



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO

Marina Machado da Silva

A Proteção Jurídica de Personagens Visuais nos Sistemas
de Propriedade Intelectual do Brasil e dos Estados Unidos.

Florianópolis
2020

Marina Machado da Silva

A Proteção Jurídica de Personagens Visuais nos Sistemas
de Propriedade Intelectual do Brasil e dos Estados Unidos

Tese submetida ao Programa de Pós-Graduação em
Direito da Universidade Federal de Santa Catarina para a
obtenção do título de Doutora em Direito.
Orientador: Prof. Luiz Otávio Pimentel, Dr.
Coorientadores: Prof. Araken Alves de Lima, Dr. e
Prof^a. Aline Larroyed, Dr^a.

Florianópolis

2020

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor,
através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC.

Machado da Silva, Marina

A Proteção Jurídica de Personagens Visuais nos Sistemas de Propriedade Intelectual do Brasil e dos Estados Unidos / Marina Machado da Silva ; orientador, Luiz Otávio Pimentel, coorientador, Araken Alves de Lima, coorientadora, Aline Azevedo Larroyed, 2020.

236 p.

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós Graduação em Direito, Florianópolis, 2020.

Inclui referências.

1. Direito. 2. Propriedade Intelectual. 3. Direito de autor. 4. Marcas. 5. Personagens Visuais. I. Pimentel, Luiz Otávio. II. Alves de Lima, Araken. III. Azevedo Larroyed, Aline IV. Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Direito. V. Título.

Marina Machado da Silva

**A Proteção Jurídica de Personagens Visuais nos Sistemas
de Propriedade Intelectual do Brasil e dos Estados Unidos**

O presente trabalho em nível de doutorado foi avaliado e aprovado por
banca examinadora composta pelos seguintes membros:

Prof^ª. Dr^ª. Salete Oro Boff

Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS

Prof^ª. Dr^ª. Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC

Prof. Dr. Everton das Neves Gonçalves

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

Certificamos que esta é a **versão original e final** do trabalho de conclusão que foi
julgada adequada para obtenção do título de Doutora em Direito.

Prof^ª. Dr^ª. Norma Sueli Padilha

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSC

Prof. Dr. Luiz Otávio Pimentel

Orientador

Prof. Dr. Araken Alves de Lima

Coorientador e Presidente da banca

Florianópolis, 2020.

AGRADECIMENTOS

A Deus, por guiar meus passos para que eu determinasse mais esta conquista.

À minha família. Ao meu pai, por ter sido o maior incentivador da minha carreira acadêmica, meu pilar de sustentação em todas as situações e por ser o primeiro a comemorar as minhas vitórias. À minha mãe, pelo apoio e incentivo às minhas escolhas, mesmo assistindo às inúmeras renúncias feitas ao longo desses quatro anos de vida acadêmica. E à minha irmã por estar sempre presente, mesmo à distância, pelo apoio, incentivo e conselhos que sempre me dirige.

Ao Professor Orientador Dr. Luiz Otávio Pimentel, por ter despertado o meu interesse pelo estudo da Propriedade Intelectual, ter-me recebido de modo tão acolhedor em seu grupo de estudos, e pelo constante incentivo acadêmico e confiança ao longo de minha jornada acadêmica.

Aos Coorientadores da tese. Ao Professor Coorientador Araken Alves de Lima, por aceitar o convite de Coorientação, por estar sempre disponível para orientações e pela ajuda no acesso aos casos jurisprudenciais, sem os quais essa tese não seria possível. À Coorientadora Dr^a. Aline Azevedo Larroyed, por mostrar-se disponível e pelo auxílio nas correções dos capítulos, mesmo estando, ela, em etapa final da sua tese.

Aos professores Dr^a. Salete Oro Boff, Dr^a. Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa e Dr. Everton das Neves Gonçalves, membros da banca examinadora, por aceitarem fazer parte desta etapa e por suas futuras considerações que, com certeza, muito contribuirão para a melhoria desta tese.

Aos professores Dr. Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Dr^a. Michele Copetti de Almeida, Dr^a. Patrícia de Oliveira Areas e Dr. Irineu Afonso Frei, pelo acompanhamento da tese na etapa de conclusão, seus apontamentos e suas contribuições, as quais muito somaram à versão final.

À Coordenação e à secretaria do Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina.

À Universidade Federal de Santa Catarina, pelos inúmeros ensinamentos que recebi ao longo desta década, desde o meu ingresso, em 2010. Em especial ao Programa de Pós-Graduação em Direito, pela oportunidade em desenvolver esta tese.

Aos meus colegas de curso, em especial a Dr^a Daniela Lippstein, e demais amigos, pelo apoio e por terem vivenciado comigo estes quatro anos de academia.

RESUMO

Os personagens visuais são oferecidos no mercado tangível e intangível por meio das mais variadas formas de produtos, tais quais filmes, vídeos, *games*, *websites*, brinquedos, livros, jornais, revistas em quadrinhos, roupas, veículos, entre outros. Isso ocorre porque os personagens visuais são fluídos e permeiam com facilidade diferentes mídias, setores de indústria e fronteiras geográficas. O prestígio da criação faz com que o personagem visual alcance um alto valor econômico, cuja comercialização exclusiva ou licenciada pelo titular dos direitos é sustentada por meio da proteção da propriedade intelectual. Por este motivo, torna-se evidente a importância da compreensão da proteção jurídica de personagens visuais por meio dos institutos da propriedade intelectual, especialmente por meio dos direitos de autor e das marcas. Esta tese tem como objetivo verificar as possíveis diferenças na proteção de personagens visuais entre os regimes jurídicos de propriedade intelectual do Brasil e dos Estados Unidos, dos direitos de autor e das marcas, por meio da apresentação e análise da lei, da doutrina especializada e de julgados de litígios selecionados envolvendo a violação de direitos em ambos os países. Buscou-se o alcance do objetivo por meio do método hipotético-dedutivo com a elaboração de três hipóteses de resolução do problema de pesquisa, e de métodos de procedimento monográfico e estruturalista, por meio da análise da importância econômica de personagens visuais, cujo valor de mercado decorre da exclusividade da exploração comercial proporcionada pelo direito, da sua condição fluída, da análise da proteção jurídica de personagens visuais por meio dos direitos de autor brasileiros e do *copyright* estadunidense, da análise da proteção jurídica de personagens visuais por meio do instituto das marcas brasileiro e do instituto das *trademarks* estadunidense, da verificação das diferenças entre os direitos de autor e as marcas nos regimes jurídicos brasileiro e estadunidense, fazendo a análise de casos brasileiros e estadunidenses julgados nas respectivas cortes. Verifica-se e identifica-se ao final do estudo quais são os elementos caracterizadores da violação de direitos, tecendo apontamentos aos autores e titulares de personagens visuais e propondo uma estrutura sugestiva de avaliação para determinar a ocorrência ou não de violação dos direitos de autor ou de marcas registradas no Brasil.

Palavras-chave: 1. Propriedade intelectual 2. Direitos de autor 3. Marcas 4. Personagens visuais 5. Caracterização da violação dos direitos de propriedade intelectual.

ABSTRACT

Visual characters are offered in the tangible and intangible market through various media product forms, such as movies, videos, games, websites, toys, books, newspapers, comic books, clothes and vehicle, among others. This happens because visual characters are fluid and for that, they easily permeate different media, industrial sectors and geographical boundaries. The creation prestige results on a high economic value status for visual character, whose exclusive or licensed rights is supported by the intellectual property protection. For this reason, the importance of understanding the visual characters legal protection through intellectual property institutes, especially through copyright and trademarks, becomes evident. This thesis aims to verify the possible differences in visual characters' protection among the intellectual property systems of Brazil and the one of the United States, concerning copyright and trademark, through the presentation and analysis of the law, the specialized doctrine, and the selected litigation cases regarding copyright and trademark in both countries. The objective was achieved through the hypothetical-deductive method with the elaboration of three hypotheses for solving the research problem, and through the monographic and structuralist procedure methods, with the economic importance of visual characters analysis, whose value of market stems from the commercial exploitation exclusivity provided by the law, of its fluid condition, of the legal protection visual characters analysis, through brazilian copyright and american copyright, of the legal protection analysis of visual characters through the institute of brazilian trademarks and the american trademarks, of the differences between copyright and trademarks in the brazilian and american legal regimes verification, analyzing the brazilian and the american cases judged in their respective country courts. At the end of the study, the thesis verifies and identifies which are the elements that characterize the violation of rights, making notes to visual characters authors and owners and proposing a suggestive evaluation structure to determine the occurrence or not of copyright and/or trademarks violation in Brazil.

Keywords: 1. Intellectual Property 2. Copyright 3. Trademark 4. Visual Characters 5.

Intellectual property rights violation

RESUMEN

Los personajes visuales se ofrecen en el mercado tangible e intangible de diversas formas de producto, como películas, videos, juegos, sitios web, juguetes, libros, periódicos, cómics, ropas, vehículos, entre otros. Esto se debe a que los personajes visuales son adaptables e ingresan fácilmente en diferentes medios, sector industrial y zonas geográficas. El prestigio de la creación hace que el personaje visual alcance un alto valor económico, cuya comercialización exclusiva o autorizada por el titular de los derechos es respaldada por la protección de la propiedad intelectual. Por esta razón, la importancia de comprender la protección intelectual de los personajes visuales a través de institutos específicos, especialmente, a través del registro de derechos de autor y marcas registradas, es evidente. Esta tesis tiene como objetivo verificar las posibles diferencias en la protección de los personajes visuales entre los regímenes de propiedad intelectual de Brasil y Estados Unidos, de los derechos de autor y de las marcas registradas, a través de la presentación y análisis de la ley, de la doctrina especializada y de los juicios de litigio seleccionados en ambos países. El objetivo se logró mediante el método hipotético-deductivo con la elaboración de tres hipótesis para resolver el problema de investigación, y procedimientos monográficos y estructuralistas, mediante el análisis de la importancia económica de los caracteres visuales, cuyo valor de el mercado se deriva de la exclusividad de la explotación comercial prevista por la ley, de su condición fluida, del análisis de la protección legal de los personajes visuales a través de los derechos de autor brasileños y estadounidenses, del análisis de la protección legal de los personajes visuales a través del instituto de marcas instituto brasileño y americano de marcas, la verificación de las diferencias entre derechos de autor y marcas registradas en los regímenes legales brasileños y estadounidenses, analizando casos brasileños y estadounidenses juzgados en los tribunales respectivos. Al final del estudio se verifica e identifica cuáles son los elementos que caracterizan la violación de derechos, haciendo notas a los autores y propietarios de los personajes visuales y proponiendo una estructura sugerente de evaluación para determinar la ocurrencia o no de violación de derechos de autor o de marcas registradas en Brasil.

Palabras Clave: 1. Propiedad intelectual 2. Derechos de autor 3. Marcas 4. Personajes visuales 5. Infracción de los derechos de propiedad intelectual.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Os personagens da <i>Turma da Mônica</i> , de <i>Maurício de Sousa</i>	34
Figura 2 O personagem <i>Senninha</i> de <i>Rogério Martins e Ridaute Dias Júnior</i>	34
Figura 3 O personagem <i>Scooby Doo</i> , da <i>Hanna Barbera</i>	37
Figura 4 A evolução do personagem <i>Mickey Mouse</i> ao longo dos anos.....	154
Figura 5 A evolução da personagem <i>Mônica</i> ao longo dos anos.	156
Figura 6 O registro nº 006660304 da personagem <i>Mônica</i> como marca no INPI.....	157
Figura 7 O registro da personagem <i>Emília</i> como marca no INPI sob o nº 824690184.	158
Figura 8 O personagem <i>Popeye</i> , de <i>Elzie Segar</i>	159
Figura 9 Personagens da <i>Turma da Galinha Pintadinha</i>	164
Figura 10 Personagens da <i>Turma da Galinha Pintadinha</i>	164
Figura 11 O espetáculo <i>Dudinha e as Galinhas Pintadinhas</i>	164
Figura 12 Personagens de <i>O Show da Luna</i>	166
Figura 13 Pedido de marca indeferido pelo INPI por ser similar ao personagem <i>Bidu</i> , de <i>Maurício de Sousa</i>	169
Figura 14 Pedido de marca indeferido pelo INPI por ser similar ao personagem <i>Magali</i> , de <i>Maurício de Sousa</i>	169
Figura 15 Personagem <i>Solzinho</i> da empresa <i>Ri Happy</i>	170
Figura 16 Personagem <i>Cauê</i> do <i>Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007</i>	170
Figura 17 Registro das marcas do personagem <i>Solzinho</i> e do Personagem <i>Cauê</i> no INPI. ..	171
Figura 18 Personagem <i>Solzinho</i> da empresa <i>Ri Happy</i> na versão corpo inteiro.	173
Figura 19 Imagens da <i>Turma do Cabralzinho (acima)</i> e da <i>Turma da Xuxinha (abaixo)</i>	178
Figura 20 Embalagem contendo o personagem <i>Chocogiros</i>	182
Figura 21 Embalagem contendo o personagem <i>M&M's</i>	183
Figura 22 Imagem que relaciona os nomes das personagens da marca <i>Baby Fruti</i> aos das personagens da marca <i>Moranguinho</i>	188
Figura 23 Imagem que compara a marca da personagem <i>Baby Fruti</i> com a marca da personagem <i>Moranguinho</i>	189
Figura 24 Comparação entre as embalagens da personagem <i>Baby Fruti</i> com as da personagem <i>Moranguinho</i>	190

Figura 25 Personagem <i>Valéria</i> do programa <i>Zorra Total</i> da <i>Rede Globo</i> e Personagem <i>Valdete</i> da Rede TV.	192
Figura 26 Personagens do longa-metragem <i>Bee Movie</i> , da <i>Dream Works</i>	193
Figura 27 A comparação entre os dois personagens, ambos denominados <i>Super Bagunça</i> . .	201
Figura 28 A segunda comparação entre os dois personagens, ambos denominados <i>Super Bagunça</i>	202
Figura 29 Comparação entre o personagem <i>Super Bagunça</i> e o personagem <i>Super Homem</i>	202
Figura 30 Estrutura sugerida para avaliação da proteção personagens visuais por meio do direito de autor.....	210
Figura 31 Estrutura sugerida para avaliação da proteção de personagens visuais por meio das marcas	214
Figura 32 Estrutura sugerida para avaliação da proteção de personagens visuais	216

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 As três grandes eras na história do <i>copyright</i> nos Estados Unidos	70
Quadro 2 Resumo dos apontamentos das diferenças entre o direito de autor no Brasil e o <i>copyright</i> nos Estados Unidos	99
Quadro 3 Resumo dos apontamentos das diferenças entre as marcas no Brasil e as <i>trademarks</i> nos Estados Unidos	150
Quadro 4 Critérios objetivos encontrados nos casos estudados	209

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	23
1.1	PROBLEMA DE PESQUISA.....	24
1.2	HIPÓTESES.....	24
1.3	OBJETIVOS.....	25
1.3.1	Objetivo geral.....	25
1.3.2	Objetivos específicos	25
1.4	JUSTIFICATIVA E FUNÇÃO SOCIAL	26
1.5	METODOLOGIA.....	28
1.6	ADERÊNCIA AO PROGRAMA.....	30
1.7	DEFINIÇÕES DE TERMOS	30
<i>1.7.1</i>	<i>Copyright</i>	<i>30</i>
<i>1.7.2</i>	<i>Copyright Office.....</i>	<i>30</i>
1.7.3	Danos pré-estabelecidos em lei.....	30
1.7.4	Distintividade inerente.....	31
1.7.5	INPI.....	31
1.7.6	Lei de <i>copyright</i>	31
1.7.7	Lei de <i>trademark</i>.....	31
1.7.8	Personagem visual	31
1.7.9	Significado secundário.....	31
1.7.10	Titular	32
<i>1.7.11</i>	<i>Trademark</i>	<i>32</i>
1.7.12	Transmídia.....	32
1.7.13	Uso razoável.....	32
<i>1.7.14</i>	<i>USPTO.....</i>	<i>32</i>
1.7.15	VARA	32

2	A IMPORTÂNCIA DA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA E DA TRANSFERÊNCIA DE PERSONAGENS VISUAIS.....	33
2.1	O USO DE PERSONAGENS NA VENDA DE PRODUTOS E SUA RELAÇÃO COM A PROPRIEDADE INTELECTUAL	33
2.2	O LICENCIAMENTO DE PERSONAGENS	35
2.3	A FLUIDEZ DO PERSONAGEM E O DELINEAMENTO DO OBJETO DO ESTUDO DE CASO	37
3	OS DIREITOS DE AUTOR E O <i>COPYRIGHT</i>	41
3.1	OS DIREITOS DE AUTOR NO BRASIL	41
3.1.1	Breves apontamentos históricos	41
3.1.2	A Lei nº 9.610 de 1998, a Lei de Direitos Autorais – LDA	44
3.1.2.1	<i>O Autor, o titular e a obra</i>	44
3.1.2.2	<i>A natureza jurídica e conteúdos a respeito dos direitos de autor.....</i>	52
3.1.2.2.1	Os direitos extrapatrimoniais.....	53
3.1.2.2.2	Os direitos patrimoniais	55
3.1.2.2.3	As limitações ao direito patrimonial do autor	56
3.1.2.3	<i>O registro</i>	58
3.1.2.4	<i>A transmissão dos direitos patrimoniais.....</i>	59
3.1.2.4.1	A cessão e a licença	59
3.1.2.4.2	O contrato de edição	60
3.1.3	As esferas de proteção do direito de autor	62
3.1.4	A Convenção de Berna (1886)	66
3.2	O <i>COPYRIGHT</i> NOS ESTADOS UNIDOS.....	68
3.2.1	Breves apontamentos históricos	68
3.2.1.1	<i>A duração</i>	72
3.2.1.2	<i>A proteção do autor na cessão</i>	74
3.2.2	Os conceitos base do <i>copyright</i>.....	75
3.2.2.1	<i>O conceito de originalidade e o princípio da neutralidade estética</i>	75

3.2.2.2	<i>A diferença entre ideia e expressão</i>	76
3.2.2.3	<i>As fronteiras do copyright</i>	78
3.2.3	O objeto do <i>copyright</i>	80
3.2.3.1	<i>Mudanças históricas</i>	80
3.2.3.2	<i>As obras audiovisuais</i>	81
3.2.3.3	<i>Os personagens visuais</i>	82
3.2.4	A autoria e a titularidade	86
3.2.4.1	<i>A autoria singular</i>	86
3.2.4.2	<i>A Coautoria</i>	87
3.2.4.3	<i>A obra por encomenda</i>	87
3.2.5	Os direitos patrimoniais	89
3.2.5.1	<i>O direito de reprodução e o direito de modificação</i>	89
3.2.5.2	<i>O direito de distribuição e o direito de performance</i>	90
3.2.5.3	<i>O uso razoável (do inglês, fair use)</i>	90
3.2.6	A análise da similaridade diante dos casos de violação de <i>copyright</i>	92
3.2.7	As esferas de proteção e os danos pré-determinados em lei	94
3.2.8	As divergências entre o direito de autor no Brasil e o <i>copyright</i> nos Estados Unidos	96
4	AS MARCAS E AS TRADEMARKS	103
4.1	A PROTEÇÃO DAS MARCAS NO BRASIL	103
4.1.1	Breves apontamentos históricos	104
4.1.2	Os aspectos da natureza jurídica das marcas	105
4.1.3	As espécies de marcas	106
4.1.4	O registro das marcas	107
4.1.4.1	<i>As proibições legais</i>	108
4.1.4.2	<i>Os princípios</i>	108
4.1.4.3	<i>A marca de alto renome e a marca notória</i>	109

4.1.4.4	<i>A teoria da distância e a teoria da diluição.....</i>	110
4.1.4.5	<i>O processo de registro</i>	111
4.1.5	Os direitos sobre as marcas	112
4.1.5.1	<i>A vigência.....</i>	112
4.1.5.2	<i>Os contratos de exploração de marcas.....</i>	113
4.1.5.2.1	<i>Os contratos de cessão e anotações</i>	113
4.1.5.2.2	<i>A licença de uso.....</i>	113
4.1.5.3	<i>A perda de direitos.....</i>	114
4.1.6	As nulidades do registro e sanções penais.....	115
4.1.6.1	<i>O processo administrativo de nulidade</i>	116
4.1.6.2	<i>A ação de nulidade</i>	116
4.1.6.3	<i>Os crimes contra as marcas e os crimes por meio de marcas.</i>	117
4.1.7	O Protocolo de Madri.....	118
4.1.8	Observações sobre o conjunto imagem da concorrência desleal.....	121
4.2	<i>A PROTEÇÃO DAS TRADEMARKS NOS ESTADOS UNIDOS.....</i>	124
4.2.1	Breves apontamentos históricos	124
4.2.2	Os conceitos básicos de <i>trademark</i>.....	125
4.2.3	O objeto da <i>trademark</i>.....	126
4.2.3.1	<i>O que é protegido pela Lei de trademark.</i>	126
4.2.3.2	<i>A aquisição dos direitos de trademark</i>	132
4.2.3.3	<i>O que não pode ser protegido pela Lei de trademark</i>	132
4.2.3.4	<i>O uso razoável.....</i>	134
4.2.4	Os requisitos das <i>trademarks</i>	135
4.2.4.1	<i>A distintividade.....</i>	135
4.2.4.2	<i>O significado secundário</i>	136
4.2.5	O registro de <i>trademark</i>	137
4.2.5.1	<i>A pesquisa preliminar de trademark</i>	137

4.2.5.2	<i>Os procedimentos</i>	138
4.2.5.3	<i>A observação de renúncia</i>	141
4.2.5.4	<i>A incontestabilidade</i>	142
4.2.6	A violação do direito de <i>trademark</i>	143
4.2.6.1	<i>A probabilidade de confusão</i>	143
4.2.6.2	<i>A diluição</i>	144
4.2.7	A perda dos direitos de <i>trademark</i>	145
4.2.8	Os remédios e as indenização por danos	147
4.2.9	As divergências entre as marcas no Brasil e as <i>trademarks</i> nos Estados Unidos	148
5	O REFLEXO DAS DIFERENÇAS ENTRE AS LEGISLAÇÕES NA PROTEÇÃO DE PERSONAGENS VISUAIS	153
5.1	AS CONDUTAS DOS AUTORES EM RELAÇÃO AOS PERSONAGENS EM AMBOS OS PAÍSES	153
5.2	OS CASOS DE PERSONAGENS INSPIRADOS EM OBRA DE DOMÍNIO PÚBLICO	160
5.2.1	O caso da personagem Galinha Pintadinha, no processo nº 1004492-58.2013.8.26.0100	160
5.3	OS CASOS RELACIONADOS À MARCA	168
5.3.1	O caso dos personagens <i>Solzinho</i> da empresa <i>Ri Happy</i> e o mascote dos Jogos Pan Americanos do Rio 2007, <i>Cauê</i>, no processo nº 0032178-76.2013.4.02.5101	170
5.3.2	O caso da <i>Turma do Cabralzinho</i> e da <i>Turma da Xuxinha</i> no processo número 2004.209.004392-8	177
5.3.3	O caso dos personagens <i>M&M's</i> e <i>Chocogiros</i> no processo nº 07.228.334-0	182
5.3.4	O caso da personagem <i>Moranginho</i> no processo nº 1021832-15.2013.8.26.0100	187
5.4	OS CASOS RELACIONADOS AO DIREITO DE AUTOR	191

5.4.1	O caso da personagem <i>Valéria</i> e dos personagens do longa metragem <i>Bee Movie</i>	191
5.4.2	O caso do <i>Palhaço Narizinho</i> no processo nº 0003708-44.2014.8.19.0202	195
5.4.3	O caso da personagem <i>Má Chérie</i> e da personagem <i>Jolie</i> no processo nº 0014638-39.2011.8.26.0071.....	196
5.4.4	O caso do personagem <i>Super Bagunça</i> no processo nº 1030556-24.2017.8.26.0405	200
5.5	APONTAMENTOS FINAIS E SUGESTÕES AOS TITULARES DE PERSONAGENS VISUAIS.....	204
6	CONCLUSÃO	219
	REFERÊNCIAS	225

1 INTRODUÇÃO

O personagem visual é uma obra fluída porque transita facilmente entre diferentes mídias, diferentes setores de mercado e diferentes países. Por ser uma obra fluída, o personagem visual é frequentemente utilizado como meio de intensificar a relação entre o produto e o consumidor. Esta relação, geralmente estabelecida de forma interativa, gera o aumento do valor econômico do personagem, tornando sua proteção jurídica interessante e, muitas vezes, necessária.

É da proteção jurídica dos personagens visuais que cuidará esta tese. A tese estabelecerá um paralelo entre os sistemas jurídicos de propriedade intelectual do Brasil (*Civil Law*) e dos Estados Unidos (*Common Law*), especificamente nos institutos de direitos de autor e de marcas, para verificar como ambos os países protegem os personagens visuais, se há diferenças significativas entre as formas de proteção, e se essas diferenças se refletem na resolução de casos concretos.

A tese propõe a facilitar aos criadores e titulares de personagens visuais o entendimento dos sistemas de proteção do Brasil e dos Estados Unidos, para que possam resguardar os direitos de autor e marcas em ambos os países.

Em outras palavras, a tese pretende apontar aos titulares de personagens visuais tanto brasileiros quanto estadunidenses, as diferenças entre a proteção jurídica no Brasil e nos Estados Unidos, permitindo o entendimento dos diferentes desfechos jurisprudenciais que ocorrem em ambos os países. Conhecer, analisar e entender as diferenças dos direitos de autor e de marcas, entre as duas nações, tornam muito maiores as chances de proteção dos personagens de um país, no outro.

A tese será estruturada em seis capítulos. O primeiro capítulo trata da introdução. Nele, questões essenciais à elaboração da tese serão definidas, tais quais a metodologia, o problema de pesquisa, os objetivos gerais e específicos, a justificativa e a função social, a aderência ao programa e a definição de termos.

O segundo capítulo versará sobre a importância da transferência e da exploração econômica de personagens visuais, ou seja, sobre o uso de personagens visuais na venda de produtos e sua relação com a propriedade intelectual. Tópicos como o licenciamento, a condição fluída do personagem que permeia com facilidade as mais diferentes mídias, e o delineamento do objeto do estudo de caso serão abordados neste capítulo.

O terceiro capítulo tratará da análise, tanto dos direitos de autor no Brasil, quanto do *copyright* nos Estados Unidos, por meio de um levantamento bibliográfico que abrangerá e os tópicos abordados por doutrinadores de cada área. Após apresentar um panorama destes dois sistemas, o capítulo apontará as eventuais diferenças encontradas entre os direitos de autor e o *copyright* e os ilustrará em um quadro-resumo.

O quarto capítulo seguirá a mesma estrutura do anterior, contudo, neste, os institutos a serem analisados por meio do levantamento bibliográfico são as marcas no Brasil e as *trademarks* nos Estados Unidos. Ao final do capítulo serão verificadas as eventuais diferenças encontradas entre os dois sistemas de proteção, as quais constarão também de um quadro resumo.

O quinto capítulo cuidará de discutir as implicações do tema nas jurisprudências brasileira e estadunidense. Casos que envolvem personagens visuais em ambos os países serão abordados e terão situações jurídicas comparadas. Concluindo o capítulo, serão tecidos apontamentos finais e sugestões aos titulares e será elaborada uma estrutura sugestiva de avaliação da proteção de personagens visuais com base nos levantamentos bibliográficos e nas análises de casos realizadas.

O sexto capítulo tratará da conclusão da tese, trazendo todos os resultados encontrados ao longo da trajetória de elaboração de sua estrutura, demonstrando se o problema de pesquisa foi respondido, qual hipótese foi confirmada e se os objetivos gerais e específicos foram alcançados por meio da metodologia aplicada.

Serão estabelecidas, a seguir, as questões metodológicas que guiarão o processo de elaboração da tese, a começar pelo problema de pesquisa.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

O problema de pesquisa consiste na seguinte pergunta: há reflexos, em casos concretos, das eventuais diferenças entre as formas de proteção de personagens visuais, pelos direitos de autor e pelas marcas, nos sistemas jurídicos brasileiro e estadunidense?

1.2 HIPÓTESES

Do problema de pesquisa extrai-se três hipóteses: há reflexos, em casos concretos, nas formas de proteção de personagens visuais, pelos direitos de autor e pelas marcas, nos sistemas jurídicos brasileiro e estadunidense, advindo das diferenças dos sistemas de propriedade intelectual de ambos os países; não há reflexos, em casos concretos, nas formas de proteção de personagens visuais, pelos direitos de autor e pelas marcas, nos sistemas jurídicos brasileiro e

estadunidense, embora haja diferença entre os sistemas de propriedade intelectual de ambos os países e; não há reflexos, em casos concretos, nas formas de proteção de personagens visuais, pelos direitos de autor e pelas marcas, nos sistemas jurídicos brasileiro e estadunidense, porquanto não há diferenças significativas entre os sistemas de propriedade intelectual de ambos os países.

1.3 OBJETIVOS

A seguir, apresentar-se-á os objetivos geral e específicos.

1.3.1 Objetivo geral

O objetivo geral da tese consiste em verificar as possíveis diferenças na proteção de personagens visuais entre os sistemas jurídicos de propriedade intelectual (direitos de autor e marcas) do Brasil e dos Estados Unidos por meio da apresentação e análise de casos concretos em ambos os países.

1.3.2 Objetivos específicos

Para que seja possível alcançar o objetivo geral da tese, serão estabelecidos, a seguir, seis objetivos específicos que servirão de guia para a elaboração da estrutura de capítulos:

- Analisar a importância da propriedade intelectual para personagens visuais e a sua condição fluída;
- Analisar a proteção jurídica de personagens visuais por meio dos direitos de autor brasileiros e do *copyright* estadunidense;
- Analisar a proteção jurídica de personagens visuais por meio do instituto das marcas brasileiro e do instituto das *trademarks* estadunidense;
- Verificar as diferenças entre os direitos de autor e as marcas nos sistemas jurídicos brasileiro e estadunidense;
- Discutir as implicações do tema nas jurisprudências brasileira e estadunidense e;
- Tecer apontamentos finais e sugestões aos titulares de personagens com base nas análises dos levantamentos bibliográficos e nas análises de casos brasileiros e estadunidenses, sugerindo uma estrutura de avaliação da proteção de personagens visuais.

Uma vez estabelecidos os objetivos principais, serão abordadas, a seguir, a justificativa e a função social da tese.

1.4 JUSTIFICATIVA E FUNÇÃO SOCIAL

Personagens visuais movem-se sem dificuldades de uma mídia para outra. Essa fluidez significa que eles se movem, também, de um setor do mercado para outro com a mesma facilidade, geralmente criando um elo interativo com o consumidor. A relação personagem-consumidor, estabelecida de forma interativa, causa o aumento do valor econômico do personagem e, então, protegê-lo juridicamente torna-se fundamental.

Um país que se destaca neste meio é os Estados Unidos. O domínio dos Estados Unidos sob a indústria mundial áudio visual é bem conhecido. Outros países a obterem superávit comercial no mercado áudio visual são o Reino Unido, a Irlanda e o México. As indústrias cinematográficas de Hong Kong e da Indonésia também têm uma longa tradição de presença em mercados internacionais (SAUVÉ, 2006, ps. 14 e 15).

A ideia de selecionar os Estados Unidos para traçar o paralelo com os sistemas jurídicos de direitos de autor e marcas do Brasil deu-se por vários motivos. Primeiro, os Estados Unidos lidam com a proteção de personagens há muitos anos e, por isso, estabeleceram-se como uma potência econômica no ramo. Os personagens são tão economicamente importantes naquele país que um único personagem visual, qual seja o *Mickey Mouse*, foi o suficiente para alterar uma Lei Federal que diz respeito a todas as obras criativas do país (METSOLA, 2016, p. 61).

Segundo, porque pretende-se comparar dois sistemas jurídicos diferentes em busca, justamente, das suas diferenças. É evidente que comparar um sistema jurídico que tem base na *Civil Law* com outro que tem base na *Common Law* tende a resultar em maior número de diferenças do que comparar dois sistemas de mesma base. Sendo o Brasil um país de sistema da *Civil Law*, excluiu-se países, como o Japão, o qual também se destaca na indústria áudio visual, porém tem sistema jurídico com base na *Civil Law*.

Terceiro, pela facilidade do idioma, de conhecimento da autora, e pelo fácil acesso a numerosas decisões judiciais por meio eletrônico, o que promete facilitar as buscas e o entendimento de casos jurisprudenciais estrangeiros. O quarto motivo consiste no fato de que se pretende buscar a continuação dos estudos naquele país para dar continuidade à presente pesquisa desta tese.

Desta forma, a tese procura conhecer como ambos os sistemas jurídicos de propriedade intelectual, o brasileiro (*Civil Law*) e o estadunidense (*Common Law*), protegem os autores, a

titularidade de suas criações e os consumidores, no que diz respeito a personagens visuais, bem como destacar as diferenças entre os dois sistemas.

A tese propõe a facilitar, aos autores e titulares de direito estadunidense, o entendimento do sistema de proteção brasileiro para personagens visuais, bem como aos autores e titulares brasileiros, em relação aos Estados Unidos.

Em outras palavras, a tese pretende apontar aos titulares de personagens visuais brasileiros, as diferenças entre a proteção jurídica no Brasil e nos Estados Unidos, permitindo o entendimento dos diferentes desfechos jurisprudenciais que ocorrem em ambos os países. Conhecer, analisar e entender as diferenças dos direitos de autor e de marcas entre as duas nações, torna muito maiores as chances de proteção entre países dos personagens visuais e seus titulares.

Segundo Gonçalves e Stelzer (2005, p. 207), desde o princípio o homem vem procurando “identificar as condições necessárias para a sua sobrevivência acumulando-as e protegendo-as, inclusive, estabelecendo regras de utilização e manutenção das mesmas”. A economia e o direito estiveram, desde sempre, “lado a lado”.

Conforme SILVA (2015, p. 15), com o passar dos anos a noção de propriedade estendeu-se do material para o imaterial. É neste cenário que se encaixam os personagens visuais.

Os personagens são ativos valiosos no mercado e por isso deve-se protegê-los juridicamente da melhor forma possível. Nos Estados Unidos e no Canadá, movimentou-se cerca de 162,6 bilhões de dólares em vendas ao varejo por meio do licenciamento em 2018. Considerando a proporção que existe entre as economias americana e a brasileira, este consiste em um forte indicativo do potencial de crescimento que essa área tem no Brasil” (LIMA, 2017, p.1).

O setor de entretenimento e personagem foi considerado a maior categoria de licenciamento em âmbito mundial, respondendo por US \$ 122,7 bilhões, ou 43,8% do mercado global (LIMA, 2017, p.1).

A inovação tecnológica, consequência da revolução informacional, “vem a gerar transformações na noção de riquezas, são bens imateriais e não mais bens materiais”. Paralelamente às transformações recentes, passou-se a admitir que os bens incorpóreos “também sejam objeto de proteção pela ordem jurídica, da mesma forma que sua valorização econômica é constatada na empiria com a desmaterialização dos mercados, por força da chamada revolução digital impulsionada pelo fenômeno da internet” (SILVA, 2015, p. 5).

Fatores como a aquisição e a gestão dos direitos de propriedade intelectual tornaram-se “críticos para que as firmas transformem seu potencial inovador e de criatividade em valor de mercado e competitividade, ou seja, os direitos de propriedade intelectual apresentam potencial forte para a captura do valor criado pela inovação” (ROSÁRIO; DE LIMA, 2019, p. 39).

Quem cria um personagem, assim como qualquer outro ativo intangível passível de proteção pela propriedade intelectual, investe tempo e dinheiro no processo, visando bons resultados de seu trabalho. A proteção jurídica do personagem é o que permite o retorno do investimento ao autor. Sem ela, dificilmente algum criador estaria disposto a dispendar tal investimento e conseqüentemente não teríamos os personagens, ou os teríamos em menor número e impacto.

Da mesma forma, o uso do personagem em produtos no mercado estabelece uma relação direta com o consumidor que passa a reconhecer, naquele, o produtor da mercadoria e, assim, depositar confiança na marca e a criar preferência de escolha frente a outras marcas.

Além disso, alguns personagens como o personagem *Senninha*, o qual constitui fonte de renda para o *Instituto Ayrton Senna*, uma organização não governamental cujo objetivo é oferecer condições de desenvolvimento humano a crianças e jovens do Brasil, por meio de tecnologias sociais (HELFAND 1992, p. 625).

Assim, encerra-se o subitem a respeito da justificativa e da função social da tese. A seguir, será apresentado o subitem que trata da aderência ao programa.

1.5 METODOLOGIA

A pesquisa desenvolvida ao longo da tese tem caráter qualitativo e será realizada por meio de método hipotético-dedutivo, uma vez que parte do estudo geral do direito de autor e das marcas no Brasil e nos Estados Unidos e os aplica ao particular âmbito dos personagens visuais elencando 3 hipóteses de resolução do problema de pesquisa "que se procurará verificar no transcorrer da atividade indagativa" estando, assim, “relacionado com a experimentação” (MEZZAROBA; MONTEIRO, 2014, p. 68; OLIVEIRA, 1999, p. 29).

Os métodos de procedimento utilizados serão o método monográfico, como “via de regra se concentram os temas jurídicos”, o qual implicará em um recorte jurisprudencial sem características temporais para ambos os países, concentrando o foco nas questões legislativas coincidentes; e o método estruturalista, o qual “parte da investigação de um fenômeno concreto, atinge o nível abstrato, através da constituição de um modelo que represente o objeto de estudo”, o que se dará a partir da composição de apontamentos e sugestão de estrutura de avaliação da

proteção de personagens visuais tanto em âmbito de direito de autor quanto de marcas (OLIVEIRA, 1999, p. 30; BARRAL, 2007, p. 62).

A seleção de casos estudados ocorrerá em duas etapas. A primeira, por meio de uma pesquisa bibliográfica e jurisprudencial dos institutos de *copyright* e *trademark* em busca dos primeiros casos estadunidenses que abordaram as principais questões doutrinárias dos Estados Unidos sobre o assunto. O grau de desenvolvimento dos Estados Unidos em relação a personagens visuais e o fácil acesso à jurisprudência estadunidense por meio da internet promete tornar o escopo de casos investigados bastante amplo.

A segunda etapa, que implicará na pesquisa jurisprudencial brasileira, ocorrerá por meio do sistema *Darts-Ip*, um portal de busca de casos de propriedade intelectual em âmbito mundial o qual será indispensável para o sucesso na seleção de casos nacionais. A pesquisa será realizada dentro do portal *Darts-Ip*, filtrando-se, dentre os casos encontrados de personagens brasileiros que se enquadrarem nas categorias de direito de autor e de marcas, aqueles que apresentarem situações passíveis de dialogar com as peculiaridades do direito de propriedade intelectual estadunidense. Em paralelo à pesquisa no *Darts-Ip*, será realizada a consulta do andamento das ações nos sites dos respectivos órgãos, o acesso aos autos quando eletrônicos, pesquisa doutrinária e a consulta a decisões disponibilizadas na internet. A escassez de personagens visuais (se comparada ao número de personagens estadunidenses existentes) e o difícil acesso aos autos dos processos promete reduzir o escopo do recorte dos personagens brasileiros (DARTS-IP, 2019).

Em resumo, inicia-se o recorte de casos selecionando os primeiros casos estadunidenses a abordarem as questões doutrinárias principais e em seguida seleciona-se casos de personagens visuais brasileiros disponíveis para acesso os quais, de alguma forma, guardem relações com os casos já selecionados anteriormente.

Uma vez selecionados os casos brasileiros, cada um deles se tornará um subtópico, sendo descrito, analisado e brevemente comentado por meio de links com os casos estadunidenses. Esta etapa demonstrará a existência ou não de reflexos das eventuais diferenças dos sistemas de direito de autor e de marcas do Brasil e dos Estados Unidos na jurisprudência de ambos os países.

Ultrapassada esta etapa, serão tecidos apontamentos e sugestões aos titulares de personagens, bem como será elaborada uma estrutura de avaliação de personagens visuais a ser sugestivamente aplicada no Brasil.

As técnicas de pesquisa foram empregadas em documentações indiretas de fontes primárias e secundárias, incluindo-se a identificação, o levantamento e a análise da bibliografia, da legislação e da jurisprudência brasileiras e da legislação e da jurisprudência estadunidense todas pertinentes ao tema (OLIVEIRA, 1999, p. 34).

A seguir será abordado o subtópico referente à aderência ao programa.

1.6 ADERÊNCIA AO PROGRAMA

A tese apresenta-se coerente à área de concentração Direito, Política e Sociedade do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, uma vez que tem como objeto de pesquisa os aspectos jurídicos regulatórios da proteção intelectual das criações em personagens visuais, sendo pertinente à linha de pesquisa em Direito da Sociedade de Informação e Propriedade Intelectual, posto que o presente estudo ocupa-se da proteção jurídica das criações advindas do esforço intelectual na criação de personagens visuais.

Visto que a tese possui aderência ao programa, passa-se ao subtópico de definição de termos.

1.7 DEFINIÇÕES DE TERMOS

Este subitem define termos que serão abordados ao longo da tese. Julga-se importante a compreensão deles para o entendimento dos capítulos subsequentes.

1.7.1 Copyright

Consiste no instituto do direito de autor no sistema de *Common Law* dos Estados Unidos. Optou-se pelo uso da expressão “*copyright*” ao invés da expressão “direitos de autor” toda vez que estiver sendo abordado o direito estadunidense, como forma de facilitar o entendimento do instituto abordado em um país ou em outro (BARROS, 2007, p. 469).

1.7.2 Copyright Office

Consiste no escritório de *copyright* dos Estados Unidos, responsável pelo registro de *copyright* (ESTADOS UNIDOS, 2016, §701).

1.7.3 Danos pré-estabelecidos em lei

Danos pré-determinados em lei (do inglês, *statutory damages*) consistem em um montante que o autor pode renunciar, a qualquer momento antes do julgamento final em um caso de *copyright*, em face da recuperação de danos emergentes e dos lucros cessantes, e em

vez disso, optar por recuperar uma quantia em dinheiro estabelecida por um júri ou pelo juiz (ESTADOS UNIDOS, 2016, §504 2c).

1.7.4 Distintividade inerente

A distintividade inerente é a denominação que se dá à marca que já nasce sendo reconhecida pelo consumidor. A marca deve distinguir produtos e serviços de maneira que indique suas fontes e os diferencie das fontes dos demais produtos e serviços (LAFRANCE, 2016, p. 4).

1.7.5 INPI

Consiste no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, responsável pelo registo das marcas e outros institutos da propriedade industrial no Brasil, entre outras funções (PIMENTEL, 2012, p. 196).

1.7.6 Lei de *copyright*

Sempre que esta expressão aparecer, ela se referirá ao *Copyright Act (1976)*, ou seja, à lei de direitos de autor nos Estados Unidos (ESTADOS UNIDOS, 2016).

1.7.7 Lei de *trademark*

Toda vez que esta expressão aparecer, ela se referirá ao *Lanham Act (1946)*, ou seja, à lei de marcas nos Estados Unidos (ESTADOS UNIDOS, 2016).

1.7.8 Personagem visual

É o personagem criado por sinais visuais. Aquele em que o consumidor consegue ver, que se diferencia do personagem literário (FISHER, 2018, p. 69).

1.7.9 Significado secundário

Significado secundário é a denominação que se dá à marca que adquire reconhecimento do público por meio da exposição a ele. A marca, neste caso, não nasce distinta, mas passa a o ser, por meio das vendas ou das propagandas (STIM, 2014, ps. 344 e 452).

1.7.10 Titular

Titular é a pessoa que ou cria uma obra, denominado titular originário, podendo também ser uma pessoa jurídica; ou que recebe os direitos referentes à obra por contrato ou sucessão, denominado titular derivado (PIMENTEL, 2012, p. 274).

1.7.11 Trademark

Consiste no instituto das marcas no sistema de *Common Law* dos Estados Unidos. Optou-se pelo uso da expressão “*trademark*” ao invés da expressão “marcas” toda vez que estiver sendo abordado o direito estadunidense, como forma de facilitar o entendimento do instituto abordado em um país ou em outro (LAFRANCE, 2016, p. 3).

1.7.12 Transmídia

A coexistência de diferentes tipos de mídias advinda da tecnologia digital (DOWNES, 2014, p. 249).

1.7.13 Uso razoável

O uso razoável (ou, do inglês, *fair use*) é um mecanismo do direito estadunidense que permite o uso da obra, ainda que não autorizada, sob certas circunstâncias descritas em lei (ESTADOS UNIDOS, 2016, §107).

1.7.14 USPTO

Consiste no escritório de *trademarks* e patentes dos Estados Unidos, responsável pelo registro das *trademarks* (STIM, 2014, p. 347).

1.7.15 VARA

Consiste no “*Visual Artists Rights Act - VARA*” (1990), parte da lei de *copyright* a qual concede os direitos extrapatrimoniais de atribuição e integridade a autores de obras impressas, esculturais ou fotográficas. Os direitos extrapatrimoniais concedidos pelo VARA perduram apenas durante a vida do autor, podem ser renunciados por ele e não garantem nenhum remédio por danos à reputação do autor causado pela exposição de sua obra. Estes direitos não se aplicam às obras por encomenda (FISHER, 2018, p. 121).

Este capítulo cuidou das questões metodológicas da tese, as quais servirão como guia para o desenvolvimento da pesquisa, auxiliando a busca por responder o problema de pesquisa e por cumprir os objetivos propostos. A seguir, apresenta-se o segundo capítulo que versa sobre a importância da exploração econômica e da transferência de personagens visuais.

2 A IMPORTÂNCIA DA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA E DA TRANSFERÊNCIA DE PERSONAGENS VISUAIS

O estudo da importância da exploração econômica e da transferência de personagens visuais é primordial para o alcance do objetivo desta tese, porquanto, ao apresentar questões sobre o uso de personagens na venda de produtos e a sua relação com a propriedade intelectual, o licenciamento de personagens e a fluidez trazida pela transmídia, servirá de base para o delineamento do objeto do estudo de caso, realizado ao final deste capítulo.

2.1 O USO DE PERSONAGENS NA VENDA DE PRODUTOS E SUA RELAÇÃO COM A PROPRIEDADE INTELECTUAL

A venda de produtos licenciados no varejo mundial movimentou U\$262,9 bilhões em 2017, sendo que o licenciamento de personagens e entretenimento é a categoria que mais se destaca, representando U\$118,3 bilhões em vendas no varejo, ou seja, 45% do total do mercado (LIMA, 2017).

De acordo com a Associação Brasileira de Licenciamento – ABRAL (2017), o faturamento nacional com as vendas no varejo de produtos licenciados no ano de 2016 foi de aproximadamente 17 bilhões e 850 milhões de reais. O comércio de produtos infantis licenciados impactou direta e indiretamente a economia do país em R\$51,4 bilhões em produção na economia nacional, mais de R\$10 bilhões em salários e quase de R\$3,0 bilhões em tributos.

Segundo a ABRAL (2017), somados os benefícios comerciais com os da produção destinada a crianças dos setores de brinquedos, alimentos, agricultura, higiene e limpeza, tem-se um impacto econômico de R\$70 bilhões em produção na economia nacional, R\$13,3 bilhões em salários e quase de R\$4,8 bilhões em tributos.

Cabe destacar que o setor de licenciamento de personagens está em crescimento no Brasil. Dados da ABRAL apontam que as 600 empresas que licenciam produtos no país devem faturar R\$ 18 bilhões em 2019, um crescimento de 7% em relação a 2018. A líder neste mercado é a *Disney*, seguida pela *Marvel* (também do grupo *Disney*) e pela *DC Comics* (da *Warner*) (BASÍLIO, 2019, p. 1).

Um dos motivos deste sucesso está na forte participação da cultura estadunidense no setor de entretenimento brasileiro. Propriedades nacionais também se destacam, como os personagens da *Turma da Mônica* e da *Galinha Pintadinha* (MENDES, 2018, p. 2).



Figura 1 Os personagens da *Turma da Mônica*, de *Maurício de Sousa*. Disponível em: <<http://www.monicaandfriends.com/>>. Acesso em 20 ago 2019

Os personagens representam um valor econômico para as empresas, constituindo parte do seu patrimônio ativo de forma imaterial, sendo, por isso, chamados de ativos intangíveis. Os números da ABRAL demonstram que os produtos licenciados garantem aumento de até 50% nas vendas em relação aos produtos tradicionais (MENDES, 2018, p.1).

Helfand (1992, p. 625) destaca que, além de desenvolverem um papel econômico no mercado, os personagens são também utilizados para promover causas sociais. Como exemplo pode-se citar o personagem *Senninha*, marca licenciada que constitui fonte de renda para o *Instituto Ayrton Senna*, uma organização não governamental de origem empresarial fundada em 1994, cujo objetivo é oferecer condições de desenvolvimento humano a crianças e jovens do Brasil, por meio de tecnologias sociais (REIS, 2007, p. 289).



