

**ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL**

CURSO DE MEDIAÇÃO
(março e abril de 2021)

EXERCÍCIO DE MEDIAÇÃO:
JOÃO GILBERTO v. EMI/UNIVERSAL RECORDS

I. O Caso

1. Em 1987, a gravadora EMI (“Gravadora”), que detinha os direitos da então já extinta gravadora Odeon, lançou internacionalmente uma coletânea dos três primeiros álbuns de João Gilberto (“Artista”): “*Chega de Saudade*” (1959), “*O Amor, o Sorriso e a Flor*” (1960) e “*João Gilberto*” (1961). A coletânea, intitulada “*O Mito*” (em inglês, “*The Legendary João Gilberto*”), condensou em um só álbum as 36 faixas dos três álbuns originais e acrescentou três outras canções de um compacto gravado na mesma época: “*João Gilberto cantando as músicas do filme Orfeu do Carnaval*” (1959). A coletânea foi lançada em formato de LP (álbum duplo) e de CD.

2. Na produção da coletânea, as gravações originais foram submetidas a um processo de “remasterização”, ou seja, uma nova mixagem dos fonogramas, que lhes conferiu sonoridade nova. Houve, ainda, outras alterações sem impacto direto na sonoridade, como mudanças na ordem original das músicas e inserção de cortes e transições. Em 1993, um dos fonogramas remasterizados – “Coisa Mais Linda”, do álbum “João Gilberto” – foi licenciado, pela Gravadora, para utilização em um comercial da empresa de cosméticos “O Boticário”.

3. Em janeiro de 1997, ainda na vigência da antiga Lei de Direitos Autorais (Lei 5.988/1973), o Artista ajuizou, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma ação contra a Gravadora, alegando, essencialmente, que:

- i. o Artista, como titular dos **direitos conexos** sobre as interpretações constantes dos fonogramas, não havia autorizado a Gravadora a produzir a referida coletânea. Entre as partes, houve um contrato de locação de serviços artísticos que vigorou entre 1958 e 1962. O contrato, no entanto, não autorizava a exploração dos fonogramas em mídias não existentes à época, caso dos CDs. O Artista alegava, ainda, que desde o final desse contrato, a Gravadora não vinha lhe repassando os montantes devidos a título de royalties pela exploração de suas interpretações. Segundo o Artista, entre 1962 e 1988 havia de sua parte uma “concessão” verbal à Gravadora para o uso das interpretações, mas as quantias repassadas sempre foram aquém do que considerava devido. Em 1988, ainda segundo o Artista, esse acordo de concessão, que definiu como “precário”, foi verbalmente resilido pelas partes. Não houve qualquer novo acordo entre as partes. Desde então, nada mais teria sido pago ao Artista pela Gravadora, que, no entanto, continuava explorando aqueles álbuns e a coletânea “*O Mito*”;

- ii. a remasterização realizada nos fonogramas constantes da coletânea “O Mito” não foi autorizada pelo Artista e teria alterado substancialmente as gravações originais, a ponto de descaracterizar as interpretações. Isso representaria uma violação aos direitos morais do intérprete, entre os quais está o direito de assegurar a integridade de sua performance, opondo-se a quaisquer modificações que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo em sua reputação ou honra. As modificações realizadas incluíam alterações de timbre e outras na sonoridade das gravações, além de mudanças na ordem original das faixas (e, com isso, em sua “sequência harmônica”) e da inserção de cortes. O Artista requereu que a coletânea não fosse mais comercializada;
- iii. o Artista não havia autorizado a utilização de sua interpretação de “Coisa Mais Linda” no comercial do Boticário de 1993, nem havia sido remunerado pelo uso.

4. Em primeira e segunda instâncias, o TJ/RJ deu provimento aos pedidos (i) e (iii) acima resumidos. Condenou-se, assim, a Gravadora, a pagar ao Artista royalties no percentual de 18% sobre as vendas realizadas entre 1964¹ e 1988, relativas aos álbuns contendo suas interpretações, além de indenização pelo uso não autorizado de uma das interpretações do Artista em propaganda comercial, valores estes a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento. Ambas as instâncias negaram, contudo, provimento ao pedido (ii) acima resumido, alegando que as objeções do Artista em relação à remasterização seriam fruto de sua “sensibilidade extremada”, sendo as modificações imperceptíveis ao “homem comum”.

