

TÍTULO: INVASÕES BÁRBARAS – OBRAS PROTEGIDAS PELO DIREITO DE AUTOR REQUERIDAS COMO MARCAS

Patricia Pereira Peralta¹

Elizabeth Ferreira da Silva²

Ingrid Jensen Schmidt³

RECEBIDO 05/06/2023

APROVADO 15/06/2023

PUBLICADO 22/07/2023

Editor Responsável: Carla Caldas

Método de Avaliação: Double Blind Review

E-ISSN: 2316-8080

DOI:10.16928

Resumo

Marcas e direitos autorais fazem parte da propriedade intelectual. Destinam-se, enquanto tipos de proteção, a garantir a exploração exclusiva de bens imateriais. As primeiras protegem sinais distintivos que servem para diferenciar produtos e serviços no mercado. Os direitos autorais têm por escopo proteger obras literárias e artísticas. Apesar das diferenças, obras autorais vêm sendo requeridas como marcas, invadindo a proteção garantida aos sinais distintivos. Este artigo

¹ Servidora Pública do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Cidade do Rio de Janeiro – Rio de Janeiro – Brasil. Tecnologista em propriedade industrial e docente permanente da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI. Rio de Janeiro – Rio de Janeiro – Brasil. Endereço eletrônico: patricia.peralta@gmail.com e ppereira@inpi.gov.br. Orcid: 0000-0003-3092-9040; Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3479238992958178>; Google acadêmico: <https://scholar.google.com/citations?user=HbRPYbwAAAAJ&hl=en>

² Servidora Pública do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Cidade do Rio de Janeiro – Rio de Janeiro – Brasil. Pesquisadora em propriedade industrial e docente permanente da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI. Rio de Janeiro – Rio de Janeiro – Brasil. Endereço eletrônico: b.fer.silva.efs@gmail.com. Orcid: 0000-0001-9899-2834; Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9384248704175019>;

³ Servidora Pública do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Cidade de Niterói – Rio de Janeiro – Brasil. Tecnologista em propriedade industrial e examinadora de segunda instância do INPI. Rio de Janeiro – Rio de Janeiro – Brasil. Endereço eletrônico: ingridjst@gmail.com e ischmidt@inpi.gov.br. Orcid: 0000-0001-7093-1204; Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2647263259561237>; Google Acadêmico: https://scholar.google.com.br/citations?hl=pt-BR&user=NFPk6BsAAAAJ&view_op=list_works&citft=1&citft=2&citft=3&email_for_op=ingridjst%40gmail.com&gmla=AJsN-F63jiaQGq4bUKb9Tzxkp1MFVEDOW3xO-HbwE-sXqGBapjoduKsOqNKdr2-x7xcFq2Kf4formw61fsKk3OzwBq2aUbNfy75LdgN5tugv5NfMsR9CP2lkOvBQNviMdSQPC2pBhMARdkquu_v_SYscYEhgyT41t-eMx5CuAXyyLhvvsf4902h-a-O_1YCqNQo1K6Y7h4mKf-jT1UiaKjyZzq9NzIVzVm0BT4wns_zoA9Ga2t9EGb14RNdmb-GU9jSJcq7kwbIf

tem por objetivo analisar os problemas que envolvem a cumulatividade das proteções autoral e de marcas a partir casos extraídos da base de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), confrontando estes com a literatura sobre marcas e direitos autorais. Por conclusões, entende-se que o uso do sistema de marcas para a proteção de obras autorais pode não ser interessante para o equilíbrio dos sistemas de proteção, mitigando o interesse público que justifica as proteções reconhecidas.

Palavras-chave: Propriedade intelectual. Direito autoral. Marca.

TITLE: BARBARIAN INVASIONS – WORKS PROTECTED BY COPYRIGHT REQUIRED AS TRADEMARKS

Abstract

Trademarks and Copyrights are different types of Intellectual Property Rights. They are intended to guarantee the exclusive exploitation of immaterial goods. Trademarks protect distinctive signs that are used to identify goods and services in the market. On the other hand, Copyrights protect literary and artistic works. Despite the differences between them, Copyright works have been claimed as Trademarks, overlapping the guaranteed protection of distinctive signs. This article aims to analyze the problems of overprotection such as those involving cumulative protection of Copyright and Trademarks based on cases extracted from the database of Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI) comparing these with the literature on Trademarks and Copyrights. Drawing conclusions, it is understood that the use of the Trademark System to protect Copyright work may not be interesting for the proper balance of the Intellectual Property System, mitigating the public interest that justifies the recognized protection.

Key-words: Intellectual property. Copyright. Trademark.

TÍTULO: INVASIONES BÁRBARAS - OBRAS PROTEGIDAS POR DERECHOS DE AUTOR REQUERIDAS COMO MARCAS COMERCIALES

Resumen

Las marcas registradas y los derechos de autor son parte de la propiedad intelectual. Están destinados, como tipos de protección, a garantizar la explotación exclusiva de los bienes intangibles. Los primeros protegen signos distintivos que sirven para diferenciar productos y servicios en el mercado. Los derechos de autor están destinados a proteger las obras literarias y artísticas. A pesar de las diferencias, las obras protegidas por derechos de autor han sido requeridas como marcas, invadiendo la protección garantizada a los signos distintivos. Este artículo tiene como objetivo analizar los problemas que involucran la acumulabilidad de las protecciones de derechos de autor y marcas a partir de casos extraídos de la base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), comparándolos con la literatura sobre marcas y derechos de autor. Por conclusiones, se entiende que el uso del sistema de marcas para la protección de obras de autor puede no ser interesante para el equilibrio de los sistemas de protección, mitigando el interés público que justifica las protecciones reconocidas.

Palabras-clave: Propiedad Industrial. Derecho de autor. Marca

Introdução

A propriedade intelectual vem sendo entendida como um sistema a abrigar a proteção aos direitos autorais e à propriedade industrial⁴. Esta, por seu turno, abarca as proteções de marcas, patentes, desenhos industriais e, no caso do Brasil e alguns outros países, a das indicações geográficas. Cada um desses direitos de propriedade intelectual encontra-se previsto na Constituição Federal de 1988, mais especificamente no artigo 5º da Carta Magna, em seus incisos XXVII e XVIII. Diferente do direito autoral, a propriedade industrial, em sua previsão constitucional, tem que a mesma será concedida visando o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do Brasil.

No mercado globalizado, o interesse das empresas promotoras e provedoras de conteúdo aumenta de forma significativa quando o assunto versa sobre a proteção à propriedade intelectual. Na arena internacional⁵, há pressões significativas, realizadas por grandes empresas,

⁴ Denis Borges Barbosa utiliza definição constante do sítio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), na qual a propriedade intelectual é gênero do qual são espécies o direito autoral e a propriedade industrial. BARBOSA, Denis Borges. **Introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

⁵ Tema que pode ser consultado na pesquisa desenvolvida por Marisa Gandelman. GANDELMAN, Marisa. **Poder e conhecimento na economia global**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.

visando ao empolamento das proteções conferidas às marcas, às patentes, aos desenhos industriais, às indicações geográficas e aos direitos autorais.

