

PROCURADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Parecer s/nº/AFMF- Antonio de Figueiredo Murta Filho

Ref: E-12/001/2515/2014
Exmo. Sub-Procurador Geral do Estado
Prezado Dr. Flavio Amaral,

OBJETO DA CONSULTA FORMULADA

1. Trata-se de consulta encaminhada à Procuradoria Geral do Estado sobre as implicações jurídicas decorrentes da propositura da ação de procedimento ordinário pela sociedade Complexo Maracanã Entretenimento S.A contra a “xxxxxx” perante o MM. Juízo da 40ª Vara Cível. Essa demanda tem por objeto a suspensão imediata pela ré do uso da imagem do Estádio Maracanã em diversos materiais publicitários e produtos relacionados aos segmentos de jóias e pedras preciosas.

2. O fundamento jurídico da referida demanda reside na suposta violação ao fundo de comércio do Estádio Maracanã em decorrência do reiterado uso indevido da imagem do aclamado Maracanã, além da infração dos direitos autorais concernentes ao projeto arquitetônico, objeto da construção do empreendimento esportivo, que se tornou um dos mais relevantes monumentos públicos do país e representativo da cultura nacional.

3. Alega a autora que, diante da magnitude do Maracanã, local dos mais importantes eventos relacionados ao futebol nacional e internacional, além de abrigar grandes cerimônias de abertura de competições esportivas e shows com artistas renomados, foi constituído um fundo de comércio em torno do Estádio do Maracanã.

4. A sociedade Complexo Maracanã Entretenimento S.A (“Concessionária”), autora da demanda em questão, firmou com o Estado do Rio de Janeiro (“Poder Concedente”) contrato de parceira público-privada, na modalidade de concessão administrativa, ficando a concessionária responsável pela gestão e manutenção do Estádio do Maracanã. Por força desse contrato, o Estado do Rio de Janeiro outorgou à concessionária licença de uso e exploração econômica de direitos de propriedade intelectual, garantindo ainda a legitimidade da licenciada para a defesa em Juízo de tais direitos por conta de eventuais usos indevidos de terceiros.

5. Sustenta a autora que a imagem do Maracanã é objeto de contratos onerosos de licença com anunciantes de destaque no país para fins publicitários, o que, segundo narra na petição inicial, vem sendo também adotado em diversos países titulares de estádios famosos, tal como se verifica com o de Wembley, em Londres; LA Memorial Coliseum, em Los Angeles; Allianz Arena, em Munique, dentre outros. O licenciamento do fundo de comércio e dos direitos de propriedade intelectual permitiria a exploração econômica do Estádio, com a obtenção de receita para atender às necessidades fundamentais do bem público.

6. Ocorre que a “xxxxxx” desenvolveu uma maquete do estádio e passou a utilizá-la em diversas formas de publicidade, sempre em associação com a sua marca,

além de criar anéis, pingentes e cartões promocionais com a imagem do Maracanã. Em todas essas modalidades de utilização, há referência expressa aos elementos característicos do Estádio e à marca Maracanã, com o incontestável propósito de criar uma associação da marca com o lendário estádio de futebol Maracanã.

7. Infere-se ainda da leitura atenta da petição inicial que a ré teria lançado uma linha de jóias com a expressão “Maracanã”, valendo-se sempre da imagem do famoso estádio de futebol, tudo com o propósito de auferir benefício econômico com essas ações promocionais, sem que jamais tenha solicitado qualquer tipo de autorização ao titular da marca e tampouco à concessionária.

8. Diante dos atos praticados pela ré, a autora entende que teria havido uma violação ao fundo de comércio do Estádio do Maracanã, com enriquecimento sem causa na forma do artigo 884 do Código Civil, além de violação de direito autoral por força do projeto arquitetônico do aludido Estádio, com infração às regras da Lei 9610/98, o que será objeto de análise ao longo desta manifestação.

9. A “xxxxxx” por seu turno, ajuizou, perante o MM. Juízo da 7ª Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro, ação declaratória de inexistência de violação dos direitos de propriedade intelectual detidos pelo Estado do Rio de Janeiro e pela concessionária, na qualidade de licenciada de tais direitos.

10. Em pesquisa realizada na base de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, constata-se que a concessionária depositou os pedidos de registros da marca mista “Maracanã S.A” sob os nºs 840553048 na classe NCL (10) 35; 840553064 na classe NCL (10) 41 e 906398592 na classe NCL (10) 43. Por outro lado, o Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado da Casa Civil, depositou os pedidos de registro da marca mista “Maracanãmais” sob os nºs 908272871, na classe NCL (10) 35; 908272944, na classe NCL (10) 41, e 908273002, na classe NCL (10) 45 (doc 1 anexo).

11. A ré, por outro lado, obteve, em 27.11.2012, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, o registro da marca nominativa “Maracanã”, na classe NCL (9) 14, sob o número (doc 2 anexo). A concessão desse registro associado com a publicidade e comercialização de produtos com a imagem do estádio Maracanã revelam o nítido propósito da “xxxxxx” de se beneficiar do prestígio internacional do maior estádio do mundo, patrimônio do Estado do Rio de Janeiro e símbolo da cultura nacional.

12. Na qualidade de licenciada dos direitos de propriedade intelectual, a sociedade Complexo Maracanã Entretenimento S.A ajuizou, perante o MM. Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, contra a “xxxxxx” e Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI ação de procedimento ordinário, com pedido de antecipação de tutela, para suspender os efeitos do registro nº “xxxxxx” para a marca nominativa Maracanã na classe NCL (9) 14 (doc 3 anexo).

13. Em decisão fundamentada (doc 4 anexo), o MM. Juízo da 13ª Vara Federal deferiu liminar para suspender os efeitos do aludido registro da marca nominativa “Maracanã” em nome da “xxxxxx”, a fim de impedir que a manutenção desse registro viesse a comprometer o deferimento dos pedidos de registro de marca depositados em nome da concessionária e do Estado do Rio de Janeiro.

14. Além do fundamento acima invocado, a decisão do Juízo da 13ª Vara Federal deixa claro que o Estádio Maracanã goza de reputação nacional e internacional, sendo

certo que, em breve, será palco das cerimônias de abertura e encerramento dos jogos olímpicos de 2016, não se admitindo que a “xxxxxx” crie vinculação de seus produtos com o Estádio Maracanã, auferindo proveitos econômicos indevidos. Nesse sentido, a decisão em questão aplicou a norma do artigo 124, XXIII, da Lei de Propriedade Industrial, por entender que a ré não poderia desconhecer a notoriedade do signo “Maracanã”.

15. Conforme se depreende do andamento processual das ações ajuizadas originariamente perante a 40ª Vara Cível e 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, as partes suspenderam o andamento do feito diante da possibilidade de composição amigável (doc 5 anexo). O MM. Juízo da 40ª Vara Cível declinou da competência em favor da 7ª Vara Empresarial, onde ambas as ações tramitam até este momento.

16. O presente processo administrativo foi encaminhado aos meus cuidados para análise da extensão dos direitos de propriedade intelectual envolvendo o Estádio Maracanã, que é bem público e que foi objeto de concessão para fins de exploração econômica, devendo ainda ser examinada a questão da admissão do Estado do Rio de Janeiro na condição de assistente da empresa Complexo Maracanã Entretenimento S.A.

17. Feito o relato dos aspectos fáticos e jurídicos que envolvem esta consulta, será analisada a questão envolvendo (i) a proteção ao fundo de comércio do Maracanã; (ii) o uso da marca e da imagem do bem público e seu amparo na esfera dos direitos de propriedade intelectual; (iii) os direitos de propriedade intelectual na exploração econômica de bens públicos; (iv) a situação dos pedidos de registro de marca em curso perante o INPI; e, por fim, (v) a questão envolvendo a violação de direitos autorais sobre a criação intelectual do estádio Maracanã.

NATUREZA DO FUNDO DE COMÉRCIO ENVOLVENDO O ESTÁDIO DO MARACANÃ

18. O Estádio do Maracanã foi projetado e construído na gestão do Prefeito Mendes de Moraes, que realizou concurso público através da Câmara Legislativa do então Distrito Federal, no ano de 1947, valendo ressaltar que o bem público em questão passou para a titularidade do Estado do Rio de Janeiro, por força da Lei 3752, de 14 de abril de 1960, e da Lei Complementar 20, de 1º de julho de 1974.

19. A relevância nacional e internacional do Estádio do Maracanã é incontestável, por ter se tornado um ícone no mundo do futebol, sendo protagonista de partidas memoráveis e de eventos da maior importância no âmbito esportivo (Copa do Mundo de 1950, Copa América, Copa das Confederações, Mundial de Clubes da FIFA, dentre muito outros). Além disso, o Maracanã será o local utilizado para as cerimônias de abertura e encerramento dos jogos olímpicos de 2016.

20. Não bastasse o incontestável prestígio do Maracanã na esfera do futebol, o maior estádio do mundo também foi alvo de eventos de entretenimento significativos com shows de artistas famosos, como o lendário Frank Sinatra, e outros artistas igualmente famosos, sendo certo afirmar que o Estádio Maracanã é um ícone da cultura nacional, com expressiva visitação de turistas e com diversos registros publicitários

de destaque nas mais diversas mídias, como mencionado na petição inicial da ação movida pela concessionária contra a

21. O Estado do Rio de Janeiro, com o propósito de permitir a obtenção de renda para o bem público em questão, firmou contrato de concessão com a concessionária, Complexo Maracanã Entretenimento S.A, mediante o qual, nos termos da cláusula 3.5.1, concedeu licença de uso dos direitos de propriedade intelectual para fins de exploração econômica por terceiros, conferindo ainda à concessionária o direito de defesa administrativa e judicial contra uso indevido por terceiros.

22. Atente-se para o inteiro teor da aludida cláusula 3.5.1 do contrato de concessão, nos seguintes termos:

- I. explorar comercialmente a Propriedade Intelectual, inclusive para fins publicitários;
- II. licenciar a Propriedade Intelectual para uso de terceiros, sob os termos e condições que melhor lhe convierem, desde que tal ato seja feito sempre em nome do Poder Concedente, agindo a Concessionária como sua mandatária, ainda que auferindo os lucros resultantes da operação, e fique a vigência de tal licenciamento subordinada à vigência do próprio contrato;
- III. impedir terceiros que não tenham tal permissão de usar ou explorar a Propriedade Intelectual, independente do meio ou da finalidade de tal uso, podendo, inclusive, tomar medidas administrativas e judiciais para esta finalidade, e adotar todas as providências necessárias e permitidas pela legislação aplicável para garantir o uso da Propriedade Intelectual pela Concessionária e por eventuais terceiros por esta licenciados (...).

