

A NOÇÃO DE OBRAS DERIVADAS E AS LIMITAÇÕES AOS DIREITOS AUTORAIS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O ORDENAMENTO BRASILEIRO E O NORTE-AMERICANO A PARTIR DA DECISÃO WARHOL VS. GOLDSMITH

A NOTION OF DERIVATIVE WORKS AND COPYRIGHT LIMITATIONS: A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN BRAZILIAN AND UNITED STATES OF AMERICA'S LEGAL SYSTEM, BASED ON WARHOL VS. GOLDSMITH CASE

Fábio Siebeneichler de Andrade¹

Professor Titular de Direito Civil do Programa de Pós-Graduação em Direito (PUCRS, Porto Alegre/RS, Brasil)

Martina Gaudie Ley Recena²

Doutoranda em Direito, na linha de pesquisa Fundamentos Constitucionais do Direito Público e Privado (PUCRS, Porto Alegre/RS, Brasil)

ÁREA(S): direito civil; propriedade industrial.

Suprema Corte dos Estados Unidos da América, apresentando as conclusões do voto relator, que prevaleceu, e dos votos dissidentes. Identificados

RESUMO: O presente artigo descreve o caso *Warhol vs. Goldsmith*, julgado pela

¹ Graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1985). Mestrado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1994). Doutor em Direito pela Universidade de Regensburg, Alemanha (2000) – *summa cum laude*. Professor Visitante (*visiting professor*) na Universidade de Roma – La Sapienza (2022). *E-mail*: fabio.andrade@pucrs.br. Currículo: <http://lattes.cnpq.br/5144874187298158>. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5562-349X>.

² Bolsista integral Capes. Bolsista Capes/Print na Newcastle University, Inglaterra. Mestre em Direito, na linha de pesquisa Direito, Ciência, Tecnologia e Inovação na PUCRS. Especialista em Direito Empresarial pela Laureate International Universities UniRitter. Diversas publicações e palestras na área de Propriedade Intelectual. Professora externa na especialização em Contratos, Responsabilidade Civil e Direito Imobiliário na PUCRS. Professora RPA da disciplina de Direito Digital, Inovação e Novas Tecnologias na Universidade LaSalle – Canoas. Advogada. *E-mail*: martina.recena@edu.pucrs.br. Currículo: <http://lattes.cnpq.br/0001491955099628>. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4366-7078>.

os principais elementos discutidos, quais sejam, obras derivadas e limitações aos direitos autorais ou, guardadas as particularidades, *fair use*, estes foram trabalhados conforme doutrina e jurisprudência estadunidense e brasileira. Foi constatado que, nos Estados Unidos da América, a obra não precisa ser transformadora para ser derivada, mas, sim, para dispensar o licenciamento (aplicação do *fair use*), enquanto, no Brasil, há a necessidade de um maior nível de escolhas criativas para a configuração de obra derivada. Assim, problematizando os conceitos de originalidade, obra derivada e limitações aos direitos autorais, foi possível identificar que, na decisão sob análise, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América passou a restringir mais o uso do *fair use*, sendo o uso transformativo o seu principal requisito. Por fim, frente à análise realizada, foi concluído que o mesmo caso provavelmente teria o mesmo resultado se fosse julgado no Brasil, ou seja, haveria a necessidade de licenciamento da obra originária, não sendo possível a aplicação das limitações aos direitos autorais previstas na Lei nº 9.610/1998.

ABSTRACT: *This article describes the case Warhol vs. Goldsmith tried by the Unites States of America Supreme Court, presenting the conclusions of the majority and the dissenting votes. Having identified the main elements discussed, namely, derivative works and limitations to copyright or, taking into account its particularities, fair use, these were worked on in accordance with Brazilian and American doctrine and jurisprudence. It was found that in the United States the work does not need to be transformative to be considered derived, but rather to exempt from licensing (application of fair use), while in Brazil a higher level of creative choices is required to create a derivative work. Thus, problematizing the concepts of originality, derivative work and limitations to copyright, it was possible to identify that the United States of America Supreme Court began to restrict more the use of fair use, with transformative use being its main requirement. Finally, based on the analysis carried out, it was concluded that the same case would probably have the same result if it were judged in Brazil, that is, there would be a need to license the original work and it would not be possible to apply the limitations to copyright provided for Law 9.610/98.*

PALAVRAS-CHAVE: *copyright; direitos autorais; dispensa de autorização.*

KEYWORDS: *copyright; author's rights; limitations.*

SUMÁRIO: Introdução; 1 Síntese da decisão Warhold vs. Goldsmith; 2 A noção de obras derivadas e *fair use* na percepção estadunidense; 3 O conceito de obras derivadas e limitações aos direitos autorais no direito brasileiro; Conclusão; Referências.

SUMMARY: *Introduction; 1 Summary of the Warhol vs. Goldsmith decision; 2 The notion of derivative works and fair use in U.S law; 3 The concept of derivative works and limitations on copyright in Brazilian law; Conclusion; References.*

INTRODUÇÃO

A decisão proferida pela Suprema Corte dos Estados Unidos no julgamento do caso *Warhol vs. Goldsmith*, de 18 de maio de 2023, pode ser considerada paradigmática, ao adotar um critério mais exigente para definir a transformação de uma obra e, conseqüentemente, o seu enquadramento no instituto jurídico do *fair use*. Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo analisar o ordenamento jurídico norte-americano, a partir do caso em questão, em comparação com o brasileiro, para o fim de identificar semelhanças ou diferenças quanto ao tratamento da transformação em obras derivadas, bem como a necessidade de licenciamento prévio no caso concreto em análise.

Para possibilitar a análise em questão, inicialmente o caso em comento foi apresentado, sendo apontadas as suas principais discussões, quais sejam, a temática da obra derivada e limitações aos direitos de autor. Identificados os pontos de relevância, no tópico 2 foi abordada a definição de obra protegida nos Estados Unidos da América, que inicialmente bastava ser fruto do trabalho intelectual do autor, consagrando a teoria do *sweat of the brow*. Com o passar dos anos, tanto o *Copyright Office* estadunidense quanto a Suprema Corte começaram a sinalizar o entendimento da insuficiência da referida teoria, sendo reconhecida no caso *Feist v. Rural*, de 1991, a necessidade de um mínimo de criatividade. A Suprema Corte, então, passou a exigir a existência de criatividade nas obras e, também, reconheceu um grau crescente dessa exigência, sendo as originárias com o menor nível de criatividade, passando pelas obras derivadas e chegando a um grau de transformação mais alto para a aplicação do *fair use*.

No tópico 3, abordou-se a definição de obra protegida por direitos de autor no Brasil, obra derivada e as limitações aos direitos de autor, especialmente a prevista no inciso VIII, art. 46 da Lei nº 9.610/1998 (LDA).

O método de abordagem escolhido foi o dedutivo, partindo-se da legislação e da jurisprudência para se concluir o resultado. O método de procedimento adotado foi o histórico e comparativo, pois foi referido o amadurecimento histórico do conceito de originalidade nos Estados Unidos da América e feita a comparação entre os institutos problematizados no caso concreto no Brasil e nos Estados Unidos. A pesquisa realizada foi de natureza

teórica, com objetivos exploratórios e descritivos, adotando procedimento documental, com objeto bibliográfico e de estudo de caso.

1 SÍNTESE DA DECISÃO WARHOLD VS. GOLDSMITH³

Lynn Goldsmith é uma renomada artista visual, que se destinou majoritariamente à fotografia, mas também atuou em outros ramos das artes como produtora e diretora de vídeos e como cantora⁴. Em 1981, *Goldsmith* foi contratada pela revista *Newsweek* para fotografar o músico *Prince*, e que publicou uma de suas fotos como ilustração a um artigo sobre ele.

Posteriormente, *Goldsmith* licenciou uma de suas fotos de *Prince* à revista *Vanity Fair* para ser usada, uma única vez, como referência para ilustração a ser criada por um artista. Os exatos termos da licença foram: “A ser publicado na edição de novembro de 1984 da *Vanity Fair*. Pode aparecer uma vez em página inteira e uma vez de um quarto de página. Nenhum outro direito de uso é concedido”.

Vanity Fair, então, contratou o artista *pop* *Andy Warhol* para criar a ilustração a partir da foto de *Goldsmith*. *Warhol* criou um retrato de serigrafia roxa de *Prince*, que foi publicado junto com o artigo “*Purple Fame*”, em 1984. *Goldsmith* foi devidamente remunerada e referida como autora da foto utilizada como fonte.

Em 2016, após o falecimento de *Prince*, a empresa *Condé Nast*, controladora de *Vanity Fair*, solicitou a *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Inc (AWF)*, administradora das obras de *Andy Warhol*, o réuso da imagem publicada em 1984 por *Vanity Fair* para uma edição comemorativa. Na ocasião da criação da imagem “*Purple Prince*”, porém, o artista *Andy Warhol* criou outras 15 imagens, originando o que ficou conhecido como “*Prince Series*”. Ao tomar conhecimento dessa série de trabalhos, *Condé Nast* decidiu licenciar a imagem “*Orange Prince*” no valor de \$10.000,00 (dez mil dólares), publicada, então, na edição comemorativa de 2016. Neste momento, nenhum pagamento ou referência foi feita à *Goldsmith*.

³ Todas as informações sobre o caso foram retiradas do inteiro teor da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Disponível em: https://www.supremecourt.gov/opinions/22pdf/21-869_87ad.pdf. Acesso em: 29 jul. 2023.

⁴ LYNN GOLDSMITH. *Bio & CV*. Disponível em: <https://lynngoldsmith.com/wordpress/bio-cv/>. Acesso em: 24 jul. 2023.

Goldsmith não sabia da existência da obra *Prince Series* até a publicação da edição especial de *Condé Nast*, em 2016. Neste momento, *Goldsmith* notificou a *AWF* por violação de direitos autorais. *AWF* decidiu ingressar com ação judicial requerendo a declaração de não violação ou, alternativamente, o reconhecimento do uso da obra sob *fair use*, ou seja, defendia a tese de que a utilização da obra estaria permitida, com base na disciplina existente no Título 17, parágrafo 107, do Estatuto do Direito Autoral dos Estados Unidos. *Goldsmith*, por sua vez, apresentou reconvenção por violação de direitos autorais.

