

A publicidade, a regra dos 3 passos e a Jurisprudência do STJ

Advertising, the three-step-rule and the Case Law of the Brazilian Superior Court of Justice

● Gabriel Leonardos ●

Sócio de Kasznar Leonardos Advogados. Graduado pela UERJ, LLM pela Universidade Ludwig-Maximilian de Munique, Mestre em Direito pela USP, MBA pela FGV, atual Presidente da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (2022-2023), Ex-Pesquisador Convidado do Instituto Max-Planck para o Direito da Inovação e Concorrência, Ex-Conselheiro Seccional da OAB/RJ (2007-2018) e Ex-Conselheiro Federal da OAB (2019-2021).¹

E-mail: gabriel.leonardos@kasznarleonardos.com

Resumo

O artigo analisa a aplicação da “Regra dos 3 Passos”, que é uma importante limitação à proteção pelo Direito Autoral, prevista em tratados internacionais e na lei brasileira, notadamente no contexto de produção de novas obras áudio-visuais inerentes à atividade publicitária, com ênfase na análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que recentemente julgou caso pioneiro sobre a matéria.

Palavras-chave: Direito autoral. Regra dos três passos. Obra publicitária.

Abstract

The paper analyses the adoption of the Three-Step-Rule, which is an important limitation to copyright, foreseen in international treaties and in the Brazilian legislation, namely in the production of new audiovisual works for advertising purposes, with emphasis in the analysis of the case law of the Superior Court of Justice – STJ, which recently adjudicated the leading case on the matter.

Keywords: Copyright. Three-step-rule. Advertising work

Sumário • 1 • Introdução - 2 • A Convenção de Berna - 3 • A Regra dos 3 Passos na Convenção de Berna e no Acordo TRIPs - 4 • A Lei Brasileira - 5 • A Produção de uma Obra Publicitária Áudio-Visual - 6 • A Jurisprudência do STJ - 7 • Conclusão • Referências bibliográficas

1 • Introdução

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça – STJ decidiu caso paradigmático² para a aplicação da Regra dos 3 Passos (doravante “R3P”). Nesse *leading case*, o direito autoral foi excepcionado, tal como autorizado pela forma como a R3P foi incorporada ao direito brasileiro. O STJ decidiu, pela primeira vez, pela legalidade do uso gratuito, independentemente de autorização, de uma obra autoral alheia, como um elemento secundário, na composição de uma obra nova.

Neste artigo irei expor o que é a R3P, como ela se desenvolveu na esfera internacional e no direito positivo brasileiro, a dinâmica de criação de uma obra publicitária e a importância da R3P nessa atividade, e finalizarei por expor a atual jurisprudência do STJ.

2 • A Convenção de Berna

A gênese da regulamentação internacional do direito autoral é a Convenção de Berna, cuja redação original foi aprovada em uma conferência internacional realizada em 1886, na cidade que lhe dá o nome. Desde então, a Convenção já foi objeto de 7 (sete) revisões. O Brasil assinou a Convenção em sua versão original, em 1887, mas somente veio a efetivamente promulgá-la internamente através da edição do Decreto nº 4.541, de 06.02.1922 (quando já vigorava a redação da Revisão de Berlim (1908) e do Protocolo Adicional de Berna

(1914)). Posteriormente, em 1933, nosso país adotou a Revisão de Roma (1928); em 1952, adotamos a Revisão de Bruxelas (1948); e, atualmente, vigora a Revisão aprovada em Paris, em 1971, que foi promulgada no Brasil por meio do Decreto nº 75.699, de 06.05.1975.

A Convenção de Berna estipula patamares mínimos de proteção ao direito autoral, que todos os países-membros se comprometem a respeitar. Os três pilares da Convenção de Berna são (i) o tratamento nacional, que assegura a todos os autores estrangeiros a mesma proteção conferida, em cada país, aos autores nacionais – artigo 5º (1); (ii) a proteção automática, que independe de formalidades (tal como a subordinação à realização de algum registro) – artigo 5º (2); e (iii) a independência de direitos, segundo a qual a proteção em um país não depende da existência de proteção no país de origem da obra – artigo 5º (3).

Além disso, Berna também procura harmonizar as legislações nacionais, ao estipular padrões mínimos de proteção ao direito autoral que deveriam ser seguidos por todos os países-membros. Entre as diversas regras contidas no texto do tratado, encontram-se a vedação às reproduções não autorizadas, a proteção aos direitos morais, o prazo mínimo de vigência dos direitos, entre outras.

A R3P somente foi introduzida na Convenção de Berna por ocasião da Revisão de Estocolmo (1967), e foi mantida na sua última revisão, feita em Paris (1971). Antes de 1967, não ha-

¹ O acadêmico de Direito Pedro Henrique Soares Bechara, a quem aqui o autor agradece, colaborou na pesquisa para a redação deste artigo. O autor igualmente agradece às suas colegas Vivian de Melo Silveira e Fernanda Magalhães pela atenta revisão e sugestões que fizeram a este texto, cujas opiniões e deficiências, naturalmente, são de inteira responsabilidade do autor.

² REsp 1.455.668/RJ, j. em 19.03.2020, e AgInt nos EDcl no Recurso Especial nº 1.455.668-RJ, j. em 14.11.2022. O autor sustentou a tese vencedora, na qualidade de advogado de um dos corréus.

**Transformar criações em
propriedade é a nossa missão**

*Propriedade Intelectual | Contencioso Judicial
Direito Empresarial | Direito Regulatório*



info@tavaresoffice.com.br
tel: 21 2216.6350

www.tavaresoffice.com.br

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

Siga nossas redes:



via norma equivalente no texto convencional e vale relembrar brevemente as circunstâncias em que foi criada a R3P.

Por ocasião dos trabalhos preparatórios (realizados em 1963-1964³ e 1965⁴) da conferência internacional que seria realizada com o objetivo de revisar a Convenção de Berna, em Estocolmo, em 1967, já havia uma recomendação de inclusão de uma cláusula geral estabelecendo o direito dos autores de autorizar reproduções, algo que, até então, não constava da Convenção. Essa sugestão viria a ser concretizada no artigo 9º (1) do texto aprovado pelos Estados-Membros.

Paralelamente à introdução da cláusula geral assegurando aos autores o direito de autorizar reproduções, também foi debatida a redação de uma norma que traria exceções a esse direito. Relatam os Anais da Conferência de Estocolmo, a respeito dos trabalhos do Grupo de Estudos Suécia/BIRPI:

“(…) o Grupo de Estudos chegou à conclusão, em seu Relatório de 1964, que deveria ser proposto um dispositivo tratando do direito de reprodução. Essa prerrogativa possui um papel fundamental na legislação dos países da União, e, por conseguinte, o fato de que ela não é reconhecida na Convenção iria parecer uma anomalia. O Grupo de Estudos, contudo, observou que se um dispositivo dessa natureza fosse incorporado ao texto da Convenção, deveria ser encontrada uma fórmula satisfatória para as inevitáveis exceções a esse direito.”⁵

É interessante notar, portanto, que os maiores peritos internacionais de Direito Autoral, encarregados de debater o assunto, já entendiam, em 1964, que, existindo o direito exclusivo de reprodução em favor do autor, deve haver, igualmente, “inevitáveis exceções” a tal direito⁶.

3 • A regra dos 3 passos na Convenção de Berna e no acordo TRIPs

O artigo 9º da Convenção de Berna estipula o dever dos países-membros de proteger as obras autorais contra reproduções não-autorizadas, e, em seguida, no mesmo artigo, prevê a R3P como uma limitação a essa proteção:

Art. 9º (1) Os autores de obras literárias e artísticas protegidas pela presente Convenção gozam do direito

exclusivo de autorizar a reprodução destas obras, de qualquer modo ou sob qualquer forma que seja.

(2) Às legislações dos países da União reserva-se a faculdade de permitir a reprodução das referidas obras em certos casos especiais, contanto que tal reprodução não afete a exploração normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor.

