posição de cheque mate. A versão desse supercomputador era capaz de pesquisar aproximadamente 100 milhões de jogadas por segundo”*. (Cf. Apud Prop. Intelectual e Desenvolvimento no Brasil, Antonio Marcio Buainain e Roney Fraga Souza, Ed. Idea D (ABPI, 2019, pag.185)

A IBM não parou por aí, posto que continuou em sua plena evolução e nesse passo apresentou, alguns anos mais tarde, o primeiro sistema de “machine learning” capaz de responder perguntas de domínio aberto feitas por intermédio de interlocutores humanos. Por intermédio de seu WATSON

de mostrou várias habilidades, ou seja: a) interpretar e compreender perguntas complexas expressas em linguagem natural; b) consultar diversas fontes de dados e gerar múltiplas respostas; c) executar pesquisas adicionais com o objetivo de validar essas respostas; d) estabelecer parâmetros de credibilidade para cada alternativa possível e, na seqüência, selecionar a resposta mais provável, segundo a lição de WANG. (Cf. obr. citada pag. 186/187)

Não obstante a citação feita à empresa IBM cremos que não se pode deixar de considerar que inúmeras são também as outras empresas que vem contribuindo para o franco desenvolvimento da inteligência artificial e se destacaram na proteção dos seus direitos de propriedade industrial e dentre elas: a GOOGLE, FACEBOOK, MICROSOFT, SAMSUNG, etc. não só nas suas origens, em outros países, como também no Brasil. A despeito de praticamente “tudo” se encontrar no âmbito da inteligência artificial merece todo relevo a lição de DIEGO ARDILA que assinala: *“A revista Nature Medicine descreve um algoritmo de Inteligência Artificial desenvolvido por pesquisadores da Google que demonstrou ser mais eficiente do que os radiologistas no diagnóstico do câncer de pulmão. O software foi treinado a partir de 42.990 imagens de tomografias de pulmão pertencentes a aproximadamente 15 mil pacientes. Os resultados do experimento sugerem que o algoritmo seria capaz de ampliar a detecção do câncer de pulmão em 5% e de reduzir os diagnósticos considerados como falso positivo em 11%”*. (Cf. obr. citada pag. 183/4)

É digno de considerar que o desenvolvimento da inteligência artificial também é devido ao GPS (General Problem Solver) que pode ser entendido como o que resolve todos os problemas.

Foi idealizado com a finalidade de agir da mesma forma que os seres humanos procuram resolver os seus problemas. Eis porque se lhe atribui o ser o primeiro programa que aborda o pensar como se humano fosse.

19. Enfocando a expressão “Deep Learning” Cossetti doutrina que: *“Quando falamos de aprendizado profundo, estamos nos referindo à uma parte do aprendizado da máquina que utiliza algoritmos para “imitar a rede neural de um ser humano” e aprender uma área do conhecimento com pouco ou sem supervisão. O sistema pode aprender como se defender de ataques sozinho”*, E, sobre o “Processamento de Linguagem Natural”, assinala a autora que: *“Esse processamento utiliza as técnicas de “machine learning” para encontrar padrões em grandes conjuntos de dados puros e reconhecer a linguagem natural. Assim, um dos exemplos praticados pelo PLN é a análise de sentimentos, onde os algoritmos podem procurar padrões em postagens de redes sociais para compreender como os clientes se sentem em relação a marcas e produtos específicos”* (Cf. Melissa Cruz Cossetti, in “O que é inteligência artificial ?”, pela internet.)

Em verdade a inteligência artificial está no Facebook, Google, Gmail, Microsoft, IBM e tantos outros, bem como em todos os tipos de desenvolvimento tecnológico sofisticado, (automóveis e aviões elétricos, no auto-móvel autônomo, nos computadores, no celular, no atendimento ao ser humano) mas, mesmo assim, ou melhor, não obstante tanto desenvolvimento aguarda-se o que poderá surgir no futuro.

20. O algoritmo detendo-se nos computadores, passando pelos celulares, aprimorando-se na impressão tridimensional chega a inteligência artificial. Tal como a

precedente impressão tridimensional (3D), visa a idealização de algo mais que se encontra além de nossa imaginação, ou melhor, a concepção de uma “maquina de aprendizado geral e/ou erudita”. A inteligência artificial está, portanto, intrinsecamente ligada a todos os precedentes citados. E, tanto isto é fato que os doutos nos ensinam que: “A inteligência artificial inclui a programação de computadores para determinados traços, tais como conhecimento, raciocínio, solução de problemas, percepção, aprendizagem, planejamento, capacidade de manipular e mover objetos. Uma máquina programada para utilizar a inteligência artificial tem a capacidade de decidir entre opções pré-estabelecidas, qual é a melhor, isto é feito com base em bancos de dados que são constantemente abastecidos por novas informações pelo próprio sistema”. Continua o autor relacionando as aplicações industriais da inteligência artificial: “1) Linhas de produção através dos robôs; 2) Automóveis e eletrônicos, não sejam apenas fabricados e montados com a ajuda de robôs, mas também criados e conferidos; 3) Lojas de varejo on line; 4) Jornalismo: a leitura de blogs e artigos são realmente escritos por máquinas; relatórios simples que podem ser preparados pela inteligência artificial; 5) Bancos: registro de bases de clientes, abordando suas necessidades e sugerindo-lhes transações adequadas; 6) Automóveis: os carros da Google e os recur-

sos do piloto automático da Tesla; o poder ser estacionado sozinho, detectar colisão, monitorar pontos cegos, reconhecer voz ou navegação, etc.; 7) Entretenimento: jogos de vídeo e aplicativos de música; 8) Cuidados com a saúde: a inteligência artificial utilizada por médicos para auxiliar no diagnóstico e nos procedimentos de tratamento; o robô Pillo que cuida da saúde das pessoas; 9) Serviço de atendimento ao cliente: os clientes conversam com seu representante no caso de uma consulta ou queixa; robôs de bate-papo; 10) Aplicações em nosso cotidiano: dispositivos inteligentes e gadgets usados em nosso dia a dia que possuem tecnologia da internet das coisas, etc.”. (Cf. Tiago Magnus in “Entenda o que é inteligência artificial”, pela Internet.)