As imagens em questão são:

| Imagem original: 1981 | Imagem publicada em 1984 | Imagem publicada em 2016 |
|--|---|--|
|  |  |  |
| <p>Disponível em: https://www.supremecourt.gov/opinions/22pdf/21-869_87ad.pdf.</p> | | |

A Corte Distrital julgou antecipadamente a lide em favor de *AWF*, reconhecendo o *fair use*. Para ser reconhecida a existência do *fair use*, é necessária a análise de quatro elementos: (i) o propósito e caráter do uso, incluindo se o uso tem natureza comercial ou é para fins educacionais não lucrativos; (ii) a natureza do trabalho; (iii) a quantidade e substancialidade da porção utilizada em relação à obra copiada como um todo; e (iv) o efeito do uso no potencial mercado da obra e o seu valor nesse mercado⁵.

⁵ “§107: Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include: (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2) the nature of

Quanto ao objetivo e caráter do uso, a Corte Distrital entendeu ser transformativo⁶, pois, ao colocar as imagens lado a lado, elas *possuem um caráter diferente, conferindo à fotografia de Goldsmith uma nova expressão, e empregam uma nova estética com resultados criativos e comunicativos distintos dos de Goldsmith*. Segundo a Corte, o novo trabalho transformara a imagem de Prince de uma pessoa vulnerável e desconfortável para uma figura icônica maior do que a vida.

Relativamente à natureza do trabalho, a Corte apreciou que seria favorável ao pleito de *Goldsmith*, mas que teria pouca relevância, pois se tratava de uma obra transformativa. O terceiro elemento de análise seria favorável à *AWF*, porque *Warhol* teria retirado da obra todos os *elementos previsíveis da fotografia*. E, por fim, considerou que as obras de *Warhol* não seriam substitutas da fotografia de *Goldsmith*.

Em sede recursal, a Corte de Apelação do Segundo Circuito, situada na cidade de Nova Iorque, reverteu o julgamento de primeiro grau, afastando a aplicação do *fair use*. A Corte de Apelação entendeu que o propósito e o caráter do uso de ambas as obras eram idênticos, não só porque ambas se enquadram como artes visuais, mas também porque são imagens da mesma pessoa. Na ocasião, a Corte rejeitou a ideia de que qualquer obra derivada que adiciona uma nova aparência ou expressão à originária seria necessariamente transformativa. Rejeitou também a tese de que a simples imposição do estilo de outro artista, mesmo que famoso, seria suficiente para tornar a obra transformativa, sob pena de se criar uma espécie de *privilégio da celebridade-plagiadora*.

Quanto aos outros três elementos de análise, a Corte de Apelação entendeu como favoráveis à *Goldsmith*, destacando que a porção do trabalho de *Goldsmith* utilizada por *Warhol* era substancial e desproporcional à finalidade de seu uso.

O julgamento pela Suprema Corte do Estados Unidos ficou delimitado à análise da existência, no licenciamento feito por *AWF* à *Condé Nast* sobre

the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work."

⁶ Uma obra será transformativa quando tiver propósitos maiores ou caráter diferentes do da obra originária. In: Andy Warhol Foundation for Visual Arts, Inc. vs. Goldsmith. Opinion of the Court, p. 16.

Orange Prince, de somente um dos elementos do *fair use*, qual seja: *propósito e caráter do uso, incluindo se o uso tem natureza comercial ou é para fins educacionais não lucrativos*. Estava sob a análise, portanto, se a obra seria qualificada como transformadora.

A tese defendida por AWF foi a de que a obra de *Warhol* é transformadora, na medida em que confere um novo significado ou mensagem à obra originária, e, portanto, o primeiro elemento do *fair use* seria favorável a si. A Suprema Corte americana, porém, em voto de relatoria da *Justice Sotomayor*, sendo acompanhada pelos *Justices Gorsuch* e *Jackson*, formando a *Opinion of the Court*, entendeu que o *propósito e caráter do uso, incluindo se o uso tem natureza comercial ou é para fins educacionais não lucrativos*, é favorável à *Goldsmith*, pois ambas as obras em discussão compartilham do mesmo propósito e são usadas para fins comerciais.

Nas razões do voto da referida relatora, constou que o primeiro elemento do *fair use* se refere à obra supostamente violadora possuir um propósito maior ou um caráter diferente da originária, o que deve ser considerado com outros elementos como o seu uso comercial. Essa análise deve ser feita de forma objetiva, sob a ótica do que o usuário faz com o trabalho original, concluindo se há a possibilidade de substituição da originária pela derivada e em que extensão pode ocorrer.

O ponto de maior relevância na discussão consiste na definição do que se enquadraria como um trabalho transformativo. AWF defendia o entendimento de que qualquer forma de remodelagem, transformação ou adaptação, com alteração da mensagem da obra originária, seria o suficiente para configurar um uso transformativo, invocando a aplicação da definição de obra derivada contida no art. 101 do *Copyright Act*.

Justice Sotomayor esclareceu, porém, a diferença entre o grau de transformação necessário para configuração de um dos fatores do *fair use*, do exigido para obras derivadas. Um grau mais alto de transformação para configuração de um dos fatores do *fair use* é necessário, sob pena de o autor ter seu direito exclusivo de exploração de obras derivadas ceifado, na medida em que toda obra derivada acabaria se enquadrando no primeiro fator do *fair use*.

O voto relator demonstrou que os exemplos trazidos no próprio art. 107, que trata do *fair use*, utilizam trabalhos originais, mas servem a um propósito manifestamente diverso, como, por exemplo, o de crítica, no caso

de paródias. Por mais que *AWF* tenha referido que a obra derivada demonstre a desumanização da celebridade retratada, a Corte entendeu que não há um condão crítico.

Por fim, no voto relator, constou que o típico uso de imagens de celebridades é o de ilustrar reportagens feitas sobre si, frequentemente em revistas, ou servir como base para criação de terceiros. No caso, *Golsmith* havia licenciado suas fotos de Prince à *Newsweek*, *People Magazine* e *Vanity Fair*, sendo que, neste último caso, foi utilizada como base para criação de *Warhol*. Foi destacado, também, que o próprio artista *Warhol* já havia licenciado outras imagens para poder utilizá-las como base de suas criações.

Assim, o voto relator foi no sentido de que as obras em discussão compartilham do mesmo propósito e são utilizadas para fins comerciais, uma vez que ambas eram licenciadas a revistas e justapostas a reportagens sobre o artista.

Justice Kagan e *The Chief Justice*, porém, divergiram da maioria. Manifestaram o entendimento de que o fator do *fair use* em questão analisa se a obra derivada cria nova expressão significado ou mensagem, de modo que quanto maior for a alteração, mais transformativo será e quanto mais transformativo for menor será a relevância dos outros fatores do *fair use*, como o uso comercial. Inclusive, destacaram que o voto relator analisou a questão comercial dentro do fator 1 do *fair use* quando a referida análise seria adequada sob o fator 4 (*o efeito do uso no potencial mercado da obra e o seu valor nesse mercado*).

Os votos dissidentes sustentaram que as obras em questão não possuem as mesmas características estéticas e não comunicam o mesmo sentido, de modo que não são substituíveis. Ou seja, a revista (*Vanity Fair*) fez uma escolha pela imagem de *Warhol*, mesmo tendo conhecimento sobre a fotografia de *Goldsmith*, sopesando os efeitos que cada imagem teria sob o público.

Por fim, destacaram que a obra de *Warhol*, assim como todas de sua carreira, possui uma conotação de crítica social focada no consumerismo. No caso, tratava-se de uma crítica ao culto a celebridades e ao papel que possuem na vida cotidiana na sociedade estadunidense. Desse modo, segue a mesma linha dos exemplos listados no parágrafo 107 do Título 17 do *Copyright Act* americano. Concluíram que o fator do *fair use* em análise pesa em favor do uso derivado e que entender de forma diversa equivaleria a tolher qualquer tipo de criatividade.

Estabelecidas essas premissas, examinam-se estas questões à luz do ordenamento brasileiro e norte-americano.

2 A NOÇÃO DE OBRAS DERIVADAS E *FAIR USE* NA PERCEPÇÃO ESTADUNIDENSE⁷

Para ter presente a concepção de obras derivadas, primeiramente é necessário demonstrar o que pode ser protegido por direitos autorais nos Estados Unidos da América (EUA), para então analisar as obras derivadas e, em seguida, as limitações aos direitos autorais, que, nos EUA, adota uma concepção ampla, denominado *fair use*.

Antes de existir qualquer previsão legal sobre originalidade, as Cortes estadunidenses exigiam tão somente que a obra fosse fruto de trabalho intelectual independente do autor⁸. Esse foi o entendimento fixado em 1828, no julgamento do caso *Blunt v. Patten*, quando houve a definição de que, além da obra original dever ser fruto de criação independente, o direito de autor protegeria o produto do “trabalho e da habilidade”⁹. No caso, Edmund Blunt alegava violação de direitos autorais por Richard Patten sobre um mapa náutico da costa noroeste dos Estados Unidos. De forma implícita, a Suprema Corte consagrou o uso da teoria *sweat of the brow* para reconhecimento de proteção sobre as obras estadunidenses¹⁰. Esse entendimento vigorou durante todo o século XIX.

Em 1876, já sob o regramento da alteração de 1870 ao *Copyright Act*, o Congresso editou uma Lei Federal sobre Marcas, que, no julgamento do *Trade-Mark Cases* (1879), foi declarada inconstitucional. No fundamento dessa decisão, foi feita uma separação entre direitos de autor e marcas¹¹, momento em que foi dado início a uma teoria “do autor e da escrita” com a declaração de dois

⁷ Algumas passagens foram retiradas da dissertação de mestrado da coautora. Disponível em: https://tede2.pucrs.br/tede2/bitstream/tede/9695/2/MARTINA_GAUDIE_LEY_RECENA_DIS.pdf.

⁸ BRAUNEIS, R. The transformation of originality in the progressive-era debate over copyright in news. *Public Law and Legal Theory Working Papers*, n. 463; *Legal Studies Research Papers*, n. 463, p. 03, 2009.

⁹ BRAUNEIS, R. The transformation of originality in the progressive-era debate over copyright in news. *Public Law and Legal Theory Working Papers*, n. 463; *Legal Studies Research Papers*, n. 463, p. 05-06, 2009.

¹⁰ BRAUNEIS, R. The transformation of originality in the progressive-era debate over copyright in news. *Public Law and Legal Theory Working Papers*, n. 463; *Legal Studies Research Papers*, n. 463, p. 06, 2009.

