ISSN 2316-8080

pidcc

REVISTA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
DIREITO CONTEMPORÂNEO E CONSTITUIÇÃO

JUN/2024 | Vol 01 N° 01

www.pidcc.com.br

DADOS DOS AUTORES

Gustavo Santos Diniz

Titulação: Advogado, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Pós-Graduando (2024-) em
Direito Econômico e Desenvolvimento, pela faculdade da USP/RP. Link Currículo

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9526637197135671>

Link Google Acadêmico:

<https://scholar.google.com/citations?user=AAAd6PnwAAAAJ&hl=pt-PT>

ELABORAÇÃO DO ARTIGO:01/2024

Simone Diniz

Titulação: Cientista Política, Professora no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de São
Carlos e no PPGPOL – Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de São
Carlos – UFSCAR. São Carlos/SP, Brasil. Disponível no contato: simonediniz@ufscar.br

Link Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6020-2937>

Link Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9726360676770459>

Link Google Acadêmico: <https://scholar.google.com.br/citations?user=QWYz6mMAAAAJ&hl=pt-BR>

RECEBIDO 20/04/2024

APROVADO 15/05/2024

PUBLICADO 22/05/2024

Editor Responsável: Carla Caldas

Método de Avaliação: Double Blind Review

E-ISSN: 2316-8080

DOI:10.16928

ALEXANDER HAMILTON, O BANCO DOS ESTADOS UNIDOS E A TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS

ALEXANDER HAMILTON, THE BANK OF THE UNITED STATES AND THE THEORY OF IMPLIED POWERS

Gustavo Diniz*¹

Simone Diniz²

¹ Advogado, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 2020. Pós-Graduando (2024-) em
Direito Econômico e Desenvolvimento, pela faculdade da USP/RP. São Paulo/SP, Brasil. Advogado,
disponível no contato: gustavo.sdiniz@hotmail.com

RESUMO

O presente artigo busca elucidar a interpretação constitucional, que deu respaldo jurídico à criação do Primeiro e Segundo Banco dos Estados Unidos. Analisando o programa econômico de Alexander Hamilton e suas postulações pela constitucionalidade da instituição, bem como a inicial tramitação no congresso americano e a decisão pela constitucionalidade da instituição financeira, emanada pela Suprema Corte durante a Presidência de John Marshall, o trabalho busca mostrar que a teoria dos poderes implícitos fora essencial para que o Banco dos Estados Unidos fosse criado e mantido, dando assim respaldo legal e constitucional ao programa econômico de Hamilton, que seria responsável pelo surpreendente crescimento econômico dos EUA durante o século XIX.

PALAVRAS CHAVES: Teoria dos poderes implícitos. Alexander Hamilton. Banco dos Estados Unidos

ABSTRACT

This article seeks to elucidate the constitutional interpretation, which gave legal support to the creation of the First and Second Bank of the United States. Analyzing Alexander Hamilton's economic program and his postulations for the constitutionality of the institution, as well as the initial proceedings in the American Congress and the decision for the constitutionality of the financial institution, issued by the Supreme Court during the Presidency of John Marshall, the work seeks to show that the theory of implicit powers was essential for the Bank of the United States to be created and maintained, thus giving legal and constitutional support to Hamilton's economic program, which would be responsible for the surprising economic growth of the USA during the 19th century.

KEY WORDS: *Theory of implied powers. Alexander Hamilton. Bank of the United States*

² Cientista Política, Professora no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos e no PPGPOL – Programa de Pós-Graduação em Ciências Política da Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR. São Carlos/SP, Brasil. Disponível no contato: simonediniz@ufscar.br

INTRODUÇÃO

Diversos artigos no Brasil e nos EUA já trataram de questões relacionadas ao desenvolvimento e aplicação da teoria dos poderes implícitos. Sousa e Duarte (2021) elucidaram sobre a aplicação da teoria dos poderes implícitos no STF. Casagrande e Barreira (2019), por sua vez, mostraram como tal teoria é aplicada no Brasil no âmbito do Ministério Público. No âmbito acadêmico americano Schwartz (2019), analisou a teoria, frente à cláusula de comércio da Constituição dos EUA. Mikhail (2023), mostrou que os *Founding Fathers*, adotaram tanto poderes enumerados quanto poderes implícitos, explicando quais seriam e quais as justificativas constitucionais para entendê-los como implícitos.

O presente trabalho reconhece e aprecia as obras anteriores sobre o tema, mas procede de maneira um tanto diferente. O objetivo deste artigo é destacar que a teoria dos poderes implícitos desenvolvida por Alexander Hamilton, deu sustentação constitucional para o seu programa econômico, e que uma interpretação literal da constituição liberal dos Estados Unidos, como defendida por Jefferson e Madison, certamente o inviabilizaria. Assim, o artigo busca explorar teorias constitucionais que influenciaram no crescimento e desenvolvimento econômico dos EUA, sobretudo nos primeiros anos da então jovem república.

O trabalho se estrutura da seguinte maneira. Primeiramente, pós introdução, abordaremos o pensamento político e econômico de Hamilton, trazendo considerações sobre seu pensamento político, já que este está indissociavelmente ligado à sua teoria econômica e sua atuação como primeiro secretário do tesouro dos EUA. Posteriormente, trataremos uma análise dos relatórios que produzira quando era Secretário do Tesouro³ no Governo de George Washington, elucidando qual era seu plano econômico e como o programa de Hamilton auxiliou na criação dos primeiros partidos políticos americanos. Posteriormente, discutiremos as reações de Madison e Jefferson, apontando suas filosofias políticas para a oposição à instituição financeira, além de analisarmos a aprovação do programa hamiltoniano no congresso e entre membros do gabinete de Washington, trazendo o parecer de Hamilton que o convenceu, da constitucionalidade do Primeiro Banco dos Estados Unidos. Em seguida, analisaremos o precedente

³ O cargo é equivalente no Brasil ao Ministro da Economia, denotando assim sua ampla importância na condução da economia.

McCulloch v. Maryland, trazendo a opinião do então Presidente da Suprema Corte dos EUA, John Marshall, bem como o legado de tal decisão como sustentação legal e constitucional ao programa hamiltoniano. Por fim, traremos as conclusões do que fora discutido, com o intuito de delinear como a teoria constitucional dos poderes implícitos, desenvolvida por Hamilton e aplicada na prática por John Marshall, deu sustentação ao programa econômico responsável pelo extraordinário crescimento econômico do país no século XIX.

PENSAMENTO POLÍTICO, O PROGRAMA ECONÔMICO DE HAMILTON E A CRIAÇÃO DOS PRIMEIROS PARTIDOS POLÍTICOS

A descrição da filosofia política de Hamilton é uma tarefa difícil, que há tempos pesquisadores e escritores das mais variadas áreas vêm debatendo. Conforme ressalta Livingston (1957) a crença de Hamilton que o Estado deveria ser gerido por uma aristocracia de homens habilidosos, visionários e esclarecidos, fez com que intelectuais que escreveram sobre o ex-secretário do tesouro americano, o considerassem um “pseudo-conservador”, porta-voz de grupos de interesse empresariais, que não se encaixava fielmente a uma autêntica tradição conservadora. Russell Kirk (1954), em seu seminal livro *The Conservative mind: from Burke to Santayana*, ecoou tais sentimentos, caracterizando-o como retrógrado e aquém de sua época (p.178) e possuidor de uma visão mercantilista de curto prazo (p.176). Mais recentemente, DiLorenzo⁴ (2009) escrevendo em meio à crise de 2008, foi ainda mais feroz, postulando que Hamilton traiu a Constituição e os ideais da revolução americana quando desenvolveu sua teoria de poderes implícitos, dando suporte para o capitalismo de compadrio que supostamente afetaria os Estados Unidos, através de altos impostos, um governo federal inchado e capturado por grupos de interesse, além de uma taxaçoão opressiva.

Os insultos ao *Founding Father*, soam bastante similares ao que ouvira quando estava à frente do tesouro americano. Conforme mostra Freeman⁵, Thomas Jefferson não só o chamou de monarquista, como a favor de uma monarquia sustentada em

⁴ Para o autor libertário, Hamilton hoje em dia seria um democrata pragmático à direita, na tradição de Ted Kennedy, senador por Massachusetts e irmão do falecido presidente John Kennedy. Veja -se <https://nypost.com/2020/07/08/alexander-hamilton-would-be-a-right-leaning-democrat-today-historians/>, acessado em 10/01/2024

⁵ Veja -se FREEMAN, J.B. Jefferson and Hamilton: Political Rivals in Washington's Cabinet. **Mount Vernon**. Disponível em, <https://www.mountvernon.org/george-washington/the-first-president/washingtons-presidential-cabinet/jefferson-and-hamilton-political-rivals/>, acesso em 10/01/2024.

corrupção, postulando que Hamilton e seus aliados no Tesouro, formariam “o governo mais corrupto na Terra”.

Apesar das críticas contundentes, conforme ressalta Livingston (1957), se há alguma tradição conservadora nos EUA, é a tradição hamiltoniana. Neste contexto, a predisposição conservadora anglo-saxã⁶ de Hamilton por ordem e realismo, fez com que rejeitasse como idealista as disposições liberais de Adam Smith (Livingston, 1957) e a mão invisível do livre mercado, substituindo-a por uma visível mão de líderes formadores de uma aristocracia dirigente, distante de visões mesquinhas e imediatistas, preocupados com o desenvolvimento econômico e a soberania da até então jovem e frágil república americana (Livingston, 1957). Em termos de políticas públicas, o programa hamiltoniano sintetiza a sua predileção por um governo federal centralizador, indutor da industrialização e desenvolvimento econômico guiado pelo Estado, estando em linha com sua filosofia de que o Estado e a economia deveriam ser geridos por uma classe dirigente.

Começando pelo seu relatório *Report Relative to a Provision for the Support of Public Credit*, o primeiro relatório para o Crédito Público, Hamilton (1790), já demonstra sua predileção pela centralização e força do governo federal. No contexto em que Hamilton o escreve, poucos anos depois da guerra de independência, as finanças públicas dos EUA estavam totalmente desajustadas. Cada estado das antigas treze colônias, havia emitido seus títulos públicos para o custeamento das despesas com a guerra, e havia rumores de que muitos estados não honrariam seus compromissos financeiros, levando a uma extrema desvalorização dos papéis emitidos pelos estados. Neste contexto, Hamilton (1790a), percebe a extrema importância de o governo federal

⁶ É importante ressaltar aqui que a tradição conservadora anglo-saxã difere do que se entende por, conservador, tanto na Europa Continental, como na América Latina, e mais especificamente, no Brasil. Se comparado ao que se entende por conservador no mundo latino, Burke, o criador desta vertente ideológica no mundo anglófono, possuía diversas posições progressistas, mesmo para a época em que escreveu: foi contra a escravidão, o tratamento discriminatório de católicos na Irlanda, a opressão inglesa frente aos colonos americanos e à colonização da Índia. A filosofia deste autor portanto, ensinaria algo como um “conservadorismo progressista”, na qual busca-se conservar instituições testadas que já deram certo, mas progressivamente promover reformas de modo aliviar problemas pontuais. Para uma pequena biografia do autor, com referências às suas principais posições durante sua vida parlamentar, veja -se NORMAN, Jesse. Edmund Burke: the first conservative. Basic Books (AZ), 2013. Para uma visão panorâmica dos diferentes tipos de conservadorismo nos EUA, veja HUNTINGTON, S. P. Conservatism as an Ideology. *American political science review*, 1957, 51.2: 454-473. Para mais informações sobre um conservadorismo reacionário e antimoderno, mais similar ao que se entende por conservador, no senso comum do termo na Europa Continental e na América Latina, veja-se PRANCHÈRE, Jean-Yves. L'autorité contre les Lumières: la philosophie de Joseph de Maistre. **Librairie Droz**, 2004.

assumir tais dívidas, argumentando que tal ação traria incrementos ao comércio, pois mercadores teriam mais facilidades de realizar operações comerciais e mais liquidez. Além disso, a assunção das dívidas beneficiaria a agricultura e as manufaturas, pois mais capital poderia ser empregado em ambas, de modo a estimular a indústria e o empreendedorismo. Por fim, Hamilton argumenta que os juros seriam rebaixados, permitindo que tanto o público como os indivíduos tomassem empréstimos mais baratos. A combinação de tais fatores geraria um efeito positivo, fomentando o trabalho, a indústria e todos os tipos de artes, colocando o país no caminho certo para o crescimento econômico de longo prazo (Hamilton, 1790a).

No mesmo ano Hamilton, publica seu segundo relatório, endereçado ao presidente da Câmara dos Deputados, salientando que um Banco Nacional seria uma instituição de primeira importância para a administração das finanças públicas e na promoção do crédito público. O banco, que segundo Miller (1960) seria moldado com base no Banco da Inglaterra⁷, foi justificado por Hamilton (1790b), primeiramente, que tal instituição era presente nas principais e mais desenvolvidas nações comerciais, como Itália, Alemanha, Holanda, Inglaterra e França. Ele ainda aponta como motivos para sua criação, o aumento do capital ativo de um país, a maior facilidade de o Estado obter ajuda pecuniária, principalmente em emergências e o facilitamento do pagamento de impostos. O banco teria uma capitalização inicial de 10 milhões de dólares em ações, com 20% sendo pertencente ao governo federal e as demais vendidas a investidores europeus e americanos e possuiria a função de fomentar o crédito necessário para a consecução de obras de infraestrutura, industrialização, bem como a coleta de impostos, eventuais empréstimos ao governo e manejo da dívida pública do governo federal. Em relação à questão de governança, dentre outras provisões, o secretário do tesouro teria o poder de remover depósitos do governo, inspecionar seus livros, requerer relatórios semanais do presidente da instituição e o banco não poderia comprar títulos do governo americano, nem se endividar para além do seu valor de capitalização, sendo gerido por um conselho com 25 diretores, somente reservados aos cidadãos americanos.

Em dezembro de 1791, Hamilton publica talvez sua obra mais famosa, o “*Report on Manufactures*”, que visava estimular a industrialização americana. O relatório é o mais extenso que Hamilton produzirá até então, recomendando diversas

⁷ Para mais informações sobre o Banco da Inglaterra e o seu papel no desenvolvimento e solidificação do país como uma potência financeira e naval, veja-se. O'BRIEN, Patrick K.; PALMA, Nuno. Not an ordinary bank but a great engine of state: The Bank of England and the British economy, 1694–1844. *The Economic History Review*, 2023, 76.1: 305-329.

políticas para a promoção industrial, como tarifas para a importação de bens manufaturados, tarifas baixas para algumas matérias-primas, subsídios de produção para certas indústrias, assistência governamental para a imigração de trabalhadores qualificados, dentre outras (Irwin, 2004).