A redação do artigo 9º (2) da Convenção – a R3P –, foi objeto de muitos debates. O dispositivo foi profundamente modificado a partir da primeira minuta (do Grupo de Estudos Suécia/BIRPI, formado em 1963), passando pela segunda minuta (do Comitê de Peritos Governamentais, em 1965), até a Conferência de Estocolmo (1967). Por ocasião desta última, prevaleceu a redação sugerida pelo Reino Unido⁷.

Vale lembrar que o artigo 9º (2) de Berna não é aplicável quando houver outras mitigações aos direitos de autor reguladas por critérios diversos, tal como as previstas nos artigos 2º (4), que trata dos documentos oficiais; 2º (7), que trata das obras passíveis de dupla proteção, por direito autoral e pela propriedade industrial; 2º bis, que trata dos discursos e conferências; 10, que trata dos direitos de citação e das exceções para ensino; 10 bis, que trata da liberdade de imprensa; 13 (1), que estabelece regras especiais para obras musicais; ou no Anexo, que trata das exceções em favor de países em desenvolvimento, todos da Convenção de Berna.

A R3P foi incorporada ao Acordo TRIPs (acrônimo em inglês do “Acordo Sobre Aspectos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – ADPIC”), promulgado entre nós pelo Decreto nº 1.355, de 30.12.1994:

Art. 13 - Os Membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos exclusivos a determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direito.

Essa norma contida em acordos internacionais não possui aplicação direta no Brasil; ela é uma autorização para que os países-membros criem – se desejarem – limitações ao direito do autor de autorizar reproduções de sua obra. Ou seja, não deve haver limitações, na lei local, que não respeite os requisitos impostos pela R3P. Esse comprometimento na esfera internacional já era relevante a partir do momento em que

³ Em 1964 foi divulgado o relatório de um Grupo de Estudos do Grupo de Estudos Suécia/BIRPI, que foi criado em 1963, e era formado por estudiosos suecos e do BIRPI – *Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (Escritórios Reunidos para a Proteção da Propriedade Intelectual). O BIRPI era a secretaria que gerenciava a Convenção de Berna (e outros tratados internacionais), antes da criação da OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual, como pessoa jurídica de Direito Público Internacional, o que ocorreu por meio da Conferência de Estocolmo (1967).

⁴ Em 1965 foi elaborado o relatório do Comitê de Peritos Governamentais, convocado pelo BIRPI e aberto a todos os países, com os peritos sendo instruídos a defender os pontos de vista oficiais de seus respectivos governos em relação às propostas de modificação da Convenção que haviam sido apresentadas pelo Grupo de Estudos Suécia/BIRPI.

⁵ “Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm Conference”, Volume 1, 1967, pág. 111, nossa tradução.

⁶ Não é objeto deste artigo tratar da distinção entre exceção e limitação, mas o autor entende que a R3P configura uma limitação ao direito autoral. Há outras mitigações ao direito autoral que podem ser classificadas como exceções.

⁷ Cf. “Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm Conference”, Volume 2, 1967, pág. 1145.

a norma de Berna foi promulgada no Brasil (pelo Decreto 75.699/1975), e passou a ter ainda mais peso após a repetição da regra no TRIPS, uma vez que o descumprimento deste último pode, em tese, ensejar sanções comerciais ao país, a serem impostas pela OMC – Organização Mundial do Comércio.

Ou seja, de acordo com Berna e TRIPS, para que a legislação de um país-membro estabeleça que é livre a reprodução de obra alheia é necessário que estejam presentes, simultaneamente, os seguintes 3 requisitos (e daí o nome da “regra dos 3 passos”):

- (a) a autorização de reprodução deve estar limitada a “casos especiais”;
- (b) não deve ser prejudicada a exploração normal da obra; e
- (c) não deve haver um prejuízo injustificado aos legítimos interesses do titular do direito sobre a obra original.

Aliás, um Painel decidido pela OMC, no famoso caso IMRO (sigla da “Irish Music Rights Organization”)⁸, traz um importante parâmetro para a aplicação do segundo requisito, em uma definição que é utilíssima também para conflitos internos em nosso país, na medida em que a lei brasileira – como se verá adiante – repete literalmente tal requisito. Com efeito, ver-se-á que, ao aplicar o segundo requisito, algumas decisões judiciais brasileiras caíram na armadilha do pensamento circular, pois, sem a devida ponderação, todo uso não remunerado poderia importar em um “prejuízo à exploração normal da obra”, o que tornaria sem qualquer efeito a limitação imposta pela R3P.

A entidade irlandesa IMRO apresentou uma queixa de que a lei dos Estados Unidos havia criado uma isenção de pagamento a titulares de direitos que extrapolaria os limites autorizados pelo artigo 13 do TRIPS. A lei norte-americana

dispensava do pagamento dos direitos autorais de execução pública os estabelecimentos que ofereciam alimentação, bebidas e mercadorias cujos espaços não excedessem determinadas áreas (185 m², ou 350 m², dependendo do tipo de estabelecimento), ou não excedessem algumas especificações de equipamentos de áudio ou áudio-visual. O Painel decidiu que essa exceção da lei interna dos EUA era incompatível com TRIPS, pois não atendia a nenhum dos três requisitos da R3P. Com efeito, essa limitação era demasiado ampla, e estava longe de ser restrita a “alguns casos especiais”, além de, no caso concreto, prejudicar a exploração normal da obra e causar prejuízo ao titular, conforme se detalha a seguir.

Conforme noticiam HUGENHOLTZ e OKEDIJI,

“afortunadamente, o Painel [da OMC no caso IMRO] admite que os titulares de direitos não estão protegidos em suas expectativas de que eles possam explorar seus direitos [autorais] econômicos em sua completa extensão, i.e. até a última gota. Não fosse assim, nenhuma limitação sobreviveria ao teste, e a regra dos três passos se transformaria em uma concha vazia”⁹.

Prosseguem HUGENHOLTZ e OKEDIJI, citando SENFTLEBEN:

“Para evitar um raciocínio circular que iria eclipsar inteiramente as exceções e limitações, Dr. Senftleben propôs visitar os trabalhos preparatórios da Conferência de Estocolmo. Conforme os anais da Conferência, a exploração normal englobaria ‘todas as formas de explorar uma obra, que tenham, ou provavelmente irão adquirir, uma importância econômica considerável ou importância prática’¹⁰. O Painel da OMC aparentemente subscreveu essa leitura histórica, quando preferiu seu parecer:

‘Assim, parece que uma forma de medir a conotação normativa da exploração normal da obra é

⁸V. Decisão do Painel da OMC no caso IMRO inclusive com o posicionamento do Brasil, que participou dessa disputa como parte interessada. Disponível em: [https://www.worldtradelaw.net/document.php?id=reports/wtopanelsfull/us-copyright\(panel\)\(full\).pdf&mode=download](https://www.worldtradelaw.net/document.php?id=reports/wtopanelsfull/us-copyright(panel)(full).pdf&mode=download). Acesso em: 04 fev. 2023.

⁹HUGENHOLTZ e OKEDIJI, 2012, pág. 23, nossa tradução, nossos colchetes.

¹⁰A citação é do original, e remete a SENFTLEBEN, 2004, pág. 177.



tinoco soares sociedade de advogados

marcas, patentes e direitos autorais

José Carlos Tinoco Soares

(Desde o ano de 1943)

FILIAL:

20071-000 - Rio de Janeiro, RJ.

Av. Presidente Vargas, 482 - 5º andar - s/514

Tel.: (0xx21) 2253-0944

Fax: (0xx21) 2253-0944

INTERNET: <http://www.tinoco.com.br>

E-mail: tinoco@tinoco.com.br

Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
Diploma de Reconocimiento por la obra de toda su vida en el ejercicio y enseñanza del
Derecho por la Universidad de la Habana-Cuba

Acadêmico Honorário da Academia Nacional de Ciências Jurídicas de Bolívia
Fundador e Sócio Benemérito da Associação Paulista da Propriedade Intelectual - ASPI
Membro de Honra Vitalício da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI
Membro de Honra da Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual - ASIPI

José Carlos Tinoco Soares Junior

(Desde o ano de 1980)

MATRIZ:

04063-001 - São Paulo, SP.