23. No tocante a essa cláusula, houve prévia manifestação consignada na Promoção Conjunta SUBJ/CC nº 01/2013 — JPR-MZT, da lavra dos ilustres Procuradores Marcelo Zenni Travassos e Joaquim Pedro Rohr, no sentido de advertir que os direitos de propriedade intelectual se darão mediante prévia concordância do Poder Concedente porque a titularidade de tais direitos é do Estado do Rio de Janeiro.

24. A leitura da petição inicial referente à demanda que tramita perante o MM. Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, cuja cópia foi anexada neste processo administrativo, invoca a existência de licenciamento do fundo de comércio e da imagem do Maracanã, como mecanismo adotado para a exploração comercial do bem público, incluindo as diversas modalidades de publicidade.

25. Aduz ainda a concessionária na referida petição inicial que o licenciamento da imagem e do fundo de comércio tem sido utilizado em diversos países para a obtenção de receita para os estádios de futebol, o que inclui também contratos de patrocínio ou de denominação do Estádio (os chamados “naming rights”).

26. Sucede que a concessionária não especifica no que consistiria o fundo de comércio invocado, não estando a demanda fundada em violação de marca ou ato de concorrência desleal, mas tão-somente na afronta ao artigo 884 do Código Civil, que

se destina ao enriquecimento ilícito quantificável (enriquecimento sem causa nas suas diversas modalidades). Esse dispositivo legal não se afigura apropriado em se tratando de conflito de direitos de propriedade industrial, que são expressa e taxativamente previstos na Lei 9.279/96.

27. A concessionária não especifica que direitos de propriedade intelectual seriam violados, tampouco evidencia quais direitos intangíveis integram o Estádio do Maracanã. Ressalte-se que a cláusula 3.5.1 do contrato de concessão tem uma redação mais própria do licenciamento de direitos como marcas, patentes, desenhos industriais, e outros direitos expressamente consignados em lei, não sendo possível se admitir o mero licenciamento de fundo de comércio como alegado no caso concreto.

28. Um dos elementos essenciais do fundo de comércio é a clientela, que possui valor econômico e cuja proteção se dá através do amparo jurídico aos elementos patrimoniais da empresa (nome empresarial, marca, desenho industrial, direito autoral e outros direitos taxativamente previstos em lei), bem como a adoção de medidas para reprimir atos de concorrência desleal. Sem a presença dos elementos referidos não há abalo de fundo de comércio, que não pode ser dissociado dos direitos intelectuais em questão e da repressão à concorrência desleal.

29. Convém invocar a lição do mestre Rubens Requião¹ ao tratar da repressão da concorrência desleal como proteção contra certos atos atentatórios ao fundo de comércio, nos seguintes termos.

(...) A verdade, porém, é que a repressão da concorrência desleal visa proteger a clientela contra a ação usurpadora e denegridora de um concorrente. É preciso que se compreenda que, quando se fala em defesa da clientela, não se alude ao direito da clientela como consumidor, da clientela em si, mas da clientela como um fator do aviamento ou do fundo de comércio; ou, mais claramente, a clientela do empresário.

30. No mesmo sentido, invoque-se o magistério de Pontes de Miranda:

A clientela é valor, mas valor que flutua, que se vai, que se pode voltar. Seria difícil criar-se direito real à clientela ou sobre a clientela. Se o pássaro caiu na gaiola, pertence ao dono da gaiola, porque era res nullius, mas, fugindo, sem que o dono da gaiola o pegue, volve a ser res nullius. A clientela é mais transitória que o pássaro, ou que o peixe que entra e sai da piscina. A clientela pode ser protegida pela lei contra atos desleais ou por negócio jurídico.²

¹ Curso de Direito Comercial, 1º volume, Ed Saraiva, 18ª edição, 1988, pág 249.

² MIRANDA, Francisco C. Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo XVII. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1956. p. 272.

31. O mestre Túlio Ascarelli, profundo conhecedor do tema e autor de obra de referência no assunto, leciona que:

32.

*Lo que la represión de la concurrencia desleal quiere tutelar no es en absoluto el aviamiento o la clientela como caza reservada; es la probabilidad para quien explota la empresa de conseguir aquellos resultados económicos que pueden derivarle del desarrollo de su actividade en régimen de libre concurrencia (...).*³

33. Cabe invocar julgado antigo do Supremo Tribunal Federal que traça os contornos da concorrência desleal da seguinte forma:

A livre concorrência, como toda liberdade, não é irrestrita; o seu exercício encontra limites nos preceitos legais que regulam e nos direitos dos outros concorrentes, pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expressivo da probidade profissional; excedidos esses limites, surge a concorrência desleal.

*Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infringam diretamente patentes ou sinais distintivos registrados.*⁴

34. O fundo de comércio não pode estar dissociado dos direitos de propriedade intelectual e da repressão a atos de concorrência desleal. Não existe um direito sui generis sobre o fundo de comércio em si; a perda ou transferência de clientela é efeito natural do exercício da concorrência meritória.

35. Com base nesses argumentos, conclui-se que a argumentação exposta na petição inicial da ação originariamente ajuizada perante o MM. Juízo da 40ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro e, no momento, em curso perante o MM. Juízo da 7ª Vara Empresarial, fundada apenas na proteção do fundo de comércio, sem uma invocação clara de qualquer direito de propriedade industrial ou de algum ato de concorrência desleal, não encontra acolhida na melhor doutrina sobre o tema.

36. Registre-se que o fundo de comércio invocado, se existente, não foi construído pela concessionária, que vem explorando o bem público em regime de concessão por muito pouco tempo, mas sim em consequência da inegável notoriedade da marca “Maracanã” nas atividades esportivas e culturais em geral, com participação efetiva do Governo Federal e sobretudo do Estado do Rio de Janeiro, titular do bem em questão.

37. Não há na petição inicial da demanda em curso perante o MM. Juízo da 7ª Vara Empresarial qualquer referência à fama da marca em questão, o que, a nosso ver,

³ ASCARELLI, Tullio. Teoria della Concorrenza e dei beni Immateriali. Apud BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 293.

⁴ STF, RE 5232, 2º Turma, DJ 11/10/49, p. 3.262

salvo melhor juízo, constitui fundamento consistente para buscar a suspensão do uso praticado pela nas circunstâncias evidenciadas no referido processo.

38. Cabe, neste momento, passar ao exame das marcas em litígio e dos efeitos jurídicos da concessão de registro da marca “maracanã” em favor da sociedade “xxxxxx”, bem como de sugestão de medidas que possam garantir uma melhor proteção dos direitos intelectuais do ente público estadual.

A INCONTESTÁVEL NOTORIEDADE DA MARCA “MARACANÃ” E DOS ELEMENTOS EXTERNOS DO MAIOR ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNDO

39. É indiscutível a notoriedade da marca “Maracanã” e dos elementos externos do estádio, com distintividade inquestionável e alcançada ao longo de décadas, por conta da importância que o templo de futebol teve para difundir o esporte no território nacional e a cultura do Brasil. O termo Maracanã tem uma associação imediata com atividades futebolísticas, sendo de amplo conhecimento no plano nacional e internacional.

40. A proteção da marca e a aplicação dos princípios e regras da propriedade industrial se aplicam ao bem público, diante da ausência de qualquer disposição legal em sentido contrário, devendo ser invocadas as normas protetivas das criações intelectuais desenvolvidas pelo Poder Público. O uso da expressão Maracanã associada com a fachada do estádio pela revela um ato de apropriação do sinal distintivo de propriedade do Estado do Rio de Janeiro.

41. A circunstância da marca “Maracanã”, seja sob a forma nominativa, mista ou tridimensional, não ter sido ainda registrada pelo órgão competente não é suficiente para afastar o direito que o Estado do Rio de Janeiro ou a concessionária, autora das demandas em curso, teriam de postular a abstenção de uso do sinal distintivo com as características apresentadas, com nítido propósito da ré de auferir benefício econômico às custas do prestígio alheio.

42. Cabe fixar corretamente o alcance dos direitos intelectuais que envolvem o Estádio do Maracanã. Verifica-se, de pronto, que o bem público abriga o direito de uso exclusivo da expressão “Maracanã” como marca nominativa, bem como marca mista ou tridimensional envolvendo a configuração externa do estádio. Além disso, a concepção e execução do projeto de construção do Maracanã envolve a aplicação das normas de direito autoral, o que será objeto de análise em capítulo próprio.

43. Verifica-se que houve uma busca efetiva por alcançar a proteção dos direitos de marca perante o INPI. Os depósitos de marca efetuados pela concessionária e pelo poder concedente, através da Secretaria de Estado da Casa Civil, contudo, não contemplam a proteção da configuração externa do estádio, sendo defensável o caráter distintivo como marca mista ou tridimensional dos elementos visuais da fachada do Maracanã, estando atendido o requisito da função de origem da marca nesse caso.

44. A marca consiste em sinal aposto em produto ou utilizado na prestação de serviço com o propósito de distinguir de outros idênticos ou semelhantes que tenham origem diversa. A configuração externa do Maracanã apresenta um caráter distintivo suficientemente forte para não apenas identificar a origem do bem, como para diferenciar de outros de procedência diversa.

45. É oportuno invocar a lição do saudoso Gama Cerqueira, que enuncia os seguintes conceitos:

Há inúmeros produtos e artigos que se tornam conhecidos exclusivamente pela marca que trazem, ignorando-se o próprio nome do fabricante ou do vendedor. O consumidor sabe que o produto tal é o que tem as qualidades que prefere, é diferente dos outros similares, pouco importando conhecer-lhe a origem. Se encontra, em outros produtos do mesmo gênero, a marca que conhece, prefere-os aos demais. (...) As marcas assumem, assim, toda a sua força de expressão: marca, efetivamente, o produto, que passa a ser um produto diferente, na multidão dos produtos congêneres. A marca individualiza o produto, identifica-o, distingue-o dos outros similares, não pela sua origem, mas pelo próprio emblema ou pela denominação que a constitui.⁵

46. A Corte de Justiça da União Europeia em *Arsenal v Reed* (C-206/01, 12 de novembro de 2002) discorre sobre a função de origem da marca:

Nesta perspectiva, a função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa. Com efeito, para que a marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar e manter, ela deve constituir a garantia de que todos os produtos ou serviços que a ostentam foram fabricados ou prestados sob o controle de uma única empresa à qual pode ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles (...)