Figura 2 O personagem *Senninha* de *Rogério Martins e Ridaut Dias Júnior*. Disponível em: <<https://senninha.com.br/turma>>. Acesso em: 20 ago 2019.

A produção de um personagem e de sua história demanda grandes investimentos econômicos que são usualmente solucionados por meio de patrocinadores. A busca por

patrocinadores requer que os autores tenham as questões legais bem resolvidas. Não há sentido algum procurar pelos patrocínios se não há um contrato dispondo sobre o direito da propriedade intelectual envolvido, seja por meio do direito de autor ou por meio da marca (WHITE, 2013, p. 70).

No mesmo sentido, dispõe Vasconcelos (2016, p. 1) que algumas manifestações culturais não acontecem espontaneamente, sem que alguém invista em sua criação, produção e recursos, como tempo e dinheiro. Ou seja, dependem da organização profissional do processo criativo, sem o qual sequer existiriam.

A seguir, será apresentado o tópico sobre licenciamento de personagens.

2.2 O LICENCIAMENTO DE PERSONAGENS

Os personagens podem ser transferidos por diversas formas de contrato, sendo os mais usuais os contratos de cessão e licença (BRASIL, 1996; BRASIL 1998; PIMENTEL, 2005, p. 106 e 142; BARROS, 2007, p. 353 e 529).

O mais comum de se encontrar em obras relacionadas ao design de personagens é o contrato de licença, já que este tende a proteger mais o autor, uma vez que neste tipo de contrato não há a transferência da titularidade sobre a obra. Por este motivo, ambos os contratos serão, apenas neste tópico, tratados como sinônimos, utilizando-se apenas os termos contrato de licença.

Os titulares dos direitos sobre personagens podem licenciá-los para o uso em outras atividades diferentes daquelas para qual foram criados. As empresas veem no licenciamento uma forma de maximizar o retorno sobre o investimento realizado no desenvolvimento e divulgação de seus personagens, de modo que possam manter o foco nas suas atividades principais. O licenciamento possibilita à empresa ter produtos com seus personagens sem que tenha que montar indústrias específicas. Outras vantagens do licenciamento são buscar maior visibilidade para o seu personagem, agregar novos conceitos a ele, aumentar a base de clientes, ou adentrar em uma nova categoria de produtos (BONFÁ; RABELO, 2009, p. 31).

A competitividade no mercado, a diminuição dos diferenciais percebidos nos produtos, o fortalecimento dos varejistas e a busca por retorno imediato são motivos que incentivam a busca do licença pelas indústrias no intuito de aumentarem o apelo de seus produtos e a conexão com o público (BONFÁ; RABELO, 2009, p. 21).

Os personagens funcionam da mesma forma que as marcas: atingem o consumidor pelo caráter simbólico. A principal vantagem de um personagem é a capacidade de humanizar

os conceitos abstratos de uma marca, que acabam refletidos em sua personalidade, em seu universo de atuação e em suas histórias, tornando-a mais simpática, não apenas, mas especialmente ao público infantil (BONFÁ; RABELO, 2009, ps. 12 e 13).

Os setores que mais utilizam o licença de marcas e personagens no país são os de confecções/calçado, brinquedos, volta às aulas, editorial, alimento/bebida e higiene pessoal/cosméticos. Não utilizados com a mesma frequência, porém não menos importantes, são os setores de utilidades domésticas, entretenimento, artigos esportivos e artigos de festas (MENDES, 2018, p. 2).

Os licenciadores, ou licenciantes, são os titulares dos direitos autorais ou marcas de personagens licenciáveis. Normalmente concedem uma licença de uso de seus personagens pela contraprestação de um percentual do valor bruto das vendas. Além deste percentual, os licenciadores também estabelecem garantias mínimas, ou seja, o mínimo a ser pago pelo licenciado a despeito de suas vendas (BONFÁ; RABELO, 2009, p. 30).

O licenciador arca com alguns custos, tais quais o desenvolvimento do personagem, o seu registro, a auditoria e o controle sobre a sua utilização, inclusive no que diz respeito ao combate à pirataria. A indústria cinematográfica vem utilizando o licenciamento com o intuito de aumentar o lucro, buscando o retorno sobre os investimentos realizados em produção e divulgação (BONFÁ; RABELO, 2009, p. 16 e 30).

Existem algumas situações em que o licenciador dispensa sua parte dos *royalties* em função da grande exposição que o licenciado pode oferecer a seu personagem, fortalecendo-o (BONFÁ; RABELO, 2009, p. 30).

O ciclo de vida de um personagem reflete no proveito econômico que seu titular obterá. Em outras palavras, as fases subsequentes ao lançamento do personagem, as quais compreendem o crescimento, a maturidade, o declínio e a retirada do mercado, tem duração variável e grande impacto financeiro na venda dos produtos para os quais são licenciados. Quanto ao ciclo de vida, os personagens classificam-se em sazonais ou clássicos (BONFÁ; RABELO, 2009, p. 22).

Alguns personagens conseguem atingir um valor econômico residual tão alto que continuam gerando performances na mídia mesmo após sua retirada do mercado, fator que é conhecido como *vida após a morte*. O valor econômico residual de um personagem demonstra que o interesse sentimental e simbólico pode gerar lucro por muito tempo depois de seu aparecimento (JENKINS, 2014, p. 140).

A título de exemplo de como o conteúdo de mídia pode permanecer relevante por décadas, tem-se o personagem *Scooby-Doo*, da *Hanna Barbera*, que se estende há mais de

quatro décadas em programação de televisão desde 1969 até o presente, aparecendo em treze séries originais, em várias redes de TV de sinal aberto e a cabo (JENKINS, 2014, p. 140).



Figura 3 O personagem *Scooby Doo*, da *Hanna Barbera*.
Disponível em: < <https://scooby.fandom.com/pt-br/wiki/Scooby-Doo>> Acesso em 20 ago 2019.

Demonstrada a importância da transferência de personagens para o mercado que se utiliza da propriedade intelectual para comercializar seus ativos intangíveis, abordar-se-á, a seguir, a questão da fluidez do personagem.

2.3 A FLUIDEZ DO PERSONAGEM E O DELINEAMENTO DO OBJETO DO ESTUDO DE CASO

Os personagens permeiam de forma fluída, na sua condição de conteúdo autoral, os diversos tipos de mídia. Essa condição surgiu paralelamente ao desenvolvimento das ferramentas de mídia e expandiu-se com a consolidação da tecnologia digital, o que proporcionou ao mercado um maior proveito na exploração de personagens, conforme se procura demonstrar nos próximos parágrafos deste subtópico.

A tecnologia possibilitou algo que não ocorria antes: a coexistência e a justaposição de mídias. Isto ocorreu porque as ferramentas tecnológicas ampliaram a atividade do homem e deram forma e controle às associações e ações humanas (DOWNES, 2014, p. 248).

Conforme Downes (2014, p. 249), tendo reduzido as dimensões de tempo e espaço, a tecnologia digital veio trazer também a coexistência de diferentes tipos de mídia, o que ficou conhecido pelo termo *transmídia*.

Jenkins (2012, p.172) afirma que a narrativa transmídia não é inteiramente nova e cita a história de *Jesus Cristo* como contada na Idade Média: “A menos que se soubesse ler, Jesus

não era fundamentado em livros, mas algo que se encontrava em múltiplos níveis da cultura”. Ou seja, cada representação, fosse um vitral, uma tapeçaria, um salmo, um sermão ou uma apresentação teatral, presumia que a história e o personagem já eram previamente conhecidos.

Quando a condição de transmídia estreita a comunicação entre autores e público, de forma que estes tornam-se co-criadores de novos conteúdos em uma cultura participativa, estamos diante de um processo que Jenkins (2012, p. 29) denomina *convergência*.

O fenômeno da convergência “refere-se à difusão de diferentes conteúdos pelos diferentes sistemas e suportes de mídias, que depende da participação ativa dos consumidores de mídia” (DO AMARAL; BOFF, 2018, p. 175).

Quando há a convergência de mídias, “toda história importante é contada, toda marca é vendida e todo consumidor é cortejado por múltiplas plataformas de mídia”, ou seja, “a convergência torna inevitável o fluxo de conteúdos pelas múltiplas plataformas de mídia” (JENKINS, 2012, p. 29 e 148).

Assim, todo o conteúdo que era comunicado por meio de uma mídia passou a ter à sua disposição o fenômeno da transmídia. Os personagens, na condição de conteúdo transmitido via mídia, permeiam filmes, televisão, publicidade, lojas de brinquedo, enciclopédias virtuais que detalham suas biografias fictícias e extensões promocionais por meio da reafirmação do universo ficcional, ou seja, participam de plataformas de mídia que se cruzam e complementam: o processo de transmídia (DOWNES, 2014, ps. 6 e 249).

Para Jenkins (2012, p. 44) os novos conglomerados empresariais do ramo passaram a ter interesse em permear toda a indústria de entretenimento nos seus mais variados meios como filmes, televisão, games, websites, brinquedos, parques de diversão, livros, jornais, revistas e quadrinhos.

É notável que, no caso de obras cinematográficas, o personagem frequentemente origina-se de obras literárias (como, por exemplo, o personagem *Oliver Twist* de *Charles Dickens*) (WIPO, 1994, p. 5).

Como dispõem Bonfá e Rabelo (2009, p. 31) a respeito da fluidez dos personagens, há empresas que começaram como indústrias de brinquedo, e por causa do grande sucesso alcançado com seus personagens, utilizaram o licenciamento como meio de expandir a marca para novos negócios, como filmes e animações. Exemplos de personagens que passaram por este processo são a boneca *Barbie* da *Mattel* e os robôs *Transformers*, da *Hasbro* (BONFÁ; RABELO, 2009, p. 31).

Conforme Jenkins (2012, p. 156), alguns longas-metragens transformaram seus personagens em animações, tais quais *As panteras*, *A Batalha de Riddick*, *Guerra nas Estrelas* e *Homem Aranha* (JENKINS, 2012, p. 156).

As empresas aprenderam, então, a acelerar o fluxo de conteúdo pelas diferentes mídias para aumentar a margem de lucro, ampliar o mercado e estreitar as relações com o público. Já os consumidores aprenderam a lidar com diferentes tecnologias para absorver mais conteúdo e para interagir com outros consumidores (JENKINS, 2012, p. 46).

Na década de 1970, a empresa *Marvel* criou a maior parte de seu negócio por meio do licenciamento de seus personagens para produtos. Dos 800 milhões de dólares arrecadados com o filme do *Homem-Aranha*, a *Marvel* recebeu mais de 50 milhões (DOWNES, 2014, p. 254).

De maneira parecida, a *DC Comics* teve uma renda de bilhões de dólares com o personagem *Super-Homem* entre 1969 e 1984. Filmes baseados em revistas em quadrinhos relacionadas aos super-heróis estão entre os de maior arrecadação de todos os tempos. Dos melhores vinte filmes, os *Avengers*, da *Marvel* (2012) conquistou o 3º lugar enquanto o *Homem-Aranha* (2002) e o *Homem-Aranha 2* (2004) conquistaram os 13º e 18º lugares. O Personagem *Batman*, propriedade da *DC Comics*, aparece nos filmes *Dark Knight* (2008) e *Dark Knight Rises* (2012), os quais conquistaram os 4º e 8º lugares (DOWNES, 2014, p. 254).

A licença de personagens permite aos titulares dos direitos de Propriedade Intelectual (direitos de autor e marcas) recuperarem os custos de produção inicial, renovarem receita ao longo do tempo e transformarem, de novas maneiras, em renda (DOWNES, 2014, p. 254).

Assim conclui-se o capítulo a respeito da importância da exploração econômica da transferência de personagens o qual, apresentou os subtópicos sobre o uso de personagem na venda de produtos e sua relação com a propriedade intelectual, sobre o licenciamento de personagens e sobre a fluidez trazida pela transmídia.

Os direitos de autor e as marcas podem proteger simultaneamente personagens visuais. Em outras palavras, um mesmo personagem pode tanto ser expresso por uma imagem gráfica ou uma escultura, quanto por uma marca. Ambos os direitos, ainda que tenham bases diferentes, são, com frequência, licenciados em conjunto (GINSBURG, 2015, p. 1).

Desta forma, personagens visuais podem ser protegidos por diferentes institutos de propriedade intelectual desde que preencham certos requisitos. Contudo, uma vez que algumas formas de propriedade intelectual, como os direitos de autor, duram por um período limitado de tempo, e outras, como as marcas, podem ser renovadas indefinitivamente, os diferentes institutos de proteção podem evitar que personagens visuais entrem em domínio público e,

assim, estejam disponíveis ao público para o uso, independente de autorização (METSOLA, 2016, p. 1).

Este capítulo abordou a importância econômica da transferência de personagens visuais. Em outras palavras, o uso de personagens visuais na venda de produtos e sua relação com a propriedade intelectual. Foram abordados, aqui, assuntos como o licenciamento e a condição fluída do personagem.

Os próximos capítulos são designados a apresentar um levantamento bibliográfico dos institutos de direito do autor e de marcas tanto na legislação brasileira, quanto na estadunidense, para que seja possível verificar as diferenças entre ambos os sistemas jurídicos, para somente então apresentar os estudos de caso sobre o assunto.

Antes de abordarmos tais capítulos, vale lembrar que os direitos de propriedade intelectual no Brasil “abrangem dois grandes campos, a propriedade industrial e o direito autoral, cuja diferença entre esses direitos reside nos respectivos objetos de proteção e na característica dos direitos concedidos” (PIMENTEL; SILVA, 2014, p. 4).

Enquanto os direitos de propriedade industrial, nos quais o instituto da marca encontra-se inserido, incidem sobre ideias, “os direitos autorais, nos quais os direitos de autor estão inseridos, incidem sobre expressões, comportando várias exceções. Os direitos de propriedade industrial proíbem que terceiros utilizem os ativos protegidos”. Já os direitos autorais proíbem “que terceiros copiem, ou que pratiquem os diversos atos que constituem modalidades de cópia, como reproduzir, traduzir, adaptar, comunicar, transmitir e fixar as obras protegidas” (PIMENTEL; SILVA, 2014, p. 4).

A seguir será apresentado o capítulo sobre direitos de autor no Brasil e sobre o *copyright* nos Estados Unidos. Ao final do capítulo, serão apresentados apontamentos, ilustrados por quadro resumo, das diferenças entre ambos os sistemas.

3 OS DIREITOS DE AUTOR E O *COPYRIGHT*

Para que se saiba quais situações abordar em cada estudo de caso apresentado no último capítulo desta tese, é preciso tornar claras as diferenças entre os sistemas de direito de autor do Brasil e de *copyright* dos Estados Unidos. A fim de apontar as referidas diferenças far-se-á um levantamento bibliográfico deste instituto de proteção nas legislações de ambos os países.

A seguir, serão abordados os tópicos referentes aos direitos de autor na legislação brasileira.

3.1 OS DIREITOS DE AUTOR NO BRASIL

Como forma de contextualizar o leitor sobre o tema deste subitem, optou-se por iniciá-lo com breves apontamentos históricos, o que se faz a seguir.

3.1.1 Breves apontamentos históricos

Os direitos de autor, diferente dos outros direitos de propriedade intelectual, tiveram origem na civilização ocidental, sendo admitidos no sistema legislativo somente após o Renascimento (BARROS, 2007, p. 467).

Há divergência doutrinária a respeito de ter sido a origem do direito extrapatrimonial em Roma ou não. Autores como Costa Neto (2008, p. 50), Barros (2007, p. 467) e Cabral (2003, p.3) apontam que Roma já conferia ao autor a ideia de direito extrapatrimonial e, aos copistas ou seus senhores, o direito patrimonial. Já autores como Bittar (2008, p. 12) defendem que a ideia de direito extrapatrimonial do autor estava ainda no plano abstrato, sem estruturação própria.

Independentemente da posição escolhida, parece claro que o pensamento romano acabou por influenciar o moderno direito de autor, especialmente sua concepção como bem móvel (COSTA NETTO, 2008, p. 54).

Com a invenção da imprensa de *Gutemberg*, na Alemanha (1436), o número de obras aumentou exponencialmente e o custo de produção reduziu. Assim, os copistas perderam seu prestígio e deram lugar à eclosão dos direitos de autor, ainda que persistisse a ideia de que os frutos da obra deveriam ser atribuídos aos editores (BARROS, 2007, p. 468; DO AMARAL; BOFF, 2018, p. 167).

O *copyright* aparece na Inglaterra em meados de 1709, mas é somente com a Revolução Francesa que se consagra a primazia do autor por toda a sua vida e a inalienabilidade de seus direitos, características do direito ocidental (BARROS, 2007, p. 472).

Na passagem do século XVIII para o subsequente, muitos países inspiraram-se na França para promulgar suas leis sobre direitos de autor. Entre eles, a Alemanha, que acabou por resolver o problema da contrafação com o aspecto moral dos direitos do autor. Por meio da ideia de imaterialidade da obra os alemães delinearão a concepção pura dos direitos sobre os bens incorpóreos (COSTA NETO, 2008, ps. 53 e 54).

Costuma-se apontar o Brasil como um dos primeiros países a legislar acerca de Propriedade Intelectual, tendo iniciado este ramo do direito por meio da propriedade industrial, com a criação de um sistema de patentes de invenção para indústrias estabelecidas no país no período colonial (SILVA, 2013, p. 56).

Para além da preocupação com a propriedade industrial, a trajetória do direito de autor surgiu anos depois e estendeu-se por décadas. Primeiro, a Lei Imperial de 1827 substituiu os privilégios de impressão. Esta Lei foi seguida pelo Código Criminal de 1831 que instituiu o delito de contrafação e o código penal de 1890, o qual estabeleceu punições para quem reproduzisse um rol de obras sem a autorização do autor (BITTAR, 2008, pg 14; BARROS, 2007, p. 487).

Os direitos de autor só aparecem na Constituição em 1891, tomando-se, assim, princípio basilar e parâmetro interpretativo para o sistema legislativo. Este princípio esteve presente em todas as constituições desde então, com exceção da “Constituição Polaca, de 1937, outorgada unilateralmente por Getúlio Vargas” (SILVA, 2013, p. 56; BARROS, 2007, p. 487).

Versaram também sobre os direitos de autor a Lei Medeiros de Albuquerque, nº 496 de 1898, “primeiro conjunto de normas específicas ao direito autoral no Brasil”, a qual apesar de exigir o registro da obra para fazer valer os direitos de autor referentes a ela, passou a incorporar os primeiros aspectos dos direitos morais, como a proibição de alterações não autorizadas pelo autor; e o Código Civil de 1916 (BARROS, 2007, p. 487; BOFF; BORTOLANZA, 2010, p. 4).

O Código Civil de 1916 trouxe um capítulo especial à matéria, sob o título “da propriedade literária, científica e artística” e estendeu a abrangência do direito de autor aos editores de coletâneas de texto, jornais, revistas, enciclopédias, tradutores de obras em domínio público e aos compositores de canção de texto poético e também preocupou-se em estabelecer indenização no valor da edição para o contrafator. O mesmo código introduziu a natureza

declaratória do registro das obras dos direitos de autor (BITTAR, 2008, p. 14; BARROS, 2007, ps. 491 e 492).

Em sequência ao Código Civil, merecem destaque o Decreto nº 4.541 de 1922, que aprovou a Convenção de Berna e a Lei nº 5.988 de 1973, o segundo estatuto brasileiro sobre direito autoral, posteriormente revogado pela Lei nº 9.610 de 1998 (BARROS, 2007, ps. 493).

A Lei nº 5.988 de 1973 descreveu os direitos extrapatrimoniais do autor, versou sobre os direitos patrimoniais, introduziu dispositivos sobre direitos conexos e previu a implantação do Conselho Nacional do Direito Autoral (CNDA), o qual exercia função fiscalizadora, consultora e assistencial além de ter a atribuição de árbitro nas questões referentes aos direitos de autor (BARROS, 2007, ps. 495).

Os direitos de autor são majoritariamente regulados pela Constituição Federal de 1998 e pela Lei nº 9.610 de 1998, a Lei de Direitos Autorais - LDA.

A Constituição Federal de 1998, além de nortear os princípios que regem os direitos autorais, dispõe em seu artigo 5º, incisos XXVII e XXVIII que:

- XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
- XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:
 - a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
 - b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas (BRASIL, 1988, art. 5º, inc. XXVII e XXVIII).

Barbosa (2003, p. 5) observa que ao utilizar a expressão “direito exclusivo”, o legislador eleva o aspecto patrimonial do direito de autor ao das propriedades. Contudo, trata o legislador de estabelecer prazo de vigência aos direitos de autor, diferenciando-os dos direitos de propriedade, ilimitados.

A Constituição Federal de 1998, inspirada pela Convenção de Berna e pela Convenção de Genebra, inova ao dispor sobre a fiscalização e o aproveitamento econômico das obras, a ser exercido pelos autores, intérpretes e organizações sindicais ou associativas (BARROS, 2007, p. 500).

Outro aspecto importante a respeito da Constituição Federal de 1988 é salvaguardar os direitos morais do autor em seu artigo 5º, inciso X, que defende ser inviolável a honra e a imagem das pessoas assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrentes da violação (BARROS, 2007, p. 503).

Em 19 de fevereiro de 1998, surge a Lei nº 9.610, ainda em vigor, que regula os direitos autorais, incluindo os direitos de autor e os direitos conexos, abordada no tópico subsequente.

3.1.2 A Lei nº 9.610 de 1998, a Lei de Direitos Autorais – LDA

A Lei nº 9.610/98 garante a aplicação de suas disposições aos “nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade na proteção aos direitos autorais ou equivalentes” (BRASIL, 1998, art. 2º).

Os direitos autorais são considerados pela Lei nº 9.610/98 como bens móveis e os negócios jurídicos são por ela interpretados restritivamente (BRASIL, 1998, arts. 3º e 4º).

A seguir, apresentar-se-ão os conceitos de autor e obra explorados pela Lei nº 9.610/98.

3.1.2.1 O Autor, o titular e a obra

A Lei nº 9.610/98, em seu artigo 11, conceitua autor como “a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica” e ainda dispõe que “a proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta Lei” (BRASIL, 1998 art. 11).

A esse respeito, dispõe Cabral (2003, p. 36) que somente o ser humano tem condições para criar obra de intelecto. A pessoa jurídica existe apenas para praticar atos necessários à vida industrial e comercial, não se constituindo em ente provido de vontade própria. Ou seja, a Lei brasileira resguarda a pessoa jurídica como titular de direitos autorais, mas não como autora (CABRAL, 2003, p. 36).

É importante ressaltar que a Lei nº 9.610/98 excluiu a figura da obra de arte criada por meio de contrato de trabalho ou sob encomenda, tornando o autor titular originário dos direitos sobre a obra que criou (CABRAL, 2003, p. 37).

Após definir o conceito de autor, a Lei nº 9.610/98 trata de sua identificação. Traz o artigo 12º que “para se identificar como autor, poderá o criador da obra literária, artística ou científica usar de seu nome civil, completo ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional”.

A mesma Lei, em artigo subsequente, complementa que autor é aquele que por uma das modalidades de identificação, “tiver, em conformidade com o uso, indicada ou anunciada essa qualidade na sua utilização” (BRASIL, 1998, art. 13).

A esse respeito vale lembrar que um dos princípios básicos da Convenção de Berna é a exclusão de qualquer forma de registro da obra, ou seja, a proteção independe de registro que torne o autor dependente do Estado (CABRAL, 2003, p. 37).

A proteção dos direitos autorais do trabalho intelectual, como a criação do espírito humano, é garantida por lei e independe de registro (SILVA, 2015, p. 470).

Nesse sentido, a identificação do autor deve encontrar-se livre de constrangimento. “Não é o registro, o averbamento, o selo, a licença ou procedimento burocrático que identifica o autor e o considera como tal. É, e tão somente, a simples colocação do seu nome, pseudônimo ou mesmo um sinal qualquer na obra, que indica a autoralidade” (CABRAL, 2003, p. 37).

Há vezes em que o autor de uma obra é anônimo ou faz o uso de pseudônimo. Nesse caso, quem publica a obra é que exerce os direitos referentes aos proventos econômicos dela, até que o autor venha a conhecimento público, passando a assumir imediatamente o patrimônio e seus direitos, as negociações feitas e os contratos firmados. Essa é uma das possibilidades de a pessoa jurídica ser detentora de direitos autorais (BRASIL, 1998, art. 40; CABRAL, 2003, p. 63).

A próxima questão abordada pela Lei nº 9.610/98 é a da titularidade dos direitos de autor. Traz o art. 14 desta Lei que “é titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou orchestra obra caída no domínio público, não podendo opor-se a outra adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua”.

O titular originário dos direitos de autor é o criador da forma protegida, ou seja, a pessoa que concebe e materializa a obra intelectual, pouco importando idade, estado e condições mentais (incluindo aqui os incapazes) (BITTAR, 2008, p. 33).

Há também os titulares por via derivada, que abrangem contratos como os de edição, os de cessão e vínculos sucessórios (BITTAR, 2008, p. 34). Contudo, é apenas para efeitos patrimoniais que se opera a transmissão de direitos aos concessionários ou cessionários, pois a derivação plena, respeitados sempre os vínculos morais personalíssimos, está apenas para a sucessão.

Conceitua a figura do coautor, a Lei nº 9.610/98, ao dispor em seu artigo 15 que “a coautoria da obra é atribuída àqueles em cujo nome, pseudônimo ou sinal convencional for utilizada”. Trata de explicar, a Lei, que aquele que simplesmente auxiliou o autor na produção da obra “revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição” não se configura como co-autor.

Nos casos em que for possível observar a divisão da obra, o co-autor tem o direito de aproveitá-la separadamente, contanto que não prejudique a exploração da obra total. Ou seja, “não pode colocar à venda sua parte, enquanto a outra estiver no mercado, salvo se houver,

entre os interessados, convenção que o permita.” (BRASIL, 1998, art. 15, §2º; CABRAL, 2003, p. 40).

As obras em coautoria ensejam muitos conflitos, especialmente quando não divisíveis. Nestes casos, os parceiros não são inteiramente livres para dispor de seus trabalhos, uma vez que “nenhum dos coautores, sob pena de responder por perdas e danos, poderá, sem consentimento dos demais, publicar ou autorizar-lhe a publicação, salvo na coleção de suas obras completas.” (BRASIL, 1998, art. 32; CABRAL, 2003, p. 55).

Nos casos em que houver divergência, “os coautores decidirão por maioria”. Os coautores dissidentes têm o direito de “não contribuir para as despesas de publicação, renunciando à sua parte nos lucros e o de vedar que se inscreva seu nome na obra (BRASIL, 1998, art. 32 §1º e 2º).

Cada um dos coautores pode, sem aquiescência dos demais, registrar obra com o fim de defender seus direitos contra terceiros (BRASIL, 1998, art. 32 §3º).

O recomendável no caso de obras em coautoria é a clareza e detalhamento do contrato que deve servir de prevenção e orientação em relação ao conflito de interesses (CABRAL, 2003, p. 55).

A Lei nº 9.610/98 estabelece, em seu artigo 16, que “são co-autores da obra audiovisual o autor do assunto ou argumento literário, musical ou lítero musical e o diretor” e ainda adiciona que “consideram-se co-autores de desenhos animados os que criam os desenhos utilizados na obra audiovisual”.

Já o que acontece nas obras coletivas é que compete ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais da obra como um todo e “a responsabilidade de cada participante no trabalho coletivo devem ser objeto de especificação contratual” (BRASIL, 1998, art. 16; CABRAL, 2003, p. 40).

Apesar de serem dois conceitos próximos, a coautoria distingue-se da obra coletiva ao reunir autores para produzir obra única. No caso da obra coletiva, cada autor é responsável por produzir sua parte, independente entre si, por meio da coordenação de um organizador que une as partes para formar o todo (CABRAL, 2003, p. 41).

O autor e o titular dos direitos de autor podem ser pessoas distintas. O autor pode produzir e manter a obra sem qualquer vínculo com terceiros, concentrando em si também a figura do titular. Mas, pode, também, transmiti-la ou produzi-la por meio de uma relação econômica diferente (CABRAL, 2003, p. 56).

De encontro ao que ocorre com a Lei nº 9.279/96, a Lei 9.610/98, não traz qualquer disposição acerca da titularidade da obra por encomenda. Surge, então, celeuma quanto a este tema” (AMARANTE, 2017, p. 1).

Ao passo que o direito do trabalho “prevê que aquilo que for produzido pelo empregado pertence ao empregador”; para o direito do autor, “a autoria sobre a obra é daquele que a cria” (AMARANTE, 2017, p. 2).

Por causa desta lacuna, há divergência no entendimento da relação encomendado-encomendante quando se trata de direito de autor. Uma corrente aponta no sentido de que a transferência dos direitos patrimoniais se dá tacitamente ao encomendante e outra, no sentido de que, não havendo previsão expressa de transmissão dos direitos patrimoniais para o encomendante, eles permanecerão sob a titularidade do autor (MUKNICKA, 2018, ps. 7 e 8).

De acordo com a primeira corrente, “a transferência ao empregador dos direitos patrimoniais sobre as obras oriundas exclusivamente da relação de emprego exsurge como consequência lógica da remuneração recebida pelo empregado”, de forma que seja razoável supor “a existência de acordo tácito nesse sentido, como forma de justificar o pagamento do salário”. Contudo, “esse mesmo salário não tem o condão de desfazer o liame subjetivo do autor com sua obra, persistindo o vínculo de caráter moral, que pertence à própria essência do direito de autor”. Em resumo, para esta corrente, “havendo vínculo laboral entre autor e encomendante, a transmissão dos direitos autorais de natureza patrimonial ocorre de maneira tácita” (BRASIL, 2010, p. 6).

No mesmo sentido aponta o Relator Min. Ives Gandra Martins Filho no Recurso de Revista nº 13700- 65.2006.5.01.0071 de 2013:

RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE – DIREITOS AUTORAIS – CENOGRAFIA – EMPRESA DE TELEVISÃO CRIAÇÃO ARTÍSTICA OBJETO DO CONTRATO DE TRABALHO – INDEVIDOS OS DIREITOS PATRIMONIAIS PLEITEADOS – 1- Os direitos autorais, previstos no rol dos direitos fundamentais (art. 5º, XXVII e XXVIII, da Constituição Federal), são disciplinados pela Lei 9.610/98, que protege os direitos dos autores das criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. A referida lei contém expressa proteção às obras audiovisuais, inclusive as cinematográficas, bem como à cenografia, e abrange os direitos morais e patrimoniais do autor. 2- Ao contrário da Lei das Marcas e Patentes e da Lei que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, a Lei dos Direitos Autorais não disciplina as criações realizadas no âmbito da relação de emprego. 3- Tal como disciplinado no art. 27 da Lei 9.610/98, os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. Tal prerrogativa, entretanto, não alcança os direitos patrimoniais, que não pertencem, necessariamente, ao seu criador, dependendo do que estiver previsto na lei ou no contrato. 4- Na lei, são previstas somente duas hipóteses em que os direitos patrimoniais não pertencem aos seus autores. Referem-se aos direitos patrimoniais sobre as obras coletivas, os quais pertencem ao organizador da equipe, e aos direitos de utilização econômica dos

escritos publicados pela imprensa, que pertencem ao editor do periódico, salvo os artigos assinados ou com sinal de reserva. Não sendo o caso dessas exceções legais, devem-se observar os termos do contrato. 5- No caso dos autos, a condenação buscada pela Reclamante refere-se ao aspecto patrimonial dos direitos autorais. 6- Assim, nas relações de emprego, ainda que, em tese, os direitos pertençam aos autores, a contratação do empregado para atuar na criação de determinado trabalho, como é o caso dos autos, confere o direito pleno de utilização dos resultados desse trabalho ao empregador, sendo razoável concluir que o salário pago ao empregado corresponde à contraprestação do empregador pela atividade desenvolvida, salvo estipulação contratual em contrário. 7- Logo, em se tratando de contrato de trabalho que tem como fim precípua a criação de cenários, os direitos patrimoniais correspondentes são do Empregador, razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida. Recurso de revista obreiro não conhecido.” (BRASIL, 2013, fls. 1 a 4).

Já de acordo com a outra corrente, entende-se que o empregador adquire a titularidade patrimonial apenas daquilo que for previsto pelo contrato. Este entendimento baseia-se no fato de que a própria norma dos direitos autorais “estatui a possibilidade de transferência dos direitos patrimoniais pelo autor a terceira pessoa, física ou jurídica”. Desta forma, no caso do empregado, “contratado justamente para criar determinada obra [...] há a possibilidade de se avançar esta transferência em favor do empregador, nos limites e forma legais” (AMARANTE, 2017, p. 3).

Cabe destacar que, como já mencionado no entendimento da corrente anterior, a transferência se dá apenas no que tange aos direitos patrimoniais, e não quanto aos extrapatrimoniais, “visto que estes, são atribuídos à pessoa física, ademais, não são passíveis de transmissão, por terem natureza de direitos de personalidade” (AMARANTE, 2017, p. 3).

Assim, esta corrente aponta no sentido de que o encomendante adquire a titularidade patrimonial somente sobre o que for previsto pelo contrato. Continuam sendo de titularidade do contratado “os demais direitos patrimoniais não alcançados pelo contrato” e também os direitos extrapatrimoniais.

Vale lembrar que “os direitos patrimoniais são *numerus clausus*, e que comportam uma gama variada de exercício por parte do autor”, bem como que “os contratos em direito autoral são interpretados restritivamente” (AMARANTE, 2017, p. 3).

Finalmente, esta corrente defende que somente poderá haver exploração econômica da obra pelo empregador dentro dos limites contratuais. Sendo certo que, “caso o empregador a explore além dos contornos do contrato, pensamos que estará afrontando os direitos patrimoniais remanescentes e que são de titularidade do empregado, ficando, assim, sujeito às penalidades legais” (MUKNICKA, 2018, p. 7).

Neste sentido entende o Tribunal de Contas da União no acórdão 883/2008. Neste acórdão no qual o Plenário, analisou na consulta realizada pelo Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação – FNDE se os manuais e cadernos produzidos com recursos do órgão poderiam ser enquadrados como obras intelectuais e, como tais, se conferiam direitos autorais aos seus criadores, por meio da publicação do seguinte entendimento (BRASIL, 2008, ps. 4 e 5):

A transferência dos direitos patrimoniais do autor pode integrar o mesmo instrumento contratual referente à encomenda da obra, mas sempre deve ser expressa. Nos termos da LDA, a cessão total ou parcial dos direitos do autor será feita ‘por escrito’ (art. 50) e observará os estritos termos pactuados, dado o princípio de que ‘interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais’ (art. 4º). Donde se conclui que:

- 1) não havendo previsão expressa de transmissão dos direitos patrimoniais para o encomendante, eles permanecerão sob a titularidade do autor, sendo irrelevante que a obra tenha sido custeada pelo Erário, por encomenda da Administração Pública;
- 2) ao encomendar obra protegida pela LDA, deve a Administração ter a cautela de prever a transferência (total ou parcial) dos respectivos direitos patrimoniais do autor, sempre que tal medida for necessária para evitar futuros embaraços à utilização da obra pelo ente público contratante (BRASIL, 2008, ps. 4 e 5).

Conforme o referido acórdão, não são transmitidos os direitos patrimoniais do autor para a Administração, caso não haja previsão no regulamento do concurso ou no ajuste (BRASIL, 2008, p. 5).

Concluindo este assunto, tem-se que, de acordo com a segunda corrente, para que não haja dúvidas a respeito do alcance e dos limites da cessão dos direitos autorais, “recomenda-se a inclusão de cláusula expressa prevendo, por certo, qual o valor da remuneração e o período de exploração econômica da obra pelo empregador”. Ao contrário da possibilidade informal do contrato de trabalho “que admite, inclusive, a forma tácita”, entende-se que ao se tratar de obra protegida pelo direito autoral, deve ser elaborado contrato por escrito (MUKNICKA, 2018, p. 8).

Tão ou mais importante do que conceituar a figura do autor e do titular, é conhecer o objeto do direito de autor, a obra. Como dispõe Bittar (2008, p. 19), são inúmeras as expressões utilizadas para designar a criação estética, dentre elas: obra, obra de engenho, obra intelectual, criação, produção de espírito, entre outras que incluem até mesmo a especificação de seu conteúdo: obra literária, artística e científica. Porém, “são as emanções do gênio humano das artes, da literatura, da ciência que recebem proteção no âmbito do direito de autor” (BITTAR, 2008, p. 20).

Em seu artigo 7º a Lei nº 9.610/98 apresenta uma lista exemplificativa de obras que são consideradas obras intelectuais passíveis de proteção por constituírem direito de autor:

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

- I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;
- II - as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza;
- III - as obras dramáticas e dramático-musicais;
- IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma;
- V - as composições musicais, tenham ou não letra;
- VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
- VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;
- VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
- IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;
- X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
- XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;
- XII - os programas de computador;
- XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.

§ 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis.

§ 2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais em si mesmos e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras.

§ 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial (BRASIL, 1998, art. 7º).

Aponta Costa Netto (2008, p. 91) que o termo “tais como”, no *caput* deste artigo, sugere que a numeração é apenas exemplificativa. Segundo Cabral (2003, p. 26) “o campo da criatividade é imenso, infundável e até mesmo desconhecido nas suas possibilidades”.

Ainda de acordo com o *caput* do artigo 7º da Lei 9.610/98, identifica-se a inserção em suporte como um dos requisitos da obra. Dessa forma, enquanto permanece no campo das ideias, na mente do autor, a criação não goza da proteção legal da obra, que somente passa ao mundo físico quando plasmada na forma possível (BITTAR, 2008, p. 24).

Assim, contam com a proteção dos direitos de autor “as obras que se exteriorizam pela palavra oral (discurso, conferência, aula, palestra) ou escrita (livro, artigo, verbete), gestos (mímica, pantomima, gesto, coreografia), sinais ou traços (desenho, mapa)” e também as comunicadas por “sons (melodia, ópera, obra radiofônica), imagens (filme, videoclipe, show, novela), figuras (pintura, escultura, arquitetura) e pela combinação de um ou mais meios de expressão (obra teatral, cinematográfica e radiofônica)” (BITTAR, 2008, p. 24).

Um outro quesito, cumulativo e não menos importante que a inserção em suporte é a originalidade. Para ser protegida pelo direito de autor a obra deve ter originalidade, ou seja, ser

“integrada de componentes individualizadores” de forma a ser distinguível de outras (BITTAR, 2003, p. 23).

O conceito de originalidade deve ser entendido em termos objetivos, de caráter relativo e, não, absoluto: “a identificação de elementos criativos próprios faz entender-se original a obra” (BITTAR, 2003, p. 23).

As obras, ou são autônomas, sem ter relação alguma com outra (conhecidas por originárias ou primígeras) ou dependem de outra, de que se originam por meio de transformação, incorporação ou adaptação (obras derivadas). As duas categorias são protegidas por meio do direito de autor, cada uma com suas peculiaridades jurídicas (BITTAR, 2008, p. 24).

Além da classificação quanto ao processo de criação, a obra também pode ser classificada quanto ao número de autores: individual, em coautoria ou coletiva; e quanto à proteção: obra protegida e obra caída em domínio público (COSTA NETTO, 2008, p. 93).

Independentemente de classificações, “nem todo produto do intelecto interessa ao campo desse direito”. É possível perceber que a Lei nº 9.610/98 protege as criações de espírito, o que é consenso universal. Estas não se confundem com as invenções técnicas, que recebem outra proteção legal (BITTAR, 2008, p. 20; CABRAL, 2003, p. 26).

Do mesmo modo que elenca os objetos de proteção por direitos do autor, a Lei nº 9.610/98 especifica elementos que não gozam desta mesma proteção:

Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:
I - as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;
II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;
III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções;
IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;
V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;
VI - os nomes e títulos isolados;
VII - o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.
(BRASIL, 1998, art 8º).

Existem nove categorias de obra elencadas pela Lei nº 9.610/98. São elas: a obra em coautoria, a obra anônima, a obra pseudônima, a obra inédita, a obra póstuma, a obra originária, a obra derivada, a obra coletiva e a obra audiovisual, como podemos observar no artigo 5º, inciso VIII, da Lei nº 9.610/98.

Para os efeitos desta Lei, considera-se obra:

- a) em co-autoria - quando é criada em comum, por dois ou mais autores;
- b) anônima - quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser desconhecido;
- c) pseudônima - quando o autor se oculta sob nome suposto;
- d) inédita - a que não haja sido objeto de publicação;
- e) póstuma - a que se publique após a morte do autor;
- f) originária - a criação primígena;
- g) derivada - a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra originária;
- h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma;
- i) audiovisual - a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação (BRASIL, 1998, art. 5º, inc. VIII).

A seguir, serão abordados a natureza jurídica e conteúdos a respeito dos direitos de autor.

3.1.2.2 A natureza jurídica e conteúdos a respeito dos direitos de autor

Os direitos de autor não pertencem nem somente à categoria dos direitos reais, na qual estão os direitos patrimoniais e nem somente à categoria dos direitos pessoais, na qual estão os direitos extrapatrimoniais. Eles encontram-se bipartidos entre esses dois feixes do Direito, constituindo nova modalidade de direitos privados (BITTAR, 2008, p. 11).

Cada um desses dois conjuntos de Direitos cumpre funções próprias. Os direitos extrapatrimoniais relacionam-se à defesa da personalidade do criador, funcionando como óbices a ações de terceiros com respeito à obra. Ao mesmo tempo, os direitos patrimoniais referem-se à utilização econômica da obra, constituindo em vias de exploração pecuniária (BITTAR, 2008, p. 46).

O direito de autor é, então, “direito especial, sujeito à disciplina própria, apartada das codificações, frente a princípios e a regras consagradas, universalmente, em sua esquematização estrutural” (BITTAR, 2008, p. 11).

A doutrina brasileira considera o fato gerador do direito extrapatrimonial como aquele que dá origem à obra, a criação que se concretiza por meio de uma linguagem que pode ser percebida por sons, pela escrita, pelas formas, pela encenação, pela visão ou outras formas. Não obstante, o fato gerador do direito patrimonial consiste na fixação desta obra em meio material (BARROS, 2007, p. 485).

Conforme Bittar (2008, p. 47), o Direito Extrapatrimonial “é a base e o limite do direito patrimonial que, por sua vez, é a tradução da expressão econômica do direito moral”.

A seguir, serão abordados os direitos extrapatrimoniais e os patrimoniais.

3.1.2.2.1 Os direitos extrapatrimoniais

Os direitos extrapatrimoniais do autor nascem com a criação da obra, constituindo-se no ato criador. Estes direitos surgem quando a obra é fixada num suporte material, seja ele tangível ou intangível, produzem efeitos por toda a existência da obra, independente da data de falecimento do autor e têm a função de manter o liame entre obra e criador (BITTAR, 2008, p. 47; CABRAL, p. 44).

Consistem no grupo de características fundamentais destes direitos a pessoalidade, a perpetuidade, a inalienabilidade, a imprescritibilidade e a impenhorabilidade.

A pessoalidade reside no fato de que são esses direitos de natureza pessoal, incluindo direitos de ordem personalíssima. A perpetuidade se dá porque esses direitos não se extinguem jamais. A inalienabilidade configura-se porque o criador não pode dispor desses direitos, ainda que esta seja a sua vontade. A imprescritibilidade está no fato de que não há prazo para esses direitos, podendo o criador exigí-los a qualquer tempo. E, por fim, a impenhorabilidade está no fato de que estes direitos não suportam constrição judicial (BITTAR, 2008 p. 48).

Desta forma, o vínculo entre o criador e a obra ocorre durante toda a sua vida e se estende para além da morte, mesmo depois de esgotada a exclusividade patrimonial ou que a obra sofra alteração para outro gênero (BITTAR, 2008 p. 48).

No que tange as normas de sucessão dos direitos extrapatrimoniais do autor, a Lei nº 9.610/98 garante a transmissão aos herdeiros do autor os direitos à paternidade, à nomeação, ao inédito e à integridade, além de atribuir ao Estado “a defesa da integridade e autoria de obra caída em domínio público”, visando resguardar à condição de perpetuidade e imprescritibilidade dos direitos extrapatrimoniais do autor, no que diz respeito à tutela da integridade da obra (BRASIL, 1998, art. 24; COSTA NETTO, 2008, p. 139).

O autor, caso revise e dê versão definitiva a sua obra, tem resguardado o direito de manter esta versão frente aos seus sucessores, uma vez que estes não poderão reproduzir versões anteriores da obra (BRASIL, 1998, art. 35).

Os direitos de modificação e reivindicação da obra, no entanto, não prejudicam as indenizações a terceiros que couberem, quando for o caso (BARROS, 2007, p. 519).

Da mesma forma, eventuais contratos tratando de direitos extrapatrimoniais não possuem eficácia. São nulos de pleno direito (BITTAR, 2008 p. 48; CABRAL 2003, p. 45).

Até mesmo as obras por encomenda (contrato de serviço) são protegidas pela Lei nº 9.610/98, a qual não exclui o direito pessoal de autor de ser creditado em função de sua criação. (SILVA, 2015, p. 472).

A respeito da integridade da obra caída em domínio público, a utilização da obra não é coisa abandonada para ser utilizada de qualquer maneira, mas, ao invés disso, pertence a toda a sociedade, restando ao Estado o dever de resguardar aquilo que é bem comum (CABRAL, 2003, p. 46).

Entre os direitos extrapatrimoniais do autor, encontra-se o direito de arrependimento, o qual coloca a outra parte à mercê do arbítrio do autor. As legislações latinas e romanísticas equilibram este fato com condições para que o autor exerça seu livre arbítrio, como indenizar os prejuízos.

O artigo 24 da Lei nº 9.610/98 elenca um rol exemplificativo de direitos extrapatrimoniais:

São direitos morais do autor:

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

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

III - o de conservar a obra inédita;

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

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

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

VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado (BRASIL, 1998, art. 24).

É possível a classificação dos direitos extrapatrimoniais em anteriores (de inédito, de paternidade, de nomeação) e posteriores (à integridade, à modificação e à reivindicação) da obra (BITTAR, 2008, p. 47).

Analisados os direitos extrapatrimoniais do autor, serão abordados, a seguir, os direitos patrimoniais.

3.1.2.2.2 Os direitos patrimoniais

A Lei nº 9.610/98 inicia o capítulo sobre os direitos patrimoniais dispondo que “cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica” (BRASIL, 1998, art. 28).

Assim, os direitos patrimoniais correspondem, de maneira geral, aos ganhos econômicos que se obtém a partir de uma obra. Cabe exclusivamente ao autor autorizar o uso de sua obra por terceiros, no todo ou em parte, a fim de obter uma contrapartida financeira. “O autor tem, em princípio, a propriedade integral da obra” (PIMENTEL, 2012, p. 272).

Os direitos patrimoniais estão vinculados ao conceito de propriedade. O direito é real e a propriedade é material (configurada em suporte palpável) ao mesmo tempo que incorpórea (CABRAL, 2003, p. 48).

Complementa o assunto, Barros (2008, p. 518) ao concluir que “em suma, o direito patrimonial conota-se no direito de utilizar a obra pessoalmente, autorizar ou impedir que outrem a utilize publicamente, ressaltando-se determinados usos sem cunho econômico.”

O diploma do direito autoral vigente sujeita todo e qualquer uso econômico da obra à prévia consulta do autor uma vez que aquele só se legitima sob autorização expressa deste (BRASIL, 1998, art. 29, *caput*).

Os direitos patrimoniais concretizam-se através dos meios de comunicação, de forma que todo processo de uso que seja autônomo enseja uma prerrogativa patrimonial distinta (BITTAR, 2008, p. 81).

O artigo 29 da Lei nº 9.610/98, no momento em que exemplifica e se refere às formas de utilização da obra, é explicativo. O legislador preocupou-se tanto em não limitar os meios de uso da obra no presente e no futuro que, no inciso X deste artigo refere-se a “quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas”, antevendo as mudanças da revolução tecnológica (BRASIL, 1998, art. 29; CABRAL, 2003, p. 50).

Estão entre os meios de utilização elencados neste artigo a reprodução, a edição, a adaptação, a tradução, a inclusão em fonograma ou produção audiovisual, a distribuição, a utilização de obra literária, artística ou científica, a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem, e demais formas de arquivamento do gênero (BRASIL, 1998, art. 29).

O autor tem garantido o direito de dispor da obra para reprodução “na forma, local, e pelo tempo que desejar, a título oneroso ou gratuito”. Há algumas exceções que visam a flexibilizar o uso da reprodução em casos específicos, como quando ela for temporária com o

fim de tornar a obra perceptível em meio eletrônico ou quando for de natureza transitória e incidental (BARROS, 2007, p. 522; BRASIL, 1998 art. 30, §1º; CABRAL, 2003, p. 53).

Nas modalidades de reprodução, “a quantidade de exemplares será informada e controlada, cabendo a quem reproduzir a obra a responsabilidade de manter os registros que permitam, ao autor, a fiscalização do aproveitamento econômico da exploração (BRASIL, 1998, art. 30, §2º).