¹¹ “While the word writings may be liberally construed, as it has been, to include original designs for engravings, prints, &c., it is only such as are original and are founded in the creative powers of the mind. The writings which

requisitos: originalidade e trabalho intelectual, os quais não foram definidos na decisão¹². Na ocasião, a Suprema Corte dos EUA fundamentou a necessidade de originalidade no art. 1, § 8º, cl.8¹³, da Constituição estadunidense, que prevê o dever de promoção do progresso da ciência e das artes úteis por intermédio da concessão de direitos exclusivos sobre escritos e descobertas.

No mesmo sentido, Hammad¹⁴ afirma que, nessa decisão, é possível identificar a necessidade de intervenção de esforço mental e autoria pessoal na criação dos trabalhos. Buccafusco explica que, nesse período, se o trabalho do autor fosse um livro ou outro objeto do direito de autor¹⁵ (*copyrightable subject matter*) e fosse original, era normalmente considerado protegível. Ou seja, havia um baixo grau de exigência.

Em 1879, a Suprema Corte diferenciou direitos de autor de patentes, no caso *Baker v. Selden*. Na ocasião, a Corte decidiu quanto a que extensão os direitos de autor sobre um livro conferiam direitos exclusivos ao autor sobre o sistema descrito no livro. Foi, então, feita uma diferenciação entre direitos de autor e patentes: enquanto direitos de autor referem-se a “descrição” e “prazer”¹⁶, patentes referem-se à aplicação e uso. Nesse caso, a Suprema Corte trouxe, pela primeira vez, a separação entre ideia e expressão, também presente na legislação brasileira.

Em 1884, no caso *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Saronny*, reforçando a ideia de produção intelectual, o juiz Miller afirmou que, em um caso de direitos de autor, é muito mais importante que se comprove a “originalidade, a produção

are to be protected are the fruits of intellectual labor, embodied in the form of books, prints, engravings, and the like.” (Cf. Trademark Cases, 100 U.S. 82, 1879)

¹² BUCCAFUSCO, C. A theory of copyright authorship. *Virginia Law Review Association*, v. 102, p. 1229-1295, 2016. p. 1238-1239.

¹³ No original: “*To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries; [...]*”.

¹⁴ HAMMAD, H. M. S. A. Ownership and authorship in copyright law: a proposal to re-categorise works and a digital implementation. Exeter, 2015. 343 f. Tese (Doutorado em Direito) – University of Exeter, Exeter, 2015. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/86e1/5ec87a07f46dead2a8e0e6d7f330ab5bc13a.pdf>. Acesso em: 18 set. 2023, p. 52.

¹⁵ Segundo o Copyright Act da época, com a aludida alteração, os objetos de proteção eram cartas, livros, mapas, músicas, fotografias, pinturas, desenhos, esculturas, modelos ou desenhos de trabalhos de belas artes.

¹⁶ Termos empregados pelo autor BUCCAFUSCO, C. A theory of copyright authorship. *Virginia Law Review Association*, v. 102, p. 1229-1295, 2016. p. 1240.

intelectual, o pensamento e a concepção por parte do autor”¹⁷ do que em um sobre patentes. Em que pese sempre ser exigido um trabalho intelectual do autor, nesta decisão é possível verificar uma maior pessoalização do intelecto do autor, na medida em que há referência ao seu pensamento e concepção.

Mas foi somente em 1903, com o julgamento do caso *Bleistein v. Donaldson Lithographing Co. (Bleistein)* que uma nova definição de originalidade foi construída. Essa nova definição de originalidade vigorou até 1991, quando foi julgado o caso *Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Service Co. (Feist)*.

No caso *Bleistein*, *George Bleistein* ingressou com ação alegando violação de direitos de autor sobre três cartazes de propaganda do circo *The Great Wallace Shows*¹⁸. O que estava em discussão era a possibilidade de proteção de obra de artes plásticas não úteis e de obras utilizadas como propaganda.

Segundo o voto do Relator *Justice Holmes*, para cumprir o requisito da originalidade, a obra deveria (i) não ser cópia de outra de outro autor e (ii) conter a personalidade do autor; enquanto, para cumprir o requisito do progresso¹⁹, a obra deveria conter valor econômico²⁰. *Beebe*²¹ explica que as Cortes entenderam essa decisão como se os requisitos para originalidade fossem (i) não ser cópia de outra de outro autor e (ii) conter valor econômico, ignorando o elemento “personalidade” trazido na decisão.

Foi nesse contexto de um nível baixo de originalidade que, em 1921, a *Court of Appeal of the Second Circuit* reforçou a aplicação da doutrina “*Industrious collection*” ou “*sweat of the brow*”, ao decidir o caso *Jeweler’s Circular Publishing Co. v. Keystone Publishing Co*²². Segundo essa decisão, uma pessoa que liste o número das casas de uma rua, com o nome dos seus habitantes e suas

¹⁷ *Burrow-Giles Lithographic Company v. Sarony*, 111 U.S. 53 (1884).

¹⁸ BEEBE, B. *Bleistein, the problem of aesthetic progress, and the making of American copyright law*. *Columbia Law Review*, v. 319, p. 319-398, Apr. 2017. p. 348.

¹⁹ Esse requisito perdeu força ao longo da história e não é mais exigido atualmente.

²⁰ BEEBE, B. *Bleistein, the problem of aesthetic progress, and the making of American copyright law*. *Columbia Law Review*, v. 319, p. 319-398, Apr. 2017. p. 378.

²¹ BEEBE, B. *Bleistein, the problem of aesthetic progress, and the making of American copyright law*. *Columbia Law Review*, v. 319, p. 319-398, Apr. 2017. p. 378.

²² LEWIS JR., G. J. *Copyright protection for purely factual compilations under Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.: how does Feist protect electronic data bases of facts?* *Santa Clara High Technology Law Journal*, v. 8, i. 1, art. 6, p. 382, 1992.

profissões, elaborou, *através do seu trabalho, uma composição meritória*²³. Assim, o mero trabalho de compilação estaria protegido por direitos de autor, em razão do esforço empregado.

No final da década de 1980, já demonstrando a sua inclinação pela denominada *creative selection doctrine*, o Copyright Office negou o registro do jogo de *videogame Breakout*, de autoria da empresa *Atari*, como obra protegível por direitos autorais, por *criatividade insuficiente*²⁴. O jogo consistia em uma partida de pingue-pongue, no qual o jogador usava uma raquete para bater na bola em direção a uma parede de tijolos, em que cada colisão retirava um tijolo da parede²⁵.

Com o julgamento do caso *Feist Publications v. Rural Telephone Service (1991)*, a definição de originalidade foi alterada. *Rural* era uma empresa de telefonia que, ao ser contratada, designava um número de telefone ao usuário, incluindo ambas as informações (número e usuário) em uma lista telefônica composta de páginas brancas, destinadas a estes dados, e páginas amarelas, destinadas a propagandas comerciais.

Feist era, por sua vez, uma empresa que publicava listas telefônicas compostas por informações telefônicas adquiridas onerosamente de diferentes empresas de telefonia, com exceção de *Rural*, que não aceitou vender tais dados. *Feist* utilizou-se da lista elaborada por *Rural* sem sua autorização, conferindo a maioria dos números e acrescentando o endereço residencial das pessoas, o que foi identificado em razão de *Rural* incluir informações fictícias, em sua lista, que foram copiadas por *Feist*, justamente com o objetivo de detectar cópias²⁶.

A ação foi ajuizada por *Rural* e tinha como principais argumentos a impossibilidade de proteção autoral de fatos por si só, mas a possibilidade de proteção autoral da compilação desses fatos²⁷. Durante o julgamento, a

²³ STANDLER, R. B. *Copyright protection for nonfiction of compilations of facts in the USA*. Disponível em: <http://www.rbs2.com/cfact.pdf>. Acesso em: 15 set. 2023, p. 67.

²⁴ LASTOWKA, G. *Copyright law and video games: a brief history of an interactive medium*. 2013. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=2321424>. Acesso em: 15 set. 2023, p. 09.

²⁵ LASTOWKA, G. *Copyright law and video games: a brief history of an interactive medium*. 2013. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=2321424>. Acesso em: 15 set. 2023, p. 09.

²⁶ LEMLEY, M. A.; MENELL, P. S.; MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age: copyright, trademarks and state IP protections*. USA: Clause 8 Publishing, v. 2, p. IV-17, 2016.

²⁷ A compilação consta expressamente no Copyright Act de 1976, §103.

Suprema Corte ponderou que fatos não são protegíveis e que 100 (cem) fatos não se tornam protegidos só por estarem em um mesmo local. Reputou que os fatos são descobertos, e não criados, por isso não são um *ato de autoria*. Somente se a seleção e o arranjo dos fatos forem dotados de criatividade²⁸, sendo, portanto, original, é que esses elementos, exclusivamente, terão proteção, não se estendendo aos fatos em si. Ressaltou que o objetivo primário dos direitos de autor não é recompensar o trabalho do autor, mas *promover o progresso da ciência e das artes úteis*.

Assim, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a originalidade constitui criação independente do autor (não cópia), dotada de um grau mínimo de criatividade, no intuito de que a obra não resulte de uma atividade mecânica. Fixou, porém, esse mínimo em um nível extremamente baixo, pois afirmou que, por mais que o trabalho seja *grosseiro, humilde ou óbvio*, terá uma *centelha criativa*.

Esse grau de criatividade extremamente baixo permanece em vigor atualmente; entretanto, para a jurisprudência estadunidense²⁹, o nível de originalidade exigido de uma obra derivada deve ser superior ao exigido de uma obra originária.

A discussão sobre o cabimento ou não de proteção autoral capaz de impedir a realização de obras derivadas por terceiro é de longa data. Iniciada no século XIX, com o caso *Folsom v. Marsh*, o *fair use* surgiu já com três fatores a serem considerados: (i) natureza e objeto selecionados, (ii) quantidade e valor dos materiais utilizados e (iii) o grau em que a utilização secundária pode prejudicar as vendas, diminuir os lucros ou substituir o objeto da obra originária. Para *Justice Story*, o terceiro fator configuraria prejuízo mercadológico (*market harm*) à obra originária³⁰.

²⁸ GERVAIS, D. J. Feist goes global: a comparative analysis of the notion of originality in copyright law. *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, v. 49, p. 949-981, Summer 2002. p. 962.

²⁹ SANTOS, M. J. P. dos. *Direito autoral*. In: SANTOS, M. J. P. dos; JABUR, W. P.; ASCENSÃO, J. de O. (org.). 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 63.