Em recente noticiário da televisão comprovou-se que os campos em que está sendo e poderá ser empregada a inteligência artificial são realmente inimagináveis, dando-se a devida ênfase que a “machine learning” vem sendo aplicada em alguns países, com grande sucesso, para a descoberta e a identificação do “câncer” em várias partes do corpo humano.

21. Se nos detivermos na leitura de tudo que publica a imprensa ou ficarmos atentos ao que ocorrer no noticiário da televisão constataremos, todo dia, pelo menos com mais um conhecimento novo sobre a inteligência artificial. Eis porque antes de comentar os

recentes avanços da mesma, daremos, em seguida, o maior ênfase a seguinte indagação:- Você conhece a SOPHIA ? E, respondemos: sim, trata-se de um corpo artificial composto de elementos inusitados, contendo um “rosto deslumbrante” e que tem o condão de exprimir respostas inimagináveis, por isso que levou oito anos para ser concebido. Com efeito assinala o seu idealizador “Sophia é o nosso robô de personagem mais avançada. Ela se tornou um ícone cultural com seguidores globais. Ela lidera a nossa grande missão de ter um impacto na humanidade através do desenvolvimento de robôs inteligentes e enfáticos. Nós a usamos em uma variedade de atividades de P&D e serviços robóticos, bem como no nosso alcance comunitário e esforços artísticos na nossa empresa Hanson Robots. Sophia incorpora o software de inteligência artificial mais avançado. Ele a permite servir como uma plataforma robusta de P&D e a fornece com entendimento rudimentar quando mantém conversas naturais, vê e responde a expressões faciais e se adapta e aprende com essas interações. E, ainda, fornece ferramentas para desenvolvê-la com caráter e interações para aplicações específicas. A idealização da face da Sophia, um dos órgãos mais complexos do ser humano, foi um desafio muito grande, tanto em termos de engenharia de software quanto de design” (Para a visualização da imagem e mais informações ver “Bringing AI to



## SUA IDÉIA VALE OU®

FAÇA SEU REGISTRO E GARANTA SEU DIREITO DE USO

Há mais de 25 anos SM Somarca é especialista em assegurar e resguardar suas idéias mais criativas com segurança e inteligência

Site: [www.somarca.com.br](http://www.somarca.com.br)  
Email: [contato@somarca.com.br](mailto:contato@somarca.com.br)

Ligue e peça uma  
pesquisa de marca  
(11) 2475 2880



life”, by CATHERINE JEWELL, in Wipo Magazine, october 2018, n. 05, pag. 14).

Se, eventualmente, assim continuar nessa faina galopante tudo indica que muito breve a Sophia estará não só caminhando por aí como também projetando “emoções humanas”, posto que o sonho de seus idealizadores é “a concepção de máquinas amigáveis que cuidem dos seres humanos”.

O melhorar e acelerar diagnósticos, graças ao auxílio dos algoritmos será muito breve realizado com toda a segurança, quem afirma é Alexandre Chiavegatto Filho uma vez que “Em um futuro que já pode ser percebido pelos médicos a inteligência artificial será auxílio essencial no momento de liberar um paciente, internar um histórico e definir um diagnóstico”. E, como funciona: “Algoritmos aprendem com exemplos anteriores. A análise pela inteligência artificial de uma grande quantidade de casos sobre os pacientes que sobreviviam ou que vinham a óbito permitiu que o algoritmo “aprendesse” a identificar o conjunto de características que interagem e levam, de alguma forma a morte”. E, quanto às predições desse futuro: “Sim, há uma interação que muitas vezes despercebida pelo cérebro humano, mas não passa despercebida aos algoritmos, que conseguem entender e processar todos os detalhes dessas características que levam a doenças”. (Cf. ALE-

XANDRE CHIAVEGATTO FILHO, in O Estado de São Paulo de 17-08-2019, pag. A20-Metrópole).

Mas, não é só porque os hospitais brasileiros testam robô que usa inteligência artificial contra a “sepse”, posto que “após tragédia pessoal, arquiteto de sistemas criou plataforma que monitora dados de produtos, sinais vitais e exames e dá alerta a médicos sobre infecção; até agora 13 hospitais utilizam a tecnologia e estima-se que a ferramenta permita salvar 12 pessoas por dia”. Tanto isto é fato que: “A cada 3,8 segundos, o robô Laura faz uma varredura nas informações sobre pacientes internados e, utilizando inteligência artificial, consegue mapear casos de “sepse” grave infecção que pode afetar o funcionamento dos órgãos e levar à morte. A plataforma, criada pelo arquiteto JACSON FRESSATTO, está presente em 13 hospitais em três Estados e deve chegar à capital e ao interior”. (Cf. PAULA FELIX, in O Estado de São Paulo, pag. A15-Metrópole de 15-10-2019)

O que nos anima e ao mesmo tempo nos dá certa segurança é que, entre nós e nos mais importantes órgãos destinados à proteção e a defesa do ser humano a inteligência artificial vem se fazendo presente e eficiente.

Há poucos dias foi realizada na cidade de Las Vegas-Estados Unidos da América a tradicional feira norte americana de inova-

ções e neste passo dedicando-se ao que se consolidou através da inteligência artificial e foi levado ao conhecimento geral, como por exemplo:- 1) Casa Conectada “LINK SYS” que “monitora padrões de respiração, sono e movimentos de pessoas que transitam pelo dormitório. Detecta o que fazem crianças e idosos, alertando sobre emergências”; 2) Lixeira automática “TOWNEW” que “compacta o material descartado automaticamente, impedindo o transbordamento e aproveitando melhor o espaço de sacos plásticos”; 3) Espelho vênus “ICONAI” que “ao que se conectar à assistente pessoal Alexa, da Amazon, fornece análises diárias de pele do usuário, indicando cuidados estéticos e de saúde que podem ser tomados lembretes de uso de protetor solar; 4) IA que cultiva plantas “L G”, “dotado de um sistema automatizado de irrigação e iluminação, produz 24 espécies de hortaliça”; 5) Robô pessoal “BALLIE-SAMSUNG” que “por meio de comando de voz, opera aplicativos de smartphones ou tablets, como os de programação de alarmes, ou mesmo de compras de supermercado, com entrega imediata”. (Cf. ANDRÉ LOPES in Revista Veja, edição 2669, ano 53, n. 03, 15-01-2020, págs. 72 e 73).