As modalidades de uso guardam uma relação de independência entre si de modo que a autorização conferida a uma não alcança as demais (BRASIL, 1998, art. 31).

Já em relação ao adquirente, a Lei nº 9.610/98 dispõe que, ao adquirir uma obra ou exemplar, ele não goza dos direitos patrimoniais do autor, a não ser que haja convenção em contrário entre as partes e os casos previstos em lei (BRASIL, 1998, art. 37).

Um ponto distintivo do direito patrimonial do autor é a sua temporalidade. O direito de autor é um monopólio temporário e não absoluto, uma vez que possui prazo em lei. Eles “perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória civil” (BRASIL, 1998, art. 41; CABRAL, 2003, pg. 63; BOFF, BORTOLANZA, 2010, p. 6).

Nos casos de coautoria, adota-se a morte do último dos coautores sobreviventes como marco para contagem do prazo. Os direitos do coautor falecido sem sucessores transmitem-se para os demais coautores (BRASIL, 1998, art. 42; BOFF et al, 2017, p. 90).

Já nos casos de obras anônimas, pseudônimas, audiovisuais ou fotográficas, os 70 anos são contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à data da publicação ou de divulgação da obra (BRASIL, 1998, art. 43; BOFF et al, 2017, p. 90).

Uma vez atingido o prazo de proteção, a obra cai em domínio público. As obras nesta situação não podem ser alteradas nem mesmo pelos sucessores e não podem voltar a ser protegidas, independente do motivo (CAETANO, 2019, p. 33).

A seguir, serão abordadas as limitações ao direito patrimonial do autor.

3.1.2.2.3 As limitações ao direito patrimonial do autor

Os direitos de autor também sofrem limitações. A proteção a esses direitos não pode ser tamanha que acabe por prejudicar a circulação e divulgação da obra ou restringir o seu acesso pela população. Por isso, “há reproduções e formas diversas de utilização da obra que não constituem violação ao direito autoral. É uma maneira de limitar o direito de autor, em que é dispensada a sua autorização e o pagamento de direitos” (PIMENTEL, 2012, p. 275).

A Lei nº 9.610/98, preocupada em delinear as limitações dos direitos de autor, traz situações de livre utilização das obras protegidas por eles em um rol exemplificativo que vai do artigo 46 ao 48.

O artigo 46 da Lei nº 9.610/98 permite a reprodução na “imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos”, em “em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza”, de “retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros”, e de “obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários” (BRASIL, 1998, art. 46).

A reprodução também é permitida se feita de pequenos trechos em um só exemplar desde que feita para uso privado do copista e sem intuito de lucro (BRASIL, 1998, art. 46, inc. II).

A citação de trecho de qualquer obra em qualquer meio de comunicação para fins de estudo, crítica ou polêmica, devidamente justificada e com a citação do autor e da origem da obra é permitida pela Lei nº 9.610/98, constituindo um óbice aos direitos do autor.

No âmbito acadêmico, a Lei permite o apanhado de lições “por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou” (BRASIL, 1998, art. 46, inc. III).

Uma outra limitação aos direitos de autor é a permissão aos estabelecimentos comerciais de retransmitir obras de qualquer natureza, desde que para demonstração de produtos neles comercializados. Ou seja, “são as casas comerciais demonstrando seus aparelhos” (BRASIL, 1998, art. 46, incs. IV e VII; CABRAL, 2003, p. 74).

Da mesma forma, não constitui ofensa aos limites de autor a reprodução de pequenos trechos (ou de obra integral, em se tratando de artes plásticas) toda vez que essa reprodução não for o objetivo principal da obra nova. Assim, o trecho precisa ser totalmente acessório, de modo que, se retirado da obra, não lhe roube o sentido (BRASIL, 1998, art.,46, inc. VIII; CABRAL, 2003, p. 74).

São igualmente permitidos recitais de teatro e música, para fins didáticos ou em reuniões familiares, desde que consistam em meras apresentações, uma vez que sua venda é proibida.

“O mesmo acontece com obras destinadas a prova judicial ou administrativa” (BRASIL, 1998, art. 46, inc. V; CABRAL, 2003, p. 74).

Dois outros tópicos fecham este assunto na Lei nº 9.610/98. São eles a questão da paráfrase e da paródia e a questão das obras em logradouro público.

A respeito das paráfrases e paródias, estas são livres desde que sigam as condições que traz a Lei: “o respeito da obra originária, da sua integridade e da honra do autor” (BRASIL, 1998, art. 27; CABRAL, 2003, p. 75).

Já no que tange às obras em logradouros públicos, desde que estejam permanentemente no local, sua representação é livre pelos diversos tipos de mídia (BRASIL, 1998, art. 28).

Por fim, outra forma de limitação aos direitos de autor é o domínio público, ou seja, a situação de uma obra não mais protegida pelos direitos patrimoniais de propriedade intelectual, e que, por isso, pode ser reproduzida ou explorada sem a licença do autor (PIMENTEL, 2012, p. 405).

Os países signatários da Convenção de Berna dispõem de um mecanismo limitados ao direito de autor denominado regra dos três passos, que consiste basicamente em dizer que: a “limitação cabe em certos casos especiais; desde que tal reprodução não prejudique a exploração normal da obra, e; nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor (TEIXEIRA, 2019, p. 150).

Encerra-se, assim, o subtópico das limitações aos direitos patrimoniais do autor. O próximo subitem abordará a questão do registro.

3.1.2.3 O registro

A proteção aos direitos do autor independe de registro, “sendo facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público, que neste caso terá efeito declaratório e dará segurança jurídica no exercício dos direitos” (PIMENTEL, 2005, p. 131).

O registro, de acordo com a sua natureza, “poderá ser feito na Biblioteca Nacional, na Escola de Música e na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia”. Quando a obra comportar registro em mais de um órgão, “deverá ser registrada naquele com que tiver maior afinidade” (PIMENTEL, 2005, p. 131).

O registro, além de permitir o reconhecimento da autoria, “estabelece com clareza o prazo de proteção dos direitos tanto para o titular quanto para os seus sucessores e dá segurança aos seus contratantes nas questões referentes à cessão e licença dos respectivos direitos” (PIMENTEL, 2005, p. 132).

O próximo subitem versará sobre a transmissão dos direitos patrimoniais.

3.1.2.4 *A transmissão dos direitos patrimoniais*

O legislador utiliza o termo transferência em sentido abrangente, de forma a envolver vários meios de alienação, tais quais o licenciamento, a concessão, a cessão, ou até mesmo outros meios admitidos no direito. Porém, a Lei trata exclusivamente da cessão, limitando-se a estabelecer condições para o ato (COSTA NETTO, 2008, p. 219).

3.1.2.4.1 *A cessão e a licença*

É comum a confusão entre cessão e licença. Neste, obtém-se “a capacidade de uso da obra sob determinadas condições e limites, tais como prazo, territórios, modalidades de utilização, suportes materiais, processos de comunicação, idiomas e versões, dentre outras” (GUIMARÃES, 2006, p. 23).

Já na cessão, o cessionário obtém a capacidade de exploração econômica da obra de forma mais ampla. “O principal objetivo da cessão universal é a transferência integral dos direitos patrimoniais de autor, conferindo ao cessionário a titularidade e a capacidade de fruir e gozar a plenitude de tais direitos, como se autor fosse” (GUIMARÃES, 2006, p. 23).

A cessão, a despeito do que ocorre na licença, prevalece enquanto durar o direito, implicando na transferência da titularidade (COSTA NETTO, 2008, p. 220).

Nos casos em que o autor transfere definitivamente os seus direitos patrimoniais, pela cessão, tem-se duas figuras, quais sejam, o “autor”, que permanece sempre como o criador da obra, e o “titular de direitos”, que ganha o direito de explorar comercialmente a obra (PIMENTEL, 2012, p. 272).

Assim, o cessionário passa a ter o direito de explorar a obra de forma absoluta e definitiva. Mas nem por isso ele se investe nos direitos e na condição do próprio autor que continua na posse de suas prerrogativas morais. Pode, por exemplo, arrepender-se da obra e até retirá-la de circulação ou emendá-la” (CABRAL, 2003, p. 77).

Dentre as condições que a Lei nº 9.610/98 impõe à cessão estão a de que ela exclui os direitos extrapatrimoniais, a de que o contrato deve ser escrito, a de que não havendo prazo estipulado por escrito este será de 5 anos, a de que caso não sejam estipulados países de alcance considerar-se-á apenas o local onde for firmado o contrato, a de que ela só vale para meios de comunicação existentes a época e a de que deve constar no contrato a modalidade de fixação da obra (BRASIL, 1998, art. 49).

A cessão é presumidamente onerosa. O que não exclui a gratuidade, desde que explicitamente disposta no contrato (BRASIL, 1998, art. 50).

Dentre os requisitos para a eficácia de um contrato de cessão de direitos autorais estão expressos na Lei de forma taxativa o tempo, o lugar e o preço (BRASIL, 1998, art. 50 §2º).

Há ainda a hipótese da cessão dos direitos autorais futuros. A Lei esclarece que ela pode vigorar até no máximo cinco anos e deve ser reduzida a esse prazo a que for por período superior ou indeterminado, diminuindo-se o preço ajustado na proporção que for devida (BRASIL, 1998, art. 51).

Caso o licenciado ou cessionário vá além dos limites contratados, estará praticando ilícito por causa da inexistência da autorização do autor, o que implica em ilícito civil e ilícito penal (COSTA NETTO, 2008, p. 142).

Este subitem tratou da cessão e da licença. O subitem seguinte tratará do contrato de edição.

3.1.2.4.2 O contrato de edição

O contrato de edição “é um instrumento em que o editor se obriga a reproduzir e divulgar a obra, ficando ele autorizado, portanto, com exclusividade, a publicá-la e explorá-la economicamente no prazo e nas condições ajustadas com o autor” (BARROS, 2007, p. 531).

A Lei prevê a encomenda de obra literária, artística ou científica, “garantida, assim, a proteção do direito de autor desde o momento do contrato de edição, mesmo antes da própria criação da obra, e fica regulada a relação com o editor, aquele que vai publicá-la e divulgá-la” (PIMENTEL, 2012, p. 272).

A Lei nº 9.610/98 coloca a edição como modo de utilização da obra intelectual. O atributo mais importante do contrato de edição é a exclusividade, a despeito da cessão, com o qual é muitas vezes confundido (BARROS, 2007, p. 532).

A respeito desta exclusividade tem-se que enquanto não se esgotarem as edições a que tiver direito o editor (e considera-se, aqui, esgotada a edição quando restarem em estoque menos de dez por cento do total da edição de exemplares), não poderá o autor dispor de sua obra, cabendo ao editor o ônus da prova. Assim, “na vigência do contrato de edição, assiste ao editor o direito de exigir que se retire de circulação edição da mesma obra feita por outrem” (BRASIL, 1998, art. 63).

Conforme a Lei nº 9.610/98 considera-se, se não houver cláusula em contrário, que o contrato enseja uma única edição. Se não estiver estipulado no contrato o número da tiragem,

este deve ser de 3000 exemplares e se não houver preço de distribuição fixado no contrato, este deverá ser arbitrado de acordo com os usos e costumes (BRASIL, 1998, arts. 56 e 57).

É do autor a obrigação de entrega dos originais da obra em conformidade com o contrato. Porém, caso os originais sejam “entregues em desacordo com o ajustado e o editor não os recusar nos trinta dias seguintes ao do recebimento, ter-se-ão por aceitas as alterações introduzidas pelo autor” (BRASIL, 1998, art. 58).

Nos contratos de edição o editor é obrigado “a facultar ao autor o exame da escrituração na parte que lhe corresponde, bem como a informá-lo sobre o estado da edição”, a “fixar o preço da venda, sem, todavia, poder elevá-lo a ponto de embarçar a circulação da obra” e a “prestar contas mensais ao autor sempre que a retribuição deste estiver condicionada à venda da obra, salvo se prazo diferente houver sido convencionado” (BRASIL, 1998, arts. 59 a 61).

Já em relação a obra, as informações que devem constar em cada exemplar são: o título da obra e o nome de seu autor, o ano da publicação, o título original e o nome do autor quando cabível e a identificação do editor (BRASIL, 1998, art. 53, parágrafo único e incisos).

A obra também deve “ser editada em dois anos da celebração do contrato, salvo prazo diverso estipulado em convenção”. Deste modo, “não havendo edição da obra no prazo legal ou contratual, poderá ser rescindido o contrato, respondendo o editor por danos causados” (BRASIL, 1998, art. 62).

Decorrido um ano do lançamento da obra, o editor poderá vendê-la como saldo, tendo o autor a preferência de aquisição. Caso não utilize sua preferência, não poderá se opor a que a mesma seja posta em liquidação (BRASIL, 1998, art. 64; CABRAL, 2003, p. 92).

Uma vez esgotada a obra, caso o editor não publique nova edição a que tem direito, o autor pode notificá-lo, estabelecendo um prazo. “Se o editor não o fizer, perde seu direito, podendo, ainda, responder por danos” (BRASIL, 1998, art. 65; CABRAL, 2003, p. 92).

“O autor tem o direito de fazer, nas edições sucessivas de suas obras, as emendas e alterações que bem lhe aprouver“. A respeito das alterações, o autor pode fazê-las nas edições que se sucederem, tendo o editor o direito de se opor se estas prejudicarem seus interesses ou ofenderem sua reputação (BRASIL, 1998, art. 66).

Quando necessário ao interesse da obra, “o editor pode solicitar que o autor faça as alterações necessárias, o que é comum nas obras didáticas. Na recusa do autor, o editor pode encarregar outro de fazê-la” (BRASIL, 1998, art. 67; CABRAL, 2003, p. 92).

Encerra-se aqui o subitem que tratou da transferência do direito patrimonial do autor e do contrato de edição. A seguir, serão apresentadas as esferas de proteção do direito de autor.

3.1.3 As esferas de proteção do direito de autor

Os direitos autorais têm três esferas de proteção: a administrativa, a civil e a penal, as quais podem relacionar-se de forma cumulada, sucessiva ou independente. Cada esfera conta com um extenso repertório sancionatório de medidas próprias, que visam garantir aos titulares tutela adequada contra possíveis violações (BITTAR, 2008, p.131).

Dentre a vasta gama de mecanismos de proteção oferecida pelas referidas esferas, a resposta legal contra a violação subordina-se ao mecanismo adotado pelo lesado, que, dependendo do caso, pode implicar em uma, em mais de uma ou em todas as esferas. Tal fato ocorre por causa da independência existente entre as esferas administrativa, civil e penal, o que reforça a ideia do princípio básico da ampla proteção aos direitos do autor (BITTAR, 2008, p. 131).

Neste sentido, Bittar (2008) lista as formas de reações possíveis às violações ao direito de autor:

Diferentes são as formas de reações possíveis em tema de tutela de direitos autorais e conexos, em função de reflexos variados e tendentes fundamentalmente a obter: a) abstenção de continuação de atos violadores (ou inibição prática de ação violadora); b) apreensão de coisas nascidas do ilícito (retirada de circulação do material); c) reparação de prejuízos de ordem moral e patrimonial (com danos emergentes e lucros cessantes); e d) apenação do agente (com cominações de ordem pecuniária, privativa de liberdade ou mista) (BITTAR, 2008, p. 132).

Estas formas de reações podem dar-se de maneira sucessiva ou simultânea, uma vez que há possibilidade de cumulação ao lesado (BITTAR, 2008, p. 133).

Na esfera administrativa (diante de organismos da estrutura do Poder Executivo Federal) os mecanismos mais comuns de cunho assecutorio são o registro da obra, a menção da reserva e o depósito de exemplares, os quais não são obrigatórios, porém são recomendados (BITTAR, 2008, p. 133).

Quanto à defesa dos direitos de autor em âmbito administrativo há procedimentos próprios perante os órgãos que compõem a respectiva administração e nos termos da legislação correspondente. Desta forma, por meio da lei, “pode o interessado obter a formalização de operações, a resposta a indagações, e soluções de litígios, perante os órgãos de registro, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, as associações e a autoridade policial” (BITTAR, 2008, p. 133).

Já a respeito das sanções civis, uma vez constatada a fraude na reprodução, na divulgação ou em qualquer forma de utilização, o titular do direito “poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível” (BRASIL, 1998, art. 102).

Nos casos de edição de obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, o contrafator fica obrigado a devolver os exemplares que se apreenderem e pagar-lhes o preço dos que tiver vendido. Se o número de exemplares fraudulentos vendidos for desconhecido, o contrafator pagará uma quantia de três mil além daqueles que forem apreendidos (BRASIL, 1998, art. 103).

No que tange a fonogramas, serão solidariamente responsáveis com o contrafator aqueles que venderem, expuserem a venda, ocultarem, adquirirem, distribuïrem, tiverem em depósito ou utilizarem obra ou fonograma reproduzidos com fraude, “com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem”. Quando o caso ocorre no exterior, o importador e o distribuidor são considerados como contrafatores também (BRASIL, 1998, art. 104).

Deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, a transmissão, a retransmissão e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, caso ocorra a violação aos direitos de seus titulares. Estas medidas devem ocorrer independentemente das sanções penais aplicáveis (BRASIL, 1998, art. 105).

No caso de o infrator ser comprovadamente reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, a multa pode ter o valor aumentado em até o dobro (BRASIL, 1998, art. 105).

As medidas que a sentença condenatória pode determinar são “a destruição de todos os exemplares ilícitos, bem como as matrizes, moldes, negativos e demais elementos utilizados para praticar o ilícito civil”, bem como a “perda de máquinas, equipamentos e insumos destinados a tal fim ou, servindo eles unicamente para o fim ilícito, sua destruição” (BRASIL, 1998, art. 106).

Quem alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira, “dispositivos técnicos introduzidos nos exemplares das obras e produções protegidas para evitar ou restringir sua cópia” ou “sinais codificados destinados a restringir a comunicação ao público de obras, produções ou emissões protegidas ou a evitar a sua cópia”, responderá por perdas e danos, nunca inferiores ao valor que resultaria da aplicação do disposto no art. 103 e seu parágrafo único, da Lei 9.610/98 (BRASIL, 1998, art. 107).

O mesmo ocorre com quem “suprimir ou alterar, sem autorização, qualquer informação sobre a gestão de direitos” ou distribuir, importar para distribuição, emitir, comunicar ou puser

à disposição do público, sem autorização, obras, interpretações ou execuções, exemplares de interpretações fixadas em fonogramas e emissões, sabendo que a informação sobre a gestão de direitos, sinais codificados e dispositivos técnicos foram suprimidos ou alterados sem autorização (BRASIL, 1998, art. 107).

Seja qual for a modalidade de utilização de obra intelectual, “é obrigatório o registro do nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor” e do intérprete. “Quem omitir esses dados responde por danos morais e é obrigado a identificá-lo” de acordo com a Lei, conforme disposto nos três parágrafos que seguem (BARROS, 2007, p. 550).

A divulgação, tratando-se de empresa de radiodifusão, deve se dar no mesmo horário em que tiver ocorrido a infração, por três dias consecutivos (BRASIL, 1998, art. 108, inc. I).

Já, em relação a publicação gráfica ou fonográfica, a divulgação deve ocorrer “mediante inclusão de errata nos exemplares ainda não distribuídos, sem prejuízo de comunicação, com destaque, por três vezes consecutivas em jornal de grande circulação, dos domicílios do autor, do intérprete e do editor ou produtor” (BRASIL, 1998, art. 108, inc. II).

Em se tratando de outra forma de utilização, a divulgação deve ser por intermédio da imprensa, na forma a que se refere o inciso anterior (BRASIL, 1998, art. 108, inc. III).

A execução pública em desacordo com a Lei nº 9.610/98 em relação a remunerações e associações e sem autorização do autor gera multa de “vinte vezes o valor que deveria ser originariamente pago (BRASIL, 1998, art. 109).

Além disso, ‘os proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários dos locais e estabelecimentos onde se realizarem os espetáculos e audições públicas’ são responsáveis solidários com os organizadores pela violação de direito autoral (BARROS, 2007, p. 551).

Por fim, as sanções civis em matéria autoral não prejudicam as sanções penais (BARROS, 2007, p. 551).

As sanções penais estão expressas nos artigos 184 e 186 do Código Penal, que foram modificados posteriormente pela Lei nº10.695 de 2003, sendo o sujeito passivo o autor ou os reconhecidos por lei como titulares da obra violada, e o sujeito ativo, aquele que infringe o direito autoral (BRASIL, 1940; BARROS, 2007, p. 551; BITTAR, 2008, p. 147).

A doutrina cuida de identificar os pontos básicos dos delitos penais. “São comissivos os modelos próprios de ação (adulteração da obra, usurpação, falta de autorização autoral para espetáculo, ou para reprodução)” (BITTAR, 2008, p. 147).

Geralmente não se considera o emprego de violência nos delitos e há sempre desconexão de vontades entre titular e aquele que viola o direito autoral (BITTAR, 2008, p. 147).

Já a obra, “encontra-se comunicada, reiterando que o titular não conta com o uso de prerrogativas exclusivas. A ação refratária atinge, algumas vezes, a personalidade do autor (no plágio, na usurpação, ou na não-divulgação de nome)” (BITTAR, 2008, p. 147).

Não é preciso existir o prejuízo para se configurar o delito, pois aquele é elemento secundário. O foco da lesão repousa no exercício ilegítimo de direitos exclusivos (BITTAR, 2008, p. 147).

Analisando-se as possíveis ações, torna-se claro que a classificação dos crimes em único, continuado ou permanente. Há crime único caso a ação se esgote em um mesmo momento, ainda que o resultado sejam múltiplos exemplares. Há crime continuado caso a ação se estenda em sucessivas manifestações. Por fim, há crime permanente quando, estando a ação exaurida em um ato, seus efeitos continuam no tempo. Vale lembrar que os crimes em questão admitem tentativa, com consequências próprias (BITTAR, 2008, p. 147).

A respeito das penas previstas para aqueles que violarem os direitos de autor, no código encontram-se algumas de maior alcance, constituindo-se em sanções privativas de liberdade, ou apenas pecuniárias, ou mesmo em cumulações (BITTAR, 2008, p. 147).

Conforme o sistema jurídico vigente, violar direito autoral gera pena de detenção de três meses a um ano ou multa. Como a queixa é requisito para a configuração do crime, exigindo a iniciativa de uma das partes interessadas, trata-se de ação penal privada (BRASIL, 1940, arts. 184, *caput*, e 186, inc. I).

Caso a violação consista na reprodução por qualquer meio, de obra intelectual (ainda que em parte) para fins de comércio (necessariamente econômicos), “sem autorização expressa do autor ou de quem o represente, ou consistir na reprodução de fonograma e videofonograma, sem autorização do produtor ou de quem o represente”, a pena é alterada para reclusão de um a quatro anos e multa (BRASIL, 1940, arts. 184, *caput* e §1º, e 186, inc. I).

Incorrem na mesma pena aqueles que vendem, expõem à venda, introduzem no país ou ocultam em depósito, para o fim de venda, original ou cópia de obra intelectual, fonograma ou videofonograma, produzidos com violação de direitos autorais (BRASIL, 1940, art. 184 §2º).

Nestas hipóteses e de acordo com o art. 239 do Código de Processo Penal (1941) “a ação penal é pública e incondicionada, resultado do indiciamento da autoridade policial, em decorrência de prova do fato criminoso” e indícios de autoria (BRASIL, 1941, art. 239; BARROS, 2007, p. 552).

É também ação penal pública incondicionada quando os delitos são “cometidos em desfavor de entidades de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia

mista ou fundação instituída pelo Poder Público”, incluindo obra de domínio público cuja violação deturpou seu valor artístico (BRASIL, 1940, art. 186, inc. III; BARROS, 2007, p. 553).

A ação passa a ser pública e condicionada à representação e a pena passa a ser de reclusão, de dois a 4 quatro anos, e multa no caso da violação consistir no “oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema” que possibilite “ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda”, com a finalidade de lucro, “direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente” (BRASIL 1940, art. 184, §3º e art.186, inc. IV).

As figuras mais comuns em âmbito penal são as do plágio e da contrafação, ambas com reconhecimento internacional e bem delineadas na doutrina. Importante destacar que o plágio em si não é um tipo penal. O que se caracteriza em tipo penal é a infração do direito de autor.

O plágio é a apresentação de obra alheia pelo imitador como própria, ou sob graus diferentes de dissimulação (o que deve ser determinado no caso concreto, uma vez que não há como mensurar genericamente). “Há a absorção de elementos fundamentais da estrutura da obra, atentando-se, pois, contra a personalidade do autor (frustração da personalidade)” (BITTAR, 2008, p. 149).

Já na contrafação o que ocorre é a representação ou reprodução de obra alheia sem autorização do autor, podendo ser tanto total, quanto parcial. Estão dentro desta esfera a “derivação sem consentimento (a adaptação, ou a tradução, ou a variação de tema), eis que sempre se visa ao aproveitamento econômico indevido da obra (atentado contra o aspecto patrimonial, ou contra a obra em si)” (BITTAR, 2008, p. 150).

Além dessas duas figuras elencadas na Lei autoral, existem outras violações de âmbito penal, como a tradução ou a adaptação abusiva da obra alheia, a modificação de obra alheia sem consentimento; a captação indevida de obra alheia comunicada e outras (BITTAR, 2008, p. 150).

Este subtópico versou sobre as esferas de proteção do direito de autor. O próximo tópico abordará a Convenção de Berna.

3.1.4 A Convenção de Berna (1886)

O tratado mais importante em termos de direito de autor é a Convenção de Berna, de 1886, ratificada pelo Brasil em 9 de fevereiro de 1922 (BARROS, 2007, p. 474).

Na década de 1990 foram aprovados outros três diplomas fundamentais para o direito de autor: no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) o Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio – Conhecido como TRIPS (*Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights*) e; no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o Tratado da OMPI sobre direito de autor – TODA, ou em inglês, WCT (não ratificado pelo Brasil) e o tratado da OMPI sobre Interpretação e Execução de fonogramas -WPPT (COSTA NETTO, 2008, p. 60).

Uma das mais relevantes funções do TRIPS foi normatizar certos aspectos de direitos de autor relativos a novas tecnologias, como a internet (COSTA NETTO, 2008, p. 61).

O WCT e o WPPT, ambos não ratificados pelo Brasil, são conhecidos como “tratados da internet”, porque “versam sobre a implementação digital dos direitos autorais, disponibilizando fundamentos e instrumentos jurídicos para a proteção de obras veiculadas na ‘web’” (BARROS, 2007, p. 475).

A despeito dos demais tratados, a Convenção de Berna “é o modelo que tem servido de base para as legislações sobre direitos autorais em vários países do mundo, inclusive no Brasil” (CABRAL, 2003, p. 8).

A Convenção de Berna define obra literária e artística como “todas as produções no campo literário, científico e artístico, qualquer que seja o modo ou forma de expressão”, utiliza como critério de proteção “aquilo que se materializa”, define como obra publicada “aquelas que foram editadas com o consentimento do autor, qualquer que seja o modo de fabricação dos exemplares, sempre que a quantidade posta à disposição do público satisfaça razoavelmente suas necessidades” (CABRAL, 2003, p. 7).

Da mesma forma, declara que o “gozo e exercício desses direitos não estarão subordinados a nenhuma formalidade”; fixa e define o país de origem como “aquele em que a obra foi publicada pela primeira vez”; determina as limitações do direito de autor como “cópias sem fins de lucro, citações, notícias de imprensa, livre divulgação dos fatos e de informações gerais” e; assegura o chamado “direito de suíte, ou seja, a participação do autor nos lucros da eventual revenda de sua obra” (CABRAL, 2003, p. 7).

Na Convenção de Berna estão contemplados três princípios preconizados pela doutrina francesa, quais sejam, o dever de dispensar aos autores dos demais Estados signatários, proteção idêntica à dispensada aos seus nacionais; o fato de que essa proteção não pode depender de qualquer exigência formal e; a autonomia da proteção em cada país signatário, que não depende da existência de proteção idêntica no outro país (BARROS, 2007, p. 475).

Esta Convenção, em seu artigo sétimo, considera como prazo mínimo para o Direito do Autor 50 anos após a morte do autor. Alguns países, como os da União Européia, fizeram como o Brasil e prolongaram este prazo para 70 anos (CABRAL, 2003, p. 7).

A convenção de Berna enfrentou várias revisões para que acompanhasse “o desenvolvimento das criações e as respectivas formas de divulgação, atualizando-o em face das novas realidades e tecnologias”. A primeira revisão aconteceu em Berlim em 1908; “posteriormente em Roma em 1928; em Bruxelas no ano de 1948; em Estocolmo em 1967, e a última foi sediada na cidade de Paris no ano de 1971” (BOFF et al, 2017, p. 18).

Inicialmente, os Estados Unidos não aderiram à Convenção de Berna por causa da diferença entre a *Common Law* e a *Civil Law* no que tange ao sistema de propriedade intelectual. Porém, com as modificações que esta Convenção sofreu ao longo dos anos, acabaram se filiando ao regime em 1989, com certas ressalvas ao direito extrapatrimonial (COSTA NETTO, 2008, p. 60).

Até o presente momento realizou-se o levantamento bibliográfico referente ao tema direito de autor no Brasil. Para que se cumpra o objetivo deste capítulo é preciso proceder ao tema seguinte, qual seja, o *copyright* nos Estados Unidos.

3.2 O *COPYRIGHT* NOS ESTADOS UNIDOS

Como forma de contextualizar o leitor sobre o tema deste subitem, optou-se por iniciá-lo com breves apontamentos históricos, o que se faz a seguir.

3.2.1 Breves apontamentos históricos

O *copyright* nasceu na Inglaterra. Seus primeiros sinais surgiram com o *Licensing Act (1662)*, o qual reconhecia a obra como propriedade de seu autor e, concomitantemente, proibia a reprodução de obras sem registro e licença (BARROS, 2007, p. 469).

A legislação de *copyright* estadunidense foi reformada inúmeras vezes, mas as mudanças mais relevantes para este capítulo são o *Copyright Act* de 1909, *Copyright Act* de 1976 – a Lei de *copyright*, o *Copyright Renewal Act* de 1992 e o *Copyright Term Extension Act (CTEA)* de 1998 (METSOLA, 2016, p. 9).

O *Copyright Act*, primeira legislação federal sobre *copyright*, foi promulgado apenas em 1909, trazendo como novidade o privilégio de reprodução, o qual deu origem a vertente estadunidense do *copyright*. Nele, a titularidade dos autores foi reconhecida por um período de 21 anos naqueles casos que havia cópias escritas e 14 anos nos demais casos (BARROS, 2007, p. 471; GANDELMAN, 2007, p. 28).

Desde aquela época e até dias recentes, os Estados Unidos, ao contrário da maioria dos países do mundo, conferiam a proteção do *copyright* somente para autores que cumpriam certos requisitos administrativos conhecidos como “formalidades”. As ditas formalidades, exigidas para aquisição de direitos na publicação por meio da notificação, no registro e no depósito, não eram apenas onerosas, mas indispensáveis. De maneira que, deixar de observá-las, poderia ensejar a perda permanente da proteção do *copyright* (WILSON, 2003, p.55).

No período final do Século XX, a maioria das formalidades foram, em etapas, revogadas. Como resultado tem-se que, desde 1989, o sistema de *copyright* dos Estados Unidos aproximou-se cada vez mais dos sistemas de direitos autorais da maioria dos outros países (FISHER, 2018, p.130).

Mesmo eliminadas, as formalidades ainda exercem um papel importante no instituto do *copyright* e, por dois motivos principais, não podem ser esquecidas. O primeiro dos motivos consiste no fato de que muitos dos *copyrights* ainda vigentes nos Estados Unidos nasceram na era das formalidades e a revogação destas não foi retroativa. Assim, o status de *copyright* de muitas obras depende da capacidade do titular em demonstrar que as formalidades foram outrora observadas (FISHER, 2018, p.130).

O segundo motivo seria a corrente doutrinária a qual defende que a revogação das formalidades foi um erro e que o sistema de *copyright* funcionou e funcionaria muito melhor se pelo menos alguns desses requisitos formais fossem restabelecidos. Esta corrente defende que todos os países deveriam adotar em algum grau este modelo que existiu nos Estados Unidos (FISHER, 2018, p.130).

Existiram 3 grandes eras na história do *copyright* nos Estados Unidos, as quais estão detalhadas na tabela a seguir: o período entre 1909 e 1977; o período entre 1º de janeiro de 1978 e 28 de Fevereiro de 1989; e o período entre 1º de Março de 1989 e os dias atuais (WILSON, 2003, p. 41).

O quadro apresentado pelo Professor Fisher (2018, p.131) e traduzido pela autora desta tese, disposto a seguir, facilita a visualização das diferentes eras.

Quadro 1 As três grandes eras na história do *copyright* nos Estados Unidos

	Publicação 1909 - 1977	Publicação 1978 - 1989	Publicação 1989 -
Notificação	Obrigatória na data da publicação	Obrigatória em até 5 anos da publicação	Opcional, mas afeta o pedido de indenizações
Registro	Pré-requisito para ações nos casos violação do direito; Obrigatório para renovação	Aplicação pré-requisito para ações nos casos de violação de direito; Necessária para pleitear indenizações e para honorários advocatícios	Aplicação pré-requisito para ações nos casos de violação de direito; Necessária para pleitear indenizações e para honorários advocatícios
Depósito	Sob pena de perda do direito e multa	Sob pena de multa	Sob pena de multa

Fonte: FISHER, 2018, p.131.

A primeira dessas eras foi tutelada pela Legislação Federal de *copyright* de 1909. O marco que divide a primeira da segunda era foi a reforma de 1976, que alterou esta legislação, mas só entrou em vigor em 1978. O divisor entre a segunda e a terceira era foi a efetiva alteração de lei nos Estados Unidos, a qual foi suficiente para permitir que os Estados Unidos ingressassem na Convenção de Berna. Vale lembrar que não há em vigor nenhum *copyright* anterior a 1909 (WILSON, 2003, p. 41).

Entre 1909 e 1977 existiam três formalidades principais, sendo a principal o requisito de notificação. A notificação era obrigatória para publicar a obra pela primeira vez, sob pena da perda dos direitos. A lei era bastante específica quanto ao conteúdo e colocação deste aviso (STIM, 2014, p. 207).

Caso a obra fosse publicada sem a notificação apropriada, o autor não gozaria mais da proteção do *copyright*. Esse requerimento distinguia e reforçava as proteções estadual e federal de *copyright* (STIM, 2014, p. 207).

No momento em que a obra era criada, o autor adquiria o *copyright*. Mas esta proteção não era aquela reconhecida e imposta pela Lei Federal e, sim, a proteção reconhecida e imposta pela Lei Estadual (*Common Law*). Se a obra nunca fosse publicada, a proteção da *Common Law* duraria para sempre. Mas, uma vez publicada a obra, a proteção da Lei Estadual dava lugar à proteção da Lei Federal, nos casos em que a notificação era feita. Nos casos em que a notificação não era feita o autor perdia os seus direitos sob a obra permanentemente, e a obra caía em domínio público (FISHER, 2018, p. 132).

Assim, nos casos em que a notificação era feita, o autor adquiria a proteção federal de *copyright*. Esta proteção não era vitalícia. Ao contrário, ela tinha duração de 28 anos após os quais a obra cairia em domínio público a menos que o registro fosse renovado. Quando havia renovação, a proteção estendia-se por um segundo período de 28 anos após o qual qualquer um poderia usá-la, copiá-la, publicá-la e assim por diante (WILSON, 2003, p. 45).

Para a maioria dos autores de muitas obras este sistema funcionava, pois eles já tinham conhecimento dos requisitos da lei, e, assim, cumpri-los era rotina. Mas os autores iniciantes muitas vezes negligenciavam os requisitos e, como resultado, perdiam a proteção permanentemente (FISHER, 2018, p. 133).

Para ajudar a maioria destes autores, as cortes redefiniram o termo “publicação”. Esta construção só foi possível porque a lei não definia tal termo. Desta forma, as cortes diferenciaram dois tipos de publicação: a publicação limitada, a qual não exigia o cumprimento das formalidades, e a publicação geral, que o exigia. Então, as cortes definiram as publicações gerais de forma a excluir várias possíveis associações (FISHER, 2018, p. 133).

Essa era a primeira das três formalidades exigidas pela lei do *copyright* dos Estados Unidos até 1978, data após a qual os requisitos foram atenuados consideravelmente. Entre 1978 e 1989, deixar de cumprir a notificação da obra na data da sua publicação não ensejava a perda imediata do direito porque, nesta época, havia um prazo de cinco anos para fazê-lo (FISHER, 2018, p. 133).

Até 1989, o requisito da notificação foi eliminado como condição para obter-se a proteção do *copyright*, mas a falta desta formalidade limitava o escopo de indenizações que se podia pleitear nos casos de violação (STIM, 2014, p. 220).

A segunda formalidade era o registro. Em 1989, o registro deixou de ser condição para entrar com ação nos casos em que as obras eram publicadas pela primeira vez fora dos Estados Unidos, mas continua valendo para as obras publicadas pela primeira vez dentro dos Estados Unidos (STIM, 2014, p. 296, FISHER, 2018, p.133).

A mais branda e menos importante das formalidades era o depósito de duas cópias da obra na biblioteca do Congresso em até 3 meses da publicação. Deixar de cumprir este requisito gerava multas progressivas. Se mesmo depois de notificado pelo *Copyright Office*, o autor deixasse de fazer o depósito, poderia perder o seu *copyright*. A perda do *copyright* como sanção deste gênero foi revogada em 1978, e este regime continua até os dias atuais (STIM, 2014, p. 262; WILSON, 2003, p. 76).

O sistema de formalidades tinha duas desvantagens. Primeiramente, ele resultava em autores desatentos perdendo seu *copyright* e a segunda desvantagem seria beneficiar os autores de mais obras que já tinham conhecimento do processo. Contudo, o sistema tinha também duas vantajosas funções sociais: o requerimento de registro facilitava o encontro de autores e conseqüentemente as licenças das obras, e também aumentava o escopo do domínio público uma vez que para a obra cair em domínio público era preciso somente a ausência da notificação (FISHER, 2018, p. 135).

O princípio geral por trás desta ideia é que o *copyright* era um sistema no qual o autor precisava expressar sua vontade para ter e manter o seu direito. Caso o autor não expressasse a sua vontade, ele perdia o direito. Em contraste, o presente sistema dos Estados Unidos e da maioria dos outros países é um sistema automático, no qual o autor goza do direito ainda que permaneça inerte, ou seja, o registro perde a obrigatoriedade (FISHER, 2018, p.136).

O resultado desta mudança é que bilhões de obras criativas pelo mundo gozam da proteção do *copyright* e a falta de um sistema de registro frequentemente dificulta a localização dos criadores e titulares destas obras e, assim, conseqüentemente, da obtenção das licenças respectivas. Este fato gera impedimentos desnecessários ao progresso de obras derivadas (GINSBURG, 2018, p. 494).

Segundo o professor Fisher (2018, p. 137), da Universidade de Harvard, há três possibilidades para atenuar esta situação sem prejudicar o *copyright*. A primeira e mais radical consiste em repudiar os dispositivos da Convenção de Berna que proíbem o estabelecimento de requisitos formais como condição para se obter o *copyright*, e país por país, instalar sistemas de formalidades. Esta medida pode ser socialmente aceita, mas é improvável que aconteça.

A segunda possibilidade é aumentar os incentivos voluntários para aderir a esses requisitos formais, especialmente os de registro (FISHER, 2018, p. 137).

Por fim, a terceira possibilidade seria fornecer mecanismos que facilitassem aos autores a doação de parte ou de toda a obra ao público, ou seja, comunicar publicamente que exercerão apenas parte do *copyright* que possuem. Esse sistema já existe e se chama *Creative Commons* (STIM, 2004, p. 215).

A seguir, abordar-se-á a questão da duração do *copyright*.

3.2.1.1 A duração

A duração do *copyright* é uma questão complexa porque a lei estadunidense foi alterada várias vezes, sendo que as emendas foram parcialmente retroativas. A consequência disso é que

existem vários subconjuntos de obras protegidas por *copyright* regidas por regras de duração distintas (FISHER, 2018, p.140).

A primeira Lei Federal dos Estados Unidos (1790) a tratar do assunto *copyright* definiu uma duração de 14 anos prorrogável por igual prazo no caso de o autor estar vivo na data da renovação (LANDES; POSNER, 2003, p. 210).

A versão original da lei de *copyright* de 1909 conferia uma proteção de 28 anos aos autores a partir da publicação com a possibilidade de prorrogação por igual período. O pedido de renovação podia ser feito, a qualquer tempo no ano anterior ao término do prazo da proteção inicial, pelo autor se ainda vivo, ou, caso contrário, pelo cônjuge ou filhos. Na falta destes, era considerado o testamento e inexistindo tal documento, o parente mais próximo (FISHER, 2018, p.140).

Nos dias atuais, para saber qual a duração de um *copyright* é preciso investigar a época na qual ele teve origem, pois este dado o enquadrará em uma das 5 diferentes categorias de obras protegidas pelo *copyright* (FISHER, 2018, p. 142).

A mais simples das categorias consiste em obras publicadas antes de 1923. Algumas das obras surgidas nesta época gozaram da extensão do período de renovação que passou de 28 para 47 anos, mas todas as obras caíram em domínio público antes que pudessem ser salvas pela próxima alteração de lei, o *Copyright Term Extension Act - CTEA (1998)*, também denominada *Sonny Bono Act*. Todas as obras desta categoria já caíram em domínio público (FISHER, 2018, p. 142; WILSON, 2003 p. 173).

A segunda categoria abrange obras publicadas entre 1923 e 1963, as quais foram alcançadas pela mudança de lei trazida pelo *CTEA*, que estendeu a renovação de 47 anos para 67 anos. A mais famosa obra desta categoria é o personagem *Mickey Mouse (1928)*. Neste grupo, o *copyright* começou a expirar em 2018, 95 anos depois de sua primeira publicação (sendo o primeiro período de proteção de 28 anos prorrogáveis por um segundo, de 67 anos). O *Mickey Mouse* entrará em domínio público em 2023, salvo eventual futura alteração de lei (FISHER, 2018, p. 142; WILSON, 2003 p. 173).

Nem toda obra publicada na segunda categoria ainda goza de proteção, somente aquelas corretamente renovadas. A maioria das obras registradas neste período sequer foram renovadas e, conseqüentemente, grande parte das obras já estão em domínio público (WILSON, 2003 p. 173).

O mesmo não aconteceu na terceira categoria, a qual abrange obras publicadas entre 1964 e 1977, pois este grupo beneficiou-se da mudança da renovação voluntária para a

renovação automática. Os titulares destes *copyrights* são aqueles que estariam aptos a solicitar a renovação na época da categoria anterior (FISHER, 2018, p. 143).

Mesmo estando esses *copyrights* sujeitos à renovação automática, eles ainda podiam ser renovados voluntariamente e geralmente os titulares recebiam incentivos para fazê-lo. As obras da terceira categoria começaram a cair em domínio público também em 2018 (FISHER, 2018, p. 143).

As obras da quarta categoria passaram pela reforma da lei de 1976 (publicada somente em 1978) a qual estendeu a duração do *copyright* de obras criadas, mas não publicadas antes de 1978, para 50 anos após a morte do autor ou até o final de 2002, o que ocorresse mais tarde. Ademais, se a obra fosse publicada no final de 2002, ela mantinha a proteção até 2047. O objetivo desta medida era incentivar os herdeiros dos autores a publicarem suas obras. Em 1998 a proteção passou a ser de 70 anos após a morte do autor (FISHER, 2018, p. 143).

A quinta e última categoria consiste nas obras criadas e publicadas a partir de 1978, as quais ganham proteção após serem fixadas em meio tangível e têm duração de 70 anos após a morte do autor, ou seja, entram em domínio público a partir de 2048 (WILSON, 2003, p. 173; LANDES; POSNER, 2003, p. 129).

Obras anônimas, pseudônimas e por encomenda tem duração diferenciada e começam a cair em domínio público em 2073. A reforma da lei de 1976 definiu a duração da obra por encomenda em 75 anos da publicação ou 100 anos da criação, o que ocorresse antes. O *Sony Bono Act* estendeu essa duração para 95 e 120 anos, respectivamente (LANDES; POSNER, 2003, p. 211).

Assim, conclui-se que o primeiro passo para definir a duração de uma obra nos Estados Unidos é enquadrá-la em uma destas 5 categorias. A seguir, abordar-se-á a questão da proteção do autor na cessão.

3.2.1.2 A proteção do autor na cessão

Existe um recurso que protege o autor ou titular quando estes cedem seu *copyright* e que foi introduzido na lei estadunidense na reforma de 1976 (publicada em 1978) e posteriormente modificado em 1998 pelo já citado *CTEA*: o direito irrenunciável ao término da cessão (FISHER, 2018, p. 151; WILSON, 2003, p. 155).

Há dois grupos desses direitos. O primeiro aplica-se a obras criadas a a partir de 1978, ou seja, aquele grupo em que o *copyright* surge quando a obra é fixada em meio tangível e dura 70 anos após a morte do autor. Nas cessões deste grupo, os direitos do cessionário duram um

período de tempo vinculado à vida útil do autor. Quanto mais o autor viver, mais valiosos serão os direitos do cessionário (WILSON, 2003, p. 155).

A seção 203 da Lei de *copyright* protege o titular deste grupo ao permitir que ele se arrependa da cessão firmada 35 anos depois do direito cedido, durante uma janela de 5 anos. Para que isso ocorra, o titular deve notificar o cessionário de dois a cinco anos antes da rescisão. Em caso de morte, o cônjuge ou descendentes têm o direito de rescindir a cessão e recuperar o *copyright* (FISHER, 2018, p. 153; STIM, 2014, p. 305).

O segundo grupo é de obras antigas cedidas antes de 1978. A seção 304 da Lei de *copyright* confere ao autor, ou em caso de morte aos membros da família, o direito de terminar a cessão a qualquer tempo durante um período de cinco anos que começa 56 anos depois da data de publicação da obra. Para essas obras, há uma segunda janela de 5 anos que se inicia 75 anos após a data da publicação (WILSON, 2003, p. 155).

Vale destacar que obras por encomenda não contam com as regras de término da cessão (WILSON, 2003, p. 156).

Neste tópico foram abordadas três dimensões do sistema de *copyright* dos Estados Unidos. A primeira abordou vestígios da função dos requisitos formais conhecidos por formalidades. A segunda, a complexa questão da duração do *copyright*. E, por último, mas não menos importante, a proteção do autor nos casos de cessão.

A seguir abordar-se-ão conceitos base do *copyright*.

3.2.2 Os conceitos base do *copyright*

Neste subtópico, serão abordados conceitos base do *copyright*, incluindo a originalidade, o princípio da neutralidade estética, a diferença entre ideia e expressão e as fronteiras do *copyright*.

3.2.2.1 O conceito de originalidade e o princípio da neutralidade estética

Todos os países consideram originalidade um requisito para os direitos de autor, mas nem todos definem originalidade da mesma forma. Há algumas décadas, as decisões das cortes eram acirradas. Os países de tradição da *Common Law* geralmente mantinham os limites mais frouxos enquanto os países de tradição da *Civil Law* geralmente eram mais rígidos. Com o passar dos anos ambos os sistemas se aproximaram neste quesito (FISHER, 2018, p. 10; DO AMARAL; BOFF, 2018, p. 169).

Atualmente, no sistema de *copyright* uma obra precisa ser original para ser protegida. O conceito de obra original nos Estados Unidos consiste em uma criação independente com uma parcela mínima de criatividade. Contudo, não é necessário que o autor tenha a intenção de ser original, desde que a obra o seja (STIM, 2014, p. 275).

Esta abordagem da originalidade surgiu no caso *Alfred Bell & Co. Ltd. v. Catalda Fine Arts, Inc. et al*, em 1951¹, por meio do entendimento do juiz *Jerome Frank* ao defender que basta que gravuras de pinturas antigas, baseadas em obra de domínio público, distingam-se, desta sem intenção, para elas serem protegidas pelo *copyright* (FISHER, 2018, p. 6).

Defende o mesmo juiz que a visão debilitada ou um defeito de musculatura de um copista, ou até mesmo o barulho de um trovão, são capazes de dar origem a variações suficientemente distinguíveis. Uma vez atingida uma variação criativa, involuntariamente, o autor adquire o *copyright* sobre a obra (FISHER, 2018, p. 6-7).

Também não é preciso que a obra seja artística, conforme o princípio da neutralidade estética que teve origem no caso *Bleistein v. Donaldson Lithographing Co.*, de 1903², o qual envolveu uma reivindicação de *copyright* de três pôsteres de circo. Neste caso, o juiz *Holmes* decidiu contra o argumento do réu de que os pôsteres não desfrutavam de proteção de direitos autorais por não constituírem "obras de arte".