50. Para que esta garantia de proveniência, que constitui a função essencial da marca, possa ser assegurada, o titular da marca deve ser protegido contra os concorrentes que pretendam abusar da posição e da reputação da marca, vendendo produtos que a utilizem indevidamente (v., designadamente, acórdãos *Hoffmann-La Roche*, já referido, n.º 7, e de 11 de Novembro de 1997, *Loendersloot*, C-349/95, *Colect.*, p.I-6227, n.º 22).

47. O carácter distintivo da fachada externa do maior estádio do mundo associada à expressão *Maracanã* seria, em tese, passível de registro como marca mista e ou tridimensional e representaria um significativo reforço na efetiva proteção aos direitos de propriedade intelectual do bem público em questão, possibilitando, por conseguinte, uma defesa mais consistente do fundo de comércio envolvido.

⁵ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v.II. 2. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 1982. p. 756.

48. Após pesquisa na base de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI, constatou-se a existência de diversos registros da marca “Maracanã” em setores variados da indústria e do comércio⁶, o que, no entanto, não desnatura o direito do Poder Público sobre a marca de caráter notoriamente conhecido e a faculdade de, dependendo das hipóteses de uso do sinal por terceiros, adotar as medidas de defesa cabíveis.

49. O uso da fachada do Estádio em conjugação com o nome Maracanã representa ato de apropriação indevida a ser prontamente suspenso. Verifica-se um claro aproveitamento da marca construída pelo ente público, que tem o legítimo direito de reprimir tal prática.

50. Há que se ter sempre em mente a notoriedade da marca Maracanã representativa do maior estádio do mundo e que se tornou um dos ícones da cultura e da imagem do Brasil na esfera internacional. A circunstância de a marca não ter sido registrada não afasta a proteção jurídica ao sinal que se encontra em uso por diversas décadas, não se justificando que a “xxxxxx” se utilize da imagem do Maracanã sem qualquer contrapartida.

51. O que se depreende da análise dos fatos apresentados no presente processo administrativo é que a obteve o registro da marca nominativa “Maracanã” para designar jóias e bijuterias, mas vem se utilizando de forma ostensiva, em diversos materiais publicitários da imagem do Estádio Maracanã, e auferindo benefício econômico com a fama e prestígio alcançado pelo bem público de propriedade do Estado do Rio de Janeiro.

52. A existência de marca notoriamente conhecida de titularidade do Estado do Rio de Janeiro ao longo de décadas conduz à inexorável conclusão de que a “xxxxxx” tinha pleno conhecimento de que a marca em questão já pertencia a terceiro, não podendo desfrutar da exclusividade no uso do signo distintivo em questão. A prova da intenção da aludida empresa de se apropriar do sinal de fama internacional está materializada na campanha publicitária por ela desenvolvida, em que há uso ostensivo dos elementos externos do Maracanã.

53. A marca Maracanã, sem sombra de dúvidas, goza da proteção especial prevista no artigo 6º Bis da Convenção da União de Paris (em vigor por força do Decreto 1263, de 10.10.1994, que ratificou o Decreto 635/1992), artigo 126 da Lei 9279/96 e artigo 16, 2 e 3, do Acordo do TRIPS. A correta aplicação desses dispositivos legais é suficiente para se reprimir atos de parasitismo, mediante comportamentos lesivos aos direitos dos titulares de marcas notoriamente conhecidas.

54. Deve-se deixar claro que o artigo 6º Bis da Convenção de Paris não se aplica apenas aos estrangeiros, mas também aos nacionais, que podem invocar essa proteção legal mesmo que a marca não esteja registrada. Esse entendimento está respaldado no magistério de Maitê Cecília Fabri Moro⁷.

⁶ Registros n.º 823822826, mista, classe 30; n.º 823905195, mista, classe 41; n.º 817030263, classe 32/10; n.º 817134921, mista, classe 32/10; n.º 902997890, mista, classe 44; n.º 004506324, classe 34/99; n.º 005002001, classe 28/20; n.º 818611790, classe 20/25; n.º 822527383, classe 30; n.º 811024628, mista, classe 34/10; n.º 811429024, classe 33/10; n.º 811591921, classe 32/10.20; n.º 811620492, mista, classe 30; n.º 811620506, mista, classe 32/10.20; n.º 815486766, classe 30/10; n.º 816674850, classe 28; n.º 822651246, classe 25; n.º 829088792, classe 29; n.º 902380494, classe 14; n.º 903078309, mista, classe 35; n.º 903078937, mista, classe 37; n.º 903079194, mista, classe 39; n.º 903079496, mista, classe 43; n.º 900330163, mista, classe 20; n.º 902482114, classe 41; n.º 823888096, mista, classe 30 e n.º 819211192, classe 20/40.

⁷ Direito de Marcas, ed. RT, 2003, São Paulo, pág. 105.

55. Os aludidos preceitos legais não foram invocados na petição inicial da ação movida pelo Consórcio Maracanã contra a “xxxxxx”, perante o MM. Juízo da 7ª Vara Empresarial, se limitando a autora a suscitar a violação ao fundo de comércio (sem qualquer referência a direitos de propriedade industrial) e a aplicação do artigo 884 do Código Civil, além da violação de direito autoral, que será detalhada mais adiante.

56. Tendo-se em conta que a marca Maracanã é notoriamente conhecida, um dos fundamentos da infração cometida pela “xxxxxx” está em obter registro de marca sabidamente de terceiro, valendo-se, em paralelo, de expressiva campanha publicitária com a utilização desautorizada da imagem do Estádio Maracanã, tudo com o propósito de auferir resultado econômico com o prestígio de marca alheia.

57. Além da violação dos direitos da concessionária e sobretudo do Estado do Rio de Janeiro, o registro obtido pela “xxxxxx” está suscetível de ser nulificado à luz do artigo 124, XXIII, da Lei 9279/96, que veda os registros obtidos de má-fé e que o depositante do pedido de registro não poderia justificar o desconhecimento. É claro o propósito em se obter benefício econômico com a marca pertencente a terceiro e, no caso concreto, representativa de um dos principais monumentos do país.

58. Atente-se para o disposto no artigo 124, XXIII, da Lei 9279/96, nos seguintes termos:

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

59. Vê-se, portanto, que esse dispositivo legal deve ser a base legal para o cancelamento do registro alcançado pela “xxxxxx”, que autoriza que a empresa utilize do sinal de propriedade do Estado do Rio de Janeiro, associado com a imagem do Estádio, sem qualquer tipo de contrapartida econômica.

60. A prática reprovável adotada pela “xxxxxx” foi corretamente captada pela ilustre Juíza Maria Nunes de Barros, ao proferir a decisão que concedeu antecipação de tutela nos autos da ação de procedimento ordinário movida, perante a 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, pelo Complexo Maracanã Entretenimento S.A contra a “xxxxxx” e INPI, suspendo os efeitos do registro concedido pelo INPI, nos seguintes termos:

(...) Contudo, ainda que não haja marca registrada, é certo tratar-se de um signo de alta notoriedade. E a associação de um produto ou serviço à imagem do Maracanã, como a utilização deste signo para denominar coleção de jóias ou em peças publicitárias no plano internacional, tal como procedido pela empresa ré (fis. 203/205), revela, ao menos em linha de princípio, a intenção de vincular o seu produto ao estádio Maracanã para fins de auferir proveito econômico da projeção alcançada no curso da

história do complexo esportivo, sem a devida autorização da concessionária ou do Poder Concedente. (grifou-se).

61. A caracterização da marca Maracanã como sendo notoriamente conhecida, seja na forma nominativa como na imagem dos elementos externos do estádio de futebol, constitui argumento suficiente à nulidade do registro, com base no artigo 124, XXIII, 126 da Lei 9279/96 e 6 Bis da Convenção da União de Paris, bem como para a suspensão da comercialização de produtos que contenham, além do termo Maracanã, qualquer tipo de reprodução dos elementos externos do estádio.

62. Registre-se, mais uma vez, que não houve na ação de abstenção, em curso perante o Juízo da 7ª Vara Empresarial, uma argumentação firme quanto à importância da marca notoriamente conhecida como fundamento para a interrupção imediata das campanhas publicitárias e vendas dos produtos da “xxxxxxx” nas condições relatadas na petição inicial da referida ação.

63. Feita a análise das questões relativas ao fundo de comércio supostamente violado e dos direitos de marcas envolvidos no presente conflito, é preciso ainda examinar a aplicabilidade dos princípios da Lei de Propriedade Indústria e da Lei de Direito Autoral Lei de Propriedade Industrial em relação a bens públicos e os mecanismos jurídicos para exploração econômica desse tipo de bem.

DO REGIME DOS BENS PÚBLICOS E DA APLICAÇÃO DAS NORMAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

64. Como mencionado anteriormente, o Maracanã foi edificado por solicitação do então Prefeito Mendes de Moraes mediante concurso público realizado no ano de 1947. A titularidade do bem pelo Estado do Rio de Janeiro se comprova pela observância da Lei 3752, de 14 de abril de 1960, e pela Lei Complementar 20, de 1º de julho de 1974.

65. Cabe traçar os contornos jurídicos dos bens públicos em geral e o correto enquadramento do Estádio Maracanã nessa categoria de bens, a fim de se examinar os instrumentos jurídicos de propriedade intelectual que podem ser utilizados para permitir a obtenção de benefício econômico com o bem público em questão. Há, no entanto, que ser sempre observada a finalidade pública do bem e a satisfação dos interesses coletivos.

66. O artigo 98 do Código Civil determina que são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Esse conceito parte da definição da titularidade do bem, valendo ressaltar que será também público o bem afetado à prestação de um serviço público.

67. Convém invocar a precisa definição de Celso Spitzcovsky⁸ sobre o alcance dos bens públicos, nos seguintes termos:

(...) Nesse sentido, poderemos definir bens públicos como todos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público,

⁸ Direito Administrativo, 7ª Edição, 2005, Editora Damásio de Jesus, p.444

integrantes da administração direta e indireta e aqueles que, embora não pertencentes a essas pessoas, estejam afetados à prestação de serviços públicos, o que acabaria por abranger, também, os bens diretamente relacionados aos serviços públicos executados por concessionários e permissionários. (...)