Em seu relatório, Hamilton (1791a), rejeita a ideia de que a agricultura seria mais produtiva que a indústria, citando nominalmente as qualidades da última, como divisão do trabalho, uso extensivo de maquinarias, o emprego de classes que ordinariamente não estão relacionadas com negócios, a promoção de emigração de países estrangeiros, o cultivo de diferentes talentos dos homens que os diferenciam entre uns e outros e a criação e manutenção de uma demanda para o lucro advindo de *commodities* agrícolas

Contrariando os críticos da política de promoção à indústria que argumentavam que o sucesso de manufaturas nos Estados Unidos era impossível, Hamilton (1791a) lista setores de bens manufaturados que o país tinha conseguido produzir até então, como sapatos e diferentes artigos de couro, pregos, fornos, panelas, navios, instrumentos matemáticos, alguns tipos de máquinas, pólvora, açúcar refinado, dentre outros. Assim, buscava persuadir que sim, o país, apesar de muito atrás das principais potências europeias no que se refere à capacidade manufatureira, era capaz de produzir bens com mais tecnologia do que meramente *commodities* e produtos naturais. Conforme Livingston (1957) ressalta, o relatório rejeita a doutrina britânica do *laissez-faire*, promovida pela Inglaterra e por Adam Smith, inaugurando a tradição nacionalista-conservadora⁸ americana de proteção e promoção a suas próprias indústrias através de tarifas, subsídios e investimentos em infraestrutura⁹.

Por fim, Hamilton pública a sua última obra como secretário do tesouro, em 1795. O relatório, que adota um tom de despedida, pois o Secretário do Tesouro 15 dias depois renunciaria do cargo, retornando à prática legal privada, aponta as principais

⁸ A tradição nacionalista-conservadora será seguida por outras importantes figuras públicas na história americana, como Daniel Webster, advogado e senador por Massachusetts que arguiu na Suprema Corte a constitucionalidade do segundo banco dos EUA, no caso seminal *McCullough v. Maryland*, conforme citado abaixo no trabalho. Para mais informações sobre a vida de Webster e sua filosofia, vide REMINI, R. V. Daniel Webster: The Man and His Time. WW Norton & Company. 1997. Para ver, de maneira curta, como fora importante sua ação política, veja-se Kennedy, P. J. F. Profiles in courage. Pickle Partners Publishing. 2015

⁹ A proteção à indústria através de tarifas, conforme ressalta Irwin (2020), dura todo o século XIX e somente para a partir de 1933, momento o qual os EUA, já como maior economia do mundo, começam a promover acordos de livre-comércio e tarifas recíprocas, retornando em forte medida com a eleição de Donald Trump em 2016, sobretudo no setor de aço e produtos vindos da China.

receitas e despesas do Estado Americano e uma revisão do que fora alcançado, nos 5 anos de governo em que esteve presente. O relatório também traz 10 proposições para que o crédito público seja fortificado, como pagamento de juros da dívida externa, a necessidade de observar com seriedade o progressivo crescimento da dívida do país e a transformação de tarifas de importação em tributos permanentes e não mais temporários. Hamilton¹⁰ termina o documento, salientando a importância do crédito, tanto privado como público, no crescimento e bem estar econômico do país, bem como na proteção e manutenção da soberania dos EUA, que a pouco havia conquistado a duras custas sua independência contra uma das principais potências militares do mundo.

A controvérsia ideológica do programa hamiltoniano, exemplificada pela questão do banco iria dividir os Estados Unidos por décadas. Conforme ressalta Posner (2020, p.61), os apoiadores do programa de Hamilton se concentraram no partido federalista, para fazer oposição ao recém criado partido Democrático-Republicano, liderados por aqueles que se opunham ao programa do secretário do tesouro. Os Federalistas, representados por Hamilton, eram defensores de um governo federal forte que promovesse o comércio e a indústria, com uma base eleitoral entre mercadores e financistas, baseados nas grandes cidades, sobretudo do Norte do país. De outro lado, estavam os Republicanos, liderados por Jefferson e Madison, que defendiam um governo federal fraco e pequeno, de modo a dar mais poder aos Estados, com uma base eleitoral no Sul e nos estados do Oeste, sobretudo de fazendeiros.

A APROVAÇÃO DO PROGRAMA HAMILTONIANO NO CONGRESSO

Em relação ao Banco dos Estados Unidos, conforme ressalta Morgan (1956), apesar do relatório sobre a instituição ser endereçado à Câmara dos Deputados, o Senado tomou as rédeas quanto à aprovação do projeto de lei que o criava. Tal proposta gerou uma forte inquietação do partido Democrático-Republicano, em geral com congressistas pró-agro sulistas, liderando tal oposição, como James Madison, Thomas Jefferson e John Taylor. A liderança da oposição ao banco coube a William Maclay,

¹⁰ Hamilton, lutou na guerra revolucionária de independência, servindo em seu último posto como auxiliar de George Washington. Para uma biografia completa do primeiro secretário do tesouro americano, incluindo seu tempo no exército, veja-se CHERNOW, R.. Alexander Hamilton. Penguin.books. 2005. Já para uma revisão de seus principais escritos, dentre cartas, relatórios, artigos e discursos, veja-se HAMILTON, A., & FREEMAN, J. B.. The essential Hamilton: letters & other writings : America's most controversial founder--in his own words . **The Library of America**. 2017

senador pela Pensilvânia. Em geral, argumentos contrários a instituição, eram similares àqueles propostos pela aristocracia agrária na Inglaterra em relação ao *Bank of England*, clamando que uma instituição desse tipo fomentaria a corrupção, especulação e a urbanização da população (Morgan, 1956).

Apesar da contrariedade por parte de alguns senadores, a votação constitutiva do banco foi aprovada com certa facilidade, sem a necessidade votação nominal (Morgan, 1956). A votação na Câmara se mostrou mais difícil e lenta, já que muitos deputados não tomaram partido *a priori*, em relação à instituição. Conforme ressalta Morgan, o debate na Casa se deu em duas frentes: a primeira, era concernente ao valor econômico da instituição, com opositores postulando que ela beneficiaria somente uma elite. A segunda, era referente à sua constitucionalidade (Morgan, 1956).

O debate na Casa então fora aberto por um oponente do programa hamiltoniano, oriundo da Geórgia, estado sulista da jovem república. O congressista ecoou reclamações costumeiras daqueles que se opunham ao banco, questionando a sua finalidade e conclamando que nenhum fazendeiro na Geórgia se beneficiaria da instituição, que serviria apenas à uma classe mercantil de uma pequena parte dos Estados Unidos (Morgan, 1956).

Em seguida, o próximo a debater o projeto foi James Madison, coautor de Hamilton nos artigos federalistas¹¹, que já gozava naquela época, de fama como um intelectual profundo conhecedor de experiências históricas. Madison começou seu discurso apontando as principais vantagens e desvantagens da existência de uma instituição deste tipo. Dentre as vantagens, ressalta que o capital seria disponibilizado para investimento, o banco ajudaria os comerciantes no pagamento imediato das taxas alfandegárias e outros impostos, disponibilizando empréstimos a curto prazo. O banco também poderia emprestar dinheiro ao governo e ajudaria a diminuir os juros, evitaria o acúmulo de metais preciosos, armazenando-os em seus cofres e em vez disso emitir papel, além de facilitar remessas pessoais oriundos de locais inacessíveis. Dentre as desvantagens, Madison cita que os metais preciosos seriam retirados de circulação, o público ficaria à mercê de possíveis corridas ao banco¹², a instituição concentraria a

¹¹ Hamilton escreveu a maioria dos artigos federalistas, seguida pelas contribuições de Madison e John Jay, respectivamente. Para os artigos federalistas completos, veja-se MADISON, J., HAMILTON, A., & JAY, J.. **The federalist papers**. 2017

¹² Corridas ao banco ou em inglês, *bank runs*, são em geral o saque repentino dos fundos de uma instituição financeira, geralmente por medo sobre sua solidez e liquidez. Para uma revisão da literatura

riqueza numa única área e favoreceria um pequeno grupo de investidores que poderiam comprar ações antes que pessoas distantes da capital pudessem fazer o mesmo (Morgan, 1956).

Em seguida Madison expôs um motivo de ordem teórica sobre à constitucionalidade da instituição. Conforme ressalta Morgan (1956), a constitucionalidade do banco estava diretamente ligada com a questão dos direitos dos estados, de modo que um governo federal mais poderoso necessariamente significaria governos estaduais mais frágeis. Para Madison, um banco nacional deste tipo poderia atrapalhar os Estados de fazerem o mesmo em suas respectivas jurisdições, servindo também como um precedente para que o congresso estabeleça empresas como a britânica Companhia das Índias Orientais.

Segundo Morgan (1956), ao questionar à constitucionalidade do banco, Madison, argumentava contra seu próprio histórico no congresso, já que a teoria dos poderes implícitos, tinha originado em seu relatório para o Congresso, ainda em 1781. Na convenção federal de 1787 que culminou com a constituição americana, o congressista copatrocinou uma resolução garantindo ao congresso o poder de estabelecer entidades em que o interesse público estivesse presente. Segundo Morgan (1956), só sua desconfiança em relação ao poder financeiro poderia explicar sua oposição à instituição.

Em geral, conforme observou um congressista de Maryland (Morgan, 1956), o projeto de lei era apoiado por congressistas do Nordeste dos EUA, como Nova York e Estados da Nova Inglaterra, e oposto por congressistas sulistas, como Madison e Jefferson, da Virgínia. Para os apoiadores de Hamilton no congresso, a lei que criava o banco não só era constitucional, como também traria benefícios econômicos e estava abarcada pela experiência de outros países, que utilizaram instituições do mesmo tipo para fomentar o comércio e a industrialização. Quanto à constitucionalidade do banco, Fisher Ames, congressista de Massachusetts e apoiador de Hamilton, expõe que o Congresso tem o poder de fazer o que seja necessário para concretizar o que fora adotado na Constituição, contanto que o que fora adotado não fira os direitos naturais dos homens, ou àqueles expressamente destinado a eles ou aos Estados (Morgan, 1956).

sobre *bank runs* e como evitá-las, veja-se Alonso, I. On avoiding bank runs. *Journal of Monetary Economics*, 37(1), 73-87. 1996. Com a digitalização dos serviços financeiros, e a possibilidade de saque instantâneo, o problema da corrida aos bancos, exemplificado pela quebra do Silicon Valley Bank, na Califórnia em 2023, proporcionou novas discussões acadêmicas sobre tal fenômeno na era digital. Veja-se Choi, D. B., Goldsmith-Pinkham, P., & Yorulmazer, T.. Contagion effects of the silicon valley bank run (No. w31772). **National Bureau of Economic Research**. 2023

A oposição se mostrou infrutífera, e o projeto de lei que criava o banco foi aprovado por 39 votos a favor, com 20 votos contrários (Morgan, 1956). O projeto então seguiu para a sanção de George Washington, que dividido pelas opiniões dos membros de seu gabinete, requisitou opiniões à cerca da constitucionalidade da instituição. De um lado se encontravam Thomas Jefferson e o Advogado Geral da União, Edmund Jennings Randolph, arguindo pela inconstitucionalidade do banco. Do outro, estava o secretário do tesouro, pleiteando pela constitucionalidade da instituição, desenvolvendo a teoria dos poderes implícitos¹³.

Hamilton postulou pela rejeição da interpretação restritiva de Jefferson, referente à cláusula “necessária e própria” da Constituição americana. Tal passagem da carta magna do país, contida no artigo I, inciso 8, diz que “O Congresso terá poder... Para fazer todas as leis que forem necessárias e adequadas para levar à execução os Poderes anteriores, e todos os outros Poderes conferidos por esta Constituição ao Governo dos Estados Unidos, ou a qualquer Departamento ou Oficial do mesmo.” Em grande parte do parecer, Hamilton refuta as posições de Jefferson e do Advogado Geral da União, mostrando que uma interpretação restritiva da palavra “necessária”, seria incorreta e impraticável no mundo real, pois seria impossível para os governantes preverem o que seria necessário em todas as situações. Ele argumenta que a visão restritiva desta passagem levaria a uma insegurança sem fim e constrangimento, expondo que em tal interpretação só casos de extrema necessidade seriam justificados como “necessários”, lembrando que também não há cláusulas nas constituições estaduais que permitam expressamente que os estados criem empresas (Hamilton, 1791b).

Conforme cita Remini (1997, p.164), Hamilton conclui que o artigo I, inciso 8, da constituição, era aplicável no caso do banco porque especificamente empoderava o congresso a fazer leis necessárias e próprias para a execução dos poderes que lhe foram delegados. Segundo Hamilton (1791) portanto, a constituição através da cláusula “necessária e própria”, possuía poderes implícitos passíveis de serem exercidos pelo

¹³ Para uma leitura sobre a aplicação de tal teoria no Brasil, veja-se SOUSA, P., & DUARTE, E. P. A Teoria dos Poderes Implícitos na Determinação das Competências Constitucionais (Legislativa e material) nos Estados Unidos e no Brasil: a trajetória constitucional para fundamentar os poderes de investigação do ministério público. **Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista Eletrônica da Academia Brasileira de Direito Constitucional**, 13(25), 210-232. 2021. Para mais informações de tal teoria no âmbito europeu, ver HODUN, M.M. *Doctrine of implied powers as a judicial tool to build federal polities: comparative study on the doctrine of implied powers in the European Union and the United States of America*. 2015.

governo federal. Assim, já que o congresso possuiria o poder para regular o comércio, também possuiria o poder de erigir regras e regulações necessárias para regular o comércio, daí a teoria dos poderes implícitos, que denota que o Estado possui a prerrogativa de normas que sustentam os objetivos e cláusulas expressas da constituição.

Como ressalta Livingston (1956), caso Hamilton não conseguisse convencer Washington, o projeto do banco estaria de fato morto, pois não haveria chance de ser aprovado novamente, uma vez vetado. O argumento convenceu o presidente, que assinou a lei promulgando o banco conforme Hamilton sugeriu, com 25% das ações pertencentes ao governo federal, e o restante vendido a investidores dos EUA e da Europa, bem como vigência de 20 anos.