O princípio da neutralidade estética é calcado em quatro argumentos. O primeiro, consiste no fato dos juízes não terem conhecimento e experiência suficientes para julgar trabalhos artísticos. O segundo seria o medo de que se instaure um elitismo, que uma classe passe a impor à outra o que deve ser considerado arte ou o que não deve. O terceiro seria o medo do paternalismo, ou seja, a ideia de que o governo não deve impor aos cidadãos o que é bom, mas deve instruí-los para que o façam por conta própria. E o quarto, por fim, é a confusão em torno do conceito de arte (FISHER, 2018, p. 9).

O subitem a seguir tratará da diferença entre a ideia e a expressão.

3.2.2.2 A diferença entre ideia e expressão

O *copyright* de uma obra não se estende a qualquer ideia, procedimento, processo, sistema, método de operação, conceito, princípio ou descoberta, independentemente da forma em que é descrito, explicado, ilustrado ou modificado nesta obra (WILSON, 2003, p. 11).

¹ESTADOS UNIDOS. *Alfred Bell & Co. Ltd. v. Catalda Fine Arts, Inc. et al*, 191 F.2d 99 (2d Cir. 1951). Disponível em < <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/191/99/91570/>> acesso em 30 agosto 2018.

²ESTADOS UNIDOS. *Bleistein v. Donaldson Lithographing Co.*, 188 U.S. 239 (1903). Disponível em <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/188/239/>>, acesso em 02 setembro 2018.

O princípio da diferença entre ideia e expressão, disposto na seção 17 USC 102(b) da Lei de *copyright* é de fácil definição, mas de difícil de aplicação. Os conceitos-chave são claros o suficiente: nem ideias nem fatos são protegidos pela Lei do *copyright*, apenas a forma como o autor expressa suas ideias ou fatos, é protegida. Porém, os termos-chave, “ideias”, “fatos” e “expressão” são todos ambíguos e contestáveis. Para entender o que eles significam é preciso observar alguns princípios (FISHER, 2018, p. 11; LANDES; POSNER, 2003, p. 91).

Uma forma de guiar-se é, no momento em que interpretar e aplicar a diferenciação de ideia e expressão, evitar dar aos termos os seus conceitos habituais para pensar neles como termos de arte: referências curtas a grupos dispersos de coisas que, por motivos de política, a lei inclui ou exclui do *copyright* (FISHER, 2018, p. 12).

O primeiro exemplo desta diferenciação é o caso *Nichols v. Universal Pictures Corporation*³. Neste caso, o Juiz Learned Hand criou o famoso teste de abstração para determinar quando os limites entre ideia e expressão foram cruzados. O autor, Nichols, escreveu uma peça sobre um romance entre dois jovens que surge em meio a uma briga religiosa entre duas famílias, uma católica e outra judia. O réu, o estúdio *Universal Pictures*, produziu um filme de mesmo tema (GLADDEN, 2003, p. 4).

O juiz Hand determinou que qualquer similaridade entre as duas obras seria muito abstrata para se valer de proteção. Este caso representou o reconhecimento da dicotomia entre ideia e expressão em casos de violação de *copyright* pelo Tribunal Federal dos Estados Unidos. Neste mesmo caso, o tribunal também rejeitou o estudo de um especialista no assunto sobre as características emocionais dos personagens de ambas as obras, para, ao invés disso, criar o teste do observador leigo (GLADDEN, 2003, p. 5).

Outro exemplo desta diferenciação é o caso *Alexander versus Haley*⁴, de 1978. Ambos os autores escreveram obras com o tema escravidão. O primeiro a publicar, Alexander, entrou com ação de violação contra o segundo, *Haley*. A corte considerou que as situações de ambos os livros eram muito genéricas e inerentes a ideia de escravidão e que não houve expressão suficientemente significativa e por isso não haveria sido violado o *copyright* (FISHER, 2018, p. 12).

³ESTADOS UNIDOS. *Nichols v. Universal Pictures Corporation* 34 F.2d 145 (1929). Disponível em <<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/F2/34/145/1481990/>>. Acesso em: 20 ago 2019.

⁴ESTADOS UNIDOS. *Margaret Walker ALEXANDER v. Alex HALEY, Doubleday & Company, Inc., and Doubleday Publishing Company*. 460 F. Supp. 40; 1978 U.S. Dist. LEXIS 15430; 200 U.S.P.Q. (BNA) 239; 4 Media L. Rep. 1534. Disponível em <<https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/Materials/1978AlexandervHaleyEdited.htm>> Acesso em: 20 agosto 2018.

Este subitem versou sobre a diferença entre ideia e expressão. O próximo item tratará das fronteiras do *copyright*.

3.2.2.3 *As fronteiras do copyright*

Com poucas exceções, o alcance da Lei de *copyright* não ultrapassa a fronteira dos países, ou seja, a Lei do *copyright* não tem aplicação extraterritorial. Cada país cria, interpreta e aplica suas próprias regras de *copyright*. Contudo, é mais fácil conseguir proteção de *copyright* em alguns países do que em outros (FISHER, 2018, p. 16 e 190; WILSON, 2003, p. 23).

Nas situações internacionais há regras que devem ser observadas no caso concreto. Se a obra de um autor estadunidense é copiada e vendida na França, as Leis de *copyright* dos Estados Unidos não se aplicam, e sim as francesas. Caso a violação tenha início nos Estados Unidos e continue fora deles, aplica-se a Lei estadunidense. Se a violação acontece nos Estados Unidos e o réu obtém lucro fora do país, o titular do *copyright* poderá recuperar este montante judicialmente (FISHER, 2018, p. 16; GINSBURG, 1997, p. 172).

Antigamente entendia-se que se um autor autorizasse a cópia de sua obra fora dos Estados Unidos ele estaria infringindo o *copyright* de seu país e não poderia se queixar de violações nacionais. Nos dias atuais o entendimento jurisprudencial é o de que mesmo que haja esse tipo de autorização internacional, o *copyright* do autor deve ser respeitado dentro dos Estados Unidos (FISHER, 2018, p. 16; GINSBURG, 1997, p. 169).

As discussões aumentam com o advento da tecnologia. Por exemplo, caso um vídeo produzido nos Estados Unidos for visto e copiado em outro país, geralmente considera-se que deve ser aplicada a lei estrangeira (GINSBURG, 1997, p. 153).

O ponto central deste subtópico é o fato de cada país ter suas próprias Leis de *copyright* e o fato de que elas são aplicadas apenas no próprio país. Ao estabelecer suas próprias leis, cada país tende a beneficiar seus cidadãos em detrimento dos estrangeiros. Até o ano de 1891, trabalhos de estrangeiros publicados fora dos EUA não recebiam proteção de *copyright* (FISHER, 2018, p. 17).

Historicamente, as leis de *copyright* de diferentes países divergem drasticamente, principalmente no que tange à existência dos direitos extrapatrimoniais. Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia são exemplos de países que sempre tiveram o foco na questão patrimonial. Ao contrário, países europeus e países da América do Sul priorizam o direito extrapatrimonial (FISHER, 2018, p. 18; MARINONI, 2009, p. 12).

No final do século XIX deu-se início a um longo processo que continua até os dias atuais, de convergência das leis de *copyrights* de diferentes países. A convergência atenuou três tendências: diminuiu a discriminação contra autores estrangeiros, aproximou o significado de conceitos chave como a originalidade e aumentou o escopo, a força e a duração da proteção de *copyright* em todos os países (FISHER, 2018, p. 18).

O motivo e o meio dessa aproximação foram uma série de acordos multilaterais. A Lei de *copyright* lista 6 acordos internacionais na seção §101, quais sejam a Convenção Universal dos Direitos de autor, a Convenção de Genebra, a Convenção de Berna, o Acordo da Organização Mundial do Comércio, o Tratado de Direitos do Autor da Organização Mundial de Propriedade Intelectual – OMPI e o tratado de fonogramas da OMPI (ESTADOS UNIDOS, 1976, §101).

Segundo o Professor Fisher (2018, p. 22), os dois acordos mais importantes são a Convenção de Berna e o *TRIPS*, o qual mudou drasticamente a postura do País. Os dois acordos têm pontos em comum: aderem ao princípio de tratamento nacional, impõem aos países membros a obrigação de estabelecer um nível mínimo de proteção ao *copyright* (FISHER, 2018, p. 22).

Por outro lado, o *TRIPS* diverge da Convenção de Berna em três pontos principais. Primeiro, impõe aos países membros obrigações que dizem respeito não somente aos direitos legais, mas também a remédios eficazes diante de violações. Por causa disso alguns países tiveram que aumentar o escopo de seus remédios. Segundo, o acordo *TRIPS*, por fazer parte do Acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio (*GATT*), possui (diferentemente do que ocorre na Convenção de Berna) um mecanismo para obrigar os países membros a cumprir suas obrigações (FISHER, 2018, p. 22; SCHÉRE, 218, p. 774).

O *GATT* dispõe de um procedimento de resolução de disputas que permite a um país membro entrar com uma reclamação contra outro país membro que não tenha seguido as obrigações do *TRIPS* (FISHER, 2018, p. 22).

Em terceiro lugar, *TRIPS* incorporou todas as obrigações impostas aos países na Convenção de Berna menos a que se refere aos direitos extrapatrimoniais do autor, conquistando países da *Common Law* como os Estados Unidos que relutaram em aderir integralmente à Convenção de Berna (FISHER, 2018, p. 22; SCHÉRE, 218, p. 774).

Debates a respeito dos pontos positivos e negativos do *TRIPS* e discussões sobre ele ter sido bom ou não aos países em desenvolvimento foram intensas desde que o acordo foi adotado pela primeira vez (FISHER, 2018, p. 22).

A estrutura criada por esta trama de acordos multilaterais e regionais não é estável. Ao contrário, países lutam constantemente para interpretar os diferentes dispositivos desta estrutura a seu favor. Um dos mais importantes dispositivos é conhecido por “teste dos três passos” (FISHER, 2018, p. 24).

O teste dos três passos já estava previsto na Convenção de Berna, mas só para casos que abordavam reprodução, no *TRIPS* de maneira integral e também em outros acordos como os da OMPI (GEIGER; SENFTLEBEN, 2015, ps. 4 e 9).

A base deste teste é evitar que as exceções limitem demasiadamente os direitos de autor. O problema reside no fato de ser “demasiadamente” uma expressão relativa, de modo que dá margem a muitas interpretações, algumas mais restritas e outras mais amplas (GEIGER; SENFTLEBEN, 2015, ps. 21 e 22).

Uma interpretação intermediária é a de que passarão no teste as limitações e as exceções não muito amplas, as que não privem os titulares de direitos de uma fonte de renda real ou potencial substantiva e as que não causem danos desproporcionais a eles (FISHER, 2018, p. 24).

Encerra-se, assim, o subitem que tratou das fronteiras do *copyright*. O próximo assunto a ser abordado é o objeto do *copyright*.

3.2.3 O objeto do *copyright*

Sob este subtópico serão abordados temas como o objeto do *copyright* sob a perspectiva das mudanças históricas, das obras audiovisuais e dos personagens fictícios.

3.2.3.1 Mudanças históricas

O objeto do *copyright* sofreu várias mudanças ao longo dos anos. Na primeira Lei Federal de *copyright* (1790) apenas três tipos de obras eram protegidos, quais sejam, livros, mapas e quadros. A esta Lei foram adicionados pelo congresso e pelas cortes, em um trabalho conjunto, as impressões em 1802, composições musicais em 1831, obras dramáticas em 1856, o direito de controlar as performances dos seus livros, a fotografias em 1865. Em 1870 ainda foram adicionados pinturas, desenhos, esculturas e belas-artes, na década de 1890 as imagens em movimento e, na virada do século, as propagandas (FISHER, 2018, p. 47; WILSON, 2003, p. 3).

O século seguinte manteve o ritmo das mudanças. Ganharam a proteção do *copyright* os filmes em 1903, as palestras em 1909, os personagens fictícios e roteiros, por meio de decisões judiciais em 1930, os artigos úteis, os fonogramas em 1972, as coreografias em 1976,

os programas de computador em 1978 e, por meio da Convenção de Berna, projetos arquitetônicos em 1990 (FISHER, 2018, p. 47; STIM, 2014, p. 197).

Existiram duas grandes mudanças nesta época. Na primeira mudança, o *copyright* deixou de ser apenas um regulamento específico de trocas para preocupar-se com o direito dos criadores de controlarem suas obras originais. Esta mudança deu-se de forma parcial na reforma de 1909 e de maneira integral na reforma de 1976 (FISHER, 2018, p. 47).

Na segunda mudança, o *copyright* deixou de proteger apenas o texto para proteger a obra. No começo do século 19, considerava-se que a Lei de *copyright* protegia a sequência de palavras num livro, ou seja, o texto em si, contra reprodução não autorizada. Isso mudou no início do século 20, quando passou a considerar-se que o *copyright* protege o valor de mercado da obra, sem preocupar-se com a forma com que ela era expressada. A consequência disto foi que formas de uso não autorizado incluindo traduções, resumos e adaptações de imagem em movimento passaram a ser consideradas ilegais (FISHER, 2018, p. 47).

A seção 102 da Lei de *copyright* traz em suas alíneas a e b, respectivamente o que pode ser objeto do *copyright* e o que não é protegido por ele (ESTADOS UNIDOS, 1976, p. §102 (a)(b)).

Constam na alínea a deste artigo o rol exemplificativo de objetos protegidos pelo *copyright*, dentre os quais, as obras literárias, as obras musicais, incluindo as letras que as acompanham, as obras dramáticas, incluindo as músicas que as acompanham, as pantonímias e coreografias, obras pictográficas e esculturas, imagem em movimento, fonogramas e projetos arquitetônicos (ESTADOS UNIDOS, 1976, §102, alínea a).

Já a alínea b, da mesma seção, dispõe o *copyright* não protege de forma alguma qualquer ideia, procedimento, processo, sistema, método de operação, conceito, princípio ou descoberta, independentemente da forma em que estão descritos, explicados, ilustrados ou incorporados nesta obra (ESTADOS UNIDOS, 1976, §102, alínea b).

O próximo tópico a ser apresentado diz respeito as obras audiovisuais, que são de extrema importância para esta tese, uma vez que muitos personagens visuais as permeiam.

3.2.3.2 As obras audiovisuais

A imagem em movimento é definida na Lei de *copyright* como uma obra audiovisual que consiste em uma série de imagens, as quais, quando exibidas em sucessão, transmitem uma impressão de movimento, incluindo, se for o caso, os sons que a acompanham (ESTADOS UNIDOS, 1976, §101).

Ao contrário do que ocorre no ramo da música, o ramo das obras audiovisuais compõe-se de apenas um *copyright*, o da imagem em movimento. Nos Estados Unidos, este *copyright* pertence geralmente ao produtor da obra, o qual pode ser, tanto pessoa física, quanto jurídica. O produtor cria a obra com auxílio financeiro de um estúdio que geralmente o distribui. Às vezes, o produtor é parte subsidiária do estúdio (FISHER, 2018, p. 65).

Nos Estados Unidos, sendo o *copyright* da obra audiovisual do produtor, os demais profissionais contratados para trabalhar com ele na obra não possuem direito algum sobre esta, a não ser que eles concordem em negociar. Este é um ponto que diferencia o direito estadunidense do brasileiro. No Brasil, o criador da obra sempre tem o direito extrapatrimonial sobre ela e geralmente a relação com o produtor é estabelecida em meio a contratos (FISHER, 2018, p. 65).

Antigamente era mais comum que o produtor empregasse a longo prazo os escritores, atores, diretores e compositores. Nos dias atuais é mais comum essa relação se dar por meio de contratos de breve duração, sob encomenda (FISHER, 2018, p. 65).

O produtor, então, cede o filme para um estúdio por meio de contratos de distribuição o qual, por sua vez, licencia o filme para teatros, cinemas, emissoras de televisão, companhias aéreas, locadora, gravadoras e agências de propaganda (FISHER, 2018, p. 67).

Em um segundo momento, uma vez distribuído o filme, que entra em contato com o público, o estúdio pode explorar fontes auxiliares de recurso, como por exemplo licenciar a trilha sonora a uma gravadora ou licenciar os personagens para figurar em produtos do mercado ou em propagandas (FISHER, 2018, p. 67).

Analisado o subtópico que tratou das obras audiovisuais, apresenta-se a seguir o subtópico que versa sobre os personagens visuais.

3.2.3.3 *Os personagens visuais*

Uma adição relativamente recente à lista de obras protegidas consiste nos personagens fictícios. Alguns personagens descritos em obras de ficção, como em um livro ou um filme, contam com a proteção do *copyright* independente da obra em que aparecem. O resultado é que não se pode escrever uma sequência de uma narrativa fictícia que inclua um ou mais dos personagens que apareceram em obra original.

Para estabelecer quais personagens são passíveis de proteção e quais não são, a corte dos Estados Unidos criou dois testes. O primeiro teste é conhecido como teste *Sam Spade* e foi anunciado pela corte Tribunal de Apelações do Nono Circuito, o qual estabeleceu que para

contar com a proteção, um personagem precisa “constituir a história contada” (GLADDEN, 2003, p. 12).

Os fatos do caso *Sam Spade* que embasaram o teste foram os seguintes: *Dashiell Hammett*, o autor da famosa obra *The Maltese Falcon*, cedeu o *copyright* sobre a obra para o estúdio *Warner Brothers*, que por sua vez fez um filme baseado no livro. Em seguida, *Hammett* cedeu o *copyright* sobre o personagem *Sam Spade*, que era anterior ao livro *The Maltese Falcon* em que ele figurava, para a emissora *CBS*. O estúdio *Warner Brothers* ajuizou uma ação alegando que o personagem *Sam Spade* já lhe pertencia. O tribunal responsável pelo caso rejeitou o argumento anunciando o novo teste e alegando que a personagem *Sam Spade* não se enquadrava nele (GLADDEN, 2003, p. 12).

O segundo teste consiste em verificar se um personagem é suficientemente delineado para que possa contar com a proteção do *copyright* (FISHER, 2018, p. 67).

Este teste tem um campo de abrangência amplo, porém não possui nem regras claras de como medir o desenvolvimento de um personagem, nem um limiar a partir do qual um personagem transcenderia a ideia geral para integrar a expressão protegida (COE, 2011, p. 1312).

Um caso que ilustra não somente este teste, mas ambos os testes é o caso *Anderson v. Stallone*⁵. *Silvester Stallone* escreveu os roteiros dos três primeiros filmes de *Rocky*, além de interpretar o personagem *Rocky Balboa*. Em cada um dos três filmes, *Rocky* é descrito como um boxeador subestimado, mal-humorado, mas heroico.

No ano de 1982, *Stallone* e o estúdio *MGM* consideravam produzir o quarto filme da sequência quando um terceiro autor, não afiliado, chamado *Timothy Anderson*, os apresentou a proposta de um roteiro no qual, desta vez, *Rocky* era descrito lutando boxe contra um adversário russo, com fortes conotações nacionalistas. Num primeiro momento o estúdio *MGM* considerou seriamente usar o roteiro de *Anderson*, mas acabou desistindo.

Quando o filme foi finalmente produzido (pelo estúdio *MGM* e *Silvester Stallone*) o Personagem *Rocky* foi exibido lutando contra um adversário russo. *Anderson* ajuizou uma ação, alegando violação de *copyright* de seu roteiro. O tribunal responsável não aceitou os argumentos de *Anderson* em diferentes pontos. Um desses pontos foi o fato de o personagem

⁵ESTADOS UNIDOS. *Timothy Burton Anderson v. Sylvester Stallone, Freddie Fields, Dean Stolber, Frank Yablans and MGM/UA, a Corporation*, Case No. 87-0592 WDK (Gx) 1989 U.S. Dist. LEXIS 11109; 11 U.S.P.Q.2D (BNA) 1161; Copy. L. Rep. (CCH) P22,665. Disponível em <http://www.kentlaw.edu/faculty/rwarner/classes/legalaspects_ukraine/copyright/cases/anderson_v_stallone.html> acesso em 12 agosto 2018.

Rocky Balboa passar em ambos os testes: o teste *Sam Spade* e o teste do delineamento suficiente. O tribunal entendeu que o personagem *Rocky*, “passou a ser identificado por suas características, desde o seu jeito de falar até sua estrutura física.

O tribunal também esclareceu que *Anderson* apropriou-se do personagem *Rocky* em seu roteiro, sem autorização, constituindo, assim, a violação do *copyright* por obra derivada. Na lei de *copyright*, obras derivadas que violam o *copyright* tem o seu próprio *copyright* negado. A conclusão do caso foi que, ainda que o filme *Rocky IV* tenha se aproximado do roteiro de *Anderson*, este não poderia alegar violação de direitos porque o seu roteiro foi prejudicado pelo uso não autorizado do personagem *Rocky*, e por isso, não poderia mais ter a proteção do *copyright* (FISHER, 2018, p. 68).

Há o entendimento de que um personagem fictício tem mais chances de ser protegido se ele é exibido visualmente, por exemplo em uma revista em quadrinhos ou em um filme, do que se ele é apenas descrito em palavras. Esta distinção é um tanto controversa porque se mais de um ator interpretar o papel de um mesmo personagem, eles podem prejudicar o delineamento das características do personagem. Um exemplo é o personagem *James Bond*, já interpretado por vários atores, que manteve apenas o terno e o sotaque britânico como características (FISHER, 2018, p. 69).

Hoje em dia os tribunais tendem a perdoar estas circunstâncias em que o personagem muda significativamente no decorrer do tempo ou em que vários atores o interpretam. Apenas um tipo de personagem não preencheria os requisitos do *copyright*: um estereótipo genérico, simples e familiar (FISHER, 2018, p. 70; LEVINE, 2016, p. 1).

Os personagens humanizados não são os únicos a receber proteção por *copyright*. No caso *DC Comics v. Towle*⁶ o personagem desprovido de humanização, *Batmóvel*, o automóvel do famoso personagem *Batman*, foi considerado pelo tribunal como personagem suficientemente distinto para ser protegido pela Lei de *copyright* (LEVINE, 2016, p. 2).

Neste caso, o autor *DC Comics*, acusou o réu *Towle* de violação dos direitos de *copyright* porque este produziu e comercializou réplicas reais do *Batmóvel* inspirados na série de televisão de 1966 e no filme de animação de 1989. Apesar de ambas as obras terem sido derivadas da obra original, a revista em quadrinhos de 1941, o tribunal considerou a réplica não autorizada do *Batmóvel* como violação da obra original (LEVINE, 2016, p. 3).

⁶ESTADOS UNIDOS. *DC Comics v. Towle*, nº 1355484 (9th Cir. September 23, 2015). Disponível em: <<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/13-55484/13-55484-2015-09-23.html>> Acesso em: 20 ago 2019.

O tribunal, neste caso, estabeleceu um teste de três níveis para determinar se o personagem visual era suficientemente distinto e, portanto, passível de proteção por *copyright*. O primeiro nível do teste consistiu em analisar se o *Batmóvel* possuía “tanto qualidades físicas quanto conceituais”, o que foi provado pelo fato dele ter “aparecido visualmente em revistas em quadrinhos e, em terceira dimensão, nas séries televisivas e filmes de animação, não consistindo, assim, em mero personagem literário” (LEVINE, 2016, p. 2).

O segundo nível do teste consistiu em analisar se o *Batmóvel* era um personagem suficientemente delineado para ser reconhecido em todas as suas aparições públicas e em futuras aparições, o que foi provado por ser ele, nas palavras do tribunal, um “veículo altamente interativo, equipado com elementos tecnológicos e armas, utilizado como auxílio ao *Batman* na luta contra o crime”, que segue a identidade visual do *Batman* (com desenho temático, asas que saem de sua parte traseira, para-choques exagerados, para-brisas curvados e o logo do *Batman*) e por ele ter mantido suas qualidades físicas e conceituais desde a primeira aparição em 1941. O tribunal ainda alegou que o *Batmóvel* é dotado de traços e atributos de personagens consistentes, consistindo em um carro combatente do crime que auxilia o *Batman* a rapidamente lutar contra vilões (LEVINE, 2016, p. 3).

O terceiro nível do teste consistiu em analisar se o *Batmóvel* poderia ser considerado suficientemente distinto e ter elementos particulares de expressão. Para provar este teste o tribunal decidiu que, além do status de leal ajudante temático do *Batman*, dotado de traços particulares e características físicas, o *Batmóvel* também possui seu único e altamente reconhecível nome. Por todos estes motivos, o *Batmóvel* não pode ser considerado um mero personagem genérico (LEVINE, 2016, p. 3).

Após aplicar o teste de 3 níveis, o tribunal decidiu que o *Batmóvel* é um personagem passível da proteção por *copyright* e que, por isso, o réu violou os direitos do autor ao produzir e comercializar réplicas não autorizadas (LEVINE, 2016, p. 3).

Ao analisar similaridade entre dois personagens visuais os tribunais estadunidenses desconsideram apontamentos triviais e aleatórios feitos pelos autores. Como orientação, os tribunais utilizam a estratégia prática de examinar a história, a motivação e, especialmente, os atributos pessoais do personagem (GLADDEN, 2003, p. 15).

A seguir, serão abordados os subtópicos sobre autoria e titularidade.

3.2.4 A autoria e a titularidade

Este subtópico aborda assuntos como a autoria singular, a coautoria e a obra por encomenda.

3.2.4.1 A autoria singular

A Lei de *copyright* celebra e recompensa autores, criadores de obras originais. A manifestação mais clara dessa orientação nos Estados Unidos está na seção §201, a qual dispõe que “os direitos autorais de uma obra protegida por este estatuto são inicialmente do autor ou autores do trabalho” (ESTADOS UNIDOS, 1976, §201).

O *copyright* tende a permanecer com o autor, mesmo que a obra seja transferida a terceiros, a menos que o próprio *copyright* seja transferido de alguma forma. Esta característica merece atenção porque grande parte dos litígios envolve esta questão (FISHER, 2018, p. 109; STIM, 2014, p. 308).

Geralmente, o que ocorre é que uma pessoa/empresa A cria uma obra para uma pessoa/empresa B em relação a um projeto em particular. O trabalho é cumprido e B efetua o pagamento para A. Nenhuma das partes se dá conta que o trabalho de A está protegido por *copyright* e, por isso, contratos deixam de ser firmados. Adiante, B utiliza a obra de A em um segundo projeto. Quando isso ocorre, A demanda um pagamento adicional e B se recusa a pagar. Assim, A entra com uma ação alegando violação do *copyright* sobre a obra (FISHER, 2018, p. 109).

O ponto central desse exemplo consiste no fato de que o *copyright* pertence ao autor do trabalho e permanece com ele até que seja expressamente transferido para outrem. Deixar de ficar alerta a esse fenômeno pode gerar grande e caro problema (FISHER, 2018, p. 111; STIM, 2014, p. 308).

Até agora foram abordados casos nos quais as identidades das partes são óbvias. Há vezes em que definir a identidade das partes torna-se uma tarefa difícil (FISHER, 2018, p. 111).

Nos casos em que A é empregado de B e que a obra criada está no escopo do trabalho de A, o *copyright* da obra pertencerá a B. Já nos casos em que A é um contratante independente e tem o *copyright* da obra, ele poderá entrar com uma ação para sanar a violação. Em alguns casos, B consegue provar que o trabalho de A não se caracteriza como *copyright* ou que a sua conduta estava prevista no contrato. Outras vezes B tem que pagar. De qualquer forma, as disputas duram anos e geram prejuízo (FISHER, 2018, p. 109).

Além disso, para ser qualificado como autor, não é necessário ou suficiente que o indivíduo execute os instrumentos que criam o trabalho. Quem transfere suas ideias à um meio

tangível por meio do trabalho da direção de um ou mais criadores, adquire o *copyright* sobre a obra (FISHER, 2018, p. 109; STIM, 2014, p. 188).

O assunto abordado no próximo tópico será a coautoria.

3.2.4.2 A Coautoria

É possível que mais de uma pessoa contribua o suficiente em uma obra, sendo assim considerada coautora e compartilhe o *copyright* com outra(s) (STIM, 2014, p. 195).

O *copyright* possui os mesmos conceitos de obra coletiva e de coautoria que o sistema de direitos de autor brasileiro possui. O termo do idioma inglês que corresponde a coautoria no sistema jurídico brasileiro é *joint authorship* (autoria conjunta) (ESTADOS UNIDOS, 1976, §101).

A seção §101 da Lei do *copyright* define que obra coletiva é aquela que na qual um número de contribuições, cada uma constituindo obras separadas e independentes entre si, são agregadas em um todo coletivo, e que uma obra em coautoria é aquela que é preparada por dois ou mais autores com a intenção de que essas contribuições misturem-se em um inteiro independente e inseparável (ESTADOS UNIDOS, 1976, §101).

Assim, para uma obra ser considerada obra de coautoria nos Estados Unidos ela deve cumprir dois requisitos, quais sejam, que dois ou mais autores contribuam para a sua realização e que todos os autores tenham a intenção de que seus esforços resultem em uma só obra. Caso uma das partes demonstre que não era, esta, a sua intenção, não existirá a coautoria (GINSBURG, 2018, p. 495; STIM, 2014, p. 195).

Abordado o assunto da coautoria, trata-se, a seguir, da obra por encomenda.

3.2.4.3 A obra por encomenda

Os Estados Unidos são mais propensos que os demais países a conferir o *copyright* a quem contrata ou comissiona artistas e autores para criar uma obra ao invés de conferir o *copyright* aos próprios artistas e autores. A metade das obras nos Estados Unidos são feitas por contratos de encomenda (FISHER, 2018, p. 121).

O contratante não é apenas considerado integralmente titular da obra que encomendou, mas sim o próprio criador. A ideia de direito extrapatrimonial, introduzida ao sistema estadunidense na parte da Lei do *copyright* chamada “*Visual Artists Rights Acts - VARA*” (1990), a qual concede direitos extrapatrimoniais a autores de obras impressas, esculturas ou

fotográficas, não se aplica às obras por encomenda (FISHER, 2018, p. 121; GINSBURG, 2018, p. 10; LANDES; POSNER, 2003, p. 10).

O *VARA* traz o direito de Atribuição e o direito a Integridade. O primeiro, autoriza o artista a reivindicar a autoria de uma obra que ele criou e a renunciar a autoria se a obra foi alterada de maneira prejudicial à sua honra ou reputação ou atribuída incorretamente a ele. O direito a integridade proíbe a distorção intencional, a mutilação ou outra alteração da obra do artista que prejudique sua honra ou reputação e torna viável a destruição intencional ou por negligência de uma obra de estatura reconhecida (LANDES; POSNER, 2003, p. 271).

Apesar de constituir o instituto mais próximo ao direito extrapatrimonial brasileiro, o direito dito extrapatrimonial estadunidense introduzido pelo *VARA* perdura apenas durante a vida do autor e pode ser renunciado por ele. O *VARA* também não garante nenhum remédio por danos à reputação do autor causados pela exposição da sua obra (LANDES; POSNER, 2003, p. 271).

Como o *VARA* só protege artistas de obras impressas, esculturas e fotografia e não se aplica a obras por encomenda, tem-se que mais da metade dos *copyrights* registrados nos EUA não implicam em direitos extrapatrimoniais (FISHER, 2018, p. 121).

Outra diferença das obras por encomenda é que ao invés de durarem 70 anos após a morte do autor, este tipo de obra dura 95 anos da primeira publicação ou 120 anos de sua criação, o que ocorrer antes (GINSBURG, 2018, p. 498; STIM, 2014, p. 206).

Há apenas duas maneiras de uma obra ser considerada por encomenda. A primeira dá-se quando a obra é preparada pelo empregado dentro do escopo do seu emprego e a segunda ocorre quando as partes acordam por escrito e a obra se encaixa em uma das seguintes categorias: contribuição a um trabalho coletivo, parte de imagem em movimento ou outro trabalho audiovisual, tradução, trabalho suplementar (ilustração), compilação, texto instrucional, teste ou resposta a um teste e atlas (FISHER, 2018, p. 123; WILSON, 2003, p. 29).

Há uma tendência entre as empresas modernas em não empregar mais os autores e, ao invés disso contratá-los. Contudo, sem vínculo empregatício, torna-se mais fácil aos autores a prova de que têm direito ao *copyright* de suas obras (FISHER, 2018, p. 123).

A indústria de filmes depende efetivamente da obra por encomenda. Frequentemente os produtores firmam acordos de obra por encomenda com roteiristas, atores, diretores e compositores, utilizando-se do enquadramento em uma das categorias citadas (FISHER, 2018, p. 124).

Uma vez abordado o assunto das obras por encomenda, será exposto, a seguir, o subitem a respeito dos direitos patrimoniais.

3.2.5 Os direitos patrimoniais

Este tópico abordará os direitos patrimoniais de reprodução, de modificação, de distribuição e de performance.

3.2.5.1 O direito de reprodução e o direito de modificação

A seção §106 da Lei de *copyright* confere aos titulares um conjunto amplo de direitos. Direitos, estes, de fazer e/ou autorizar: a reprodução de obras protegidas em cópias ou gravações; o preparo de obras derivadas com base na obra protegida; a distribuição de cópias ou gravações de obras protegidas para o público por meio de vendas, transferência de titularidade, locação, arrendamento ou empréstimo; a performance e/ou exibição de obra em local público nos casos de obra literária, musical, dramática, coreográfica, pantonímicas, de imagem em movimento ou audiovisuais e; a performance em local público por meio de transmissão de áudio digital nos casos de gravações sonoras (ESTADOS UNIDOS, 1976, §106).

Para alegar reprodução indevida de sua obra o autor da ação deve provar a existência da cópia (por meio de evidências de que a cópia existe, da prova de que o réu teve acesso à obra do autor, que ambas são similares ou que os mesmos erros podem ser vistos nas duas obras), que esta é tangível, fixada e compreensível e que a apropriação foi indevida (FISHER, 2018, p. 157; GLADDEN, 2003, p. 2).

O autor da obra tem o direito de modificá-la ou de autorizar que outrem o faça, dando origem a uma obra derivada. Como exemplo deste direito temos os livros que são utilizados para produção de filmes e que mais tarde viram álbuns musicais, objetos comerciais e propagandas (ESTADOS UNIDOS, 1976, seção §106 (2)).

Caso a obra original esteja em domínio público, qualquer pessoa pode criar, a partir dela, uma obra derivada e proteger, por meio do *copyright*, a parte nova criada (LANDES; POSNER, 203, p. 109; GINSBURG, 2018, p. 493).

Contudo, quem cria obra derivada sem autorização do autor da obra original, não tem direito de *copyright* sobre a obra que criou, nem da parte que o autor da obra original criou e que foi copiada e nem da parte que o autor da própria obra derivada criou. A lei foi pensada desta forma porque as modificações de obras protegidas pelo *copyright* podem ameaçar os

direitos extrapatrimoniais do autor, principalmente os direitos relativos à integridade (ESTADOS UNIDOS, 1976, seção §103, alínea a e seção 106-A (2)).

Por fim, encerra-se o assunto do direito de reprodução e do direito de modificação. A seguir será apresentado o assunto do direito de distribuição e do direito de performance.

3.2.5.2 O direito de distribuição e o direito de performance

A Lei de *copyright* confere ao autor o direito de distribuir cópias ou gravações de fonogramas de obra protegida ao público por meio de venda ou outro meio de transferência de autoria ou por locação, *leasing* ou empréstimo (ESTADOS UNIDOS, 1976, seção 106(3)).

Os motivos pelos quais interessa aos autores protegerem suas obras são evitar intermediários nas vendas da obra; aumentar a demanda evitando que os primeiros consumidores distribuam as obras e; evitar que o público o qual tem benefícios na compra da obra, como os estudantes, venha a revender a obra que compraram com desconto, por um preço inferior ao do mercado (FISHER, 2018, p. 183).

Os motivos pelos quais é contra o interesse dos consumidores que os autores possam exercer total controle de distribuição de suas obras são a ideia de ganância (consumidores recorrentemente pensam que os autores já receberam por suas obras uma vez e isso deveria ser o suficiente); a ideia de que muitos consumidores são céticos quanto à capacidade de controlar as obras depois que elas são vendidas e acreditam que o que cada um faz com a obra depois da compra é problema seu e; a aversão aos preços diferenciais (FISHER, 2018, p. 187).

O equilíbrio entre estes interesses opostos reflete-se em uma série de seções na Lei de *copyright*. Seções que defendem os interesses do autor são: a já mencionada seção §106 (3); a seção §602(a)(1-2), a qual trata da importação e da exportação não autorizada de obras que violam ou não os direitos de *copyright*; e a seção §109(b)(1)(A) a qual trata da distribuição de cópias e fonogramas. As seções que estão de acordo com os interesses dos consumidores tratam de exceções das seções citadas neste parágrafo.

Tendo discutido o tópico a respeito do direito de distribuição e do direito de performance, o próximo tópico abordado será o das esferas de proteção e dos danos pré-determinados em lei.

3.2.5.3O uso razoável (do inglês, *fair use*)

O uso razoável é um mecanismo que permite um certo grau de cópia de elementos principais de uma obra protegida por *copyright* sem considerar o fato uma infração, ainda que o autor da obra original não tenha autorizado a sua cópia (LANDES; POSNER, 2003, p. 114).

A questão do uso razoável aparece na Lei de *copyright* em sua seção §107, o qual traz quatro fatores que os tribunais costumam usar em suas decisões. A seguir, examinar-se-á cada uma destas questões.

O primeiro fator é o propósito e o caráter do réu. Os tribunais levam em conta quatro aspectos quando analisam o propósito e o caráter do réu, quais sejam, o quão comercial é a conduta deste réu (quanto mais comercial for a conduta, menor a possibilidade desta ser considerada uso razoável), o quanto a conduta modifica a obra (quanto mais modificações, maior a chance se se considerar o uso razoável), se houve má-fé do réu e se a conduta do réu é considerada corriqueira (ESTADOS UNIDOS, 1976, seção §107(1); FISHER, 2018, p. 229; WILSON, 2003, p. 90).

Como se pode constatar, o primeiro fator concentra as atenções no réu. Em uma postura contrária está o segundo fator, já que consiste na natureza do trabalho do autor. Sobre este aspecto pode-se inferir que obras não publicadas são melhor protegidas do que obras publicadas. Da mesma forma, obras criativas são consideradas mais facilmente protegidas do que as obras fatuais (ESTADOS UNIDOS, 1976, seção §107(2); FISHER, 2018, p. 240; WILSON, 2003, p. 90).

O terceiro fator consiste no quanto da obra original é utilizado na obra do réu (quanto maior a parte da obra original copiada, menor a chance de se conseguir alcançar o uso razoável) e o quarto fator consiste no grau de prejuízo alegado pelo autor como resultado da conduta do réu (quanto maior o prejuízo, menor a chance de se alegar o uso razoável) (ESTADOS UNIDOS, 1976, seção §107(3) e (4); WILSON, 2003, p. 90).

Há uma ressalva na aplicação do quarto fator. Nem tudo o que é considerado prejuízo se enquadra nele. Alguns danos sofridos pelo autor não configuram prejuízo. O autor não pode alegar que sofreu prejuízo econômico por ter perdido a chance de cobrar do réu valores sob o uso da obra. O autor não pode alegar que não tinha habilidade para evitar o uso derivativo ou que a obra do réu prejudicou a reputação da sua. Da mesma forma, o autor não pode reclamar sobre o mercado de outras de suas obras, apenas da obra violada (FISHER, 2018, p. 242).

Além desses quatro fatores de uso razoável, os tribunais podem considerar outros fatores, caso sejam relevantes. A Lei de *copyright* deixa claro que os quatro fatores de uso razoável têm o objetivo único de orientar a decisão dos tribunais e, portanto, seu uso é obrigatório (STIM, 2014, p. 238).

Por fim, tem-se que há muita divergência no entendimento do uso razoável no *copyright*. Nos Estados Unidos a doutrina do uso razoável é um princípio ao invés de uma regra. Assim,

tem as vantagens e desvantagens de um princípio. Dessa forma, os juízes discordam sobre qual abordagem de *copyright* usar para julgar o uso razoável. Como a doutrina não indica qual abordagem deve ser usada, cada juiz escolhe a abordagem que quiser (FISHER, 2018, p. 256).

A doutrina norte-americana do *fair use* “guarda grandes semelhanças com a regra dos três passos da Convenção de Berna”. Embora a convenção tenha “exercido forte influência no desenvolvimento tanto das limitações do direito autoral brasileiro quanto do americano”, vale destacar “que a despeito de haver influenciado ambos os sistemas, ela foi absorvida de formas distintas por estes ordenamentos, em função das diferentes tradições seguidas por estes dois países” (MAGRANI, 2014 p. 96).

A regra dos três passos, “ao condicionar a limitação do direito exclusivo de autor a certos casos especiais, impede a edição de limitações amplas e genéricas, sugerindo que sejam definidas e limitadas” (MAGRANI, 2014. p. 96).

Apresentada a questão do uso razoável, a seguir será abordado o subitem que versa sobre análise da similaridade diante dos casos de violação de *copyright*.

3.2.6 A análise da similaridade diante dos casos de violação de *copyright*

A Lei de *copyright*, na seção 501, define violação dispondo que “qualquer um que violar quaisquer dos direitos exclusivos do titular de *copyright* estará violando o *copyright* em si”. Todavia, o significado de violar um direito exclusivo de um titular de *copyright* e, especialmente o grau de cópia necessário para se considerar uma violação não está definido em Lei.

Na ausência de orientação sobre o assunto na Lei, os tribunais estadunidenses definiram os elementos os quais o autor de uma ação de violação de *copyright* deve provar. O primeiro elemento, definido no caso *Feist Publ’ns, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.*⁷, consiste na prova da titularidade da obra de *copyright* em questão. O segundo elemento, definido no caso *Rentmeester v. Nike, Inc.*⁸, consiste na prova de que o réu copiou elementos da obra do autor. O terceiro elemento, e o mais importante para este subtópico, definido no caso *Positive Black Talk, Inc. v. Cash Money Records, Inc.*⁹, consiste na prova de que o réu copiou elementos

⁷ESTADOS UNIDOS. *Feist Publ’ns, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 340, 361 (1991). Disponível em: < <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/340/>>. Acesso em: 20 junho 2019.

⁸ESTADOS UNIDOS. *Rentmeester v. Nike, Inc.*, 888 F.3d 1111, 1116–17 (9th Cir. 2018). Disponível em: < <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/15-35509/15-35509-2018-02-27.html>>. Acesso em: 18 junho 2019.

⁹ESTADOS UNIDOS. *Positive Black Talk, Inc. v. Cash Money Records, Inc.*, 394 F.3d 357, 367 (5th Cir. 2004). Disponível em: < <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/15-35509/15-35509-2018-02-27.html>>. Acesso em: 21 junho 2019.

protegidos da obra do autor o suficiente para caracterizar similaridade substancial entre as obras.

O meio que os tribunais encontraram para decidir sobre a caracterização da similaridade substancial, a qual aciona a responsabilidade por violação de direitos autorais, foi a elaboração de dois testes, quais sejam o teste do observador leigo e o teste da similaridade substancial, sendo que este último possui três variações (SPRIGMAN; HEDRICK, 2019, p. 576; FISHER, 2018 p. 170).

O teste do observador leigo, utilizado no caso *Nichols v. Universal Pictures Corporation*¹⁰ e já citado no subitem “3.2.2.2 A diferença entre ideia e expressão” desta tese, consiste em questionar se um indivíduo leigo no assunto, ainda que detecte disparidades entre as obras do autor e do réu, estaria disposto a ignorá-las para considerar o apelo estético do todo, similar. O caso *Atari, Inc. v. N. Am. Philips Consumer Elecs. Corp.*¹¹ deu origem a uma variação deste teste, na qual questiona-se se a obra em questão é tão similar à do autor que uma pessoa comum e razoável concluiria que o réu se apropriou indevidamente da expressão protegida do autor aproveitando-se de parte substancial e valiosa.

A primeira variação do teste da similaridade substancial denominada de teste extrínseco/intrínseco. O teste extrínseco, aplicado pelo tribunal, consiste em uma “análise com critérios objetivos da expressão da obra”, no sentido de que o tribunal deve questionar na análise extrínseca se há similaridade suficiente nos elementos protegidos das obras do autor e do réu a ponto de, hipoteticamente, um júri considerá-las substancialmente similares. Ou seja, ao aplicar o teste extrínseco o tribunal deve filtrar e desconsiderar os elementos não protegidos na determinação da similaridade substancial (SPRIGMAN; HEDRICK, 2019, p. 578).

No teste intrínseco, o qual é aplicado por um júri, os membros deste decidem como observadores leigos se há similaridade substancial no contexto e impressão totais da obra em questão. O teste intrínseco deve averiguar a similaridade substancial nas expressões de acordo com a visão de um observador leigo e não de acordo com critérios objetivos e análise externos que cabem no teste extrínseco. Este teste resume-se, então, a uma mera opinião subjetiva sobre a existência ou não de similaridade substancial entre duas obras (SPRIGMAN; HEDRICK, 2019, p. 579).

¹⁰ESTADOS UNIDOS. *Nichols v. Universal Pictures Corporation* 34 F.2d 145 (1929). Disponível em <<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/F2/34/145/1481990/>>. Acesso em: 20 ago 2019.

¹¹ESTADOS UNIDOS. *Atari, Inc. v. N. Am. Philips Consumer Elecs. Corp.*, 672 F.2d 607, 614 (7th Cir. 1982). Disponível em:< [https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/672/607/331150/ieve that the copying was of](https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/672/607/331150/ieve%20that%20the%20copying%20was%20of)> Acesso em 20 maio 2018.

A segunda variação do teste de similaridade é o teste unificado do observador leigo, que nada mais é do que a junção do teste do observador leigo com o teste intrínseco do parágrafo anterior. A vantagem deste teste é que ambas as etapas são realizadas ou pelo júri ou pelo tribunal, facilitando o fluir da informação de uma etapa pra outra (SPRIGMAN; HEDRICK, 2019, p. 581).

A terceira e última variação do teste de similaridade é o teste de abstração, filtração e comparação. Neste teste, a etapa extrínseca é dividida em dois passos. No primeiro passo, o da abstração, o tribunal separa a obra em elementos e os classifica de acordo com o nível de abstração, do mais específico e tangível ao mais amplo e teórico. No segundo passo, o tribunal faz uma triagem nos elementos do primeiro passo para descartar os elementos não protegidos e considerar apenas os elementos protegidos. Na etapa intrínseca os elementos protegidos são comparados e analisados ou por um júri ou pelo tribunal em um julgamento de bancada (SPRIGMAN; HEDRICK, 2019 p. 585).

O sucesso deste teste, bem como o do teste extrínseco/intrínseco depende da comunicação dos participantes da primeira etapa com os participantes da segunda etapa. Por exemplo em um tribunal de júri, a informação que passa pela triagem do tribunal deve ser comunicada para todos os membros do júri de uma forma que eles possam entender e implementar a informação nos seus veredictos (SPRIGMAN; HEDRICK, 2019, p. 585).

Apresentada a análise da similaridade diante dos casos de violação do *copyright*, a seguir será abordado o subitem que versa sobre as esferas de proteção e os danos pré-determinados em lei.

3.2.7 As esferas de proteção e os danos pré-determinados em lei

O direito de propriedade intelectual estadunidense funciona de forma semelhante ao brasileiro, contando com as mesmas esferas de proteção (administrativa, civil e penal) independentes e cumulativas, como se vê a seguir.

Na esfera civil, o *copyright*, assim como o direito do autor, também conta com as liminares (do inglês, *injunctions*). O principal objetivo do titular nesses casos é assegurar que as cópias não autorizadas ou comunicações não estejam à disposição do público (GINSBURG, 2018, p. 512).

A seção §502 da Lei de *copyright* é a que dispõe sobre o assunto ao afirmar que “qualquer tribunal com jurisdição de uma ação civil decorrente deste título poderá conceder liminares permanentes ou temporárias nos termos que considerar razoáveis para impedir ou restringir a violação de direitos autorais” (ESTADOS UNIDOS, 1976, §502).

Há três tipos de indenização aos danos sofridos pelo autor. Os danos emergentes (do inglês, *actual damages*) são o primeiro tipo, que consiste em pedir o montante suficiente para cobrir os danos que o autor alega. O segundo tipo são os lucros cessantes, utilizados para recuperar os lucros que o réu obteve em razão do ato da violação e em detrimento do autor, desde que esses não se enquadrem nos danos emergentes. O terceiro tipo são os danos pré-determinados em lei (do inglês, *statutory damages*), um montante que não têm relação necessária com a magnitude do prejuízo sofrido pelo autor e nem com os lucros auferidos indevidamente pelo réu (ESTADOS UNIDOS, 1976, §504; GINSBURG, 2018, p. 512).

Os dois primeiros tipos de indenização citados são convencionais e constam nas legislações da maioria dos países do mundo. Ao contrário, o terceiro não é comum uma vez que poucos países o utilizam (FISHER, 2018, p. 316).