Av. Indianópolis, 995

Tels.: (0xx11) 5084-5330 / 5084-5331

5084-5332 / 5084-5946 / 5084-1613

(0xx11) 5084-5334

Fax: (0xx11) 5084-5337

Caixa Postal 2737 (CEP 01060-970)

considerar, em adição às aquelas formas de exploração que atualmente geram receitas significativas ou tangíveis, [também] aquelas formas de exploração que, com algum grau de plausibilidade, podem vir a adquirir uma considerável importância econômica ou prática.¹¹

Em outras palavras, há um conflito com o segundo passo, se o uso excepcionado privar o titular de direito de substancial fonte de renda real ou potencial.¹¹

Note-se que, havendo “prejuízo injustificado” à exploração normal da obra reproduzida (segundo requisito), necessariamente haverá também um “prejuízo injustificado” a um legítimo interesse do autor (terceiro requisito), mas a recíproca não é verdadeira. Na redação original do artigo 9º (2), proposta pelo Reino Unido por ocasião da Conferência Diplomática de Estocolmo (1967), a ordem do 2º e 3º requisitos estava invertida, e foi o Comitê de Redação da Conferência que colocou os requisitos na ordem correta:

“85. O Comitê também adotou a proposta do Comitê de Redação de que a segunda condição deveria ser colocada antes da primeira, pois isso proporcionaria uma ordem mais lógica para a interpretação da regra. Se é considerado que uma reprodução conflita com a exploração normal da obra, então a reprodução não será permitida de forma alguma. E se é considerado que uma reprodução não conflita com a exploração normal da obra, então o próximo passo será considerar se ela não prejudica desrazoavelmente os interesses legítimos do autor.”¹²

O terceiro e último requisito da R3P possui evidente conexão com o segundo, pois um prejuízo à exploração normal da obra (que é uma consideração econômica) será, sempre, um prejuízo (econômico) injustificado aos interesses do seu titular. Mas, ainda que não haja um prejuízo à exploração normal da obra (ou seja, se ultrapassado o segundo requisito), será necessário avaliar se não ocorre um prejuízo injustificado a legítimos interesses do autor, e esses interesses poderão ser econômicos ou de outra natureza.

Com efeito, vale lembrar que o direito autoral, conforme talhado em Berna, protege igualmente direitos morais de autor, o quais não podem ser vilipendiados pela reprodução feita com base na limitação da R3P. Por exemplo, havendo um uso da obra original de uma forma que seja prejudicial à honra ou reputação do autor, estaríamos diante de uma violação a um direito moral (cf. artigo 6º bis (1) da Convenção de Berna), que claramente seria um “prejuízo injustificado aos

interesses legítimos do autor”, ensejando, assim, a inaplicabilidade da R3P.

4 • A Lei Brasileira

Em que pese a permissão expressa na norma internacional, a sua transposição para o direito positivo brasileiro não foi imediata. A (já revogada) Lei nº 5.988, de 14.12.1973, não continha uma previsão para a R3P, e apenas na atualmente vigente Lei de Direito Autoral (LDA), Lei nº 9.610, de 19.02.1998, esse princípio do direito internacional de autor viria a ser incorporado ao nosso direito positivo, embora com a inclusão de restrições adicionais para a sua aplicação, como se verá a seguir:

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:
(...)

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.

Percebe-se que a LDA extrapolou em relação à Convenção de Berna e ao TRIPs, pois esses diplomas internacionais não estabelecem como um critério, para que exista a liberdade de reprodução, a exigência de que esta seja limitada a “pequenos trechos”. A exigência da LDA, de que a reprodução seja limitada a “pequenos trechos” (quando não se tratar de obras de arte plástica), parece ser injustificada, pois a R3P tem como objetivo criar a possibilidade de uso livre de obras alheias, com o objetivo de estimular a disseminação de ideias, informação e cultura.

Ademais, em tese, uma restrição da reprodução a “pequenos trechos” somente teria razão de existir quando se tratasse do direito de citação, mas este se encontra em outro dispositivo da LDA (a saber, no artigo 46, III), o qual, em boa hora, adotou melhor técnica e não restringiu o direito de citação a “pequenos trechos”, mas sim a uma reprodução que seja feita “na medida justificada para o fim a atingir”:

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:
(...)

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra;

¹¹ HUGENHOLTZ, P. Bernt e OKEDIJI, Ruth, “Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions to Copyright”, Amsterdam Law School Research Paper No. 2012-43, 2012, pág. 24, nossa tradução, nossos colchetes. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2017629. Acesso em: 04 fev. 2023.

¹² “Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm Conference”, Volume 2, 1967, pág. 1145, nossa tradução.

Por outro lado, viu-se acima que a legislação interna de um país-membro de Berna e TRIPs somente poderia prever a liberdade de reprodução de obra alheia “em casos especiais”. Nesse sentido, o legislador brasileiro elegeu os casos em que “a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova”. Existe, aqui, uma dupla exigência, a de que (i) seja criada uma nova obra protegida por direito autoral, e (ii) a reprodução da obra original não pode constituir o objetivo principal da nova obra.

Neste ponto, é importante salientar que, tal como ocorre em relação à Convenção de Berna, também na lei brasileira o objetivo da R3P não é o de proteger outros interesses legítimos para os quais já existem permissivos legais específicos, que regulam as condições para a reprodução de obra alheia, tais como:

- (a) a liberdade de imprensa e de expressão (artigo 46, I, alíneas “a” e “b”);
- (b) a disponibilização de obras para deficientes visuais, quando realizada sem “fins comerciais” (artigo 46, I, alínea “c”);
- (c) a satisfação pessoal do dono de exemplar físico da obra (artigo 46, II);
- (d) o estudo, crítica ou polêmica (artigo 46, III);
- (e) a disseminação do ensino (artigo 46, IV);
- (f) a venda de suportes ou equipamentos que permitam a utilização de obras protegidas (artigo 46, V);
- (g) a representação teatral e execução musical em ambientes domésticos ou para fins didáticos, desde que ausente o “intuito de lucro” (artigo 46, VI); e
- (h) a produção de provas em processos administrativos ou judiciais (artigo 46, VII).

Vale chamar atenção para o fato de que a lei brasileira é expressa quando demanda que, para que uma reprodução não-autorizada seja lícita, ela não pode ter “fins comerciais” ou “intuito de lucro” (cf. artigo 46, I, alínea “c”; artigo 46, VI). Mas, na hipótese da R3P (artigo 46, VIII), essa exigência não é feita e, por conseguinte, a reprodução é sempre livre, mesmo se ela possuir fins comerciais ou tiver intuito de lucro (como ocorre, via de regra, com a publicidade). Portanto, é inadequado subordinar a aplicação do artigo 46, VIII à condição de que a nova obra não gere benefícios financeiros ao seu criador ou a quem a encomendou.

Aqui, costuma haver uma incompreensão comum na dinâmica dos direitos de propriedade intelectual. Muitas pessoas têm um “sentimento” de que não deveria ser possível alguém fazer qualquer uso de obras alheias, sem autorização, para, com isso, auferir vantagens financeiras. Essa visão da propriedade intelectual se esquece que a sociedade não avança se não puder construir sobre algo que já existe. Ademais, a

chave para solucionar essa questão reside em formular-se a pergunta corretamente, a saber: quando é razoável que o uso de obra alheia seja livre para terceiros?

Aliás, esse conceito de “razoabilidade” informa o princípio do “fair use” da *common law*, que regula a questão de forma diversa da tradição continental europeia (seguida por nós, no Brasil), onde temos um direito de propriedade temperado por limitações que usualmente são consideradas *numerus clausus* (ou seja, não há limitações além das estritamente previstas na lei).

Na *common law*, a defesa do uso justo, ou razoável, de obras alheias é fluida, podendo adaptar-se ao caso concreto e à evolução da sociedade e da tecnologia. Trata-se de uma doutrina profundamente desenvolvida, sobretudo nos Estados Unidos. Essa diferença de técnica legislativa, que decorre das diversas tradições legais de cada sistema, explica a enumeração que encontramos no artigo 46 da LDA¹³.