A DECISÃO DE JOHN MARSHALL NO CASO McCULLOCH V. MARYLAND

O Primeiro Banco dos Estados Unidos, que tinha duração conforme estipulado por Hamilton de 20 anos, não fora renovado uma vez decorrido tal prazo, sendo extinto em 1811 (Remini,1997, p.164). Em 1816 Madison, numa notável mudança de postura, assina a recriação da instituição, trazendo à tona novamente o debate acerca de sua constitucionalidade (Casagrande, 2019).

Segundo Remini (1997, p.164), o segundo banco imediatamente estabeleceu 18 filiais, nas maiores cidades do país. A hostilidade ao banco ainda existia em todo o território, e quando o então novo presidente da instituição Langdon Cheves, demandou o pagamento de empréstimos levianos e encerrou hipotecas, a fim de dirimir os erros do presidente antecessor, acabou precipitando a crise de 1819 e a depressão severa que a acompanhou. Muitos estados, raivosos com a atuação da instituição, começaram então a taxá-lo, ou usaram do seu poder de taxaço para fazer com que ele não atuasse em suas fronteiras. Em 1818, a notória filial de Baltimore, no estado de Maryland foi taxada, e o *cashier* do banco na cidade, James McCulloch, recusou-se a pagar, sendo processado pelo estado.

Nas primeiras instâncias, o estado venceu a disputa, porém o banco conseguiu apelar à Suprema Corte, na esperança de reverter o julgamento (Remini,1997, p.164). Na defesa do banco estavam advogados experientes e de renome, como Daniel

Webster¹⁴, William Pinckney e William Wirt. Durante os debates orais, Webster citou o parecer de Hamilton pela constitucionalidade do Banco, expondo que desde a aprovação do Primeiro Banco dos Estados Unidos, todas as legislaturas, teriam votado pela constituição da instituição, com a assunção de que tal ato era legal e estava dentro dos poderes do governo federal. Segundo ele, alguns indivíduos teriam se queixado, mas nunca nos tribunais. Continuando sua defesa, quanto à cláusula “*necessary and proper*”, Webster arguiu que a correta interpretação da passagem deveria ser no sentido de observar se um determinado instrumento legal não seria especificamente proibido pela constituição, caso contrário, poderia ser utilizado. (Remini, 1997, p.165). Assim, conforme expôs, o banco era um instrumento apropriado para o governo coletar impostos e desembolsar seus lucros, de modo que o congresso teria obrigações a cumprir e portanto, o direito de escolher como tais poderiam ser cumpridas. Por fim, Webster arguiu a segunda questão do caso, concernente ao poder dos estados de taxarem instituições do Governo Federal. Durante sua sustentação oral concernente a temática, o exímio advogado postula que não seria possível, declamando a famosa frase de que “o poder de taxar é o poder de destruir”, pavimentando o caminho que seria seguido por seus colegas na defesa do banco (Remini, 1997, p.165).

O julgamento não tardou, e 4 dias depois dos debates orais, o presidente da corte John Marshall¹⁵, emitiu a decisão proferida pelo tribunal de forma unânime. Ele confirmou o direito do congresso de criar um banco, postulando que o legislativo possuía tal prerrogativa pelo fato de ter o direito de promulgar todas as leis necessárias e próprias para alcançar os interesses da população. Apesar do direito de criar um banco não estar entre os poderes enumerados, continuou, diversas outras cláusulas constitucionais, como aquelas envolvendo guerra, comércio e tributos, demonstram ser implícito tal poder (Remini, 1997 p.167). Em relação à possibilidade de Maryland taxar uma instituição federal, Marshall repetiu a frase de Webster “o poder de taxar é o poder

¹⁴ Além deste caso, Webster também arguiu casos importantes na Suprema Corte, como *Dartmouth College v. Woodward* (1819), *Gibbons v. Ogden* (1824), *Ogden v. Saunders* (1827), and *Charles River Bridge v. Warren Bridge* (1837). Para mais informações sobre sua atuação como advogado, veja-se NEWMYER, R. K. Daniel Webster as Tocqueville's lawyer: the Dartmouth College case again. **American Journal of Legal History**. 1967

¹⁵ Assim como Hamilton, John Marshall era do Partido Federalista, sendo nomeado à corte pelo segundo presidente americano, John Adams, no final de seu mandato. Neste contexto, tinha como filosofia as posições pró-indústria e comércio, bem como pró governo federal em disputas entre os estados. Para mais informações sobre o jurista, veja-se BROOKHISER, R. John Marshall: The Man Who Made the Supreme Court. **Hachette UK**, 2018.

de destruir”, e que se o estado poderia taxar o banco, poderia também fazer o mesmo com outras agências do governo federal, o que significaria contrariar a vontade popular na criação do governo. A taxaçoão foi, portanto, considerada nula, e o julgamento em instâncias inferiores pró Maryland, foi revertido¹⁶.

Como aponta Hammond (1947), o banco só seria extinto em 1836¹⁷, por força do poder executivo, se tornando um banco privado incorporado no estado da Pensilvânia. Liderado pelo presidente Andrew Jackson¹⁸, no momento em que o estatuto do banco deveria ser renovado, é vetado a prorrogação de sua vigência e conforme Jackson possuía maioria no congresso, seu veto não poderia ser derrubado. A instituição financeira ainda funcionava para depósitos monetários, porém Jackson também tenta extinguir tal funcionalidade, demitindo dois secretários do tesouro até que encontrasse alguém que realizasse seu desejo de cessar as atividades depositárias do banco, levando à contração do crédito e à uma subseqüente crise financeira em 1837. Com a extinção do banco, somente em 1913, durante o governo de Woodrow Wilson, os EUA retornariam a ter um Banco Central¹⁹.

CONCLUSÕES

O programa de Hamilton causou muitos embates e fricções, não só entre poderes, mas também entre diferentes partes do país. O Norte com sua base industrial e financeira, apoiou seu programa, enquanto o Sul e o Oeste, sustentados pelo setor agrário baseado em grandes fazendas e no trabalho escravo, o rejeitaram²⁰. Além disso,

¹⁶ Conforme ressalta Remini (1997, p.167) Madison e Jefferson, opositores da constitucionalidade (apesar de Madison recriá-lo em 1816), discordaram da decisão, e Andrew Jackson, que viria a ser presidente dos EUA futuramente, também discordou da constitucionalidade acerca da possibilidade da existência do banco.

¹⁷ A atuação de Andrew Jackson levará à criação do partido *Whig*, sucessor indireto do partido Federalista, que herda deste, em larga medida, a base eleitoral nortista de mercadores, financistas e a comunidade urbana de maneira geral. Para mais informações sobre o partido, veja HOLT, M.F. *The rise and fall of the American Whig Party: Jacksonian politics and the onset of the Civil War*. **Oxford University Press**, 1999.

¹⁸ Posner (2020, p.83) chama Andrew Jackson, por sua retórica anti-elite e anti-governo federal, como o primeiro presidente populista e demagogo dos EUA.

¹⁹ Para mais informações sobre o Fed, o Banco Central americano, veja Forder, J.. ‘Independence’ and the Founding of the Federal Reserve. **Scottish Journal of Political Economy**, 50(3), 297-310. 2003

²⁰ Mais de 200 anos passados desde a criação do programa Hamiltoniano, o país continua com divisões geográficas e políticas consideráveis. Os estados mais ricos da federação, sobretudo em ambas as costas, como Califórnia, Nova York e Massachussets se tornaram bastiões democratas, partido o qual desde Franklin Delano Roosevelt, é associado com a predileção por um governo federal forte e centralizado. Os republicanos modernos por sua vez, associados mais com uma ideologia de um governo reduzido, com

diferentes *Founding Fathers* possuíram diferentes opiniões sobre o programa, exemplificado na controvérsia do banco. Além de Washington e Hamilton, John Adams²¹ e John Marshall também o apoiaram, enquanto que Madison e Jefferson se opuseram à instituição, clamando por sua inconstitucionalidade.

Desse modo, a questão econômica fomentou não só debates econômicos, como também debates políticos. Os apoiadores do programa hamiltoniano organizaram-se no partido federalista, sendo expoentes de uma visão alicerçada na ideologia conservadora anglo-saxã de Edmund Burke e na predileção por um governo federal centralizado e forte, que fomentasse a industrialização, o comércio e a sofisticação produtiva. Os opositores como Thomas Jefferson e James Madison, organizaram-se no partido Democrata-Republicano, tendo predileção por um governo federal fraco, com maior poder e autonomia para os estados e para a aristocracia agrária, além de uma economia baseada na agricultura voltada à exportação²².

Conforme mostra Cohen e Delong (2016, p.7), Hamilton redesenhou a economia americana, erguendo um governo ativo e políticas públicas que fomentassem o comércio, industrialização e serviços financeiro, abandonando a ideia inglesa e de seus opositores pró-agro, de que o então jovem país deveria ser apenas um produtor de *commodities* e consumidor de bens ingleses de alto valor agregado.

Dando sustentação ao programa econômico de Hamilton, estava a teoria dos poderes implícitos, garantindo a constitucionalidade do Banco dos Estados Unidos, instituição central para o programa desenvolvimentista do secretário do tesouro. Caso não tivesse desenvolvido a teoria dos poderes implícitos, é possível que Washington vetasse a criação da instituição financeira, de modo que o crédito nos EUA seria muito

maior autonomia dos estados, se encontra respaldado pelos estados sulistas e do meio-oeste americano. Para mais informações sobre este cisma, veja BLACK, E; BLACK, M. *Divided America: The ferocious power struggle in American politics*. **Simon and Schuster**, 2007.

²¹ John Adams, o segundo presidente dos EUA, assim como Hamilton e os demais federalistas, também seguia uma espécie de conservadorismo progressista alicerçado nas ideias de Burke. Como exemplos de tal filosofia durante a vida pública de Adams, apesar do seu pessimismo em relação à humanidade, podemos citar seu gosto pela educação, colocando-a na Constituição de Massachusetts como um dos objetivos a ser atingidos pela sociedade, a fundação da Academia de Artes e Ciências em 1780 para a difusão da educação e cultura, bem como o fato de ser um dos poucos *Founding Fathers* a não possuir escravos, pois achava a prática imoral. Para mais informações sobre John Adams, veja-se MCCULLOUGH, D. **John Adams**. Simon and Schuster, 2002.

²² A divisão ideológica do período, além de se espalhar para as ideologias dos partidos e até mesmo de certas áreas geográficas do país, também se espalhou para alguns debates acadêmicos, como por exemplo no direito antitruste. Para um exemplo de como tais visões antagônicas moldam entendimentos sobre a atuação do Estado na seara concorrencial, veja-se CRANE, D. A. *Antitrust Antifederalism*. **California Law Review**, 2008.

menos disponível e muito mais caro, impactando diretamente na industrialização do país. Assim, é preciso ter em mente, sobretudo quando se navega o noticiário econômico brasileiro e até mesmo debates acadêmicos em algumas áreas do direito, da economia ou da ciência política, que os EUA foram fundados com base em uma política econômica diametralmente oposta ao livre mercado²³ e uma interpretação literal e restrita de sua constituição. Caso a interpretação madisoniana/jeffersoniana tivesse prevalecido, eles provavelmente seriam uma economia muito diferente do que são hoje.

²³ Recentemente, o programa nacional-desenvolvimentista de Hamilton tem servido de inspiração para os mais diversos espectros políticos, com ambos os lados ideológicos clamando por uma maior atuação do Estado, nos mesmos moldes da atuação do primeiro secretário do tesouro, como uma teoria alternativa ao neoliberalismo iniciado na era Reagan. Para uma versão mais à esquerda das considerações de Hamilton, veja-se PARENTI, C. **Radical Hamilton: Economic lessons from a misunderstood founder**. Verso Books, 2020. Para uma versão mais à direita, focado um pouco mais no nacionalismo e na proteção de grandes empresas americanas frente à ameaça econômica chinesa, veja-se ATKINSON, R.D National Developmentalism: The Alternative to Neoliberalism and Neo-New Dealism. Information Technology and Innovation Foundation. 2024

REFERÊNCIAS

ALONSO, I.. On avoiding bank runs. **Journal of Monetary Economics**, 37(1), 73-87. 1996

ATKINSON, R.D. National Developmentalism: The Alternative to Neoliberalism and Neo-New Dealism. Information Technology and Innovation Foundation. 2024

BLACK, E; BLACK, M. Divided America: **The ferocious power struggle in American politics**. Simon and Schuster, 2007.

BROOKHISER, R. **John Marshall: The Man Who Made the Supreme Court**. Hachette UK, 2018.

CASAGRANDE, Cássio Luís; BARREIRA, Jônatas Henriques. O caso McCulloch v. Maryland e sua utilização na jurisprudência do STF. **Revista de Informação Legislativa**, 2019, 56.221: 247-270.

CHERNOW, R.. **Alexander Hamilton**. Penguin.books. 2005

CHOI, D. B., GOLDSMITH-PINKHAM, P., & YORULMAZER, T.. CONTAGION effects of the silicon valley bank run (No. w31772). **National Bureau of Economic Research**. 2023

COHEN, S. S.; DELONG, J. B. **Concrete economics: The Hamilton approach to economic growth and policy**. Harvard Business Review Press, 2016.

CRANE, D. A. Antitrust Antifederalism. **California Law Review**, 2008.

DILORENZO, T. J.. **Hamilton's Curse: How Jefferson's Arch Enemy Betrayed the American Revolution--and What It Means for Americans Today**. Forum Books. (2009)

FREEMAN, J.B. Jefferson and Hamilton: Political Rivals in Washington's Cabinet. **Mount Vernon**. Disponível em, <https://www.mountvernon.org/george-washington/the-first-president/washingtons-presidential-cabinet/jefferson-and-hamilton-political-rivals/>, acesso em 10/01/2024.

FORDER, J.. 'Independence' and the Founding of the Federal Reserve. **Scottish Journal of Political Economy**, 50(3), 297-310. 2003

HAMILTON, A.. Hamilton's Opinion as to the Constitutionality of the Bank of the United States: 1791b. 2013

HAMILTON, A.. Final Version of the Second Report on the Further Provision Necessary for Establishing Public Credit (Report on a National Bank). December, 13(1790), 305-42. 1790

HAMILTON, A. Final Version of an Opinion on the Constitutionality of an Act to Establish a Bank. Feb, 1791, 23: 1791a.