A Seção §504(c) da Lei de *copyright* estabelece que, a qualquer momento antes do julgamento final em um caso de *copyright*, o autor pode renunciar à recuperação de danos emergentes e lucros cessantes, e em vez disso, optar por recuperar uma quantia em dinheiro estabelecida por um júri ou pelo juiz. A Lei de *copyright* prevê uma (ampla) faixa de valores, porém confere ao juiz ou ao júri a escolha dos valores. O valor padrão está entre US\$750,00 e US\$30.000,00 por obra violada. Se a conduta do réu for voluntária a faixa de valores muda para US \$750,00 e US \$ 150.000,00 (ESTADOS UNIDOS, 1976 §504(c)).

Originalmente o Congresso conferiu ao tribunal a incumbência de determinar os valores dos danos pré-determinados em lei. Mas a Suprema Corte alterou essa configuração, determinando que os valores devem ser estimados por um júri. A única diretiva na lei sobre quais fatores devem ser considerados para estimar um valor aos danos pré-determinados em lei é que o valor seja justo. Às vezes, os juízes sugerem alguns fatores a serem considerados como evidências do tamanho do prejuízo, a natureza da obra, entre outras. Mas estas são apenas sugestões e podem ser descartadas (FISHER, 2018, p. 316).

A faixa de valor é multiplicada conforme o número de obras violadas. Vale lembrar que o parâmetro a se considerar neste aspecto não é o número de vezes que uma obra foi violada e sim o número de obras violadas (FISHER, 2018, p. 317).

Uma limitação aos danos pré-determinados em lei consiste no fato de que apenas os autores que registraram as suas obras antes que seus direitos fossem violados, podem utilizá-los. Como já mencionado no subitem 3.2.1 “Breves apontamentos históricos”, o registro do *copyright* é, agora, opcional nos Estados Unidos, mas ele confere ao titular algumas vantagens,

entre as quais os danos pré-determinados em lei (WILSON, 2003, p. 74; GINSBURG, 2018, p. 512).

Os danos pré-determinados em lei são uma questão polêmica sem declaração conclusiva num futuro próximo. Reformistas estadunidenses procuram alterá-los, céticos estrangeiros resistem a eles ou estabelecem regras mais precisas do que as dos Estados Unidos e representantes das indústrias estadunidenses defendem os danos pré-determinados em lei e sua aplicação em outros países (FISHER, 2018, p. 321).

Outra esfera de proteção é a penal. Ainda que os Estados Unidos tenham aderido sanções penais apenas em 1897, suas aplicações ao *copyright* permaneceram raras durante o século XX. Os últimos 15 anos mudaram esta situação. O Congresso aumentou o escopo de condutas sujeitas às sanções penais e intensificou as penas (FISHER, 2018, p. 321).

Para que se cumpra parte do quarto objetivo específico desta tese, qual seja “verificar as diferenças e semelhanças dos direitos de autor nos sistemas jurídicos brasileiro e estadunidense”, fez-se necessário o levantamento bibliográfico sobre direitos de autor e *copyright*. A seguir, apresentar-se-ão as divergências entre o direito de autor no Brasil e o *copyright* nos Estados Unidos.

3.2.8 As divergências entre o direito de autor no Brasil e o *copyright* nos Estados Unidos

O quarto objetivo específico desta tese consiste em “verificar as diferenças e semelhanças dos direitos de autor e de marcas nos sistemas jurídicos brasileiro e estadunidense”. Este objetivo será cumprido em duas partes: a primeira parte abordará os direitos de autor, o que se dará neste subtópico, e a segunda parte abordará as marcas, no final do capítulo subsequente.

Para que seja possível comparar os direitos de autor no Brasil com o *copyright* nos Estados Unidos, fez-se necessário um levantamento bibliográfico da legislação e da doutrina de ambos os países ao longo deste capítulo. A seguir serão apresentados apontamentos das divergências encontradas nesta comparação.

A primeira divergência a ser apontada diz respeito às características dos sistemas jurídicos de ambos os países. O sistema jurídico do Brasil tem como base a *Civil Law* e por isso tem foco no sujeito de proteção do direito de autor, enquanto o sistema jurídico dos Estados Unidos tem como base a *Common Law* e por isso tem foco no objeto protegido pelo *copyright* (GINSBURG, 2018, p. 487).

Resta claro que antigamente a divergência entre os dois sistemas jurídicos era maior. No passado, o conceito de originalidade entre os países divergia, o registro das obras nos

Estados Unidos era obrigatório para a proteção das obras e a legislação estadunidense não admitia nenhuma espécie de direito extrapatrimonial (FISHER, 2018, p. 10; LANDES; POSNER, 2003, p. 271).

O movimento de convergência internacional aproximou as leis de direitos de autor de ambos os países, porém há ainda algumas divergências. Hoje, o registro deixou de ser obrigatório nos Estados Unidos, porém, se o registro não é feito, o autor perde algumas das vantagens da proteção nos casos de violação, incluindo-se, aqui, a oportunidade de optar por danos pré-determinados em lei. O mesmo não ocorre no Brasil, onde além do registro não ser necessário, pode-se comprovar a autoria por meio da anterioridade e gozar das mesmas vantagens de uma obra registrada (FISHER, 2018, p. 136; PIMENTEL, 2005, ps. 131 e 132).

O *copyright* estadunidense tem viés econômico e não conta com o direito extrapatrimonial como se conhece no Brasil. O direito estadunidense que mais se aproxima do direito extrapatrimonial brasileiro foi introduzido ao sistema de *copyright* estadunidense pelo VARA (1990), protege autores de obras impressas, esculturas ou fotográficas, não se aplica às obras por encomenda, perdura apenas durante a vida do autor e pode ser renunciado por ele (FISHER, 2018, p. 10; GINSBURG, 2018, ps. 487 e 500).

Não tão comum como o registro oficial na Biblioteca Nacional, mas ainda assim muito popular, a ideia de constituir prova de anterioridade no Brasil por meio do envio da obra pelo correio, mantendo-a em envelope lacrado, não funciona da mesma forma no sistema de *copyright* dos Estados Unidos (WILSON, 2003, p. 68).

Esse tipo de recurso pode até proteger o autor no caso de acusação de violação de direitos, mas não serve no momento em que o autor quer, ele mesmo, ingressar com ação em face de outrem. A grande diferença está no fato de que para os estadunidenses nada substitui o registro. Este é pré-requisito para que o autor possa ingressar com ação e pleitear indenização (WILSON, 2003, p. 68).

Outra diferença encontrada na legislação de direitos de autor de ambos os países é a questão do uso razoável. O uso razoável aparece na Lei de *copyright* em sua seção §107, o qual traz quatro fatores que os tribunais costumam usar em suas decisões, quais sejam o propósito e o caráter do réu, a natureza do trabalho do autor, o quanto da obra original é utilizado na obra do réu e o grau de prejuízo alegado pelo autor como resultado da conduta do réu (ESTADOS UNIDOS, 1976, §107).

Os países do sistema jurídico da *Civil Law* tendem a não adotar o instituto do uso razoável, contudo eles trazem semelhantes limitações aos direitos de autor, como por exemplo

a já mencionada regra dos três passos. No Brasil, a Lei nº 9.610/98, preocupada em delinear as limitações dos direitos de autor, traz situações de livre utilização das obras protegidas por eles em um rol exemplificativo que vai do artigo 46 ao 48 (BRASIL, 1998, arts. 46 a 48; METSOLA, 2016, p. 19).

A obra por encomenda tem situação especial na Lei do *copyright*. Ela tem duração diferenciada das demais, 95 anos da primeira publicação ou 120 anos de sua criação, o que ocorrer antes, e seus criadores não gozam de nenhum tipo de direito extrapatrimonial, diferente do que ocorre no Brasil, uma vez que o autor, quando realiza obra por encomenda, tem direito extrapatrimonial de maneira perpétua e direito patrimonial até 70 anos após a sua morte (STIM, 2014, p. 206; PIMENTEL E BARRAL, 2007, p. 23).

Em se tratando de obras audiovisuais, os profissionais que trabalham com o produtor de uma obra audiovisual não têm direitos de *copyright* nos Estados Unidos. Ao contrário, no Brasil, esses profissionais contam com o direito extrapatrimonial (FISHER, 2018, p. 124; PIMENTEL E BARRAL, 2007, p. 23).

Na esfera cível, os Estados Unidos dispõem dos danos pré-determinados em lei, que permite a autores de obras registradas a abdicarem dos danos emergentes e lucros cessantes para pleitear um valor independente auferido por um júri. A legislação brasileira não traz este recurso (ESTADOS UNIDOS, 1976, §504).

A última, mas não menos importante, diferença a ser apontada neste subtópico diz respeito à coautoria. No Brasil é preciso a anuência de todos os coautores para que um deles possa dispor da obra, salvo convenção em contrário, já nos Estados Unidos, qualquer um dos coautores pode licenciar direitos não exclusivos sem o consentimento dos demais coautores. Contudo, aquele que o fizer, deve repassar os lucros da atividade aos demais (BRASIL, 1998, art. 23; GINSBURG, 2018, p. 495).

Apontamentos a respeito das diferenças entre os sistemas de direito de autor brasileiro e de *copyright* estadunidense foi realizado neste subitem. A seguir apresentar-se-á um quadro resumo para ilustrar estes apontamentos.

Quadro 2 Resumo dos apontamentos das diferenças entre o direito de autor no Brasil e o *copyright* nos Estados Unidos

Direitos de Autor	Brasil	Estados Unidos
Sistema de Propriedade Intelectual	<i>Civil law</i> , com foco na proteção do autor.	<i>Common law</i> , com foco no objeto da proteção.
A Existência de Direitos Extrapatrimoniais	Não só existem como são pessoais, inalienáveis, imprescritíveis, irrenunciáveis e impenhoráveis.	Não existe tal qual existe no direito brasileiro. O direito estadunidense que mais se aproxima do direito extrapatrimonial brasileiro foi introduzido ao sistema de <i>copyright</i> pelo VARA (1990), protege autores de obras impressas, esculturais ou fotográficas, não se aplica às obras por encomenda, perdura apenas durante a vida do autor e pode ser renunciado por ele.
O Registro	Não é obrigatório, mas é recomendado para prova de anterioridade.	Obrigatório no passado. Hoje em dia não é necessário. Contudo, o registro garante vantagens em casos de violação, incluindo-se aqui a oportunidade de optar pelos lucros pré-determinados.
A obra por encomenda	O criador sempre será dotado do direito extrapatrimonial. Os direitos patrimoniais sobre a obra duram 70 anos após a morte do autor.	O criador não goza de direito extrapatrimonial. A obra dura 95 anos após a publicação ou 120 anos após a criação, o que ocorrer primeiro.
A obra audiovisual	Os criadores detêm os direitos extrapatrimoniais sob suas obras e os direitos patrimoniais são negociados por meio de contratos.	O produtor é quem detém todos os direitos sobre a obra.
Os danos pré-determinados em lei	Não há.	Permite a autores de obras registradas abdicarem dos danos emergentes e lucros cessantes para pleitear um

		valor independente auferido por um júri.
Limitações ao direito de autor e uso razoável	A Lei nº 9.610/98, preocupada em delinear as limitações dos direitos de autor, traz situações de livre utilização das obras protegidas por eles em um rol exemplificativo que vai do artigo 46 ao 48. Embora o Brasil tenha as limitações aos direitos de autor bem delineadas, os países do sistema jurídico da <i>Civil Law</i> possuem um mecanismo de mitigação semelhante ao uso razoável, qual seja a regra dos três passos da Convenção de Berna.	O uso razoável aparece na Lei de <i>copyright</i> em sua seção §107, o qual traz quatro fatores que os tribunais costumam usar em suas decisões, quais sejam o propósito e o caráter do réu, a natureza do trabalho do autor, o quanto da obra original é utilizado na obra do réu e o grau de prejuízo alegado pelo autor como resultado da conduta do réu.
A duração	Os direitos patrimoniais tem duração de 70 anos após a morte do autor, já os extrapatrimoniais, são perpétuos.	Atualmente, 70 anos após a morte do autor, com algumas exceções como a obra por encomenda e obra publicada de autor como pseudônimo. Por causa das várias mudanças sofridas ao longo dos anos há muitas obras com durações diferentes.
A coautoria	Conforme art. 23 da lei nº 9.610/98, os co-autores da obra intelectual exercem, de comum acordo, os seus direitos, salvo convenção em contrário.	Qualquer um dos coautores pode licenciar direitos não exclusivos sem o consentimento dos demais coautores. Contudo, aquele que o fizer, deve repassar os lucros da atividade aos demais.

Fonte: criação da autora (2019).

Assim, o levantamento bibliográfico do instituto do *copyright* nos Estados Unidos com enfoque em personagens visuais encerrou-se com apontamentos das diferenças entre esse sistema e o de direito de autor no Brasil. O próximo capítulo apresentará um levantamento bibliográfico dos institutos de marcas brasileiro e *trademarks* estadunidense e apontará as

diferenças encontradas em ambos os sistemas jurídicos, as quais serão ilustradas em um quadro resumo com estrutura semelhante ao supracitado.

4 AS MARCAS E AS TRADEMARKS

Para o delineamento do estudo de caso apresentado no último capítulo desta tese, é preciso tornar claras as diferenças entre os sistemas de marcas do Brasil e de *trademark* dos Estados Unidos. A fim de apontar as referidas diferenças far-se-á um levantamento bibliográfico deste instituto de proteção nas legislações de ambos os países.

A seguir, serão abordados os tópicos referentes a proteção das marcas na legislação brasileira.

4.1 A PROTEÇÃO DAS MARCAS NO BRASIL

O termo marcas refere-se à “combinação de um nome, de um símbolo que serve para identificar os produtos ou serviços em relação aos demais disponíveis no mercado.” Para além desta definição, a marca traduz a identidade da empresa e do produto, estabelecendo com o produto e o consumidor, elos afetivos (PIMENTEL, 2012, p. 175).

A essência da marca consiste em sua função de diferenciação, isto é, em seu caráter distintivo, uma vez que seu papel é distinguir produtos e serviços de outros, similares ou relacionados. A função econômica das marcas pode ser resumida em dois aspectos: reduz o esforço do produtor e do comerciante na busca do consumidor e; incentiva a manutenção da qualidade do produto (COPETTI, 2015, ps. 80 e 83).

Se fosse possível dispor livremente das marcas registradas, estas perderiam sua capacidade de reduzir os custos de pesquisa, bem como sua função de sinalizar a qualidade dos produtos e serviços, e os produtores perderiam os incentivos para investir, atualizar e promover a marca (COPETTI, 2015, p. 83).

Torna-se evidente a importância da marca ao agregar valor a um determinado produto e/ou serviço. Assim, é necessário entender como a lei a resguarda. No Brasil a proteção das marcas está assegurada por meio do artigo 5º, XXIX¹², da Constituição Federal de 1988 e regulada pela Lei nº 9.279/96 (PIMENTEL, 2012, p. 175).

No cenário constitucional brasileiro, o direito de propriedade sob as marcas é incorporado no título que trata dos direitos e garantias fundamentais. No entanto, este posicionamento é um mal-entendido, já que os direitos de propriedade industrial não têm a

¹²“A Lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país” (BRASIL, 1988, art. 5, inc. XXIX).

natureza de direito fundamental do homem. Ao invés disso, os direitos de propriedade industrial enquadram-se na categoria de normas de ordem econômica. Seguindo este raciocínio, Ferrajoli entende que a impossibilidade de alienação é o que determina a natureza fundamental de um direito, o que não é o caso do direito das marcas (FERRAJOLI, 2001, p. 32; COPETTI, 2015, ps. 91, 95 e 99).

Com o intuito de contextualizar o leitor acerca do tema deste subitem, optou-se por iniciá-lo com breves apontamentos históricos, o que se faz a seguir.

4.1.1 Breves apontamentos históricos

Conforme a Lei nº 9.279/1996, o conceito de marca consiste nos sinais distintivos visualmente perceptíveis, que não figurem entre as proibições legais do artigo 124 deste diploma legal. A lei também dispõe que as marcas são todas as expressões, símbolos e neologismos utilizados com o objetivo de distinguir produtos e serviços de outros, semelhantes ou afins, ou até mesmo de atestar a conformidade de produtos ou serviços com determinadas normas ou especificações (PIMENTEL, 2012, p. 176).

Mas não foi sempre assim. O direito das marcas antecedeu o direito às demais criações intelectuais sendo utilizado já na Antiguidade por meio de sinais distintivos em porcelana e potes de barro na China e no Japão e em vinhos e azeites na Grécia e em Roma para indicar procedência (BARROS, 2007, p. 315; DI BLASI, 2005, p. 331).

Um marco importante na Idade Média foi o princípio da primazia, consagrando o direito à marca àquele que a utilizou primeiro e norteando a juridicidade sobre marcas até meados do século XIX (BARROS, 2007, p. 315).

Desde aquela época havia uma tentativa arcaica do direito romano em resguardar estes sinais. Porém, foi apenas no século XIX que surgiram as primeiras legislações específicas sobre o assunto (DI BLASI, 2005, p. 331).

Aos poucos o uso de sinais e marcas em bens materiais disseminou-se por todas as partes do mundo, passando a marca a ser interpretada como fator básico para que os produtos fossem comercializados (DI BLASI, 2005, p. 331).

Ainda no século XIX celebrou-se a Convenção da União de Paris, a qual provocou uma revolução no direito marcário (BARROS, 2007, p. 316).

Foi o Código Criminal de 1830 que trouxe os primeiros traços do direito marcário ao Brasil, atribuindo penas para aquele que “imprimir, gravar, litografar, introduzir quaisquer escritos ou estampas que tiverem sido feitos, compostos ou traduzidos por cidadãos brasileiros,

enquanto estes viverem e dez anos depois de sua morte, se deixarem herdeiros” (BARROS, 2007, p. 316).

Mas o Código Criminal de 1830 ainda estava muito longe de resolver os problemas de tutela das marcas. O primeiro estatuto brasileiro sobre direito marcário surgiu em 1875, trazendo a obrigatoriedade do registro e do uso da marca para adquirir o direito sobre ela (BARROS, 2007, p. 316; COPETTI, 2015, p. 79).

Esse decreto é seguido de muitos outros e também de leis até o surgimento da atual Lei nº 9.279/96, a Lei da Propriedade Industrial - LPI (BARROS, 2007, p. 317).

Apresentados os breves apontamentos históricos, serão abordados, a seguir, os aspectos da natureza jurídica das marcas.

4.1.2 Os aspectos da natureza jurídica das marcas

As marcas são consideradas bens imateriais, área em que há muita divergência doutrinária. O direito sobre a marca se caracteriza como uma propriedade imaterial por ser, a coisa, incorpórea, uma vez que ela é ideal e abstrata ao invés de se constituir em exemplares materiais (BARROS, 2007, ps. 320 e 321).

O fundamento da propriedade da marca é o direito natural e o título da sua aquisição é a ocupação (BARROS, 2007, p. 321).

A ocupação é a maneira de adquirir o domínio sobre a coisa que não tem dono, simplesmente por querer tomá-la como própria. Só podem ser objeto de ocupação as coisas que não estão no domínio alheio, ou seja, aquelas que nunca pertenceram a outrem, ou aquelas que foram abandonadas pelo antigo dono. A Lei nº 9.279/96 transforma o bem intelectual de natureza pública em um bem exclusivo (BARROS, 2007, p. 322; COPETTI, 2015, p. 90).

Vale lembrar que a ocupação da marca não se dá no sinal visual em si, mas na aplicação deste para representar um segmento (BARROS, 2007, p. 322).

Assim, sendo um direito natural, a marca não é uma criação ou concessão da lei, tendo ela apenas o papel de reconhecedora e protetora desse direito, dispondo a formalização de seu registro e exercício, de modo que se promova o bem comum (BARROS, 2007, p. 322).

Há uma diferença entre a ocupação e o reconhecimento pelo Estado. A legislação brasileira dispõe que a aquisição da propriedade só se dá com o registro, ou seja, este é atributivo (BARBOSA, 2015, p. 84; BARROS, 2007, p. 322).

O registro válido garante ao titular a anterioridade de pedido, ou seja, salvo exceção, “o titular do registro será o primeiro requerente. Desse modo, caso o sinal escolhido para

identificar o produto ou serviço já estiver registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e protegido para a mesma classe, a princípio, ele não estará disponível” (BRASIL, 1996, art. 129; COPETTI, 2008, p. 162).

Uma vez abordados os aspectos da natureza jurídica das marcas, far-se-á o estudo das espécies de marcas.

4.1.3 As espécies de marcas

A Lei 9.279/96 considera, em seu artigo 123, que uma marca pode ser de produto ou serviço, de certificação, ou coletiva.

A marca de produto ou serviço é aquela utilizada para “distinguir um produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa” (BRASIL, 1996, art. 123, inc. I).

Já a marca de certificação é utilizada para comunicar que um produto ou serviço tem sua qualidade, natureza, material e/ou metodologia em conformidade com determinadas normas ou especificações técnicas (BRASIL, 1996, art. 123, inc. II; DI BLASI, 2005, p. 357).

Não se trata de um método de diferenciação entre produtos ou serviços semelhantes, e sim de uma maneira de comunicar ao público que estes estão de acordo com as normas ou padrões específicos, como, por exemplo, ocorre nas normas baixadas pelos órgãos oficiais de controle de qualidade” (BARBOSA, 2003, p. 702).

De outra forma, a marca coletiva é usada desde a década de 1990 com o objetivo de identificar produtos ou serviços que vêm de membros de uma determinada entidade. As mais frequentes são as provindas de sindicatos e cooperativas (BRASIL, 1996, art. 123, inc. III; DI BLASI, 2005, p. 363).

As marcas também podem ser classificadas quanto à forma de expressão e quanto à sua finalidade (BARROS, 2007, p. 325).

Quanto à forma de expressão, as marcas podem ser nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais (PIMENTEL, 2012, ps. 188 e 189).

As marcas nominativas constituem-se “por uma ou mais palavras no sentido amplo, compreendendo os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos”. Como exemplo de marcas nominativa registrada no INPI pode-se citar “os registros nº 820245895 para a marca Cachaça 51 - Caipirinha Mix” (PIMENTEL, 2012, p. 188).

Já as marcas figurativas são compostas “de desenho, imagem, figura, símbolo ou forma fantasiosa de letra e número como, por exemplo, o registro nº 006791484 de titularidade da EMBRAPA” no INPI (PIMENTEL, 2012, p. 188).

Considera-se uma marca mista aquela formada pela “combinação de elementos nominativos e figurativos ou aquela em que a grafia do elemento nominativo seja apresentada de forma estilizada”, sendo que “a proteção recai sobre os elementos nominativos e figurativos em seu conjunto”. Cita-se como exemplo de marca mista registrada no INPI a marca da Ourofino Saúde Animal Ltda. (PIMENTEL, 2012, p. 189).

Por fim, as marcas tridimensionais são “as formas plásticas dos produtos ou suas embalagens, distinguíveis por si mesmas, desde que não estejam associadas a qualquer aspecto de ordem econômica”. Como exemplo de marca tridimensional tem-se a garrafa da Coca-Cola (BARROS, 2007, p. 326; PIMENTEL, 2012, p. 189).

Já a classificação quanto à finalidade coloca a marca como específica (aquela que identifica apenas um produto) ou genérica (aquela que identifica a empresa e os seus produtos que, por sua vez, são identificados por marcas específicas) (BARROS, 2007, p. 326).

Assim, encerra-se o subitem sobre as espécies de marcas. O próximo subitem versará sobre o registro das marcas.

4.1.4 O registro das marcas

Ao contrário do que ocorre no direito de autor, no qual o registro não é obrigatório, para a propriedade industrial, incluindo-se as marcas, o registro é indispensável para garantia da proteção (BOFF; BOFF, 2017, p. 38).

Conforme o art. 129 da LPI, adquire-se a propriedade da marca por meio do registro validamente expedido, assegurando-se, ao titular, seu uso exclusivo em todo o território nacional. Aquele que utiliza sinal distintivo não registrado há pelo menos seis meses para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante, ou afim, terá direito de precedência ao registro (BRASIL, 1996, art. 129).

O que é reconhecido pela doutrina como princípio de registro é adotado pelo sistema jurídico pátrio considerando-se a aquisição da propriedade de uma marca. “Todavia, é o uso da marca que consagra o direito a ela, uma vez que a lei o exige como fundamental para a durabilidade do registro” (BARROS, 2007, p. 358).

O órgão competente para o registro da marca no Brasil é o INPI. Como já abordado anteriormente, o registro, e apenas este, concede ao titular o direito de propriedade sobre a marca, enquanto o depósito é mera expectativa de direito (BRASIL, 1996, art. 129; PIMENTEL, 2012, p. 197; COPETTI, 2015, p. 88).

A plenitude do direito só é alcançada com o registro da marca e o seu uso efetivo comprovado. Não provando o uso para os fins a que fora concedido, nos prazos fixados pela lei, o titular estará sujeito ao procedimento de declaração de caducidade e extinção do registro (PIMENTEL, 2012, p. 198).

Encerra-se, assim, o subitem sobre o registro das marcas. O próximo assunto abordado serão as proibições legais.

4.1.4.1 As proibições legais

No Brasil, a Lei nº 9.279/96 traz, em seu artigo 124 e seus 23 incisos, um rol de proibições, tanto absolutas quanto relativas, à proteção pelas marcas (BARBOSA, 2016, p. 72; COPETTI, 2015, p. 101).

Frente a esse rol, Barbosa (2003, p. 808) dispõe sobre as causas jurídicas de vedação de registro, em síntese: não se pode registrar os signos já apropriados por terceiros, tanto por meio do sistema específico marcário, quanto por qualquer outro sistema; há signos que, apesar de serem apropriáveis, se utilizados, implicariam a violação de cânones morais ou éticos; os signos que, apesar de apropriáveis, causam erro ou confusão ao consumidor e; os signos protegidos pelo sistema jurídico brasileiro por outro meio.

Vale destacar o que se extrai da definição de marcas trazida na Lei nº 9.279/96: o Brasil confere proteção apenas a sinais visuais, excluindo-se aqui os sinais não tradicionais e que não sejam passíveis de percepção visual. Também não gozam de proteção os sinais de caráter genérico, cores e suas denominações (salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo) e sinal ou expressão de propaganda. O instituto das marcas protege o conjunto depositado de forma isolada, não havendo previsão legal da proteção do *trade dress* sob esta denominação na legislação brasileira, sendo o conjunto-imagem da concorrência desleal o recurso que mais se aproxima deste instituto (BRASIL, 1996, arts. 122 e 124, incs. VI a VIII; MINADA, 2014, p. 89; DO AMARAL; BOFF, 2019, p. 157).

A seguir serão abordados os princípios relacionados a marca.

4.1.4.2 Os princípios

Os princípios relacionados às marcas são o princípio da distintividade, o princípio da veracidade, o princípio da novidade, o princípio da disponibilidade, o princípio da especialidade e o princípio da territorialidade (BARROS, 2007, p. 331).

A distintividade é característica essencial às marcas, ou seja, é necessário que as marcas possam se diferenciar umas das outras, bem como os produtos ou serviços que representam, sem causar confusão ou erro nos consumidores (BARBOSA, 2016, p. 73).

O princípio da distintividade diz respeito à originalidade da marca. O banal não deve estar em um sinal distintivo que compõe a marca. “Por exemplo, não se pode pretender o termo “computador” como marca, exatamente, de um computador, o que não ocorre com o termo “atol” (uma espécie de recife) como marca de detergente (material de limpeza) (BARROS, 2007, p. 331).

Já o princípio da veracidade consiste na “exigência de que o signo não seja intrinsecamente deceptivo, de forma a lesar seja o consumidor, seja o competidor” (BARBOSA, 2003, p. 703).

Trata-se do vínculo entre a marca e o produto que não pode se basear na transmissão da informação que não seja de fato verdadeira a respeito do negócio que representa. Assim, as marcas não podem dar indicação falsa sobre a origem, a qualidade, a natureza ou utilidade dos produtos e serviços (BARBOSA, 2015, p. 86).

De acordo com o princípio da novidade, ou novidade relativa, é obrigatório que a marca seja diversa de outras já registradas por terceiros. Não é necessário que seja criado um sinal novo, basta que a marca nova constitua um novo arranjo dentre os elementos disponíveis (BARBOSA, 2015, p. 87).

O princípio da novidade relaciona-se com a singularidade e a exclusividade da marca. “Isso porque, além de única, ela deve ser excludente, dada a inadmissibilidade legal de outra idêntica ou assemelhada, de forma que se contrarie o princípio da especialidade” (BARROS, 2007, p. 331).

Uma vez que a novidade é uma exigência intrínseca para que se tenha a marca disponível, ela está relacionada ao princípio da disponibilidade, o qual “refere-se a serviço ou produto oferecido no mercado”. Confunde-se também com este princípio o da veracidade, uma vez que não é possível a disponibilização da marca na hipótese de produto dúbio ou inverídico (BARROS, 2007, p. 332).

Os princípios da especialidade e da territorialidade serão abordados no tópico a seguir.

4.1.4.3 A marca de alto renome e a marca notória

O princípio da especialidade consiste na “exigibilidade de a marca ser específica a um só ramo de atividade e ser a única nesse mesmo ramo ” (BARROS, 2007, p. 333).

“A exceção ao princípio da especialidade é concedida à marca registrada cujo renome transcende seu segmento de mercado original, assegurando-lhe proteção especial em todas as classes”. Possuem registro perante o INPI como de alto renome marcas como “Ninho (2005), Perdigão (2006), Natura (2005), Pirelli (2004) etc.”. Vale lembrar que “a proteção assegurada à marca de alto renome impede futuros registros ou uso por terceiros, porém não retroage às marcas já registradas” (PIMENTEL, 2012, p. 191).

Como a marca considerada de alto renome não pode ser aplicada a nenhum outro produto, artigo ou serviço, independente da classe, ela impede que sua reprodução por outra provoque confusão ao consumidor (DI BLASI, 2005, p. 361).

Por fim, o princípio da territorialidade consiste no direito, conferido ao titular, “ao uso exclusivo da marca em todo o território nacional com o registro válido”. Assim como o princípio da especialidade, o da territorialidade não é absoluto, sendo excepcionado às marcas notoriamente conhecidas, ainda que não estejam registradas no país, que se dá apenas no segmento de atuação da marca (BARBOSA, 2015, p. 93; PIMENTEL, 2012, p. 191).

Para Barbosa (2003, p. 759), as marcas notoriamente conhecidas são aquelas que “constituem um valor econômico realizado”, e que pertencem ao vocabulário dos consumidores, permitindo-lhes a troca de experiências dos produtos identificados (BARBOSA, 2003, p. 759).

Explicados os conceitos de marca de alto renome e a marca notória, serão abordadas a seguir a teoria da distância e a teoria da diluição.

4.1.4.4 A teoria da distância e a teoria da diluição

Frequentemente confundidas, a teoria da distância e da diluição tem grande importância doutrinária. A primeira trata da coexistência pacífica de marcas semelhantes e a segunda, da possibilidade de a marca perder sua distintividade, caindo em domínio comum, identificando um tipo de produto, e não mais o produto de um fabricante. Exemplos da teoria da diluição são as marcas *Xerox*, *Gillete* e *Pirex* (BARROS, 2007, p. 339).

O titular de uma marca deve paralelamente promover a força desta e protegê-la da diluição e do parasitismo. O fenômeno do parasitismo ocorre quando “são aproveitados signos ou parte deles para identificar um produto diferente, que não concorra com o original. Por exemplo, o nome *Sony* não para um aparelho eletrônico, mas para um alimento (BARROS, 2007, p. 339).

Explicados os conceitos da teoria da distância e da teoria da diluição, abordar-se-á, a seguir, o processo de registro.

4.1.4.5 O processo de registro

O primeiro passo que deve ser tomado para o registro de uma marca é a busca da anterioridade junto ao INPI. A busca é feita por meio de em uma listagem de casos anteriores iguais ou semelhantes em uma mesma classe ou afins. Caso haja nesta listagem marca igual ou semelhante a que se quer registrar, a probabilidade de o registro ser indeferido aumenta (DI BLASI, 2005, p. 367).

Conforme a Lei nº 9.279/96, em seu artigo 155, cada sinal distintivo deve ter seu próprio pedido de registro, que por sua vez deverá apresentar o requerimento, etiquetas (quando for o caso), comprovante de pagamento das contribuições, procuração e prova de prioridade (quando cabíveis), regulamento de uso para marcas coletivas (quando cabível) e descrição das características do produto ou serviço e das medidas de controle (quando se tratar de marca de certificação). A tradução juramentada e a legalização consular de documentos em língua estrangeira não são obrigatórias neste procedimento.

Ao oferecer o pedido de registro ao INPI, o futuro titular da marca deve aguardar o exame formal preliminar, que lhe confere um número e a data de depósito (BRASIL, 1996, arts. 155 ao 157).

O objetivo do depósito consiste em registrar a anterioridade do pedido por meio de data e hora, garantindo o direito de prioridade em relação a marcas de características similares registradas posteriormente (DI BLASI, 2005, p. 368).

Caso esteja faltando algum dos requisitos na etapa de exame formal, o requerente tem um prazo de 5 dias para apresentá-lo, sob pena de perda do protocolo inicial. Cumprindo-se as exigências, o depósito é considerado da data de apresentação do pedido (BRASIL, 1996, art. 157).

No momento em que o pedido é protocolado, ele é também publicado para apresentação de oposições durante 60 dias. Caso haja oposição, o depositante terá mais 60 dias para se manifestar. Na maioria dos casos de oposição é necessário que o oponente apresente depósito da sua marca no INPI 60 dias após a proposta da oposição sob pena de ser, esta, invalidada (BRASIL, 1996, art. 58; DI BLASI, 2005, ps. 368 e 369).

Decorrido o prazo para oposição ou, quando for o caso, o prazo de manifestação, será efetuado o exame, durante o qual poderão ser exaradas as exigências e após o qual haverá a manifestação do INPI pelo deferimento ou indeferimento do pedido (BRASIL, 1996, art. 160).

Se o pedido for indeferido, a decisão deve ser comunicada pela Revista Oficial do INPI, cabe interposição de recurso em 60 dias e a decisão final é irrecurável. Se o pedido for deferido, não cabe recurso (BRASIL 1996, arts. 212, 213 e 215).

Após o deferimento do pedido e a comprovação das retribuições é expedido o certificado de registro. No certificado deverão constar a marca, o número e a data do registro, o nome, a nacionalidade, o domicílio do titular e, se for o caso, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira (BRASIL, 1996, arts. 161 e 164; DI BLASI, 2005, p. 370).

Há um prazo de 60 dias, a contar do deferimento do pedido, para se comprovar retribuições relacionadas ao certificado e ao primeiro decênio de vigência. Em relação a esse prazo, existe uma tolerância de 30 dias adicionais, desde que sanada retribuição específica (BRASIL, 1996, art. 162, *caput* e parágrafo único; BARROS, 2007, p. 363).

Uma vez abordado o subitem a respeito do registro das marcas, será apresentado a seguir o subitem os direitos sobre as marcas.

4.1.5 Os direitos sobre as marcas

Neste subtópico serão abordados assuntos como a vigência da marca e os contratos de exploração de marcas.

4.1.5.1 A vigência

Ao contrário do que ocorre nos direitos de autor, os direitos de Propriedade Industrial relativos aos sinais distintivos “não são temporários, mas sim preservados enquanto exercidos por seus titulares, ainda que alguns dele necessitem de renovação do registro de tempos em tempos, como previsto na legislação” (BARBOSA, 2015, p. 76).

O proprietário de uma marca pode explorá-la por períodos de 10 anos (contados da data de concessão do registro), indefinidamente prorrogáveis e condicionados ao pagamento da renovação (DI BLASI, 2005, p. 333 e 372).

O pedido de prorrogação deve ser feito no último ano da década vigente, apresentando comprovante do pagamento da contribuição respectiva. Não feito o pedido antes do final da vigência do registro, pode o titular fazê-lo em 6 meses mediante pagamento de retribuição adicional (DI BLASI, 2005, p. 372).

Abordado o tópico da vigência, o próximo subitem versará sobre os contratos de exploração de marcas.

4.1.5.2 *Os contratos de exploração de marcas*

Abordar-se-ão, a seguir, os contratos de cessão e a licença de uso.

4.1.5.2.1 Os contratos de cessão e anotações

Levando-se em consideração a expansão dos mercados, pode-se encontrar em um país produtos estrangeiros de melhor e pior qualidade em relação aos nacionais, fato benéfico para acirrar a competitividade entre empresas que estão sempre buscando melhor qualidade para seus produtos, a menores custos, para o consumidor final (DI BLASI, 2005, p. 334).

Os efeitos econômicos do uso de marcas têm várias particularidades. Em grande parte dos casos, a legislação marcária permite o registro de marca de titular estrangeiro, sem impor obrigatoriedade à empresa que a detém de se transferir ao país no qual se quer realizar o registro. Desta forma, “empresas nacionais podem adquirir direitos oriundos do registro concedido para uma determinada marca no país em nome de um titular estrangeiro, via contrato de cessão e transferência” (DI BLASI, 2005, p. 334).

Tanto o pedido de registro da marca quanto o registro poderão ser cedidos para um futuro titular. Na cessão, é preciso que o titular preencha os requisitos como se estivesse elaborando um pedido novo e requeira a anotação da cessão. As anotações da cessão só produzirão efeitos para terceiros após a data de publicação (BRASIL, 1996, arts. 134 e 137).

Segundo a Lei 9.279/96, “a cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante, ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos”.

Nos casos em que o pedido de anotação for indeferido, cabe recurso no prazo de 60 dias a partir da data de publicação (BRASIL, 1996, arts. 138 e 212).

Vistos os tópicos a respeito dos contratos de cessão e anotações, a seguir, traz-se o tópico da licença de uso.

4.1.5.2.2 A licença de uso

A marca pode ser explorada mediante autorização do titular à terceiros. Trata-se da licença de uso, a qual não causa ao titular da marca prejuízo algum em relação ao direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços. Nesses casos, o titular pode conferir ao licenciado todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos (BRASIL, 1996, art. 139).

Muitas vezes, empresas nacionais obtêm direitos para explorar marcas estrangeiras por meio de contratos de licença tendo do pagamento de *royalties* como contrapartida. Conseqüentemente, há uma troca entre empresa nacional e estrangeira na qual a marca de titularidade desta, por causa de sua publicidade, ocasiona uma melhor aceitação do produto dentro do território nacional daquela (DI BLASI, 2005, p. 334).

Se bem estudada pela licenciada nacional, a marca de país estrangeiro pode alcançar maiores parcelas de mercado (DI BLASI, 2005, p. 334).

Vale lembrar que o licenciamento de marcas entre empresas nacionais e estrangeiras é, sob o viés econômico, consideravelmente vantajoso para ambas, bem como para os consumidores. Permite-se à empresa nacional gerar capital e novos empregos, e à estrangeira receber *royalties* (DI BLASI, 2005, p. 334).

O licenciamento não ocorre somente entre empresas nacionais e estrangeiras, mas também entre aquelas localizadas em um mesmo país. Além disso, percebe-se uma tendência, nos países em desenvolvimento, em aumentar os casos de licenciamento de marcas, principalmente com a evolução do sistema de franquias (DI BLASI, 2005, p. 334).

Há algumas práticas relacionadas à marca constantemente adotadas pelas empresas. Entre elas está a associação de uma marca nacional com uma marca estrangeira, ou nacional de prestígio, com o objetivo de que uma sirva de promoção para a outra. Este mecanismo possibilita que a marca licenciada se desvincule da de prestígio ao final do período contratual e consiga prosseguir sozinha na distinção do produto (DI BLASI, 2005, p. 335).

Com base no art. 140 da Lei de Propriedade Industrial, o contrato de licença deve ser averbado no INPI, para passar a produzir efeitos contra terceiros. Entretanto, a mesma lei não confere ao INPI o direito de intervir no conteúdo dos contratos (BRASIL, 1996, art. 140; DI BLASI, 2005, p. 335).

Encerrando este subitem, cabe lembrar que, caso o contrato de licença seja indeferido, cabe recurso. A seguir, será abordado tópico sobre a perda de direitos (BRASIL, 1996, art. 141).

4.1.5.3 A perda de direitos

O registro de uma marca se extingue por uma série de motivos. Um dos motivos é o decorrer do prazo de vigência sem que haja pedido de prorrogação (BRASIL, 1996, art. 142, inc. I).

Outros motivos são a renúncia total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca, a caducidade e o descuido do domiciliado no exterior que não constituir ou deixar de manter procurador qualificado e domiciliado no país com poderes para representá-

lo administrativa e judicialmente, incluindo o recebimento de citações (BRASIL, 1996, art. 142, incs. II, III e IV).

Caso a marca não seja utilizada por um prazo igual ou maior a cinco anos da data da concessão, ou caso o uso da marca for interrompido por um período de 5 anos consecutivos, “ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro” e houver um pedido de caducidade feito por um interessado, o pedido poderá ser deferido (BRASIL, 1996, art. 143).

O uso do verbo “poderá” está baseado no fato de que o titular tem o direito de se manifestar dentro de 60 dias a partir da intimação, a fim de provar o uso da marca ou justificar o seu desuso por razões legítimas, evitando assim a caducidade (BRASIL, 1996, art. 143, §1º e §2º).

Caso o uso da marca tiver sido comprovado ou o seu desuso justificado em processo anterior requerido há menos de 5 anos, o requerimento da caducidade não será deferido (BRASIL, 1996, art. 145).

Caduca parcialmente o registro da marca que tiver o uso não compreendido entre produtos ou serviços constantes no certificado. O termo parcialmente dá-se porque a caducidade ocorre apenas para os produtos e serviços não semelhantes daqueles para os quais a marca foi comprovadamente utilizada (BRASIL, 1996, art. 144).

Por fim, independentemente de ter sido declarada ou denegada a caducidade, deve-se lembrar que cabe recurso da decisão sobre o pedido de caducidade. A seguir serão apresentadas as nulidades do registro e sanções penais (BRASIL, 1996, art. 146).

4.1.6 As nulidades do registro e sanções penais

O registro de uma marca é passível de nulidade administrativa, a qual pode ser requerida tanto por pessoa física, quanto jurídica (desde que tenha interesse legítimo) e também por órgãos e entidades públicas (DI BLASI, 2005, p. 373).

Sendo nulo o registro concedido em desacordo com as disposições da Lei 9.279/96, considera-se que esta nulidade pode ser tanto total quanto parcial. Esta última ocorre no caso de parte da marca não colidir com outra antes registrada, ou não estar em conforme com a lei. O que ocorre nesse caso é que a parte mencionada mantém os direitos do registro (BRASIL, 1996, art. 165).

Uma vez declarada a nulidade, seus efeitos serão produzidos da data do depósito do pedido (BRASIL, 1996, art. 167).

O titular do registro de marca em país membro da Convenção da União de Paris, que seja prejudicado em seus direitos marcários poderá, alternativamente, reivindicar através de ação judicial, a adjudicação do registro (BRASIL, art. 166; BARROS, 2007, p. 366).

4.1.6.1 O processo administrativo de nulidade

A nulidade administrativa “consiste na iniciativa da própria administração competente, de rever” seja *ex officio*, ou por meio do requerimento de terceiros interessados, “suas decisões e seus atos, quando contrários às disposições da Lei de Propriedade Industrial e aos princípios e requisitos administrativos” (BRASIL, 1996, arts. 168 e 169; DI BLASI, 2005, p. 373; BARROS, 2007, p. 367).

Há um prazo máximo de “180 dias a contar da data de expedição do certificado de registro” para o iniciar-se o processo administrativo de nulidade. Do mesmo modo que ocorre na oposição, “o INPI não conhecerá da nulidade administrativa se” – fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126 – “o requerente dentro de 60 dias não efetuar o depósito de sua marca no Instituto” (BRASIL, 1996, art. 169; DI BLASI, 2005, p. 373).

O titular tem prazo de 60 dias, a partir da intimação do processo de nulidade, para apresentar contestação (BRASIL, 1996, art. 170).

Cabe ao presidente do INPI decidir sobre processo instaurado logo que vencido o prazo ainda que o titular não atenda à intimação, encerrando a instância administrativa. O processo de nulidade prossegue mesmo que registro seja extinto (BRASIL, 1996, arts. 171 e 172; BARROS, 2007, p. 367).

4.1.6.2 A ação de nulidade

Possui legitimidade para propor ação de nulidade o INPI ou qualquer interessado, podendo ainda o Ministério Público agir de ofício (BRASIL, 1996, art. 173, *caput*; BARROS, 2007, p. 367).

Ensejam a ação de nulidade “o desrespeito a alguma condição de forma, o caráter abusivo do depósito, a prescrição e a caducidade” (BARROS, 2007, p. 367).

Uma vez iniciada a ação de nulidade o juiz poderá, nos autos, “determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios” (BRASIL, 1996, art. 173, parágrafo único).

A ação de nulidade tem prazo máximo de cinco anos para ser proposta, a partir da data de concessão do registro, e o foro competente para tal é o da Justiça Federal, devendo “o INPI, quando não for autor, intervir no feito” (BRASIL, 1996, art. 174 e 175).

Segundo Di Blasi (2005, p. 374) a Justiça Estadual também pode apreciar a nulidade do registro da marca, se de forma incidental.

O réu titular terá prazo de 60 dias para responder à ação de nulidade e quando esta estiver transitada em julgado, o INPI tem que publicar a anotação, para que terceiros tomem ciência (BRASIL, 1996, art. 175, §1º e §2º).

4.1.6.3 Os crimes contra as marcas e os crimes por meio de marcas.

Este subtópico abordará tanto os crimes contra as marcas como os crimes por meio das marcas, iniciando a discussão com questões a respeito da contrafação.

A contrafação poderá ser apurada e declarada por meio de ação judicial de naturezas civil e/ou penal. “A proteção ao titular, ao cessionário ou ao licenciado exclusivo da marca é oponível já quando efetuado o depósito do registro, uma vez que é a partir deste instante que a marca se torna sujeita a ataques como reprodução e imitação” (BARROS, 2007, p. 369).

Assim, o depositante já pode acionar o contrafator a partir da publicação do pedido do registro (BARROS, 2007, p. 369).

Em âmbito civil, os fóruns competentes são o da Justiça Comum ou o da Justiça Federal (no caso de o INPI ser parte interessada). Na esfera civil, são aplicadas as regras do Código Civil, pouco importando as questões a respeito de ignorância, ou de boa ou má-fé do contrafator. O que importa na ação civil é “a apuração dos prejuízos materiais e, inclusive, imateriais causados aos proprietários da marca e aos consumidores prejudicados. O direito a ação dessa ordem ocorre 3 anos após o fato reprovável” (BARROS, 2007, p. 369).

Enquanto a condenação na esfera civil abrange reparação de perdas e danos e a interdição, como a de suspensão da marca contrafeita, na esfera penal há a preocupação com “penas de reclusão ou multa, além do confisco, encerramento de atividades e até o fechamento de estabelecimento” (BARROS, 2007, p. 370).

Na esfera penal, têm-se “os crimes cometidos contra as marcas e aqueles cometidos por meio das marcas, título de estabelecimento e sinal de propaganda”, através da “utilização indevida, no todo ou em parte, de símbolos distintivos oficiais de Estados e instituições públicas internacionais” (BARROS, 2007, p. 370).

A Lei nº 9.279/96 dispõe que comete crime contra registro de marca aquele que “reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão”, ou que “altera marca registrada de outrem já aposta em

produto colocado no mercado”, incorrendo em pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa (BRASIL, 1996, art. 198).

Da mesma forma, pratica ato criminoso contra registro de marca “quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque produto assinalado com marca ilícitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte”, ou “produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem. A pena neste tipo de crime é de 1 a 3 meses ou multa (BARROS, 2007, p. 373).

Para se constatar as semelhanças entre as marcas observa-se a distintividade entre seus signos, sendo esses classificados entre essenciais à marca ou comuns. Nos casos em que o elemento distintivo é comum, raramente é considerado o fato delituoso. Já nos casos em que o elemento distintivo é essencial à marca, raramente desconsidera-se o fato delituoso (BARROS, 2007, p. 373).

Não é fácil caracterizar esse tipo de delito porque, caso haja ato doloso, “o contrafator tenta dissimular os vestígios de seu ato criminoso” (BARROS, 2007, p. 373).

Já sobre os crimes por meio de marcas, a Lei nº 9.279/96 dispõe que reproduzir ou imitar “armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais”, sem a devida autorização, integral ou parcialmente, “em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos”, induzindo o consumidor em erro ou confusão, é crime de pena de 1 a 3 meses de detenção ou multa (BRASIL, 1996, art. 191).

Incorre na mesma pena “quem vende, ou expõe, ou oferece à venda produtos assinalados com essas marcas” (BRASIL, 1996, art. 191, parágrafo único).

A parte passiva deste tipo de crime é o Estado, uma vez que ele é o atingido pelo delito (BARROS, 2007, p. 374).

O próximo subitem tratará da introdução ao Protocolo de Madri.