Esse movimento de constante pressão em torno do aumento significativo dos direitos de propriedade intelectual pode se dar, para fins desta discussão, a partir de algumas estratégias e de duas formas aqui aventadas: pela expansão de cada um dos direitos individualmente ou pelo uso de proteções cumulativas sobre um mesmo bem imaterial⁶. Esta última forma expõe-se como de interesse particular da discussão a ser aqui empreendida, pela relevância que a mesma pode possuir não apenas no campo jurídico, com também no campo econômico, pois, conforme Barbosa⁷:

Veja-se, portanto, que a criatividade humana (especialmente para expedientes ardilosos e embusteiros) tende ao infinito, inclusive quanto a métodos de *artificialmente* dilatar o termo que antecede o domínio público (art.99, I do CC) e de praticar atos ilegítimos de interdição da concorrência.

Especificamente, interessa a este trabalho a possível cumulatividade dos direitos autorais com o direito de marcas, na tentativa de “(...) *artificialmente* dilatar o termo que antecede o domínio público”⁸. Os direitos autorais incidem sobre as criações do espírito que podem ser manifestadas por qualquer forma de expressão. Geralmente, a proteção autoral recai sobre as obras literárias e artísticas.

Basta-nos dizer que o direito de autor pressupõe uma obra, que não há direito de autor sem obra, seja essa obra ou não tecnicamente o objeto do direito; ou dizer, mais vagamente ainda, que a obra é o objeto da proteção no Direito de Autor. (...) O Direito de Autor tutela necessariamente criações do espírito.⁹

Por seu turno, a proteção de marcas é destinada aos sinais distintivos que, no mercado, têm por função identificar produtos e / ou serviços, distinguindo-os dos demais.

Pelo disposto, são diversas as funções e razões de cada proteção. Destarte, em que medida as mesmas se aproximam? Não se faz nova a situação de titulares de obras autorais

⁶ A matéria da cumulatividade dos direitos de propriedade intelectual vem ganhando espaço nas discussões acadêmicas. Todavia, a mesma ainda revela-se incipiente no Brasil. Há os que a defendam como Gusmão José Roberto d’Affonseca. “Desenhos industriais”. In.: CANTO, Flávio Ulhoa (Org.). **Tratado de direito comercial**. São Paulo: Saraiva, 2016, v. 6, p. 281-303; MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marcas tridimensionais**. São Paulo: Saraiva, 2009; SILVEIRA, Newton. **Direito de autor no desenho industrial**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982 entre outros e os que não concordem com a mesma Ascensão (ano), BARBOSA, Pedro Nunes. “A vedação da sobreposição de direitos de propriedade intelectual na ordenação brasileira”. In.: **Revista da ABPI**. nº 162 – Set/Out de 2019, para citar apenas alguns.

⁷ BARBOSA, Pedro Nunes. “A vedação da sobreposição de direitos de propriedade intelectual na ordenação brasileira”. In.: **Revista da ABPI**. 2019.

⁸ Para uma compreensão sobre o domínio público, no direito brasileiro, sugere-se a obra de BRANCO, Sergio. **O domínio público no direito autoral brasileiro**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. Complementando, sugere-se a leitura de artigo que trata do direito português de GUEDES, João Miguel de Magalhães. “Breves considerações sobre o direito de autor e o domínio público”. In.: **Revista da Ordem dos Advogados de Portugal**. Disponível em <https://portal.oa.pt/upl/%7Bb5749bb5-be74-4035-bd93-91149c74e563%7D.pdf>

⁹ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito autoral**. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 27.

recorrerem à proteção conferida às marcas, solicitando títulos de obras e personagens como marca. Há autores que denominam tal situação como merchandising de direitos de autor, como Carvalho¹⁰. Para esta autora, um bem imaterial que possui uma função primária passa a ter uma utilização secundária quando requerido como marca.

O assunto revela-se pouco debatido no Brasil. Contudo, a prática, como dito, tornou-se corriqueira em muitos países, apenas sendo intensificada com o passar dos anos. Dispostas estas palavras introdutórias, este artigo tem por objetivo analisar quais questões problemáticas envolvem a cumulatividade da proteção autoral com a proteção de marcas.

Para tanto, parte-se de uma metodologia qualitativa e exploratória, amparada na revisão bibliográfica sobre o tema e na discussão pontual de alguns casos nos quais se identifica a cumulatividade dos citados direitos. De forma a apresentar estes casos, utilizar-se-á a base de dados de livre acesso do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), denominada de “Busca Web”¹¹, que reúne os depósitos de marcas requeridos no Brasil. Os casos serão selecionados a partir de empresas brasileiras, de forma a obter dados sobre as mesmas no sítio da Receita Federal¹², de forma a revelar a situação atual da questão no Brasil. A ideia não é apresentar diversos casos, mas selecionar alguns para a discussão.

Visando a atender ao objetivo, este artigo está dividido em algumas seções, além desta introdução e de uma conclusão. Dessa forma, o próximo tópico terá por objeto o sistema de proteção autoral. A ideia é fornecer um panorama sobre as especificidades da proteção autoral no Brasil. Após esta seção, apresentar-se-á o sistema de marcas. Da mesma forma como no primeiro tópico, destina-se a discussão para a exposição das principais características desse sistema. Na sequência, far-se-á a discussão sobre a cumulatividade de proteções de direito autoral e marcas sobre o mesmo bem imaterial, seja este constituído por um título de uma obra ou pelo nome ou forma de um personagem. Por fim, traçar-se-ão algumas palavras a guisa de conclusão.

1- A proteção conferida pelo direito de autor

¹⁰ Para uma apreciação da questão indica-se o trabalho de CARVALHO, Maria Miguel. **Merchandising de marcas**. Coimbra: Almedina, 2003.

¹¹ www.inpi.gov.br

¹² http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp

O direito autoral pode ser considerado uma das proteções que possuem longa data naquilo que hoje pode ser denominado como sistema de propriedade intelectual. Souza¹³ aponta para a existência do reconhecimento da autoria desde a Antiguidade, dispondo que:

Assim, apenas nos espaços onde houve viabilidade econômica para a reprodução dos originais estabeleceu-se uma produção e circulação lucrativa de bens culturais sustentáveis – livros, no caso – e a demanda por uma proteção. É equivocado, portanto, falar da inexistência de uma proteção à prioridade literária na Antiguidade, especialmente em Roma.

Todavia, a invenção da imprensa de Gutemberg e do papel, conforme aponta Souza¹⁴, além da emergência de um público leitor, inicia um movimento de proteção à obra impressa de maior eficácia, pois sua impressão representava o dispêndio com investimentos daqueles que se propusessem a fazê-lo, “os intermediários”. “A primeira configuração jurídica específica para a proteção dos direitos de criação foram os privilégios concedidos pela Coroa aos livreiros, em razão de seus investimentos de impressão, protegendo-os assim da concorrência alheia.”¹⁵

A proteção da obra enquanto objeto da criação de uma pessoa, o autor, contudo, faz-se mais recente. Apenas com os ideários das Revoluções Inglesa e Francesa, o autor passa a gozar de direitos sobre suas criações por serem as mesmas frutos de seu trabalho criativo.