68. O dever de zelar pelo bem público é outorgado às pessoas jurídicas de direito interno, que devem utilizá-los em estrita conformidade com as finalidades estatais, valendo invocar a lição do mestre Floriano de Azevedo Marques Neto⁹, que traça, com rara felicidade, alcance da aplicação do citado artigo 98 do Código Civil, da seguinte forma:

(...) Nem a concepção de bens públicos como propriedade do povo (apenas sob guarda do Estado), nem a tese de bens públicos como *res nullius* se mostraram compatíveis com o direito ou mesmo convenientes. São incompatíveis com o direito porquanto todas as coisas que são dedicadas ao cumprimento das finalidades estatais são tratadas como bens integrantes do patrimônio das pessoas jurídicas de direito público interno integrantes da Federação, seja pela Constituição (artigo 20 e artigo 26), seja pelo direito positivo (artigo 98 e artigo 99 do CCB e artigo 1º, Decreto-Lei nº 9.760/1946). À luz da redação dada pelo artigo 98 do CCB, não vemos como haveria espaço para se cogitar de uma terceira espécie de bens além dos públicos e dos privados. Afinal, diz a lei que dentre os bens do domínio nacional (bens integrantes do território brasileiro) os que pertencem ao Estado são públicos e ‘todos os demais’ serão do domínio de algum privado, o que afasta a ideia da existência de bens que não pertençam a ninguém. (...)

69. O artigo 99 do Código Civil apresenta a classificação dos bens públicos, considerando a utilização do bem, mencionando categorias distintas de bens públicos, como os de uso comum, de uso especial e dominicais. Vale destacar que aqueles de uso comum se destinam a garantir os meios necessários para o Poder Público alcançar as finalidades coletivas.

70. É pertinente a invocação da lição do mestre Carvalho Filho¹⁰ ao tratar das modalidades de bens de uso especial, nos seguintes termos:

(...) os edifícios públicos, como as escolas e as universidades, os hospitais, os prédios do Executivo, Legislativo e Judiciário, os quartéis e os demais onde se situem repartições públicas; os cemitérios públicos, os aeroportos; os museus; os mercados públicos; as terras reservadas aos indígenas, etc. Estão, ainda,

⁹ Bens Públicos — Função Social e Exploração Econômica — O Regime Jurídico das Utilidades Públicas, Edição, 2009, Editora Fórum, p. 433.

¹⁰ Manual de Direito Administrativo. 24. Ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2011.

nessa categoria, os veículos oficiais, os navios militares e todos os demais bens móveis necessários às atividades gerais da administração, essa incluindo-se a administração autárquica, como passou a constar do Código Civil em vigor. (grifou-se)

71. Os bens de natureza imaterial não foram expressamente mencionados na legislação que regulamenta os bens públicos, não obstante merecerem o mesmo tratamento. Averte-se que toda a criação intelectual produzida no âmbito da Administração Pública, seja como direito de propriedade industrial (marcas, patentes, desenho industrial), ou como direito autoral (obra literária, criação artística, filmes, fotografias etc.), passará a compor o conjunto de bens imateriais públicos do Estado.

72. O Estádio do Maracanã, diante dos conceitos acima invocados, se classificaria como bem de uso especial, incluindo-se no âmbito de sua proteção jurídica a concepção material do bem, com todos os elementos imateriais, tais como a imagem do estádio, a marca e a criação autoral da obra arquitetônica.

73. Vale registrar que, em não havendo qualquer regulamentação específica quanto aos direitos de propriedade intelectual de bens públicos, a disciplina geral da Lei de Propriedade Industrial e os princípios que regem o direito autoral podem ser aplicados a toda e qualquer criação que seja de propriedade do ente público.

74. Aproveitar as características próprias do bem público, sempre em estrita consonância com a finalidade pública, com o propósito de alcançar a eficiência na utilização desses bens suscita a discussão se não seria o caso de termos um regime jurídico próprio aos bens públicos imateriais.

75. É dever do Estado adotar todos os instrumentos legais para viabilizar, a mais vantajosa utilização do bem, assim como buscar as medidas protetivas contra o uso desautorizado por terceiros.

76. Os objetivos para o aproveitamento econômico dos bens públicos foram, de clara e precisa, delineados pelo ilustre professor Floriano de Azevedo Marques Neto¹¹, como se infere do seguinte trecho de sua obra:

(...) O aproveitamento econômico dos bens públicos pode se pautar por três objetivos: (i) gerar receitas para o poder público; (ii) atrair os particulares para darem uma determinada utilidade ao bem, utilidade esta que seja de interesse geral; ou (iii) fomentar a utilização de um bem público ocioso, de modo a que ele cumpra sua função social correspondente a produzir riquezas para a sociedade.
(...)

77. É possível contemplar como instrumentos adequados para a exploração econômica de criações intelectuais atreladas a bens públicos as modalidades de transferência de direitos previstas na Lei da Propriedade Industrial (Lei 9279/96) e na Lei de Direito Autoral (Lei 9610/98). Nesse sentido, destacam-se os tipos contratuais da cessão de direitos e da licença de uso como forma de garantir ao titular do bem intangível a recompensa econômica pelo valor da criação intelectual desenvolvida.

¹¹ Bens Públicos — Função Social e Exploração Econômica — O Regime Jurídico das Utilidades Públicas, 1ª Edição, 2009, Editora Fórum, p. 433

78. O sistema de proteção das obras pelo Direito Autoral, segundo a Lei 9610/98, está centrado em direito privado, visando sempre o resguardo da remuneração do autor da criação ou do titular dos direitos e não o interesse público, que surge com evidência quando a obra vier a pertencer à Administração Pública. A mesma lógica se aplicaria à aplicação das regras e princípios da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9279/96).

79. Não há norma legal no sistema jurídico vigente que discipline a transferência dos direitos patrimoniais referentes a obras albergadas pelo Direito Autoral, tampouco de direitos de Propriedade Industrial, em relação a bens públicos que ostentem esse tipo de criação imaterial. Já há quem defenda a existência de um regime próprio de gestão de bens públicos de obras intelectuais, com destaque às licenças¹².

80. O licenciamento é amplamente utilizado no sistema de propriedade intelectual, permitindo que o licenciado pratique determinados atos de exploração da criação imaterial, mediante o pagamento de remuneração classificada como “royalty”. Vale invocar a lição de Weber Barral, que traça os contornos do contrato de licença:

A licença exprime uma autorização para o uso e/ou gozo dos direitos, e pode ser onerosa ou gratuita, exclusiva ou limitada, tomando o caráter de uma locação, sendo retribuição designada por royalty geralmente calculada em percentual sobre a comercialização do produto. É muito utilizada e permite, por exemplo, a um criador titular que não empresa obter renda, licenciando a propriedade intelectual para uma empresa, em determinado mercado e segundo as condições convenientes¹³.

81. No contrato de licença, o titular dos direitos sobre a criação intelectual, desde que comprovada essa condição, terá a faculdade de fixar a gama de usos permitidos e a correta delimitação do exercício dessas utilizações. Em se tratando de bens públicos, a observância da finalidade pública se torna algo impositivo.

82. O licenciamento do uso de marca está regulado nos artigos 139 a 141 da Lei 9279/96, garantindo ao licenciado o direito de uso da marca, sem prejuízo do seu titular exercer o controle sobre a natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

83. Outra modalidade que tem sido difundida em diversos países é o chamado “naming rights”, citado na petição inicial da demanda em curso perante a 7ª Vara Empresarial. O direito de atribuição de nome a um determinado objeto ou evento possibilita o acerto de remuneração pela utilização por terceiros, sendo certo que a licença de marca tem sido muito utilizada para esse fim.

84. O “naming rights” não tem definição legal, sendo entendido como uma estratégia de marketing para difundir a marca e criar uma fidelização com os consumidores. Marcelo Goyanes e Daniele Maia Teixeira Coelho¹⁴, em excelente

¹² A Proteção Autoral de Bens Públicos Literários e Artísticos, Temas de Interesse Legislativo n. 27, 2014, Edição Câmara, p.80

¹³ A Proteção Autoral de Bens Públicos Literários e Artísticos, Temas de Interesse Legislativo n. 27, 2014, Edição Câmara, p.80

¹⁴ A Proteção Autoral de Bens Públicos Literários e Artísticos, Temas de Interesse Legislativo n. 27, 2014, Edições Câmara, p. 222

trabalho sobre o tema, citam vários exemplos de “naming rights” na área cultural e esportiva:

“(…) Alguns exemplos conhecidos no país e no exterior seriam HSBC Brasil, Citibank Hall (que já passou por vários “naming rights”, sendo o primeiro ATL Hall após inauguração da casa como Metropolitan), Roda Skol, Camarote da Brahma, Citibank Hall, Espaço Unibanco Augusta, Kyocera Arena, Emirates Stadium, Reebok Stadium, American Airlines Arena de Miami e Teatro de Bradesco.
(...)
Exemplos de eventos proprietários no país seriam Skol Beats, TIM Festival (antigo Free Jazz Festival, iniciado em 1985), Planeta Terra, Motomix, Häagen Dazs, Mix Music, Boteco Universitário Sol, GAS Festival, Nokia Trends, Boteco Bohemia, SulAmérica Paradiso, Copa Santander Libertadores, Petrobrás Fórmula 3 Sul-Americana e dentre outros. (...)”

85. A licença de direitos relativos ao nome de bens públicos vem sendo adotada em diversos países como forma de obtenção de receita e de garantia da maior retribuição pecuniária do bem público, sempre com o propósito de garantir a satisfação do bem comum.