Mas isso não significa que não sobre um amplo espaço interpretativo na aplicação da LDA. A R3P do artigo 46, VIII não é um “cheque em branco”, i.e. uma autorização ampla e genérica para fazer todo e qualquer uso de uma obra alheia, sem precisar pedir autorização. Ela é legítima, e essencial, mas somente na medida em que estejam presentes os três requisitos essenciais para a sua aplicação.

Salta aos olhos que, para se aplicar o artigo 46, VIII, o prejuízo à “exploração normal” da obra original, ou o que seja “injustificado” para o autor, jamais poderá ser a perda do preço da licença para autorizar a reprodução da obra original. Uma vez que se trata de um dispositivo que estabelece que determinada reprodução não constitui uma ofensa aos direitos autorais, é forçoso aceitar que tal reprodução poderá ser feita (i) gratuitamente, e (ii) sem que seja necessário pedir qualquer autorização ao titular de direitos autorais sobre a obra original.

Conforme já demonstrado acima¹⁴, é incorreto dizer que “a utilização da obra geraria, para o autor, o pagamento correspondente, o que é suficiente para se concluir ter havido efetivo prejuízo”, como equivocadamente o fizeram alguns julgados de primeira e segunda instância¹⁵. Alegar que a perda da receita da licença (que o criador da obra nova poderia pagar) impede a aplicação da R3P importa em negar vigência ao artigo 46, VIII que, sob este pretexto, jamais teria qualquer aplicação. Estaríamos diante de típico raciocínio circular, que inviabilizaria por completo a criação de novas obras que o dispositivo visa estimular.

O “prejuízo” que impede a aplicação da R3P pode ser qualquer outro, menos a perda da receita da licença: sob esta

¹³ Para uma explicação do sistema de fair use na *common law*, v. PEREIRA, Alexandre Libório Dias, “Fair Use e Direitos de Autor (Entre a Regra e a Exceção)”. In: Revista da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, V. 94, 2008: 3-10.

ótica, poderia ser a perda, para o titular de direito, de substancial fonte de renda, real ou potencial. Por exemplo, seria vedada a reprodução quando a nova obra conspurcasse a reputação da obra original: a rigor, uma crítica acerba à obra original poderia eventualmente ser admitida com base em outros incisos do artigo 46 da LDA, mas, não é permitido o vilipêndio à obra original, fazendo-se uso de reprodução da mesma, sob a invocação da R3P do artigo 46, VIII.

Sumarizando, pode-se dizer que a R3P, ao ser incorporada à legislação brasileira, transformou-se em uma regra de cinco passos. Senão vejamos:

Requisitos necessários e cumulativos, segundo a LDA, para a reprodução lícita de obra alheia, inclusive com fins comerciais ou intuito de lucro, sem que caiba ao titular de direitos da obra original qualquer pagamento ou necessidade de sua autorização:	
• Para Reproduzir <u>Obras de Arte Plástica</u> :	• Para Reproduzir os <u>Demais Tipos</u> de Obras Protegidas por Direito Autoral:
(1) A obra original pode ser reproduzida integralmente	(1) A obra original pode ser reproduzida integralmente
(2) A reprodução não pode consistir no objetivo principal do resultado obtido	(2) A reprodução não pode consistir no objetivo principal do resultado obtido
(3) Deve ser criada uma obra nova	(3) Deve ser criada uma obra nova
(4) A exploração normal da obra reproduzida não pode ser prejudicada	(4) A exploração normal da obra reproduzida não pode ser prejudicada
(5) A reprodução não deve causar um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores	(5) A reprodução não deve causar um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores

5 • A produção de uma obra publicitária áudio-visual

É da natureza da publicidade fazer referências a fatos e informações pretéritas. O publicitário, como artista e criador que é, procura falar ao coração dos consumidores, e, para isso, nada melhor que fazer alusão a eventos familiares do passado. Um reclame comercial não pode ser frio e limitar-se a informações técnicas, como “compre nossa geladeira; ela tem uma excelente capacidade de resfriamento e funciona a 110 volts”. Essa frieza certamente resultaria em fracasso nas vendas.

O desafio de produzir um resultado com impacto emocional é ainda maior quando estamos diante da necessidade de produzir uma obra publicitária áudio-visual. O texto impresso é informação (e o autor sempre ficará na dúvida se alguém o lerá, notadamente no mundo de hoje, em que é difícil manter a atenção dos consumidores), as gravuras e desenhos podem gerar familiaridade, a palavra sonora transmite ênfase e entusiasmo, e quando chegamos na obra áudio-visual temos uma combinação de todos esses elementos.

Não é exagero dizer que o diretor de uma obra áudio-visual é como um maestro de uma grande orquestra, que tem que combinar o roteiro, com a atuação dos atores e figurantes, a cenografia, a fotografia e enquadramento, a iluminação e som, dentre os múltiplos requisitos para a produção de uma obra que gere interesse e que tenha sucesso.

Aliás, no caso da obra publicitária, o sucesso não é medido apenas pelos aplausos dos críticos, mas também pelo êxito nas vendas do produto ou serviço anunciado. A evidente dificuldade de criar uma obra de destaque é evidenciada pela merecida fama que os “superstars” da publicidade alcançam, dentre os quais se incluem, no cenário mundial, e para o nosso orgulho, os brasileiros Washington Olivetto e Nizan Guanaes, dentre outros.

A riqueza de variedades de obras protegidas por direito autoral tornaria impossível o trabalho dos publicitários se não houvesse alguma liberdade para a reprodução de obras alheias, tal como autoriza a R3P. Estamos falando de cenas que mostrem pinturas, esculturas, padrões estéticos em gravatas ou vestidos, casas e prédios que foram erguidos a partir de projetos de arquitetura e decoração, enfim, há uma miríade de obras protegidas que podem ser mostradas em obras publicitárias, sem que qualquer potencial consumidor julgue que se trata de um endosso ou uma forma de associação ao produto ou serviço anunciado.

¹⁴V. discussão da decisão do Painel da OMC no caso IMRO, disponível em: [[https://www.worldtradelaw.net/document.php?id=reports/wtopanelsfull/us-copyright\(panel\)\(full\).pdf&mode=download](https://www.worldtradelaw.net/document.php?id=reports/wtopanelsfull/us-copyright(panel)(full).pdf&mode=download)]. Acesso em: 04 fev. 2023

¹⁵V. SOUSA, Marcos Rogério, “Nem Tanto ao Mar em Tanto à Terra: ‘Regra dos Três Passos’ e as Limitações aos Direitos Autorais”. In Revista Jurídica ESMP-SP, v.3, 2013: 211-227.

A publicidade é também indispensável para a proteção ao consumidor, que pode realizar escolhas embasadas por informações transmitidas pelos anunciantes, bem como para a plenitude da liberdade de imprensa, porque é por meio de anunciantes privados que os órgãos de imprensa mantêm a sua independência e não ficam à mercê de verbas governamentais que somente seriam atribuídas em troca de elogios aos mandatários da ocasião.

Tudo isso não bastasse, vale ainda lembrar que a atividade publicitária é essencial para o adequado funcionamento da economia de mercado, onde diversos empresários concorrem em uma sociedade livre. Ou seja, ao estimularmos a criação de novas obras publicitárias, não estamos apenas criando condições de prosperidade para um importante segmento da economia criativa, mas também protegendo a liberdade econômica.

Dessa breve exposição, imediatamente se percebe que as obras publicitárias são um campo fértil para a aplicação da R3P. Não bastasse a já acima demonstrada adequação da R3P à criação de uma nova obra publicitária, com plena sub-sunção do fato à norma, convém também tecer uma breve consideração econômica que demonstrará mais que a mera conveniência, e sim a indispensabilidade da aplicação da R3P na criação de obras publicitárias.

Ocorre que, para ser efetiva e exitosa, uma obra publicitária, qualquer que seja a sua natureza, mas de modo mais agudo uma obra áudio-visual, precisa incorporar diversos elementos protegidos por direitos autorais de terceiros. Não fosse a R3P, seriam proibitivos os custos de transação para localizar e negociar as autorizações com diversos titulares distintos, ao redor do mundo. (Lembrando que custos de transação são apenas os custos de negociar, redigir e garantir o cumprimento de um contrato.) Evidentemente, os custos de transação se somariam aos custos das licenças propriamente ditas, a serem pagos após a conclusão exitosa de cada negociação.