A proteção autoral, portanto, ganha o desenho que possui atualmente, principalmente, com o findar do século XVIII e com todas as transformações transcorridas ao longo do século XIX. Dessa época para a atual, tal proteção não só veio ganhando mais extensão em termos temporais, como, também, ampliou o escopo de obras a serem abrigadas pela mesma. O que foi iniciado pelos movimentos de impressão de obras literárias, passa a englobar os diversos tipos de arte (música, pintura, gravura, escultura, arquitetura), incluindo as novas formas de expressão surgidas nos séculos XIX e XX (fotografia, cinema, programas de computador).

No Brasil, a proteção autoral, atualmente, vem regulamentada pela Constituição Federal, por meio do inciso XXVII do artigo 5º, bem como pela Lei de Direitos Autorais (LDA), a 9610/1998. Nesta, tem-se nos artigos iniciais o escopo de proteção garantido no Brasil. Em seu artigo 7º, por exemplo, encontra-se que são obras protegidas “as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro (...)”¹⁶. Segue o citado artigo de Lei com um rol exemplificativo daquilo que pode ser considerado como objeto da proteção autoral.

¹³ SOUZA, Allan Rocha de. “Direitos autorais: a história da proteção jurídica”. In.: **Revista da faculdade de direito de Campos**, Ano VI, nº 7, Dezembro de 2005, p. 12.

¹⁴ SOUZA, “Direitos autorais: a história da proteção jurídica”, 2005.

¹⁵ SOUZA, “Direitos autorais: a história da proteção jurídica”, 2005, p. 13.

¹⁶ BRASIL, 1998.

Por seu turno, o artigo 8º da mesma Lei dispõe o que não será considerado protegido pela LDA, como são os casos de tratados e leis, conceitos matemáticos, informações de uso comum, “o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras”¹⁷ e – de interesse particular para a discussão a ser aqui travada – os nomes e títulos isolados.

Os títulos e nomes isolados não possuem abrigo na LDA, conforme prevê o artigo 8º dessa Lei acima disposto. Não obstante, o artigo 10º da mesma lei dispõe que a “proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor”¹⁸. Ascensão¹⁹ desenvolve classificação em que podem ser enquadrados títulos formados por termos ou expressões: “criativas”, “genéricas” e “distintivas”. Observa o citado autor que a lei não permite que o título surja como algo separado da obra, sendo autonomamente protegido. Sem esgotar o assunto, mas tendo em vista o interesse que o mesmo assumirá para o objetivo deste artigo, apensa-se, ainda, o posicionamento de Ascensão sobre o que seriam obras do mesmo gênero, apontando, o citado autor, serem de gêneros diferentes a ópera e a poesia e indicando que “há por acento, mas que uma distinção dos gêneros em abstrato, na própria susceptibilidade de confusão que é a *ratio* da regra. Desta forma, defende o autor ser o “(...) critério fundamental o da confundibilidade. Saberemos se um gênero é diferente ou não consoante subsista a possibilidade de confusão de obras.”²⁰

A proteção autoral é garantida independente de o seu registro vir a ser requerido em uma das instituições designadas no Código de Direitos Autorais de 1973, substituído pela atual LDA que manteve as disposições do citado Código em relação aos locais destinados aos registros das obras, pelas suas especificidades. Entende-se ser a proteção aos direitos autorais garantida a partir do momento da criação da obra. Não sem razões, ao discutir o sistema de proteção autoral, Otero Lastres²¹ dispõe ser o direito de autor um direito exclusivo quando comparado aos direitos de propriedade industrial, incluindo as marcas, considerados pelo autor como direitos exclusivos e excludentes. São exclusivos e excludentes, pois os direitos de propriedade industrial pressupõem o registro em instituição competente para tal que avaliará requisitos demandados pela lei e que deverão ser cumpridos de forma a conceder-se ou não tais direitos. Além disso, por passarem pela análise de uma instituição e por constituírem direitos excludentes, a propriedade industrial, seja da marca, da patente ou do desenho industrial, deverá

¹⁷ BRASIL, 1998.

¹⁸ BRASIL, 1998.

¹⁹ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito autoral**. 1997, p. 528.

²⁰ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito autoral**. 1997, p. 529.

²¹ OTERO LASTRES, José Manuel. **Manual de la propiedad industrial**. Madrid: Marcial Pons, 2009.

ser publicada de forma a comunicar a terceiros o que vem a ser protegido a partir da concessão dada por meio de cada um dos citados direitos.

Por não estar restrito à análise e possível concessão por uma instituição que irá aferir requisitos constantes na lei autoral, o direito concedido ao autor é entendido como um direito apenas exclusivo, conforme dito. Por isso, a proteção incide apenas em relação à cópia e não à criação independente, ainda que esta seja igual ou muito parecida. Essa característica da proteção autoral pode ser um dos seus limitadores em termos da eficácia que a mesma possa ter no seu uso contra terceiros. Todavia, há outras especificidades do direito de autor que garantem uma proteção atraente, como poderá ser observado na sequência.

O autor, a partir de sua criação, passa a contar com um rol de direitos morais e de direitos patrimoniais. De acordo com Bittar²²:

Com efeito, cada bloco de direitos cumpre funções próprias: os direitos de cunho moral se relacionam à defesa da personalidade do criador, consistindo em verdadeiros óbices a qualquer ação de terceiros com respeito à sua criação; já os direitos de ordem patrimonial se referem à utilização econômica da obra, representando os meios pelos quais o autor dela pode retirar proventos pecuniários.

Consoante ao disposto por Bittar, afere-se que os direitos morais se veem atrelados à personalidade da pessoa do autor, estando previstos, principalmente, no contido do artigo 24 da LDA brasileira, revelando-se, como aponta o autor citado, “(...) vínculos perenes que unem o criador à sua obra, para a realização da defesa de sua personalidade”²³. Entre os direitos morais estão o direito de paternidade, de arrependimento e de impedir modificações ou a destruição da obra, entre alguns outros. “Características fundamentais desses direitos são: a pessoalidade; a perpetuidade; a inalienabilidade; a imprescritibilidade; e a impenhorabilidade”²⁴.

Por outro lado, há a previsão também dos direitos patrimoniais do autor. Estes encontram-se previstos principalmente no artigo 29 da citada Lei, versando sobre as formas de autorização que são necessárias de serem obtidas junto ao autor, permitindo a este a exploração econômica de sua criação.

Direitos patrimoniais são aqueles referentes à utilização econômica da obra, por todos os processos técnicos possíveis. Consistem em um conjunto de prerrogativas de cunho pecuniário que, nascidas também com a criação a obra, manifestam-se, em concreto, com a sua comunicação ao público.²⁵

²² BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor**. Rio de Janeiro: Forense Universitária 2005, p. 46.

²³ BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor**. 2005, p. 47.

²⁴ BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor**. 2005, p. 48.