86. Marçal Justen Filho, em trabalho publicado na Revista da Procuradoria Geral do Estado, sob o título “A Exploração Econômica de Bens Públicos: Cessão do Direito À Denominação”, aborda o tema de forma profunda, relata a utilização desse instituto por representantes do Poder Público de vários países, valendo destacar a seguinte passagem:

Especialmente no âmbito dos EUA, a cessão de direitos à denominação começou a ser praticada também pelo setor público, em âmbito de municipalidades. Em alguns casos, os bens públicos dotados de maior nível de identificação comunitária foram transformados em suporte para identificação de produtos mercantis. Mas o fenômeno se difundiu para todo o mundo. Há informação de que a municipalidade de Wuhan, uma cidade na China, promoveu o leilão do direito de denominação de determinados locais públicos. Adotando outro enfoque, ‘Muitos projetos PPP no Canadá, especialmente instalações culturais e esportivas, vendem o direito de denominação de edifícios para patrocinadores privados. Por exemplo, 20% do custo total da construção do centro para apresentação artística Four Seasons... foi coberto pela venda de direitos de denominação do edifício

e do auditório. Adicionalmente, os direitos de denominação são usualmente não permanentes, o que significa que tais bens intangíveis podem ser negociados novamente depois de um período de tempo¹⁵.

87. A transferência da denominação não implica no trespasse do domínio do bem público ou de qualquer das formas de utilização do bem, sendo apenas um mecanismo utilizado para, através da cessão do elemento imaterial, permitir ao Poder Público auferir receita para a satisfação de suas finalidades públicas.

88. A transferência da denominação, em princípio, não afeta as características do bem público e só poderia ser utilizada para determinados tipos de bens que apresentem nome característico, com distintividade, e com vocação para exploração econômica pelo Poder Público. Como corretamente remarcado pelo mestre Marçal Justen Filho (ob cit), as denominações comuns e os bens de uso comum do povo são incompatíveis com a adoção dessa modalidade contratual.

89. Há que se ter cautela com a utilização da licença de denominação em se tratando de bens públicos. A análise atenta das características do bem é vital, tanto quanto a verificação se estão presentes, no caso concreto, elementos que justifiquem o emprego desse mecanismo jurídico. A licença de denominação nos casos em que o bem público esteja vinculado a uma atividade típica do Estado não comportaria essa forma de transferência de direitos.

90. Considerando que o contrato de licença de denominação envolve a utilização de uma potencialidade econômica desse bem, há que se observar todas as exigências legais e constitucionais exigidas nas hipóteses de benefícios outorgados aos particulares, tais como autorização legislativa, licitação e outras exigências que sejam pertinentes.

91. Atente-se que, em se tratando de bens públicos, o Estado deverá sempre exigir a inserção de cláusulas que obriguem o cessionário a não utilizar o nome em circunstâncias que possam desnaturar o bem em questão e produzir um efeito maléfico para a imagem do patrimônio público e comprometer a finalidade intrínseca do bem, com autorização prévia e expressa do licenciante quanto ao material publicitário utilizado.

92. O mesmo mecanismo de controle que o licenciante exerce sobre o licenciado nos contratos de licença de propriedade intelectual em geral pode, em tese, ser adaptado aos ajustes envolvendo autorização de utilização de denominação de bem público, tudo com o objetivo de evitar usos pelo licenciado ou cessionário apartados dos propósitos que motivaram o uso econômico do nome de patrimônio público.

93. No caso concreto, o Poder Concedente firmou contrato de concessão com o concessionário e, em capítulo próprio (cláusula 3.5.1), concedeu licença de uso de direitos de propriedade intelectual de forma genérica, não tratando especificamente de cessão de nome tampouco de cessão de direitos autorais, que tem tratamento próprio. Por outro lado, houve licença de uso de marca a justificar a veiculação nas condições pactuadas.

94. Vê-se, portanto, que são diversas as modalidades contratuais passíveis de

¹⁵ A Proteção Autoral de Bens Públicos Literários e Artísticos, Temas de Interesse Legislativo n. 27, 2014, Edições Câmara, p. 222

serem empregadas em favor da obtenção de resultados econômicos de bens públicos que tenham essa vocação, sempre com as reservas legais necessárias nas hipóteses em que se dispõe de qualquer potencialidade econômica de um bem dessa natureza. Não nos parece existir qualquer restrição ao emprego de contrato de licença de marca para fins de adoção de “naming rights” em se tratando de bens públicos.

95. Há que se ter presente ainda que a obtenção de registro de marca ou a proteção de criação intelectual segundo as regras do direito autoral, além de permitirem uma defesa mais efetiva contra atos ilícitos eventualmente praticados por terceiros, certamente representam uma proteção legal e constitucional do patrimônio intangível do Poder Público.

96. Os pedidos de registro feitos pelo Estado do Rio de Janeiro e pela concessionária (o que seria discutível se ela poderia pleitear registro em seu nome) revelam a necessidade de se proteger o patrimônio intelectual do Estádio Maracanã. Nesse sentido, como será detalhado mais adiante, entende-se, salvo melhor juízo, que um pedido de registro de marca mista ou tridimensional com os elementos externos do estádio certamente contribuiria para a melhor proteção jurídica de propriedade intelectual do bem estatal.

97. Destaque-se, por fim, que a concepção do Maracanã envolve uma criação intelectual passível de resguardo pelas normas do direito autoral, o que implica na análise cuidadosa da aplicação dessas regras ao caso concreto.

DA SUPOSTA INFRAÇÃO AOS DIREITOS AUTORIAIS

a) Titularidade e Prazo de Proteção

98. Há que se examinar, neste momento, a intrincada questão envolvendo suposta violação de direitos autorais sobre o projeto arquitetônico do Estádio do Maracanã que, ao ver da concessionária, estaria sendo afrontado pela “xxxxxx” por força de reprodução desautorizada da obra com o propósito de auferir lucro com tal utilização pública.

99. O cerne da questão reside na definição se a reprodução da obra arquitetônica em questão, com fins comerciais, constitui uma violação de direito autoral, nos termos da legislação vigente. Há que se examinar, nesse tocante, se o Estado do Rio de Janeiro é o titular dos direitos patrimoniais sobre a obra e o prazo de proteção; se houve a criação de nova obra intelectual com as reformas do Maracanã; e se a limitação do artigo 48 da Lei 9610/98 alcançaria a hipótese dos autos.

100. Antes de examinar a questão da violação de direito autoral, cabe destacar que este processo administrativo não fornece os elementos necessários sobre a identificação dos responsáveis pela execução do projeto e se teria havido algum tipo de contrato de cessão de direitos autorais à época em que foi concebido e executado o aludido projeto arquitetônico.

101. Conforme restará comprovado, a titularidade do bem público em questão pertence ao Estado do Rio de Janeiro. O Estádio do Maracanã foi objeto de concurso público realizado pela Câmara Legislativa do então Distrito Federal no ano de 1947, sendo certo que, por força da Lei 3752, de 14 de abril de

1960 e da Lei Complementar 20, de 1º de julho de 1974, o bem passou para o domínio do ente público estadual.

102. O Direito Autoral é regulado pela Lei 9610/98, que no artigo 1º deixa claro que a lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e conexos. A Constituição Federal, no capítulo dos Direitos e Garantias Fundamentais, no artigo 5º, incisos XXVII e XXVIII, enuncia os seguintes princípios quanto aos direitos autorais:

“Art 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII- são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas; [...]
(grifos nossos)”¹⁶

103. Além das normas da Lei 9610/98 e da Constituição Federal, o Direito Autoral é disciplinado também pela Convenção da União de Berna (Decreto nº.75.699/75), que constitui relevante instrumento jurídico à observância das regras atinentes aos direitos dos criadores e titulares de criações de espírito.

104. Antes da edição da Lei 9610/98, o Direito autoral era regulado inicialmente por dispositivos do Código Civil (artigos 649 a 673) e posteriormente pela Lei 5988/1973. Esses diplomas legais continham normas que disciplinavam as obras intelectuais pertencentes à Administração Pública, seja quanto à aquisição de direitos, seja quanto ao prazo de proteção.

105. O artigo 661 do Código Civil regulava a titularidade das obras pertencentes aos entes públicos, nos seguintes termos:

“Art 661. Pertencem à União, aos estados, ou aos municípios:

I- Os manuscritos de seus arquivos, bibliotecas e repartições.

II- As obras encomendadas pelos respectivos governos, e publicadas à custa dos cofres públicos.

¹⁶ A Proteção Autoral de Bens Públicos Literários e Artísticos, Temas de Interesse Legislativo n. 27, 2014, Edições Câmara, p. 63

Parágrafo único. Não caem, porém, no domínio da União, do estado, ou do município, as obras simplesmente por eles subvencionadas. (grifos nossos)¹⁷

106. Vale notar que o parágrafo único do acima transcrito artigo encontra-se expressamente referido no artigo 6º da atual Lei de Direito Autoral (Lei 9610/98). Quanto ao prazo de proteção das obras disponibilizadas pelo Poder Público, havia previsão legal expressa no artigo 662, ora transcrito:

“Art. 662. As obras publicadas pelo governo federal, estadual ou municipal, não sendo atos públicos e documentos oficiais, caem, quinze anos depois da publicação, no domínio comum.”

107. Já quanto ao prazo de proteção das obras de titularidade de particulares, vale invocar o artigo 649, nos seguintes termos.

“Art. 649. Ao autor de obra literária, científica ou artística pertence o direito exclusivo de reproduzi-la. [Redação dada pela Lei nº 3.447, de 23/10/1958.]
§1º Os herdeiros e sucessores do autor gozarão desse direito pelo tempo de 60 (sessenta) anos, a contar do dia de seu falecimento.”

108. O prazo reduzido de 15 anos para as obras encomendadas pelo Poder Público esteve em vigor até a edição da Lei 9610/98, uma vez que a Lei 5988/73 continha preceito praticamente idêntico ao aludido artigo 661, como se infere do teor do artigo 46, ora transcrito:

“Art. 46. Protegem-se por 15 anos a contar, respectivamente, da publicação ou da reedição, as obras encomendadas pela União e pelos Estados, Municípios e Distrito Federal”.

109. Averbe-se que a lei 9610/98 não contém qualquer tipo de diferenciação entre as obras criadas por particulares e aquelas de titularidade da Administração Pública, não havendo referência ao prazo reduzido. O prazo previsto no artigo 41 do referido diploma legal se aplicaria, em tese, tanto para criações intelectuais de particulares quanto outras sob o domínio do Poder Público.

