



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
2ª Vara Federal de Joinville

Rua do Príncipe, 123, 2º andar - Bairro: Centro - CEP: 89201-002 - Fone: (47)3451-3625 -
www.jfsc.jus.br - Email: scjoi02@jfsc.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5010789-90.2016.4.04.7201/SC

AUTOR: JOHNY GUENTHER

RÉU: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN

SENTENÇA

Trata-se de ação ajuizada pelo procedimento comum por Johny Guenther em face do Banco Central do Brasil - BACEN visando a que se declare que houve utilização indevida de desenho de autoria do autor pelo réu, com consequente condenação do réu a que "*assim o reconheça e o anuncie como Autor do desenho em questão*" e ao pagamento de indenização por danos materiais e reparação por danos morais, estes últimos no valor de R\$88.000,00.

Narrou que: foi convidado a participar de um projeto capitaneado pela Univille denominado "*Projeto Toninhas*", tendo sido o responsável pela elaboração das ilustrações do projeto utilizadas também num livro paradidático; o requerido colocou para venda comercial uma série de moedas comemorativas relacionadas ao evento denominado "*Olimpíadas 2016*" utilizando imagens absolutamente idênticas ao material produzido pelo autor no Projeto Toninhas, sem autorização do artista, em desacordo com o contido na Lei nº 9.610/1998.

Após emenda à inicial (6), o réu contestou (9), alegando que: o autor não teria legitimidade ativa em razão de a propriedade intelectual das imagens pertencer à instituição que o contratou para as elaborar; o Banco Central do Brasil seria parte ilegítima por não ser o responsável pela elaboração das imagens constantes nas moedas, atribuição dada à Casa da Moeda; caberia, no caso, a denúncia da lide à Casa da Moeda do Brasil; não houve violação do direito autoral em razão de o *designer* ter apenas se inspirado em imagens da pesquisa iconográfica repassada pelo Bacen à CMB, com traço, angulação, textura, volume e espessura de bicos e caudas diversos daqueles constantes nas imagens elaboradas pelo autor; não houve dano material pois o direito autoral foi vendido à FURJ/Univille; não houve dano moral decorrente do fato.

Em réplica (13) o autor procurou refutar as preliminares e os argumentos de mérito da defesa.

O feito foi convertido em diligência para determinar a citação da Casa da Moeda do Brasil, que contestou o feito (18) aduzindo: ilegitimidade do autor, pois os direitos autorais, por disposição contratual, pertenceriam à Fundação Educacional da Região de Joinville – FURJ; o descabimento da denúncia da lide, porquanto o BACEN possuiria a responsabilidade pelo produto lançado no mercado e por resguardar eventuais direitos autorais que o garantem - o BACEN que teria realizado a pesquisa iconográfica e a análise do *layout* da moeda de prata; a criação do desenho pela CMB foi manual e não houve utilização do desenho das “toninhas” do autor, vez que a *designer* redesenhou os animais com seu próprio traço, com diferença de angulação, textura, volume e caudas, o que de per si já afastaria a contrafação/plágio (reprodução não autorizada) alegada pelo autor; que o papel da CMB é fabricar e fornecer a moeda comemorativa, de acordo com a cláusula décima quarta do contrato, com base no *briefing* fornecido pelo BACEN, de modo que não seria possível a contrafação do desenho do autor, pois o desenho necessariamente teria que sofrer alterações para que a moeda pudesse ser cunhada; inexistência de dano material, vez que o direito autoral teria sido vendido para a FURJ pelo valor de R\$10.500,00; inexistência de danos morais em razão da ausência de comprovação do dano e também porque os direitos autorais não pertenceriam ao ora demandante.

Intimado, o autor se manifestou sobre a contestação apresentada pela Casa da Moeda e requereu a designação de audiência de instrução (23).

Em decisão de saneamento, as preliminares suscitadas pelas partes foram rejeitadas, bem como fixados os pontos controvertidos e delimitadas as provas admissíveis (25:1). Contra essa decisão a Casa da Moeda do Brasil apresentou embargos de declaração (33:1) e disse não ter provas a produzir (34:1). Na decisão (37:1), os embargos de declaração não foram conhecidos.

O autor apresentou rol de testemunhas (31:1).