²⁵ BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor**. 2005, p. 49.

Em conformidade ao previsto na Lei, dispõe Ascensão²⁶: “O art. 29 não dá ao autor apenas o direito de utilizar e autorizar a utilização. Fala também no direito de fruir e de autorizar a fruição, e no direito de dispor”. Adenda o autor com ressalvas ao uso privado da obra que se encontra fora das prerrogativas garantidas ao autor pelos direitos patrimoniais: “Daí a ressalva do uso privado. O que a lei reserva ao autor são formas de utilização pública da obra. O uso privado é por natureza alheio ao Direito de Autor (...)”²⁷.

Internacionalmente, tem-se a Convenção da União de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas. O Brasil é um dos países a compor a Convenção de Berna. Por esta, a proteção conferida ao autor será por toda a sua vida, acrescentando-se mais 50 anos a contar de 1º de janeiro do ano subsequente à sua morte. Desta forma, o prazo estipulado por Berna envolve toda a vida do autor, mais cinquenta anos após a sua morte. No caso do Brasil, esse prazo foi um pouco mais alargado, incluindo toda a vida do autor, mais 70 anos após a sua morte.

Há, pelo disposto supra, algumas disposições que caracterizam a proteção autoral que será de fundamental relevância para a discussão a ser encaminhada na sequência. O autor de uma obra não está condicionado à nenhuma formalidade para a obtenção da proteção conferida pela LDA, tendo em vista a mesma ser consagrada com a criação da obra. Desfruta esse mesmo autor de direitos morais e patrimoniais, direitos, portanto, bem mais abrangentes que os meros fins econômicos de exploração de uma obra. O prazo de proteção conferido pela legislação autoral vem sendo considerado um dos mais dilatados e, portanto, abrangentes de toda a propriedade intelectual. O capítulo dos limites ao direito autoral, na legislação brasileira, vem sendo compreendido como um dos mais tímidos em matéria das limitações impostas aos direitos do autor diante de diplomas legais de outros países. Essas características tornam o direito de autor atraente para aqueles que são autores e titulares. Não sem razões, são extensas as pressões pelo respeito à proteção garantida pelo direito autoral por parte de países desenvolvidos.

Dispostas essas caracterizações de forma generalista, a questão que se põe versa sobre a necessidade de, diante da existência de proteção própria, conferida pela legislação autoral, titulares de direitos autorais estarem se utilizando da proteção conferida pelo direito de marcas, requerendo como marca, títulos de obra, nomes de personagens, bem como os próprios

²⁶ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito autoral**. 1997, p. 158.

²⁷ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito autoral**. 1997, p. 159.

personagens. O que tem levado a tal conduta? Antes de problematizar essa disposição, cabe traçar algumas linhas caracterizadoras da proteção conferida pelo direito à marca.

2- A proteção conferida pelo direito à marca

A marca, dentro da seara da propriedade industrial, pode ser caracterizada como um sinal distintivo do comércio. Para Olavo²⁸, os sinais distintivos do comércio: “(...) são, pois, os sinais individualizadores do empresário, do estabelecimento e dos respectivos produtos ou mercadorias, que conferem notoriedade à empresa e lhe permitem conquistar ou potenciar a sua clientela.” Da definição, extrai-se que a marca é espécie de um gênero que comportará outros tipos de sinais como títulos de estabelecimento e nomes comerciais. Cada um tem a sua função. Há consenso que a marca exerce a função de identificar e distinguir o produto e / ou serviço no qual a mesma é aposta e / ou veiculada. Já não se pode falar de concordância quando o assunto versa sobre a defesa da função de origem que alguns autores ainda entendem ser exercida pela marca²⁹

Gonçalves³⁰ fala em um ressignificação da função distintiva, atrelada esta à função de origem. Tal ressignificação seria decorrente das transformações pelas quais o direito à marca passou ao longo do último século, passando a permitir o licenciamento e a cessão da mesma independente do fundo comercial. A marca passou, destarte, a constituir um bem autônomo em relação à empresa. Em função de tais transformações, Ascensão³¹ defende que só há uma função protegida quando da concessão de uma marca, qual seja, a função distintiva e, ao dialogar com Gonçalves, aponta não ter sentido falar em uma possível função de indicação de origem empresarial, exatamente pelo processo de dissociação que permitiu a marca ser livremente transacionada sem o fundo comercial.

Fernandez-Nóvoa³² destaca que a marca só existe quando posta no mercado realizando a sua função, ou seja, permitindo ao consumidor criar o vínculo entre o produto e / ou serviço e o sinal que o identifica. De acordo com Ramello³³, para os teóricos da área econômica, a

²⁸ OLAVO, Carlos. **Propriedade industrial**. Sinais distintivos do comércio e concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 2005, p. 24.

²⁹ OLAVO, Carlos. **Propriedade industrial**. Sinais distintivos do comércio e concorrência desleal 2005 e FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre derecho de marcas**. Madrid: Marcial Pons, 2004.

³⁰ GONÇALVES, Luís Couto. **Função distintiva da marca**. Coimbra: Almedina, 1999.

³¹ ASCENSÃO, José de Oliveira. “As funções da marca e os descritores (metatags) na internet”. In.: **Estudos de direito do consumidor**. Vol. 4, n.1, 2002, p. 99-120.

³² FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. “El uso obligatorio de la marca registrada”. In.: **Actas de derecho industrial - 1976**. Madrid: Editorial Montecorvo, 1977.

³³ RAMELLO, Giovanni. What’s in a sign? Trademark law and economic theory. In.: *Journal of economic surveys*. Blackwell Publishing, v. 20, n. 4, p. 547-565, 2006.

marca passou a ser aceita como um objeto a ser protegido pela propriedade industrial, por conta dos papéis que a mesma desempenha no mercado, quais sejam, o do combate à assimetria de informação e o da redução dos custos de busca empreendidos pelo consumidor no desejo de aquisição do bem almejado.

Pela relevância do papel desempenhado pela marca no cotidiano das atividades de compra e venda, a mesma foi inserida dentro do sistema de propriedade industrial, passando a compor um dos direitos constantes nesse sistema, somando-se, portanto, às patentes e aos desenhos industriais. Ao ser incorporada à propriedade industrial, a marca ganhou especificidades que ajudaram a definir a proteção pela mesma garantida e das quais se falará brevemente aqui.

Há dois princípios basilares para a compreensão da proteção conferida à marca: o da territorialidade e o da especialidade. Por este, determina-se que a proteção à marca será garantida no segmento de mercado para o qual a mesma venha a ser requerida. Para tanto, na requisição de um sinal como marca, dever-se-á indicar os produtos e serviços aos quais o sinal se vinculará por meio do uso da Classificação de Produtos e Serviços de Nice³⁴. Esta prevê da classe 01 a 34, diversos tipos de produtos e da classe 35 a 45, os serviços.

Quanto ao princípio da territorialidade, compreende-se, por meio do mesmo, que a proteção da marca ocorre apenas no território no qual o sinal venha a ser requerido ou usado, dependendo do sistema de proteção adotado pelo país, se aquisitivo – que prevê a requisição do direito em órgão competente – ou declarativo – que estipula a proteção à marca a partir do uso da mesma no mercado.