22. Discute-se e muito qual será a proteção adequada para o devido enquadramento da inteligência artificial. Tendo em vista a predominância dos “programas de computador” que colaboram



sobremaneira para a realização dos feitos pela máquina inteligente, o seu enquadramento recai dentro do âmbito dos “Direitos de Autor” e no particular destaca-se a OMPI Organização Mundial da Proteção à Propriedade Intelectual, em razão dos inúmeros trabalhos doutrinários realizados nesse sentido. Grande parte da doutrina e as empresas em geral, no entanto, se conduzem para a proteção na área da proteção à propriedade industrial, e nesse particular o que realmente se constata pela própria OMPI é que todos os interessados tem procurado se proteger através de “um pedido de patente”. Tanto isto é fato a mesma dá conta que até o dia 10-01-2020, já foram requeridos 109.715 pedidos nos mais diversos países, envolvendo a “inteligência artificial”, como por exemplo:- *“System and method to monitor, alert and precursory behavior”, “Automatic control artificial intelligence device and method for updating a control function”, “Portable system for identifying potential cases of diabetic macular oedema using image processing and artificial intelligence.”*. No Brasil apenas 101 pedidos já foram solicitados.

No passado inúmeros foram os estudos sobre como amparar os “programas dos computadores” e, a despeito de ter se conduzido e ainda se conduzir como sendo um “Direito de Autor”, muitos foram os países que optaram para com a “patente de invenção, o seu aperfeiçoamento ou melhoramento”, sendo que em muitos casos, sob a condição da existência de um vínculo entre a parte intelectual e a industrial. O certo, no entanto, é que os computadores foram protegidos de um lado como “patente” e de outro, em grandes proporções como “registro de desenho industrial” para com a sua configuração externa. O número de ambos é realmente incalculável como inco-

mensurável foi o desenvolvimento tecnológico.

Se, eventualmente, os detentores de uma “inteligência artificial” mantiverem em segredo os seus elementos preponderantes, ocultando assim a sua essência, por certo ficará sob o manto e a guarda de quem a desenvolveu e todos os demais ficarão privados de conhecê-la e poder dela se valer para o seu conseqüente aperfeiçoamento.

Em havendo a patente de invenção, o aperfeiçoamento, o melhoramento, o certificado de adição, o modelo de utilidade, o registro de desenho industrial, para a proteção do “robô” e/ou da “máquina” de um lado, e a “parte intelectual da inteligência artificial” **que juntem** para se obter uma **proteção adequada** dentro do campo da Propriedade Industrial. E, assim deverá ser porque *“o que estiver protegido, “protegido estará” e como conseqüência lógica todas as possíveis “alterações, aplicações e aperfeiçoamentos” conduzirão ao incomensurável campo que se vislumbra da inteligência artificial.*

23. CONCLUSÃO:- Com o franco desenvolvimento dos computadores e a multiplicidade de suas aplicações, com a resolução de inúmeros problemas e o surgimento de metodologias a inteligência artificial foi ganhando corpo e, gradativamente, para alcançar o clímax e o inimaginável. Muito embora tivesse tido por meta a reprodução do pensamento, na verdade, procurou buscar a criatividade, a idealização e a concepção pela máquina como se fora um ser humano. Eis porque funciona como se um cérebro tivesse.

Para nós a inteligência artificial é aprender, realizar ou executar as coisas com auxílio da máquina comandada eletronicamente.

**A inteligência artificial corresponde a uma máquina que exerce funções como se possuísse um cérebro.** Sinteticamente é uma máquina com intelectualidade. E, por derradeiro tem-se como certo que **“por meio da inteligência artificial o intelecto idealiza e planeja a “coisa”.** Esta a realiza com muito mais perfeição que o ser humano”.

Se, eventualmente, não houvesse a proteção universal das criações industriais não haveria a inimaginável transferência de tecnologia **URGE QUE SE UTILIZE E PRESTIGIE ESSE MAGNÍFICO “PRIVILÉGIO” !!!**



**Marcas - Patentes**  
**Desenho Industrial**  
**PCT - Software**  
**Direitos Autorais**  
**Contratos de Licenciamentos e Cessões**  
Administrativo e Contencioso  
Brasil e Exterior  
**BICUDO MARCAS E PATENTES**  
Matriz: Morumbi – SP – SP  
Filial: Vinhedo – SP  
[www.bicudo.com.br](http://www.bicudo.com.br)

---

(55 11) 5531.0212  
(55 11) 5531.4050

## PELISPEDIA

# THREE YEARS AND FOUR MONTHS OF CONVICTION FOR PIRATE SITE ADMINISTRATORS

DR. VIRGINIA CERVIERI Lawyer -  
Senior Partner <sup>1</sup>

vcervieri@cmlawyers.com.uy

DR. JORGE ACHARD Lawyer  
jachard@cmlawyers.com.uy <sup>2</sup>

DR. LUCÍA CANTERA Lawyer  
lcantera@cmlawyers.com.uy <sup>3</sup>

NP. DAIANA PEREIRA Notary  
Public  
dpereira@cmlawyers.com.uy <sup>4</sup>

### BACKGROUNDS

PELISPEDIA. Illegal websites formed by the domain names [www.pelispedia.tv](http://www.pelispedia.tv), [www.pelispedia.org](http://www.pelispedia.org) (hereinafter PELISPEDIA), related to each other, streaming<sup>5</sup>-dedicated and non-authorized download of movies and TV series.