110. No tocante ao prazo de proteção é de que há ainda o entendimento doutrinário de que as obras de titularidade da Administração Pública publicadas até 1983 já estariam em domínio público, valendo transcrever a seguinte passagem:

“Cabe ressaltar que as obras cujo detentor dos direitos autorais patrimoniais seja a administração pública, e que foram publicadas até 1983 (mais precisamente, até 15 anos antes do início da vigência da Lei. 9.610/1998), estão em domínio

¹⁷ A Proteção Autoral de Bens Públicos Literários e Artísticos, Temas de Interesse Legislativo n. 27, 2014, Edições Câmara, p. 84.

público, pois cumpriram os prazos de proteção estabelecidos nos diplomas aplicados citados, a saber, o Código Civil de 1916 (Lei 3.071/1916) e a Lei 5.988/1973¹⁸

111. Esse posicionamento está relacionado a obras literárias e artísticas passíveis de publicação e não outras que não tenham sido expressamente contempladas pelo legislador, sendo que no que tange à aquisição e extinção de direitos autorais recomenda-se uma interpretação conforme e sempre restritiva.

112. A lacuna de tratamento quanto aos direitos aquisitivos das obras encomendadas pelo Poder Público está suscitando entendimentos doutrinários de que deveria haver uma regulamentação desses direitos, como forma de atender as finalidades públicas inerentes.

113. Há que se examinar se os artigos 662 do Código Civil de 1916 e artigo 46 da Lei 5988/73, por empregarem a expressão “obras publicadas”, se aplicariam a todos os tipos de criação ou apenas aquelas que estariam sujeitas a publicação.

114. O Código Civil utilizava o termo publicação (“obras publicadas”) e reedição, o que seria próprio das criações literárias e artísticas e não de obras que não seriam objeto de publicação, devendo-se aplicar uma interpretação mais restritiva quanto a esse ponto. A Lei 5988/73, que vigorou até 1998, também se valia da expressão obras publicadas, o que, em tese, afastaria criações que não pudessem ser divulgadas por esse meio.

115. Não resta dúvida de que a obra arquitetônica em questão seria originariamente de titularidade do Estado do Rio de Janeiro (artigo 661 do Código Civil de 1916) e, quanto ao prazo de proteção, numa interpretação mais conservadora e restritiva, aplicar-se-ia a regra geral da vida dos autores de mais de 60 anos (artigo 649 do Código Civil de 1916).

b) A Reforma do Maracanã Fez Surgir Nova Obra Intelectual?

116. A Convenção de Berna entrou em vigor no Brasil por força da publicação do Decreto 75.699/75 para garantir proteção aos países membros dos direitos dos autores de obras literárias e artísticas. O artigo 2º da Convenção é expresso ao mencionar que “obras literárias e artísticas abrangem também obras, projetos, esboços relativos à arquitetura”.

117. A concessionária, autora da ação objeto deste processo administrativo, sustenta na petição inicial que as alterações foram tão substanciais que nada teria sido aproveitado do projeto original, dando a entender que se trataria de obra intelectual nova.

118. Não nos parece, salvo melhor juízo, que as alterações de ordem técnica, com a substituição da cobertura antiga por lona tensionada, além de novas rampas de acesso lateral, possam justificar a criação de nova obra protegível pelo direito autoral.

119. As questões de ordem técnica e funcional devem ser excluídas no conceito de aferição de originalidade, como se infere da interpretação do artigo 8º, incisos I e

¹⁸ A Proteção Autoral de Bens Públicos Literários e Artísticos, Temas de Interesse Legislativo n. 27, 2014, Edições Câmara, p. 86

II, da Lei 9610/98. A originalidade, requisito essencial à aquisição de direitos autorais, é aferida apenas em relação a elementos que decorram da liberdade de escolha do criador, e não a razões de ordem técnica, em que não ocorre criação do espírito, mas apenas a aplicação de conhecimento técnico.

120. A Corte de Justiça da União Europeia, em *Football Dataco v Yahoo* (C-604/10, 01.03.2012), questão que lidava com a proteção do direito autoral a base de dados, já teve a oportunidade de consignar que:

37 (...) o conceito de criação intelectual do próprio autor remete para o critério da originalidade (v., neste sentido, acórdãos de 16 de julho de 2009, *Infopaq International*, C-5/08, Colet., p. I-6569, n.os 35, 37 e 38; de 22 de dezembro de 2010, *Bezpečnostní softwarová asociace*, C-393/09, Colet., p. I-13971, n.º 45; de 4 de outubro de 2011, *Football Association Premier League e o.*, C-403/08 e C-429/08, Colet., p. I-9083, n.º 97; e de 1 de dezembro de 2011, *Painer*, C-145/10, Colet., p. I-12533, n.º 87).

38 Quanto à constituição de uma base de dados, esse critério da originalidade é cumprido quando o autor da base de dados através da seleção ou da disposição dos dados que esta contém, exprime a sua capacidade criativa de forma original, fazendo escolhas livres e criativas (v., por analogia, acórdãos, já referidos, *Infopaq International*, n.º 45; *Bezpečnostní softwarová asociace*, n.º 50; e *Painer*, n.º 89), e imprime assim o seu «toque pessoal» (acórdão *Painer*-, já referido, n.º 92).

39 Em contrapartida, o referido critério não é cumprido quando a constituição da base de dados é ditada por considerações técnicas ou limitações que não deixam margem a uma liberdade criativa (v., por analogia, acórdãos, já referidos, *Bezpečnostní softwarová asociace*, n.ºs 48 e 49, e *Football Association Premier League e o.*, n.º 98). (grifou-se)

121. Em *Painer* (C-145/10, 01.12.2011), que lidava com a proteção a obras fotográficas, a Corte de Justiça já havia reconhecido que uma criação intelectual detém originalidade quando “o autor pôde exprimir as suas atividades criativas na realização da obra, fazendo escolhas livres e criativas” (grifou-se). Não nos parece que seja diferente em relação à Lei 9610/98, cujas disposições sobre o tema constituem reprodução substancial da legislação francesa¹⁹.

122. As alterações feitas no Estádio do Maracanã parecem ter uma abrangência mais técnica do que estética, o que implicaria afastar o entendimento da concessionária de que existiria uma nova obra suficientemente original a partir das modificações empreendidas pelo consórcio. A essência do famoso estádio de futebol, ao menos no que diz respeito à configuração externa que o consagrou, permanece a mesma.

123. A obra arquitetônica objeto de proteção é a do projeto original do Estádio do Maracanã, de titularidade do Estado do Rio de Janeiro, cujos direitos autorais

¹⁹ Vide, por exemplo, Code de La Propriété Intellectuelle, Article L112-1 e Article L112-2. Disponível em <http://www.legifrance.nouv.fr/telecharger.odfido?eidTexte=LEGITEXT000006069414>. Acessado em 13.01.2015

estão sendo violados pela sociedade “xxxxxx”, não havendo, a nosso juízo, nova obra produzida pela concessionária.

c) Aplicação do Artigo 48 da Lei 9610/98 ao Caso Concreto

124. Outro ponto a ser discutido refere-se a legitimidade da concessionária de requerer medidas em função de suposta violação de direito autoral. A cláusula 3.5.1 não parece ter o alcance de abarcar os direitos de autor, diante do seu teor um tanto genérico, referindo-se apenas a direitos de propriedade intelectual, quando, na verdade, qualquer licenciamento ou cessão de direito autoral deve ser expressa e atender aos requisitos previstos no artigo 49 da Lei 9610/98. Atente-se que toda a interpretação de negócios jurídicos no campo do direito autoral deve ser feita de modo restritivo, ex vi do artigo 3º da Lei 9610/98.

125. A titularidade do Estado do Rio de Janeiro sobre o projeto arquitetônico do Maracanã é incontestada, seja em relação ao projeto original, seja na hipótese de se admitir a existência de obra nova, eis que teria havido cessão expressa dos direitos de obra intelectual, conforme contrato de cessão acostado aos autos. Em relação ao projeto original não consta deste processo administrativo qualquer referência aos autores dessa criação e nem tampouco sobre a existência de eventual contrato de cessão, não obstante a regra do artigo 661, II, do Código Civil de 1916, ser clara quanto a titularidade do Poder Público em relação a obras encomendadas.

126. A questão da obra situada em logradouro público e sua aplicação ao caso concreto demanda uma detida reflexão. O Código Civil de 1916 tratava desta questão no artigo 669, IX, nos seguintes termos.

“Art 666 — Não se considera ofensa aos direitos do autor:
IX- A reprodução da obra de arte existentes nas ruas e praças.”

127. Essa disposição legal foi reiterada na Lei 5988/73 (artigo 49, inciso I, “e”), fazendo-se sempre referência à obra de arte existente em logradouro público. A matéria no âmbito da atual Lei de Direito autoral está tratada no artigo 48 da Lei 9610/98, com a seguinte redação:

“Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais”.

128. A doutrina e jurisprudência francesa são ricas em questões envolvendo proteção autoral de obras arquitetônicas reproduzidas por meio de fotografias. Há inúmeros casos envolvendo fotografias de estádios esportivos por conta de eventos, em que os arquitetos se insurgem contra tal utilização.

129. Emanuel Pierrat, em sua obra *Le droit du Livre*, Electre-Éditions du Verce de la Librairie, cita um caso em que a obra arquitetônica não é a parte central da imagem reproduzida, como se vê do trecho do julgado da Corte Suprema de Justiça:

“Il s’agit des cas où l’œuvre architecturale litigieuse n’est pas le sujet central de l’image. Pour être reproduit librement,

l'immeuble doit alors n'être qu'un élément servant, par exemple, de décor à une manifestation publique. La Cour de cassation a également estimé, le 4 juillet 1995, que la reproduction sans autorisation d'une oeuvre véritablement noyée dans une vue d'ensemble n'était pas répréhensible"²⁰

130. Além das hipóteses de fotografias de monumentos públicos, há que se examinar a questão da reprodução de obras em logradouros públicos. Em decisão antiga do Tribunal de Justiça de São Paulo (cf. RT 82/56), restou autorizada a reprodução de desenhos de um monumento público, diante da aplicação do artigo 666, IX, do Código Civil, que expressamente autorizava a reprodução de obra de arte existente em ruas e praças.

131. Entretanto, esse dispositivo legal foi expressamente revogado pela Lei 5988/73, não podendo ser aplicado ao caso concreto. O fato do projeto de arquitetura ter sido criado durante a vigência do Código Civil de 1916, não significa que tal norma possa ser aplicada em casos de violação autoral que estejam ocorrendo no momento. O Estatuto legal a ser aplicado é o da vigência na data da violação.