Aos dois princípios, há exceções brevemente mencionadas aqui. À especialidade, há países que garantem proteções especiais a marcas que por suas notoriedade e reputação transbordam o segmento inicial, garantindo proteção contra a diluição da mesma. No Brasil, tal proteção foi consagrada pela Lei da Propriedade Industrial (LPI), 9279/1996, por meio do seu artigo 125 no qual se encontra que a marca protegida no Brasil, considerada de alto renome, terá proteção especial em todas as classes³⁵.

³⁴ A Classificação de NICE é uma classificação internacional de produtos e serviços que determina a área de atuação das marcas. Então, quando se realiza o pedido de registro marca no INPI, é necessário indicar quais produtos ou serviços a marca visa proteger. Assim, a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, na sigla em inglês), possui uma lista de 45 classes com especificações de produtos e serviços pertencentes a cada classe. Informação constante da página do INPI: <https://123marcas.com.br/classificacao-de-nice/#:~:text=A%20Classifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20NICE%20%C3%A9,serve%C3%A7os%20a%20marca%20visa%20proteger.>

³⁵ BRASIL, 1996.

À territorialidade, consagrou-se, internacionalmente, a proteção à marca notoriamente conhecida em seu segmento, mas que pode ser usurpada por terceiros, sendo usada ou requerida em território no qual o seu titular não tenha garantido a proteção da mesma em função da fama obtida no segmento nos quais os produtos ou serviços assinalados pela marca se encontram.

No caso específico do Brasil, país tomado como exemplo para a discussão a ser travada, a proteção à marca depende de sua concessão por instituição governamental designada para tal. Cabe, portanto, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, a análise e possível concessão de um registro como marca. A proteção quando conferida pelo INPI começa a contar da data do depósito, tendo por duração dez anos e podendo ser infinitamente renovada. Por ter que ser concedida pelo INPI, atendendo aos requisitos presentes na LPI, afirma-se ser o sistema de proteção da marca adotado no Brasil o denominado aquisitivo de direito, em detrimento do declarativo³⁶.

A legislação brasileira prevê mais algumas especificidades para garantir a proteção como marca. Uma dessas são os tipos de sinais passíveis de serem requeridos. Estes devem ser distintivos, visualmente perceptíveis e não compreendidos nas proibições legais. Por proibições legais entendem-se aquelas que dizem respeito ao interesse público e as que dizem respeito a interesses de terceiros, portanto privados.

Não se concedem sinais que sejam necessários, comuns, genéricos e enganosos como marca por conta de um interesse que envolve toda a sociedade, de forma a que a mesma possa usar livremente termos para indicar aquilo que os assinala ou que não seja enganada pelo uso de outros termos que possam indicar origem, qualidade, vinculação com instituições públicas o que tornaria os sinais deceptivos. Bem como não se concedem sinais que já tenham outro titular ou direito incidente sobre os mesmos, como são os casos dos direitos de personalidade e demais direitos de propriedade intelectual, por exemplo. Entre estes, destaca-se a proibição contida no inciso XVII do artigo 124 da LPI, onde se lê que não serão concedidos como marcas: “Obra literária, artística e científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo como consentimento do autor ou titular.”³⁷ Destarte, compreende-se que obras protegidas pelo direito autoral, inclusive o título

³⁶ Há autores que defendem que no Brasil o sistema é misto, por existirem algumas exceções ao registro, como o utente de boa-fé, a marca evidentemente conhecida e a marca notoriamente conhecida. Indicam-se as obras de MORO, Maria Cecília Fabbri. **Direito de marcas**. Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2003 e OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. **Manual de direito de marcas**. São Paulo: Pílares, 2007. para aprofundar a discussão.

³⁷ BRASIL, 1996.

das mesmas, poderão ser objeto do direito de marca, desde que o titular do direito autoral autorize tal registro.

A LPI estipula alguns tipos de marcas, encontrando-se em seu artigo 123 definições para marcas de produto, serviço, coletiva e certificação. As duas primeiras visam a assinalar ou produto ou serviço. A coletiva, por seu turno, assinala produto ou serviço provindo de uma entidade coletiva. Por fim, a de certificação visa a atestar que o produto ou serviço no qual a mesma é aposta apresenta determinadas características que deverão constar de documentação entregue ao INPI.

No caso do Brasil, importante observar a existência da necessidade de o requerente de uma marca, que pode ser pessoa física ou jurídica, ter que exercer atividade efetiva e lícita para poder requerer tal proteção. Como dito anteriormente a partir de Fernandez-Nóvoa³⁸, a marca existe para ser posta no mercado, assinalando produto e serviço, de forma a permitir a identificação do mesmo por parte do consumidor. A proteção da marca não é meramente a proteção a um sinal, e, sim, o cumprimento de uma função de identificação e diferenciação de um produto e / ou serviço por esse sinal. Por isso, faz-se necessário que aquele que venha a solicitar uma marca possua capacidade de efetivamente utilizá-la nas relações consumeristas.

Como um bem, considerado imaterial, a marca, pela LPI 9279/1996, é tipificada como móvel. Por ser um bem móvel, a marca pode ser cedida e licenciada, sendo tais atos previstos na lei como direitos do titular. A mesma lei prevê alguns condicionantes à manutenção do direito sobre a marca. A caducidade, por exemplo, vem disposta em lei de forma a permitir que sinais não utilizados possam vir a ser caducados por demandas realizadas por terceiros, quando o titular da marca não comprovar o uso desta ou não puder apresentar razões legítimas para o seu desuso. A caducidade pode ser considerada um remédio salutar para tornar a marca cumpridora de sua função, evitando a proteção de sinais com o fito de apenas impedir outros concorrentes.

Das caracterizações gerais acima propaladas sobre a proteção da marca, interessa, em especial para os objetivos deste artigo, a questão da função da marca. Como apontado, a marca é concedida por e para exercer a função de identificar e distinguir. Ao dirigir-se ao mercado, o consumidor tem na marca um aliado nas suas práticas de escolha, economizando o seu tempo na busca do produto ou serviço desejado, e não sendo enganado em função da proteção que garante o uso exclusivo de dado sinal em determinado segmento de mercado. Como dito, a

³⁸ FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. “El uso obligatorio de la marca registrada”. In.: **Actas de derecho industrial – 1976**. 1977.

marca não vem a ser concedida pela proteção do sinal em si, mas pela capacidade de identificar e diferenciar os bens, otimizando os processos de compra e a manutenção de práticas leais entre os concorrentes.

A marca, como coloca Corroza³⁹, nasce vazia. Todavia, assim que a mesma passa a atuar no mercado, auxiliando nos processos de compra dos consumidores, a mesma passa a identificar o produto e / ou serviço de forma clara e objetiva. Destarte, a questão é saber se um sinal que não nasce vazio para exercer a função de marca, mas passa a ser usado como tal a partir de uma significação prévia, por exemplo, como obra autoral, poderá vir a cumprir a função de marca, conforme será discutido no próximo tópico.