Contra decisão que postergou análise da denúncia da lide para fase de sentença, a Casa da Moeda do Brasil interpôs agravo de instrumento 5026672-15.2017.4.04.0000/TRF (42), ao qual foi atribuído efeito suspensivo (50), posteriormente dado provimento para afastar o processamento da denúncia da lide (64). Em razão do trânsito em julgado do agravo de instrumento, foi determinada a exclusão da Casa da Moeda do polo passivo da ação (68:1).

Por ocasião da audiência de instrução (76 e 77), foram ouvidos o autor e as testemunhas José Antônio Saia Siqueira e Denise Carletto.

Sobrevieram as alegações finais das partes (80 e 84) e os autos vieram conclusos para julgamento.

FUNDAMENTOS DA DECISÃO

O cerne do presente litígio está em se identificar se houve utilização indevida de ilustrações criadas pelo autor no "*Projeto Toninhas*" em moedas comemorativas cunhadas por conta e ordem do Banco Central do Brasil relacionadas ao evento denominado "*Olimpíadas 2016*".

Há prova documental que o autor foi contratado pela Univille para elaborar desenhos de toninhas destinados ao "*Projeto Toninhas*" (1:3 a 1:7), o que foi sobejamente corroborado pela testemunha Denise Carletto (77:3), que descreveu com clareza os ciclos de estudo, desenho, rejeição e refazimento do desenho por que o autor passou até que a equipe do projeto ficasse satisfeita com o resultado. Segundo essa testemunha, o grande objetivo era destacar as características anatômicas mais claras das toninhas para que os destinatários do projeto - principalmente crianças e adolescentes - pudessem as diferenciar dos golfinhos, maníferos que são com elas parecidos. O desenho do autor apontado como o copiado pelo Banco Central do Brasil e utilizado no Projeto Toninhas da Univille, é o seguinte (1:8, aqui reproduzido em maior definição a partir do sítio de internet, http://www.projetotoninhas.org.br/assets/site/turma_da_toninha/toninha1.jpg):

Ficou incontroverso que o réu, quando do lançamento do primeiro conjunto de moedas comemorativas da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Verão de 2016, ocorridas no Rio de Janeiro, incluiu uma versão específica cunhada em prata designada "*Ciclismo na Floresta da Tijuca/Toninha*". Essa moeda está representada em desenho no sítio de internet do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/htms/Mecir/mcomemor/mc_olimpiadas/prata_1b_ciclismo_toninha.asp?idpai=MOEDAREL, acesso nesta data, reprodução em 1:12), onde se pode obter uma versão em maior definição do desenho (https://www.bcb.gov.br/htms/mecir/mcomemor/mc_olimpiadas/imagens/prata_1b_ciclismo_toninha.jpg, acesso nesta data). O autor trouxe fotografia de moeda que ele mesmo adquiriu (1:11) e, em audiência, apresentou a moeda (77:1, 3m25s) e seu invólucro (77:1, 4m24s). A fim de melhor avaliar, veja-se a reprodução parcial da imagem constante no sítio de internet do réu:

Além da cunhagem da moeda - que se deu em alto relevo como se percebe manuseando a moeda (77:1, 3m25s) -, o Banco Central do Brasil empregou um desenho das toninhas na capa do estojo em que as moedas são vendidas, conforme se vê em 1:11 e 77:1, 4m24s:

A propriedade intelectual no Brasil é definida em grau mais intenso por três atos normativos: a Lei n.º 9.279/1996, que trata da propriedade industrial; a Lei n.º 9.610/1998, que trata de direitos autorais em geral; e a Lei n.º 9.609/1996, que trata especificamente da propriedade intelectual de programas de computador. No caso dos direitos autorais, a proteção recai sobre textos, discursos ou conferências, representações teatrais e de dança, composições musicais, obras audiovisuais, fonográficas, desenhos, pinturas, gravuras, esculturas, litografias, ilustrações, cartas geográficas, projetos em geral, adaptações e traduções de obras originais e coletâneas - Lei n.º 9.610/1998, art. 7.º. No que interessa ao presente caso, a lei prevê:

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: (...)

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; (...)