HAMILTON, A.. Report Relative to a Provision for the Support of Public Credit. **The Papers of Alexander Hamilton**, 1961-1987. 1790a

HAMILTON, A. Report on a Plan for the Further Support of Public Credit. January, 16, 56-129. 1795

HAMILTON, A.. Report on the Subject of Manufactures. 1791.

HAMILTON, A., & FREEMAN, J. B.. **The essential Hamilton: letters & other writings : America's most controversial founder--in his own words** . The Library of America. 2017

HAMMOND, B. Jackson, Biddle, and the Bank of the United States. **The Journal of Economic History**, 1947, 7.1: 1-23.

HODUN, M.M. Doctrine of implied powers as a judicial tool to build federal polities: comparative study on the doctrine of implied powers in the European Union and the United States of America. 2015.

HOLT, M.F. The rise and fall of the American Whig Party: Jacksonian politics and the onset of the Civil War. **Oxford University Press**, 1999.

HUNTINGTON, S. P. Conservatism as an Ideology. **American political science review**, 1957, 51.2: 454-473

IRWIN, D. A.. The aftermath of Hamilton's "report on manufactures". **The Journal of Economic History**, 64(3), 800-821. 2004

IRWIN, D. A.. Trade policy in American economic history. **Annual Review of Economics**, 12, 23-44. 2020

LIVINGSTON, J. C.. Alexander Hamilton and the American Tradition. **Midwest Journal of Political Science**, 1(3/4), 209-224. 1957

KENNEDY, P. J. F. Profiles in courage. **Pickle Partners Publishing**. 2015

KIRK, R.. The conservative mind: from Burke to Santayana. H. **Regnery Company**. 1954

MADISON, J., HAMILTON, A., & JAY, J. **The federalist papers**. 2017

MCCULLOUGH, D. **John Adams**. Simon and Schuster, 2002.

MILLER, J. C.. The federalist era: 1789-1801. 1960

MORGAN, H. W.. The Origins and Establishment of the First Bank of the United States. **Business History Review**, 30(4), 472-492. 1956

NEWMYER, R. K. Daniel Webster as Tocqueville's lawyer: the Dartmouth College case again. **Am. J. Legal Hist.** 1967

NORMAN, Jesse. Edmund Burke: the first conservative. **Basic Books (AZ)**, 2013.

O'NEILL, N. Alexander Hamilton would be a right-leaning Democrat if alive today, historians say. **New York Post**. 2020, Disponível em <https://nypost.com/2020/07/08/alexander-hamilton-would-be-a-right-leaning-democrat-today-historians/>, acessado em 10/01/2024.

POSNER, E. A. **The demagogue's playbook: The battle for American democracy from the founders to Trump**. All Points Books, 2020.

PRANCHÈRE, Jean-Yves. **L'autorité contre les Lumières: la philosophie de Joseph de Maistre**. Librairie Droz, 2004.

REMINI, R. V.. **Daniel Webster: The Man and His Time**. WW Norton & Company. 1997

SCHWARTZ, D. S. An Error and an Evil: The Strange History of Implied Commerce Powers. **Am. UL Rev.**, 2018, 68: 927.

SOUSA, P., & DUARTE, E. P. A Teoria dos Poderes Implícitos na Determinação das Competências Constitucionais (Legislativa e material) nos Estados Unidos e no Brasil: a trajetória constitucional para fundamentar os poderes de investigação do ministério público. *Constituição, Economia e Desenvolvimento*: **Revista Eletrônica da Academia Brasileira de Direito Constitucional**, 13(25), 210-232. 2021.

Patrícia Pereira Peralta
Titulação: Doutor em Artes visuais (EBA – UFRJ)
Contato: 21-998877424
Instituição de Ensino afiliado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3092-9040>
0000-0003-3092-9040
Link Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3479238992958178>
ID LATTES: 3479238992958178
Google Acadêmico:
<https://scholar.google.com.br/citations?user=HbRPYbwAAAAJ&hl=pt-BR>
E-mail de contato (pessoal): patricia.p.peralta@gmail.com

Marcelo Nogueira
Titulação: Doutor em Propriedade Intelectual e Inovação pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) Instituição de Ensino afiliado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8897-4253>
Link Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/975353012307884>
ID LATTES: 9753530123078849
Google Acadêmico:
<https://scholar.google.com/citations?user=xy8bJAAAAAJ&hl=pt-BR>
E-mail de contato (pessoal): mnoqueira.adv@gmail.com

Elizabeth Ferreira da Silva
Titulação: Doutor em Engenharia Civil (COPPE/UFRJ)
Instituição de Ensino afiliado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9899-2834>
Link Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9384248704175019>
ID LATTES: 9384248704175019
E-mail de contato (pessoal): b.fer.silva.efs@gmail.com

RECEBIDO 20/04/2024
APROVADO 15/05/2024
PUBLICADO 22/06/2024
Editor Responsável: Carla Caldas
Método de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:2316-8080
DOI:10.16928

A proteção das artes aplicadas à indústria – uma abordagem inicial

Resumo

Nas relações de consumo, o design é um aspecto estratégico, decisivo na tomada de decisão da compra, capaz de justificar um preço diferenciado e de angariar fidelidade da clientela. Sob o ponto de vista jurídico, os designs inovadores, que preenchem os requisitos legais, podem ser protegidos por direitos autorais, de acordo com o que determina a Lei nº 9.610/98, e/ou por desenho industrial, modalidade de proteção da propriedade industrial, prevista na Lei nº 9.279/96. A natureza do design, da sua produção e de seu uso normalmente irão determinar a modalidade de propriedade intelectual mais adequada de proteção. Ocorre

que, quando se trata da obra de arte aplicada a um determinado produto, existem divergências, mesmo em sede da Corte Superior do Brasil. Assim, o presente trabalho tem o fito de abordar tais divergências, à luz dos casos concretos, face à doutrina mais robusta, de modo a adensar o respectivo tecido teórico e induzir a reflexão jurídica. A metodologia a ser utilizada é de cunho qualitativo e exploratório, baseada na análise de documentos e na revisão bibliográfica sobre o tema. Para tanto, é retomado o conceito de artes aplicadas e sua evolução na Europa, por se tratar de referência para a construção legislativa brasileira. São abordadas as formas de proteção vigentes no Brasil e a possibilidade de cumulatividade da proteção, considerando seus ônus e bônus. Por fim, são tecidas considerações à guisa de conclusão.

Palavras-chave

design; propriedade intelectual. desenho industrial. artes aplicadas

Protection of applied arts in industry – an initial approach

Abstract

In consumer relations, design is a strategic aspect, decisive in making purchasing decisions, capable of justifying a differentiated price and gaining customer loyalty. From a legal point of view, innovative designs, which meet legal requirements, can be protected by copyright, in accordance with what is determined by Law No. 9,610/98, and/or by industrial design, a modality of industrial property protection, provided for in Law No. 9,279/96. The nature of the design, its production and its use will usually determine the most appropriate form of intellectual property protection. It turns out that, when it comes to the work of art applied to a certain product, there are divergences, even in the Superior Court of Brazil. Therefore, the present work aims to address such divergences, in the light of concrete cases, in the face of the most robust doctrine, in order to thicken the respective theoretical fabric and induce legal reflection. The methodology to be used is qualitative and exploratory, based on document analysis and bibliographic review on the topic. To this end, the concept of applied arts and its evolution in Europe is revisited, as it is a reference for Brazilian legislative construction. The forms of protection in force in Brazil are addressed, as well as the possibility of cumulative protection, considering its costs and bonuses. Finally, considerations are made by way of conclusion.

Key words

design; intellectual property. industrial design. applied arts

La protección de las artes aplicadas a la industria – una primera aproximación

Resumen

En las relaciones con el consumidor, el diseño es un aspecto estratégico, decisivo en la toma de decisiones de compra, capaz de justificar un precio diferenciado y fidelizar al cliente. Desde el punto de vista jurídico, los diseños innovadores, que cumplan con los requisitos legales, pueden ser protegidos por el derecho de autor, de conformidad con lo determinado por la Ley nº 9.610/98, y/o por el diseño industrial, modalidad de protección de la propiedad industrial, previsto en la Ley nº 9.279/96. La naturaleza del diseño, su producción y su uso determinarán normalmente la forma más adecuada de protección de la propiedad intelectual. Resulta que, cuando se trata de la obra de arte aplicada a un determinado producto, existen divergencias, incluso en el Tribunal Superior de Brasil. Así, el presente trabajo pretende abordar dichas divergencias, a la luz de casos concretos, frente a la doctrina más robusta, con el fin de espesar el tejido teórico respectivo e inducir a la reflexión jurídica. La metodología a utilizar es cualitativa y exploratoria, basada en el análisis documental y revisión bibliográfica sobre el tema. Para ello, se revisa el concepto de artes aplicadas y su evolución en Europa, referencia para la construcción legislativa brasileña. Se discuten las formas de protección vigentes en Brasil y la posibilidad de protección acumulativa, considerando sus costos y bonificaciones. Finalmente se hacen consideraciones a modo de conclusión.

Palabras clave

Diseño; propiedad intelectual. diseño industrial. artes aplicadas

INTRODUÇÃO

No processo de industrialização dos países desenvolvidos, as mudanças advindas da Revolução Industrial foram essenciais. Tais mudanças promoveram: a mecanização dos processos produtivos, a modificação da divisão do trabalho, a produção massificada de produtos entre outros fenômenos. Um dos primeiros setores a inserirem a divisão de trabalho e processos de mecanização foi o têxtil, promovendo verdadeira revolução nas maneiras de produzir (Freeman e Soete, 2008).

Contudo, consoante ao exposto por Slater (2007), antes de a Revolução Industrial tomar curso, outra revolução a precedeu. Aquela denominada pelo autor como revolução comercial.

Esta foi provocada pelo processo de consumo gerado nas populações que habitavam o Velho Continente quando as mesmas tiveram acesso aos bens advindos do Oriente, bens, estes, de qualidade superior aos encontrados no continente europeu. Tal fato despertou a “desejabilidade” por produtos diferenciados, de melhor qualidade que aqueles encontrados na Europa (Slater, 2007).

A demanda crescente por produtos diferenciados incentivou e mesmo provocou “empreendedores” do Velho Continente a buscar inovações que possibilitassem a entrada de tais produtos na concorrência por essa clientela. Essa busca por inovações possibilitou o surgimento da mecanização do processo produtivo, bem como o investimento na diferenciação. No setor têxtil supracitado, por exemplo, passou-se a investir na mão-de-obra de artistas e artesãos para compor estampas que tornassem os produtos mais atrativos. Conforme Pouillet (1884), esse investimento não surge sem que se tenha o cuidado em tentar impedir atos de contrafação, como a venda dos protótipos das estampas para os concorrentes. Em França, ainda de acordo com esse autor (Pouillet, 1884), não se podendo contar com uma regulamentação que abrangesse a totalidade do território, Lyon, conhecida por sua produção têxtil, desperta como uma das primeiras localidades a editar atos de proteção para os desenhos empregados no setor, mas sem, contudo, conseguir impedir atos de concorrência desleal que fossem além da localidade produtora.

Esse cenário de investidas na proteção da arte aplicada será perpetuado até o início do século XX, com tentativas de estabelecer uma legislação que se revelava sempre limitada espacialmente, não atendendo, a contento, às necessidades de produtores de setores como o têxtil e de fundição (Pouillet, 1884 e Otero Lastres, 1977). Com as modificações resultantes da Revolução Industrial e com a Revolução Francesa, esta, que põe fim ao sistema de corporações de ofício em França, inicia-se um novo período no qual as tentativas passam a ser de uma regulamentação de proteções em âmbitos nacional e internacional, culminando, no findar do século XIX, com duas convenções internacionais a dar parâmetros de proteção para aqueles que as assinassem: a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, também conhecida como CUP, de 1883, e a Convenção da União de Berna para a proteção das obras Literárias e Artísticas, esta conhecida por CUB, de 1886. Nessas Convenções surgem as proteções de desenhos industriais (CUP) e artes aplicadas à indústria (CUB).

No caso do Brasil, o processo de industrialização só ganha maior interesse e investimento com a vinda da família real portuguesa para a colônia, sendo tal vinda motivada pela expansão do domínio de Napoleão na França. Nosso processo tardio de industrialização, de certa forma, retardará o investimento em produtos com diferencial competitivo, tendo em

PIDCC, Aracaju/Se, Ano XII, Volume 01 nº 01, p.021 - 047 JAN/2024 A JUN/2024 | www.pidcc.com.br

vista as ações da corte portuguesa de impedir o desenvolvimento de uma produção local endógena que não poderia concorrer com as produções exógenas, sejam advindas do colonizador ou de seus parceiros comerciais. Destarte, enquanto na Europa havia massa crítica para discutir a proteção das artes aplicadas à indústria, no Brasil, começava-se a discutir a própria industrialização.

Por iniciativa de Dom Pedro II, o Brasil integrou a CUP desde sua formalização. Por seu turno, teve-se que esperar o século XX para, finalmente, aderirmos a CUB. A proteção ao desenho industrial tardou ainda mais a ser tipificada no ordenamento brasileiro, adentrando neste apenas em 1934. Quanto às artes aplicadas, sua proteção só seria possível quando as mesmas apresentassem um grau de originalidade diferenciada e, muitas vezes, passível de ser separada de seus efeitos industriais e utilitários, podendo, por isso, ser reclamada a proteção por meio do direito autoral.

Se para países que se inseriram no mercado internacional, buscando, por meio de suas produções industriais, se diferenciarem dos concorrentes, a proteção ao desenho industrial e às artes aplicadas era matéria de extrema relevância, no Brasil, tal proteção parecia permanecer adormecida, não despertando interesse e não promovendo discussões.

Sem que se possa afirmar a existência de uma jurisprudência brasileira sobre o tema, as raras decisões mostram uma certa lacuna na construção do saber jurídico sobre a proteção das artes aplicadas. A parca, mas consistente doutrina, padece com as lacunas legislativas e a exiguidade de decisões judiciais sobre o tema, muito provavelmente, decorrente do tímido uso dessas ferramentas de propriedade intelectual em âmbito nacional.

Diante do exposto, este artigo tem como objetivo abordar as divergências relacionadas à proteção das artes aplicadas, à luz dos casos concretos, face à doutrina mais robusta, de modo a adensar o respectivo tecido teórico e induzir a reflexão jurídica. A metodologia a ser utilizada é de cunho qualitativo e exploratório, baseada na análise de documentos e na revisão bibliográfica sobre o tema.