3- Das invasões bárbaras - a interface entre marca e direito de autor: discussão sobre as consequências da cumulatividade de proteções

Conforme visto ao longo desta exposição, marca e direito autoral são formas de proteção a compor a propriedade intelectual. Não são proteções que podem ser compreendidas como idênticas. Possuem especificidades que justificam a existência de cada uma. Além disso, recaem sobre objetos distintos, sendo o direito autoral destinado a proteger as obras artísticas e literárias e as marcas os sinais distintivos.

Em que pese serem proteções distintas, podem as mesmas possuírem interfaces? Consoante ao já apresentado, há uma tendência de empolamento dos direitos de propriedade intelectual. Uma das formas de proceder a esse empolamento advém do uso conjunto de diversas proteções sobre um mesmo bem imaterial. Destarte, uma obra artística, protegida pelo direito autoral a partir de sua criação, pode vir a ser requerida como marca, geralmente, obtendo tal proteção, conforme visto pela citação do inciso XVII do artigo 124 da LPI. Tal fato vem aqui validado por alguns exemplos que podem ser pesquisados na base de dados do INPI do Brasil, por meio da ferramenta Busca Web, de livre acesso⁴⁰.

Em um primeiro acesso à base do INPI, buscou-se pelo termo “Peixonauta”. Este termo, antes de tudo, designa o nome de uma série de animação transmitida na TV. Além disso, serve como nome do personagem principal da citada série. Por consequência, afere-se que há proteção de direitos autorais a recair sobre a obra audiovisual e, conforme o discutido no tópico do direito

³⁹ CORROZA, Hermenegildo Baylos. **Tratado de derecho industrial**. Propriedade industrial, propriedade intelectual, derecho de la competencia economia, disciplina de la competencia desleal. Madrid: Editorial Civitas, 1978.

⁴⁰ https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp

autoral, não necessariamente ao termo entendido como título ou nome do personagem. Não há como negar a incidência dos direitos autorais, não apenas sobre a obra audiovisual, como sobre o próprio desenho do personagem principal, que, neste caso, foi requerido como parte da composição da marca.

A primeira marca composta pelo termo “Peixonauta” foi requerida em 2004 (processo de número 826464955) para assinalar serviços relacionados à atividade principal da empresa, qual seja, àquelas vinculadas ao setor de entretenimento. Tal informação pode ser obtida por meio da classificação de produtos e serviços utilizada pelo INPI. Cabe ao requerente do sinal informar a classe na qual o seu produto ou o seu serviço enquadra-se. No caso do processo acima informado, o requerente o classificou na classe 41. Esta, entre outros serviços, inclui aqueles destinados ao entretenimento.

Na pesquisa realizada por meio do Busca Web, algumas informações são apresentadas na tela. Há, por exemplo, uma coluna na qual se tem referência sobre a titularidade da marca. Esta vem a ser constituída pela pessoa jurídica “PG Produções de Cinema Vídeo e TV LTDA”. Outras informações que podem ser visualizadas na busca dizem respeito ao tipo de sinal. Aqueles que possuem a letra M são constituídos por marcas requeridas na forma de apresentação mista, ou seja, composta pelo termo nominativo Peixonauta, acrescido da imagem do mesmo. Tem sido um movimento natural o requerimento de formas protegidas pelo direito autoral como marca para assinalar as atividades daqueles que são os desenvolvedores da obra audiovisual. Neste caso, tem-se o personagem e o seu nome requeridos como marca, passando os mesmos a gozar não só de uma possível proteção pelo direito autoral, como também pelo direito de marcas.

O direito de autor pode vir a garantir a expressão gráfica do personagem como objeto de proteção, consoante ao discutido. Esse direito garante ao seu titular um exclusivo de reprodução de sua obra. Quanto ao nome do mesmo, conforme visto, não há proteção possível de acordo com o previsto no direito autoral. Carvalho⁴¹ aponta que a AIPPI indica aos países que, se os títulos de obras e nomes de personagens não forem protegidos por meio da legislação autoral, que o sejam através da legislação de marcas ou da concorrência desleal. Como não há óbices intransponíveis ao requerimento como marca de nome de personagem e do próprio personagem, apenas o cumprimento do disposto no inciso XVII do artigo 124 da LPI, que, como já visto, exige autorização do titular, quando não for ele a solicitar a marca, fez-se prática comum à proteção de títulos de obras e nomes de personagens como marca no Brasil.

⁴¹ CARVALHO, Maria Miguel. **Merchandising de marcas**. 2003, p. 39.

Acrescenta-se que no caso do “Peixonauta”, como nos demais a serem posteriormente discutidos, a proteção como marca, pelo que pode ser observado nos dados levantados na pesquisa realizada, não se restringe ao segmento de atuação do titular da marca. Em consulta ao sítio da Receita Federal⁴², em busca realizada a partir do CNPJ, os dados encontrados sobre o titular da marca “Peixonauta” expõem que suas atividades estão principalmente relacionadas às atividades de entretenimento e culturais. Apenas no caso de uma das atividades descritas, tem-se algo que transcende o setor de entretenimento, qual seja, “Gestão de ativos intangíveis não financeiros”.

Em reportagem publicada no jornal Valor Econômico de 11 de setembro de 2013⁴³, os proprietários de uma produtora de conteúdo informam que eles passaram a ser gestores de suas próprias marcas, acrescentando ser a meta perseguida pela produtora obter 90% de faturamento por meio do licenciamento de suas marcas. Os proprietários comparam a ação de gestão de suas próprias marcas a uma entrada na terra prometida, não deixando de apontar os desafios enfrentados no cotidiano de suas transações que, à época, incluíam ao menos 15 fabricantes de diferentes produtos.

Dessa forma, a partir de 2010, o termo “Peixonauta” passa a ser requerido em classes que nada tem a ver com a atividade principal do titular da marca, incluindo, entre outros produtos, aqueles destinados ao segmento de vestuário, indicado pela classe 25. Ou seja, além da utilização da marca como possibilidade para estender a proteção finita do direito autoral, há uma expansão para segmentos não relacionados à atividade principal, ampliando o espectro do direito de marcas inicialmente requerido e, como consequência, defraudando o princípio da especialidade.

Esse movimento para setores distintos da atividade principal do titular da marca pode ser observado no caso do requerimento como marca de outra expressão pertencente à outra empresa do segmento de entretenimento, a “Galinha Pintadinha”. Neste caso, identifica-se a mesma trajetória do “Peixonauta”. Inicialmente, a expressão é requerida como marca em 2009 pela “Bromélia Promoções LTDA” para a classe 41, aquela destinada a abrigar, entre outros, serviços de entretenimento.