Ou seja, na prática, a atividade publicitária seria completamente inviabilizada pelos custos e demora inerentes a uma regra que exigisse que os filmes publicitários tivessem uma licença expressa para expor cada imagem, som ou objeto porventura protegido por direito autoral de terceiros. E muitos roteiros e ideias potencialmente premiadas teriam que ser modificadas (ou mutiladas), ainda na fase de pré-produção, devido à intransigência de titulares de direitos, que não aceitariam os valores oferecidos, ou simplesmente poderiam ter objeções pessoais quanto ao uso pretendido da obra original.

Esse cenário de horror significaria, como visto, restrições à liberdade de expressão, à proteção ao consumidor, à liberdade de imprensa, e à liberdade econômica, e esses retrocessos ocorreriam em prol de uma visão absoluta e dissociada da função social do direito autoral. Essas limitações à atividade publicitária também significariam um substancial aumento de custos para as atividades empresariais, pois todos os filmes publicitários de qualidade passariam a depender de um orçamento muito superior para poderem ser produzidos, caracterizando um rentismo desarrazoado dos titulares de direitos autorais, em detrimento dos setores produtivos e, por via de consequência, de toda a sociedade.

Finalizando este ponto, pode-se dizer que a peculiaridade da atividade publicitária se adequa perfeitamente à advertência feita pelo Instituto Max-Planck para o Direito da Inovação e da Concorrência, quando adotou, em 2008, a sua “Declaração para uma Interpretação Equilibrada do ‘Teste dos Três Passos’ do Direito de Autor”¹⁶:

“6. O Teste dos Três Passos deve ser interpretado de maneira a respeitar os interesses legítimos de terceiras partes, inclusive:

- interesses derivados de direitos humanos e liberdades fundamentais;
- interesses sobre competição, notadamente em mercados secundários; e

¹⁶ “Declaração para uma Interpretação Equilibrada do ‘Teste dos Três Passos’ do Direito de Autor”, Instituto Max-Planck para o Direito da Inovação e da Concorrência, 2008, tradução original. Disponível em: [<https://www.ip.mpg.de/en/research/research-news/declaration-three-step-test.html>], tradução original]. Acesso em: 04 fev. 2023.



 VILELACOELHO

Especialistas em propriedade intelectual desde 1972

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

- outros interesses públicos, sobretudo aqueles concernentes ao progresso científico, cultural, social ou ao desenvolvimento econômico.”

6 • A Jurisprudência do STJ

O STJ – Superior Tribunal de Justiça tem, entre as suas atribuições, uniformizar a aplicação da legislação federal em todo o país. Como não estamos tratando de matéria constitucional (para a qual seria competente o STF – Supremo Tribunal Federal), a competência decisória final a respeito do escopo de proteção do direito autoral toca ao STJ, que decide ações relativas a possíveis infrações de direito autoral através de uma de suas 3ª ou 4ª Turmas, as quais compõem a 2ª Seção do Tribunal, que se dedica ao Direito Privado.

Localizamos diversas decisões do STJ nas quais foi aventada a defesa fundamentada na R3P, e que tratam a possibilidade do ECAD – Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais cobrar as suas taxas de licenciamento, em decorrência da execução pública de músicas, notadamente em hipóteses em que essa execução pública era realizada gratuitamente, sem cunho comercial¹⁷.

Data venia, em que pese a relevância dos interesses públicos aduzidos em tais causas, não parece ser tecnicamente adequado invocar a R3P como argumento de defesa, na medida em que, como visto acima, na incorporação da R3P ao direito positivo brasileiro passou a ser exigido, como requisito de aplicação dessa limitação, a criação de uma obra nova, e quem está realizando execução pública de música, não cria uma obra nova.

Ainda que nem a Convenção de Berna, nem o TRIPs, tenham incluído a exigência de que a reprodução feita com base na R3P somente pode ser autorizada se ela forçosamente resultar na criação de uma obra nova, o fato é que esta foi a opção legislativa feita em nosso país, de tal forma que, entre nós, com o devido respeito às posições em sentido diverso, não é possível conceber uma reprodução autorizada pelo artigo 46, VIII se não estivermos diante de uma obra nova.

Em julgamento realizado em 07 de maio de 2013, a 4ª Turma do STJ debruçou-se a respeito da hipótese do artigo 46, VIII no REsp 1.217.567-SP, no qual o titular de direitos sobre obra lítero-musical ajuizou ação contra uma editora de revistas porque esta última utilizou, sem autorização, para ilustrar uma matéria impressa em revista de conteúdo adulto, trechos da canção “Dancin’ Days” (a qual, na década de 1970, foi popularizada pelo grupo “As Frenéticas”). A reprodução foi limitada a “pequenos trechos” e resultou em uma “obra nova”, mas a alegação deduzida em juízo é que o uso não autorizado teria causado um prejuízo injustificado ao titular.

Veja-se os seguintes trechos do relatório e voto do relator, Min. Luis Felipe Salomão:

Relatório: “[O Autor da ação] aduziu que, não obstante a canção gozar da mais ampla proteção pelo direito autoral pátrio, a Editora [...] S/A a reproduziu parcialmente na edição de Fevereiro/99, da revista [...], de forma não autorizada e indevida. A reprodução não autorizada consistiu na ilustração de ensaio fotográfico na revista, com menção aos trechos mais famosos da música em questão: ‘Abra suas asas, Solte suas feras, Entre nesta festa’. Destacou que, após a utilização indevida do trecho musical na revista [...], a autora perdeu negócio - no valor de R\$ 120.000,00 - a ser fechado com a McCann-Erickson Publicidade Ltda. para a utilização de Dancin’ Days em comercial televisivo da Koly nos do Brasil, a ser transmitido para todo o território nacional.” (nossos colchetes)

Voto: “4.1. A hipótese em julgamento periódico de cunho erótico comercializado em todo território nacional que reproduziu trecho da obra pertencente à recorrida, sem autorização ou sequer menção dos autores, claramente não se enquadra nos permissivos legais. Conforme bem destacou o relator do acórdão ora impugnado, a utilização do trecho musical tem caráter de completude do ensaio fotográfico comercializado pela recorrente, viabilizando uma mais atenta contemplação e maior valorização de sua obra. Eis o excerto do voto (fls. 234):

‘Os ensaios fotográficos ali constantes se completam com o refrão musical inserido e que não pode ser considerado como acessório, servindo a induzir os leitores a contemplarem a modelo nos termos imaginados pelo fotógrafo e auxiliando a interpretação ao seu trabalho, que poderia se perder, quanto ao sentido, sem as frases mencionadas.’

4.2. Ademais, o uso indevido, no caso, conflita com a exploração comercial normal, assim como prejudica injustificadamente os legítimos interesses dos autores. De fato, é incontroverso nos autos que a recorrida já havia realizado contratos de exploração comercial da canção e/ou de sua letra com colégios, parques infantis, shopping centers e produtos caseiros, como a maionese Hellmann’s. Em sua exordial consta ainda que, à época do uso indevido, a recorrida estava em tratativa para autorizar a utilização da obra Dancin’ Days nos comerciais televisivos das Malhas Malwee e dos Supermercados ABC. Assim, o intuito dos autores e dos

¹⁷ V. REsp 964.404-ES; AgREsp 556.767-ES; AgREsp 979.402-ES; REsp 1.320.007-SE; AgREsp 1.371.835-SP; REsp 1.380.341-SP. Nos EmbDivREsp 1.810.440-SP houve a criação de uma obra nova, mas embora a R3P seja invocada no acórdão, o fundamento da decisão foi o direito à paródia, do artigo 47 da LDA.

titulares dos direitos patrimoniais da obra, sempre foi a exploração comercial de Dancin' Days, motivo pelo qual celebraram entre si o contrato de edição e mandato e escritura de cessão de direitos autorais (fls. 6). Tanto é que auferiram lucro com diversos contratos de licença em casos específicos e devidamente autorizados pelos autores. Até porque, a essência dos direitos patrimoniais é a exploração comercial da obra. E só ao autor é concedido o direito de estipular os meios em que ocorrerá tal exploração. Como se observa, os versos 'Abra suas asas, Solte suas feras, Entre nesta festa' já eram comumente explorados comercialmente por meio de licenças de direitos patrimoniais em situações e por empresas do cotidiano da família brasileira. Nesse passo, diante do histórico das licenças concedidas pela recorrida, conclui-se de forma cristalina que o interesse legítimo dos autores nunca foi vincular a sua obra ao mercado erótico."