132. A norma a ser aplicada no conflito objeto da presente consulta é o artigo 48 da Lei 9610/98, que não permite a reprodução livre de obras em logradouros públicos, mas tão-somente nas modalidades de utilização expressamente referidas no dispositivo legal em questão.

133. A extensão da aplicação do artigo 48 da Lei 9610/98 já foi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado, nos seguintes termos:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DIREITOS AUTORAIS. OBRA EM LOGRADOURO PÚBLICO. REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. CABIMENTO. L. Constatada a inexistência de contradição ou omissão no aresto estadual, não se vislumbra violação ao art. 535, I, do CPC, nem a suposta nulidade alegada pela parte, que apenas teve seus interesses contrariados. II. A obra de arte colocada em logradouro da cidade, que integra o patrimônio público, gera direitos morais e materiais para o seu autor quando utilizado indevidamente foto sua para ilustrar produto comercializado por terceiro, que sequer possui vinculação com área turística ou cultural. III. Juros moratórios devidos em 6% (seis por cento) ao ano, a partir da citação, observando-se o limite prescrito nos arts. 1.062 e 1.063 do Código Civil/1916 até a entrada em vigor do novo Código, quando, então, submeter-se-á à regra contida no art. 406 deste último diploma, a qual, de acordo com precedente da Corte Especial, corresponde à Taxa Selic, ressalvando-se a não-incidência de correção monetária, pois é fator que já compõe a referida taxa, IV. Havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles,

²⁰ Direito Autoral na Engenharia e Arquitetura, edição, 2010, Editora Pillares, p. 30.

com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca. Precedentes. V. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido. (STJ, RESP 951521/MA, 4ª Turma, rel. IVEN. ALDIR. PASSARINHO JUNIOR, j. 22.03.2011)

134. Vê-se, portanto, que, no caso concreto, a “xxxxxx” não fez uso incidental da imagem do Estádio do Maracanã, mas sim produziu uma maquete com todos os elementos externos do Estádio associado ao uso da expressão “Maracanã”, o que implicaria na criação de uma obra derivada a partir de um projeto de arquitetura anterior, sem o consentimento do titular e auferindo benefícios econômicos indevidos. O artigo 48 da Lei 9610/98 não poderia, salvo melhor juízo, servir de base para autorizar a reprodução da obra intelectual em questão.

135. Os atos praticados pela “xxxxxx” configurados nas diversas reproduções da fachada externa do Estádio Maracanã, que apresenta inegável originalidade, de titularidade do Estado do Rio de Janeiro, estariam aptos a violar o disposto no artigo 29 da Lei 9610/98, que exige o consentimento do titular de direitos para a prática dos atos especificados nos incisos desse dispositivo legal.

136. É possível sustentar, com esteio na melhor interpretação doutrinária e jurisprudencial, que as exceções previstas no artigo 48 da Lei 9610/98 não se aplicam ao caso concreto, não podendo a “xxxxxx” reproduzir a imagem do Maracanã sem prévio e expresso consentimento.

PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCA DEPOSITADOS PELA CONCESSIONÁRIA PERANTE O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

137. Conforme já mencionado, a concessionária depositou perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, os pedidos de registros da marca mista “Maracanã S.A” sob os n.ºs 840553048 na classe NCL (10) 35; 840553064 na classe NCL (10) 41 e 906398592 na classe NCL (10) 43.

138. Cumpre questionar o ato praticado pela concessionária. A cláusula 3.5.1 não confere à concessionária o direito de obter em nome próprio direito pertencente ao Estado do Rio de Janeiro, mas tão-somente de, na condição de licenciada, utilizar a marca do Estado com o propósito de exploração econômica com estrita observância da finalidade pública, além da defesa contra atos indevidos praticados por terceiros.

139. Desse modo, cabe indagar se houve algum tipo de autorização do Poder Concedente para a concessionária registrar a marca “Maracanã S.A” em seu próprio nome e sob que condições. Não obstante eventual concordância, entendemos que o Estado deverá exigir da concessionária a desistência dos pedidos de registro ou a imediata transferência de titularidade dos requerimentos para o Estado do Rio de Janeiro.

140. Por outro lado, o Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado da Casa Civil, depositou os pedidos de registro da marca mista “Maracanãmais” sob os n.ºs 908272871, na classe NCL (10) 35; 908272944, na classe NCL (10) 41, e 908273002, na classe NCL (10) 45.

141. Em função do caráter distintivo dos elementos externos do Estádio do

Maracanã, em complemento aos depósitos de registro efetuados pela Secretaria da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, cabe sugerir o depósito como marca mista ou tridimensional dos elementos externos do Estádio associados com a expressão Maracanã, o que implica numa proteção efetiva de uma marca notoriamente conhecida e representativa da cultura deste Estado.

142. Como se depreende da documentação ora acostada, o MM. Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro suspendeu, em caráter liminar, os efeitos do registro da marca nominativa "Maracanã", na classe NCL (9) 14, sob o número 902.380.494. Há nessa decisão clara menção acerca da necessidade de proteção como marca dos elementos intelectuais relacionados como Estádio do Maracanã.

143. Revela-se, portanto, necessário o acompanhamento dos pedidos de registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI, de modo a tentar garantir a concessão dos pedidos formulados, além da autorização para depósito de novos pedidos de registro como marca mista ou tridimensional.

144. Essas medidas visam a tentar alcançar uma proteção efetiva, em sede administrativa, dos ativos intelectuais de propriedade do Estado do Rio de Janeiro, permitindo ainda que o ente público possa utilizar essas marcas, através da concessionária, ou por qualquer outro licenciado, como instrumento para auferir substrato econômico com o bem público em questão, sempre para satisfazer finalidades públicas e obter o bem estar social.

INTERVENÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NOS PROCESSOS EM CURSO

145. Na condição de titular do bem público em questão e de todos os direitos de propriedade intelectual relacionados ao Estádio do Maracanã, o Estado do Rio de Janeiro poderá ingressar nos processos em curso na condição de assistente da concessionária.

146. Além dessa intervenção nas demandas em curso, seria oportuno que qualquer transação a ser firmada eventualmente pela concessionária seja submetida previamente à aprovação do Poder Concedente, com a indispensável análise prévia da Procuradoria Geral do Estado.

CONCLUSÕES E REQUERIMENTOS

147. Diante de todo o exposto, cabe enunciar as seguintes conclusões da presente manifestação, a ser examinada por este douto Gabinete da Procuradoria Geral do Estado, nos seguintes termos:

- (i) O Estado do Rio de Janeiro é o proprietário do Estádio do Maracanã e o titular dos direitos intelectuais relativos a esse bem público, podendo figurar como assistente da concessionária;
- (ii) O fundo de comércio alegado pela concessionária na ação

em curso perante o MM. Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro não se sustenta sem a existência de direitos de propriedade industrial taxativamente previstos em lei ou diante da caracterização de ato de concorrência desleal;

(iii) A marca “Maracanã” com os elementos externos do Estádio é uma marca notoriamente conhecida e, não obstante a ausência de registro, pode ser utilizada como defesa, podendo ser invocada para fins de proteção jurídica e visando a repressão contra o uso não autorizado por parte da

(iv) Como forma de conferir uma proteção mais efetiva aos direitos de propriedade intelectual do Estádio do Maracanã, pode-se cogitar o depósito de pedido de registro de marca mista ou tridimensional, contendo a expressão “Maracanã” e a fachada externa do Estádio;

(v) Cabe requerer esclarecimentos sobre o depósito de marcas contendo a expressão Maracanã perante o INPI em nome da concessionária, e solicitar a desistência dos pedidos formulados ou sua imediata transferência para o nome do Estado do Rio de Janeiro, único titular de tais direitos;

(vi) As alterações efetuadas no Maracanã teriam um caráter puramente técnico e não seriam suficientes para caracterizar uma nova obra intelectual, com novos requisitos e prazo distinto de proteção;

(vii) A reprodução dos elementos externos do Maracanã, com a criação de maquete com todos os elementos, além de outros objetos com idêntica reprodução, comercializados em larga escala e com publicidade nacional e internacional, caracterizaria, em tese, uma violação autoral, nos termos da Lei 9610/98;

(viii) O artigo 48 da Lei 9610/98 não poderia ser invocado para garantir o uso livre da obra em questão, eis que essa norma legal não contempla a reprodução, o que já constitui entendimento do Superior Tribunal de Justiça;

ix) Por se tratar de bem público, de titularidade do Estado do Rio de Janeiro, qualquer utilização fora dos estritos limites do contrato de concessão e eventual transação envolvendo direitos do ente público estadual, deverá contar com o prévio consentimento do Poder Concedente e análise de qualquer minuta pela Procuradoria Geral do Estado;

148. Solicita-se, por derradeiro, que sejam prestadas todas as informações relacionadas com o concurso público realizado pela Câmara Legislativa no ano de 1947, visando a construção do Estádio do Maracanã, com detalhamentos dos autores do respectivo projeto e se foi eventualmente firmado algum termo de cessão de direitos.

149. Sendo essas as considerações que no meu entendimento julguei pertinentes e permaneço à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário, renovo os meus protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 2015.

ANTONIO DE F. MURTA FILHO
Procurador do Estado

VISTO

A Excelentíssima Senhora Procuradora Geral.