De acordo com a pesquisa realizada na base de dados do INPI, a partir de 2011, a “Bromélia Produções LTDA” promove diversos pedidos de marcas em classes que não mais tem a ver com a marca inicial requerida na classe 41, portanto, para assinalar os serviços de entretenimento. Destacam-se, por meio do resultado da busca efetuada no sítio do INPI, a

⁴² http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/CNPJREVA_solicitacao.asp

⁴³ <https://valor.globo.com/eu-e/noticia/2013/11/11/os-donos-de-um-peixe-grande.ghtml>

presença de diversas classes além da 41. A expressão “Galinha Pintadinha” surge requerida como marca para assinalar, entre outros produtos, cosméticos (classe 03), roupas (classe 25), brinquedos (classe 28) e alimentos (classes 30 e 32). Tal qual a situação encontrada no caso dos proprietários da empresa e marca Peixonauta, no sítio da Receita, a “Bromélia Produções LTDA” tem como principais atividades aquelas ligadas ao setor de entretenimento. Da mesma forma que no caso anterior, a única atividade que surge relatada a distinguir-se daquelas referentes ao setor de entretenimento, vem a ser a gestão de ativos intangíveis não financeiros.

Consentâneo com o já disposto, esse movimento de proteção de títulos de obras, nomes de personagens, bem como dos personagens em si por meio do direito de marcas, internacionalmente, vem sendo denominado merchandising de direitos de autor. Gonçalves⁴⁴ assim define o mesmo:

O merchandising, em sentido jurídico e amplo, é a actividade de exploração comercial do valor publicitário ou atractivo de uma coisa incorpórea (objecto da propriedade autoral ou industrial), pela qual o titular do bem concede a outrem a sua utilização como sinal distintivo de produtos ou serviços ou como elemento integrante do produto ou respectivo continente, com objectivo promocional.

No caso específico do direito de autor, a designação que vem sendo utilizada é a do *character merchandising*, que, de acordo com Carvalho⁴⁵, corresponderia, inicialmente, “(...) à autorização dada pelo titular dos direitos de autor sobre personagens – *characters* – fictícias, a outra pessoa para que esta as utilize com o fim de promover a venda de produtos ou serviços que não estão relacionados a actividade do primeiro(...)”. Quando do surgimento do merchandising atrelado a obras abarcadas pelo direito autoral, o mesmo em muito se assemelhava a práticas do marketing até hoje corriqueiras. Distinto vem a ser o movimento dos titulares do direito autoral quando requerem marcas compostas por obras, mitigando a possibilidade de domínio público de tais obras, nomes de personagens e títulos, bem como, ao estender a proteção à marca para além da atividade principal, mitigando também o princípio da especialidade, que norteia o direito de marcas em relação à função que tal sinal deve cumprir no mercado.

Destarte, o fenômeno observado inclui a proteção da obra autoral, ou mesmo dos nomes de personagens ou títulos, para muito além da atividade na qual o titular da marca atua no mercado, invadindo ramos completamente diferentes, nos quais, pelo observado sobre as atividades, os titulares das marcas “Peixonauta” e “Galinha Pintadinha” não atuam. Requerem

⁴⁴ GONÇALVES, Luís M. Couto. **Função distintiva da marca**. 1999, p. 231-232.

⁴⁵ CARVALHO, Maria Miguel. **Merchandising de marcas**. 2003, p. 18.

tais expressões com o fito de apenas, no exercício de um dos direitos garantidos pela propriedade industrial, licenciar o uso das marcas.

A proteção da marca, como visto, pode ser indefinidamente renovada, enquanto a proteção do direito autoral é finita no tempo, quando a obra adentra no domínio público. Como equacionar os interesses em jogo expõe-se como uma das questões em aberto e que leva a reflexão ao domínio da função da marca. Estariam os personagens, bem como seus nomes ou os títulos da obra, exercendo a função distintiva, identificando e distinguindo produto e serviço de outros concorrentes ou estaria apenas agregando valor aos bens sobre os quais são apostos ou com os quais são veiculados?

Outra questão que se coloca é se, diante do disposto na lei brasileira, de que o requerente de uma marca deve ter atividade efetiva e lícita, conforme o disposto no artigo 128 da LPI⁴⁶, poderiam os titulares das marcas citadas solicitarem as mesmas para a finalidade de gestão, incluindo, assim, os processos de licenciamento da marca.

Gonçalves aponta ser o mais correto tratar a questão pela ótica da licença dos direitos autorais. Em consonância com o disposto pelo citado autor⁴⁷:

Em relação ao nome de personagem ou título original de obra literária, o autor da obra não tem, (...), legitimidade para registrar uma marca com o escopo de celebrar licenças. O CPI exige que o interessado tenha legítimo interesse. O facto de um criador intelectual registrar para praticar *merchandising*, preencherá esse requisito? Pensamos que não.

Adenda ainda o autor que “[o] direito de marcas não deve ser usado de modo enviesado para um fim que é possível alcançar, de modo juridicamente correto, pelo direito de autor”. Os posicionamentos de Gonçalves foram ratificados por Carvalho⁴⁸ em obra posterior dedicada à temática equivalente, qual seja, o *merchandising* de marcas. De qualquer forma, a prática aqui apontada – que parece estender a proteção sobre a obra autoral para além daquela consagrada na legislação autoral – vem tornando-se recorrente, encontrando abrigo mesmo em textos da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI/WIPO)⁴⁹.

No Brasil, tem-se ainda mais um exemplo a somar-se aos dois anteriores e que auxilia na compreensão da evolução e expansão da prática de *merchandising*. Trata-se do caso da expressão “Turma da Mônica” que também foi objeto de busca no sítio do INPI, em sua base

⁴⁶ BRASIL, 1996.

⁴⁷ GONÇALVES, Luís M. Couto. **Função distintiva da marca**. 1999, p. 250.

⁴⁸ CARVALHO, Maria Miguel. **Merchandising de marcas**. 2003.

⁴⁹ https://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/wo_inf_108.pdf

de dados de marcas, por meio do Busca Web. A expressão intitula a obra inicialmente dedicada ao universo das histórias em quadrinhos destinadas ao público infantil.

Da busca realizada na base do INPI, pode-se identificar alguns primeiros registros de marcas contendo a expressão “Turma da Mônica” em nome de “Maurício de Sousa Produções LTDA.”, juntamente com outros registros, todos extintos, nos quais a expressão em questão passa a compor novo conjunto de marca com o termo “Nissin”. Nestes últimos casos, entende-se que a expressão “Turma da Mônica” foi licenciada pelo titular dos direitos autorais, de forma a ser utilizada em conjunto com a marca “Nissin” de titularidade de “Nissin Ajinomoto Alimentos LTDA.”. Esta empresa, inclusive, surge na busca efetuada como titular das marcas em que “Turma da Mônica” aparece como elemento componente.

Em dados que puderam ser visualizados ainda na sequência da busca realizada no sítio do INPI em que se encontram os últimos depósitos e registros de marcas contendo a expressão “Turma da Mônica”, configurando-se como os mais recentes, não se pode mais observar titular distinto de “Maurício de Sousa Produções S.A.”. Infere-se, portanto, que este último caso segue a mesma linha encontrada nos dois casos anteriores. Os próprios titulares de marcas, que possuem atividade primária vinculada ao setor de entretenimento, passam a registrar títulos de obras, nomes de personagens e mesmo obras compostas por personagens como marcas nas mais diversas classes, incluindo cosméticos e correlatos (classe 03), produtos relacionados a cuidados médicos (classe 05), serviços de telecomunicações (classe 38).