Por unanimidade, o órgão julgador negou provimento ao Recurso Especial da editora e manteve a condenação no sentido de que o titular dos direitos autorais fosse indenizado pelo uso não autorizado de trechos de sua obra. Assim dispôs a ementa:

"3. O caso dos autos não se enquadra nas normas permissivas estabelecidas pela Lei nº 9.610/1998, tendo em vista que o refrão musical inserido no ensaio fotográfico e de cunho erótico - de forma indevida -, tem caráter de completude e não de acessoriedade; e os titulares dos direitos patrimoniais da obra vinham explorando-a comercialmente em segmento mercadológico diverso."

Nesse caso ("Dancin' Days"), o STJ aceitou o nexo de causalidade (alegado pelo autor) de que o uso não autorizado, de três versos de uma canção, em uma matéria editorial, teria inviabilizado a concessão de uma licença para uso em publicidade de pasta de dentes e, aqui, é relevante notar que o critério sugerido na esfera internacional foi seguido pelo STJ, qual seja, na lição de HUGENHOLTZ e OKEDIJI (2012), foram levadas em consideração "em adição àquelas formas de exploração que atualmente geram receitas significantes ou tangíveis, [também] aquelas formas de exploração que, com

algum grau de plausibilidade, podem vir a adquirir uma considerável importância econômica ou prática".

Em 06 de outubro de 2015, a mesma 4ª Turma do STJ, em acórdão igualmente de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, teve nova oportunidade de examinar a questão, e proferiu decisão unânime no REsp 1.343.961-RJ, que tratava exatamente do uso de obra alheia em filme publicitário. Neste caso, contudo, as circunstâncias do caso concreto não permitiram o exame da aplicabilidade da R3P (arguida pelo réu em sua defesa), e foi negado provimento ao Recurso Especial (com a manutenção da improcedência da ação), uma vez que o Tribunal entendeu que prejuízo alegado pela autora da ação era proveniente de um descumprimento contratual possivelmente praticado por uma das corréis.

Em 25 de agosto de 2020, a 3ª Turma do STJ, em acórdão no REsp 1.746.739-SP, relatado pelo Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, decidiu, unanimemente, em favor de artista gráfico que realizou "grafitti" em logradouro público (o "Beco do Batman", na Cidade São Paulo), o qual foi reproduzido como cenário de matéria publicitária de moda, fotografada no local. Muito embora a defesa tenha sustentado a aplicabilidade, ao caso *sub judice*, da R3P do artigo 46, VIII da LDA, o fato é que, nas razões de decidir, debateu-se apenas o argumento de que seria livre a utilização da obra porque ela se encontra em logradouro público, por força de permissão contida no artigo 48 da LDA.

O permissivo relacionado às obras em logradouro público não tem recebido do Judiciário a amplitude pretendida pela defesa nesse caso, seja porque a LDA autoriza apenas a "representação" de tais obras (ao passo que a anterior Lei 5.988/1973 permitia a "reprodução"), ou seja porque, havendo o uso comercial da obra localizada em logradouro público, diversos precedentes demandam que seja antecipadamente obtida a autorização prévia do autor. Nesse sentido o voto do Min. Villas Bôas Cueva transcreveu o seguinte trecho de voto do Min. Aldir Passarinho, proferido no REsp 951.521-MA, que se adequava perfeitamente à discussão relativa ao "Beco do Batman":

"À toda evidência, a mera reprodução por fotografia de uma obra exposta em logradouro não configura ilicitude. A aludida norma legal dá essa liberdade, bem

ARARIPE
ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL

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

araripe@araripe.com.br

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

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

www.araripe.com.br

como a sua representação por outros meios. Porém, o sentido da liberdade há que ser conjugado com os direitos assegurados nos arts. 77 e 78 do mesmo diploma, que versam sobre a utilização da obra, portanto o seu proveito de ordem econômica, como geradora de renda para terceiros, alheios à sua confecção. Se o intuito é comercial, direta ou indiretamente, a hipótese não é a do art. 48, mas a dos arts. 77 e 78. Destarte, no momento em que a foto serve à ilustração de produto comercializado por terceiro para obtenção de lucro e sem a devida autorização, passa-se a ofender o direito autoral do artista, agravado, na espécie, pelo fato de não ter havido sequer alusão ao seu nome.

Anoto que ainda poderia haver tolerância em relação a certas situações, como veiculação de propaganda turística, cultural e, outras do gênero, posto que inerente à atividade essencial à reprodução de paisagens, logradouros e outros bens públicos. Mas não são esses o caso dos autos.”

Corroborando a percepção de que a discussão entre os julgadores foi limitada à aplicabilidade do artigo 48 da LDA, a ementa do julgado cita apenas este dispositivo, e nem mesmo se refere à R3P do artigo 46, VIII. Pode-se especular se a defesa fundada no artigo 46, VIII deveria ter sido abrigada pelo STJ; afinal, tratando-se de obras de arte plástica (como é o caso do *graffiti*), é lícita a reprodução integral. Nesse caso, a reprodução não foi o objetivo principal da obra nova, foi criada uma obra nova (o ensaio publicitário de moda), e não parece ter ocorrido prejuízo à exploração normal da obra, nem qualquer prejuízo injustificado a legítimo interesse do autor (sendo certo que é preciso evitar a armadilha do raciocínio circular, para a qual alertamos acima). Ademais, também já se viu, é irrelevante para a incidência do artigo 46, VIII se a nova obra possui, ou não, qualquer cunho comercial ou intuito de lucro.

Finalmente, em 19.03.2020, pela primeira vez o STJ manifestou-se inequivocamente de forma a prestigiar a liberdade criativa de obras publicitárias, ao julgar o REsp 1.455.668-RJ, do qual foi relator o Min. Raul Araújo, que proferiu julgamento monocrático, posteriormente integrado por decisão em Embargos de Declaração (em 28.05.2020), e confirmado pela 4ª Turma, unanimemente, no julgamento do AgInt nos EDcl no REsp 1.455.668-RJ, ocorrido em 14.11.2022. Esta última decisão transitou em julgado, e transcreve-se a ementa a seguir:

“AgInt nos EDcl no Recurso Especial nº 1.455.668 - RJ (2014/0121376-7)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTURAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESCULTURAS UTILIZADAS EM FILME PUBLICITÁRIO COMO MEROS COMPONENTES DE CENÁRIO. EXPOSIÇÃO DE PEQUENOS TRECHOS DA OBRA. POSSIBILIDADE. CARÁTER ACESSÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍ-

ZO INJUSTIFICADO AO AUTOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A reprodução de pequenos trechos de obras preexistentes não constitui ofensa aos direitos autorais quando a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova, não prejudique a exploração normal daquela reproduzida, nem cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores (art. 46, VIII, da Lei 9.610/1998).

2. Na hipótese, a situação se enquadra na norma permissiva estabelecida pela Lei 9.610/1998, tendo em vista que a exposição das esculturas do autor, para compor cenário de filme publicitário, configura pequenos trechos, com natureza acessória em relação à obra principal, e que não causou prejuízos injustificados ao autor.

3. Agravo interno desprovido.”

No caso concreto, um artista plástico (escultor) moveu ação indenizatória contra três corréus, a saber, o banco anunciante, a agência de publicidade e a produtora do filme publicitário. A alegação era de uso indevido de obras de sua autoria, que foram mostradas como parte do cenário, tendo aparecido por cerca de 1,5 segundos, sendo que o filme publicitário tinha a duração de 30 segundos. As obras em questão eram miniaturas (estatuetas) reproduzindo personalidades históricas e culturais, como Woody Allen, Barão de Itararé, Nietzsche, Monet, Antônio Callado e Albert Einstein. Note-se que a discussão jamais foi travada sob a ótica do direito de imagem dessas personalidades, mas tão-somente sob o enfoque da reprodução não autorizada das estatuetas, cujos direitos autorais inequivocamente tocavam ao artista plástico que era o autor da ação.