No art. 5.º, a lei aponta ser a reprodução uma "*cópia de um ou vários exemplares de uma obra (...) de qualquer forma tangível*" (inciso VI), ao passo que uma obra derivada seria "*a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação da obra originária*" (inciso VIII, alínea "g"). A defesa do Banco Central do Brasil, ao afirmar que o *designer* teria apenas se inspirado em imagens da pesquisa iconográfica repassada pelo Bacen à CMB, com traço, angulação, textura, volume e espessura de bicos e caudas diversos daqueles constantes nas imagens elaboradas pelo autor, revela a pretensão de ver reconhecido ser o desenho empregado na capa do estojo e na preparação da cunhagem, quando muito, uma obra derivada.

A identificação do que é ou não uma reprodução de obra intelectual é uma das tarefas mais difíceis com que pode se deparar um magistrado. Isso porque, para utilizar um exemplo mais próximo do que é o ambiente jurídico, a troca da posição de palavras pode ser suficiente para tornar uma frase completamente nova e afastar a ideia de reprodução. O fato é que a proteção de direitos autorais se importa muito mais com a forma do que com a substância, precisamente porque a preservação da forma, com suas características próprias e do que desperta no espírito do leitor, ouvinte ou observador, é o verdadeiro objetivo da proteção. Nessa linha, uma obra somente pode ser considerada nova quando sua forma é claramente distinta da anterior e derivada quando, embora compartilhando elementos de forma, há a introdução de elementos criativos substancialmente não contidos na obra em que se inspirou.

A análise dos três desenhos planos acima reproduzidos mostra, porém, que há uma **completa convergência** entre a criação do autor - que foi inequívoca e incontroversamente inédita - e o que foi utilizado pelo réu Banco

Central do Brasil. Diversamente do que defendeu o réu, não se percebe substanciais diferenças entre os desenhos - na verdade, um observador regular dirá de pronto serem idênticos e somente quando provocado a encontrar as diferenças perceberá algo. Os elementos apontados pelo Banco Central - angulação, textura, volume e espessura de bicos e caudas - são tão tênues, tão reduzidos, que podem ter sido resultado apenas da necessidade técnica de preparar as matrizes de cunhagem. O maior elemento de diferenciação que se percebe é a curvatura posterior da barbatana dorsal da toninha filhote. Há, no entanto, claras convergências: cores dos animais, posição das sombras a destacar os músculos que estariam contraídos, posição, tamanho e comprimentos de olhos, bicos, barbatanas e caudas, sombras características nas caudas e barbatanas dorsais, tudo a apontar que o que se usou foi uma reprodução que muito pouco teve que ser adaptada para viabilizar a cunhagem.

Não se presta a afastar a caracterização da reprodução o fato de se ter colocado, na moeda, um fundo diverso daquele do desenho produzido originalmente pelo autor deste processo. Isso porque os elementos essenciais da reprodução são as duas toninhas, apostas em posição corporal e mesmo entre elas praticamente idênticas às concebidas pelo autor, com todos aqueles elementos coincidentes referidos no parágrafo anterior. Não bastasse isso, o desenho impresso na capa do estojo não teve sequer o pudor de deixar de usar a cor azul em tons senão idênticos, muito próximos daqueles empregados pelo autor original dentro do Projeto Toninhas, inclusive com gradação semelhante conforme aumenta a "profundidade".

O fato de se ter introduzido algum conhecimento para a cunhagem - que é uma operação que reclama a transformação do desenho em uma figura em mais de uma dimensão - também não socorre a ré. Com efeito, ainda que se abstraísse o fato de as sombras e detalhes musculares terem sido parcialmente mantidos, o aspecto geral da moeda cunhada é em tudo idêntico ao desenho do autor, conforme se vê na reprodução de frame do vídeo de seu depoimento pessoal a seguir (77:1, 3m25s):

De tudo isso, procede a afirmação do autor de que o Banco Central do Brasil, ao cunhar e vender as moedas comemorativas em questão, **reproduziu** o desenho originalmente produzido por Johny Guenter. Mais que isso, à míngua da apresentação de qualquer prova em contrário pela ré, essa reprodução se deu **sem qualquer autorização do autor ou da Fundação Educacional da Região de Joinville - FURJ**, que detém os direitos patrimoniais sobre o desenho.

Resta identificar os efeitos jurídicos dessa reprodução indevida.