At PELISPEDIA, internet users accessed in a simple, direct and free way to the audiovisual content protected by Intellectual Property rights without previous authorization (or corresponding

payment), of the proprietors of said rights.

**HOW DID IT WORK.** The movies and series available were stored by an administrator in “cyberlockers”<sup>6</sup> (cloud servers), or own servers. Through those servers streaming or content downloading was available on the site, without any payment of this access.

**MONETIZATION.** Although the user accessed the contents made available by PELISPEDIA at no cost, the economic benefit of its administrators was obtained by charging for the inclusion of advertisements on the site.

Due to the above and in order for the user to be able to watch a movie or series, he/she necessarily had to “Click” on parts of the page that trigger the display of pop-up ads, in new navigation windows or in the same window, over the content the user wanted to watch.

In addition, each server used by the administrator to store the illegal content needed to pay a sum to the administrator for each reproduction that the user made.

PELISPEDIA was listed as “Publisher” together with advertisement intermediation companies called “ad networks.” These companies made contracts with advertisers, and receive a determined cost for an advertising campaign, and the ad network committing to assure the advertiser a certain quantity of visualizations or clicks on the advertising. For each clicking or viewing of an advertisement in PELISPEDIA, the administrator received a payment by the ad network.

### STEPS OF THE CASE

#### 1. LEGAL ARGUMENTS

The legal basis for the criminal complaint was based on article 46 Lit. A of Law N °. 9.739 (in the wording of Law No. 17.616),

<sup>1</sup> Doctor in Law and Social Sciences from the University of the Republic (1996). Postgraduate degree in Commercial Law, University of the Republic (1998). Master in Intellectual Property. Professor of Commercial Law, University of the Republic (2006-2009). Specialist in trademark and anti-piracy law. Trademark Agent. President of the Chamber for the Fight against Piracy and Smuggling. President of the Uruguayan chapter of the World Jurist Association. Former President of the CERTAL Uruguay Chapter. Founding member of the Permanent Commission for the Defense of Intellectual Property Rights of the Ministry of the Interior. Member of the Anti-Piracy Committee MARQUES. Member of the Uruguayan Association of Intellectual Property Agents (AUDAPI) Named Leading Lawyer in Chambers Latin America 2014 - 2019, Leading Lawyer in Legal 500 Latin America. Featured as the best professional in trademark services for Uruguay in the publication WTR 1000 - Gold Category. Recognized by Chambers & Partners as Lawyer in Band 1 (2019). Recognized in the Leading Lawyer category in the “Law Firm and Leading Lawyer Ranking” of The Legal 500 (2019). Recognized in the Chambers Diversity & Inclusion Awards Latin America 2019 in the Lifetime Achievement Award- Gender Diversity.

<sup>2</sup> PhD in Law and Social Sciences, University of the Republic (2007). Master's Degree in International Relations, Universidad de la República. Specialist in Intellectual Property. Master in Civil Law, Universidad Católica del Uruguay.

<sup>3</sup> Doctor in Law and Social Sciences - Catholic University of Uruguay (2017). She has been a speaker at national trainings on the identification of counterfeit products, aimed at customs officers, the National Police and members of the judicial system.

<sup>4</sup> Notary Public, University of the Republic (2015). Advanced student in the career of Law, University of the Republic. Member of the Uruguayan Association of Notaries Public. Specialization in Anti-Piracy, Piracy of Signals and Audiovisual Contents - Intellectual Property. She has participated and was a speaker at regional events related to new modalities of signal piracy (Chile, Paraguay, Argentina). cervierimonsuarez@cmlawyers.com.uy [www.cervierimonsuarez.com](http://www.cervierimonsuarez.com)

<sup>5</sup> Streaming: digital distribution of multimedia content through a computer network, and the user uses the product while downloading.

<sup>6</sup> Cyberlocker: internet online storage service of files, designed to host mostly large and files.

which punishes with three months imprisonment to three years, to whoever places in public knowledge, for own profit or to cause unjustified damage, a transmission without the written authorization of the owner.

The infraction committed by the administrators of PELISPEDIA is to place at public's disposal through the websites pelispedia.tv, pelispedia.org and pelisplus.tv, digital broadcasts without authorization from their owners, in an endeavor to obtain profits and cause unjustified damages.

## 2. SEARCH WARRANT & SEIZURE

Preliminary investigation in conjunction with the Police authorities, were assigned to the Narcotic Public Prosecutor of Term N°1, Dr. Mónica Ferrero. This investigation implied the data verification and the operative and physical location of the reported administrators in the city of Minas.

On May 8, 2019, the competent Prosecutor requested the Judge from Lavallega of 4th Term, Dr. Viviana Galleto, the search warrant regarding the property of the suspect, for the purpose of seizing all materials related to the illegal condemned, internet domain names denounced, the gathering of users and passwords of social networks and sites related to the crime and detention of Messrs. J.A.G.R and M.J.H.G. All this material was taken and stayed at disposal of the acting

Prosecutor.

On May 9th, 2019, and when the judicial order was granted, police authorities of the Special Crimes Investigation Department in conjunction with personnel from INTERPOL Cybercrimes Department and the Computer Analysis Laboratory of the National Direction of Scientific Police conducted the search warrant of the domicile. In the procedure the following items were seized: cell phones, PC, hard disks, debit cards (from BROU Bank, PAYONEER, Prex, among others), cash and various vehicles.

During the search at the domicile a computer preliminary analysis was made with the Mr. J.A.G.R. consent. It was confirmed that from that computer and through a remote connection, he managed the reported sites and the cloud servers where the files were hosted. From such connection, he not only uploaded content to PELISPEDIA, but also downloaded and stored audiovisual content protected by Intellectual Property laws.

His couple, Mrs. M.J.H.G also had a user and as well as Mr. J.A.G.R., with an international PAYONEER debit card (which has neither control by the Central Bank of Uruguay nor representative in the country), they received the profits for said illegal activity.

Under arrest Mr. J.A.G.R. and Mrs. M.J.H.G were transferred

to Montevideo, where they admitted the illicit action before the competent prosecutor, both confirming that they were dedicated exclusively to the reported activity.