³⁰ Tradução livre de: "Instead it was an infringement to make a work that 'may prejudice the sale, or diminish the profits, or supersede the objects, of the original work'".

Segundo Goold³¹, a necessidade de uma legislação sobre a matéria era flagrante, o que, em razão do contexto da época, originou um estatuto focado nos interesses da indústria, o 1909 *Copyright Act*. As restrições trazidas pela referida lei no intuito de proteger as indústrias tornou difícil a sua aplicação frente aos avanços tecnológicos da época, o que levou à edição de um novo estatuto mais abrangente e genérico em 1976, vigente até a atualidade, o 1976 *Copyright Act*. Este estatuto conferiu aos autores expressamente o direito exclusivo de preparar obras derivadas baseadas em suas obras já protegidas por direitos autorais, considerando expressamente traduções e **resumos** como obras derivadas.

Antes da existência de previsão legal quanto às obras derivadas, era a *criatividade secundária* identificada no uso transformativo que diferenciava um uso justo de um injusto³². Segundo o Copyright Act vigente, o *uso justo* ocorre quando o propósito do trabalho é uma crítica, um comentário, reportagens jornalísticas, ensino, conhecimento, pesquisa, entre outros usos não especificados no artigo.

Ao analisar os casos que não se enquadram nos especificados na legislação, referidos no parágrafo anterior, o julgador deve ponderar (i) *o objetivo e caráter do uso, incluindo se o uso tem natureza comercial ou é para fins educacionais não lucrativos*; (ii) *a natureza do trabalho*; (iii) *a quantidade e substancialidade da porção utilizada em relação a obra copiada como um todo*; e (iv) *o efeito do uso no potencial mercado da obra e o seu valor nesse mercado*³³.

O primeiro requisito é compreendido como a necessidade de que a obra derivada tenha caráter transformativo, ou seja, que *acrescente algo novo, com outro propósito ou caráter diferente, alterando o primeiro com nova expressão*,

³¹ GOOLD, P. R. Why the U.K. Adaptation right is superior to the U.S. derivative work right. *Nebraska Law Review*, Vol. 92, Issue 4, p. 843-896, 2014. p. 856-868.

³² LIU, J. An empirical study of transformative use in copyright law. *Stanford Technology Law Review*, vol. 22:1, Rev. 163, p. 223, Winter 2019.

³³ “§107: Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include: (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.”

*significado ou mensagem*³⁴⁻³⁵. Geiger entende que um propósito transformativo consiste no uso de um trabalho original de uma forma nova e diferente³⁶.

Conforme Gervais³⁷, para ser analisada a existência ou não de uso transformativo, deve ser sopesada a quantidade de originalidade contida na obra originária, a qualidade e quantidade da originalidade transferida da obra originária para a derivada e a quantidade de originalidade e propósitos adicionados pelo autor da obra derivada³⁸. Diferencia, ainda, reprodução de derivação. Enquanto na reprodução de uma obra há a cópia da expressão, da forma, do trabalho originário, na derivação (obras derivadas) se analisa se há uma cópia das *escolhas criativas que fizeram o primeiro trabalho ser protegível por direitos autorais*³⁹. Assim, a obra será transformativa se as escolhas criativas que justificaram a proteção autoral conferida ao primeiro trabalho forem modificadas na obra derivada.

Quanto aos fins comerciais, a existência de lucro pesa de forma negativa para a concessão do *fair use*, mas não se trata de uma verdade absoluta, pois deve haver uma análise do contexto total da prática⁴⁰. *A natureza do trabalho* deve ser interpretada de forma a considerar que o *copyright* estadunidense entende que trabalhos criativos são merecedores de maior proteção, enquanto

³⁴ Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994).

³⁵ HUNT, K. Copyright and YouTube: pirate's playground of *fair use* forum? *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, v. 14, i. 1, p. 197-222, 2007. Disponível em: <https://repository.law.umich.edu/mttlr/vol14/iss1/6/>. Acesso em: 24 jul. 2023. p. 212.

³⁶ GEIGER, C. Freedom of artistic creativity and copyright law: a compatible combination? *UC Irvine Law Review*, Vol. 8:413, p. 434.

³⁷ GERVAIS, D. The derivative right, or why copyright law protects foxes better than hedgehogs. *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, Issue 15, p. 785-855, 2013.

³⁸ No original: "An equation that reflects the amount of originality of the primary work, the quality and quantity of the originality transferred from the primary work to the derivative work, and the amount of originality and purpose added by the author of the derivative work".

³⁹ GERVAIS, D. The derivative right, or why copyright law protects foxes better than hedgehogs. *The Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, Issue 15, p. 785-855, 2013. p. 807.

⁴⁰ HUNT, K. Copyright and YouTube: pirate's playground of *fair use* forum? *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, v. 14, i. 1, p. 197-222, 2007. Disponível em: <https://repository.law.umich.edu/mttlr/vol14/iss1/6/>. Acesso em: 24 jul. 2023. p. 216.

os trabalhos factuais possuem menos proteção⁴¹. Assim, o escopo de aplicação do *fair use* é maior quando a obra é predominantemente factual⁴².

A quantidade e substancialidade da porção utilizada em relação à obra copiada como um todo refere-se à quantidade copiada e à qualidade dessa cópia, de maneira que a reprodução utilize o que há de mais importante na obra copiada⁴³, ou seja, o que há de mais criativo. Por fim, *o efeito do uso no potencial mercado da obra e o seu valor nesse mercado* deve ser analisado para fins de verificar se a obra derivada pode substituir o objeto do trabalho original. Deve ser analisado o dano que a substituição pode causar naquele mercado em que o titular da obra original atuaria ou licenciaria para atuação⁴⁴.

Na doutrina, uma posição divide o *fair use* em três espécies distintas⁴⁵: (i) convencional, (ii) contextual e (iii) funcional, enquanto para outra percepção⁴⁶ prevalece a dicotomia: (i) troca cultural e (ii) troca técnica. O padrão convencional de uso do *fair use* refere-se aos casos explicitamente arrolados no §107, conforme visto anteriormente. O padrão contextual refere-se à criação envolvendo novas tecnologias e os problemas que surgirão, enquanto o funcional refere-se à reprodução e distribuição dessas novas tecnologias.

Quanto à classificação de Cohen, a troca cultural refere-se aos casos explicitamente arrolados no §107 e àqueles que promovem o progresso do aprendizado e das artes, identificando-se com o padrão convencional de Lemley. Já o padrão de troca técnica está em consonância com os padrões

⁴¹ LEMLEY, M. A.; MENELL, P. S.; MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age: copyright, trademarks and state IP protections*. USA: Clause 8 Publishing, v. 2, p. IV-19, 2016.

⁴² HUNT, K. Copyright and YouTube: pirate's playground of *fair use* forum? *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, v. 14, i. 1, p. 197-222, 2007. Disponível em: <https://repository.law.umich.edu/mttlr/vol14/iss1/6/>. Acesso em: 24 jul. 2023. p. 216.

⁴³ BARTHOLOMEW, T. B. The death of *fair use* in cyberspace: YouTube and the problem with content ID. *Duke Law & Technology Review*, n. 13, p. 66-88, 2015. Disponível em: <https://scholarship.law.duke.edu/dltr/vol13/iss1/3/>. Acesso em: 24 jul. 2023, p. 76.

⁴⁴ HUNT, K. Copyright and YouTube: pirate's playground of *fair use* forum? *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, v. 14, i. 1, p. 197-222, 2007. Disponível em: <https://repository.law.umich.edu/mttlr/vol14/iss1/6/>. Acesso em: 24 jul. 2023, p. 218.

⁴⁵ LEMLEY, M. A.; MENELL, P. S.; MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age: copyright, trademarks and state IP protections*. USA: Clause 8 Publishing, v. 2, p. IV-292-IV-332, 2016.

⁴⁶ COHEN, J. E.; LOREN, L. P.; OKEDIJI, R.; O'ROURKE, M. A. *Copyright in a global information economy*. Nova York: Aspen, 2010. p. 534-579.

contextual e funcional, na medida em que se refere a questões que emergiram juntamente e em razão do desenvolvimento de tecnologias.

Para ilustrar os pontos trazidos, atendo-se a obras similares à discutida no caso *Warhol vs. Goldsmith*, citam-se os casos *Blanch vs. Koons*⁴⁷ (2006), *Warren Publishing Co. v. Spurlock d/b/a Vanguard Productions* (2009) e *Cariou v. Prince* (2013).

No caso *Blanch vs. Koons*⁴⁸ (2006), foi discutido se a apropriação por um artista de uma foto protegida por direitos autorais para utilização em uma colagem estaria protegida pelo *fair use*. A Corte do *Second Circuit* entendeu que se tratava de *fair use* porque o réu teria utilizado a obra originária como matéria-prima na persecução de objetivos criativos ou comunicativos distintos, bem como o seu uso não poderia ser considerado comercial, não havendo efeitos negativos na parcela mercadológica da obra originária.



Disponível em: <https://weiting0424.blogspot.com/2018/05/cases-study-jeff-koons-vs-andrea-blanch.html>.

⁴⁷ *Blanch v. Koons*, 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006) *Summaries*. Disponível em: <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/blanch-koons-2dcir2006.pdf>. Acesso em: 15 set. 2023.

⁴⁸ *Blanch v. Koons*, 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006) *Summaries*. Disponível em: <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/blanch-koons-2dcir2006.pdf>. Acesso em: 15 set. 2023.

No caso *Warren Publishing Co. v. Spurlock d/b/a Vanguard Productions*⁴⁹⁻⁵⁰, *Warrant* contratou o artista Basil Gogos para fazer a arte de diversas capas de revistas de sua edição, 24 das quais foram copiadas por *Spurlock* em um livro bibliográfico que escreveu sobre o referido artista. A *United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania* entendeu que a reprodução em questão constituía *fair use*, por configurar uso transformativo. O uso em questão restou configurado porque *Spurlock* utilizou as obras para ilustrar os trabalhos realizados pelo autor em um determinado período de sua carreira, enquanto originariamente a obra restringia-se a fins de propaganda. Na ocasião, a Corte entendeu também que o uso constituía uma parcela muito pequena da obra derivada e que o uso também não *comprometia o coração* da obra originária.