Do ponto de vista patrimonial, dispõe a Lei n.º 9.610/1998:

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

I - a reprodução parcial ou integral; (...)

Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações:

I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os expressamente excluídos por lei;

II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita; (...)

Seguindo o previsto no art. 49 transcrito, o autor firmou com a FURJ/Univille, em 04/10/2012, contrato de prestação de serviços (1:3/7) tendo por objeto as ilustrações no livro "Projeto Toninhas". Ficou ajustado na cláusula treze do contrato:

(...) CLÁUSULA TREZE – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Fica acordado que a CONTRATANTE será a titular de todos os direitos autorais patrimoniais sobre as ilustrações objeto do presente contrato, bem como sobre todas as criações que as forma incluindo, mas não limitando, desenhos, imagens, legendas, figuras de qualquer espécie, e demais criações.

§ 1º. A CONTRATANTE também é titular sobre os direitos de imagem das ilustrações, cabendo ao CONTRATADO providenciar junto as pessoas envolvidas, se houverem, a cessão dos direitos de imagem.

§2º. A CONTRATANTE sendo titular das ilustrações, poderá conferir a estas as mais variadas modalidades de utilização, fruição e disposição, sem qualquer restrição de espaço, tempo, quantidade e exemplares, número de veiculações, emissões, etc. (...)

Evidencia-se que a titularidade do direito de exploração material da propriedade intelectual, que se visa preservar na presente ação, foi contratualmente transferida à Univille. Nessa linha, **nenhum direito patrimonial derivado da propriedade intelectual** permaneceu com o autor, do que se conclui pela **improcedência** do pedido na parte que toca à pretensão de **reparação de danos materiais**.

Quanto aos direitos morais sobre a obra, o artigo 27 da Lei n.º 9.610/1998 afirma que eles seriam, com a evidente exceção da sucessão por morte, **inalienáveis e irrenunciáveis**. Desse modo, ainda que o autor tenha

alienado à FURJ todos os seus direitos patrimoniais, e sem prazo algum, ele preservou aquele rol de direitos que, na Lei n.º 9.610/1998, são considerados morais. São eles:

Art. 24. São direitos morais do autor:

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; (...)

III - o de conservar a obra inédita;

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;

V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;

VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;

VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado. (...)

Em acréscimo a essas previsões, a mesma lei estipula nos artigos 102 a 110 as consequências civis da violação aos direitos morais e patrimoniais. No que toca à análise da violação dos direitos morais do autor, **já considerando** o fato de o autor do feito não ser o titular dos direitos patrimoniais inerentes à obra, aplica-se o seguinte artigo:

Art. 108. Quem, na utilização, por qualquer modalidade, de obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor e do intérprete, além de responder por danos morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma: (...)

II - tratando-se de publicação gráfica ou fonográfica, mediante inclusão de errata nos exemplares ainda não distribuídos, sem prejuízo de comunicação, com destaque, por três vezes consecutivas em jornal de grande circulação, dos domicílios do autor, do intérprete e do editor ou produtor;

III - tratando-se de outra forma de utilização, por intermédio da imprensa, na forma a que se refere o inciso anterior. (...)

O posto no art. 108 é aplicável ao caso por se tratar de uma **expressão** do direito moral previsto no art. 24, incisos I e II, da mesma lei. Mais que isso, a cabeça do art. 108 revela que, ainda que o legislador tenha estabelecido quais são os direitos morais do autor de uma obra, ele não restringiu esses direitos às obrigações de fazer emergentes do artigo 24, já que expressamente ressalvou o direito de o autor da obra fazer o violador "*responder por danos morais*". Desse modo, tem mérito a pretensão do autor de ver declarada a autoria dos desenhos, assim como de se ver moralmente indenizado pela **omissão** da apresentação de seu nome como o autor da obra em que se fundou a cunhagem e venda da moeda comemorativa de que trata o Comunicado BACEN 26.808, de 25/11/2014, item 5 (<https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?method=detalharNormativo&N=114073170>).