5. Inconformado quanto a esse aspecto da decisão, o Artista recorreu ao Superior Tribunal de Justiça – STJ que, em 2011, confirmou a decisão do TJ/RJ em relação aos pedidos (i) e (iii), mas reformou a decisão quanto ao pedido (ii), reconhecendo que a remasterização prejudicou a integridade da obra, violando os direitos morais do Artista. A título de indenização por essa violação, mandou acrescentar 6% aos royalties originalmente arbitrados em 18% pelo TJ/RJ. O STJ determinou, ainda, que a comercialização do CD da coletânea “O Mito” fosse suspensa até que as partes chegassem a um acordo. Quanto aos fonogramas originais, o STJ decidiu que podem ser livremente reproduzidos pela Gravadora, mas não sob a forma de CD ou outra mídia não existente à época, salvo acordo posterior.

6. Já em sede de liquidação de sentença, as partes divergiram profundamente quanto ao montante devido. O assistente técnico da parte autora chegou a um valor de mais de R\$ 200 milhões, mas em junho de 2019 o laudo da perícia judicial chegou a um valor de aproximadamente R\$ 13 milhões. João Gilberto faleceu pouco depois, em julho de 2019. O laudo do perito judicial foi imediatamente contestado pelo espólio do Artista, que assumiu o polo ativo da demanda e alegou a existência de fraude. O incidente foi amplamente noticiado pela imprensa. Em entrevista, os advogados do espólio informaram que haviam arguido a suspeição do perito, buscando a nulidade do laudo. Até o momento, as partes não chegaram a um acordo sobre a comercialização da coletânea “O Mito” ou mesmo dos álbuns originais em formatos contemporâneos, razão pela qual estão ainda hoje virtualmente indisponíveis no Brasil.

7. A esta primeira ação – que ainda não chegou a veredito definitivo quanto ao montante devido – se junta outra, ajuizada em 2013 pelo mesmo Artista contra a mesma

¹ Acatou-se, aqui, a objeção da Gravadora quanto à data de encerramento do contrato de locação de serviços, que para o Artista era 1962, mas que foi fixado em 1964, como requereu a Gravadora.

Gravadora, com o objetivo de obter a declaração de extinção do contrato de locação de serviços firmado na década de 1950 e a entrega, ao Artista, das “masters”, que são as mídias (fitas) contendo as gravações originais, dos álbuns “*Chega de Saudade*”, “*O Amor, o Sorriso e a Flor*”, “*João Gilberto*” e do compacto “*João Gilberto cantando as músicas do filme Orfeu do Carnaval*”. O argumento básico é que a Gravadora teria se aproveitado da inexperiência do então jovem Artista para impor as condições do contrato e abusado do direito de uso das gravações ao promover as modificações já reconhecidas como ilícitas pelo STJ. Além disso, a LDA confere aos autores o direito moral de acesso a exemplar único ou raro da obra, para o fim de preservação de sua memória, desde que indenize eventual dano ao seu detentor. Esse direito, contudo, não é transmissível aos herdeiros.

8. Assim, tendo em vista a idade avançada do autor – João Gilberto tinha, à época, 81 anos – o juízo de primeiro grau concedeu antecipação de tutela e determinou que a Gravadora entregasse imediatamente as masters para que o Artista pudesse “*se debruçar sobre sua obra e atualizá-la, com os recursos tecnológicos contemporâneos e sob seu crivo de qualidade, havendo inegável risco de o artista já não ter condições para tanto, se esperar pelo julgamento final*”. A Gravadora entregou as masters, mas os herdeiros do Artista afirmam tratar-se de uma cópia, e não das masters em si, o que a Gravadora nega. O mérito segue pendente de julgamento. Ao adquirir a EMI Records em 2018, a Universal Music assumiu o polo passivo nas demandas.

II. Exercício de Mediação

9. A Lei 12.853/2013 acrescentou à Lei 9.610/1998 (“Lei de Direitos Autorais”, ou “LDA”) o artigo 100-B, que reza:

Art. 100-B. Os litígios entre usuários e titulares de direitos autorais ou seus mandatários, em relação à falta de pagamento, aos critérios de cobrança, às formas de oferecimento de repertório e aos valores de arrecadação, e entre titulares e suas associações, em relação aos valores e critérios de distribuição, poderão ser objeto da atuação de órgão da Administração Pública Federal para a resolução de conflitos por meio de mediação ou arbitragem, na forma do regulamento, sem prejuízo da apreciação pelo Poder Judiciário e pelos órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, quando cabível.