Por fim, no caso *Cariou v. Prince*⁵¹, o primeiro havia lançado um livro com imagens fotografadas na Jamaica, chamado *Yes Rasta*, de onde o segundo, *Prince*, retirou imagens, alterando-as e incorporando-as em uma série de pinturas e colagens que foram exibidas em uma galeria e em seu catálogo. *United States Court of Appeals for the Second Circuit* entendeu pela configuração do *fair use* em 25 das 30 fotografias utilizadas, porque a *composição, apresentação, escala, paleta de cores e forma de apresentação são fundamentalmente diferentes e novas*.

Segundo Geiger⁵², a decisão proferida pela Corte de Apelação do Segundo Circuito expandiu o âmbito de aplicação do uso transformativo, que se tornou o fator mais relevante de análise quando da aplicação do *fair use*.

⁴⁹ *Warren Publ'g Co. v. Spurlock*, 645 F. Supp. 2d 402 (E.D. Pa. 2009). Disponível em: <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/warrenpubl%E2%80%99g-spurlock-edpa2009.pdf>. Acesso em: 18 set. 2023.

⁵⁰ Não foi possível identificar as exatas imagens que foram utilizadas na bibliografia escrita por *Spurlock*, mas é possível ter uma prévia das imagens no *link*. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Famous_Monsters_of_Filmland.

⁵¹ *Cariou v. Prince*, 714 F.3d 694 (2d Cir. 2013) cert. denied 134 S. Ct. 618 (2013). Disponível em: <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/cariou-prince-2dcir.2013.pdf>. Acesso em: 18 set. 2023.

⁵² GEIGER, C. Freedom of artistic creativity and copyright law: a compatible combination? *UC Irvine Law Review*, Vol. 8:413. p. 436.



Disponível em: <https://www.artnews.com/art-in-america/features/landmark-copyright-lawsuit-carriou-v-prince-is-settled-59702/>.

Analisando o caso *Warhol vs. Goldsmith*, com base na doutrina estudada, seria possível afirmar que houve a cópia das escolhas criativas que fizeram o primeiro trabalho objeto de proteção, na medida em que *Warhol* utilizou integralmente a fotografia criada por *Goldsmith*. No entanto, houve um acréscimo significativo de escolhas criativas, que alteraram substancialmente a obra originária.

Conforme exposto pela Suprema Corte, a obra derivada adiciona algo novo à originária, mas, para que se enquadre como *fair use*, deve ser exigido um grau de transformação mais alto do que o exigido para uma obra derivada. É perceptível que a obra de *Warhol* é uma obra derivada, mas, para a Suprema Corte, o grau de transformação empregado não foi o suficiente para configurar *fair use*.

Analisando os demais requisitos para aplicação do *fair use*, é notório que todos pesam de forma negativa a sua aplicação. Partindo-se da premissa de que a obra derivada possui objetivo de lucro, houve a cópia do que havia de mais criativo no trabalho originário, na medida em que foi integralmente reproduzido, tendo plena capacidade de substituir a obra originária, tanto que assim o fez. Em que pese estar incluída no âmbito das artes plásticas, há a

impressão de que a fotografia originária não possuía um nível de criatividade alto, o que pode ser identificado em maior grau na obra derivada de *Warhol*.

Dentre os casos apontados para exemplificar a aplicação do *fair use* nos Estados Unidos, o que mais se adequa como base para análise do presente caso é o *Cariou v. Prince*. Nesse caso, desperta no leitor a impressão de que a obra originária (fotografia) possuía um grau de criatividade maior do que a obra originária do caso *Warhol vs. Goldsmith* e, portanto, possuiriam maior proteção. Contudo, a obra derivada criada no caso *Cariou v. Prince* parece deter menos acréscimo de elementos criativos do que no caso *Warhol vs. Goldsmith* e, mesmo assim, foi reconhecida a aplicação do *fair use*.

Como referido anteriormente, Geiger entende que, no caso *Cariou v. Prince*, houve uma ampliação do âmbito de aplicação do *fair use* pela *United States Court of Appeals for the Second Circuit*, o que foi, aparentemente, restringido no julgamento do caso *Warhol vs. Goldsmith*, pela Suprema Corte dos Estados Unidos.

Desse modo, parece ser possível concluir que a Suprema Corte americana tem caminhado para um maior rigor na análise de obras protegidas por direitos de autor, na medida em que passou a exigir a existência de criatividade nas obras e, também, reconheceu um grau crescente dessa exigência, sendo as originárias com o menor nível de criatividade, passando pelas obras derivadas e chegando a um grau de transformação mais alto para a aplicação do *fair use*. Esse entendimento também pode ser identificado pela afirmação da Corte de que quanto mais transformadora for a obra nova, mais ela contribuirá para promover o progresso das ciências e das artes, sem diminuir o incentivo à criação, o que é a função do *copyright*.

3 O CONCEITO DE OBRAS DERIVADAS E LIMITAÇÕES AOS DIREITOS AUTORAIS NO DIREITO BRASILEIRO⁵³

Com a explanação sobre a decisão paradigma, bem como jurisprudência, legislação e doutrina sobre o assunto, foi possível tecer breves comentários sobre o caso, pela perspectiva do Direito americano. Para poder proceder na mesma análise sob a ótica do ordenamento brasileiro, é necessário adotar a

⁵³ Algumas passagens foram retiradas da dissertação de mestrado da coautora. Disponível em: https://tede2.pucrs.br/tede2/bitstream/tede/9695/2/MARTINA_GAUDIE_LEY_RECENA_DIS.pdf.

mesma configuração, apresentando-se, primeiramente, quais obras podem ser protegidas por direitos autorais, para, então, definir obras derivadas e tecer os necessários comentários a respeito, sempre considerando o caso paradigma.

A Lei nº 9.610/1998 (LDA) trata, em seu art. 7º, das obras protegidas por direitos autorais, definindo-as como as *criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro*. Ao tratar desse conceito, Ody⁵⁴ destaca que a legislação brasileira não exige um elemento estético para que recaia a proteção autoral sob determinada obra.

Na doutrina, ressalva-se que criação do espírito é termo diverso e mais abrangente do que obra e afirma que somente a criação do espírito que cumprir os requisitos legais terá proteção autoral, passando à qualidade de obra intelectual⁵⁵.

Bittar⁵⁶, por sua vez, apresenta um rol mais extenso de requisitos, entendendo pela necessidade de se tratar de obra a) de caráter estético, b) exteriorizada de alguma forma (literária, artística e científicas), c) original e d) estar inserida em um suporte, salvo se a comunicação for oral.

Relativamente aos *componentes fundamentais necessários à proteção autoral*, podem, com base na doutrina específica, ser indicados os seguintes elementos: a) valor estético autônomo, que pode cumular com uma finalidade industrial; b) aporte trazido pelo autor, enquanto acréscimo criativo; c) expressão da ideia, por qualquer meio; d) inserção em suporte, salvo nos casos de comunicação oral ou expressão corporal; e) originalidade de forma, de modo que a expressão seja única e inconfundível com trações e caracteres próprios⁵⁷. Destaca-se que é justamente a originalidade da obra que permite a existência de proteção autoral sob obras originárias e obras derivadas⁵⁸.

⁵⁴ ODY, L. F. W. *Direito e Arte: o Direito da arte brasileiro sistematizado a partir do paradigma alemão*. São Paulo: Marcial Pons, 2018. p. 108.

⁵⁵ SANTOS, M. J. P. dos; JABUR, W. P.; ASCENSÃO, J. de O. *Direito autoral*. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 45.

⁵⁶ BITTAR, C. A. *Direito de autor*. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 45-50.

⁵⁷ CARBONI, G. C. *O direito de autor na multimídia*. São Paulo: Quartier Latin, 2003. p. 52-55.

⁵⁸ CARBONI, G. C. *O direito de autor na multimídia*. São Paulo: Quartier Latin, 2003. p. 55.

Quanto à originalidade, especificamente, Almeida⁵⁹ diferencia essa noção *quanto à sua forma externa e quanto à sua forma interna*: uma de forma (externa) e uma de conteúdo (interna), sendo esta correspondente à criatividade. Em sentido semelhante, Bittar⁶⁰ afirma que as criações originárias são protegidas em razão da *esteticidade intrínseca e originalidade de forma*.

A principal questão que surge quando se discute a necessidade ou não de um caráter estético (esteticidade intrínseca ou originalidade quanto à forma interna) como condição para proteção autoral é a impossibilidade de discussão sobre o mérito da obra, ou seja, não deve ser avaliado se determinado trabalho é belo ou se pode ser considerado arte. Desse modo, discutir uma ideia de originalidade de conteúdo ou *criatividade quanto à sua forma interna* é deveras complexo e desnecessário para o objetivo deste ensaio, razão pela qual não será aprofundada. Por outro lado, a noção de *esteticidade interna* pode ser utilizada se adotada uma conotação de contraposição ao útil. Desse modo, o que não for útil, mas for “meramente” admirável, decorativo, contemplativo etc., possui *esteticidade interna*, sem se ingressar na discussão quanto ao mérito da obra, se bela ou se suficientemente artística.

O ponto crucial do direito autoral, porém, corresponde ao elemento que difere as obras entre si, vastamente considerado pela doutrina como originalidade, quanto à forma⁶¹. Nesse sentido, pauta-se o entendimento de Goldstein⁶², ao afirmar que a originalidade é a característica que diferencia as obras do mesmo gênero e espécie⁶³. Assim, para ser protegido por direito autoral, qualquer obra deve deter originalidade.

Essa característica deve estar presente em obras originárias (primígenas) ou derivadas, sendo originárias aquelas que são criadas sem vinculação a outra pretérita, enquanto as derivadas são aquelas que decorrem de algum

⁵⁹ ALMEIDA, A. J. *Direito de autor nos Estados-partes do Mercosul*. Curitiba: Juruá, 2007. p. 35.

⁶⁰ BITTAR, C. A. *Direito de autor*. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 50.

⁶¹ Além de Bittar, também pode se exemplificar esse entendimento citando COSTA NETTO, J. C. *Direito autoral no Brasil*. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 160.

⁶² GOLDSTEIN, M. R. *Derechos editoriales y de autor*. 2. ed. Argentina: Eudeba, 1999. p. 389. In: ALMEIDA, A. J. *Direito de autor nos Estados-partes do Mercosul*. Curitiba: Juruá, 2007. p. 36.