No que concerne ao reconhecimento da autoria da obra, a via prevista no art. 108, inciso III, deve ser a utilizada. É que, ao menos segundo o sítio de internet do réu, a tiragem de 18.700 das moedas em questão já se esgotou, não havendo mais como introduzir errata em novas vendas. Desse modo, deverá o Banco Central do Brasil, **além de incluir no sítio de internet**, na página específica da moeda em questão, a informação de que Johny Guenter é o autor do desenho das toninhas que estampam o verso da moeda, fazer publicar, em jornal de circulação nacional, em três dias consecutivos, a mesma informação, tudo a ser devidamente definido quando do cumprimento desta obrigação de fazer.

Quanto à indenização por danos morais, sua definição deve buscar compensar, ainda que de uma forma um tanto degenerada, já que transformada em dinheiro, o sofrimento por que a vítima da conduta passou em razão dela. No caso, o autor do presente feito revelou que tomou conhecimento por terceiros do uso do desenho na cunhagem, tendo buscado em vão informações quanto ao ponto, à exceção daquela segundo a qual a FURJ (Univille) não teria cedido a imagem ao Bacen. A usurpação da obra certamente causa grande dano pessoal a seu autor e a medição disso é praticamente impossível. Quando há dificuldades assim, tenho adotado como regra geral a identificação do que seria o paralelo material ou moral estabelecido em lei para o caso, aplicando por analogia para a melhor justificação do valor fixado. No presente caso, os arts. 38 e 103 dão um norte razoável a essa fixação, o que levaria à apuração de danos da ordem de 5% do preço obtido pela ré por moeda (R\$ 195,00), reduzido a um quarto por o desenho estar representado em apenas metade da moeda e por se tratar de bem que é valioso por si, já que cunhado em 27g metal relativamente nobre, a prata, aplicado sobre a tiragem total. Tomando tais parâmetros como base e o fato de as moedas terem sido vendidas a partir do final de 2014, **fixo o valor da indenização por danos morais em R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)**, apurados nesta data.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **julgo procedentes** em parte os pedidos e, em razão disso:

a) **declaro** ser Johny Guenter o autor do desenho que estampa a capa do estojo e o anverso da moeda comemorativa de que trata o Comunicado BACEN 26.808, de 25/11/2014, item 5;

b) **condeno o Banco Central do Brasil a:**

b.1) **reconhecer publicamente** Johny Guenter como o autor do desenho que estampa a capa do estojo e o anverso da moeda comemorativa de que trata o Comunicado BACEN 26.808, de 25/11/2014, item 5, por meio da **atualização do sítio de internet** que contém informações sobre a aludida moeda e pela publicação, por três dias consecutivos, em jornal de circulação nacional, quanto a esse fato; e

b.2) **pagar ao autor**, a título de indenização por danos morais, o valor de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).

O conteúdo da publicação a ser inserida em jornal de circulação nacional conforme o item "b.1" deverá ser definido quando do cumprimento da aludida obrigação de fazer, a partir de sugestões de texto a serem apresentadas pelo autor e pelo réu. O valor da condenação "b.2" deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-e a partir do mês desta condenação até a expedição da requisição de pagamento, assim como acrescido, nos mesmos termos inicial e final, de juros de mora equivalentes à remuneração da poupança.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação "b.2", já considerando os termos do CPC, art. 85, § 3.º, inciso I. Considerando que o autor sucumbiu em um de seus quatro pedidos, esses honorários serão devidos da seguinte forma: 25% deverá ser pago pelo autor aos procuradores do réu Banco Central do Brasil, e 75% deverá ser pago pelo réu aos procuradores do autor. Mantida a condenação "b.2", fica desde já sem efeito quanto à obrigação de pagar os honorários advocatícios a concessão da gratuidade judiciária 3:1, item 1. Custas na proporção de 1/4 para o autor e o restante para a ré, o que deverá ser exigido apenas quando do cumprimento em razão da concessão da gratuidade e no caso de manutenção da condenação.

Intimem-se.

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões, ficando as partes cientes que a eficácia da presente decisão é a ordinária aplicável para o presente procedimento e remetendo-se os autos, oportunamente, à instância de revisão. Não se tendo atingido a alçada legal, não é caso de remessa necessária.

Documento eletrônico assinado por **PAULO CRISTOVAO DE ARAUJO SILVA FILHO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **720004100592v43** e do código CRC **6fbc3128**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): PAULO CRISTOVAO DE ARAUJO SILVA FILHO

Data e Hora: 6/11/2018, às 14:59:39