10. O Regulamento foi dado pelo Decreto 9.574/2018. Em seu art. 25, está expresso que o processo de mediação em direito autoral deve seguir os trâmites previstos na Lei de Arbitragem (Lei 9.307/1996) e que a atuação da Administração Pública como instância de solução alternativa de controvérsias não é exclusiva, podendo a mediação de que trata o art. 100-B da LDA ser igualmente realizada por câmaras e outras instâncias privadas. Nada impediria as partes litigantes no caso sob estudo de procurar a mediação do Centro de Solução de Disputas da ABPI em busca de uma solução definitiva para esse longo conflito judicial. E, de fato, alguns aspectos parecem tornar a opção pela mediação especialmente atraente no caso em análise:

- i. Trata-se de um litígio longo, que já consumiu boa parte do prazo de proteção autoral dos fonogramas, que no Brasil é de 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente à sua fixação. Os originais, que já estão em domínio público em alguns países (o prazo mínimo de proteção, pelos parâmetros internacionais, é

de 50 anos), entrarão em domínio público no Brasil em cerca de uma década, prazo que as partes têm para rentabilizá-los no mercado local. A mediação tende a ser mais rápida que a via judicial e pode ser aplicada a casos *sub judice*.

- ii. Decisões do Judiciário brasileiro se aplicam, em regra, apenas ao Brasil. Sua eficácia é limitada aos fonogramas comercializados no país. No exterior, os fonogramas são comercializados ou de outra forma utilizados normalmente. A mediação seria um caminho viável para uma solução de eficácia global, mais adequada em se tratando de uma obra com mercado internacional.
 - iii. Embora a jurisprudência sobre direito autoral venha se adensando, o tema ainda é relativamente pouco conhecido dos tribunais, o que em casos muito complexos como este pode levar a decisões dúbias (no caso em tela, diversas decisões interlocutórias foram objeto de agravo, em grande parte graças a interpretações díspares de seus dispositivos). A mediação poderia gerar orientações tecnicamente mais precisas.
 - iv. O ponto nevrálgico do litígio, atualmente, é a perícia sobre o *quantum* indenizatório, a ser liquidado por arbitramento, um ponto eminentemente técnico. As informações, contudo, são imprecisas, pois não é fácil encontrar dados confiáveis sobre vendas realizadas há décadas, por empresas já extintas, em diversas partes do mundo. A mediação pode poupar ambos dos custos de múltiplas perícias que dificilmente chegarão a um resultado incontestável.
 - v. O conflito em análise é “policêntrico”, com muitos pontos de tensão. Há mágoas acumuladas ao longo de décadas de conflito, acusações de fraude, além de um contexto familiar sensível, tudo potencializado pela ampla exposição midiática. O sigilo característico dos processos de mediação pode ajudar a arrefecer tensões e criar um ambiente mais propositivo.
 - vi. Apesar de envolver, além de direitos patrimoniais, direitos morais de autor, que são extrapatrimoniais, o ponto sob discussão (a qualidade técnica da remasterização) é perfeitamente passível de transação entre as partes. A mediação poderia, portanto, versar também sobre esses direitos.
11. Caso isso efetivamente ocorresse, como nos prepararíamos para essa empreitada? A turma será dividida em dois grupos, um representando os interesses do Artista e um representando a Gravadora. Os professores farão o papel dos mediadores. São os seguintes os pontos pendentes de acordo:
- (a) **Quantum indenizatório, hoje entre R\$ 13 milhões (cálculo da Gravadora, referendado por laudo pericial impugnado) e R\$ 200 milhões (pelo Artista).**
 - (b) **Possibilidade de comercialização dos álbuns originais em território nacional em mídias não existentes à época do contrato original, como CDs e plataformas de *streaming*, e em que condições.**
 - (c) **Possibilidade de comercialização em território nacional da coletânea “O Mito”, e em que condições.**
 - (d) **Validade do “contrato de locação de serviços”, propriedade das *masters* e direito de acesso dos herdeiros às gravações originais.**