⁶³ “Esta característica se limita a la diferenciación que debe existir respecto de otras obras del mismo género y especie pero no con relación a todos los géneros y todas las especies. De esta forma, es posible englobar en el campo de producto de creación a las obras derivadas tales como las adaptaciones, las traducciones o las obras audiovisuales.” (Ibidem)

processo de alteração da obra originária, podendo ocorrer por transformação, incorporação ou adaptação⁶⁴. Costa Netto⁶⁵ utiliza os termos *originalidade absoluta* e *originalidade relativa*, em que o primeiro se refere à obra originária (obra autônoma) e o segundo, à obra derivada.

Segundo Desbois⁶⁶, obras absolutamente originais seriam aquelas que não possuem relação de dependência jurídica ou intelectual com uma outra obra, enquanto as obras relativamente originais derivam de determinada obra, qualificando-se esta como originária. Pode-se, portanto, identificar a semelhança existente entre obras absolutamente originais e obras originárias, bem como entre obras relatividade originais e obras derivadas.

É possível afirmar que a quantidade de originalidade, enquanto criatividade, para definição da obra derivada é irrelevante, desde que presente, importando, por outro lado, a existência ou não de transformação *da essência criativa* da obra originária⁶⁷. Não seria, assim, relevante a quantidade de criatividade presente na obra derivada, mas, sim, a questão de saber se houve uma transformação da essência criativa da obra originária.

Nos termos da lei, a obra derivada é aquela que, *constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra originária*. Contudo, como apontado anteriormente, haveria uma certa atecnia no referido dispositivo, pois as *criações intelectuais novas* ou *criações do espírito* não seriam suficientes para receber proteção autoral. Tais criações teriam proteção quando dotadas das características exigidas pelo art. 7º da LDA, recebendo a nomeação de *obra intelectual*.

Necessário esclarecer que, por mais que haja coerência de termos, na medida em que o art. 7º da LDA apresenta coerência em seus termos, visto que utiliza a expressão *criações de espírito*, na sequência do texto do referido artigo há a enumeração de uma série de características que devem estar presentes para haver proteção por direitos autorais. Desse modo, por uma questão de

⁶⁴ BITTAR, C. A. *Direito de autor*. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 50.

⁶⁵ COSTA NETTO, J. C. *Direito autoral no Brasil*. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 160-161.

⁶⁶ DESBOIS, H. *Le droit d'auteur em France*. 3. ed. Paris: Dalloz, 1978. In: COSTA NETTO, J. C. *Direito autoral no Brasil*. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 160-161.

⁶⁷ SANTOS, M. J. P. dos. *Direito autoral*. In: SANTOS, M. J. P. dos; JABUR, W. P.; ASCENSÃO, J. de O. (org.). 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 63-64.

acordo semântico, deve-se utilizar *obra intelectual* para aquelas que apresentam as características necessárias para proteção, enquanto *criações intelectuais* ou *criações do espírito* somente terão a mesma função se vierem complementadas por *protegidas por direitos autorais*, ou expressão que traga o mesmo sentido.

Feito o referido esclarecimento, voltando à definição de obra derivada, aponta-se que a obra derivada é protegida porque resulta de um *processo de transformação criativa*, que consiste na incorporação de elementos da obra originária gerando uma criação nova, *uma nova forma de expressão*⁶⁸.

Como referido anteriormente, Bittar separa as formas de alteração da obra originária que possuem o condão de configurar obra derivada em transformação, incorporação ou adaptação. Já segundo os ensinamentos de Ascensão⁶⁹, na transformação ocorre a transformação da *essência criativa* da obra originária, mas sem substituí-la, enquanto na mera modificação não há alteração dessa *essência criativa* e visa a substituir a obra originária, não se sustentando enquanto criação autônoma.

Quanto à adaptação, de forma sucinta, deve ser compreendida como a transposição de uma obra de um gênero para outro gênero⁷⁰. O caso clássico de adaptação é a transposição de obras literárias, como livros de romances ou ficção, para obras audiovisuais, com filmes e seriados. Tavares⁷¹ defende a tese de que a mera transposição de um gênero para outro, com a manutenção da trama original, configura transformação externa, enquanto a transposição de um gênero a outro ou dentro do mesmo gênero, mas com alterações na trama, com omissão de personagens e cenas, ou modificações destes, configura transformação interna.

⁶⁸ SANTOS, M. J. P. dos. *Direito autoral*. In: SANTOS, M. J. P. dos; JABUR, W. P.; ASCENSÃO, J. de O. (org.). 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 62.

⁶⁹ ASCENSÃO, J. de O. *Direito autoral*. 2. ed. ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 178.

⁷⁰ SANTOS, M. J. P. *Direito de autor e liberdade de expressão*. In: SANTOS, M. J. P. (coord.). *Direito de autor e direitos fundamentais*. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 144.

⁷¹ TAVARES, L. F. *Fanfiction*s enquanto obras derivadas no direito português. In: WACHOWICZ, M.; COSTA, J. A. F.; STAUT JR., S. S.; RIBEIRO, M. C. P. (org.). *Anais do XV Codaip – Congresso de Direito de Autor e Interesse Público*, Curitiba, p. 951-977, 2022, p. 955.

De todo modo, nos casos de transformação e adaptação, ocorre a reprodução da obra originária⁷², que constitui direito exclusivo do autor, conforme previsão contida no art. 29, III, da LDA. Em ambos os casos, portanto, há a necessidade de solicitação de autorização ao titular dos direitos de autor da obra originária. A legislação limita, porém, os direitos do titular no caso de alguns usos, conforme previsões contidas nos arts. 46 a 49 da LDA.

O art. 46 é composto por oito incisos, dentre os quais o mais relevante (e polêmico) para o presente caso é o inciso VIII, que pode ser dividido em duas hipóteses: 1) a reprodução em qualquer obra de pequenos trechos de obras preexistentes, qualquer que seja a sua natureza; e 2) a reprodução em qualquer obra de obra integral de artes plásticas. Em ambos os casos, a reprodução (i) não pode ser o objetivo principal da obra nova, (ii) não pode prejudicar a exploração normal da obra utilizada e (iii) não pode causar prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.

Tratando-se de obra de qualquer natureza, com exceção à de artes plásticas, pode haver a reprodução de pequenos trechos na obra derivada, desde que a reprodução desse pequeno trecho não seja o principal objetivo da obra derivada, que não prejudique a exploração normal da obra originária e não cause prejuízo aos legítimos interesses de seus autores. No caso das obras de artes plásticas, pode haver a reprodução integral, desde que respeitados os mesmos limites.

Diversas são as situações em que o referido inciso VIII, no que se refere às artes plásticas, comunica-se com o art. 48 da mesma lei, segundo o qual as obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais.

Interessante caso envolvendo ambos os artigos foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo⁷³, relativamente à reprodução de uma obra de grafite em um videoclipe da cantora Anitta, sem a devida remuneração

⁷² SANTOS, M. J. P. dos. *Direito autoral*. In: SANTOS, M. J. P. dos; JABUR, W. P.; ASCENSÃO, J. de O. (org.). 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 142.

⁷³ Necessário esclarecer que o Supremo Tribunal Federal (STF) não possui decisões versando sobre a temática objeto do presente artigo, de modo que se impõe a referência a julgados estaduais e do Superior Tribunal de Justiça.

ao autor do grafite⁷⁴. Na decisão, fez-se a diferença entre a reprodução de uma obra e a representação desta, destacando que, na lei anterior de direitos autorais, constava o termo “reprodução”, o qual foi substituído na lei atual pelo termo “representação”. Vê-se, com isso, o intuito do legislador de diferenciar os referidos usos, aplicando-se a limitação à representação das obras, mas não a sua reprodução, que permanece sob a égide do direito autoral, havendo, portanto, a necessidade de licenciamento prévio pelo seu autor.

É possível identificar a semelhança existente entre as referidas limitações impostas no próprio inciso VIII do art. 46 com o art. 13⁷⁵ do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (ADPIC) e o art. 10.1⁷⁶ do Tratado da OMPI sobre direitos de autor, que trata da “Regra dos Três Passos”⁷⁷. Essa regra é reconhecida como o que há de mais próximo de uma fonte normativa geral internacional de limitações aos direitos de autor⁷⁸.

⁷⁴ TJSP, AC 1115599-97.2019.8.26.0100, 6ª CDPriv., Foro Central Cível – 36, Vara Cível, Rel. Costa Netto, DJ 27.04.2023, data de registro: 02.06.2023. “Apelação. Direito autoral. Grafite. Artista grafiteiro que teve sua obra utilizada como parte de cenário de videoclipe, sem a devida autorização e contraprestação. Obra em logradouro público que preserva direitos autorais. Créditos de autoria da obra, contudo, exibidos, preservados os demais direitos morais de autor (art. 24 da Lei nº 9.610/1998). Violação de direitos patrimoniais de autor caracterizada. Montante a ser apurado em sede de liquidação. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido”.

⁷⁵ “Art. 13. Os Membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos exclusivos a determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direito.” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. *Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio*. Marrakesh, 15 abr. 1994. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 9 ago. 2023)

⁷⁶ “Art. 10.1. As Partes Contratantes podem, em suas legislações nacionais, prever limitações ou exceções aos direitos reconhecidos aos autores de obras literárias e artísticas ao abrigo do presente Tratado, em certos casos especiais que não entrem em conflito com a exploração normal do trabalho e não prejudiquem injustificadamente os legítimos interesses do autor.” (ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. *Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques*. Paris, 9 sept. 1886. Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/>. Acesso em: 9 ago. 2023)

⁷⁷ ASCENSÃO, J. de O. *Direito fundamental de acesso à cultura e direito intelectual*. In: SANTOS, M. J. P. dos (org.). *Direito de autor e direitos fundamentais*. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 27.

⁷⁸ MIZUKAMI, P. N. *Função social da propriedade intelectual: compartilhamento de arquivos e direitos autorais na CF/88*. São Paulo: PUCSP, 2007. p. 482-483.

Alguns doutrinadores compreendem que o rol de limitações aos direitos autorais contido no art. 46 é taxativo⁷⁹, sendo que essa visão consta, ainda que de modo *obiter dictum*, em decisão do Superior Tribunal de Justiça⁸⁰. Essa percepção não é, porém, absoluta, pois, em decisões anteriores⁸¹, considerou-se o referido rol exemplificativo.

É de ser destacado que o entendimento segundo o qual o referido rol é exemplificativo coaduna-se com a adoção de uma interpretação doutrinária no sentido de que, na hipótese de *uma norma local permitir diferentes interpretações, esta deverá ser interpretada em consonância com as obrigações internacionais pertinentes à matéria*⁸². Desse modo, a compreensão do rol previsto no art. 46 da LDA como rol exemplificativo, que deve ser interpretado conforme a regra dos três passos, parece ser o entendimento mais acertado.