Todas essas marcas, compostas pela expressão “Turma da Mônica”, são de titularidade de “Maurício de Sousa Produções S.A.”. Tal fato indica que o titular do direito autoral não mais faz uso das licenças próprias desse instituto, permitindo a terceiros que possuam atividade no segmento para o qual a marca venha a ser requerida, solicitar a mesma. Pelo contrário, tudo passa a ocorrer da mesma forma como as observadas no caso do “Peixonauta” e da “Galinha Pintadinha”, ou seja, o próprio titular dos direitos autorais arvora-se a ser titular de marcas nas mais diversas classes, abrangendo distintos segmentos.

Os casos aqui trazidos e exemplificados poderiam ser ampliados em função da infinidade de titulares de direitos autorais a usar a proteção da marca, como são casos também identificados os da Warner e da Disney. Todavia, apresentar outros exemplos apenas ratificaria o que os anteriores já bem ilustraram. Marcas e direitos autorais vêm sendo utilizados como sistemas complementares na escolha por estratégias de proteção cada vez mais eficazes. Obras protegidas por direitos autorais invadem sem pudor o espectro de proteção dos sinais distintivos.

Em uma economia na qual a informação se transforma em seu principal insumo, não há como olvidar o quanto os bens imateriais assumem um papel de destaque. A busca por proteções pujantes e estendidas ao infinito reflete a relevância que os bens inicialmente protegidos por direitos autorais possuem para os seus titulares. As consequências do uso dessas proteções como complementares e cumulativas, de certa forma, parecem mitigar o desenho de cada proteção, bem como o escopo das mesmas.

Conclusão

A relevância econômica de bens imateriais deve ser levada em consideração na medida exata do papel a cumprir na sociedade e em função do desenho constitucional planejado para tais bens. A livre concorrência e a livre iniciativa estão previstas na Constituição brasileira, tanto quanto os direitos de propriedade intelectual e os direitos de acesso à cultura e à informação. Sendo assim, os direitos de propriedade intelectual devem ser concedidos e reconhecidos na medida exata da função que devem cumprir. Para além desta função, criam-se monopólios que podem se revelar danosos à livre concorrência, à livre iniciativa, bem como ao interesse de acesso e uso dos bens culturais.

O objetivo deste artigo, proposto no início, versando sobre analisar quais questões problemáticas envolvem a cumulatividade da proteção autoral com a proteção de marcas, entende-se cumprido. Tais questões envolvem desde as funções, a temporalidade, a titularidade, o escopo de cada proteção, entre outras, que parecem permanecer silentes, enquanto os titulares de direito ampliam a proteção aos seus bens imateriais.

Tais bens, originalmente protegidos por direitos autorais, invadem, sem pudores e receios, a estrutura do sistema de proteção das marcas, tornando-se marcas registradas, sem que se perceba se os mesmos tornaram-se ou não sinais distintivos do comércio, se cumprem, portanto, a função destes últimos. O sistema de proteção à marca prevê a renovação de sua proteção indefinidamente. Há que se pensar se esse não seria o momento de requerer a prova de se tais bens, inicialmente protegidos por direito de autor, estão ou não a cumprir a função de marcas, qual seja, a de identificar e distinguir produtos e / ou serviços.

Destaca-se que tal cuidado não visa a punir os titulares de direitos, mas tornar o uso do sistema de marcas escoreito, evitando-se o mero abuso de tal proteção sem que a mesma cumpra o equilíbrio entre interesses público e privado para o qual foi pensado e estruturado todo o sistema de propriedade intelectual. A tendência seguirá em torno do aumento dos direitos de propriedade intelectual. Sublinha-se que a sociedade transfere ao Estado o cuidado com o

equilíbrio entre os interesses envolvidos, de forma a tornar o sistema de proteção claro e eficiente, cumprindo o desenho constitucional para o qual foi projetado.

Desta forma, não há como se falar apenas no aumento da proteção sem contrabalançar tal aumento com todos os interesses envolvidos.

Referências

ASCENSÃO, José de Oliveira. “As funções da marca e os descritores (metatags) na internet”. In.: **Estudos de direito do consumidor**. Vol. 4, n.1, 2002, p. 99-120.

_____. **Direito autoral**. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Pedro Nunes. “A vedação da sobreposição de direitos de propriedade intelectual na ordenação brasileira”. In.: **Revista da ABPI**. nº 162 – Set/Out de 2019.

BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005.

BRANCO, Sergio. **O domínio público no direito autoral brasileiro**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

CARVALHO, Maria Miguel Rocha Morais de. **Merchandising de marcas**. (Comercialização do valor sugestivo das marcas). Coimbra: Almedina, 2003.

CORROZA, Hermenegildo Baylos. **Tratado de derecho industrial**. Propriedade industrial, propriedade intelectual, derecho de la competencia economia, disciplina de la competencia desleal. Madrid: Editorial Civitas, 1978.

FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre derecho de marcas**. Madrid: Marcial Pons, 2004.

_____. “El uso obligatorio de la marca registrada”. In.: **Actas de derecho industrial - 1976**. Madrid: Editorial Montecorvo, 1977.

GANDELAN, Marisa. **Poder e conhecimento na economia global**. O regime internacional da propriedade intelectual da sua formação às regras de comércio atuais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.

GONÇALVES, Luís M. Couto. **Função distintiva da marca**. Coimbra: Almedina, 1999.

GUEDES, João Miguel de Magalhães. “Breves considerações sobre o direito de autor e o domínio público”. In.: **Revista da Ordem dos Advogados de Portugal**. Disponível em <https://portal.oa.pt/upl/%7Bb5749bb5-be74-4035-bd93-91149c74e563%7D.pdf>

GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. “Desenhos industriais”. In.: CANTO, Flávio Ulhoa (Org.). **Tratado de direito comercial**. São Paulo: Saraiva, 2016, v. 6, p. 281-303.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marcas tridimensionais**. São Paulo: Saraiva, 2009.

_____. **Direito de marcas**. Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2003.

OLAVO, Carlos. **Propriedade industrial**. Sinais distintivos do comércio e concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 2005.

OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. **Manual de direito de marcas**. São Paulo: Pilares, 2007.

OTERO LASTRES, José Manuel. **Manual de la propiedad industrial**. Madrid: Marcial Pons, 2009.

RAMELLO, Giovanni. What’s in a sign? Trademark law and economic theory. In.: **Journal of economic surveys**. Blackwell Publishing, v. 20, n. 4, p. 547-565, 2006.

SILVEIRA, Newton. **Direito de autor no desenho industrial**. São Paulo: Editora dos tribunais, 1982.

SOUZA, Allan Rocha de. “Direitos autorais: a história da proteção jurídica”. In.: **Revista da faculdade de direito de Campos**, Ano VI, nº 7, Dezembro de 2005.