De forma a dar conta do objetivo traçado, faz-se necessário traçar uma evolução da proteção na Europa das artes aplicadas ao design, tendo em vista ser esse continente uma referência em termos de construção legislativa para a propriedade intelectual no Brasil. Sem estender muito a discussão, pretende-se abordar as formas de proteção que podem vir a ser reivindicadas no Brasil para a proteção das artes aplicadas à indústria, como ocorre com o direito autoral e a proteção de desenho industrial. Da possibilidade de usar ou não essas duas formas de proteção, visa-se a discutir a oportunidade ou não de cumulatividade das mesmas,

desenvolvendo um raciocínio crítico que indique os ônus e bônus da dupla proteção. Por fim, utilizar-se-á dois casos julgados recentemente para expor a necessidade de aprofundamento da temática.

A PROTEÇÃO DA OBRA DE ARTE APLICADA NO SISTEMA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

As artes aplicadas podem não ter o mesmo destaque exercido pela arte pura, mas foram decisivas no processo de industrialização, diversificação e concorrência daqueles que empreenderam naquilo que foi compreendido como Revolução Industrial. Para tais empreendedores, o embelezamento das formas dos produtos fabricados pelos primeiros processos manufaturados e industriais auxiliava na criação de valor e na diferenciação.

Tamanha foi a importância que logo alguns setores começaram a requerer daqueles que os representavam enquanto governantes formas de proteção do desenho ou ornamento aplicado aos produtos. Assim aconteceu em França e Inglaterra, como visto sinteticamente na introdução. O percurso das tratativas para a proteção das formas ornamentais aplicadas ao produto tomará maior clareza a partir de duas convenções internacionais que procuravam reunir aquilo que se convencionou chamar Direitos de Propriedade Intelectual, como são: as patentes de invenção e de modelo de utilidade, as marcas, as indicações geográficas, os direitos de autor e os desenhos industriais.

Entendendo as artes aplicadas como as antecessoras do moderno *industrial design*, cabe resgatar um pouco das tentativas de proteção vislumbradas internacionalmente ao mesmo e das especificidades encontradas. Inicia-se, assim, pela Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, também referenciada como CUP, da qual o Brasil é membro desde sua conformação em 1883. A citada Convenção visava a garantir padrões mínimos de proteção à propriedade industrial que fossem incorporados pelos países membros em suas legislações internas.

A salvaguarda ao desenho industrial vinha tipificada na CUP na qualidade de extensão aos estrangeiros da proteção que os países membros garantissem aos seus nacionais para os modelos e desenhos industriais¹. Contudo, da existência de regimes de proteção distintos

¹ Pelo disposto no Decreto N. 9233 de 28 de junho de 1884, que promulga a convenção assinada em Paris a 20 de março de 1883, no Brasil, tem-se: “Os subditos ou cidadãos de cada um dos Estados contractantes gosarão, em todos os outros Estados da União, no que fôr relativo aos privilegios de invenção, aos desenhos ou modelos industriais, às marcas de fabrica ou de commercio e ao nome commercial ás vantagens que as leis concedem actualmente ou vierem a conceder aos nacionaes. Terão, por consequencia, a mesma protecção que estes e o mesmo

aplicados aos modelos e aos desenhos que variavam de país para país, infere-se que se acabou por inserir a proteção aos desenhos também na Convenção de Berna para a Proteção da Propriedade Literária e Artística ou, simplesmente, CUB, na qualidade de obras de arte aplicadas à indústria, conforme o seu atual artigo 2º.

Portanto, se a proteção nascida e gestada em França e Inglaterra tendia a navegar entre os direitos de propriedade industrial (enquanto desenho industrial) e direito autoral (enquanto artes aplicadas), a existência dessas categorias nas duas primeiras Convenções internacionais acaba por ratificar a natureza híbrida do desenho destacada por diversos autores (Perót-Morel, 1968; Otero Lastres, 2008; Cerqueira; 1982, Reichman, 1989). Deixavam-se margens, por meio da participação dos países nas duas Convenções, para a possibilidade de escolha da proteção a ser concedida à arte aplicada ou ao desenho industrial.

Há que se ponderar, contudo, que as proteções encampadas pelas duas Convenções não são equacionáveis. Como informado por Otero Lastres (2009 e 2008), os sistemas de proteção são diversos: o direito autoral entende ser o ato da criação aquele que confere a proteção, não estipulando o depósito em oficina pública; por não requerer o depósito em oficina pública, não há a publicidade desse depósito de forma a que terceiros tomem ciência do mesmo e possam até se opor; por conta do depósito na oficina pública, há a aferição de requisitos. Ademais, há outras diferenças que conformam o sistema de proteção dado à propriedade industrial. Assim sendo, se o desenho é protegido pelo direito autoral, os requisitos, efeitos protetivos, temporalidade do exclusivo e mesmo a existência de direitos morais tornam essa proteção muito menos afeta às dinâmicas da indústria do que aquela prevista na propriedade industrial, onde a forma dada ao produto será objeto da análise de requisitos específicos, devendo sua concessão ou negação ser comunicada (o que permite que as ações de concessão, por exemplo, surtam efeitos em relação a terceiros), dando, com isso, maior transparência ao investidor que não trabalha com a perspectiva de um trabalho único e sim no investimento em um protótipo que deverá gerar uma multiplicidade de cópias que abastecerão o mercado. Estas disposições serão retomadas adiante, devendo-se, por ora, focar ainda um pouco nas tratativas internacionais de proteção aos desenhos industriais e das artes aplicadas.

Quem sabe antevendo todo o percurso da proteção concedida às artes aplicadas e ao que se convencionou denominar desenhos e modelos industriais pela incidência dos dois sistemas protetivos (propriedade industrial e direito autoral) e, quem sabe, tentando buscar uma

recurso legal contra todo prejuízo causado aos seus direitos, sob reserva do cumprimento das formalidades e das condições impostas aos nacionais pela legislação de cada Estado. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf>

conciliação acerca da sobreposição de ambas as proteções, a Convenção de Berna, em seu artigo 7º, estipulou um prazo diferenciado para as obras de artes aplicadas. Enquanto as demais obras autorais – com exceção da obra cinematográfica e fotográfica (que possuem prazos distintos) – vigoram por toda a vida do autor e mais 50 anos após a sua morte, para as obras de artes aplicadas, os países pertencentes a Berna reservam-se a faculdade de regular a duração da proteção das mesmas, sendo que a referida duração não poderá ser inferior a um período de vinte cinco anos que deverão ser contados da realização da obra.

Crê-se que tal temporalidade diferenciada e menor vai ao encontro do prazo protetivo estipulado ao desenho industrial quando este se vê abrigado na proteção conferida pela propriedade industrial em boa parte dos países, atualmente. Destarte, no caso de um membro optar pela incidência da proteção de ambos os sistemas sobre obras de arte aplicada e/ou desenhos industriais não haveria dissonância gritante entre as temporalidades garantidas por cada sistema. Mesmo diante deste cuidado, ao longo do século XX, o que se pode perceber é a dificuldade de enquadrar a proteção das obras de artes aplicadas à indústria de forma clara em diversos países europeus (Declayre, 2018), levando a existência de proteções cumulativas absolutas, restritivas e não cumulativas, em consonância ao exposto por Otero Lastres (2008).

Essas dificuldades, infere-se, devem ter impactado na construção do Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC ou TRIPs – sigla em inglês). Este Acordo, que alterou o panorama da propriedade intelectual no mundo, conforme Chaves et. al. (2007), insere a propriedade intelectual no centro das negociações do comércio internacional. Trata-se de parte de um acordo maior que teve sua construção e sua implantação conjuntas com a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC). Não há como se negar que a partir do advento do ADPIC, a propriedade intelectual passou a ter um peso muito maior e mais denso no mundo todo. Diante disso, cabe observar como a questão da proteção das artes aplicadas e do desenho industrial foi tratada neste Acordo.

Não há, no ADPIC, menções à categoria artes aplicadas. Contudo, os desenhos industriais encontram-se tipificados por meio dos artigos 25 e 26 do citado Acordo. No artigo 25.1, no qual se tem informações acerca dos requisitos e delimitações da proteção ao desenho, já se afere a dificuldade de inserir o mesmo em um tipo de direito de propriedade intelectual. Primeiro, encontra-se que os Membros poderão escolher qual requisito aplicar: novidade ou originalidade. Isso já foi objeto de crítica tecida por Barbosa (2013) em função da opção do legislador brasileiro de trocar a conjunção “ou” por “e”. Contudo, a oportunidade de escolha, refletida aqui, está relacionada com a possibilidade de opção no que diz respeito ao sistema protetivo e não apenas ao requisito. Assim, caso a proteção se dê pelo direito autoral, aplica-se PIDCC, Aracaju/Se, Ano XII, Volume 01 nº 01, p.021 - 047 JAN/2024 A JUN/2024 | www.pidcc.com.br

o requisito da originalidade. Em sentido contrário, se a opção for pela propriedade industrial, em particular pelo uso da patente ou de um desenho equacionável a esta, a escolha incidirá sobre o requisito da novidade. Conforme Suthersanen (1999), há países que tratam o desenho pelo aspecto de um *patent approach*, enquanto outros aplicam um *copyright approach*. Destarte, a opção dada aos países em relação à escolha do requisito parece indicar uma opção mais abrangente, qual seja: a escolha do próprio sistema de proteção.

O artigo 25.1 acresce mais uma informação afeta à questão da natureza jurídica do desenho. Trata-se da possibilidade dada aos Membros de poderem estabelecer que a proteção não se estenderá a desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Traz-se assim à baila a zona de interstício entre a proteção ao desenho industrial – enquanto mero ornamento aplicado ao produto – e a patente de modelo de utilidade que é conferida à forma que apresente um resultado útil ou uma melhoria funcional. Observa-se que o primeiro artigo do ADPIC sobre desenhos industriais apresenta um conjunto de questões complexas que são próprias ao desenho e que fazem com que Otero Lastres (2008) disponha se tratar do direito mais complexo de propriedade intelectual e que Reichman (1989) acabe por equacionar o desenho a um “híbrido jurídico”.

Conforme dito, no ADPIC, nada se fala das obras de arte aplicadas. Entretanto, destaca-se que os tecidos, que foram tão decisivos para as primeiras estruturas da proteção que viria a ser reconhecida como desenhos industriais, tenham um espaço privilegiado no ADPIC por meio do seu artigo 25.2. Neste, lê-se:

Cada Membro assegurará que os requisitos para garantir proteção a padrões de tecidos – particularmente no que se refere a qualquer custo, exame ou publicação – não dificulte injustificadamente a possibilidade de buscar e de obter essa proteção. Os Membros terão liberdade para cumprir com essa obrigação por meio de lei sobre desenhos industriais ou mediante lei de direito autoral.

A importância assumida pelo setor de tecidos nisso que diz respeito à proteção do desenho industrial é tão expressiva que continua a exercer, mais de um século depois das primeiras tratativas em torno de alguma salvaguarda, a mesma pressão relacionada à proteção. E tal proteção pode se dar pelo desenho industrial ou pelo direito autoral, não podendo ser evitada ou burocratizada. Trata-se do maior destaque que se possa dar às artes aplicadas sem lhes chamar por este nome no contexto do ADPIC.

A proteção internacional das obras de arte aplicadas continua a ser tipificada na Convenção de Berna. A proteção ao desenho industrial prevista na Convenção de Paris se vê reforçada pelo ADPIC. Este, por seu turno, destaca-se por abraçar a natureza jurídica híbrida do desenho, situado entre o direito da propriedade industrial e o direito autoral. Cabe, agora,

tentar tecer considerações acerca da proteção conferida às obras de artes aplicadas no Brasil, bem como observar algumas circunstâncias particulares da proteção dos desenhos industriais que os fazem tão próximos das obras de artes aplicadas em solo brasileiro e isso dentro de um contexto no qual o design moderno traz outros e diversos desafios.

O SISTEMA BRASILEIRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E O SILÊNCIO SOBRE A PROTEÇÃO DA OBRA DE ARTE APLICADA

Para dar conta do objetivo deste artigo, qual seja: abordar as divergências relacionadas à proteção das artes aplicadas, à luz dos casos concretos, face à doutrina mais robusta, de modo a adensar o respectivo tecido teórico e induzir a reflexão jurídica, entende-se ser pertinente tecer algumas palavras acerca da proteção autoral estipulada no ordenamento brasileiro, bem como daquela que foi positivada para dar conta do desenho industrial, como um dos direitos de propriedade industrial, destacando-se os pontos que poderão vir a ser problematizados na sequência naquilo que disser respeito à obra de arte aplicada.

Por oportuno, deve-se lembrar que o Brasil é membro da CUP desde o seu início. Todavia, o país tardou um pouco mais para assinar e aderir à Convenção de Berna e, como não poderia deixar de ser, assinou e internalizou o ADPIC prontamente, tendo em vista a dinâmica de inserção no comércio internacional demandar tal adesão. Desta forma, a legislação brasileira está em consonância com aquelas de outros países que participam das duas convenções e do Acordo, bem como converge naquilo que foi estipulado em cada um desses diplomas internacionais.

Independente desta consonância, não se tem, em solo brasileiro, uma jurisprudência tão robusta como aquela encontrada na União Europeia ou nos Estados Unidos da América (EUA) no que diz respeito à propriedade intelectual. A doutrina também se revela um tanto quanto tímida quando comparada a outras regiões ou países. O Brasil segue o sistema compreendido como *civil law* o que o aproxima mais da doutrina e da jurisprudência europeias do que daquelas oriundas de países que seguem o *common law*, como os EUA. Isso, contudo, não impede que alguns *cases law* provindos de países que adotam o *common law* sejam utilizados em julgados brasileiros. Tal fato apenas ressalta o quanto a propriedade intelectual parece não ter sido descoberta no Brasil como de extrema relevância para o mundo contemporâneo e para as estratégias de inserção no mercado internacional. Sendo assim, o que será adiante apontado sobre a inexistência ou quase inexistência de pensamento crítico sobre a proteção das artes

aplicadas parece ir ao encontro dessa não compreensão dos *policy makers* brasileiros acerca da relevância da propriedade intelectual.

Por ora, cabe informar que, apesar de o desenho industrial ser considerado um dos tipos de direito de propriedade industrial, há lacunas significativas na Lei de Propriedade Industrial (LPI) 9279/1996, como apontado por Peralta e Morgado (2023) que em muito permitem pensar que o direito autoral permanece como uma possibilidade de salvaguardar não só as artes aplicadas como a própria criação do designer. São exemplos das lacunas a falta de previsão do domínio público, da exigência de uso e da não existência de caducidade no caso do não uso da propriedade, bem como o fato de a licença compulsória ser prevista no título das patentes, mas não no título de desenhos industriais.