De todo modo, ainda se pode agregar que, conforme painel instaurado pela Comunidade Europeia em face dos Estados Unidos da América, no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), um caso deixa de ser considerado especial se muitas pessoas se beneficiam da limitação⁸³.

Na doutrina⁸⁴, critica-se a decisão ao questionar se o conteúdo de *casos especiais* não seria sempre determinado por *exploração normal* e *prejuízo injustificado*, na medida em que a fundamentação adotada para identificar a violação do art. 13, em específico o requisito de *casos especiais*, era, na realidade, fundamentação para violação da *exploração normal* da obra, causando *prejuízo injustificado* ao autor. O doutrinador ressalta, ainda, que esse critério quantitativo para definição de *casos especiais* também já foi utilizado para definição de *exploração normal*.

⁷⁹ BITTAR, C. A. *Direito de autor*. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 94.

⁸⁰ REsp 1.447.258/SC, 3ª T., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, J. 20.04.2021, DJe 29.04.2021.

⁸¹ REsp 1.320.007/SE, 3ª T., Relª Min. Nancy Andrigli, J. 04.06.2013, DJe 09.09.2013; REsp 964.404/ES, 3ª T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, J. 15.03.2011, DJe 23.05.2011.

⁸² BASSO, M. As exceções e limitações aos direitos do autor e a observância da regra do teste dos três passos (*three-step-test*). *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo*, v. 102, p. 493-503, jan./dez. 2007. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/67766-89196-1-pb.pdf>. Acesso em: 8 ago. 2023, p. 494.

⁸³ ASCENSÃO, J. de O. *Direito de autor e direitos conexos*. Coimbra: Coimbra, 1992.

⁸⁴ ASCENSÃO, J. de O. *Direito de autor e direitos conexos*. Coimbra: Coimbra, 1992.

Denis Barbosa⁸⁵ entende por *casos especiais* aquelas situações restritas e claramente definidas, não sendo *possível qualquer limitação que não fosse casuística*. Como *normal*, compreende aquilo que está ocorrendo no mercado e que pode vir a ocorrer, ressaltando que a norma visa a impedir que o beneficiário se torne concorrente do autor. E, por fim, afirma que os interesses *legítimos* serão aqueles decorrentes da norma jurídica e os não conflitantes com o sistema jurídico. Para Santos⁸⁶, *legítimo interesse* não constitui o interesse *legal*, no sentido de interesse juridicamente tutelado, mas sim de interesse “justificado” em razão dos fins colimados pela lei.

O raciocínio desenvolvido por Barbosa pode ser encontrado, também, no *Resource Book on TRIPS and Development*⁸⁷, que prevê que o segundo passo – exploração normal – requer uma análise da forma em que o trabalho é realmente explorado e se a natureza da exploração é admissível ou desejável. E complementa no sentido de que já foi decidido, no âmbito da OMC, que o intuito da regra é proibir que quem usufruir da limitação faça concorrência ao autor.

O entendimento de Souza⁸⁸ é um pouco mais abrangente: afirma que “exploração normal” deve ser compreendida como as formas de exploração que geram receitas e que poderiam vir a gerá-las, ou seja, decorrentes de explorações reais e possíveis. E interesse legítimo seria todo aquele que abranger *interesses econômicos e não econômicos* dos autores.

É possível concluir do exposto que o objetivo da norma é evitar a concorrência com o autor; não fica claro, porém, quanto à necessidade de

⁸⁵ BARBOSA, D. B. *Tratado de propriedade intelectual*. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.

⁸⁶ SANTOS, M. J. P. dos. Cópia privada: direito de autor e interesse público. In: ADOLFO, L. G. S.; MORAES, R. (org.). *Propriedade intelectual em perspectiva*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 272.

⁸⁷ “The panel held that, while not every commercial use of a work is necessarily in conflict with a normal exploitation, such a conflict will arise if uses of the work pursuant to the exception or limitation ‘enter into competition with the ways that right holders normally extract economic value from that right’.” (UNCTAD-ICTSD. *Resource book on TRIPS and development*. New York: Cambridge University Press, 2005. Disponível em: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ictsd2005d1_en.pdf. Acesso em: 20 nov. 2019). Em tradução livre: “O painel considerou que, embora nem todo uso comercial de uma obra esteja necessariamente em conflito com uma exploração normal, esse conflito ocorrerá se os usos da obra de acordo com a exceção ou limitação ‘entrarem em concorrência com as formas que os titulares de direitos normalmente extraem valor econômico desse direito’”.

⁸⁸ SOUZA, M. R. de. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra: “regra dos três passos” e as limitações aos direitos autorais. *Revista Jurídica ESMP-SP*, v. 3, p. 211-227, 2013. p. 221.

inexistência de concorrência pretérita. Se a norma visa a evitar a concorrência, compreende-se que as partes envolvidas não eram concorrentes e, em razão da cópia, passaram a ser. Entretanto, trata-se de questão que deve ser averiguada no caso concreto, pois não se pode excluir das possibilidades a existência de uma relação de concorrência pretérita que foi agravada em razão da cópia, de modo a haver prejuízo à exploração normal da obra e aos legítimos interesses do autor.

Com base no que foi visto neste item, em especial no entendimento de Ascensão⁸⁹ sobre transformação e obra derivada, no caso decidido pela Suprema Corte americana, foi gerada uma nova forma de expressão, que incorpora elementos substanciais de uma obra preexistente e que altera a essência criativa da obra anterior, constituindo uma obra nova original. Assim, para o Direito brasileiro, resta configurada a transformação da obra e, por consequência, o enquadramento como obra derivada.

Consoante essa visão doutrinária⁹⁰, se há a transformação da obra, não há possibilidade de substituição. Contudo, no caso sob análise, o potencial de substituição está presente, tanto que foi utilizada para ilustrar uma reportagem sobre *Prince*, exatamente a mesma utilização que caberia à fotografia de *Lynn*. Reforça esse argumento o fato de que *Vanity Fair* havia licenciado a fotografia de *Lynn Goldsmith* em 1984 para ser utilizada como referência para ilustração de um artista, que veio a ser *Andy Warhol*.

Independentemente da necessidade de substituir ou não a obra originária para configurar uma transformação, para o Direito brasileiro, o que deve ser analisado é o enquadramento como obra derivada, o que resta configurado independentemente do entendimento adotado. Uma vez caracterizada a obra derivada, torna-se imperiosa a existência de licenciamento perante o autor da obra originária, salvo quando presente uma das limitações aos direitos autorais.

No caso sob comento no Direito americano, a limitação mais pertinente é a que foi apresentada anteriormente: a possibilidade de reprodução integral de obra de artes plásticas desde que esta reprodução não seja o principal objetivo

⁸⁹ SANTOS, M. J. P. dos. *Direito autoral*. In: SANTOS, M. J. P. dos; JABUR, W. P.; ASCENSÃO, J. de O. (org.). 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 64.

⁹⁰ SANTOS, M. J. P. dos. *Direito autoral*. In: SANTOS, M. J. P. dos; JABUR, W. P.; ASCENSÃO, J. de O. (org.). 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 64.

da obra derivada, que não prejudique a exploração normal da obra originária e não cause prejuízo aos legítimos interesses de seus autores.

Como já exposto, a exploração normal da obra está, portanto, diretamente relacionada ao intuito de se evitar a configuração de concorrência entre os autores, enquanto o legítimo interesse refere-se às possibilidades de uso acobertadas pela legislação ou que atendam a finalidade nela prevista. No caso concreto, restou configurada a concorrência indevida decorrente da utilização da obra originária como base para a criação da obra derivada de *Andy Warhol*, o que ficou evidenciado pela sua utilização para ilustrar uma reportagem especial em homenagem à *Prince*, exatamente o mesmo fim em que seriam utilizadas as fotografias de *Lynn Goldsmith*.

Desse modo, dentro dos limites de profundidade que o presente ensaio permite adotar, é possível verificar que, em se aplicando a legislação brasileira, estar-se-ia ante um caso de obra derivada e de inaplicabilidade das limitações previstas na legislação. Mesmo se adotando o entendimento de que o rol do art. 46 é exemplificativo, e não taxativo, a necessidade de licenciamento prévio e expresso por parte de *Lynn Goldsmith* estaria presente, na medida em que a obra derivada não cumpre os requisitos previstos na regra dos três passos, devidamente incluída no art. 46, VIII, da LDA.

CONCLUSÃO

O presente texto teve como objetivo o estudo da decisão proferida pela Suprema Corte dos Estados Unidos no caso *Warhol vs. Goldsmith*, destacando os seus principais fundamentos, para, então, inseri-lo no desenvolvimento da matéria no âmbito do direito estadunidense. Pretendeu-se estabelecer a possível comparação com a legislação e a jurisprudência brasileiras. Em que pese constituírem dois sistemas diversos, *common law* e *civil law*, que fundamentaram a diferença entre os subsistemas do *copyright* e do direito de autor, o estudo realizado demonstra a existência de certa semelhança na análise das obras derivadas e das limitações aos direitos autorais ou, guardadas as particularidades, o *fair use*, o que, por consequência, fornece uma conclusão aproximativa quanto ao possível resultado obtido nos tribunais brasileiros ser proferido no mesmo sentido do da Suprema Corte estadunidense.

De forma breve, então, foi identificada a necessidade de a presença de originalidade para a criação do espírito ser considerada uma obra autoral,

o que historicamente possuía significados distintos nos países objeto da análise, diferença atualmente reduzida. Conforme visto, no Brasil, para haver originalidade, a obra deve ser considerada criativa, enquanto, nos Estados Unidos, a noção de originalidade somente passou a abarcar a criatividade a partir do julgamento do caso *Feist v. Rural* em 1991, em que pese já ter apresentado sinais deste entendimento a partir de 1980, quando a empresa *Atari* tentou registrar no *Copyright Office* um jogo de *videogame*, cujo registro foi negado frente à presença de *criatividade insuficiente*.

Voltando-se às obras derivadas, foi constatado que, no Brasil, há a exigência de transformação *da essência criativa* da obra originária, sendo que o termo *transformação* vem insculpido na própria lei de direitos autorais (art. 5º, VIII, g). No mesmo sentido, nos Estados Unidos, também é exigida a transformação para ser reconhecida como obra derivada, contudo em grau menor do que o necessário para a transformação que configura o *fair use*. Em essência, no Brasil se exige um maior nível de escolhas criativas para configuração de obra derivada, enquanto, nos Estados Unidos, esse maior nível de escolhas criativas é exigido para configurar a transformação necessária para aplicação do *fair use* e, conseqüentemente, dispensar o licenciamento prévio.