4.1.7 O Protocolo de Madri

Com o objetivo de tornar mais ágil e célere o processo internacional de registro, surge em junho de 1989 o Protocolo de Madri, o qual possibilita o registro internacional com base apenas no pedido de registro do país de origem. Este fato teve como consequência a assinatura do Protocolo pelos Estados Unidos que anteriormente demonstravam-se desinteressados (DI BLASI, 2005, p. 342).

Por meio desse protocolo, os países membros podem registrar, em âmbito internacional, qualquer marca que seja passível de registro na esfera nacional. Assim, o Protocolo de Madri, permitindo o registro único em detrimento do registro em cada país, reduz tempo e dinheiro no procedimento de depósito. Não só o registro é simplificado, mas também sua prorrogação (DI BLASI, 2005, p. 343).

No dia 2 de outubro de 2019, entra em vigor no Brasil o Protocolo de Madri. “O INPI assume então novas atividades no quadro de sua atuação como escritório de origem e como escritório designado” (BRASIL, 2019, p. 1).

De acordo com o INPI, “um requerente brasileiro, ou domiciliado no Brasil ou possuindo aqui um estabelecimento comercial ou industrial - que já possua um ou mais pedidos ou registros de marca depositados no INPI do Brasil” (denominados de “pedido(s) ou registro(s) de base”) – “e deseja registrar sua marca em outros países pela via do Protocolo de Madri, vai depositar no INPI um pedido internacional, podendo ser um pedido multi classe e com mais de um requerente em cotitularidade” (BRASIL, 2019, p. 1).

Neste caso, o INPI atua como escritório de origem, certificando o pedido, ou seja, avaliando tanto questões formais quanto “se a especificação de produtos ou serviços está contida na especificação do pedido ou registro de base daquele mesmo titular e se a marca do pedido internacional é idêntica à do pedido ou registro base” (BRASIL, 2019, p.1).

Caso não haja nenhuma irregularidade, o INPI encaminhará o pedido à OMPI em até dois meses. “A OMPI realizará exames formais e, estando tudo correto, fará a inscrição desse pedido (anotando a chamada inscrição internacional), publicará na Gazeta Internacional (Revista da OMPI) e notificará os países escolhidos pelo requerente” (BRASIL, 2019, p. 1).

A seguir, “cada país efetuará o exame de acordo com sua própria legislação e enviará resposta à OMPI, que repassará, então, ao usuário” (BRASIL, 2019, p. 1).

Faz parte das funções do INPI, como escritório de origem, o monitoramento, por um período de cinco anos, da “dependência da inscrição internacional em relação ao(s) pedido(s) ou registro(s) de base e a notificação à OMPI caso esses pedidos ou registros sejam arquivados ou extintos”. Caso haja arquivamento ou extinção, a OMPI providenciará o cancelamento total ou parcial da inscrição internacional (BRASIL, 2019, p. 1).

Assim, para evitar prejuízos, o requerente poderá solicitar a transformação em pedido nacional, mantendo a mesma data de depósito em cada escritório dos países escolhidos, em até três meses da notificação de cancelamento da inscrição internacional (BRASIL, 2019, p. 1).

O estrangeiro que desejar registrar sua marca no Brasil por meio do Protocolo de Madri adotará o mesmo procedimento descrito nos parágrafos anteriores, partindo do Escritório de Origem em seu país, caso este seja um dos 120 outros países membros do Protocolo. O papel do INPI, neste caso, seria o de escritório designado, ou seja, responsável por examinar o pedido de acordo com a legislação brasileira levando em conta os pedidos de marcas já registrados ou em andamento no INPI (BRASIL, 2019, p. 1).

O prazo para a primeira análise do INPI é dezoito meses, sob pena de deferimento automático. O resultado da análise pode gerar ou uma exigência/sobrestamento, que interrompe a contagem do prazo dos 18 meses, ou a decisão final de exame (BRASIL, 2019, p. 1).

Para os requerentes nacionais o depósito é feito eletronicamente. Em um primeiro momento, o requerente deve pagar a Guia de Retribuição da União (GRU), nesse caso para o serviço de certificação. “Em seguida, ele deverá preencher, em inglês ou em espanhol, o formulário MM2 no e-marcas, sistema também usado no depósito nacional que buscará facilitar o preenchimento e evitar erros de preenchimento pelo usuário”. Todos os outros pagamentos referentes ao pedido internacional serão realizados à OMPI, por meio eletrônico (BRASIL, 2019, p. 1).

Para acompanhar o status do pedido, o requerente deve acessar a plataforma *Madrid Monitor*, disponível no site da OMPI. “As decisões relativas a seu processo em todos os países designados sairão publicadas na Gazeta Internacional da OMPI, também acessível pelo site da OMPI” (BRASIL, 2019, p. 1).

Caso precise pagar prorrogação de sua inscrição internacional ou designar novos países, o usuário deve acessar a plataforma *Madrid Portfolio Manager*, igualmente disponível no site da OMPI (BRASIL, 2019, p. 1).

O INPI vem preparando-se desde 2017 para esta mudança. O projeto inclui a redução de tempos de exame de marcas; a criação e modificação de procedimentos operacionais; o preparo para exame de pedidos multiclasse e com cotitularidade; o desenvolvimento de novos sistemas de TI e alterações em sistemas existentes; a redação de atos normativos; as consultas públicas; as atualizações no manual de marcas; os treinamentos da equipe e; a disseminação para o público externo (BRASIL, 2019, p. 1).

Até o presente momento abordou-se um estudo da lei de marcas no sistema jurídico brasileiro. O problema e os objetivos desta tese requerem um estudo comparado do sistema marcário do Brasil com o sistema de *trademark* dos Estados Unidos, dando enfoque à proteção de personagens visuais. Desta forma, resta proceder ao estudo das *trademarks* estadunidenses.

4.1.8 Observações sobre o conjunto imagem da concorrência desleal

A legislação estadunidense, como se verá no subtópico 4.2.3.1 “O que é protegido pela Lei de *trademark*”, apresentado no subtópico da proteção das *trademarks* nos Estados Unidos, inclui o instituto do *trade dress* dentro da legislação marcária dos Estados Unidos, ou seja, dentro do âmbito das *trademarks*.

Define-se o *trade dress* como o conjunto formador da identidade visual de um produto ou serviço. Já a identidade visual “é o conjunto de elementos gráficos que irão formalizar a personalidade de um nome, ideia, produto ou serviço. Esses elementos agem mais ou menos como as roupas e as formas de as pessoas se comportarem” (STRUNK, 2001, p. 57).

O instituto do *trade dress* não existe no Brasil da mesma forma como consolidado dos Estados Unidos. O recurso que mais se aproxima do *trade dress* no ordenamento brasileiro é o conjunto imagem da concorrência desleal, o qual não se encontra inserido como subcategoria do instituto das marcas, mas sim divide com elas, espaço dentro da Lei nº 9.279/96 (BRASIL, 1996, art. 195).

A repressão à concorrência desleal é um tópico tratado na propriedade industrial que tem por objetivo “reprimir ou atacar frontalmente os atos de concorrência contrários aos usos éticos e honrados em matéria de indústria ou de comércio”. Há concorrência desleal quando ocorre o uso de “artifícios repreensíveis, capazes de captar a clientela de empresas com intenções de auferir vantagens a estas pertencentes” (DI BLASI, 2005, p. 30).

Uma modalidade da concorrência desleal é a concorrência parasitária, a qual se verifica “quando uma empresa utiliza o prestígio de outra para angariar vantagens econômicas para atuar em mercado no qual a possuidora da boa fama não compete” (BARBOSA, 2003, p. 250).

As características principais desta modalidade de concorrência desleal são o aproveitamento da reputação alheia e ocorrência, também, entre empresas não concorrentes (BARBOSA, 2015, p. 59).

A repressão à concorrência desleal, seja ela parasitária ou não, não abrange a concessão de direitos de proteção. Visa “a disciplina dos meios e recursos contra os atos de competidores que induzam a confundir o público quanto a produtos e atividades industriais, comerciais ou de serviços, de um competidor”. Atua “contra falsas alegações que tendam a promover o descrédito da empresa, do produto ou da sua atividade e que induzam o público consumidor a erros quanto às características do produto e aos meios de produção” (DI BLASI, 2005, p. 30).

Assim, cabe ressaltar que a concorrência desleal, não protege os personagens visuais em si, o que deve ser feito por meio de direito de autor e marcas, mas sim o conjunto de elementos

que apresentam o produto ao mercado, com a possibilidade de o personagem estar inserido (ou não) dentre esses elementos. Por este motivo não será realizado um estudo aprofundado acerca da concorrência desleal, estando, esta, presente neste tópico por causa da recorrência do assunto na jurisprudência relacionada a personagens visuais (MARTINELLI, 2018, p. 69).

Além da LPI, é preciso citar também a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, “considerado uma legislação avançada e tido pela maioria dos doutrinadores como uma norma principiológica” (PADILHA; MORENO, 2016, p. 297).

Este código, em seu artigo 4º, VI, coloca como um dos princípios da política nacional das relações de consumo a “coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo”, incluindo-se “a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores” (BRASIL, 1990; BARBOSA, 2016, p. 23).

Ao mesmo tempo em que o Código de Defesa do Consumidor é um diploma legal que visa a disciplinar as relações de consumo, ele também afasta certas práticas que, além de prejudicarem o consumidor, “retratam situações em que o fornecedor se coloca em posição de vantagem a seus concorrentes, justamente por se utilizar de artifícios ilegais de atração da clientela” (BARBOSA, 2015, p. 42).

Em resumo, a repressão à concorrência desleal, além de defender as empresas, afetadas de maneira imediata, alcança também os consumidores de forma mediata, tornando os direitos de propriedade intelectual, ao mesmo tempo, de interesse público e privado (BARBOSA, 2015, ps. 42 e 43).

Cabe destacar que “a livre concorrência e a repressão aos atos de abuso de poder econômico são dispositivos complementares para garantir a livre iniciativa” e que “a competição, ainda que agressiva, mas leal, é um dos pressupostos da concorrência, sendo inclusive, saudável para o mercado e incentivada pelo Estado”, ainda que ocorra de maneira agressiva e ocasione o desvio de clientela e danos aos demais competidores, “pois o que se evita é a deslealdade” (BARBOSA, 2016, p. 25).

Dessa forma, a concorrência que pretenda desviar a clientela alheia em prol de uma melhor posição no mercado, além de não ser reprimida pelo Estado, também é “inerente ao funcionamento do capitalismo, sendo incentivada em virtude da sua capacidade de desenvolver o próprio mercado, beneficiando os consumidores” (BARBOSA, 2015, p. 43).

A existência de concorrência é pré-requisito para a configuração da concorrência desleal. Somente concorrem as empresas ou pessoas que disputam o mesmo gênero de indústria,

ou de comércio, ou de atividade, a ponto de considerar-se desleal entre concorrentes (BARBOSA, 2016, p. 28).

Do mesmo modo, “concorrentes podem praticar atos desleais, mas não crimes de concorrência desleal. Estes são restritos aos agentes que concorrem entre si, vez que a disputa, além do pressuposto da infração, é elemento integrante do tipo penal” (BARBOSA, 2015, p. 46).

Outro requisito para a configuração da concorrência desleal consiste na disponibilidade concomitante dos bens, de maneira que empresas ainda não instaladas ou não mais atuantes no mercado, não sejam consideradas concorrentes daquelas em funcionamento. Faz-se necessário, também, que a atuação das empresas ocorra no mesmo mercado geográfico (BARBOSA, 2016, ps. 30 e 48).

O rol de condutas desleais do artigo 195 da Lei nº 9.279/96 é meramente exemplificativo, uma vez que, segundo o 209 da mesma lei, a proteção alcança qualquer ato que “possa prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio” (BARBOSA, 2015, p. 51).

De extrema relevância é o fato de que os direitos que contam com proteção de exclusividade, como é o caso do desenho industrial, da patente e da marca registrada, estão dispensados da comprovação da concorrência efetiva ou dolo, porque não são casos de concorrência desleal (BARBOSA, 2015, p. 53).

É no âmbito da concorrência desleal que se insere o conceito de conjunto imagem da jurisprudência brasileira, fazendo as vezes do instituto do *trade dress* da doutrina estadunidense. A expressão *trade dress* pode ser traduzida, ao pé da letra, como “vestimenta da marca”, o conjunto de elementos, na maior parte das vezes visuais, que definem a identidade de determinada marca ou produto (MARTINELLI, 2018, p. 68).

O *trade dress* “é a imagem total do negócio; num sentido bem geral, é o *look and feel*, é, o ver e o sentir do negócio; é o meio pelo qual o produto é apresentado no mercado; é o identificador de origem”. Trata-se da “imagem total ou aparência geral de um produto ou serviço”, considerando-se o rol exemplificativo do desenho da embalagem, de rótulos, de recipientes, de mostruários, da característica do produto e da combinação de elementos ou de figuras “que são ou se tornam associadas exclusivamente com uma existência particular que permitem funcionar como sendo um indicador de origem do produto (SOARES, 2004, p. 213)”.

O conjunto imagem “compreende uma única seleção de elementos que imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos outros, por isso se torna inconfundível”. Consiste na “exteriorização do objeto, do produto ou sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido” (SOARES, 2004, p. 213).

Em resumo, o *trade dress* não possui proteção específica e expressa no ordenamento jurídico brasileiro, mas está presente na jurisprudência brasileira por meio do conjunto imagem da concorrência desleal, ao contrário do que ocorre na Lei de *trademark* dos Estados Unidos, na qual está inserida a proteção não somente para as marcas propriamente ditas mas também para todo seu conjunto de imagem (MARTINELLI, 2018, p. 72).

4.2 A PROTEÇÃO DAS TRADEMARKS NOS ESTADOS UNIDOS

A análise do levantamento bibliográfico sobre as *trademarks* nos Estados Unidos será feito a seguir por meio da abordagem de tópicos como apontamentos históricos, conceitos básicos, incluindo-se o objeto da *trademark*, com especial destaque para personagens visuais, e a questão do uso razoável; os requisitos das *trademarks*, abrangendo a distintividade inerente e o significado secundário; o registro das *trademarks*, abarcando a pesquisa preliminar, os procedimentos de registro e as observações de renúncia; a violação do direito de *trademark*, incluindo-se a probabilidade de confusão e a diluição; a incontestabilidade; a perda de direitos de *trademark* e; os remédios e indenizações por danos.

O objetivo do capítulo é realizar um levantamento bibliográfico sobre a Lei e as doutrinas relacionadas às *trademarks* no Estados Unidos. Ao longo do capítulo serão apresentados casos que tanto embasam a legislação dos Estados Unidos quanto ilustram importância dos tópicos abordados em especial, mas não exclusivamente, no que tange a personagens visuais estadunidenses protegidos como *trademarks*.

O último item deste capítulo trará apontamentos sobre a proteção de personagens visuais como marcas em meio às divergências de sistemas de *Civil Law* da legislação brasileira e de *Common Law* da legislação estadunidense e apresentará um quadro resumo que tem base nestes apontamentos.

4.2.1 Breves apontamentos históricos

A Lei de *trademark* dos Estados Unidos originou-se da lei de concorrência desleal, que por sua vez teve base no sistema de *Common Law* da Inglaterra. No final do século XX a Lei de *trademark* e concorrência desleal nos Estados Unidos teve seu escopo de proteção expandido passando a proteger bens de *trademarks* famosas ainda que não houvesse nenhuma confusão

ou concorrência e a tornar-se extremamente codificada tanto em nível estadual quanto em nível federal. Por causa desta mudança, muitos aspectos da Lei de *trademark* refletem suas raízes da *Common Law* (LAFRANCE, 2016, p. 3).

O primeiro reconhecimento do direito de *trademark* deu-se no caso *Sandforth* em 1584. Na época, não havia lei abordando este assunto, portanto, o juiz da ação *Sandforth* precisou criar um novo direito de proteger o requerente de *trademark* (PORT, 2018, p. 28).

Duas importantes reformas que aumentaram o escopo da Lei de *trademark* são as provisões de anti-diluição de 1995 e as provisões de *anticybersquatting* de 1999 (LAFRANCE, 2016, p. 8).

Apesar dos Estados Unidos terem uma vasta e rica jurisprudência de *trademark*, sua história é muito mais recente do que a história das marcas em outros países (PORT, 2018, p. 28).

A seguir serão apresentados conceitos básicos das *trademarks*, incluindo-se aqui seu objeto, o que pode ou não ser protegido pelas *trademarks*, como se dá a aquisição destes direitos e a questão do uso razoável.

4.2.2 Os conceitos básicos de *trademark*

A lei de *trademark* consiste em regras jurídicas pelas quais as empresas protegem os nomes, logotipos e outros sinais comerciais usados para identificar seus produtos e serviços. Um dos principais objetivos da lei de *trademark* é impedir que os consumidores sejam confundidos no mercado. Outro objetivo é impedir que uma empresa negocie às custas da boa-fé de outra empresa (STIM, 2014, p. 342).

Assim como ocorre com as marcas em outros países, a Lei de *trademark* permite às empresas as quais investem tempo e dinheiro desenvolvendo sua estrutura no mercado que colham os benefícios dos seus esforços. Esta Lei também protege os consumidores permitindo que eles invistam nos produtos e serviços que conquistem sua confiança (WILSON, 2004, ps. 3 e 4).

As *trademarks* estão diretamente conectadas ao conceito de *branding*. Quando os profissionais de marketing abordam o assunto *branding*, eles referem-se a esforços dedicados a criar um elo de relação entre os produtos e os clientes. Este elo é uma combinação do conceito tradicional de lealdade das *trademarks* com o novo conceito que utiliza a semiótica para criar a identidade visual de um produto (WILSON, 2004, p. 4).

Ao longo das primeiras décadas do século XX, quando as propagandas estadunidenses começaram a ganhar forças, os consumidores compravam produtos levando em conta somente a utilidade deles, como por exemplo a capacidade de um sabão em pó de limpar e a durabilidade das roupas. Nos dias atuais, ainda que a utilidade de muitos produtos continue importante, a decisão de compra sofre influência dos sentimentos despertados no consumidor por meio da identidade visual do produto (WILSON, 2004, p. 4).

As *trademarks* têm duas grandes funções econômicas: incentivam a produção de produtos de qualidade e tornam as compras mais fáceis atuando na persuasão das escolhas (WILSON, 2004, p. 2).

A seguir, abordar-se-á o objeto da *trademark*, com especial enfoque em personagens visuais, o que pode e o que não pode ser protegido pelas *trademarks* e a questão do uso razoável.

4.2.3 O objeto da *trademark*

A Lei de *trademark* - *The Lanham Act*, é a lei federal que governa concorrência desleal e as *trademarks*. Esta lei define o termo *trademark* como “qualquer palavra, nome, símbolo ou dispositivo, ou qualquer combinação destes elementos que seja adotada e utilizada por um fabricante ou comerciante a fim de identificar seus produtos e distingui-los daqueles fabricados ou vendidos por terceiros” (ESTADOS UNIDOS, 1946, § 45 (15 U.S.C., § 1127).

Uma *trademark* pode ser mais do que somente um nome ou logo, ela pode incluir outros aspectos que não sejam funcionais mas que distingam um produto ou serviço no mercado, tais quais formas, letras, números, sons, aroma e cor. Títulos, nome de personagens e outros elementos distinguíveis de um filme, televisão e rádio também podem ser utilizados para promover um produto ou serviço (STIM, 2014, p. 342).

O subtópico a seguir abordará a questão do que pode ser protegido pela Lei de *trademark*.

4.2.3.1 O que é protegido pela Lei de *trademark*.

Quase qualquer elemento pode ser utilizado como *trademark* contanto que indique a procedência de um produto ou serviço. Em outras palavras, as *trademarks* respondem duas questões: quem produziu a mercadoria e quem oferece o serviço (STIM, 2014, p. 454).

Palavras e frases são muito utilizadas no registro de *trademark*. *Slogans* de propaganda ou bordões que funcionem como *trademarks* podem ser protegidos como tais. Para isso, os *slogans* precisam ou ter distintividade e criatividade inerentes, ou precisam ter desenvolvido significado secundário suficiente para serem instantaneamente associados a um produto ou

serviço. Quanto mais genérico um *slogan*, maior o grau de significado secundário que seu titular terá que provar para obter a proteção (STIM, 2014, p. 454).

O *trade dress* de um produto também pode ser protegido. *Trade dress* é a imagem comercial geral de um produto ou serviço, ou seja, sua identidade visual, que indica ou identifica a procedência de um produto ou serviço e o distingue de outros. Geralmente, o *trade dress* de um produto é construído ao longo dos anos perante o público. Um *trade dress* tradicionalmente reconhecido inclui tamanho, forma, cor e textura, desde que esses elementos sejam meramente estéticos, ou seja, não funcionais (BRYER, 2015, p. 39).

Para um produto, o *trade dress* pode ser a embalagem, a gôndola ou os displays e até a configuração do próprio produto. Para um serviço, pode ser a decoração ou o ambiente em que um serviço é fornecido - por exemplo, a decoração distinta da rede de restaurantes *Hard Rock Café* (STIM, 2014, p. 464).

Para que o *trade dress* seja considerado inerentemente distinto, o tribunal do caso *Duraco Products Inc. v. Joy Plastic Enterprises Ltd.*¹³ exigiu que ele “fosse incomum e memorável e que fosse possível separá-lo conceitualmente do produto e utilizá-lo como um indicador de procedência (STIM, 2014, p. 464).

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, no caso *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*¹⁴, que a decoração de um restaurante mexicano poderia ser considerada inerentemente distinta porque, além de murais e cerâmica de cores vivas, o restaurante também utilizava uma decoração interna e externa específica, com faixas em *neon*, guarda-chuvas distintos e um novo estilo de serviço de buffet.

Em uma decisão contrária, no caso *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers*¹⁵, a Suprema Corte dos Estados Unidos dispôs que o design de uma linha de roupas infantil não poderia ser considerada inerentemente distinta e seria somente protegida como *trade dress* caso adquirisse significado secundário (STIM, 2014, p. 464).

Um forte exemplo de proteção de *trade dress* é o caso *Fiji Water Co. v. Fiji Mineral Water USA*¹⁶ no qual a empresa autora vende água engarrafada e conseguiu impedir a empresa

¹³ESTADOS UNIDOS. *Duraco Products Inc. v. Joy Plastic Enterprises Ltd.* 40 F.3d 1431 (1994). Disponível em <<https://openjurist.org/40/f3d/1431/duraco-products-inc-v-joy-plastic-enterprises-ltd>>. Acesso em 20 maio 2019.

¹⁴ESTADOS UNIDOS. *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992). Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>>. Acesso em 15 agosto de 2019

¹⁵ESTADOS UNIDOS. *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 529 U.S. 205 (2000). Disponível em: <[Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.](https://www.supremecourt.gov/opinion/000111.pdf), 529 U.S. 205 (2000)>. Acesso em 15 ago 2018.

¹⁶ESTADOS UNIDOS. *Fiji Water Co. v. Fiji Mineral Water USA*, 741 F.Supp.2d 1165 (C.D. Cal., 2010). Disponível em: <<https://www.leagle.com/decision/inadvfcd0110517000085>>. Acesso em: 15 abril 2019.

concorrente de usar embalagem de design similar por demonstrar que sua embalagem de forma quadrada com tampa azul e rótulo com folhas verdes tropicais, pingos de chuva e um detalhe em rosa (o qual foi também utilizado pela empresa ré) era suficientemente distinta. Outros fatores considerados neste caso foram a similaridade entre os produtos e os canais de distribuição e a influência da garrafa na escolha da compra (STIM, 2014, p. 464).

Um caso que envolve personagens e no qual o tribunal decidiu com base no *trade dress* foi *Saban Entertainment, Inc. c. 222 World Corp*¹⁷. *Saban* é titular da *trademark* dos personagens *Power Rangers*, dentre os quais cada personagem possui um uniforme característico com uma dada cor particular. *Saban* entrou com uma ação contra *222 World Corp* para coibir a venda de artigos similares aos seus personagens. O tribunal considerou que *trade dress* envolve a total imagem de um produto e inclui atributos como tamanho, forma, cor combinação de cor, textura, e vetores, e que os artigos do réu se enquadravam em um caso de *trade dress*, sendo, inclusive, desnecessário o exame de significado secundário.

Diferentemente do que ocorre no Brasil, nos Estados Unidos os aromas e sons podem ser registrados como *trademark*. Muitas empresas registraram sons como *trademarks*, incluindo o estúdio *MGM* que registrou o rugido de um leão e a *20th Century Fox* que registrou o tema de *Alfred Newman* (DI BLASI, 2005, p. 332; STIM, 2014, p. 455).

Apesar de não haver nenhuma proibição ao pedido de *trademark* para sons, os solicitantes deste tipo de *trademark* encontram dificuldades para protegê-las. O som deve criar uma associação exclusiva com a empresa e não pode ser considerado funcional. A empresa de motocicletas *Harley Davidson*, por exemplo, solicitou o registro do seu conhecido som bimotor por muitos e não obteve sucesso (STIM, 2014, p. 455).

A respeito do registro de *trademarks* sonoras, um músico não pode registrar suas músicas como *trademark*. Quando o grupo pop da década de 1980, denominado *The Romantics*¹⁸, alegou violação de sua *trademark* pelo uso de uma de suas músicas famosas, o tribunal rejeitou o argumento alegando que considerar esta proteção seria corroborar com uma extensão injustificada em uma área já protegida pelo *copyright* (STIM, 2014, p. 455).

As cores também podem ser protegidas como *trademarks*. Em 1985, o tribunal federal de apelações decidiu que a cor rosa poderia funcionar como *trademark* de produtos de fibra de

¹⁷ESTADOS UNIDOS. *Saban Entertainment, Inc. c. 222 World Corp*, 865 F. Supp. 1047 (S.D.N.Y. 1994). Disponível em: < <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/865/1047/1506010/> > Acesso em: 12 maio 2019.

¹⁸ESTADOS UNIDOS. *Romantics v. Activision Publishing, Inc.*, 574 F. Supp. 2d 758 (E.D. Mich. 2008). Disponível em: <https://casetext.com/case/romantics-v-activision-publishing> Acesso em: 20 abril de 2019.

vidro.¹⁹ Esta *trademark* não impede todas as outras empresas de usarem a cor rosa, somente outros produtores de vidro e de produtos relacionados (STIM, 2014, p. 455).

Da mesma forma, em 1995, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a cor verde poderia funcionar como *trademark* para as tábuas de passar roupa²⁰ ao alegar que com passar do tempo os consumidores passaram a ver aquela cor como indicativo de procedência do produto e que a cor não constituía elemento funcional (STIM, 2014, p. 370).

Caso a cor fosse elemento funcional, como por exemplo a cor azul utilizada para nitrogênio ou amarelo para bolas de tênis ela não poderia ser protegida como *trademark* (STIM, 2014, p. 370).

O pedido de registro de uma *trademark* que tenha cor como um de seus elementos deve apresentar o símbolo colorido ao invés de preto e branco, classificar a cor em escala Pantone e indicar em quais regiões da *trademark* a cor é aplicada (STIM, 2014, p. 369).

Personagens também podem ser protegidos pela Lei de *trademark* desde que eles sejam suficientemente delineados e utilizados como identificação de procedência de produto ou serviço no mercado (SMITH, 2014, p. 7; METSOLA, 2016, p. 27; NICKLES, 1999, p. 155).

Além desses dois atributos, para registrar o personagem como *trademark*, o titular deve utilizá-lo no mercado ou demonstrar uma intenção de uso de boa-fé e efetuar o pedido (NICKLES, 1999, p. 155).

Quando um personagem é utilizado como *trademark* ele serve como indício de uma característica particular. Os consumidores associam uma certa qualidade a uma *trademark* por meio da experiência com os produtos associados com o personagem (NICKLES, 1999, p. 156).

É comum que o personagem estabeleça com o consumidor um forte elo de confiança. Assim, a percepção do consumidor em relação a qualidade de uma *trademark* pode variar de acordo com a reputação do personagem e vice-versa. Por isso, quando o titular de uma *trademark* licencia o personagem a outrem, ele deve exercer controle sobre a qualidade dos produtos conectados à *trademark* a fim de manter um nível consistente de confiança entre consumidores e personagem (NICKLES, 1999, p. 156 e 157).

Quando uma empresa utiliza, sem autorização, um personagem registrado em seus produtos, consumidores e titulares são prejudicados. Consumidores porque eles podem

¹⁹ESTADOS UNIDOS. Owens-Corning Fiberglass Corp., 774 F.2d 1116 (Fed. Cir. 1985). Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/774/1116/10307/>. Acesso em: 22 abril 2019.

²⁰ESTADOS UNIDOS. Qualitex Company v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159 (1995). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/> Acesso em: 22 agosto 2019.

consumir produtos de qualidade inferior e preço superior e que eles não comprariam se não fosse pela *trademark*-personagem. Titulares do registro, porque deixam de vender já que parte dos consumidores compram produtos com o uso não autorizado dos personagens (SMITH, 2014, p. 9; NICKLES, 1999, p. 157).

De acordo com a Lei de *trademark*, a proteção só atinge a palavras e símbolos que identificam a procedência de um produto ou serviço particular. Os tribunais dos Estados Unidos têm interpretado isso como a necessidade de indicar uma procedência única para a *trademark*, o que complica a proteção de personagens uma vez que eles geralmente estão associados a diferentes procedências como autores, produtores, editores, patrocinadores, entre outros (METSOLA, 2016, p. 32).

Um personagem pode ser associado a diferentes procedências porque ele aparece em diferentes mídias ou porque a titularidade não é clara o suficiente. No caso *Universal City Studios v. Nintendo Co.*²¹, a *Universal Studios* alegou que o personagem de vídeo game *Donkey Kong*, da empresa *Nintendo*, violou seus direitos de *trademark* sob o personagem *King Kong*. O personagem *King Kong* teve diferentes titulares ao longo dos anos e a *Universal Studios* falhou em proteger o quesito de procedência única ao permanecer inerte frente a esses casos precedentes.

O tribunal de Nova Iorque decidiu que a existência de outros titulares e a licença não controlada do personagem no passado indicou o abandono da *trademark* pela *Universal Studios* e a inabilidade da *trademark* de ser associada à procedência única. Pelo fato do personagem *King Kong* não ser atribuído a uma procedência única, o autor não obteve sucesso em alegar que o réu estaria causando confusão quanto a procedência do personagem.

Por outro lado, alguns titulares conseguiram contornar o requisito de procedência única argumentando que os personagens podem ser capazes de agir como *trademarks* ao identificarem o autor original como procedência. O caso *Edgar Rice Burroughs, Inc v. Mann Theaters*²², no qual o título do filme “*Tarz & Jane & Boy & Cheetah*” foi proibido por causar confusão e diluição da *trademark* “*Tarzan*”.

Não só os personagens, mas seus elementos acessórios como apelidos, nomes e vestimentas podem ser protegidos como *trademarks*. No caso *Dallas Cowboys Cheerleaders*,

²¹*Universal City Studios v. Nintendo Co.*, 578 F. Supp. 911 (S.D.N.Y. 1983). Disponível em: <<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/578/911/2363221/>> Acesso em: 30 abril 2019.

²²*Edgar Rice Burroughs, Inc v. Manns Theatres*, nº 76-3612-RMT, 1976 WL20994. Disponível em: <<http://askjohnarchives.cocolog-nifty.com/blog/2013/12/edgar-rice-bu-1.html>> Acesso em: 15 abril 2019.

*Inc v. Pussycat Cinema, Ltd.*²³, o tribunal decidiu que a combinação de botas brancas, shorts brancos, blusa azul e colete branco cravejado de estrelas usado pelos personagens de *Dallas Cowboys Cheerleaders* eram protegidos apesar de não terem registro próprio e proibiu a empresa ré de veicular seu filme que exibia personagens com vestimentas semelhantes.

Nos Estados Unidos, até mesmo bordões associados a personagens podem ser protegidos por *trademark*. Frases como “*Et phone home*” (*Universal City Studios Inc. v. Kamar Industries*²⁴), gozam de proteção.

A fim de evitar ao máximo o uso de personagens que entram em domínio público é comum que as empresas, além de os utilizarem como *trademark*, façam alterações em suas estruturas ao longo dos anos. É o caso do personagem *Mickey Mouse*. Assim que entrar em domínio público, a primeira versão do *Mickey Mouse* estará disponível para uso desde que não infrinjam a *trademark* de titularidade da *Disney*, mas todas as demais versões criadas desde então continuarão protegidas pelo *copyright* (METSOLA, 2016, p. 61).

Há alguns personagens como o *Mickey Mouse* que são tão famosos e associados aos seus criadores que eles são facilmente protegidos por *trademark* mesmo depois de expirado seu prazo de *copyright* (METSOLA, 2016, p. 66).

A proteção tem maior força quando o personagem tem uma só procedência como o *Mickey Mouse*. Quanto mais associações de procedência um personagem tiver, menor o nível de proteção. Por exemplo, ainda que a *Disney* tenha o registro da *trademark* da personagem *Branca de Neve* para imagem em movimento, isso não impediu a *Universal Studios* de produzir e lançar o filme *A Branca de Neve e o Caçador* em 2012, uma vez que o personagem tinha outra origem que não a *Disney* (METSOLA, 2016, p. 66).

A proteção de *trademark* para um personagem oferece grandes benefícios para o titular, na forma de licença e outros endossos. Em alguns casos, a simples possibilidade de violação de *trademark* pode coibir o violador a adquirir uma licença mesmo nos casos em que ela não é necessária (METSOLA, 2016, p. 67).

Assim encerra-se o subtópico que trata do que pode ser protegido pela Lei de *trademark*. O subtópico a seguir abordará o processo de aquisição de *trademark*.

²³Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycats Cinema Ltd., 604 F.2d 200, 204 (2nd Cir. 1979). Disponível em: <<https://casetext.com/case/dallas-cowboys-cheerleaders-inc-v-pussycat-cinema-ltd>>. Acesso em 08 maio 2019.

²⁴Universal City Studios, Inc. v. Kamar Industries, Inc., 217 U.S.P.Q. 1162 (S.D. Texas 1982). Disponível em: <<https://novalis.org/cases/ET.html>> Acesso em 15 maio 2019.

4.2.3.2 A aquisição dos direitos de *trademark*

Nos Estados Unidos, os direitos de *trademark* são adquiridos pelo uso e não pelo registro. As opções de registro estadual ou federal de uma *trademark* aumentam o resguardo do titular e servem como aviso para outros titulares, mas o uso da *trademark* no mercado sobrepõe-se ao registro, e só pode ser questionada caso alguma outra empresa possa provar uso mais longo e/ou mais amplo (WILSON, 2004, ps. 2 e 3).

Ou seja, as *trademarks* não precisam ser registradas a nível federal para serem protegidas. Sem o registro federal a *trademark* é protegida pela *Common Law* ou pelas leis estaduais, se houver registro estadual. Contudo, diante de casos de violação, alguns remédios estão condicionados ao registro (NICKLES, 1999, p. 156; PITTS, 2017, p. 2).

De maneira geral, um comerciante, fabricante ou prestador de serviços adquire o direito comum de propriedade de uma *trademark*, sendo o primeiro a adotá-la e usá-la em um tipo específico de bem ou serviço em um mercado ou território específico (WILSON, 2004, p. 3).

A titularidade da *trademark* também é determinada pela prioridade de uso: para obter uma *trademark* é preciso mais do que simplesmente usá-la no mercado, é preciso ser o primeiro a utilizá-la. Os direitos que uma pessoa ou empresa adquire sob uma *trademark* são proporcionais ao tempo de uso, ao escopo geográfico de uso e à variedade de usos comerciais (WILSON, 2004, p. 3).

A seguir, será abordada a questão do que não pode ser protegido pela Lei de *trademark*, abordando-se cinco situações em que uma empresa não pode utilizar sinais para identificar seus produtos e serviços.

4.2.3.3 O que não pode ser protegido pela Lei de *trademark*

Há cinco situações em que uma empresa não pode obter a proteção por *trademark* para identificar seus produtos e serviços. A primeira delas é a não utilização da *trademark*. Os direitos de *trademark* advêm de seu uso contínuo no mercado. Se houver uma pausa de três anos, ou mais, no uso da *trademark*, o titular pode perder seus direitos por abandono. Isso não significa que a *trademark* é automaticamente classificada como abandonada após três anos de desuso, mas sim que após este período o ônus da prova do uso passa a ser do titular da *trademark* (STIM, 2014, p. 345).

A segunda situação ocorre quando a *trademark* é genérica. Se a proteção abrangesse as *trademarks* genéricas, uma empresa poderia ter o monopólio e impedir as concorrentes de usar o nome dos produtos ou serviços. Consumidores estão acostumados a verem os termos genéricos, que geralmente são os substantivos, combinados com as *trademarks*, que muitas

vezes são adjetivos. Em alguns casos a empresa cria um novo termo para utilizar como *trademark* e este termo torna-se tão famoso que os consumidores passam a utilizá-lo em nome do produto, e não apenas como uma *trademark*. É o caso dos termos *celophane*, *aspirin* e *yo-yo* (STIM, 2014, p. 345).

A terceira situação ocorre quando há *trademarks* muito similares a ponto de causar confusão aos consumidores. Uma *trademark* não poderá ser registrada ou protegida pela Lei de *trademark* se for semelhante a outra *trademark* já registrada ou em uso nos Estados Unidos a ponto de causar confusão entre os consumidores (STIM, 2014, p. 345).

Esta situação é denominada “probabilidade de confusão” e é considerada uma das bases da Lei de *trademark*. Muitos fatores são considerados quando da probabilidade de confusão. Esses fatores são derivados do caso da *Polaroid Corp. v. Polarad Elect. Corp.*, 287 F.2d 492 (2ª Cir. 1961).²⁵ Os fatores de confusão mais importantes são geralmente a semelhança entre as *trademarks*, a semelhança dos produtos, o grau de cuidado exercido pelo consumidor ao efetuar a compra, a intenção da pessoa que usa *trademark* similar e qualquer confusão real que tenha ocorrido (STIM, 2014, p. 345).

A quarta situação são as *trademarks* consideradas fracas. Uma *trademark* fraca não pode ser protegida a menos que o titular possa provar que os consumidores a conheçam e a associem com o produto, configurando o que se denomina de significado secundário. Há três tipos de *trademarks* que são geralmente consideradas fracas: as descritivas, as geográficas e aquelas que se constituem de sobrenomes. Quando um solicitante entra com o pedido de registro de uma *trademark* considerada fraca, o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO) permite que ele apresente prova de distinção. Caso a prova de distinção falhe em demonstrar que a *trademark* tem significado secundário, o USPTO rejeitará o registro. Caso isso ocorra, o solicitante pode ainda recorrer aos Tribunais Federais do distrito (STIM, 2014, p. 345).

A última situação, mas não menos importante, ocorre quando a *trademark* contém elementos funcionais. A Lei de *trademark*, assim como a Lei de *copyright*, não protege elementos funcionais. Disputas envolvendo este assunto geralmente tratam da forma de produtos ou embalagens. O termo “funcional” não está delineado em lei. Geralmente, um elemento funcional é considerado como aquele que é essencial à usabilidade de um produto, ou

²⁵*Polaroid Corp. v. Polarad Elect. Corp.*, 287 F.2d 492 (2ª Cir. 1961). Disponível em: <<https://casetext.com/case/polaroid-corporation-v-polarad-electronics-corp>>. Acesso em: 18 março 2019.

seja, um elemento necessário para o item funcionar (STIM, 2014, p. 345; LAFRANCE, 2016, p. 21).

Por exemplo, a empresa *Jay Franco & Sons*²⁶ alegou *trade dress* sob uma toalha de praia redonda e perdeu seus direitos, apesar de ter obtido o registro, porque o tribunal determinou que o design da toalha era substancialmente funcional (STIM, 2014, p. 464).

Assim, encerra-se o subtópico que trata do que não pode ser protegido pelas *trademarks*. A seguir será abordada a questão do uso razoável.

4.2.3.4 O uso razoável

O uso razoável para a Lei de *trademark*²⁷ é mais limitado do que para a Lei de *copyright*. É possível valer-se do uso razoável nos casos de uso descritivo da *trademark*. Bem como nos casos de uso para expressão artística, como, por exemplo, paródias e críticas sociais (STIM, 2014, p. 396; SMITH, 2014, p. 18).

Há dois testes para determinar se o uso de uma *trademark* pode ser considerado razoável: o teste dos métodos alternativos e o teste *Rogers*. Este último teste contrabalança o interesse público em evitar a confusão com o interesse público de liberdade de expressão. Já o teste dos métodos alternativos serve para identificar se há outros modos de expressar o que o autor expressou por meio da *trademark* (SMITH, 2014, p. 18).

Em 2005, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que um réu pode alegar o uso razoável mesmo que o titular demonstre existir a probabilidade de confusão²⁸. Em outras palavras, a Corte permite um certo grau de confusão, que deve ser analisado no caso concreto, se o uso da *trademark* for considerado razoável (STIM, 2014, p. 396).

Um caso que abrange o uso razoável de personagem é o caso *Mattel Inc. v. Walking Mountain Productions, Inc.*, 353 F.3d 792 (9th Cir. 2003), no qual o Tribunal da Califórnia determinou que a obra artística do réu, a qual incluía a personagem registrada da empresa *Mattel*, a *Barbie*, com conotações sexuais e sugestões de violência, não violou o direito de *trademark* da empresa autora (STIM, 2014, p. 396).

²⁶Jay Franco & Sons, Inc. v. Franek, 615 F.3d 855 (7th Cir. 2010). Disponível em: <<https://www.courtlistener.com/opinion/152716/jay-franco-sons-inc-v-franek/>>. Acesso em: 18 maio 2018.

²⁷Lanhan Act, 15 United States Code, Section 1115(b)(4).

²⁸K.P. Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression, 543 U.S. 111 (2004). Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/543/111/>>. Acesso em 19 ago 2018.

Em outro caso, *University of Alabama Board of Trustees v. New Life Art Inc*²⁹, o Tribunal do Alabama permitiu o uso da *trademark* da Universidade do Alabama em uma pintura que registrava o time de futebol da universidade (STIM, 2014, p. 396).

Encerrando o subtópico do uso razoável ressalva-se que maioria dos casos de uso razoável relacionados à *trademark*, no entanto, não dizem respeito a personagens e por isso ambos os testes não são aplicados a eles. A seguir abordar-se-ão os requisitos das *trademarks*, incluindo-se, a distintividade inerente e o significado secundário (SMITH, 2014, p. 19).

4.2.4 Os requisitos das *trademarks*

Para ser capaz de identificar e distinguir produtos e serviços daqueles produzidos pela concorrência, uma *trademark* deve ser distinta, o que pode acontecer tanto de forma inerente, como adquirida por meio do uso anterior da *trademark* e o estabelecimento de significado secundário (METSOLA, 2016, p. 30).

4.2.4.1 A distintividade

A estrutura para avaliar a distinção adquirida de personagens foi estabelecida em *Fisher v. Star Co*³⁰, independentemente de o caso ter sido resolvido com base na concorrência desleal. O tribunal de apelações de Nova Iorque constatou que os personagens de desenhos animados *Mutt and Jeff*, criados originalmente pelo autor *Harry C. Fisher*, foram "publicados e se tornaram conhecidos como personagens distintos" e, devido ao significado secundário dos personagens, o fato do réu ter imitado as tiras contratando outro cartunista foi considerado "injusto com o público e com o autor" (METSOLA, 2016, p. 30).

A distintividade inerente é a denominação que se dá à *trademark* que já nasce sendo reconhecida pelo consumidor. A *trademark* deve distinguir produtos e serviços de maneira que indique suas fontes e os diferencie das fontes dos demais produtos e serviços (LAFRANCE, 2016, p. 4).

Uma *trademark* com distintividade inerente (habilidade de agir como indicação de única origem para os produtos e serviços) é importante porque permite aos consumidores presumirem certas características como qualidade e procedência (METSOLA, 2016, p. 27).

²⁹*University of Alabama Board of Trustees v. New Life Art Inc.*, 683 F.3d 1266 (11th Cir. 2012). Disponível em: < <https://casetext.com/case/univ-of-ala-bd-of-trs-v-new-life-art-inc?resultsNav=false#p1279>> Acesso em 20 ago 2018.

³⁰*Fisher v. Star Co.*, 231 N. Y. 414 (1921). Disponível em: < <https://cite.case.law/ny/231/414/>> Acesso em: 20 ago 2018.

Trademarks classificadas como distintas de forma inerente geralmente consistem em logos ou símbolos criativos e únicos, palavras criadas especificamente para a *trademark* como, por exemplo, *Kodak* e *Pepsi* e palavras comuns utilizadas em contextos inesperados como, por exemplo, *Amazon* para portal de compras e *Diesel* para *trademark* de roupas (STIM, 2014, p. 344).

Quando uma *trademark* não é considerada significativamente diferente de outras em relação a palavras, nomes, símbolos, dispositivos ou combinação entre estes, também não pode ser considerada inerentemente distinta (NICKLES, 1999, p. 161).

Explicado o conceito de distintividade inerente, o próximo subitem explicará o significado secundário.

4.2.4.2 O significado secundário

Trademarks não distintas de forma inerente, podem tornar-se distinguíveis se elas atingirem um nível significativo de reconhecimento entre os consumidores pela exposição do produto/serviço ao longo dos anos ou por propaganda intensiva. Se uma *trademark* tornar-se distinta desta forma, diz-se que ela adquiriu significado secundário (STIM, 2014, p. 344 e 452).

Quando os consumidores são expostos a uma *trademark* vinculada a um produto, eles a associam ao produtor. O significado secundário é adquirido quando uma parcela significativa dos consumidores passa a fazer esta associação (NICKLESS, 1999, p. 161).

O significado secundário, por vezes, é essencial para resolução de casos concretos. No caso *M’Otto Enterprises v. Redsand, Inc.*³¹, o autor *M’Otto* pleiteou uma sentença declaratória alegando que seu personagem, *Red Eraser*, baseado no jogador de vôlei *Steven Timmons*, não violava a *trademark*-personagem de *Redsand*, baseada no mesmo jogador e utilizada em artigos esportivos. O tribunal determinou que o personagem adquiriu significado secundário ao representar *Redsand* há anos e que mesmo na ausência de registro (no caso, o personagem era registrado) ele gozaria de proteção.

Outro caso onde o significado secundário foi crucial para a resolução foi o caso *Silverman v. CBS, Inc.*³², no qual o autor *Stephen Silverman* solicitou uma sentença declaratória de que o uso que ele fez dos personagens registrados da rádio *CBS, The Amos “n” Andy Show*, não infringia a *trademark* do concorrente. Pela popularidade dos personagens que figuraram

³¹*M’Otto Enterprises v. Redsand, Inc* 831 F.Supp. 1491, 1499 (W.D. Wash 1993). Disponível em: <<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/831/1491/1802056/>>. Acesso em: 12 agosto 2018.

³²*Silverman v. CBS* 632 F. Supp. 1344, 1356 (S.D.N.Y.) aff’d 870 F.2d 40, 49-50 (2nd Cir. 1989). Disponível em: <<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/632/1344/2260267/>>. Acesso em: 12 agosto 2018.

nos programas da rádio *CBS* de 1928 a 1955 e em séries de televisão de 1951 a 1966, o tribunal concluiu que os personagens Amos “n” Andy contavam com significado secundário indicando a *CBS*.

Mesmo que os tribunais dos Estados Unidos requeiram consistentemente o significado secundário por meio de amplo uso e reconhecimento ao considerar a questão da distinção para um personagem, nenhum tribunal ainda eliminou a possibilidade de que um personagem possa ser inerentemente distinto. O Tribunal de Apelação do segundo circuito, inclusive, considerou personagens com distintividade inerente no caso *Pirone v. Macmillan Incorporated*³³.

Assim encerra-se o tópico que trata dos requisitos das *trademarks*. A seguir, será abordado o tópico sobre o registro de *trademark*.

4.2.5 O registro de *trademark*

As questões de maior importância acerca do registro de *trademark* incluem a pesquisa preliminar, os procedimentos e as observações de renúncia.

4.2.5.1 A pesquisa preliminar de *trademark*

Uma pesquisa de *trademark* consiste em uma investigação para descobrir possíveis conflitos entre uma *trademark* proposta e uma existente. Geralmente feita antes ou no início do uso de uma nova *trademark* e antes do registro, uma pesquisa de *trademark* reduz a possibilidade de violar inadvertidamente uma *trademark* pertencente a outra pessoa (STIM, 2014, p. 349).

Frequentemente, uma agência de pesquisa profissional é contratada para realizar a pesquisa de *trademark* - verificando primeiro os registros de *trademarks* federais e estaduais em busca de *trademarks* idênticas ou semelhantes e depois revendo periódicos, listas telefônicas e revistas para verificar se a *trademark* está em uso. Também é possível realizar uma pesquisa preliminar de *trademark on-line* para determinar se esta é distinta de outras *trademarks* registradas pelo governo federal (STIM, 2014, p. 349).