O filme publicitário, criado por profissionais premiados, tinha um enredo original, que mostrava um personagem central, que era metódico e organizado, e tinha uma coleção de estatuetas, que, conforme apareciam rapidamente na tomada (“take”), estavam cuidadosamente arrumadas em sua estante.

O autor fundamentou seus pedidos em dois argumentos principais, a saber: (i) não caberiam exceções ao direito autoral, porque o uso feito da obra alheia tinha conotação comercial (a despeito desse requisito não constar do artigo 46, VIII da LDA); e (ii) o prejuízo injustificado teria sido o valor que ele poderia ter cobrado para autorizar o uso de suas obras no filme publicitário, muito embora, até o momento do ajuizamento da ação, o autor jamais tenha auferido esse tipo de receita (ou seja, o licenciamento de suas obras não era uma fonte de renda para o autor).

Já se viu acima, à exaustão, que os dois argumentos não resistem a uma análise rápida da Convenção de Berna, do TRIPS ou da LDA, mas essa argumentação havia sido aceita nas instâncias inferiores.

A diferença essencial que pode ser feita, entre o caso das estatuetas (REsp 1.455.668-RJ) e o caso do “Beco do Batman” (1.746.739-SP) é que, no primeiro, as obras reproduzidas claramente apareciam como elementos acessórios da obra nova, por menos de 2 segundos, de um total de 30 segundos do filme publicitário de uma instituição financeira; ou seja, a reprodução não era o objetivo principal da obra nova. Por seu turno, no segundo caso, os desenhos (*graffiti*) eram evidentes em todas as fotografias do ensaio publicitário de moda, e talvez isso tenha sido decisivo para que a Corte entendesse de forma diversa.

Com efeito, no AgInt nos EDcl no Recurso Especial nº 1.455.668-RJ o STJ realizou um exame cuidadoso das circunstâncias do caso concreto, o que foi essencial para o convencimento do colegiado. Transcreve-se, a seguir, os trechos relevantes do voto do relator:

“Na hipótese, a situação se enquadra na norma permissiva estabelecida pela Lei 9.610/1998, tendo em vista que a exposição das esculturas do artista [...], em filme publicitário do BANCO [...], configura ‘pequenos trechos’, com natureza acessória em relação à obra principal, e que não causou prejuízos injustificados ao autor.

A propósito, em momento algum foi demonstrado qual teria sido o prejuízo causado à normal exploração das obras de arte do autor.

É fato incontroverso que os ‘bonequinhos’ esculpidos pelo agravante aparecem durante menos de dois segundos em um filme publicitário de 30 segundos e sua única função é a de compor o cenário da referida obra. Logo, a sua reprodução não é o objeto central da obra nova.

Sem dúvida, as esculturas (“bonequinhos”) foram utilizadas no filme publicitário como elementos secundá-

rios e acessórios, não se constituindo como objetivo principal da obra nova. Retirado o material utilizado, em nada afetaria a integridade da obra nova.

Desse modo, não ficou configurada ofensa ao direito autoral.” (nossos colchetes)

Pode-se constatar que as peculiaridades da forma pela qual ocorre a reprodução no caso concreto são analisadas detalhadamente pelo STJ, para que se possa concluir se é aplicável a R3P, tal como esculpida no artigo 46, VIII da LDA.

O acórdão no AgInt nos EDcl no Recurso Especial nº 1.455.668-RJ é um autêntico *leading case*, pois muito embora o STJ tenha se debruçado sobre a aplicação da R3P em julgados anteriores, esta foi a primeira ocasião na qual a interpretação do artigo 46, VIII levou o colegiado a decidir pela legalidade, independentemente de autorização, do uso gratuito de uma obra autoral alheia, como um elemento secundário, na composição de uma obra nova.¹⁸

É de salientar-se, neste caso, que a obra nova tinha evidente intuito comercial (e, como visto, isso não é óbice à aplicação da R3P), e que o STJ rejeitou o argumento circular (que fora aceito pelas cortes inferiores) de que a perda da receita para conceder a autorização impediria a aplicação da R3P. Trata-se de decisão que, ademais, preserva e homenageia a importância da atividade publicitária para a sociedade brasileira.

Nesse sentido, cabe acompanhar o AREsp nº 1.433.067, pendente de julgamento no momento em que este artigo é redigido, cuja relatoria é do Min. Marco Buzzi, da 4ª Turma.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por dois artistas plásticos e grafiteiros, de renome internacional, contra anunciante e sua agência de criação pela reprodução, em campanha publicitária dos produtos da anunciante (automóveis), de uma de suas obras, elaborada sob encomenda por um restaurante em São Paulo e exposta na fachada do estabelecimento.

¹⁸ Conforme explicado acima, precedentes do STJ relativos à dispensa de pagamento das taxas do ECAD por execução pública de músicas não são adequadamente explicados pela aplicação da R3P, pois, nesses casos, não ocorre a criação e uma obra nova, e a lei brasileira (artigo 46, VIII) faz essa exigência para que essa limitação aos direitos autorais possa ser invocada.



Ariboni, Fabbri & Schmidt
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

MARCAS | PATENTES | TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA | COPYRIGHT | CONTRATOS COMERCIAIS

Rua Guararapes, 1909 | 7º andar | 04561-004 | Brooklin | São Paulo | SP | Tel.: 11 5502 1222 | Fax: 5505 3306
Av. Treze de Maio, 13 | sala 2318 | 20031-007 | Centro | Rio de Janeiro | RJ | Tel.: 21 2224 0916 | Fax: 21 2224 0916 | www.ariboni.com.br

Em primeiro grau, os pedidos foram julgados improcedentes por entender o Juízo que (i) a obra estava em logradouro público e, portanto, seu uso na campanha publicitária estaria excetuada por força de permissão contida no artigo 48 da LDA; (ii) a obra foi reproduzida em pequeno trecho na peça publicitária; e (iii) a reprodução não prejudicava injustificadamente a exploração econômica da obra pelos autores (cabendo, assim, a aplicação do artigo 46, VIII).

O Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP, contudo, reformou a sentença sob o entendimento que a obra dos artistas preenchia todos os requisitos legais à tutela de proteção da LDA, e que sua reprodução não autorizada em campanha publicitária configura fim comercial, o que – segundo o TJSP – afastaria a aplicação das exceções previstas na LDA.

Vale observar como o caso será analisado pelo STJ, especialmente frente aos parâmetros e análise feita no âmbito do *leading case* do AgInt nos EDcl no Recurso Especial nº 1.455.668-RJ, aqui comentado. Como visto acima, as conclusões podem ser substancialmente distintas se o caso é analisado à luz do artigo 48, ou do artigo 46, VIII da LDA.