Quanto ao licenciamento das obras, em ambos os países consiste, em regra, em ato indispensável. Será dispensado, no Brasil, quando se enquadrar em uma das hipóteses previstas nos arts. 46 a 49, entendendo-se o rol do art. 46 como exemplificativo, devendo todas as hipóteses de limitações aos direitos autorais ser interpretadas conforme a Regra dos Três Passos. No caso dos Estados Unidos, a dispensa de licenciamento decorre da aplicação do *fair use*, cujo principal requisito, e mais polêmico, a ser cumprido é a transformação que a obra originária deve sofrer para se enquadrar como obra derivada dispensável de licença.

Da sintética análise aqui apresentada, é possível apresentar uma conclusão de que a Suprema Corte estadunidense tem caminhado para um maior rigor na análise das obras protegidas por direitos autorais, pois, desde 1991, tem exigido a presença de criatividade para o reconhecimento de proteção, exigindo um grau crescente entre obra originárias, obras derivadas e obras transformativas para fins de aplicação do *fair use*. Concluiu-se, também, que as obras de ambos os autores seriam protegidas por direitos autorais nos

dois sistemas jurídicos, assim como a exigência de licenciamento prévio por Warhol para utilização da obra de Goldsmith.

Por outro lado, a discussão que recaiu, nos Estados Unidos da América, sobre a transformação da obra para fins de aplicação do instituto do *fair use* e o conseqüente afastamento do licenciamento prévio não teria espaço nos tribunais brasileiros, na medida em que a dispensa de licenciamento prévio não decorre da transformação da obra, mas somente do enquadramento em uma das hipóteses previstas nos arts. 46 a 49 da Lei nº 9.610/1998, em especial no art. 46, VIII.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. J. *Direito de autor nos Estados-partes do Mercosul*. Curitiba: Juruá, 2007.

ANDY WARHOL FOUNDATION FOR VISUAL ARTS, Inc. *vs.* Goldsmith. *Opinion of the Court*.

ASCENSÃO, J. de O. *Direito autoral*. 2. ed. ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

ASCENSÃO, J. de O. *Direito de autor e direitos conexos*. Coimbra: Coimbra, 1992.

ASCENSÃO, J. de O. Direito fundamental de acesso à cultura e direito intelectual. In: SANTOS, M. J. P. dos (org.). *Direito de autor e direitos fundamentais*. São Paulo: Saraiva, 2011.

BARBOSA, D. B. *Tratado de propriedade intelectual*. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.

BARTHOLOMEW, T. B. The death of fair use in cyberspace: YouTube and the problem with content ID. *Duke Law & Technology Review*, n. 13, p. 66-88, 2015. Disponível em: <https://scholarshi.p.law.duke.edu/dltr/vol13/iss1/3/>.

BASSO, M. As exceções e limitações aos direitos do autor e a observância da regra do teste dos três passos (*three-step-test*). *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo*, v. 102, p. 493-503, jan./dez. 2007. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/67766-89196-1-pb.pdf>.

BEEBE, B. Bleistein, the problem of aesthetic progress, and the making of American copyright law. *Columbia Law Review*, v. 319, p. 319-398, Apr. 2017.

BITTAR, C. A. *Direito de autor*. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

BLANCH V. KOONS, 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006) *Summaries*. Disponível em: <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/blanch-koons-2dcir2006.pdf>.

BRAUNEIS, R. The transformation of originality in the progressive-era debate over copyright in news. *Public Law and Legal Theory Working Papers*, n. 463; *Legal Studies Research Papers*, n. 463, 2009.

BUCCAFUSCO, C. A theory of copyright authorship. *Virginia Law Review Association*, v. 102, p. 1229-1295, 2016.

BURROW-GILES LITHOGRAPHIC COMPANY V. SARONY, 111 U.S. 53 (1884).

CAMPBELL V. ACUFF-ROSE MUSIC, INC., 510 U.S. 569 (1994).

CARBONI, G. C. *O direito de autor na multimídia*. São Paulo: Quartier Latin, 2003.

CARIOU V. PRINCE, 714 F.3d 694 (2d Cir. 2013) cert. denied 134 S. Ct. 618 (2013). Disponível em: <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/cariou-prince-2dcir.2013.pdf>.

COHEN, J. E.; LOREN, L. P.; OKEDIJI, R.; O'ROURKE, M. A. *Copyright in a global information economy*. Nova York: Aspen, 2010.

COSTA NETTO, J. C. *Direito autoral no Brasil*. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

DESBOIS, H. Le droit d'auteur em France. 3 ed. Paris: Dalloz, 1978. In: COSTA NETTO, J. C. *Direito autoral no Brasil*. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

GEIGER, C. Freedom of artistic creativity and copyright law: a compatible combination? *Uc Irvine Law Review*, v. 8:413.

GERVAIS, D. J. Feist goes global: a comparative analysis of the notion of originality in copyright law. *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, v. 49, p. 949-981, Summer 2002.

GOLDSTEIN, M. R. Derechos editoriales y de autor. 2. ed. Argentina: Eudeba, 1999, p. 389. In: ALMEIDA, A. J. *Direito de autor nos Estados-partes do Mercosul*. Curitiba: Juruá, 2007.

GOOLD, P. R. Why the U.K. Adaptation right is Superior to the U.S. derivative work right. *Nebraska Law Review*, v. 92, Issue 4. 2014.

HAMMAD, H. M. S. A. Ownership and authorship in copyright law: a proposal to re-categorise works and a digital implementation. Exeter, 2015. 343 f. Tese (Doutorado em Direito) – *University of Exeter*, Exeter, 2015. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/86e1/5ec87a07f46dead2a8e0e6d7f330ab5bc13a.pdf>.

HUNT, K. Copyright and YouTube: pirate's playground of *fair use* forum? *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, v. 14, i. 1, p. 197-222, 2007. Disponível em: <https://repository.law.umich.edu/mttlr/vol14/iss1/6/>.

JESSEN, H. F. Direitos intelectuais. Rio de Janeiro: Itaipu, 1967. p. 53. In: COSTA NETTO, J. C. *Direito autoral no Brasil*. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

LASTOWKA, G. *Copyright law and video games: a brief history of an interactive medium*. 2013. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=2321424>. Acesso em: 15 set. 2023.

LEMLEY, M. A.; MENELL, P. S.; MERGES, R. P. *Intellectual property in the new technological age: copyright, trademarks and state IP protections*. USA: Clause 8 Publishing, v. 2, 2016.

LEWIS JR., G. J. Copyright protection for purely factual compilations under Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.: how does Feist protect electronic data bases of facts? *Santa Clara High Technology Law Journal*, v. 8, i. 1, art. 6, 1992.

LIU, J. An empirical study of transformative use in copyright law. *Stanford Technology Law Review*, v.22:1. Rev. 163, Winter 2019.

LYNN GOLDSMITH. Bio & CV. Disponível em: <https://lynngoldsmith.com/wordpress/bio-cv/>. Acesso em: 24 jul. 2023.

MIZUKAMI, P. N. *Função social da propriedade intelectual: compartilhamento de arquivos e direitos autorais na CF/88*. São Paulo: PUCSP, 2007.

ODY, L. F. W. *Direito e Arte: O Direito da arte brasileiro sistematizado a partir do paradigma alemão*. São Paulo: Marcial Pons, 2018.

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. *Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques*. Paris, 9 sept. 1886. Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/>. Acesso em: 9 ago. 2023.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. *Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio*. Marrakesh, 15 abr. 1994. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 9 ago. 2023.

SANTOS, M. J. P. dos; JABUR, W. P.; ASCENSÃO, J. de O. *Direito autoral*. 2. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2020.

SANTOS, M. J. P. dos; JABUR, W. P.; ASCENSÃO, J. de O. Direito de autor e liberdade de expressão. In: SANTOS, M. J. P. (coord.). *Direito de autor e direitos fundamentais*. São Paulo: Saraiva, 2011.

SOUZA, M. R. de. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra: “regra dos três passos” e as limitações aos direitos autorais. *Revista Jurídica ESMP-SP*, v. 3, p. 211-227, 2013.

STANDLER, R. B. *Copyright protection for nonfiction of compilations of facts in the USA*. Disponível em: <http://www.rbs2.com/cfact.pdf>. Acesso em: 15 set. 2023.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1.320.007/SE, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4 jun. 2013, DJe 9 set. 2013.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 964.404/ES, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15 mar. 2011, DJe 23 maio 2011.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1.447.258/SC, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20 abr. 2021, DJe 29 abr. 2021.

TAVARES, L. F. *Fanfictions* enquanto obras derivadas no Direito português. In: WACHOWICZ, M.; COSTA, J. A. F.; STAUT JR., S. S.; RIBEIRO, M. C. P. (org.). *Anais do XV CODAIP – Congresso de Direito de Autor e Interesse Público*, Curitiba, p. 951-977, 2022.

TJSP. Apelação Cível nº 1115599-97.2019.8.26.0100. Relator Costa Netto, 6ª Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível – 36. Vara Cível, Data do Julgamento: 27 abr. 2023, Data de Registro: 2 jun. 2023. Ementa: Apelação. Direito autoral. Grafite. Artista grafiteiro que teve sua obra utilizada como parte de cenário de videoclipe, sem a devida autorização e contraprestação. Obra em logradouro público que preserva direitos autorais. Créditos de autoria da obra, contudo, exibidos, preservados os demais direitos morais de autor (art. 24 da Lei nº 9.610/1998). Violação de direitos patrimoniais de autor caracterizada. Montante a ser apurado em sede de liquidação. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

TRADEMARK CASES, 100 U.S. 82 (1879).

UNCTAD-ICTSD. *Resource book on TRIPS and development*. New York: Cambridge University Press, 2005. Disponível em: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ictsd2005d1_en.pdf.

WARREN PUBL'G CO. V. SPURLOCK, 645 F. Supp. 2d 402 (E.D. Pa. 2009). Disponível em: <https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/warrenpubl%E2%80%99g-spurlock-edpa2009.pdf>.

Submissão em: 06.12.2023

Avaliado em: 24.06.2024 (Avaliador A)

Avaliado em: 04.12.2024 (Avaliador B)

Aceito em: 12.12.2024