Por outro lado, no caso do direito autoral, regulado no Brasil por meio da LDA, o fato de a legislação autoral não conter em seu rol exemplificativo menção às obras de artes aplicadas à indústria, como ocorria no caso do Código de Direito Autoral de 1973 que precedeu a LDA, não permite afirmar que tal categoria de obras não possa ser salvaguardada como um direito autoral, tendo em vista o rol de obras protegidas ser exemplificativo e não exaustivo.

Expostas estas notas introdutórias sobre a proteção das artes aplicadas e do desenho industrial, necessita-se de alguns apontamentos acerca de cada uma dessas proteções para oportunizar e embasar melhor a discussão futura.

O DIREITO AUTORAL

Atualmente, no Brasil, o direito autoral, enquanto proteção, está positivado na Constituição Federal e em legislação ordinária, a Lei de Direitos Autorais (LDA) 9610/1998. Por meio desta Lei, têm-se as definições de obra, das formas de aproveitamento econômico (direitos patrimoniais), das relações do autor com obra (direitos morais), dos limites do direito autoral, bem como as demais regulamentações que tornam a obra transacionável entre o autor e os demais entes do mercado (cessão, licenciamento etc.).

Para fins da discussão aqui travada, algumas noções gerais são importantes, como a de autor, temporalidade da proteção, direitos patrimoniais e direitos morais, sendo outras definições, como a de obra, essenciais. Antes de trazer alguns conceitos, destaca-se o posicionamento de Carlos Alberto Bittar que informa ser o objetivo do Direito de Autor:

“(…) a disciplinação das relações jurídicas entre o criador e sua obra, desde que de caráter estético, em função, seja da criação (direito morais), seja da respectiva inserção

em circulação (direito patrimoniais), e frente a todos os que, no circuito correspondente, vierem a ingressar.” (Bittar, 2005, p. 19).

Para a LDA, o autor é a pessoa física. Pressupõe-se, da leitura da Lei, que autor é a pessoa com capacidade de criar a obra. Não sem razões, Ascensão (1997, p. 30) dispõe que “[a] criação do espírito, desde o início, está associada necessariamente à forma. É uma ideia formal; deverá revestir-se de uma forma, que é a essência da obra.”. Por seu turno, Otero Lastres (2005) acresce que há que se ter uma capacidade de criar, que é do autor, e que tal capacidade irá gerar a originalidade da obra. Souza (2013, p. 3), no que lhe concerne, disserta:

O conceito jurídico de autoria é elemento fundador de toda proteção autoral, independente de filiação aos sistemas de *copyright* ou *droit d’auteur*. Construído, em sua versão moderna, a partir da ideia romântica de genialidade e com base no individualismo predominante então, o conceito de autor tem passado por inúmeros testes e críticas nas diversas disciplinas que abordam o problema.

A originalidade é o requisito requerido à obra que almeja a proteção. Mas tal requisito tem relação com ser a obra original de um autor, a criação desse autor. Para Bittar, a obra “[...] deve ser integrada de componentes individualizadores, de tal sorte a não se confundir com outra preexistente.” Adenda o autor que a obra deve ser “[...] intrínseca e extrinsecamente diferente de outras já materializadas. Deve revestir-se de traços ou caracteres próprios, distintos de outros já componentes da realidade.” (Bittar, 2005, p. 23).

Ascensão, no que lhe respeita, explica que a obra relevante deve ser humana, afastando a incidência da proteção autoral àquilo que seja objeto do acaso da natureza ou fruto de uma atividade de um animal.

Antes de mais, toda a obra relevante é uma obra humana. Uma forma natural, por mais bela que seja, não é obra literária ou artística: não o é o quadro pintado por um animal; ou o ferro retorcido encontrado nos destroços de um avião; ou formas caprichosas moldadas pela neve. Por mais sugestivos que sejam, não são obras humanas, e não podem, pois, usufruir da proteção do Direito de Autor” (Ascensão, 1997, p.27).

Exatamente por ser o resultado de uma atividade criativa do ser humano, para além da possibilidade de exploração econômica da criação, recai sobre essa criação direitos denominados de morais que remetem para a relação persistente entre autor e obra. Conforme Bittar:

[o]s direitos morais são os vínculos perenes que unem o criador à sua obra, para a realização da defesa de sua personalidade.” Como ressalta o citado autor, isto se dá pois a “[...] obra é emanação da personalidade do autor –, que nela cunha, pois, seus próprios dotes intelectuais [...]. (Bittar, 2005, p. 47).

Na atual LDA encontram-se os direitos morais tipificados no ordenamento brasileiro. Entre os quais, destaca-se o direito de ter o nome do autor associado à obra, o direito de paternidade, o acesso a exemplar único, o direito à renúncia e arrependimento, o direito à integridade, entre outros. Souza (2013, p. 9) dispõe que em sua “[...] conformação infraconstitucional, os direitos morais do autor abrangem os direitos de paternidade,

comunicação, integridade e acesso.”. Bittar (2005, p. 48) expõe serem características fundamentais desses direitos: “[...] a personalidade; a perpetuidade; a inalienabilidade; a imprescritibilidade; e a impenhorabilidade.”.

Para além dos direitos morais, encontra-se a tipificação dos direitos patrimoniais do autor, relativos à exploração econômica da obra. De acordo com Bittar (2005, p. 49)::

Direitos patrimoniais são aqueles referentes à utilização econômica da obra, por todos os processos técnicos possíveis. Consistem em um conjunto de prerrogativas de cunho pecuniário que, nascidas também com a criação da obra, manifestam-se em concreto, com a sua comunicação ao público.

Os direitos patrimoniais persistem por toda a vida do autor, somando-se a essa temporalidade mais de 70 anos contados a partir de 1º de janeiro da morte do autor, quando o gozo do direito passa aos sucessores. Após findar esse período, a obra adentra no domínio público, tornando-se passível o seu uso sem que se tenha que falar em autorização ou pagamento. Entretanto, entende-se que há direitos morais que permanecem preservados, devendo ser exercidos pelos herdeiros e mesmo pelo Estado, como são o de paternidade, pois a sociedade tem o direito de saber quem é o autor da obra, e o de conservação desta, por ser parte do patrimônio da comunidade (Guedes, 1982).

Cabe ainda apontar a necessidade de exteriorização da criação, de forma a torná-la objeto de proteção. Nesse diapasão, Souza informa que:

[...] a exteriorização é condição mínima para se pretender a incidência da proteção, uma vez que ideias ou simples abstrações amorfas não encontram respaldo jurídico, tornando-se, por vezes, vital a sua inserção em algum suporte, para que seja possível a concretização de sua proteção. Sua manifestação é essencial para dar forma e vida às ideias e concepções de onde as obras se originam. (Souza, 2013, p. 4)

Consoante ao já explanado, no artigo 7º da LDA, há um rol exemplificativo de obras protegidas. As obras de arte aplicada não estão entre os exemplos. Constavam do Código de Direito Autoral de 1973, no qual se lê no artigo 6º, inciso XI, que serão objeto de proteção: “as obras de arte aplicada, desde que seu valor artístico possa dissociar-se do caráter industrial do objeto a que estiverem sobrepostas”. Pela leitura deste dispositivo, infere-se que o Brasil seguia a doutrina aplicada na Itália denominada de “dissociação”, conforme Otero Lastres descreve em sua tese (1977). Ou seja, se o caráter artístico fosse mero acessório, podendo ser, hipoteticamente, separado do objeto de cunho industrial sobre o qual se vê aplicado, a obra seria protegida pelo direito autoral. Assim, não seria toda e qualquer obra de arte aplicada e nem qualquer design que seria protegido pelo direito autoral. Conclui-se que o Brasil, com o Código anterior, seguia a proteção restritiva, conforme é aplicada na Espanha, cumulando proteções apenas sobre algumas obras, quais sejam, aquelas de arte aplicada (Otero Lastres, 2008).

Afasta-se, desta forma, da aplicação da cumulatividade absoluta praticada na França e da não cumulatividade existente na Itália².

Sempre se faz oportuno lembrar que a obra de arte aplicada para a qual se reivindique a proteção pelo direito autoral não precisa ser registrada, não tem necessidade de preencher requisitos que serão aferidos por uma oficina pública, não tendo, também, que ser publicada para fins de se dar publicidade aos atos administrativos constituintes do direito. A proteção autoral segue sistema de licenciamento, cessão e direitos trabalhistas distantes daqueles próprios às invenções ou criações presentes na propriedade industrial. Sua temporalidade de proteção é muito maior que a conferida pela propriedade industrial, além de não ser exigido seu uso, sob pena de caducidade, ou licenciada por falta de exploração local, pontos que serão retomados na última parte deste artigo. Antes, importa tecer algumas palavras sobre a atual proteção dada ao desenho industrial no Brasil, compreendido como uma das espécies da propriedade industrial.

O DESENHO INDUSTRIAL

Até a entrada em vigor da atual LPI, a proteção do desenho e do modelo industriais, respectivamente, o padrão bidimensional e a forma tridimensional, estava tipificada no ordenamento brasileiro como uma espécie de patente. Isso levou Barbosa a dispor que:

Note-se que a proteção dos desenhos industriais é, em direito comparado, a mais polimorfa de todos os direitos de propriedade intelectual. proteção por regime similar ao das patentes, pelo direito autoral, por formas mistas e cumulativas. Há de tudo nas várias legislações nacionais. O certo é que, à luz do art. 25.1 do TRIPs, deverá sempre haver algum tipo de proteção. (Barbosa, 2003, p. 275).

Não há como se negar a influência do sistema de patentes no desenho industrial. Assim se faz diante das remissões realizadas no título de desenhos industriais ao título de patentes na LPI. A proteção do desenho é tão robusta quanto aquela presente nas patentes. Mas adianta-se que, se no caso do escopo da proteção há equivalência, para outras questões, como já apontado, há omissões, tendo em vista a falta de previsão da caducidade por não uso ou a falta de previsão do licenciamento compulsório no Título de desenhos industriais da LPI. Infere-se que tais omissões podem indicar a permanência da natureza híbrida do desenho, aquela que o coloca entre a propriedade industrial e o direito autoral. Sendo assim, findada a proteção da propriedade industrial, poderia restar a proteção autoral, daí o silêncio da LPI, também, sobre

² Destaca-se que, a partir da Diretiva de proteção ao desenho na União Europeia, só se passou a admitir a cumulação restritiva e a cumulação absoluta, não sendo mais aceito a não acumulação aplicada pela Itália, conforme Otero Lastres (2008).

o domínio público. Todavia, antes de aprofundar este ponto, devem ser apontado o que caracteriza a atual proteção ao desenho industrial conforme constante da LPI.

A proteção dos desenhos industriais ocorre, no caso do Brasil, a partir da aplicação da já citada LPI, promulgada em 1996. Por meio desta Lei, compreende-se o que é passível de ser registrado como desenho Industrial junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia responsável pela análise e concessão dos títulos de propriedade industrial. Destarte, dispõe o artigo 95 da citada Lei:

Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. (Brasil, 1996).

Do contido no citado artigo, infere-se que toda forma tridimensional de um objeto e as formas bidimensionais aplicáveis a um produto podem vir a ser protegidas pelo desenho industrial. Para tanto, tais formas devem ser novas e originais, além de serem protótipos – ou tipo – capazes de atenderem ao processo de fabricação industrial.

Conforme visto em tópico anterior deste artigo, a proteção ao desenho industrial foi, basicamente, desenhada em função de dois setores: o têxtil e o de metal fundido. A forma bidimensional tem ligação com o primeiro, enquanto a forma tridimensional deve sua origem ao segundo. Foram os produtos dos dois setores a cobrar dos governantes do século XIX formas de proteção que possibilitassem combater a contrafação que se tornava massiva levando à origem das primeiras leis que cuidaram de abarcar os desenhos e os demais ornamentos aplicados à indústria. Essas cobranças derivaram no uso do direito autoral para a proteção dos desenhos do setor têxtil e dos moldes do setor de metal fundido ou na construção de uma proteção específica para os desenhos e modelos industriais, ou mesmo no uso concomitante das duas. Na atual LPI, os resquícios da origem da proteção ao desenho industrial permanecem. Não se pensa o design como projeto, mas sim como ornamento aplicado ao objeto ou ao produto. O aspecto ornamental foi algo extremamente criticado quando o campo do design começa a se formar no final do século XIX e por todo o século XX, em consonância ao posicionamento já citado de Loos (2004).

Retomando o conceito de desenho industrial para fins de proteção, há que se abordar melhor os requisitos necessários para que a forma seja passível de salvaguarda como um tipo de propriedade industrial, começando-se pelo da novidade que, como já disposto, consta do ADPIC. Segundo o artigo 96 da LPI, o desenho industrial deve ser considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. Logo, para o entendimento do requisito de novidade, faz-se mister apreender o que seja o estado da técnica. Por este, a mesma Lei dispõe o que

compõe o estado da técnica: tudo tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido, no Brasil e no exterior, por uso ou qualquer outro meio (Brasil, 1996).

Otero Lastres (1975) – ao analisar a construção jurisprudencial e doutrinária do requisito de novidade na Alemanha, França e Espanha – indica não ser a novidade um requisito condizente com as justificativas da proteção do desenho. Em apertada síntese, vale rever alguns dos apontamentos do citado autor espanhol sobre a construção histórica do requisito da novidade, de maneira a entender a sua crítica à pertinência desse requisito para o desenho. Iniciando-se, tem-se a Alemanha, quando o autor informa a existência de três tipos de novidade: a absoluta, a relativa e a subjetiva. Quando a novidade exigida é a absoluta, isso significa que qualquer objeto ao qual se dê publicidade, em qualquer lugar e a qualquer tempo, torna-se anterioridade para o desenho pleiteado. A novidade relativa, por seu turno, limita essa apreciação do que foi dado publicidade apenas em relação a objetos anteriores comunicados a um círculo de pessoas especializadas ou em um território, no qual a forma tenha sido divulgada. A novidade subjetiva diz respeito ao próprio autor. Tem que ser novo, apenas, para quem cria, não podendo ser objeto de uma cópia (Otero Lastres, 1975).