7 • Conclusão

Com base na análise aqui realizada, podemos resumir as seguintes conclusões, que são suportadas pela Convenção de Berna, TRIPs, LDA, doutrina e jurisprudência do STJ:

1. A previsão da R3P (“regra dos três passos”) na Convenção de Berna e no TRIPs, não possui aplicação direta em nosso país; ela apenas cria uma autorização a que os países-membros de tais tratados internacionais possam prever, em suas legislações internas, limitações ao exercício dos direitos autorais;

2. A aprovação, em uma legislação nacional, de limitações aos direitos autorais que extrapolem os estreitos limites autorizados por Berna e TRIPs implica descumprimento dos textos internacionais, algo que, no caso do TRIPs, pode ensejar sanções comerciais a serem impostas pela OMC ao país que estiver inadimplente com tal obrigação, *i.e.* de assegurar a proteção mínima aos direitos autorais que é prevista nesses mesmos tratados;

3. A R3P foi incorporada à legislação brasileira no artigo 46, VIII da LDA, e, aqui, a rigor, ela se transformou em uma regra de 5 (cinco) passos, tendo em vista que os casos “excepcionais” em que ela se aplica, no Brasil, são aqueles que atendam simultaneamente aos seguintes requisitos:

- (i) a reprodução pode ser feita apenas de “pequenos trechos” da obra original (exceção feita às obras de arte plástica, que podem ser integralmente reproduzidas);
- (ii) deve haver a criação de uma obra nova; e
- (iii) a reprodução não autorizada da obra alheia não pode ser o objetivo principal da obra nova;

4. É lícita, entre nós, a reprodução não autorizada de obra alheia que atenda ao artigo 46, VIII da LDA, ainda que a obra nova tenha intuito comercial ou de lucro, não sendo tais características da obra nova qualquer tipo de impedimento à plena aplicação da R3P;

5. Tanto o “prejuízo injustificado” à exploração normal da obra reproduzida, ou aquele que possa ser causado a um legítimo interesse do autor, que poderiam impedir a aplicação da R3P do artigo 46, VIII jamais poderá ser a ser perda da receita que o autor poderia auferir, caso tivesse autorizado o uso de sua obra. Do contrário, incorrer-se-ia em um raciocínio circular que negaria a vigência do dispositivo em questão, por tornar impossível a sua aplicação, uma vez que esse tipo de “prejuízo” obviamente estaria sempre ocorrendo;

6. Havendo “prejuízo injustificado” à exploração normal da obra reproduzida, necessariamente haverá também um “prejuízo injustificado” a um legítimo interesse do autor, mas a recíproca não é verdadeira;

7. A avaliação se existe um “prejuízo injustificado” à exploração normal da obra reproduzida deverá levar em consideração “em adição àquelas formas de exploração que atualmente geram receitas significantes ou tangíveis, [também] aquelas formas de exploração que, com algum degrau de plausibilidade, podem vir a adquirir uma considerável importância econômica ou prática”¹⁹;

8. o “prejuízo injustificado” a um legítimo interesse do autor ocorre se o autor tiver sua honra conspurcada por algum elemento da nova obra, mas não pelo mero fato da sua obra ter sido utilizada na produção da nova obra;

9. Dependendo das circunstâncias do caso concreto, a reprodução, com intuito de lucro ou fins comerciais de uma obra situada em logradouro público, poderá depender de autorização do autor, pois o artigo 48 da LDA tem sido interpretado restritivamente pelo STJ, mas se o fundamento da reprodução for o artigo 46, VIII da LDA, essa mesma reprodução poderá ser feita livremente, *i.e.* sem depender de pagamento ou autorização do autor; e

¹⁹ HUGENHOLTZ e OKEDIJI, *op. cit.* 2012

10. É essencial para a qualidade e eficácia das obras publicitárias e, por conseguinte, para o adequado funcionamento de uma sociedade livre e informada, que, atendidos os requisitos do artigo 46, VIII da LDA, e sem que sejam criadas exigências adicionais não suportadas pela lei, as obras publicitárias possam utilizar livremente elementos de obras alheias protegidas por direitos autorais, ou seja, independentemente de autorização ou pagamento aos respectivos titulares.

De *lege ferenda*, parece claro que a barreira colocada pelo artigo 46, VIII é muito elevada, notadamente ao criar três exigências adicionais, em nosso direito positivo, para que esteja caracterizado um “caso especial” a que se refere a Convenção de Berna e TRIPs. Estamos diante de uma situação em que a legislação brasileira é “TRIPS-Plus”, ou seja, ela cria um sistema de proteção à propriedade intelectual mais exigente do que o mínimo demandado pelo TRIPs.

Aliás, a timidez da aplicação da R3P no Brasil pode ser empiricamente constatada pela circunstância de, em 25 anos de vigência da LDA, haver apenas um único caso em que o STJ decidiu a favor do uso livre de obra de terceiro, com fundamento nessa regra.

Em futura revisão da legislação autoral brasileira, um debate sobre o adequado âmbito de proteção para os direitos autorais poderá eventualmente ensejar a oportunidade para uma suavização da R3P em nosso país, a fim de permitir que mais criadores possam exercer a sua liberdade, sem o risco de serem acusados de infração de direitos de terceiros.

Referências Bibliográficas

ASCENSÃO, José de Oliveira, “O Fair Use no Direito Autoral”. In: Anais do XVII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, Ed. ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, 2002, págs. 94-101.

BASSO, Maristela, “As Exceções e Limitações aos Direitos do Autor e a Observância da Regra do Teste dos Três Passos (three-step-test)”. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo v. 102 p. 493 - 503 jan./dez. 2007

Decisão do Painel da OMC no caso IMRO, inclusive com o posicionamento do Brasil, que participou dessa disputa como parte interessada. Disponível em: [[https://www.worl-dtradelaw.net/document.php?id=reports/wtopanelsfull/us-copyright\(panel\)\(full\).pdf&mode=download](https://www.worl-dtradelaw.net/document.php?id=reports/wtopanelsfull/us-copyright(panel)(full).pdf&mode=download)]. Acesso em: 04 fev. 2023

“Declaração para uma Interpretação Equilibrada do ‘Teste dos Três Passos’ do Direito de Autor”, Instituto Max-Planck para o Direito da Inovação e da Concorrência, 2008. Disponível em: [<https://www.ip.mpg.de/en/research/research-news/declaration-three-step-test.html>], tradução original. Acesso em: 04 fev. 2023

FONSECA, Bruno Tomé, e MEDEIROS, Heloísa Gomes, “A Interpretação da Regra dos Três Passos no Brasil: Comentários aos Recursos Especiais nº 964404/ES e 1380341/ SP julgados pelo Superior Tribunal de Justiça”. In: Anais do XV CODAIP – Congresso de Direito de Autor e Interesse Público, Ed. UFPR, GEDAI e UniCuritiba, Curitiba, 2022, págs. 825-849. Disponível em: [https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2022/03/Anais-XV-Codaip_2022.pdf]. Acesso em: 03 fev. 2023

HUGENHOLTZ, P. Bernt e OKEDIJI, Ruth, “Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions to Copyright”, Amsterdam Law School Research Paper No. 2012-43, 2012. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2017629]. Acesso em: 04 fev. 2023

OWENS, Richard, “TRIPs and the Fairness in Music Arbitration: The Repercussions”, 25 EUR. INTELL. PROP. REV. 49 (2003), disponível em [<http://www.peteryu.com/intip/owens.pdf>]. Acesso em: 04 fev. 2023

PEREIRA, Alexandre Libório Dias, “Fair Use e Direitos de Autor (Entre a Regra e a Exceção)”. In: Revista da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, V. 94, 2008: 3-10

GEIGER, Christophe; Gervais, Daniel; e SENFTLEBEN, Martin, “Understanding the ‘three-step test’”, artigo de Janeiro de 2015. Disponível em: [https://www.researchgate.net/publication/298519957_Understanding_the_three-step_test]. Acesso em: 04 fev. 2023

“Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm Conference”, Volume 1, 1967, ed. OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Genebra, 1971. Disponível em: [<https://tind.wipo.int/record/28766?ln=en>]. Acesso em: 12 fev. 2023

“Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm Conference”, Volume 2, 1967, ed. OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Genebra, 1971. Disponível em: [https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/prep-docs/1967_july_Stockholm_311-vol2-en.pdf]. Acesso em: 12 fev. 2023

SENFTLEBEN, Martin, “Copyright, Limitations and the Three-Step Test: An Analysis of the Three-Step Test in International and EC Copyright” (Kluwer Law International, 2004) . Disponível em: [<https://dare.uva.nl/search?identifier=dec843f5-792f-4455-9bb0-9ea5b62aefb4>]. Acesso em: 04 fev. 2023

SOUSA, Marcos Rogério, “Nem Tanto ao Mar em Tanto à Terra: ‘Regra dos Três Passos’ e as Limitações aos Direitos Autorais”. In Revista Jurídica ESMP-SP, v.3, 2013: 211-227

WACHOWICZ, Marcos e MICHELOTTO, Giulia, “A Regra dos Três Passos no Direito Autoral”, artigo de 23.06.2022. Disponível em: [<https://ioda.org.br/regra-dos-tres-passos-direito-autoral/>]. Acesso em: 03 fev. 2023