44 million monthly views had PELISPEDIA, according to the official report of The Alliance for Creativity and Entertainment.

## 3. INVESTIGATION FORMALIZATION & PREVENTIVE PRISON

On May 10, 2019, on a hearing held before Mr. Judge of First Instance in Criminal Matters of 43 ° Term, Dr. Marcelo Malvar, and with the presence of the plaintiff, public defender and the accused, the Prosecutor requested the formalization of the investigation, requiring:

- The accusation of Mr. J.A.G.R. and Mrs. M.J.H.G, as alleged perpetrators of "a sustained criminal activity of making available a digital broadcast for profit purposes, without the written consent of their respective owners or assignees and asset laundering in reiteration, as authors".

- The immediate technical deactivation of the sites pelispedia.tv, pelispedia.org and pelisplus.tv.

- The removal of the infringed audiovisual content, hosted on the used servers by the accused, in an endeavor to prevent the spreading of said materials.

Nós ajudamos o crescimento da sua ideia  
LLIP – Sua melhor opção no Brasil



Avenida Rio Branco, 80  
6<sup>th</sup> floor, Rio de Janeiro  
Brazil | 20040-070

Branches:  
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro  
São Paulo (capital)

trademark@llip.com  
patent@llip.com  
litigation@llip.com

T. +55 21 3514 0400  
F. +55 21 3514 0401  
www.llip.com



- That Mr. J.A.G.R. provide his e-mail password and the statements of account of the PAYONEER cards.

- The declination of the Judge of Organized Crime competence, to assume competence in order to investigate an alleged crime of asset laundering.

- Pre-trial detention for the term of 90 days of Mr. J.A.G.R. and Mrs. M.J.H.G, to safeguard the gathered evidence and to be able to fulfill requirements without any risk.

The competent Judge, by Order of Formalization N°. 1292/2019, at the hearing acknowledged the formalization requested and granted pre-trial detention for 30 days and the completion of all requested measures.

Due to the delay in the evidence processing, the Competent Prosecutor subsequently requested an extension of 30 additional days of pre-trial detention for both accused, that was granted by the Judge on the case, holding them in prison facilities.

30 terabytes:

With more than 55,000 links to approximately 8,000 movies and TV series that were hosted in PELISPEDIA, according to the Representatives Office of Trade of the United States (USTR).

#### 4. DESACTIVATING SITES & FILES REMOVING

On May 20, 2019, in compliance with the court order N°. 1292/2019, it was ordered to proceed with the deactivation of pelisplus, tv, pelispedia. org and pelispedia. tv sites and to delete the hosted multimedia files on the servers by Mr. J.A.G.R.

The sites deactivation and the deletion of the files from servers by the accused, in cooperation with the Justice authorities, determined the speeding up in the fight against crime, thus avoiding the filing of offices and international petitions.

#### 5. MONEY LAUNDERING INVESTIGATION AND SPECIALIZED INTERVENTION JUSTICE

The investigation of the alleged perpetration of asset laundering crime in reiteration with an Intellectual Property Violation Crime was assigned to the Criminal Judge Specialized in Organized Crime of 4th Term, Dr. Maria Helena Mainard.

A financial – economical investigation of the criminal activity was performed by judicial order and in compliance with the legal provisions with the purpose of identifying the criminal network's reach and trace the criminal assets.

The investigation resulted in the identification of the national and foreign bank accounts, where the accused received the profits, being found large amounts in

Uruguayan currency and US dollars. It was also possible to determine the goods that were bought with the profits of the criminal activity, among which was the property where the accused lived in the city of Minas.

#### 6. APPLICATION OF THE ABBREVIATED PROCESS AND CONVICTION

In line with the facts of the case and according to the provisions in article 272 of the Criminal Procedure Code, the Competent Prosecutor, agreed with the accused the application of an abbreviated process to judge the punishable acts, which draw the following conclusions:

- Being informed of the charges presented against them and the background of the investigation, the accused, J.A.G.R y M.J.H.G, explicitly accepted the alleged facts and expressed their agreement in the abbreviated process application.

- The Prosecutor Office called for the conviction of the accused as criminally responsible perpetrators of a sustained criminal activity of making available a digital broadcast for profit purposes, without the written consent of their respective owners or assignees and asset laundering in reiteration, and imposed a penalty of three (3) years and four (4) months imprisonment and the seizure of certain goods, no objections were presented by the defense.



MARCAS - PATENTES - DESENHO INDUSTRIAL  
DIREITOS AUTORAIS - REGISTRO DE SOFTWARE  
ASSESSORIA JURÍDICA - CONTRATOS - PESQUISAS

BRASIL E EXTERIOR

WhatsApp: (11) 97970-6559  
tel.: (11) 5070-0633

atendimento@sulamericamarcas.com.br

www.sulamericamarcas.com.br

By Decree N° 376/2019, dictated in hearing dated June 28, 2019, the Criminal Judge Specialized in Organized Crime of 4th Term admitted the judging in the abbreviated process, considering that the legal requirements have been fulfilled.

Finally, First Instance Final Judgement N° 6/2019, dictated in hearing dated June 28, 2019, provided:

1. The conviction of J.A.G.R, as a criminally responsible perpetrator of a sustained criminal activity of making available a digital broadcast for profit purposes, without the written consent of their respective owners or assignees and asset laundering in reiteration, imposing a penalty of three (3) years and four (4) months imprisonment.

2. The conviction of M.J.H.G, as a criminally responsible perpetrator of sustained criminal activity of making available a digital broadcast for profit purposes without the written consent of their respective owners or assignees and asset laundering in reiteration, imposing a penalty of three (3) years and four (4) months.

3. The seizure of the following goods, that will remain at the disposal of the National Drug Board: a property located in the city of Minas, a van, a motorbike, two national bank accounts in Uruguayan currency and US dollars and two international PAYONEER bank accounts.