Estou de acordo com o Parecer de fls. 37 a 82, da lavra do ilustre Procurador do Estado ANTÔNIO DE F. MURTA FILHO, que concluiu que

- “(i) O Estado do Rio de Janeiro é o proprietário do Estádio do Maracanã e o titular dos direitos intelectuais relativos a esse bem público, podendo figurar como assistente da concessionária;
- (ii) O fundo de comércio alegado pela concessionária na ação em curso perante o MM. Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro não se sustenta sem a existência de direitos de propriedade industrial taxativamente previstos em lei ou diante da caracterização de ato de concorrência desleal;
- (iii) A marca ‘Maracanã’ com os elementos externos do Estádio é uma marca notoriamente conhecida e, não obstante a ausência de registro, pode ser utilizada como defesa, podendo ser invocada para fins de proteção jurídica e visando a repressão contra o uso não autorizado por parte da _____ ;
- (iv) Como forma de conferir uma proteção mais efetiva aos direitos de propriedade intelectual do Estádio do Maracanã, pode-se cogitar o depósito do pedido de registro de marca mista ou tridimensional, contendo a expressão Maracanã e a fachada externa do Estádio;
- (v) Cabe requerer esclarecimentos sobre o depósito de marcas contendo a expressão Maracanã perante o INP em nome da concessionária, e solicitar a desistência dos pedidos formulados ou sua imediata transferência para o nome do Estado do Rio de Janeiro, único titular de tais direitos;
- (vi) As alterações efetuadas no Maracanã teriam um caráter puramente técnico e não seriam suficientes para caracterizar uma nova obra intelectual, com novos requisitos e prazo distinto de proteção;

- (vii) A reprodução dos elementos externos do Maracanã, com a criação de maquete com todos os elementos, além de outros objetos de idêntica reprodução, comercializados em larga escala e com publicidade nacional e internacional, caracterizaria, em tese, uma violação autoral, nos termos da Lei 9610/98;
- (viii) O artigo 48 da Lei 9610/98 não poderia ser invocado para garantir o uso livre da obra em questão, eis que essa norma legal não contempla a reprodução, o que já constitui entendimento do Superior Tribunal de Justiça;
- (ix) Por se tratar de bem público, de titularidade do Estado do Rio de Janeiro, qualquer utilização fora dos estritos limites do contrato de concessão e eventual transação envolvendo direitos do ente estadual, deverá contar com o prévio consentimento do Poder Concedente e análise de qualquer minuta pela Procuradoria Geral do Estado;

De fato, como bem ressaltado pelo ilustre parecerista, mesmo tratando-se de bem público — cujo melhor aproveitamento pelo Estado, inclusive econômico, se impõe — e mesmo não havendo ainda registro público de sua titularidade, Maracanã é marca protegida pelo ordenamento jurídico pátrio, incluídos aí os elementos externos do Estádio, notadamente sua fachada.

Assim, tendo sido construída pelo ente público e ostentando notório caráter distintivo, exatamente a função de origem de uma marca, goza da proteção especial prevista no ordenamento jurídico pátrio (artigo 6º BIS da Convenção da União de Paris) e, ab initio, é do Estado do Rio de Janeiro o direito de uso exclusivo sobre ela.

Ainda conforme esclarecido no Parecer sob exame, pelos elementos constantes do presente processo administrativo, depreende-se que a o b t e v e indevidamente registro da marca nominativa para designar jóias e bijuterias, e que, além disso, vem usando indevidamente a imagem dos elementos externos do Estádio para auferir rendimentos.

Realmente, uma vez que a “xxxxxx” já tinha conhecimento de que a marca utilizada pertencia a terceiros — em razão dos seus já referidos caráter distintivo e notoriedade —, não poderia aquela sociedade empresária desfrutar da exclusividade do registro. E, sem a devida autorização, também não poderia tirar proveito econômico daquela mesma marca.

Assim, como bem observado pelo ilustre parecerista, cabível e realmente recomendável a adoção de medidas (a) para reconhecimento de obrigação de não fazer — utilização da marca mista ou tridimensional de titularidade do Estado e protegida pelo ordenamento, a despeito da ausência de registro — e (b) de nulidade do registro de marca nominativa requerido - à luz do disposto no artigo 24, inciso XXIII, da Lei Federal nº. 9.279, de 1996.

Também me parece indene de dúvidas, inclusive em razão do poder-dever de melhor aproveitamento dos bens públicos pelos entes titulares, a possibilidade de cessão daquele direito de uso da marca a terceiros. E, quanto ao ponto, endosso igualmente as conclusões do parecer, no sentido de que é via adequada para tal mister a licença de uso disciplinada pelas disposições dos artigos 139 a 141, da Lei 9279/96.

No caso concreto aqui tratado, de fato, o contrato de concessão celebrado pelo Estado com sociedade Complexo Maracanã Entretenimentos S.A. formaliza tal sorte de licenciamento, incluindo não só o direito de exploração comercial, como também o de licenciamento a terceiros — com a prévia concordância do Poder Concedente titular — e o de impedir a exploração por parte de quem não tenha permissão para tanto.

Inobstante, como ressaltado no Parecer de fls. 37 a 82, o licenciamento, evidentemente, não implica em renúncia ou transferência da titularidade.

Disso decorre que:

a) o registro da marca só poderia ser requerido pelo próprio Estado e, não, pela Concessionária, como ocorreu (devendo a Concessionária desistir do requerimento ou transferi-lo para o Poder Concedente);

b) a exploração da marca pela Concessionária deve ser feita nos estritos limites do licenciamento obtido — no qual, repita-se, a titularidade da marca continua a ser do Estado do Rio de Janeiro (sendo sempre necessária a prévia concordância do Poder Concedente para sua transferência a terceiros, incluindo aí eventual celebração de acordo com a “xxxxxx”);

c) o Poder Concedente, independentemente do licenciamento pactuado, preserva seu direito de uso da marca, como aliás expressamente estabelecido no contrato (cláusula 3.5.2).

Assiste ainda razão ao ilustre parecerista no que concerne às medidas recomendadas. De fato, inobstante a constatação de que a marca Maracanã, incluídos aí os elementos externos do Estádio, goza, sim, de proteção pelo ordenamento jurídico, independentemente de seu registro, é inegável que este mesmo registro é de suma importância, pois confere maior segurança à proteção pretendida.

Importante, pois, que se proceda ao registro da marca mista ou tridimensional, com a associação dos elementos externos do Estádio à expressão Maracanã, exatamente como proposto no Parecer.

Com relação aos direitos autorais relativos ao projeto arquitetônico do Estádio, realmente, tal como detidamente esclarecido no Parecer sob exame, estes direitos, em resumo:

a) também são de titularidade do Estado (artigo 661, inciso II, do Código Civil de 1916);

b) não estão no domínio comum (artigo 649, também do Código Civil de 1916, eis que o prazo de proteção reduzido previsto em diplomas legais revogados só se aplica para obras literárias e artísticas, o que não é o caso);

c) não sofreram alteração com a reforma do Estádio, eis que esta não fez surgir nova obra, pelo conceito de aferição de original (artigo 8º, inciso I e II, da Lei Federal nº 9.610, de 1998), de modo que a proteção legal tem como objeto o Estádio em si, desde a origem;

d) ainda que se reputasse surgida obra nova, os direitos autorais sobre esta também seriam de titularidade do Estado do Rio de Janeiro, ante à imposição legal de transferência do contratado para o contratante;

e) não tiveram sua exploração cedida para a Concessionária, o que se depreende da ausência de cessão ou licenciamento expressos, que atendessem aos requisitos legais (inteligência dos artigos 49 e 3º, da Lei 9610/98).

Por sua vez, pelo que consta no presente processo administrativo, a utilização que vem sendo perpetrada pela “xxxxxx” em relação ao referido projeto, como muito bem observado pelo ilustre parecerista, não está contida na permissão conferida pelo artigo 48, da Lei 9610/98. Trata-se, aqui, ao que parece, de utilização com vistas à obtenção de benefícios econômicos, utilização esta que, sem o consentimento do titular (ou de detentor de licença ou cessionário) é indevida, apta “a violar o disposto no artigo 29, da Lei 9610/98”.

De toda forma, ainda que superadas as questões relativas aos direitos autorais — o que se admite apenas ad argumentandum -, a utilização “do projeto arquitetônico”, tal como vem sendo perpetrada pela “xxxxxx”, também caracteriza de per si utilização indevida da marca Maracanã, do signo distintivo que esta representa, incluídos aí seus aspectos externos. Vale, portanto, de qualquer modo, também para a utilização da maquete, os argumentos antes expostos sobre a utilização indevida da marca.

Finalmente, parece-me mesmo ser o caso de intervenção do Estado do Rio de Janeiro nos dois processos judiciais instaurados, envolvendo a Concessionária e a “xxxxxx”, com vistas à preservação do interesse público subjacente ao aproveitamento de um bem público.

Recomenda-se, assim, que o Estado passe a atuar como assistente da concessionária em ambos os feitos, a par das duas outras medidas antes sugeridas (registro pelo Estado da marca mista ou tridimensional e transferência ou desistência pela Concessionária do requerimento de registro formulado).

Ressalvo, porém, que, a meu ver, a modalidade de assistência a ser adotada aqui é a chamada assistência litisconsorcial, disciplinada pela norma contida no artigo 54, do Código de Processo Civil, que tem lugar “toda que a sentença houver de influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido”.

É que o licenciamento de uso da marca pactuado entre o Estado e a Concessionária, conforme acima referido, impõe a prévia anuência do Poder Concedente para qualquer ato de licenciamento de uso a terceiro que porventura venha a ser praticado pela Concessionária.

Assim, a sentença a ser proferida em ambos os feitos mencionados no presente processo administrativo — especialmente em caso de renúncia ou transação por parte da Concessionária — inegavelmente vai “incluir na relação jurídica” contratual mantida entre ela e o Poder Concedente. Seja no que concerne ao registro requerido pela “xxxxxx”, seja no que concerne à possibilidade de utilização da marca Maracanã pela

Diante disso, parece-me imperioso que o Estado, enquanto assistente, goze dos direitos e faculdades processuais inerentes aos litisconsortes, tal como previsto no já citado artigo 54, do CPC.

Mesmo porque, a assistência simples inegavelmente reserva ao assistente a sorte do assistido, sem a possibilidade de interposição de recurso no caso de inércia deste, e sem a possibilidade de qualquer questionamento que contrarie a posição adotada pelo mesmo em juízo.

À d. consideração superior.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2015.

BRUNO VELOSO DE MESQUITA
Procurador- Chefe
Procuradoria de Serviços Públicos

VISTO

Visto. Aprovo o Parecer proferido pelo Procurador do Estado ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO, integrado pelo visto do Procurador do Estado BRUNO VELOSO DE MESQUITA, Procurador-Chefe da Procuradoria de Serviços Públicos, que analisou consulta acerca da violação aos direitos de propriedade intelectual do Estádio Mário Filho — Maracanã — pela empresa _____, bem como se manifestou sobre a interpretação da Cláusula 3.5.1 do Contrato de Concessão do mencionado bem público, a qual dispôs a respeito da cessão dos direitos de propriedade intelectual do Estádio Maracanã.

À Casa Civil em prosseguimento.

Rio de Janeiro, 20 de março de 2015.

FLÁVIO AMARAL GARCIA
Subprocurador-Geral do Estado