A melhor fonte de informações sobre *trademarks* estabelecidas nos Estados Unidos é o Sistema de Pesquisa Eletrônica de *Trademarks* dos Estados Unidos (*TESS*). Para utilizá-lo é

³³*Pirone v. MacMillan, Inc.*, 894 F. 2d 579 (2nd Cir. 1990). Disponível em: <<https://www.casemine.com/judgement/us/5914c060add7b049347b35fb>> Acesso em 20 ago 2018.

preciso acessar o site do *USPTO*³⁴ e clicar em "pesquisar" sob o título *Trademarks*. Uma vez acessado o *TESS*, a pesquisa incluirá um banco de dados público, on-line e pesquisável, com mais de três milhões de *trademarks* federais pendentes, registradas e expiradas (STIM, 2014, p. 349; WILSON, 2004, p. 40).

O *TESS* não contém informações sobre *trademarks* que estão em uso, mas nunca registradas ou sobre *trademarks* estrangeiras que não estão registradas nos Estados Unidos. Os titulares de *trademark* geralmente estão vigilantes em relação a infrações, portanto, encontrar uma *trademark* no banco de dados *TESS* que seja muito semelhante ou idêntica à *trademarks* a ser proposta é um alerta para não a utilizar (WILSON, 2004, p. 40).

Bancos de dados privados são outro recurso a ser utilizado e fornecem um campo mais amplo que o *TESS*. Exemplos de empresas que oferecem busca em base de dados privados são a *Thomson Compumark*³⁵, *Dialog*³⁶, and *LexisNexis*³⁷ (STIM, 2014, p. 349).

Embora seja uma boa ideia levar em consideração os registros de *trademarks* estaduais, esses registros são difíceis de localizar. Alguns estados oferecem bancos de dados online, outros estados requerem contato por telefone. É possível acessar facilmente a secretaria de cada estado por meio do site da Associação Nacional de Secretários de Estado³⁸ (WILSON, 2018, p. 42).

Apesar do processo de busca reduzir os riscos associados com disponibilidade e violação da *trademark*, o risco nunca é completamente eliminado. Mesmo uma busca especializada pode não evidenciar todos os potenciais conflitos de registro (BRYER, 2015, p. 26).

Encerrado o subitem sobre a pesquisa preliminar, serão abordados a seguir os procedimentos.

4.2.5.2 Os procedimentos

Nos Estados Unidos, antes de 1988 o registro federal servia apenas para confirmar os direitos adquiridos pelo uso. Na época, os Estados Unidos eram o único país a exigir o uso da *trademarks* entre estados como condição para obter o registro federal. Desde 1988, a Lei de *trademark* foi reformada e tornou-se possível obter o registro com uma intenção de boa-fé do uso nacional seguida da prova de uso no mercado (BRYER, 2015, p. 14).

³⁴Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos - *USPTO*. Disponível em: <www.uspto.gov> Acesso em: 18 ago 2018.

³⁵Thomson Compumark. Disponível em: <www.compumark.com>. Acesso em: 20 ago 2019.

³⁶Dialog. Disponível em: < www.dialog.com >. Acesso em: 20 ago 2019.

³⁷LexisNexis. Disponível em: <www.lexis.com>Acesso em: 20 ago 2019.

³⁸Associação Nacional de Secretários de Estado. Disponível em < www.nass.org > Acesso em 20 ago 2019.

O registro estadual de *trademark* oferece uma proteção consideravelmente menor, com menos regras e requisitos do que o registro federal. O registro estadual é mais fácil de se obter e raramente requer um advogado constituído (WILSON, 2004, p. 86).

O primeiro passo para adquirir o registro estadual de uma *trademark* é entrar em contato com o departamento de *trademark* do estado em que se quer registrar, requerer um formulário de *trademark* impresso ou obtê-lo no site do estado. Já com o formulário em mãos é preciso preenchê-lo, assiná-lo e enviá-lo ao departamento com o recolhimento da taxa de pedido de registro e com as amostras de uso da *trademark*. É preciso especificar para quais classes de produtos ou serviços a solicitação está sendo feita (WILSON, 2004, p. 87).

Apesar de alguns estados oferecerem mais proteção aos solicitantes de *trademark* do que a outros, o registro estadual é recomendado. Dentre os benefícios do registro estadual estão a documentação da titularidade anterior ao uso interestadual e ao registro federal, proteção contra violação dentro do limite do estado e a exposição da *trademark* nos bancos de busca (WILSON, 2004, p. 87).

O registro estadual só é possível naqueles estados em que a *trademark* estiver sendo utilizada. Já o registro federal, requer o uso da *trademark* no mercado interestadual (WILSON, 2004, p. 87).

Uma boa estratégia é registrar a *trademark* no estado assim que seu uso for iniciado e paralelamente solicitar o registro federal. O ideal é solicitar o registro em todos os estados onde a *trademark* passar a ser usada. Esta conduta garante máximo grau de proteção possível (WILSON, 2004, p. 87).

Na maioria dos casos, os registros de *trademarks* estaduais perduram por cinco anos. Assim como nos registros federais, deve-se renovar os registros estaduais antes do vencimento do prazo inicial de registro. Caso o registro federal tenha sido concedido, pode-se deixar o registro estadual uma vez que a proteção daquele é mais ampla (WILSON, 2004, p. 87).

Registros federais podem ser notificados com o símbolo ®, enquanto os estaduais podem ser representados pelo símbolo ™. O uso do símbolo ™ não é obrigatório, mas o uso do símbolo ® o é. Deixar de utilizar o símbolo de registro federal pode limitar a indenização por danos em uma ação de violação. Contudo, utilizar símbolos que indicam registro federal sem obtê-lo de fato, pode causar problemas na defesa da *trademark* contra violações e pode impedir o futuro registro federal no *USPTO* (WILSON, 2004, p. 88; STIM, 2014, ps. 349 e 350).

Há dois tipos de pedidos para o registro federal de *trademark*. O primeiro é o pedido baseado no uso, o qual é interestadual ou internacional, já o segundo, é o pedido baseado na

intenção de uso de boa-fé da *trademark* no mercado entre estados ou no mercado internacional (WILSON, 2004, p. 89).

O registro federal de uma *trademark* no *USPTO* facilita ao proprietário protegê-la contra possíveis violações e notifica o resto do país de que a *trademark* já foi registrada. O processo de registro envolve o preenchimento de um formulário simples e o pagamento de uma taxa de inscrição por classe solicitada (STIM, 2014, p. 347).

Este tipo de registro tem duração de dez anos, mas entre o quinto e o sexto aniversário da data em que o registro é concedido, o registrante deve atestar formalmente o uso contínuo da *trademark* por meio de uma declaração juramentada que descreve esse uso e de uma nova amostra de uso da *trademark*. Além disso, no final do período inicial de registro de dez anos, mas não antes de seis meses antes do final do período, pode-se solicitar uma renovação para seu registro (ESTADOS UNIDOS, 1946 §1058 (§ 8); WILSON, 2004, p. 95; STIM, 2014, p. 393; KATZ; MINSKER, 2000, p. 2).

É possível renovar o registro de *trademarks* em períodos sucessivos de dez anos, desde que ela continue sendo usada. Assim como ocorre com as *trademarks* no Brasil, uma *trademark* pode viver perpetuamente no mercado (WILSON, 2004, p. 95).

Deixar de renovar o registro não anula todos os direitos sobre a *trademark*; no entanto, a menos que a *trademark* seja registrada novamente, o titular não terá os benefícios do registro federal, como o aviso presumido em todo o país e a presunção de validade (STIM, 2014, p. 393).

Uma vez que o *USPTO* recebe o pedido de registro de uma *trademark* ele analisa se há algum erro a ser emendado antes do exame, se a *trademark* é similar a outra já utilizada em produtos ou serviços relacionados, se a *trademark* consta na lista de proibições de registro e se a *trademark* é genérica ou descritiva. Quando o *USPTO* puder responder a todas essas questões negativamente, publicará a *trademark* no Diário Oficial como candidata a registro (STIM, 2014, p. 347).

Proprietários de *trademarks* existentes podem opor-se ao registro apresentando oposição no prazo de 30 dias, prorrogável por seis meses. Caso isso aconteça, o *USPTO* agendará uma audiência para resolver a disputa. Ainda que os proprietários de *trademarks* semelhantes existentes não contestem o registro da *trademark* nesse estágio, eles poderão entrar com uma ação em ocasião posterior (STIM, 2014, p. 347).

Se não houver oposição e o uso no mercado tiver sido estabelecido, o *USPTO* colocará a *trademark* na lista de *trademarks* conhecidas como Registro Principal. A principal vantagem de ter a *trademark* no Registro Principal é que qualquer pessoa que venha a iniciar o uso da

mesma *trademark* ou de uma *trademark* que cause confusão é presumida pelos tribunais como um infrator intencional e, portanto, responsável por danos financeiros (STIM, 2014, p. 348).

Caso a *trademark* consista em termos genéricos ou descritivos, não sendo considerada distinta, ao invés de figurar na lista de Registro Principal, ela será colocada na lista de Registro Suplementar. Ter uma *trademark* na lista de Registro Suplementar produz significativamente menos benefícios do que os que produziria caso ela fosse colocada na lista de Registro Principal, mas ainda assim há o aviso de propriedade. Além disso, caso a *trademark* seja mantida no Registro Suplementar por cinco anos e permaneça em uso durante esse período, ela será colocada no Registro Principal por ter adquirido, presumidamente, significado secundário (STIM, 2014, p. 348).

Um certificado de registro é a prova de que uma *trademark* foi registrada no *USPTO*, sob o Registro Principal. O certificado reproduz a *trademark* e define a data do seu primeiro uso no comércio. Além disso, o certificado lista o tipo de produto ou serviço no qual a *trademark* é utilizada, o número e a data do registro, o prazo do registro, a data em que o pedido de registro foi recebido no *USPTO* e quaisquer condições e limitações que o *USPTO* tenha imposto ao registro (STIM, 2014, p. 366; ESTADOS UNIDOS, 1976, § 1057 (§ 7)).

O certificado de registro simplifica substancialmente a tarefa de obter resposta judicial, caso seja necessário entrar com uma ação por violação de *trademark*. Além de provar o registro, o certificado será aceito pelo tribunal como prova de que o registro é válido e de que o registrante é o proprietário da *trademark*. O direito exclusivo de usar a *trademark* no produto ou serviço também é especificado no certificado (STIM, 2016, p. 366; PITTS, 2017, p. 2).

Geralmente, um registro de *trademark* não tem efeito extraterritorial e para no limite da fronteira do país. Para obter uma proteção mundial seria necessário obter o registro em cada um dos quase 200 países possíveis (BRYER, 2015, p. 3).

Uma vez vistos os procedimentos de registro, inicia-se, a seguir, o tópico referente a observação de renúncia.

4.2.5.3 A observação de renúncia

Uma observação de renúncia aprovada no registro de uma *trademark* indica que o solicitante não está reivindicando direitos exclusivos sob um certo elemento da *trademark* (BRYER, 2015, p. 40).

As observações de renúncia permitem o registro de uma *trademark* que contém um elemento que não poderia ser registrado. Nem todos os países exigem a observação de renúncia.

Em alguns países, é o proprietário que deve defender a distinção do elemento em litígio (BRYER, 2015, p. 40).

Geralmente, uma *trademark* consiste em uma palavra distinta em combinação com mais um termo que, em regra, não é protegido. Em outros casos a *trademark* pode constituir-se apenas de termos desprotegíveis que, utilizados em conjunto, tornam-se distintos (STIM, 2014, p. 387).

Quando os proprietários desses tipos de *trademarks* procuram registrá-las no *USPTO*, este normalmente exigirá que os solicitantes concordem em renunciar a qualquer reivindicação a titularidade dos termos não protegíveis para que a *trademark* seja registrada (STIM, 2014, p. 387).

Desta forma encerra-se o tópico a respeito do registro de *trademark*. A seguir, abordar-se-á o tópico acerca da incontestabilidade.

4.2.5.4 A incontestabilidade

O dispositivo da Lei de *trademark* que dispõe sobre a incontestabilidade do direito de usar a *trademark* sob certas condições define os motivos que podem ser usados para questionar a validade de uma *trademark* que está em uso contínuo por pelo menos cinco anos após o registro. As condições sob as quais a Lei prevê que a *trademark* seja considerada incontestável são: que não haja decisão de coisa julgada contra a *trademark*; que não haja questões legais pendentes; que a declaração descritiva da *trademark* tenha sido submetida dentro do prazo e; que a *trademark* não seja e nem venha a se tornar genérica (ESTADOS UNIDOS, 1946, § 1065. (§15); STIM, 2014, p. 411).

A questão de ser uma *trademark* incontestável ou não geralmente surge em um processo por infração em que o réu tenta defender-se contestando a validade da *trademark* do autor. Se o autor puder estabelecer que a *trademark* é incontestável, presume-se que ela é válida, a menos que o réu possa estabelecer: que o registro ou o direito incontestável do uso da *trademark* do autor foram obtidos por fraude; que o autor abandonou a *trademark*; que a *trademark* do autor é usada para deturpar a fonte de seus produtos ou serviços; que a *trademark* do réu é o nome de um indivíduo utilizado em seus próprios negócios ou é proibida pela Lei de *trademark*; que a *trademark* do réu foi usada e/ou registrada no mercado antes da do autor e; que a *trademark* está sendo utilizada para violar a Lei antitruste dos Estados Unidos (STIM, 2014, p. 411).

Ainda que uma *trademark* incontestável possa ser contestada por esses motivos, ela estará resguardada do argumento de que não possui distinção. Um exemplo disto é o caso *Park*

*'N Fly, Inc. v. Dollar Park e a Fly Inc.*³⁹ no qual a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que, porque a *trademark Park' N Fly* havia obtido status de incontestabilidade, a empresa *Dollar Park e Fly, Inc.*, não poderia alegar como defesa que a *trademark* do réu era meramente descritiva (STIM, 2014, p. 411).

Assim, abordou-se a questão da incontestabilidade. A seguir será apresentado o tópico sobre violação do direito de *trademark*

4.2.6 A violação do direito de *trademark*

Em relação à violação do direito de *trademark* serão abordados neste tópico a probabilidade de confusão e a diluição.

4.2.6.1 A probabilidade de confusão

A fim de impedir a violação de *trademark*, o titular mais antigo deve provar que existe a probabilidade de confusão no uso de uma outra *trademark*. Como já mencionado no subitem 4.2.3.3, “O que não pode ser protegido pela Lei de *trademark*”, ao determinar a probabilidade de confusão, os tribunais consideram vários fatores com base no caso *Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.*⁴⁰. Esses fatores, por vezes conhecidos como “fatores *Polaroid*”, apenas orientam as decisões e podem variar um pouco à medida que os tribunais federais os aplicam em todo o país (STIM, 2014, p. 426).

Os fatores *Polaroid* consistem em analisar a força da *trademark* levando em consideração o nível de distintividade; a similaridade entre as *trademarks*, a similaridade de produtos e serviços; a probabilidade do réu de passar a compor o mercado do autor; se houve má-fé; a evidência de confusão atual; o grau de sofisticação dos consumidores e; a qualidade dos produtos ou serviços do réu (STIM, 2014, p. 426).

Para infringir um personagem utilizado como *trademark* o réu deve usar um personagem que cause uma probabilidade de confusão entre ambas as *trademarks* (SMITH, 2014, p. 9).

Um caso em que o teste do risco de confusão foi aplicado pelos tribunais foi o caso *New Dana Perfumes Corp. v. The Disney Store, Inc.*⁴¹ a respeito da personagem *Sininho*. A *Disney*

³⁹*Park 'N Fly, Inc. v. Dollar Park e a Fly Inc.* 469 U.S. 189 (1985). Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/469/189/>> Acesso em: 15 jun 2019.

⁴⁰*Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.*, 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961). Disponível em: <<https://casetext.com/case/polaroid-corporation-v-polarad-electronics-corp>>. Acesso em: 18 março 2019.

⁴¹*New Dana Perfumes, Corp. v. The Disney Store, Inc.*, 131 F. Supp. 2d. 616 (M.D. Pa. 2001). Disponível em: <<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/131/616/2579992/>>. Acesso em: 30 agosto 2018.

lançou uma animação da história do *Peter Pan* em 1953. Desde então a *Disney* vende a imagem da personagem *Sininho*. Esta personagem foi criada em 1911 no contexto de uma peça de teatro e em 1921 virou personagem do livro *Peter and Wendy*, de *Sir James Matthew Barrie*. Quando faleceu, *Barrie* deixou os direitos de autor de sua obra para o Hospital Infantil de Londres, na Inglaterra (GISSELBERG, 2010, p. 2).

Em 1952, um antecessor de *New Dana* licenciou o personagem pagando um montante ao Hospital para poder utilizar a *trademark Sininho* em cosméticos e artigos de higiene. O uso de ambas as partes coexistiu até 2000, quando *New Dana* entrou com uma ação contra a *Disney* pela proibição do uso de todas as formas da *trademark Sininho* com exceção da figura exata da personagem de animação (GISSELBERG, 2010, p. 2).

Após aplicar o teste do risco de confusão, o tribunal não encontrou similaridade entre as *trademarks* já que a *trademark* de *New Dana* era uma palavra e a *trademark* da *Disney* era a figura de um personagem. O tribunal também levou em consideração os quase 50 anos de uso da *trademark* pela *Disney* sem que houvesse nenhum resquício de confusão e não entrou no mérito da questão de ser a *trademark* de *New Dana* famosa ou não (GISSELBERG, 2010, p. 2).

Abordada a questão sobre a probabilidade de confusão, a seguir será apresentada o subitem a respeito da diluição.

4.2.6.2 A diluição

A diluição é diferente das outras formas de violações de *trademark*. A diluição somente pode ser aplicada à *trademarks* famosas. Uma vez que a *trademark* torna-se famosa, o risco de confusão não é mais requerido para configurar violação. A diluição ocorre quando alguém diminui a capacidade de uma *trademark* famosa de identificar e distinguir produtos ou serviços (SMITH, 2014, p. 11; STIM, 2014, ps. 350 e 381).

A Lei de *trademark* considera famosa uma *trademark* se ela for amplamente reconhecida pelo público consumidor dos Estados Unidos como indicador de procedência dos produtos e serviços de seu titular (ESTADOS UNIDOS, 1946, §1125(c)(2)(a)).

Personagens como *Harry Potter* ou *Mickey Mouse* tendem a ser reconhecidos como famosas *trademarks* e por isso podem ensejar ações por diluição mesmo que não haja nenhum tipo de confusão (SMITH, 2014, p. 12).

Diferente das ações de violação tradicionais, as quais protegem o consumidor de confusão, as ações de diluição protegem somente o titular de *trademark*, sem benefício ao público (SMITH, 2014, p. 12).

O caso *Moseley v. V Secret Catalog, Inc*⁴², pode ser considerado uma confirmação, pela Suprema Corte dos Estados Unidos, de que a Lei Federal de diluição não se destina a proteger os consumidores, e sim às *trademarks* famosas. Neste caso, o tribunal determinou que, para ter sucesso em uma ação de diluição, o titular de uma famosa *trademark* deve provar a diluição de fato ao invés de apenas demonstrar a probabilidade de diluição. Ou seja, a diluição só pode ser comprovada por evidências de danos reais à famosa *trademark* (STIM, 2014, p. 382).

No entanto, a Suprema Corte dos Estados Unidos não estabeleceu critérios precisos para definir o tipo e o grau de prova requerido para provar a diluição. Desde a decisão do caso *Moseley*, os titulares de famosas *trademarks* que entraram com ações alegando diluição obtiveram melhores resultados quando a *trademark* do réu era idêntica a sua. O entendimento dos tribunais tem sido no sentido de que quando as *trademarks* são idênticas, e não simplesmente similares, nenhuma outra prova faz-se necessária (STIM, 2014, p. 382).

No caso *Danjaq LLC v. Sony Corp.*⁴³, o tribunal concedeu ao autor uma liminar para proibir o uso do personagem *James Bond* pelo estúdio *Sony*, incluindo a produção de filmes com o personagem, alegando que o uso do personagem pelo réu causaria diluição da *trademark* do autor.

Assim encerra-se o subtópico que versou sobre a violação do direito de *trademark*. O próximo subtópico versará sobre a perda dos direitos de *trademark*.

4.2.7 A perda dos direitos de *trademark*

A titularidade de uma *trademark* pode ser perdida em várias situações: quando ela é deliberadamente abandonada, quando ela torna-se termo genérico, quando ela é utilizada incorretamente ou quando uma decisão desfavorável é tomada em caso de cancelamento ou transferência (STIM, 2014, p. 427).

A perda de uma *trademark* por tornar-se genérica tem reflexos financeiros para seus os titulares, especialmente considerando o fato de que muitas *trademarks* que se tornam genéricas são utilizadas em produtos ou serviços populares. Uma *trademark* que nomeia um produto ou serviço popular bem-sucedido é considerada valiosa. Profissionais de marketing, designers

⁴²*Moseley v. V Secret Catalog, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003) *Moseley v. V Secret Catalog, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003). Disponível em <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/537/418/>>. Acesso em 14 de abril 2019.

⁴³*Danjaq LLC v. Sony Corp.*, 263 F.3d 942 (9th Cir. 2001). Disponível em: <<https://casetext.com/case/danjaq-llc-v-sony-corporation>>. Acesso em 20 maio 2018.

gráficos e publicitários geralmente posicionam-se contra a alegação de que a *trademark* torne-se genérica (WILSON, 2004, p. 134; STIM, 2016, p. 360).

Diferentes motivos levam um titular a abandonar sua *trademark*. Um dos motivos pode ser a ocorrência de um evento ruim associado a ela. O desastre aéreo de *Valu-Jet* (1996), na Flórida, resultou no abandono do logo da companhia aérea, que se tornou familiar para as pessoas que nunca haviam ouvido falar da empresa. A empresa *Valu-Jet* foi vendida e fundida com outra empresa logo depois. O nome e o logo *Valu-Jet* caíram em desuso permanente (WILSON, 2004, p. 133).

Quando uma *trademark* é abandonada, ela pode ser usada por outra pessoa ou empresa, porque deixou de representar a reputação comercial dos produtos ou serviços do titular original. Antes de se adotar uma *trademark* que foi abandonada, no entanto, é recomendável investigar se o abandono era realmente a intenção do titular e se ela está em desuso por tempo suficiente. A suspensão do uso de uma *trademark* pode ocorrer por vários motivos que não a intenção do proprietário de abandoná-la e, mesmo que o proprietário eventualmente a abandone, essa intenção não pode ser deduzida apenas por um curto período de desuso da *trademark* (WILSON, 2004, p. 133).

Há algumas situações que podem ser alegadas pelo titular original da *trademark* para convencer um tribunal de que a *trademark* não foi abandonada de fato, quais sejam, dificuldade financeira temporária, processo de falência ou a necessidade de uma revisão do produto (STIM, 2014, p. 358).

Provar o abandono é muitas vezes difícil e caro. O abandono também sofre influência de um procedimento conhecido como depoimento da Seção 8, um documento que deve ser apresentado pelo titular para demonstrar o uso continuado (STIM, 2014, p. 358).

O registro não pode perpetuar a existência de uma *trademark* sem titular. Caso o titular de uma *trademark* cesse o seu uso por 3 anos no mercado, esse proprietário poderá perder todos os direitos de propriedade da *trademark*, mesmo que ela tenha sido registrada (WILSON, 2004, p. 134).

Um famoso caso de abandono de *trademark* foi *Specht v. Google, Inc.*⁴⁴ no qual a empresa *Google*, após ser acusada de violação dos direitos de *trademark* por probabilidade de confusão ao lançar a *trademark* da plataforma *Android*, conseguiu demonstrar que a empresa de softwares *Specht* abandonou sua *trademark Android Data*, apesar da empresa ré ter continuado com o registro após o abandono. O argumento do autor, aceito pelo tribunal, baseou-

⁴⁴*Specht v. Google, Inc.*, 758 F. Supp. 2d 570 (N.D. Ill., 2010). Disponível em: <<https://www.courtlistener.com/opinion/2474546/specht-v-google-inc/>>. Acesso em 15 jun 2019.

se no fato de que o réu deixou de usar a *trademark* por 3 anos sem demonstrar planos de retomar o uso (STIM, 2016, p. 358).

Encerra-se, assim, o tópico sobre a perda dos direitos de *trademark*. O próximo tópico abordará os remédios e indenizações por danos.

4.2.8 Os remédios e as indenização por danos

Adotar uma *trademark* que já esteja em uso pode gerar ação de violação de *trademark*, ainda que se alegue o desconhecimento de *trademark* idêntica ou similar no momento da escolha. A busca e a escolha da *trademark* é um passo indispensável (WILSON, 2004, p. 14).

Se o direito de uma *trademark* está sendo violado e o titular consegue provar perda financeira ou demonstrar que o réu obteve lucro econômico como resultado do uso indevido, é provável que o réu tenha que pagar ao titular indenizações por danos baseados nos lucros que aquele obteve. Se o tribunal entender que o réu copiou intencionalmente *trademark* do titular, é possível que o réu tenha que pagar outros danos, como danos punitivos, multas ou honorários advocatícios. Se, por outro lado, o titular da *trademark* não sofreu dano, o tribunal pode permitir ao réu que utilize a *trademark* sob certas condições pensadas de forma a evitar a confusão dos consumidores (STIM, 2014, p. 350).

O autor de uma ação de violação de *trademark* geralmente requer que o réu seja imediatamente proibido de usar um símbolo que confunda os clientes, antes que seu mercado seja prejudicado. Uma demonstração razoável da probabilidade de confusão pode ser suficiente para obter o que se assemelha a uma medida liminar da legislação Brasileira. Como ocorre no Brasil, nos Estados Unidos a medida liminar também pode ser ou não confirmada por decisão posterior (BROWN, 1992, p. 51 e 57).

Se a *trademark* violada tem registro federal e o seu titular utilizou corretamente a notificação de registro por meio do símbolo ®, a Lei de *trademark* garante a ele danos triplos, ou seja, até três vezes os danos monetários reais sofridos como resultado da infração; lucros do réu, ou seja, os lucros obtidos pelo réu pela atividade infratora e; honorários advocatícios, em casos bem definidos de infração deliberada (STIM, 2014, p. 377).

O tribunal não pode, no entanto, conceder ao titular da *trademark* os lucros do réu e os danos financeiros sob as mesmas vendas perdidas (STIM, 2014, p. 377).

Para recuperar os lucros que o réu obteve, o titular precisa apenas provar o valor que o réu ganhou com a venda de bens ou serviços. Em seguida, o réu tem a oportunidade de demonstrar seus custos (por exemplo, custo de produção, vendas atribuíveis a outros fatores

etc.) e deduzi-los do valor bruto de vendas para chegar ao valor dos lucros (STIM, 2014, p. 379).

O vencedor de um processo por infração pode obter uma ordem judicial que impede atividades infratoras adicionais ou concorrência desleal. As leis estaduais e federais de *trademarks* autorizam os tribunais a exigir ou proibir qualquer ação ou inação necessária para proteger o proprietário de uma *trademark* de danos econômicos (STIM, 2014, p. 416).

Como os processos geralmente levam anos para serem resolvidos, os tribunais têm o poder de emitir medidas cautelares. Imediatamente após a apresentação do caso, o autor pode obter uma ordem de restrição temporária se o juiz estiver convencido de que está ocorrendo lesão irreparável (STIM, 2014, p. 416).

Caso, após um julgamento, o tribunal concluir que ocorreu uma infração ou concorrência desleal, ele emitirá uma liminar permanente ordenando que o réu pare de usar a *trademark* infratora. Além disso, o réu pode ser obrigado a destruir itens com a *trademark* infratora, se necessário, para impedir o posterior uso da *trademark*. Os tribunais têm amplos poderes para modelar suas liminares para obter justiça sob circunstâncias variadas (STIM, 2014, p. 416).

A seguir o desfecho deste capítulo, o qual aponta as divergências entre as marcas no Brasil e as *trademarks* nos Estados Unidos.

4.2.9 As divergências entre as marcas no Brasil e as *trademarks* nos Estados Unidos

As leis que versam sobre propriedade industrial variam em cada país e isso faz com que existam diferentes sistemas marcários em todo o mundo. Se em países que possuem sistema jurídico similar ao brasileiro, baseado na *Civil Law*, já se encontram diferenças quanto às Leis de marca, como demonstra Copetti (2015) em sua tese de doutorado “*El arbitraje en el procedimiento Administrativo del registro de marca em Brasil*”, é natural que existam também diferenças significativas entre o direito de marcas brasileiro e o de países os quais tem o sistema jurídico com base na *Common Law*, como é o caso dos Estados Unidos.

A *Civil Law* e a *Common Law* surgiram em circunstâncias políticas e culturais completamente distintas, o que naturalmente levou à formação de tradições jurídicas diferentes, definidas por institutos e conceitos próprios a cada um dos sistemas (MARINONI, 2009, p. 12).

Em países com regime jurídico da *Common Law*, regras abstratas advém de decisões judiciais. Assim, as regras de *trademark* evoluem no momento em que os tribunais se deparam com novos casos envolvendo personagens e criam novos meios de resolvê-los. Este fenômeno

confere à proteção de *trademark* dos Estados Unidos um alto grau de flexibilidade (POZEN; HIRSCH, 2009, p. 5).

Ao contrário, nos países regidos pela *Civil Law*, as leis guiam as decisões judiciais. Assim, os juízes brasileiros não têm a possibilidade de alterar unilateralmente a lei para ampliar o escopo de proteção das marcas (POZEN; HIRSCH, 2009, p. 5).

Traçando um paralelo entre as legislações marcárias do Brasil e dos Estados Unidos, torna-se claro que a maior diferença entre eles reside na questão do registro. Nos Estados Unidos o registro de um personagem para ser utilizado como *trademark*, assim como o registro de qualquer outra *trademark*, não é obrigatório e a proteção nasce a partir do uso, porém a realização do registro é necessária para receber indenizações nos casos de violação. Já no Brasil, utiliza-se o sistema atributivo, no qual a marca só é protegida quando registrada. Contudo, há que se considerar a exceção do art. 129, §1º da Lei nº 9.279/96: “Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro” (BRASIL, 1996, art. 129, §1º; BARBOSA, 2016, p. 76; BRYER, 2015, p. 14).

Quanto ao objeto das marcas, existem duas fortes diferenças entre as legislações marcárias do Brasil e dos Estados Unidos. A primeira consiste no fato de que o Brasil concede proteção apenas a símbolos visuais, enquanto os Estados Unidos protegem também *trademarks* olfativas, sonoras e até gustativas. A segunda está no fato de que no Brasil não se pode proteger os *slogans*, enquanto dos Estados Unidos os *slogans* são protegidos pela Lei de *trademark* (BRASIL, 1996, art. 124, inc. VII; COPETTI, 2015, p. 81; DI BLASI, 2005, p. 332).

Comparando as legislações marcárias de ambos os países, percebe-se uma diferença nos níveis de proteção das marcas. Os Estados Unidos utilizam um sistema de dois níveis para proteção de marcas enquanto o Brasil adota um só nível. Os titulares de personagens protegidos por *trademark*, assim como de qualquer outro tipo de *trademark*, podem registrar sua marca a nível estadual ou a nível federal por meio do *USPTO*. Os titulares das marcas brasileiras o fazem apenas em nível federal (WILSON, 2004, ps. 2 e 3; BRASIL, 1996, art. 129, *caput*).

Por fim, mas não menos importante, quando uma *trademark* é registrada nos Estados Unidos, o período reservado a oposição é de 30 dias a contar da publicação, prorrogável por seis meses. Já no Brasil, quando uma marca é registrada no INPI, o prazo de oposição consiste em 60 dias, contados a partir da publicação (BRASIL, 1996, art. 158, *caput*; STIM, 2014, p. 347).

Com a finalidade de ilustrar as diferenças entre as legislações marcárias tanto do Brasil, quanto dos Estados Unidos, apontadas neste subitem, elaborou-se um quadro resumo, disposto a seguir.

Quadro 3 Resumo dos apontamentos das diferenças entre as marcas no Brasil e as *trademarks* nos Estados Unidos

Marcas	Brasil	Estados Unidos
Grau de flexibilidade do sistema marcário	Baixo grau de flexibilidade, uma vez que a lei guia as decisões judiciais. Os magistrados não podem alterar unilateralmente a lei para ampliar o escopo de proteção das marcas.	Alto grau de flexibilidade. O sistema jurídico estadunidense permite aos tribunais ampliar o escopo de proteção das <i>trademarks</i> conforme deparam-se com os novos casos e a necessidade de resolvê-los.
Obrigatoriedade do registro	Existe. O registro é obrigatório no Brasil para que a marca seja protegida, já que a legislação nacional utiliza o sistema atributivo. Ressalva-se o caso de precedência ao registro, disposto no art. 129, §1º da Lei nº 9.279/96.	Não existe. A <i>trademark</i> estadunidense é protegida em âmbito estadual por meio do uso e não precisa ser registrada. Contudo, para obter a proteção federal, bem como para pleitear indenização nos casos de violação, o registro torna-se pré-requisito.
Níveis de proteção	A marca brasileira é somente registrada em nível federal.	A <i>trademark</i> estadunidense pode ser registrada tanto em nível estadual, quanto em nível federal, sendo que esta última confere maior grau de proteção.
Objeto das marcas	O sistema brasileiro protege apenas sinais	O sistema estadunidense tem um amplo escopo de proteção,

	<p>visuais. A Lei nº 9.279/96 traz, no art. 124, uma série de limitações de registro das marcas.</p> <p>Ademais, vale destacar a Lei nº 9.279/96 veda a proteção de <i>slogans</i> e que a proteção de <i>trade dress</i> não é formal no Brasil.</p>	<p>bastando que o elemento distingua um produto ou serviço de outro ou tenha o significado secundário demonstrado. Encontram-se incluídas aqui os sinais olfativos, sonoros e até mesmo gustativos. Da mesma forma, o <i>trade dress</i> é objeto de proteção das <i>trademarks</i>.</p>
Prazo de oposição	<p>O prazo de oposição para uma marca registrada no INPI é de 60 dias.</p>	<p>O prazo de oposição para uma <i>trademark</i> registrada no <i>USPTO</i> é de 30 dias, com possível prorrogação de até 6 meses.</p>

Fonte: criação da autora (2019).

Assim, o levantamento bibliográfico do instituto da *trademark* nos Estados Unidos com enfoque em personagens visuais encerrou-se com apontamentos das diferenças entre esse sistema marcário e o do Brasil. O próximo capítulo apresentará um amplo estudo sobre as diferenças levantadas, tanto entre o direito de autor e o *copyright* como entre as marcas e as *trademarks*, trazendo casos referentes a cada tópico abordado.

5 O REFLEXO DAS DIFERENÇAS ENTRE AS LEGISLAÇÕES NA PROTEÇÃO DE PERSONAGENS VISUAIS

Os direitos de autor e as marcas coexistem frequentemente, particularmente no que diz respeito a personagens visuais. O mesmo personagem pode tanto enquadrar-se como uma imagem gráfica ou uma escultura, quanto como uma marca (registrada ou não, no caso da legislação estadunidense). Ambos os direitos, ainda que tenham bases diferentes, são geralmente licenciados em conjunto (GINSBURG, 2015, p. 1).

Assim, personagens visuais e as histórias nas quais estão inseridos, podem ser protegidos por diferentes institutos de propriedade intelectual, desde que preencham certos requisitos. Contudo, uma vez que algumas formas de propriedade intelectual, como os direitos de autor, duram por um período limitado de tempo, e outras, como as marcas, podem ser renovadas indefinitivamente, deve-se criar uma estratégia para proteger os personagens da melhor forma possível (METSOLA, 2016, p. 1).

A estratégia deve considerar que muitos personagens continuam sendo altamente lucrativos para seus titulares mesmo após a entrada em domínio público. Dessa forma, é natural que a proteção de personagens visuais por meio das marcas atraia a atenção dos titulares de direitos de autor relacionados ao tema e, até mesmo, de terceiros (METSOLA, 2016, p. 1).

Os personagens visuais são fluidos e permeiam simultaneamente variadas mídias. É comum nos dias atuais encontrar um personagem que tem a primeira aparição por meio da televisão ou de um filme, e que é paralelamente licenciado para brinquedos, ou outros produtos e serviços e sendo explorado em outras formas de mídia. Personagens visuais são frequentemente comercializados por contratos para figurar em brinquedos, jogos, roupas, posters, programas, aplicativos, restaurantes, entre outros (PITTS, 2017, p. 3).

A fim de resguardar os direitos sob os personagens é preciso saber como protegê-los juridicamente. Por vezes esta proteção é feita de forma intuitiva. A seguir, algumas considerações sobre a conduta dos autores no Brasil e nos Estados Unidos.

5.1 AS CONDUTAS DOS AUTORES EM RELAÇÃO AOS PERSONAGENS EM AMBOS OS PAÍSES

Como se pode constatar por meio dos breves apontamentos históricos apresentados ao longo dos capítulos de levantamento bibliográfico, considera-se como certo o fato de que em relação a personagens visuais, tanto os institutos jurídicos de *copyright* como os de *trademark* começaram em período anterior nos Estados Unidos em relação ao Brasil.

Os Estados Unidos têm uma ampla gama de casos os quais envolvem personagens visuais a qual, além de nortear grande parte da economia estadunidense, direciona os posicionamentos jurídicos de *copyright* e *trademark* no todo. Além disso, muitos dos seus personagens, como já visto, entraram em domínio público e alguns outros baseiam-se em personagens que lá estão.

Apesar dos regimes entre os países serem diferentes e o Brasil ter esta questão de forma recente, o país adota uma postura prática similar à conduta de tratamento dada aos personagens estadunidenses. Como exemplo temos a constante atualização da parte visual dos personagens ao longo dos anos. Promover constantemente alterações em personagens visuais é praxe antiga nos Estados Unidos. A seguir, o exemplo ilustrativo do *Mickey Mouse* sob a condição de constante atualização.

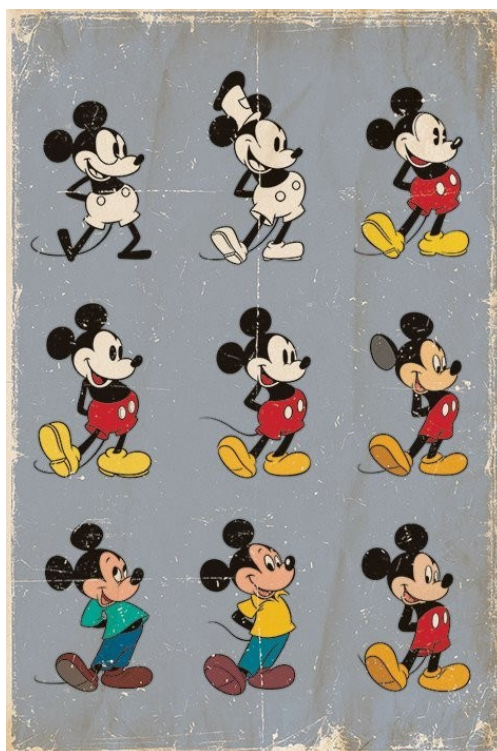


Figura 4 A evolução do personagem *Mickey Mouse* ao longo dos anos.
Disponível em: < <https://www.nicewall.dk/plakater/motiver> > Acesso em 02 ago 2019.

O personagem *Mickey Mouse* identifica e simboliza a própria *Disney*, tendo sido estimado em 5,8 bilhões de dólares há 15 anos atrás, em 2004. A proteção conferida ao *Mickey* é tão forte que acabou por influenciar a *trademark* e o *copyright* de todos os personagens visuais nos Estados Unidos (METSOLA, 2016, p. 60).

As constantes modificações são realizadas em suas aparências visuais não só com o intuito econômico de atualizar também os produtos por meio delas, fazendo com que a versão

anterior do personagem seja tida pelo consumidor como ultrapassada para que ele queira adquirir a nova versão, mas também com intuito jurídico de proteger os direitos de seus titulares.

O *Mickey Mouse* apareceu pela primeira vez no filme *Steamboat Willie* (1928), sob a égide do *Copyright Act* de 1909. Para que ele não entrasse em domínio público em 1984, a *Disney* fez um forte *lobby* para aprovar o *CTEA* em 1998. Com a aprovação do *CTEA*, que passou a ser conhecido por *Mickey Mouse Protection Act* o prazo do *copyright* foi renovado para 2023 (METSOLA, 2016, p. 61).

Contudo, após expirado o prazo de *copyright*, o que deve acontecer em 2023, somente a versão do *Mickey Mouse* registrada em *Steamboat Willie* (1928) entrará em domínio público. Todas as outras versões com características acrescentadas em obras posteriores continuarão protegidas (METSOLA, 2016, ps. 2 e 61).

E mesmo que o personagem *Mickey Mouse* entre em domínio público, ele está também registrado e protegido como *trademark* pela *Disney*. O instituto da *trademark* pode proteger um personagem do domínio público se este tiver significado secundário, identificando a sua origem, o que o *Mickey Mouse* tem (METSOLA, 2016, p. 61).

A aparência atual do *Mickey Mouse* difere significativamente daquela em *Steamboat Willie* (1928), evitando o uso de todas as outras versões do personagem depois que o filme entrar em domínio público. Contudo, o registro de *trademark* para uso em filmes de animação e *live action* traz aspectos visuais do *Mickey Mouse* que se parecem muito mais com a versão original do personagem do que com a atual. O registro de *trademark* feito em 2004, no entanto, renunciou o uso da cor, estando representado apenas em preto e branco (METSOLA, 2016, p. 61).

Com a enorme quantidade de investimento e trabalho em proteger o personagem *Mickey Mouse* e o crescente interesse público em explorar o personagem, ações que venham a esclarecer a questão da proteção por *trademark* de um personagem em domínio público são esperadas.

Assim, o personagem *Mickey Mouse* entra em domínio público em 2023, mas continua sendo protegido por *trademark* pela *Disney Enterprises, Inc.* (METSOLA, 2016, p. 2).

Muito longe de entrar em domínio público (já que a Lei nº 9.610/98 assegura a proteção do direito de autor por 70 anos, contados de sua morte), mas já tendo resolvida a preocupação de resguardo pela edição de novas versões, assemelhando-se à conduta de praxe estadunidense, tem-se como exemplo de personagem brasileiro a *Mônica* (1963), de criação de *Maurício de*

Sousa. A seguir, a ilustração das alterações promovidas na referida personagem ao passar dos anos (BRASIL, 1998, art. 41).

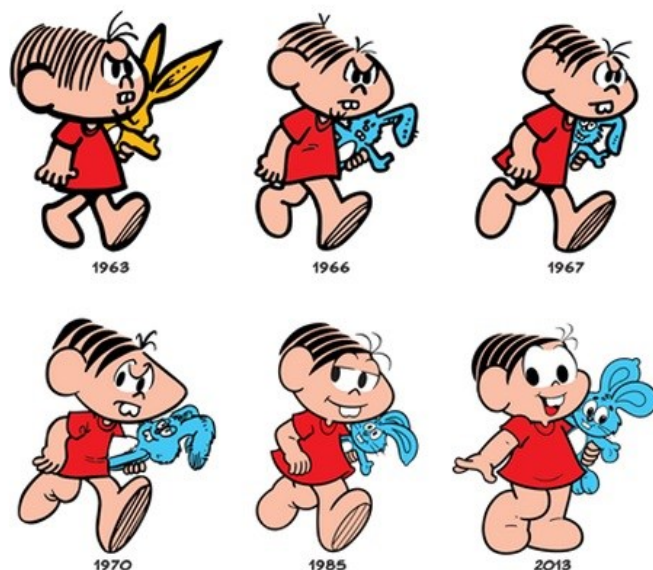



Figura 5 A evolução da personagem *Mônica* ao longo dos anos.

Disponível em: <<https://ocaisdamemoria.com/2016/03/03/em-1963-a-banda-desenhada-monica-faz-a-sua-estrela/>> Acesso em: 02 ago 2019.

Como se pode perceber, apesar de distante o prazo de expiração dos direitos de autor da personagem *Mônica*, quando esta adentrar o domínio público, o fará somente na versão de 1963, resguardando a proteção das demais versões por alguns anos a mais.

Ademais, a personagem *Mônica*, assim como o personagem *Mickey Mouse*, é também registrada como marca no INPI, sob os números 006660304 e 007187890, o que resguardaria a titularidade dos herdeiros de *Maurício de Sousa* no momento e que a personagem entrar em domínio público.

 BRASIL	Acesso à informação	Participe	Serviços	Legislação	Canais
--	---------------------	-----------	----------	------------	--------

Instituto Nacional da
Propriedade Industrial
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI

[Início | Ajuda?]

» Consultar por: No.Processo | Marca | Titular | Cód. Figura] 1/0

Marca


Nº do Processo: **006660304**

Marca: MONICA

Situação: Registro de marca em vigor

Apresentação: Mista

Natureza: De Produto



Classificação Internacional de Viena- CFE(4)

Código	Descrição
2.5.3	Meninas

Classificação de Produtos/Serviços

Classe Nacional	Especificação Classe Nacional	Sub-Classe Nacional	Especificação Sub-Classe Nacional	Especificação Livre
28	Jogos, brinquedos, passatempos e artigos para ginástica e esporte em geral, exceto roupas e acessórios do vestuário.	10	Jogos, brinquedos e passatempos.	Jogos, brinquedos e passatempos. Artigos para gin ...
		20	Artigos para ginástica, esporte, caça e pesca, exceto roupas e acessórios do vestuário.	

Representantes

	Nome
Titular(1):	MAURICIO DE SOUSA PRODUÇÕES S.A
Procurador:	GUSMÃO & LABRUNIE S/C LTDA

Datas

Data de Depósito	Data de Concessão	Data de Vigência
30/06/1967	10/04/1978	10/04/2028

Prazos

	Prazo Ordinário	Prazo Extraordinário
Início	11/04/2027	11/04/2028
Fim	10/04/2028	10/10/2028

Figura 6 O registro nº 006660304 da personagem *Mônica* como marca no INPI.

Disponível em:

<<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=72003>>. Acesso em: 20 ago 2019.

A questão da proteção por marcas de uma obra já em domínio público é enfrentada atualmente por outros personagens brasileiros, quais sejam os personagens do *Sítio do Picapau Amarelo*, da criação de *Monteiro Lobato*. Passaram-se 70 anos da morte do escritor, ocorrida em julho de 1948 e, pela lei brasileira, suas obras entraram em domínio público (SEVERO, 2019, p. 1; MACIEL, 2019, p. 1).

Vale lembrar que só entram em domínio público os personagens literários de *Monteiro Lobato*, e não as ilustrações ou séries televisivas neles inspiradas. Portanto, autores poderão criar obras baseadas nos personagens literários, desde que estes não infrinjam os personagens derivados já criados (SEVERO, 2019, p. 1).

Muitas obras inspiradas nos personagens do *Sítio do Pica-pau Amarelo* aparecerão nos próximos anos uma vez que, estando em domínio público, qualquer pessoa pode criar, a partir deles, uma obra derivada e proteger, por meio do direito de autor, a parte nova criada (LANDES; POSNER, 203, p. 109; GINSBURG, 2018, p. 493).

Apesar de estarem em domínio público, os personagens do *Sítio do Pica-pau Amarelo* são também protegidos pelas marcas por meio do registro no INPI, como exemplos temos os registros de números 824690257 (personagem *Saci*), 824690206 (personagem *Narizinho*) 824690184 (personagem *Emília*).

The screenshot shows the INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) website interface. At the top, there are navigation tabs: BRASIL, Acesso à informação, Participe, Serviços, Legislação, and Canais. Below this is the logo of the Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Ministério da Economia. The main heading is 'Consulta à Base de Dados do INPI' with links for '[Início | Ajuda?]' and a page indicator '1/0'. A search bar contains the text '» Consultar por: No.Processo | Marca | Titular | Cód. Figura]'. The search results are displayed under the heading 'Marca' and include the following details:

- Nº do Processo: **824690184**
- Marca: EMÍLIA
- Situação: Registro
- Apresentação: Mista
- Natureza: De Produto

To the right of these details is a small illustration of the character Emília, a girl with curly hair wearing a dress, with the name 'EMÍLIA' written below it. Below the main details are two classification tables:

Classe Nice	
Código NCL(8) 28	Especificação JOGOS, BRINQUEDOS E PASSATEMPOS.

Classificação Internacional de Viena- CFE(4)	
Código 2.3.22	Descrição Personagens femininas alegóricas ou mitológicas

Figura 7 O registro da personagem *Emília* como marca no INPI sob o nº 824690184.

Disponível em:

<<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1526832>> Acesso em 20 ago 2019.