Article 272 of the Criminal Procedure Code stipulates: The abbreviated process shall be applied regarding the judging of acts whose classification by the Public Prosecutor's Office determines the implementation of a minimum penalty of no more

than six years of imprisonment or a different type of punishment, whatever its nature.

It is required that the person accused, informed about the charges presented and the background of the investigation, explicitly accepts the alleged facts, and express its conformity to the application of this process. In the case of several accused, these rules can be applied to some of them.

In that event, the agreement celebrated with one of the accused shall not be used as evidence against the others.

## CONCLUSIONS

The application of copyright regulations to an illegal activity developed online enabled:

- The cautionary measurement of pre-trial detention against the site administrators, in order to safeguard the gathered evidence and to prevent the obstruction of the investigation considering that with only "one click" deleting of all evidence was possible.

- The immediate technical deactivation of the sites and deleting of almost 30 Terabytes

of illegal audiovisual content, taking into account that according to the Office's data of Trade Representatives of the United States (USTR), PELISPEDIA had more than 44 million monthly views.

- Criminal conviction of the site's administrators, as criminally responsible perpetrators of a sustained criminal activity of making available a digital broadcast for profit purposes without the written consent of their respective owners or assignees and asset laundering in reiteration.

For the abovementioned reasons this case marks a milestone in the interpretation and application of the legislation regarding the protection of intellectual property rights in Uruguay and in the conscious of the public officials responsible of fighting these crimes.

The application of a legislation created in the first half of the twentieth century to crimes produced in a globalized era, where Internet moves at a faster pace than the law, demonstrates that Uruguay is a country that enables in virtue of its rules and officials a serious fight against transactional crimes, developed via the internet and that affect Intellectual Property rights.

PROPIEDAD INTELECTUAL  
MARCAS Y PATENTES

**FS**  
&A  
**FERNÁNDEZ**  
**SECCO & ASOCIADOS**

Montevideo - Uruguay

25 de Mayo 467 Of. 501 | Tel: (598) 2916 1913  
www.fernandezsecco.com | info@fernandezsecco.com

## Jurisprudência dos Tribunais

Márcio Junqueira Leite  
mjunqueira@pn.com.br

### 1. Recurso Especial nº 1.558.149/SP

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. 1. PEDIDO CONTRAPOSTO DECLARATÓRIO DA NULIDADE DAS PATENTES. COMPETÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DA REGRA ESPECIAL E COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO POR JUÍZO DE DIREITO ESTADUAL. 2. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC/1973. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Debate-se a possibilidade jurídica de formulação, como matéria de defesa, de pedido contra-posto de nulidade de patente no Juízo estadual, bem como a necessidade de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa.

2. A previsão legal para formulação de pedido incidental de nulidade de patente como matéria de defesa, a qualquer tempo (art. 56, § 1º, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada de forma harmônica com as regras de competência absoluta para conhecimento da matéria.

3. O mesmo diploma legal estatui a obrigatoriedade de atuação do INPI (autarquia federal) em demandas que versem sobre a nulidade de patentes (art. 57 da Lei n. 9.279/1996), de modo que o interesse federal legalmente estabelecido enseja a competência absoluta do Juízo federal.

4. A observância das regras de competência absoluta é presumido intransponível para a cumulação de pedidos, razão pela qual o pedido incidental declaratório de nulidade de patente não pode ser julgado pelo Juízo de direito estadual.

5. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal da desta ação, ainda que a recorrente não faça parte das demandas.

2. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobre-tamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1558149/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019)

### 2. Recurso Especial 1.843.339/SP

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.

CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDAS. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA EXORBITÂNCIA.

1. Ação ajuizada em 14/7/2010. Recurso especial interposto em 15/3/2019 e encaminhado à Relatora em 30/10/2019.

2. O propósito recursal é definir se a utilização da embalagem do medicamento POSDRINK, pela recorrente, viola o trade dress do fármaco ENGOV, fabricado pela recorrida.

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 produtos competem no mesmo segmento específico de mercado, a comercialização do fármaco da recorrida é anterior ao momento em que o recorrente passou a fazer uso da embalagem impugnada e a forma de sua apresentação é bastante reconhecida pelo público consumidor. 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 aposição 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.

8. A alteração da conclusão dos juízos de origem e o consequente acolhimento da tese recursal que pleiteia a redução do montante das astreintes demandariam o reexame dos fatos e das



**OMC ABOGADOS  
& CONSULTORES**

Phone: (511) 6281238

Fax: (511) 6281241

E-mail: [omago@omcabogados.com.pe](mailto:omago@omcabogados.com.pe)  
[marketing@omcabogados.com.pe](mailto:marketing@omcabogados.com.pe)

**Develop business in the Peruvian market never was so easy.**

### Why should you choose OMC Abogados & Consultores?

- Free searches and watch service (if follows filing instructions)
- Free legal opinions
- Enforcement and Prosecution
- Reciprocity
- Pricing



Our IP assistance service allows us to be an interesting alternative for your clients that want to make business in Peru. As a Law firm specializing in the field of intellectual Property OMC Abogados & Consultores can provide you the following services:



- Trademark and Patent prosecution
  - Enforcement
  - Litigation
- Counselling in cases of unfair competition and infringement actions

" LOCAL CONNECTIONS MAKE ALL THE DIFFERENCE WHEN THE IP MATTERS CROSS BORDERS "

provas dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ. Tal óbice, conforme assentado por esta Corte Superior, somente comporta temperamentos quando se trata de valor manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no particular.

### RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

(REsp 1843339/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

### 3. Agravo de Instrumento nº 2232120-20.2019.8.26.0000

“Propriedade industrial. Ação declaratória de não violação de marca de titularidade da ré. Decisão que deferiu tutela provisória de urgência. Agravo de instrumento da ré. Autora que protocolou pedido de registro da marca “Absolute Parters”, enquanto a ré é titular da marca “Absolute Investimentos”. O depósito, apesar de garantir que o depositante defenda a marca em Juízo, não lhe confere propriedade sobre esta, nem mesmo faz presumir sua originalidade. Ausência de provas de distintividade da marca da autora da de titularidade da ré. O radical “ab-

solut”, apesar de guardar relação com o ramo de investimentos, é amplamente usado em marcas deste segmento como mero adjetivo, qualificando a empresa ou o produto oferecido ao público. No presente caso, contudo, as expressões “Absolute” e “Absoluto” são usadas com substantivos, nomes próprios, elementos determinantes da marca. Possibilidade de expressões comuns serem reconhecidas como marcas fortes. “Denomina-se 'secondary meaning' ao fenômeno de mudança perceptiva que viabiliza uma aquisição superveniente de distintividade e permite que uma palavra originalmente genérica ou descritiva se transforme na marca de um produto ou serviço” (LÉLIO DENICOLI SCHIMIDT).

O mais importante critério de decisão de casos como o presente é a verificação da possibilidade de confusão entre as marcas pelo público consumidor alvo. Circunstâncias constantes dos autos que demonstram haver, no caso concreto, possibilidade de indução a equívoco dos consumidores.

Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento provido.”

(Agravo de Instrumento nº 2232120-20.2019.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolino, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 11/12/2019);

### 4. Recurso de Apelação nº

### 1000605-22.2019.8.26.0564

Ação de abstenção de uso de nome com pedido de tutela provisória de urgência cumulada com pedido de indenização Autora titular da marca “Barberia da Cidade” - Utilização, pela ré, de expressão semelhante (“Barbearia da Cidade”) - Pedido de registro formulado pela ré indeferido pelo INPI nos termos do artigo 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial (“a marca reproduz ou imita registros de terceiros”) - Mesmo ramo de atividade - Possibilidade de confusão Ilícitude Concorrência desleal Danos morais “in re ipsa” - Sentença mantida - Recurso desprovido.

(...)

Aqui, o caso retrata hipótese em que a apelante utiliza, indevidamente, nome muito semelhante àquele de titularidade da apelada (“Barbearia da Cidade” e “Barberia da Cidade”, respectivamente).

O INPI concedeu à apelada o registro da marca mista “Barberia da Cidade”, para a classe 44, em 31/07/2018, pelo prazo de dez anos, ou seja, ainda vigente (fls. 35/36).

Dispõe o artigo 129 da Lei nº 9.279/96, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, que: “A propriedade da marca adquire-se pelo



Marcas  
Patentes  
Direito Autoral  
Software  
Transferência  
de Tecnologia

[www.ricci.com.br](http://www.ricci.com.br)

Rua Domingos de Moraes, 2781 |  
Conjunto 1001  
04035-001 - São Paulo - Brasil  
Fone: 55 (11) 5581.5707  
E-mail: ricci@riccipi.com.br

registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”.

(...)

No caso em análise, há plena coincidência de ramo de atividade empresarial. Ademais, os estabelecimentos estão situados em municípios vizinhos. Ainda que os logos sejam distintos, não se afasta a possibilidade de confusão e a conduta desleal da apelante, não havendo que se discutir “o limite que alcança a exclusividade pertinente a alguns tipos de registro”, conforme alega a apelante.

É o que basta para caracterizar a conduta desleal da apelante, por facilitar a confusão do consumidor e o desvio da clientela da apelada, sendo de rigor sua condenação à reparação por perdas e danos.

(Apelação Cível nº 1000605-22.2019.8.26.0564, Rel. Des. Maurício Pessoa, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 02/12/2019);

#### **5. Apelação Cível nº 1115977-58.2016.8.26.0100**

APELAÇÃO. PROPRIEDADE IN-

TELECTUAL. MARCA. Alegação de concorrência desleal em razão do uso da imagem e marca das autoras em rede social.

Inocorrência. Ré que adquire produtos usados com a marca das autoras e os loca ou revende. Tentativa de impedir a livre circulação de produtos colocados no mercado interno que encontra óbice no art. 132, III, da Lei 9279/96. Ausência de concorrência desleal. Precedentes. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não há dúvida de que a conduta da apelada de utilizar material publicitário e imagem pessoal alheia, sem autorização, encontra óbice no ordenamento jurídico brasileiro, de acordo com o art. 18 do Código Civil. Nesse sentido, também dispõe a súmula 403 do STJ citada na decisão recorrida (fl. 458), sendo desnecessária a prova de prejuízo quando a imagem de pessoa física é usada sem autorização para fins econômicos ou comerciais, como afere a conduta da apelada à fl. 385.

As apelantes, portanto, fazem jus ao recebimento da indenização por danos morais pelo uso indevido de seu material publicitário e imagem pessoal, devendo a apelada cessar com tais

condutas, o que é incontroverso, diante da ausência de recurso da parte interessada.

(...)

No caso presente, no entanto, as menções ao nome da estilista nas redes sociais da agravada não acarretam a prática de concorrência desleal nos moldes do artigo 195 da Lei 9279/96. A observação de que a apelada afere lucro e desvia a clientela das apelantes sem qualquer investimento (fl. 487) não procede visto que a apelada adquire os produtos da apelante disponibilizados no mercado e, posteriormente, os loca ou revende.

(Apelação Cível nº 1115977-58.2016.8.26.0100, Rel. Des. Azuma Nishi, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 21/11/2019);

# QUEVEDO & PONCE

## ESTUDIO JURÍDICO

PROPIEDAD INTELECTUAL

📍 Oficina principal: Torre 1492 Av. 12 de Octubre y Lincoln, piso 16. Quito- Ecuador ☎ (+593) 2 2986 570 / (+593) 2 2986 575

✉ quepon@quevedo-ponce.com

🌐 Quevedo & Ponce

🌐 www.quevedo-ponce.com



## Jurisprudência administrativa CONAR

Luiz Ricardo Marinello  
luiz.marinello@marinello.adv.br

### QUEM COMPARA ESCOLHE SAFRAPAY

**Mês/Ano Julgamento:**  
NOVEMBRO/2019

**Representação nº:** 200/19, em recurso ordinário

**Autor(a):** Pagseguro

**Anunciante:** Safrapay

**Relator(a):** Conselheiros Patricia Picolo e Renato de Souza Dias

**Câmara:** Primeira Câmara e Câmara Especial de Recursos

**Decisão:** Alteração

**Fundamentos:** 23, 27, 32 e 50, letra "b", do Código

**Resumo:** Asta representação foi proposta pela Pagseguro contra campanha em vários meios de comunicação do concorrente Safrapay. A denunciante considerou haver propaganda comparativa antiética, na qual há expressão de superioridade em relação ao custo da máquina, taxa zero de crédito - apresentado em caráter exclusivo - e taxa de débito a partir de alegações inverídicas ou não compro-

vadas. Reunião de conciliação entre as partes promovida pelo Conar não resultou em acordo.