Na França, a novidade aplicada refere-se a uma categoria comparativa. O objeto que pleiteia a proteção deve ser novo por se diferenciar daqueles existentes. No caso do Brasil, o requisito da novidade diz respeito ao seu viés absoluto. Portanto, novo passa a ser considerado tudo aquilo que não esteja no estado da técnica em qualquer tempo e em qualquer lugar, o que leva a maior complexidade da aplicação deste requisito. O que se tem, da leitura do requisito da novidade dos desenhos industriais, é a permanência do sistema de patentes de onde ele saiu.

Para Otero Lastres (1975) nada justifica o uso de um requisito de novidade típico de patentes para o desenho, tendo em vista a justificativa para cada sistema. Aponta o autor que a patente é concedida para que o seu titular revele a regra técnica, diante da possibilidade que o inventor tem de explorar em segredo o seu invento. Desta forma, a patente funciona como um estímulo ao inventor para revelar a regra técnica diante da possibilidade de exploração de sua invenção de forma exclusiva durante uma temporalidade definida e garantida por lei. Diversa se faz a situação em relação à criação da forma. Não há como o criador de uma nova forma de um objeto explorá-la em segredo. Assim que o objeto for posto no mercado, a forma estará revelada e passível de ser copiada. Diante disso, defende Otero Lastres (1975) ser diversa a justificativa relacionada à proteção do desenho. Concede-se tal proteção de maneira a garantir ao autor a exploração exclusiva durante determinado tempo, como, também, visando que tal forma possa ser inserida no que o autor espanhol denomina de “patrimônio das formas estéticas aplicadas à indústria”.

Findadas a apresentação e a crítica ao requisito da novidade, cabe apontar o outro requisito que estrutura o sistema de proteção no Brasil e encontra-se positivado por meio da redação do artigo 97 da LPI, no qual se lê que o desenho industrial deverá ser considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a objetos anteriores, podendo a originalidade ser obtida por meio da combinação de elementos conhecidos. O artigo 97, assim, aproxima-se mais do conceito de novidade aplicado na França, quando da análise da legislação feita por Otero Lastres (1975). Acresce-se que em nada o requisito da originalidade dos desenhos industriais aproxima-se daquele próprio do direito autoral que versa sobre a obra ter “origem” na pessoa do autor. Para Barbosa (2009) e Dannemann (2001), a originalidade poderia ser equacionável à atividade inventiva (patentes de invenção) e ao ato inventivo (patentes de modelos de utilidade), devendo ser entendida como a exigência de um contributo mínimo que o objeto pleiteado tem que preencher para poder gozar da proteção.

A proteção do desenho industrial, diferente da longa proteção garantida pelo direito de autor, pode chegar a um período máximo de 25 anos. Contudo, como destacado por Moro (2009), a LPI não fala, como o faz no título de patentes, que findada a proteção garantida ao desenho por esta Lei, o mesmo adentra no domínio público. Tem-se um título de propriedade industrial que, diferentemente dos demais (marcas e patentes), parece ter sido resguardado de institutos comuns aos títulos de propriedade industrial como são: o domínio público, a licença compulsória e a caducidade por falta de uso (Peralta e Morgado, 2023).

De forma a encerrar essa breve exposição acerca da proteção denominada desenhos industriais, necessário se faz salientar algumas questões. O desenho previsto como um tipo de propriedade industrial continua levando consigo a noção de ornamento, conforme a mesma pode ser encontrada no artigo 95 da LPI. Assim, tende-se a defender que a proteção dada ao desenho está mais próxima da obra de arte aplicada – algo que se aplica sobre o produto – do que do conceito mais recente de design vinculado à ideia de projeto. Nisso, tem-se a disposição de Perret (1988) quando este autor explana ser o desenho uma arte implicada e não uma arte aplicada, tendo em vista que o designer, no ato projetual da forma de um novo produto, tem que levar em consideração aspectos técnicos (a forma projetada deve permitir o uso do produto); aspectos econômicos (essa forma tem que permitir a reprodução em série do objeto e a preços competitivos); bem como aspectos estéticos (tem que agradar ao consumidor). O posicionamento de Perret (1988), portanto, está muito distante do desenvolvimento de um objeto sobre o qual meramente se aplica um ornamento.

A LPI, por meio do seu artigo 95, continua a dar proteção ao que Perret (1988) denomina obra de arte aplicada, tendo em vista a permanência da noção de ornamento. Assim, diante do contido no ordenamento jurídico brasileiro, pode-se inferir que não basta omitir a obra de arte aplicada da Lei de Direitos Autorais, de forma a evitar-se a cumulatividade de proteções sobre esse tipo de forma, como também não caberia, se a ideia era evitar a duplicidade de proteções, manter a noção de desenhos industriais vinculada àquela de ornamento. A discussão acerca da existência de uma proteção cumulativa sobre as obras de arte aplicadas merece maior adensamento. O que o ordenamento legislativo brasileiro fez foi colocar essa categoria no limbo, por omissão dela na LDA, bem como pela persistência em entender o desenho industrial como ornamento.

Acresce-se a isso o fato de o desenho, tipificado como propriedade industrial, não prever institutos próprios de outros títulos da propriedade industrial (como no caso das marcas e patentes). Consoantes ao já exposto, evita-se tipificar a necessidade de uso e a caducidade por falta deste, a noção de domínio público e mesmo a licença compulsória. Tais omissões parecem conduzir a forma protegida pelo desenho industrial, após findado o prazo de proteção desse título, para a possível continuidade da salvaguarda pelo direito autoral. Por óbvio, todo esse cenário aqui traçado acaba por escoar para o judiciário, no qual as decisões enveredam pelas lacunas da Lei, levando à incerteza em relação à melhor estratégia de proteção, como será observado na sequência desta discussão.

DISCUSSÃO A PARTIR DE DOIS CASOS RECENTES

Em 2021, o Superior Tribunal de Justiça foi instado a examinar o Recurso Especial nº 1.943.690-SP, que veiculava litígio acerca de uma linha de peças de vestuário, em que se discutia a possibilidade de proteção pela Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais, LDA). Tratava-se de uma linha de roupas íntimas (lingerie) cuja comercialização detonou acusações de plágio. Cabe referenciar que ações dessa natureza, nas quais se pleiteia a proteção autoral para roupas, tem sido objeto de discussões alargadas na União Europeia, conforme Rocha (2020).

Ajuizada, inicialmente, uma ação de abstenção de uso e indenizatória, sob alegação de contrafação de produtos, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar a então ré a se abster de comercializar os produtos que incorporem elementos distintivos da linha *Embrace Lace*, desenvolvida pelos então autores, sob pena de multa diária.

A decisão também determinou a destruição de todos os produtos em questão, sob pena de multa diária, além do pagamento de reparação de danos materiais.

Em sede de recurso de apelação, foi proferido acórdão revertendo a condenação sob o fundamento de inaplicabilidade da LDA à indústria da moda. Ademais, o acórdão apontou que não se tratava de desenho industrial registrado e que a criação se encontraria no estado da técnica, havendo produtos semelhantes, conforme tendência deste segmento de mercado. Por fim, a decisão ainda rechaçou a alegação de violação do conjunto-imagem por ausência de demonstração de que a linha *Embrace Lace* seria a vestimenta das marcas das acionantes e que teria sido reproduzida pela ré.

Contra esse acórdão, foi interposto Recurso Especial apontando a existência de dissídio jurisprudencial e violação dos arts. 7º, 8º, 18 e 29, I e VI, da LDA e dos arts. 2º, V, 95, 96 e 195, III, da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial, LPI). De acordo com as recorrentes, o art. 7º da LDA seria meramente exemplificativo, “sendo inegável que design, estampas de vestuário e similares possuem proteção de direitos autorais”.

Em seu voto, a Ministra Relatora afirmou categoricamente que “qualquer criação que configure uma exteriorização de determinada expressão intelectual, com ideia e forma concretizadas pelo autor de modo original, é passível de proteção pelo direito autoral”, não havendo dentre as exclusões do art. 8º da LDA, de maneira específica, designs de estampas de roupas, o que impediria sua exclusão de antemão do amparo legal.

O voto mencionado abordou ainda a diferença entre obras estéticas (passíveis de proteção pelo direito autoral) das obras meramente utilitárias (desprovidas de proteção pela LDA). Conforme o citado voto, enquanto as primeiras possuem um valor estético autônomo, independentemente de sua origem, de sua destinação ou de seu uso efetivo (na medida em que o atributo é um fim em si mesmo), as segundas visam tão-somente a consecução de utilidades materiais diretas, isto é, apenas sua função prática.

Ponderou, então, a relatora se tratar de uma violação “das obras de arte aplicadas”, cuja concepção corresponde a uma criação intelectual que conjuga um caráter estético com uma conotação utilitária. Assim, entendeu ser viável a invocação das normas de direito autoral.

Por fim, o voto se debruçou sobre as premissas fáticas do caso concreto, asseverando a necessidade de as recorrentes provarem que o design de seus produtos seria dotado de originalidade/distintividade, ou seja, que sua criação não estaria incluída nos padrões ornamentais já consagrados neste segmento. Além disso, seria ainda necessário provar que a comercialização de artefatos semelhantes teve início depois da entrada no mercado da linha

Embrace Lace e que a convivência dos produtos seria ensejadora de confusão ou associação indevida pelo público consumidor.

A perícia, realizada na instância de origem, constatou semelhança entre os produtos envolvidos na lide, mas também com produtos de terceiros, refletindo o comportamento usual de diversos atores desse segmento de mercado. Além disso, constatou que a semelhança entre os produtos considerados ocorre de maneira mais ou menos intensa, ou seja, havendo coincidência de cores, modelagem e a posição em que os bordados estão postos nos produtos. Contudo, em relação ao elemento principal que personalizava as linhas, o desenho bordado, a perícia entendeu que ambos os desenhos são compostos por florais, mas possuem diferenças significativas entre si.

Sob tal entendimento, foi afastada a alegação de plágio, considerando-se as semelhanças como tendências do segmento de mercado em causa. Por unanimidade, acompanhando o voto da Relatora, a 3ª Turma do STJ, negou provimento ao recurso, restando assim ementada a decisão:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZATÓRIA. PEÇAS DE VESTUÁRIO ÍNTIMO FEMININO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DA LEI 9.610/98. DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ORIGINALIDADE NÃO CONSTATADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. DISTINTIVIDADE. AUSÊNCIA. CONFUSÃO NO PÚBLICO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA. SÚMULA 211/STJ. SÚMULA 284/STF. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação ajuizada em 11/5/2017. Recurso especial interposto em 11/3/2021. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 22/6/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se a recorrida deve se abster de comercializar peças de vestuário que se assemelham à linha de produtos fabricada pelas recorrentes, bem como se tal prática é causadora de danos indenizáveis.

3. São passíveis de proteção pela Lei 9.610/98 as criações que configurem exteriorização de determinada expressão intelectual, com ideia e forma concretizadas pelo autor de modo original.

4. O rol de obras intelectuais apresentado no art. 7º da Lei de Direitos Autorais é meramente exemplificativo.

5. O direito de autor não toma em consideração a destinação da obra para a outorga de tutela. Obras utilitárias são igualmente protegidas, desde que nelas se possa encontrar a exteriorização de uma “criação de espírito”. Doutrina.

6. Os arts. 95 e 96 da Lei 9.279/96 não foram objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, de modo que é defeso o pronunciamento desta Corte Superior quanto a seus conteúdos normativos (Súmula 211/STJ). Ademais, as recorrentes sequer demonstraram de que modo teriam sido eles violados pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

7. 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 imitação encontra óbice na repressão à concorrência desleal. Precedentes.

8. Para configuração da prática de atos de concorrência desleal derivados de imitação de trade dress, não basta que o titular, simplesmente, comprove que utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necessária a observância de alguns pressupostos para garantia da proteção jurídica (ausência de caráter meramente funcional; distintividade; confusão ou associação indevida, anterioridade de uso).

9. Hipótese concreta em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conteúdo probatório, concluiu que (i) há diferenças significativas entre as peças de vestuário comparadas; (ii) o uso de elementos que constam da linha estilística das recorrentes revela tão somente uma tendência do segmento da moda íntima feminina; e (iii) não foi comprovada a prática de atos anticoncorrenciais que pudessem ensejar confusão no público consumidor.

10. Não sendo cabível o revolvimento do acervo fático e das provas produzidas nos autos em sede de recurso especial, a teor do entendimento consagrado na Súmula 7/STJ, é de rigor o desacolhimento da pretensão recursal.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.943.690 - SP (2021/0177329-5), RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/10/2021, perante a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça).

Observa-se que, da decisão aqui trazida, a lacuna em relação à proteção das obras de arte aplicadas torna-se um elemento trazido à baila. Entendeu-se que tais peças poderiam ser compreendidas como obras de artes aplicadas e albergadas pela legislação autoral. Contudo, em observância ao aqui discutido, o direito autoral protege a criação do espírito. Desde que algo seja criado e não copiado, tal criação merecerá proteção. Isso independe de a criação nova e original se assemelhar à outra já existente. Revela-se, portanto, a fragilidade da proteção autoral em relação àquela conferida pela propriedade industrial com a leitura e análise dessa peça processual, cabendo, agora, a análise da segunda peça.

Em 2022, a Quarta Turma do STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.561.033-RS, não comungou do mesmo entendimento exposto no julgado precedente, aquando da análise do caso que se tornou conhecido como “RODA MÁGICA”.

Conforme consta dos autos, teria ocorrido plágio da ferramenta denominada “Roda Mágica” que seria uma opção de visualização de resultados em buscador de internet que apresenta conexões visuais entre pesquisas relacionadas e o termo de pesquisa utilizado, como um diagrama interativo.

A sentença, na instância de origem, entendeu pela ocorrência do plágio reconhecendo seu caráter inovador na forma de apresentação dos resultados da busca na internet. Ainda segundo esta decisão, essa inovação imporia a análise de proteção ou não pela legislação de direitos autorais. A decisão monocrática foi confirmada pelo órgão colegiado de 2ª instância que concluiu pela ocorrência do plágio.

Em seu voto condutor, entendeu o Relator que haveria uma confusão no conceito de proteção de obras autorais e obras utilitárias, distinguindo as obras exteriorizadas para a satisfação de interesses estéticos daquelas que buscavam a satisfação de interesses utilitários, protegendo-se as primeiras pelas normas de direito autoral e as segundas pelos direitos de propriedade industrial.