Em sua defesa, a anunciante alegou ter observado de forma estrita as recomendações do Código. Respondeu a cada crítica da Pagseguro, considerando que os produtos são diferentes e que a denunciante não se utiliza de condições exatamente iguais ou comparáveis para tecer a sua denúncia. O Safrapay argumentou ainda que seu claim sobre taxas não expressa exclusividade.

A relatora de primeira instância iniciou seu voto lembrando que a propaganda comparativa é incentivada pelo Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária e que, na opinião dela, a campanha do Safrapay encontrou uma forma adequada de fazê-lo.

Dito isso, passou a examinar a veracidade das alegações da

anunciante. Neste quesito, ela propôs a alteração dos anúncios, para dar mais destaque ao fato de que a comparação sobre taxas como apresentada na campanha somente é válida quando não se consideram condições promocionais dos concorrentes.

A Pagseguro considerou a decisão insuficiente e ingressou com recurso contra ela. A decisão inicial, porém, foi mantida, prevalecendo por unanimidade o ponto de vista do relator de segunda instância.

**PINHEIRO, NUNES, ARNAUD E SCATAMBURLO ADVOGADOS**

**PROPRIEDADE INTELECTUAL**

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 93 – 7º E 8º ANDARES – 01003-901 – SÃO PAULO – SP – BRASIL  
TEL.: (55) (11) 3291-2444 / (55) (11) 4118-0945 – FAX: (55) (11) 3106-5088  
pinheironunes@pinheironunes.com.br

## LIQUIDIFICADOR PHILIPS WALITA - 80 ANOS-LUZ À FRENTE

**Mês/Ano Julgamento:**  
NOVEMBRO/2019

**Representação nº:** 247/19

**Autor(a):** Britânia

**Anunciante:** Philips do Brasil

**Relator(a):** Conselheiro Augusto Fortuna

**Câmara:** Sexta Câmara

**Decisão:** Sustação e alteração

**Fundamentos:** Artigos 1º, 4º, 23, 27, 32 e 50, letras "b" e "c", do Código

**Resumo:** A Britânia ingressou no Conar com representação contra campanha da concorrente Philips promovendo liquidificador, por considerar que tece publicidade comparativa antiética em quatro afirmações de tradição e desempenho, que considerou ora inverídicas, ora depreciativas. Reunião de conciliação entre as partes promovida pelo Conar resultou infrutífera. O relator recomendou a sustação liminar da campanha, até seu julgamento.

Em sua defesa, a Philips informou que a peça publicitária comemora os 80 anos de atividade da marca no Brasil, brincando com extraterrestres, o que justificaria o uso de expressões como "80 anos luz à frente" e "outra dimensão", que a defesa considerou isentas. Quanto à alegação de durabilidade do copo do aparelho, a Philips considerou que se trata de informação objetiva, sem induzir ao entendimento que só o produto dela tem este atributo e que as comparações são feitas com produtos semelhantes.

O relator propôs o arquivamento de dois dos quatro claims denunciados: "qualidade oito ou oitenta, e isso é fácil de comprovar" e "Philips, oitenta anos à frente", considerando que eles em nada ferem as recomendações do Código.

Já em relação ao claim que menciona "Philips Walita tá anos luz dos outros", ele propôs a alteração da expressão "dos

outros", evitando menção ainda que indireta aos concorrentes. Quanto ao claim que trata da durabilidade da jarra do aparelho e que motivou a medida liminar de sustação, o relator propôs a sustação, por considerar que ela não tem comprovação possível. Seu voto foi aceito por unanimidade.

\*Decisões extraídas literalmente do repertório de decisões do CONAR.



Brasil e Exterior

- Marcas
- Patentes
- Desenhos Industriais
- Transferência de Tecnologia
- Direito de Autor
- Softwares
- Contratos
- Concorrência Desleal
- Contencioso Judicial e Consultivo





CARLOS  
TERRA

IRINA  
TERRA

MARIANELLA  
MONTILLA

SINAHY  
GONZÁLEZ

ENRIQUE  
CHEANG



**E.C.V. & ASOCIADOS**

**MARCAS Y PATENTES**

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

 @ecvasociados

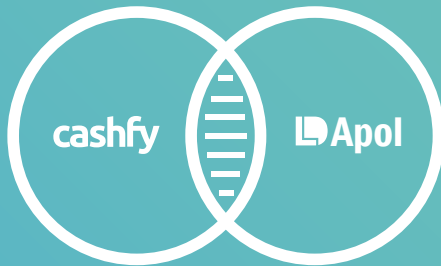
[www.ecv.com.ve](http://www.ecv.com.ve)

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



# O sistema financeiro especializado em PI integrado ao APOL!

UM PRODUTO  
**LDSOFT**



Gestão do fluxo de caixa dinâmica e intuitiva.



Recebimentos, faturamentos, cobranças e pagamentos.



Emissão de NFS-e de centenas de cidades e boletos de diversos bancos.



Entenda a saúde financeira do seu negócio com relatórios, gráficos e métricas de resultados.

*Toda a facilidade de inserir suas informações uma única vez!*

ACESSE



[WWW.CASHFY.COM.BR](http://WWW.CASHFY.COM.BR)

E VEJA TODAS AS FUNCIONALIDADES!

 **cashfy**

**JÁ DISPONÍVEL!**