O voto, inclusive, citou entendimento da 4ª Turma do STJ, considerando pacificada a questão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE PLÁGIO DE OBRA TEATRAL EM CAMPANHA PUBLICITÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OBRAS QUE PARTEM DE UMA IDEIA COMUM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento desta Corte de que o objeto de proteção do direito autoral é a criação ou a obra intelectual, e não a ideia em si mesma, sendo plenamente possível a coexistência, sem violação de direitos autorais, de obras com temáticas semelhantes.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos coligidos e amparado na prova pericial, concluiu que as obras partem de uma mesma ideia, antecedente ao desenvolvimento da própria obra da autora, relacionada ao perigo do álcool na direção e à importância de alguém não consumir bebida alcoólica em ocasiões sociais e momentos de lazer para conduzir o automóvel. Trata-se de um conceito comum e até internacional (designated driver), que já foi mote de campanhas promovidas em todo o mundo.

3. Rever o entendimento quanto à inexistência de plágio, mediante o afastamento da conclusão pericial de que as obras possuem coincidências genéricas, porque oriundas de uma ideia comum, mas possuem naturezas, cenários, enredos e desfechos distintos, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1.540.743/SP, Relator MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES, Quarta Turma, julgado em 5/6/2018).

O racional desta decisão se assentou na compreensão de que, se a ideia pode ser utilizada para a criação de novas obras autorais, por escapar dos limites da proteção de direitos autorais, também pode ser utilizada para criações utilitárias.

De acordo com o Relator, a proteção da criação por direitos autorais, no caso, cingia exclusivamente ao reconhecimento de uma inovação que, em verdade, é um conceito próprio da proteção industrial. Além disso, essa inovação residiria na forma de apresentar os resultados, de forma gráfica nova e original, e não no traçado do círculo.

Considerando que o cerne do negócio em questão é a ferramenta de busca e não a forma de apresentação dos resultados, sendo a inovação, consubstanciada na forma de apresentação de resultados ou mesmo de filtragem de resultados, apenas a utilização comercial da ferramenta.

Portanto, a semelhança entre os formatos utilizados pelas partes em aplicações comerciais notadamente diversas poderia caracterizar, tecnicamente, a utilização do mesmo desenho industrial, que não se confunde com a apropriação de direito autoral. Assim, não havendo razões estéticas em questão, tratar-se-ia de hipótese de proteção de desenho industrial, que, no caso, não possui registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e nem sequer alegação nesse sentido. O único procedimento adotado, no caso, foi um insuficiente registro no Cartório de Títulos e Documentos.

Por tais razões, a Quarta Turma do STJ afastou o reconhecimento do plágio e a condenação ao pagamento de indenização, em decisão assim ementada:

DIREITO AUTORAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE OBRA.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DE NORMA REGIMENTAL.
NÃO CABIMENTO. IDEIA MATERIALIZADA EM ESBOÇO. DIREITO
AUTORAL. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO. FORMATO NOVO. UTILIZAÇÃO
COMERCIAL ADMITIDA. PLÁGIO AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação do art. 535 do CPC/73, porque a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, todas as questões que lhe foram submetidas, declinando, de forma expressa e coerente, todos os fundamentos utilizados como razões de decidir. Não se confunde julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. "O recurso especial é via inadequada para análise de portarias, resoluções, regimentos ou qualquer outro tipo de norma que não se enquadre no conceito de lei federal" (AgInt no AREsp 325.019/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe de 13/12/2018).

3. No caso dos autos, debate-se a utilização não autorizada, pela promovida, de formato gráfico concebido pelos promoventes, inicialmente apresentado em esboço de site idealizado para criar plataforma de conexão ágil e facilitada entre internautas, fornecedores, anunciantes e consumidores. Esse esboço fora levado pelos autores a prévio registro perante Cartório de Títulos e Documentos e, após apresentado à ré, teria sido por esta incorporado às suas ferramentas de busca, em formato gráfico semelhante, denominado "RODA MÁGICA", consistindo nisso o alegado plágio.

4. O ordenamento jurídico brasileiro protege as obras intelectuais, em regra, pela via dos Direitos de Autor, quando prevalece o interesse estético da obra; ou pela via dos Direitos de Propriedade Industrial, quando o interesse prevalente é utilitário (comercial ou industrial).

5. Os projetos e as ideias subjacentes não são objeto de proteção pelas regras de direito autoral, podendo ser reutilizados tanto para novas obras autorais como para fins industriais e comerciais (Lei 9.610/98, art. 8º).

6. Os formatos gráficos, resultado do "[...] conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa [...]" (Lei 9.279/96, art. 95), configuram desenho industrial, cuja proteção legal depende de registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

7. No caso dos autos, não se cogita de registro de desenho industrial, razão pela qual a obra intelectual sub judice não goza de proteção legal, impondo-se o afastamento da alegação de plágio.

8. Recurso especial provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.561.033 - RS (2014/0123880-2), RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, julgado em 20 de setembro de 2022)

Retomando o Recurso Especial nº 1.943.690-SP, cabe destacar que o mesmo elucida a sistemática da LDA no que tange ao âmbito de proteção desta legislação. O acórdão mencionado leciona que, enquanto o art. 7º veicula um rol exemplificativo, o art. 8º taxativamente enumera as exceções ao disposto no dispositivo anterior. Assim, qualquer criação que consubstancie a exteriorização de uma expressão intelectual determinada, com ideia e forma concretizadas de modo original por seu autor, pode ser protegida pelo direito autoral, conforme exposto e defendido na primeira peça processual aqui citada, quando se fez a equivalência dos modelos de roupa à categoria de obras de arte aplicadas à indústria.

Destarte, quando a indústria da moda, à guisa do caso tratado neste julgado, insere eventuais elementos em seus desenhos de bordados, rendas ou estampas, o caráter industrial desta produção não lhes furta a proteção da LDA. O que funda tal entendimento é a inserção no

âmbito do direito do autor de todas as obras que realizam finalidades estéticas, independentemente de sua utilização ou não com finalidades industriais.

A decisão mencionada também encontra fulcro na doutrina que discerne as obras estéticas (passíveis de proteção por direito autoral) das obras meramente utilitárias (desprovidas de proteção autoral). Enquanto as primeiras possuem valor estético autônomo, as meramente utilitárias se restringem à sua função prática, pois objetivam apenas suas utilidades materiais diretas.

Por isso, neste caso concreto, o STF entendeu que se tratava de obra de arte aplicada, pois, cuidava-se de criação intelectual que aliava caráter estético e conotação utilitária, servindo em finalidades comerciais ou industriais. Portanto, viabilizou-se a invocação do direito autoral para a tutela das criações intelectuais do setor da moda.

De outro lado, o mesmo STF restringiu tal proteção no que pertine ao estilo de arte denominada fragmentismo, que utiliza cores para possibilitar que qualquer composição visual seja mostrada como desenho ou composição abstrata figurativa, no Recurso Especial nº 906.269-BA. Sendo o fragmentismo considerado uma técnica, foi-lhe negada a proteção, sob o fundamento de que se trataria de um tolhimento em absoluto à criatividade, sendo passível de proteção apenas o resultado individual, ou seja, a obra que utiliza os métodos, estilos e técnicas que devem permanecer desprotegidos.

A exiguidade de decisões da Corte Superior sobre o tema e a divergência de posicionamentos entre as suas Turmas denotam a necessidade do adensamento da discussão e da compreensão sobre o tema.

À GUIA DE CONCLUSÃO

A propriedade intelectual exerce um papel considerável no mercado internacional. As últimas regulações internacionais que incidiram sobre patentes, marcas, indicações geográficas, direitos autorais e desenhos industriais servem de prova da relevância de tais direitos para um mundo amparado em troca de bens cada vez mais imateriais. O Brasil deve ter um olhar atento para essas regulamentações de maneira a conseguir se posicionar no mercado de bens intangíveis internacionais de forma proativa e não a reboque dos interesses de outras nações.

Para tanto, faz-se necessário uma real compreensão de cada tipo de proteção visando ao atingimento de benesses para o próprio país. Cuidar da proteção ao design e incentivá-la pode

ser oportuno para as criações endógenas. Entende-se também ser oportuno garantir a proteção escoreita para a obra de arte aplicada e distingui-la do design, consagrando a este uma proteção condizente ao seu campo projetual.

Não saber exercer o direito de propriedade intelectual é tão nefasto quanto não saber compô-lo dentro do seu próprio ordenamento, evitando o adensamento da discussão que pode gerar frutos em termos do que se tem para proteger ou do que se deve proteger. O Brasil conta com uma criatividade destacada em muitas falas, mas não parece acreditar na mesma ou, minimamente, acreditar que os frutos dessa criatividade mereçam proteção.

Não é contraproducente que, algumas obras – como as compreendidas como obras de arte aplicada – possam gozar de uma proteção diferenciada. O que se torna contraproducente é o limbo em que se encontram e a falta de discussão acerca de qual sistema de proteção seria interessante para o grau de desenvolvimento social, econômico e tecnológico do país: cumulatividade total, cumulatividade restrita ou não cumulatividade. Que novos ares possam ventilar as reflexões aqui travadas para propor alternativas para os silêncios e omissões dos nossos diplomas legais.

REFERÊNCIAS

- ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito autoral**. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.
- BARBOSA, Denis Borges. Da novidade nossos desenhos industriais. 2013. Disponibilidade em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_novidade_di.pdf
- BARBOSA, Denis Borges. Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira. 2009. Disponível em: https://www.academia.edu/4397087/Do_requisito_de_originalidade_nos_desenhos_industriais. Acessado em 20 de março de 2022.
- BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003.
- BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005.
- CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.
- CHAVES et.al. A evolução do sistema internacional de propriedade intelectual: proteção patentária para o setor farmacêutico e acesso a medicamentos. In.: **Cad. Saúde Pública**. Rio de Janeiro, 23(2), p. 257-267, fev, 2007. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csp/a/7NYKhnv9K9WKsncYPB4bkXL/abstract/?lang=pt>. Acessado em 20 de junho de 2024.

DANNEMANN, Siemsen, Bigler e IPANEMA, Moreira. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial e correlatos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

DERCLAYE, E (Org.). **The Copyright/Design Interface: Past, Present and Future**. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

FREEMAN, Christopher e SOETE, Luc. *A economia da inovação industrial*. Campinas: Editora da Unicamp, 2008.

GUEDES, João Miguel de Magalhães. Breves considerações sobre o direito de autor e o domínio público. In.: **Revista da Ordem dos Advogados – Livros e temas**. Ano 42 – vol.II - mai.ago., 1982. Disponível em: <https://portal.oa.pt/upl/%7Bb5749bb5-be74-4035-bd93-91149c74e563%7D.pdf>. Acessado em 20 de junho de 2024.

LOOS, Adolf. **Ornamento e crime**. Lisboa: Codovia, 2004

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marca Tridimensional**. São Paulo: Saraiva, 2009.

OTERO LASTRES, José Manuel. *Tratado de derecho mercantil*. Madrid: Marcial Pons, 2009.

OTERO LASTRES, José Manuel. Reflexiones sobre el diseño industrial. In.: *Anuario Facultad de Derecho*. Universidad de Alcalá. p. 217-235, 2008.

OTERO LASTRES, José Manuel. El grado de creatividad y de originalidade requerido al diseño artístico. In.: **Revista de propiedad intelectual**. Madrid: Editorial Bercal, n. 19, 2005.

OTERO LASTRES, José Manuel. **El modelo industrial**. Madrid: Editorial Moncorvo, 1977.

OTERO LASTRES, José Manuel. El requisito de la novedad de los dibujos y modelos industriales. In. **ACTAS de derecho industrial**. Madrid: Editorial Moncorvo, 1975, p. 115-177.

PERALTA, Patricia Pereira e MORGADO, Mônica Christina Rodrigues. Algumas especificidades da proteção ao desenho industrial. In.: **Revista ASPI – Edição comemorativa aos 40 anos da ASPI**. n. 15, 2023, p. 41-47. Disponível em: <https://aspi.org.br/revista-aspi-15/>. Acessado em 20 de junho de 2024.

PERRET, M. François. Que proteção legal? In.: *A proteção de designs: velhos debates, novos desafios*. Semana legal. Paris: Edição Entreprise, nº2 de 14 de janeiro de 1988. Disponibilidade em: <http://www.creda.ccip.fr/colloques/pdf/1987-dessins-modeles/dessins-actes.pdf> <http://www.creda.ccip.fr/colloques/pdf/1987-dessins-modeles/dessins-actes.pdf>

PERÓT-MOREL, Marie-Angèle. *Les principes de protection des dessins et modèle dans les pays du Marché Commun*. Paris: Éditions Mouton / La Haye, 1968.

POUILLET, Eugène. *Tratité théorique et pratique des dessins et modèles de fabrique*. Paris: Imprimerie et librairie générale de jurisprudence, 1884.

REICHMAN, J. H. "Design Protection and the New Technologies: The **United States Experience in a Transnational Perspective**," *University of Baltimore Law Review*: Vol. 19: Iss. 1, Article 3. 1989 Disponível em: <http://scholarworks.law.ubalt.edu/ublr/vol19/iss1/3>. Acessado em 03 de abril 2022.

ROCHA, Maria Victória. Proteção autoral para modelos de vestuário? (Ac. do Tribunal de Justiça da União Europeia no caso Cofemel/G-Star (C-683/17) de 12.09.2019). In.: **Actas de Derecho industrial y Derecho de autor**. Madrid, Tomo 40, 2020. Disponível em: https://www.academia.edu/62030969/PROTE%C3%87%C3%83O_AUTORAL_PARA_MO_DELOS_DE_VESTU%C3%81RIO_AC_DO_TRIBUNAL_DE_JUSTI%C3%87A_DA_UNI%C3%83O_EUROPEIA_NO_CASO_COFEMEL_G_STAR_C_683_17_DE_12_09_2019?email_work_card=view-paper&li=0. Acessado em 20 de junho de 2024.

SLATER, Don. **Cultura do consumo & modernidade**. São Paulo: Nobel, 2007.

SOUZA, Allan Rocha. Os direitos Morais do Autor. r. *Civilistica.com*. Rio de Janeiro, a. 2, n. 1, jan.-mar./2013. Disponível em: emnuvens.com.br. Data de acesso 20 de junho de 2024.

SUTHERSANEN, Uma. *Design law in Europe*. United Kingdom: Sweet & Maxwell, 1999.

STJ. REsp 1.943.690-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021.

STJ. REsp 906.269-BA, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, julgado em 16/10/2007.

STJ. REsp 1.943.690-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021.

STJ. REsp 906.269-BA, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, julgado em 16/10/2007.