Retornando aos personagens estadunidenses, um exemplo de personagem que teria *status* diferente considerando-se a legislação de direitos de autor de ambos os países é o personagem *Popeye*. Este personagem, caso fosse considerada a lei brasileira, já teria entrado em domínio público em janeiro de 2009, 70 anos após a morte da autora *Elzie Segar*, em 1929. Mas porque o personagem *Popeye* é considerado uma obra por encomenda, e foi publicado pela primeira vez em 1929, a Lei de *copyright* dos Estados Unidos o protege por 95 anos, ou seja, até o ano de 2024. A empresa *The Hearst Corporation* e a subsidiária *King Features Syndicate*,

Inc, titulares do *copyright* do personagem *Popeye*, também detém o registro do personagem como *trademark* nos Estados Unidos e inclusive como marca, no Brasil, sob o número de registro 002600650⁴⁵ (METSOLA, 2016, p. 9).



Figura 8 O personagem *Popeye*, de *Elzie Segar*. Disponível em: <<https://medium.com>>. Acesso em: 15 maio 2019.

O *Mickey Mouse* não será o primeiro personagem de destaque da *Disney* a entrar em domínio público, uma vez que as histórias do personagem *Ursinho Puff*, foram publicadas em 1926 (dois anos antes de *Steamboat Willie* (1928)), e terá seu prazo expirado em 2021.

Porém o *Ursinho Puff* não foi uma criação integralmente da *Disney*, já que ele foi inspirado nas obras de *A.A. Milne* e *Ernest H. Sheppard*. Ainda que a *Disney* tenha inúmeros registros de *trademark* do *Ursinho Puff*, somente os elementos do personagem criados pela empresa poderão ser protegidos, o que torna sua proteção por *trademark* muito mais frágil que a do personagem *Mickey Mouse* (METSOLA, 2016, p. 62).

A situação daqueles personagens que, como o *Ursinho Puff*, foram inspirados em obra de domínio público é delicada porque dá ensejo a diversos litígios, uma vez que outros autores baseiam-se nos mesmos personagens para criarem suas obras. Um desses casos é o enfrentado pelo criador da personagem *Galinha Pintadinha*, tratado no tópico a seguir.

A fim de demonstrar como as diferenças dos sistemas de proteção jurídica do Brasil e dos Estados Unidos se refletem na prática da proteção de personagens visuais, este tópico abordará casos concretos de ambos os países, apontando, quando cabível, os pontos de conexões entre eles. Neste processo serão analisados casos de personagens inspirados em obra de domínio público, casos relacionados aos direitos de autor e casos relacionados a marca.

⁴⁵Marca *Popeye*, registrada no INPI sob o número 002600650 Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=14747>> Acesso em 02/09/2019.

A pesquisa de casos foi feita por meio da plataforma *Darts-Ip*, um portal de busca de casos de propriedade intelectual em âmbito mundial o qual foi indispensável para o sucesso na seleção de casos nacionais, em conjunto com a consulta do andamento das ações nos sites dos respectivos órgãos, com uma pesquisa doutrinária e com o acesso a decisões disponibilizadas na internet.

A proposta de cada subtópico a seguir é explorar um caso brasileiro central, demonstrando como as situações de proteção do personagem são tratadas (os motivos pelos quais um personagem foi ou não protegido pelos direitos de autor ou marcas) e comentá-las citando situações sobre os mesmos assuntos abordados tanto em casos nacionais quanto de em casos estadunidenses, para que se possa compará-los.

A seguir, este processo é aplicado aos casos de personagens inspirados em obra de domínio público.

5.2 OS CASOS DE PERSONAGENS INSPIRADOS EM OBRA DE DOMÍNIO PÚBLICO

A seguir, serão apresentados casos de personagens inspirados em obra de domínio público.

5.2.1 O caso da personagem Galinha Pintadinha, no processo nº 1004492-

58.2013.8.26.0100

São partes deste caso os autores *Juliano Prado, Marcos Patrizzi Luporini e Bromelia Produções Ltda*, os quais ingressaram com ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por dano moral e com pedido de tutela antecipada, e o réu *Benedito Aparecido Maciel*.⁴⁶

Alegaram os autores que são idealizadores, criadores e produtores da personagem ilustrada *Galinha Pintadinha* e da obra audiovisual *Turma da Galinha Pintadinha*, bem como dos arranjos musicais que a compõem. As personagens e a obra foram registrados pelos autores junto a *Fundação Biblioteca Nacional* (registro nº 441.107, livro 827, folhas 267, datado de 22/09/2008 (*Galinha Pintadinha*) e registro nº 443.436 livro 832, folha 96, datado de 20/10/2008 (*Turma da Galinha Pintadinha*), agência nacional do cinema (certificado nº 03020040465220084 datado de 01/08/2008) e INPI (registro nº 901518077, datado de

⁴⁶BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Sentença** nº 1004492-58.2013.8.26.0100. Chaim Produções Artísticas Ltda. Benedito Aparecido Maciel. Relator: Juiz de Direito Eduardo Bigolin. Poder Judiciário. São Paulo, 2013. p.1

16/03/2009). O registro perante o INPI é vinculado exclusivamente a serviços de concepção de programas de tv, rádio e filme, e não vinculada a espetáculos teatrais⁴⁷.

A obra dos autores consiste em uma série de desenhos animados dedicados ao público infantil a qual faz uso de músicas populares, cujas personagens, elementos e arranjos são de sua propriedade.⁴⁸

Constam da fundamentação dos pedidos do autor a violação tanto dos direitos de autor como das marcas. Na inicial o autor alega que os personagens do espetáculo apresentado pelo réu Benedito Aparecido Maciel são muito semelhantes aos seus nos quesitos cor, formato e características físicas.⁴⁹

A liminar foi deferida sob o argumento de que “os requisitos exigidos para a concessão da medida liminar estão presentes, a saber, o *fumus boni juris* e o *periculum in mora*, consubstanciados na documentação juntada com a petição inicial e por consequência, na utilização dos personagens com fruição indevida de lucros pelos requeridos” e sob pena de multa diária de R\$10.000,00.⁵⁰

O réu, por sua vez, alegou que *Galinha Pintadinha* é um termo de uso e conhecimento popular que, inclusive, é citado na canção popular atualmente de domínio público *A Galinha e o Galo Carijó* e que, por isso, os autores seriam detentores somente dos direitos sobre determinada ilustração/desenho, e não sobre a marca e/ou *slogan Galinha Pintadinha*. O réu também alega “ser detentor junto à Biblioteca Nacional, do registro do texto e roteiro da peça *Dudinha e a Galinha Pintadinha*”.⁵¹

O réu destacou que todos os seus personagens são extraídos de obra de domínio público e têm características próprias, inclusive diferentes denominações: *Dudinha*, *Mariana*, as galinhas *Dora e Efigênia* e a sua galinha pintadinha *Azuleika*. Defende o réu que além disso, utiliza arranjos musicais próprios das cantigas de domínio público.⁵²

⁴⁷BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Sentença** nº 1004492-58.2013.8.26.0100. Chaim Produções Artísticas Ltda. Benedito Aparecido Maciel. Relator: Juiz de Direito Eduardo Bigolin. Poder Judiciário. São Paulo, 2013. p.1

⁴⁸Ibid, p. 1

⁴⁹BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Inicial**. Processo nº 1004492-58.2013.8.26.0100. Chaim Produções Artísticas Ltda. Benedito Aparecido Maciel. Relator: Juiz de Direito Eduardo Bigolin. Poder Judiciário. São Paulo, 2013. ps. 9 e 10.

⁵⁰BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Despacho de **Liminar** nº 4000893-32.2013.8.26.0562. Benedito Aparecido Maciel. Bromélia Produções Ltda e outros. Relatora: Selma Balança Marques Guimarães Saletti Poder Judiciário. São Paulo, 2013.

⁵¹BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Sentença** nº 1004492-58.2013.8.26.0100. Chaim Produções Artísticas Ltda. Benedito Aparecido Maciel. Relator: Juiz de Direito Eduardo Bigolin. Poder Judiciário. São Paulo, 2013. p.2

⁵²Ibid, fl 11.

Não há problema em criar obra artística a partir da utilização de personagens de domínio público. Contudo, a obra criada não pode ferir o direito de autor de outras obras, como fez o réu, além de utilizar-se da marca registrada dos autores, para anunciar a peça.⁵³

Cabe ressaltar que a turma de personagens de ambas as partes é praticamente a mesma, inclusive as galinhas de cores rosa e verde e o galo roxo. Com exceção do *Dudinha* e dos nomes com que batizadas a galinha pintadinha (*Azuleika*) e as galinhas rosa e verde, a turma da galinha do réu, pode ser dito, é a mesma do desenho audiovisual. A própria galinha, no desenho e ao vivo no teatro, aproxima-se da galinha da autora. Ambas são azuis, diferentes apenas nas pintas (brancas em uma e coloridas em outra).⁵⁴

Ainda que os personagens dos autores tenham sido inspirados nas antigas canções de domínio público, eles foram dotados de identidade e aparência específica para aqueles seres do imaginário infantil, por meio dos desenhos animados e da marca, devidamente registrados.⁵⁵

O perito acrescentou que as músicas do cancioneiro popular não trazem referências quanto às características físicas dos personagens neles citados as quais pudessem ter influenciado na criação daqueles idealizados pelos autores. Assim, conclui-se que o desenho da personagem *Galinha Pintadinha* possui características inovadoras, ou seja, os requerentes inovaram ao criarem esse personagem. “Os Certificados de Registro de titularidade dos requerentes comprovam tal assertiva”.⁵⁶

Conquanto se alegue que a imitação não foi perfeita, é certo que houve confusão entre os produtos. O juiz defendeu a ideia de que a confusão não se afere com base no consumidor atento, mas sim tendo em vista o consumidor o qual não pode ler a embalagem de um produto ou, ao menos, que tem dificuldade de fazê-lo.⁵⁷

O magistrado decidiu por proteger o personagem *Galinha Pintadinha* e dar base a procedência da ação por meio do direito de autor, por meio do instituto da marca, ambos solicitados pelo autor na inicial, e por uma terceira via não solicitada.⁵⁸

Apesar do autor nunca ter falado em conjunto imagem ou *trade dress*, o magistrado entendeu que a proteção a ser conferida dizia respeito ao conjunto imagem e marca

⁵³BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Sentença** nº 1004492-58.2013.8.26.0100. Chaim Produções Artísticas Ltda. Benedito Aparecido Maciel. Relator: Juiz de Direito Eduardo Bigolin. Poder Judiciário. São Paulo, 2013, fl 15.

⁵⁴Ibid, fl 16.

⁵⁵Ibid, fl 12.

⁵⁶Ibid, fl 18.

⁵⁷Ibid, fl 15.

⁵⁸Ibid, ps. 10 e 22.

desenvolvido pelos autores, denominado *trade dress* de seu produto⁵⁹. O juiz considera, ainda, a definição de *trade dress* de Lima (2008, os. 69 e 70), qual seja:

É sabido que na própria definição do termo *trade dress* já se encontra uma primeira interpretação que seria a vestimenta de um produto, sua roupagem. O *trade dress* é o aspecto geral de como o produto ou serviço é apresentado ao público; é o *look and feel*, outra expressão que revela bastante o espírito do *trade dress*, a identidade visual. A proteção aqui no Brasil não é formal, na medida em que não existe a possibilidade de fazer um registro, mas é protegida sob o instituto de combate à concorrência desleal (LIMA, 2008, os. 69 e 70).

Deste conceito, extraiu o juiz duas conclusões ao presente caso: que "a proteção ao desenvolvimento do conjunto-imagem se dá mesmo à luz da vedação do que seja real concorrência parasitária" e que "o efeito carona que se queria alcançar deve ser avaliado em função da globalidade do *trade dress*, assim não mediante a comparação de cada qual dos elementos isolados que o compõem".⁶⁰

Percebe-se que o juiz descartou a ideia de que a confusão pudesse ser analisada no âmbito da imitação da marca, o que não procede, e acabou para isso, utilizando-se do conjunto imagem da concorrência desleal, o qual sequer havia sido mencionado.

Outro fato importante do caso é que o musical é anunciado como "espetáculo infantil baseado no grande sucesso da internet". A situação também é revelada pelo prospecto publicitário do musical, no qual houve utilização indevida do logotipo *Galinha Pintadinha*, de propriedade da *Bromélia Produções* e uso de disposição de cores muito parecidas às dos autores. Se a personagem principal fosse branca ou de qualquer outra cor, talvez o público infantil não a identificasse como sendo a galinha pintadinha do desenho.⁶¹

Ao questionar se a cor da personagem do réu não poderia ser outra que não a cor da personagem do autor, o magistrado exerce a mesma função do famoso teste estadunidense dos métodos alternativos (já abordado no subitem 4.2.3.4 Uso Razoável), no qual se questiona se o personagem do réu não poderia ter sido expressado de outra forma senão a que enseja a violação.

⁵⁹BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Sentença** nº 1004492-58.2013.8.26.0100. Chaim Produções Artísticas Ltda. Benedito Aparecido Maciel. Relator: Juiz de Direito Eduardo Bigolin. Poder Judiciário. São Paulo, 2013, fl 14.

⁶⁰Ibid, fl 16.

⁶¹Ibid fl. 16



Figura 9 Personagens da *Turma da Galinha Pintadinha*.

Disponível em: <<http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/05/video-da-galinha-pintadinha-e-o-n1-nos-10-anos-de-youtube-veja-lista.html>> Acesso em: 20 ago 2019.



Figura 10 Personagens da *Turma da Galinha Pintadinha*.

Disponível em: <https://www.imagenspng.com.br/4240/sem-categoria/galinha-pintadinha-galinhas-02/> Acesso em: 20 agosto 2019.



Figura 11 O espetáculo *Dudinha e as Galinhas Pintadinhas*.

Disponível em: <<https://www2.santoandre.sp.gov.br>> Acesso em: 20 ago, 2019.

Depois de certo tempo do início da ação o réu promoveu mudanças gradativas em seus personagens com intuito de diferenciá-los ainda mais do dos autores, principalmente a galinha *Azuleika*. A partir do primeiro semestre de 2014 até o presente momento, os personagens do

requerido não mais guardam semelhanças suficientes para configurar contrafação aos personagens dos requerentes.⁶²

Concordou o juiz com as considerações do perito de que o agravante, “claramente aproveitou-se do sucesso nacional dos desenhos e da criação preexistente”.⁶³

Por fim, na sentença o juiz condenou o réu ao pagamento 100 salários mínimos, ou seja, o que representa o montante de R\$ 95.400,00, com juros de mora de 1% ao mês a contar da data do dano e confirmou a tutela antecipada concedida. O que se sabe do processo é que houve apelação da sentença, os autos foram distribuídos ao relator e a ação encontra-se em grau de recurso.⁶⁴

Um fato curioso deste caso é que no acórdão de agravo de instrumento, o relator João Carlos Saletti utiliza-se de dispositivos da legislação industrial referentes ao instituto de patentes de invenção ao invés de dispositivos relativos a marcas em sua fundamentação acerca dos personagens.⁶⁵

A título de curiosidade, outros personagens brasileiros a passar pela situação do uso não autorizado em peça teatral, ainda que sejam criação original não inspirada em obra de domínio público, são os personagens da série animada *Show da Luna*, de Francisco Guilherme Mistrorigo e Célia Catunda Serra.

O Show da Luna é uma obra audiovisual integralmente nacional em coprodução com a programadora de televisão a cabo *Discovery Kids* e veiculada na emissora estadunidense *NBC* e seu canal a cabo *Sprout*, em mais de vinte países.⁶⁶

⁶²BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Sentença** nº 1004492-58.2013.8.26.0100. Chaim Produções Artísticas Ltda. Benedito Aparecido Maciel. Relator: Juiz de Direito Eduardo Bigolin. Poder Judiciário. São Paulo, 2013, fls 16, 20 e 21.

⁶³Ibid, fl 15.

⁶⁴Ibid, fl 23.

⁶⁵BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Acórdão de AI** nº 0014610-22.2013.8.26.0000. Chaim Produções Artísticas Ltda. Benedito Aparecido Maciel. Relator: Des. João Carlos Saletti. Poder Judiciário. São Paulo, 2013. p.12

⁶⁶BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Inicial** nº 1031604-31.2015.8.26.0100, 29ª Vara Cível da Comarca de São Paulo. PG Produções de Cinema, Vídeo e Tv Ltda. e outros. Anderson Fiorese Produções Me e outros. São Paulo de 2015.

Um terceiro caso estadunidense que aborda um personagem de domínio público é *Conan Properties v. Mattel, Inc.*⁷⁰ no qual o tribunal considerou que um trabalho derivado continha aspectos originais substanciais. Neste caso, o autor alegou que o boneco da empresa *Mattel* violava o *copyright* do personagem *Conan of Cimmeria, the Barbarian*. Então, o tribunal determinou que, apesar de *Conan* ser um personagem de domínio público, as representações de *Conan* nas oito histórias em quadrinhos das quais a autora era titular, consistiam em derivações daquele. Continuou o tribunal que, apesar de ambos os personagens (o de domínio público e o derivado dele, de criação da autora) possuírem mandíbula quadrada, ombros largos, biotipo forte e vestimenta similar, o estilo de sua musculatura difere significativamente, o que foi considerado suficiente para tornar essa variação original, substancial, assim como ocorreu no caso da *Galinha Pintadinha*, subitem 5.2.1, no qual o personagem do autor foi criado com base em obra de domínio público, a qual embora falasse sobre o personagem, não o descrevia fisicamente, e que por isso, é dotado de distintividade para que seja protegido.

Um caso estadunidense de similar situação e diferente desfecho é o *Harvey Cartoons v. Columbia Pictures*⁷¹, no qual o tribunal determinou que um personagem derivado de outro em domínio público, carecia de aspectos originais substanciais. O caso envolveu alegações de que o logo da empresa *Columbia Pictures* para o filme, *Ghostbusters*, violou os *copyrights* da *Harvey Cartoons* sob personagem, *Fatso*.

Segundo o tribunal, o personagem da autora, utilizado em histórias em quadrinhos e filmes de animação, deriva-se das ilustrações de *Fatso*, personagem de domínio público. Aos olhos do tribunal, a principal característica do personagem em domínio público, responsável por sua distintividade, qual seja o design com um nó na parte superior, não foi alterada pela autora em sua nova versão do personagem. O personagem da autora também manteve as mesmas bochechas e contorno esbelto nas representações de domínio público. Assim, o tribunal concluiu que não há aspectos originais substanciais no trabalho derivado.

Pode-se observar que ambos os países tratam do domínio público da mesma forma, já que no primeiro caso brasileiro apresentado no subitem 5.2.1, a respeito do personagem *Galinha Pintadinha*, resta claro que o réu poderia apropriar-se do material de domínio público para criar

⁷⁰*Conan Properties, Inc. v. Mattel, Inc.*, 712 F. Supp. 353 (S.D.N.Y. 1989). Disponível em <<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/712/353/1475694/>> Acesso em: 20 ago 2019.

⁷¹*Harvey Cartoons v. Columbia Pictures Industries*, 645 F. Supp. 1564 (S.D.N.Y. 1986). Disponível em: <<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/645/1564/1498885/>>. Acesso em: 20 ago 2019.

a sua personagem *Azuleika*, desde que não infringisse a parcela criativa (aquela além do que foi utilizado do domínio público) da personagem *Galinha Pintadinha*, da autora.

Para encerrar este subtópico, tem-se que a versão de domínio público do personagem permanece disponível para uso de todos, enquanto os aspectos originais do personagem criado a partir da versão de domínio público estão protegidos pelas normativas referentes aos direitos de autor. A seguir, serão apresentados os casos em que o direito da marca prepondera (NICKLESS, 1999, p. 154).

5.3 OS CASOS RELACIONADOS À MARCA

Sob este tópico serão abordados casos que envolvem personagens visuais nos quais o direito da marca prepondera.

A questão da confusão entre marcas é mais forte nos Estados Unidos do que no Brasil porque no sistema de *trademark*, como visto no capítulo anterior, subitem 4.2.3.2 “A aquisição dos direitos de *trademark*”, o registro não é obrigatório. No Brasil, como o registro é obrigatório para a proteção da marca, é possível realizar uma busca de marcas em uso, de forma mais completa. O INPI desempenha um papel indispensável neste âmbito, indeferindo qualquer pedido que cause confusão com marca já registrada.


É o que acontece com muitos personagens famosos no Brasil, a tomar-se como exemplo os personagens da *Turma da Mônica*, de *Maurício de Sousa*.

INPI
DIRMA - Diretoria de Marcas

Despacho : Pedido Indeferido
Base legal : Art. 124, Inciso XIX LPI
Código do despacho : 100
Data de publicação da RPI : 22/06/2010
Nº RPI : 2059

Detalhes do processo do pedido de marca

Numero de processo : 900596449 Titular : TCHU BIDU MODA INFANTIL LTDA ME
Marca : Tchu Bidu Moda Infantil
Apostila : /
Nome do Procurador : O PRÓPRIO. Date do Depósito : 07/11/2007
Apresentação : Mista Natureza : De Serviço
Classificação de Nice : 35 Classificação nacional : /
Especificação : Comércio (através de qualquer meio) de roupas;Comércio (através de qualquer meio) de produtos têxteis;Comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário;Comércio (através de qualquer meio) de sapatos
CFE – Classificação de Vienna : 27.5.1 ; 3.1.8
Imagem :



Detalhes do processo do direito anterior (5)

Numero de processo : 006685412 Titular : MAURÍCIO DE SOUSA PRODUÇÕES LTDA.
Marca : BIDU
Apostila : /
Nome do Procurador : GUSMÃO & LABRUNIE S/C LTDA Date do Depósito : 07/12/1965
Apresentação : Mista Natureza : De Produto
Classificação de Nice : / Classificação nacional : 25 : 20
Especificação : /
CFE – Classificação de Vienna : 3.1.8
Imagem :




Figura 13 Pedido de marca indeferido pelo INPI por ser similar ao personagem *Bidu*, de *Maurício de Sousa*.


Fonte: BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relatório de Oposição Processo nº 900596449, Marca Tchu Bidu Moda Infantil. Tchu Bidu Moda Infantil Ltda. Me.

INPI
DIRMA - Diretoria de Marcas

Despacho : Pedido Indeferido
Base legal : Art. 124, Inciso XIX LPI
Código do despacho : 100
Data de publicação da RPI : 13/09/2005
Nº RPI : 1810

Detalhes do processo do pedido de marca

Numero de processo : 820464473 Date do Depósito : 07/11/1997
Titular : FÁBRICA DE BISCOITOS LIDY LTDA
Marca : BISCOITOS MAGALI Apostila : /
Nome do Procurador : /
Apresentação : Mista Natureza : De Produto
Classificação de Nice : / Classificação nacional : 32 : 10
Especificação : INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BISCOITOS CASEIROS
CFE – Classificação de Vienna : 2.7.23
Imagem :



Detalhes do processo do direito anterior

Numero de processo : 815759320 Date do Depósito : 20/09/1990
Titular : MAURÍCIO DE SOUSA PRODUÇÕES LTDA.
Marca : ANJINHO FRANJINHA BIDU CASCÃO MAGALI SANSÃO CEBOLINHA Apostila : /
Nome do Procurador : PATRÍCIA JUNQUEIRA DE CARVALHO
Apresentação : Mista Natureza : De Produto
Classificação de Nice : / Classificação nacional : 32 : 10 - 20
Especificação : /
CFE – Classificação de Vienna : 2.7.23 ; 3.6.1
Imagem :




Figura 14 Pedido de marca indeferido pelo INPI por ser similar ao personagem *Magali*, de *Maurício de Sousa*.

Fonte: BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relatório de Oposição Processo nº 900596449, Marca Tchu Bidu Moda Infantil. Tchu Bidu Moda Infantil Ltda. Me.

Como se vê, muitos dos registros são indeferidos por serem similares a marcas já registradas no INPI, diminuindo a incidência de casos de similaridade entre marcas no Brasil.

A seguir será abordado o primeiro caso deste tópico, qual seja, o do personagem *Solzinho* da empresa *Ri Happy* e do *Cauê*, o mascote dos Jogos Panamericanos do Rio 2007.

5.3.1 O caso dos personagens *Solzinho* da empresa *Ri Happy* e o mascote dos Jogos Pan Americanos do Rio 2007, *Cauê*, no processo nº 0032178-76.2013.4.02.5101.

São partes deste caso a autora *Ri Happy Brinquedos S.A.*, titular do personagem *Solzinho*, a qual acusa o réu, Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007, titular do personagem *Cauê* de violar os direitos de autor e de marcas sobre sua obra.⁷²



Figura 15 Personagem *Solzinho* da empresa *Ri Happy*

Disponível em: < <http://mundodasmarcas.blogspot.com/2006/07/ri-happy-o-mundo-encantado-dos.html>>.
Acesso em 20 ago 2019.



Figura 16 Personagem *Cauê* do Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007.

Disponível em: <<https://www.uol.com.br>>. Acesso em 20 ago 2019.

⁷²BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. **Acórdão de Apelação** nº 0032178-76.2013.4.02.5101. Ri Happy Brinquedos S.A.. Comitê Organizador do Jogos Pan-Americano Rio 2007. Relator: Desembargador Federal Antônio Ivan Athié. Rio de Janeiro de 2017.

Ambas as partes possuem registro de suas marcas perante o INPI, estando as do autor registradas sob os números 821170104 e 823470644 e as do réu sob os números 827919654, 827919581, 827919638, 827588615, 827588623, 82758631 e 82758640, como se pode observar a seguir por meio da figura extraída de sentença, sendo que as marcas do autor são anteriores às do réu.⁷³



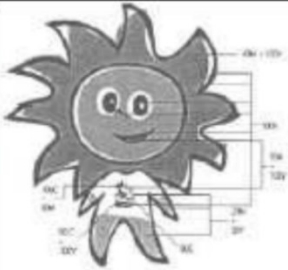

Registro	MARCA DAS RÉS	Registro	MARCAS DA AUTORA
827919654, 827919581 827919638		821170104	
827588615 827588623 827588631 827588640		823470644	

Figura 17 Registro das marcas do personagem *Solzinho* e do Personagem *Cauê* no INPI.

Fonte: BRASIL. Justiça Federal do Rio de Janeiro. 25ª Vara federal do Rio de Janeiro. **Sentença**. nº 0032178-76.2013.4.02.5101. Ri Happy Brinquedos S.A.. Comitê Organizador do Jogos Pan-Americano Rio 2007. Relator: Juiz Federal Eduardo André Brandão de Brito Fernandes. Rio de Janeiro de 2015.fl 1139.

Observa-se “que as marcas da primeira apelada que contêm o personagem *Cauê* como elemento figurativo não colidem com a marca mista *Ri Happy*, nem com a marca mista *Solzinho*, ambas de titularidade da empresa apelante” (registros nºs 821.170.104 e 823.470.644), “porquanto o sol que compõe seus elementos figurativos apresenta apenas a cabeça, sendo totalmente distinto do sol de corpo inteiro das marcas da apelada”.⁷⁴

A empresa autora alegou que por serem semelhantes às suas marcas, as marcas do réu não teriam registro válido perante o INPI. O acórdão concluiu que as marcas mistas do réu, foram concedidas dentro dos parâmetros legais do artigo 124, inciso VI, da Lei nº 9.279/96, eis

⁷³BRASIL. Justiça Federal do Rio de Janeiro. 25ª Vara federal do Rio de Janeiro. **Sentença**. nº 0032178-76.2013.4.02.5101. Ri Happy Brinquedos S.A.. Comitê Organizador do Jogos Pan-Americano Rio 2007. Relator: Juiz Federal Eduardo André Brandão de Brito Fernandes. Rio de Janeiro de 2015.fl 1139.

⁷⁴BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. **Acórdão de Apelação** nº 0032178-76.2013.4.02.5101. Ri Happy Brinquedos S.A.. Comitê Organizador do Jogos Pan-Americano Rio 2007. Relator: Desembargador Federal Antônio Ivan Athié. Rio de Janeiro de 2017.fl 1263.

que, apesar de designarem a figura de um sol humanizado, revestiram-se de suficiente distintividade em termos de conjunto, não havendo, assim, como prosperar a alegação de violação à legislação marcária.⁷⁵

A empresa autora dispôs que foram tratadas apenas de questões referentes aos direitos de marca e que não se pode abandonar toda a proteção consagrada na Lei nº 9.610/98. Aduziu “que o direito autoral independe de registro, mas que, ainda assim, requereu e obteve o registro da obra no órgão competente, a Escola de Belas Artes do Rio Janeiro”.⁷⁶

De fato, o desenho “ter sido utilizado em atividade comercial não afasta o caráter de obra artística, da mesma forma que seu registro como marca não lhe retira a tutela autoral”. O seu enquadramento como obra intelectual protegida seria justificado pela “criatividade decorrente dos traços e das linhas presentes no trabalho artístico realizado pelo seu autor, que lhe emprestam identidade própria, ainda que o tema, sol humanizado, e a imagem estilizada do sol não constituam novidade absoluta”. É a essência individualizadora do desenho criado pelo autor que determina sua proteção autoral, não a novidade da ideia de um sol humanizado. Por essa razão, o autor “não poderia proibir que outro artista desenhasse um sol humanizado. Mas poderia opor-se à criação de um sol que fosse verdadeira reprodução de sua obra”.⁷⁷

Resta claro que a autora pugnou pela proteção de seu personagem tanto por meio da proteção ao direito de autor quanto por meio das marcas, apontando também confusão entre os personagens⁷⁸.

Alega a autora que o *Solzinho* e sua aceitação pública serviram de fundamento para a aceitação do personagem do réu, *Cauê*, e que a conduta do réu estaria motivada pelo fato de que “a maioria das crianças, neste Brasil, conhecem muito bem a mascote *Solzinho* da *Ri Happy*”.⁷⁹

Cabe, ainda, transcrever trecho do Ministério Público Federal – MPF constante do Acórdão: “no caso em análise, observa-se que a Apelante pretende tornar exclusivo o direito de registro sobre a figura do sol humanizado, fato que extrapola os limites definidos pela lei, tendo em vista o caráter genérico e ao mesmo tempo comum da figura do Sol”. Continuou o MPF que

⁷⁵Ibid, fl 1261.

⁷⁶Ibid, fl 1261.

⁷⁷BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. **Acórdão de Apelação** nº 0032178-76.2013.4.02.5101. Ri Happy Brinquedos S.A.. Comitê Organizador do Jogos Pan-Americano Rio 2007. Relator: Desembargador Federal Antônio Ivan Athié. Rio de Janeiro de 2017, fl. 1047.

⁷⁸BRASIL. 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro. **Sentença** processo nº 0032178-76.2013.4.02.5101 (2013.51.01.032178-4). Ri Happy Brinquedos S.A.. Comitê Organizador do Jogos Pan-Americano Rio 2007. Juiz Federal: Dr. Eduardo André Brandão de Brito Fernandes. Rio de Janeiro de 2017, ps. 1 e 2.

⁷⁹BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. **Acórdão de Apelação** nº 0032178-76.2013.4.02.5101. Ri Happy Brinquedos S.A.. Comitê Organizador do Jogos Pan-Americano Rio 2007. Relator: Desembargador Federal Antônio Ivan Athié. Rio de Janeiro de 2017, fl. 1262.

até o aquele momento os registros da autora perante o INPI não apresentavam o corpo inteiro do personagem *Solzinho* e que a autora possuía “um único pedido de registro que apresenta a figura do *Solzinho* de corpo inteiro, o pedido nº 901352136, o qual foi depositado em 05/12/2008, posterior, portanto, ao depósito das marcas do réu”. Desta forma, observa-se que a autora não detinha à época o registro da figura do *Solzinho* de corpo inteiro.⁸⁰



Figura 18 Personagem *Solzinho* da empresa *Ri Happy* na versão corpo inteiro.
Disponível em: <<http://mundodasmarcas.blogspot.com>>. Acesso em 20 ago 2019.

De grande valia e destaque nesta ação foi o laudo pericial apresentado por Ricardo Macelino.⁸¹

O perito apresentou uma busca no site do *Google* por imagens de sol humanizado (tanto de corpo inteiro como apenas da cabeça) contendo diversos resultados a fim de demonstrar o caráter genérico do elemento sol humanizado. Afirmou, também, que “há muito tempo existem muitas imagens com este tema que se assemelham em decorrência do uso do sol com o rosto humano estilizado, incluindo ou não formas humanas tais como braços, pernas e tronco”.⁸²

Demonstrou-se no laudo pericial que, em relação a forma estilizada da marca qual faz uso da figura humana, há cerca de 160 processos de marca de acordo com pesquisa feita nos arquivos de marca mista e figurativa do INPI.⁸³

Acrescente-se o fato de que o INPI admitiu o registro de outras marcas mistas com a figura do sol humanizado, não sendo plausível o argumento de exclusividade para tornar esta

⁸⁰Ibid, fl. 1265.

⁸¹BRASIL. Justiça Federal do Rio de Janeiro. **Laudo Pericial**. nº 2013.51.01.032178-4. Ri Happy Brinquedos S.A.. Comitê Organizador do Jogos Pan-Americano Rio 2007. Relator: Desembargador Federal Antônio Ivan Athié. Rio de Janeiro de 2013. fl. 1009.

⁸²Ibid, fls 1009 a 1012 e 1015.

⁸³Ibid., fl 1033.

figura de uso exclusivo da autora”, visto que já existem algumas logomarcas com o uso da referida imagem⁸⁴.

Já em relação a causar erro, engano ou confusão ao consumidor, o perito considerou o princípio da especialidade das marcas, tendo em vista o fato de que uma empresa “trabalha com comercialização de brinquedos e outros produtos infantis, estabelecida no Mercado há vários anos e a outra, faz referência a um evento esportivo temporariamente passageiro, ou seja, não possui interesse em estabelecer mercado”.⁸⁵

Alegou o perito que não havia “nenhum interesse comercial do Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos na figura estilizada *Solzinho* da empresa autora *Ri Happy*” uma vez que sua “atuação mercadológica, brinquedos infantis, não apresenta nenhuma relação com o evento esportivo, apesar de todo interesse comercial na veiculação dos bonecos estilizados *Cauê*, no período do evento”.⁸⁶

A análise do personagem pelo perito no laudo pericial considerou diferentes elementos do personagem de forma individual conforme observa-se a seguir.

- 1.Cabeça: ambos apresentam cabeças desproporcionais, um estilo muito utilizado em personagens de quadrinhos (ver Walt Disney e Maurício de Sousa), circundadas por raios em forma de chamas.
- 2.Olhos: *Solzinho* apresenta olhos azuis grandes com fundo branco e *Cauê*, olhos ovais negros e pequenos.
- 3.Nariz: *Solzinho* tem nariz pequeno e piramidal e *Cauê* tem nariz pequeno e circular
- 4.Boca: *Solzinho* tem boca grande, arqueada e com detalhes nos cantos e *Cauê* uma boca em semi-círculo, sem maiores detalhes
- 5.Braços: *Solzinho* tem braços roliços e mãos com cinco dedos providos de luvas brancas e *Cauê*, braços roliços, mãos sem dedos, exceto pelo polegar, e sem luvas.
- 6.Tronco: *Solzinho* usa short vermelho e camiseta amarela e *Cauê* está sem short e com camiseta branca com o logo do Pan.
- 7.Pernas: *Solzinho* tem pernas roliças normais e nos pés, sapatos brancos, diferindo do personagem *Cauê*, com pernas roliças proporcionalmente curtas e sem sapatos.⁸⁷

Além destes aspectos, informa o perito que “o cabelo de ambos os personagens (raios solares / chamas de fogo) são bastante semelhantes”.⁸⁸

⁸⁴BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. **Acórdão de Apelação** nº 0032178-76.2013.4.02.5101. Ri Happy Brinquedos S.A.. Comitê Organizador do Jogos Pan-Americano Rio 2007. Relator: Desembargador Federal Antônio Ivan Athié. Rio de Janeiro de 2017.fl 1263., fl. 1265.

⁸⁵BRASIL. Justiça Federal do Rio de Janeiro. **Laudo Pericial**. nº 2013.51.01.032178-4. Ri Happy Brinquedos S.A.. Comitê Organizador do Jogos Pan-Americano Rio 2007. Relator: Desembargador Federal Antônio Ivan Athié. Rio de Janeiro de 2013. fl. 1009., fl. 1015.

⁸⁶BRASIL. Justiça Federal do Rio de Janeiro. **Laudo Pericial**. nº 2013.51.01.032178-4. Ri Happy Brinquedos S.A.. Comitê Organizador do Jogos Pan-Americano Rio 2007. Relator: Desembargador Federal Antônio Ivan Athié. Rio de Janeiro de 2013. fl. 1009., fl. 1015.

⁸⁷Ibid, fl. 1018.

⁸⁸Ibid., fl. 1036.

Em relação a possibilidade de confusão quanto a cores utilizadas, aduz o perito que há diferenças entre as cores das vestimentas e do fundo dos olhos (brancos no *Solzinho* e coloridos no *Cauê*) e que as semelhanças cromáticas existentes são características comuns a diversos personagens que estilizam um sol, conforme pode-se constatar nas figuras apresentadas em seu laudo.⁸⁹

Outro quesito observado foi a proporção dos membros dos personagens. “A proporção entre a cabeça e o corpo do personagem *Solzinho*, equivale a aproximadamente 1:2 e no caso do personagem *Cauê*, é praticamente de 1:1, ou seja, proporcionalmente a cabeça do personagem *Cauê* é muito maior que a do *Solzinho*”.⁹⁰

Concluiu o perito que o mascote *Cauê* possui um valor estético autônomo distinto do *Solzinho*. “Apesar das Figuras possuírem semelhança, ao observar detalhadamente cada uma das figuras, *Cauê* e *Solzinho*, pode-se constatar a existência de características distintas entre si, as quais são suficientes para distinguir objetivamente cada caso”, especialmente “enquanto respeitando as especialidades das marcas”.⁹¹ Desta forma, “não há identidade suficiente entre as figuras que caracterize reprodução de imagem”.⁹²

Assim, na opinião do perito, “os personagens não são idênticos e as similaridades existentes não são suficientes de forma a criar confusões no mercado devido aos mesmos serem distintos” principalmente considerando-se que “o evento é esportivo e temporário e, portanto, não caracteriza uma concorrência desleal de mercado”. Alegou, ainda, o perito que “a figura do *Solzinho* é de conhecimento do setor infantil, o que não representa nenhuma vantagem proporcional ou comercial para o evento esportivo em questão”.⁹³

Apoiados por todos os quesitos demonstrados no laudo pericial, decidiram os desembargadores conforme opinião do perito:

Constata-se que as marcas da primeira apelada que contêm o solzinho *Cauê* como elemento figurativo (fls. 355/433) não colidem com a marca mista *Ri Happy*, nem com a marca mista *Solzinho*, ambas de titularidade da empresa apelante (registros nºs 821.170.104 e 823.470.644), porquanto o sol que compõe seus elementos figurativos

⁸⁹Ibid, fl 1017.

⁹⁰BRASIL. Justiça Federal do Rio de Janeiro. **Laudo Pericial**. nº 2013.51.01.032178-4. Ri Happy Brinquedos S.A. Comitê Organizador do Jogos Pan-Americano Rio 2007. Relator: Desembargador Federal Antônio Ivan Athié. Rio de Janeiro de 2013. fl. 1009., fl. 1015, fl 1036.

⁹¹Ibid, fl 1025.

⁹²Ibid, fl 1038.

⁹³Ibid, fl 1038.

apresenta apenas a cabeça (fls. 176 e 178), sendo totalmente distinto do sol de corpo inteiro das marcas da apelada.⁹⁴

Assim conclui-se o caso.

Percebe-se que o *Solzinho*, personagem do autor, apesar de consistir na ideia genérica do sol humanizado, como restou claro nos parágrafos anteriores, foi registrado no INPI e é do conhecimento popular, inclusive entre o público infantil, por ser dotado de distintividade em relação ao segmento.

Caso não houvesse sido considerada esta distintividade do personagem no segmento, outra tentativa de protegê-lo seria traçar um paralelo com a doutrina estadunidense para alegar o significado secundário, explicado no subitem 4.2.4.2 “O significado secundário” desta tese, uma vez que o mascote é facilmente reconhecido pelo público infantil.

O significado secundário é um elemento bastante considerado na análise de casos relacionados a marcas. No caso *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers*⁹⁵, a Suprema Corte dos Estados Unidos dispôs que o design de uma linha de roupas infantil não poderia ser considerado inerentemente distinto e seria somente protegido como *trade dress* caso adquirisse significado secundário (STIM, 2014, p. 464).

O significado secundário, muitas vezes, é essencial para resolução de casos concretos. No caso *M’Otto Enterprises v. Redsand, Inc.*⁹⁶, o réu alegou que seu personagem, *Red Eraser*, baseado no jogador de volei *Steven Timmons*, não violava a *trademark*-personagem de *Redsand*, inspirada no mesmo jogador e utilizada em artigos esportivos. O tribunal determinou que o personagem adquiriu significado secundário ao representar *Redsand* há anos e que mesmo na ausência de registro (no caso, o personagem era registrado) ele gozaria de proteção.

Uma terceira situação no qual o significado secundário foi crucial para a resolução foi o caso *Silverman v. CBS, Inc.*⁹⁷, no qual o autor alegou que não violou a *trademark* do réu ao utilizar os personagens registrados *The Amos “n” Andy*. Por causa da popularidade dos personagens que figuraram nos programas da rádio *CBS* de 1928 a 1955 e em séries de televisão de 1951 a 1966, o tribunal concluiu que os personagens *Amos “n” Andy* contavam com significado secundário, condenando a empresa ré.

⁹⁴BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. **Acórdão de Apelação** nº 0032178-76.2013.4.02.5101. Ri Happy Brinquedos S.A.. Comitê Organizador do Jogos Pan-Americano Rio 2007. Relator: Desembargador Federal Antônio Ivan Athié. Rio de Janeiro de 2017.

⁹⁵*Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 529 U.S. 205 (2000). Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/529/205/>>. Acesso em 15 ago 2018.

⁹⁶*M’Otto Enterprises v. Redsand, Inc* 831 F. Supp. 1491, 1499 (W.D. Wash 1993). Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/831/1491/1802056/>. Acesso em: 12 agosto 2018.

⁹⁷*Silverman v. CBS* 632 F. Supp. 1344, 1356 (S.D.N.Y.) aff’d 870 F.2d 40, 49-50 (2nd Cir. 1989). Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/632/1344/2260267/>. Acesso em: 12 agosto 2018.

Percebe-se que se o caso brasileiro dos personagens *Solzinho e Cauê* não tivesse sido resolvido pelo princípio da especialidade, o fato isolado do primeiro personagem ser amplamente reconhecido pelo público infantil poderia ser uma brecha para a alegação do significado secundário. Casos de significado secundário são abundantes na jurisprudência dos Estados Unidos. Veremos outro caso relacionado ao significado secundário no item 5.3.3 “A questão da proteção de *slogans* nos casos da personagem Valéria e dos personagens do longa metragem *Bee Movie*”.

Encerra-se assim o caso do personagem *Solzinho* e do personagem *Cauê*. A seguir será apresentado o caso da *Turma do Cabralzinho* e da *Turma da Xuxinha*.

5.3.2 O caso da *Turma do Cabralzinho* e da *Turma da Xuxinha* no processo número 2004.209.004392-8

São partes neste caso os autores Leonardo Soltz e Soltz Publicidade Ltda., (criadores dos personagens da *Turma do Cabralzinho*), os quais ingressaram com ação de indenização, e a ré Xuxa Produções Artísticas.⁹⁸

Os autores propuseram ação para obter indenização por danos materiais e morais, “em virtude de violação de direitos autorais por apropriação de obra de forma indevida, com pedido para que a ré deixe de veicular e explorar os personagens criados, pelo autor, por ocasião da comemoração dos 500 anos de descoberta do Brasil”, denominados *Turma do Cabralzinho*. Além da violação dos direitos de autor, os autores da ação alegaram contrafação de marca.⁹⁹

Os personagens do autor, quais sejam, *Cabralzinho*, *Bebel*, *Quim*, *Purri* e *Caramirim*, foram criados em 1997 com o objetivo de que se tornassem “mascotes oficiais do descobrimento durante a comemoração dos 500 anos de descoberta do Brasil, celebrado em 2000” (MARCUSO, 2014, p. 1).

A ré lançou a *Turma da Xuxinha* com os personagens *Guto Cabral*, *Índia Xuxinha*, *Guto Padre Anchieta*, *Guto Borba Gato*, *Guto D. Pedro I* e *Xuxinha Princesa Isabel*, os quais alegou, o autor da ação, serem cópias de suas criações (MARCUSO, 2014, p.1).

⁹⁸BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Sentença** nº 2004.209.004392-8. Leonardo Soltz e Soltz Publicidade Ltda. Xuxa Promoções e Produções Artísticas. Relator: Juíza Flávia de Almeida Viveiros de Castro. Rio de Janeiro, 2012, p. 1.

⁹⁹Ibid, p. 1.



Figura 19 Imagens da *Turma do Cabralzinho* (acima) e da *Turma da Xuxinha* (abaixo).

Fonte: BRASIL, 2012, p. 41 e 73.

O primeiro autor alegou ter apresentado os personagens à ré, que não demonstrou interesse em veiculá-los. “Entretanto, segundo o relato da inicial, pouco tempo depois de afirmar seu desinteresse a ré criou um grupo de personagens, como já mencionado, à imagem e semelhança daqueles criados pelo autor”.¹⁰⁰

Um dos personagens da ré o qual o autor alega ser semelhante ao seu, principalmente por causa de suas vestimentas, é Guto, integrante da *Turma da Xuxinha*. Em sua contestação a ré afirmou que o personagem Guto fora criado por terceiro, José Isaac Huna, e cedido à ela em 1997, ou seja, antes de o primeiro autor registrar a *Turma do Cabralzinho* junto ao INPI; a ré acrescentou, ainda, que o personagem Guto era, à época, de pleno conhecimento do público infantil, que o identificaria, independentemente de sua indumentária.¹⁰¹

Dessa forma, concluiu a ré que não poderia, em 1997, copiar uma produção intelectual que desconhecia. Refutou haver plágio, aduziu que os personagens são distintos e negou a utilização dos personagens criados pelo primeiro autor.¹⁰²

Foi também alegado pela ré que “vários autores podem versar sobre o mesmo assunto, sem haver plágio”, que “a exploração da história do Brasil, à época do seu aniversário de 500 anos, pode ser considerada uma ideia comum”, abordando assim a questão do tema genérico, e

¹⁰⁰BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Sentença** nº 2004.209.004392-8. Leonardo Soltz e Soltz Publicidade Ltda. Xuxa Promoções e Produções Artísticas. Relator: Juíza Flávia de Almeida Viveiros de Castro. Rio de Janeiro, 2012, p. 1.

¹⁰¹Ibid, p. 1.

¹⁰²Ibid, p. 1.

que “as figuras em questão diferem integralmente entre si” e que “os personagens são totalmente distintos”.¹⁰³

O autor impugnou o laudo às fls. 406 a 416, alegou ter o registro da marca *Turma do Cabralzinho*, conforme documentos juntados aos autos e formulou quesitos.¹⁰⁴

Com o intuito de embasar a sentença, o laudo pericial afirmou que existem registros de marca em vigor com a expressão Cabral e “que apresentam tal ou maior grau de similaridade entre si, quando comparados aos casos objeto desta lide”; que a parte autora é titular do registro da marca mista *Cabralzinho* apenas na classe de produtos de perfumaria, higiene e artigos de tocador; que o registro da marca perante o INPI data de 26 de agosto de 1999; e que as partes figurativas e nominativas (*Guto Cabral* e *Cabralzinho*) das marcas diferem claramente entre si, não apresentando semelhança suficiente para impedir a convivência pacífica entre elas, e; que o INPI entendeu que “a reprodução parcial do elemento nominativo da marca *Cabralzinho*, ainda que utilizada em conjunto com elementos figurativos distintos, é suficiente para caracterizar a impossibilidade da concessão do registro de marca” por existir a “possibilidade de confusão ou associação com marcas de titularidade da segunda autora”.¹⁰⁵

Para completar sua posição, o perito afirmou que o fato de ter sido utilizado um nome alusivo aos 500 anos de descoberta do Brasil, de domínio público, excluiria o fator originalidade. Além do laudo pericial, houve oitiva de testemunhas, as quais depuseram a favor da ré.¹⁰⁶

Apesar da análise do perito apontar em sentido contrário, a magistrada acabou por decidir em favor do autor e na linha de entendimento do INPI, trazendo os seguintes motivos: verifica-se que *Guto Cabral* e *Cabralzinho* “guardam semelhanças por serem formas arredondadas, de baixa estatura (reproduzem crianças vestidas com roupas de época); os bonecos de ambas as obras são todos bonecos alusivos ao descobrimento do Brasil; o personagem índio nas obras de ambas as partes é idêntico e; o autor tem o registro da marca de seus personagens, enquanto a ré não tem o registro dos seus”.¹⁰⁷

Estranhou, a magistrada, o fato da ré não ter realizado o registro de seus supostos personagens junto ao INPI, “já que, como é fato notório, tem vários produtos imitados e aduziu

¹⁰³Ibid, p. 1.

¹⁰⁴BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Sentença** nº 2004.209.004392-8. Leonardo Soltz e Soltz Publicidade Ltda. Xuxa Promoções e Produções Artísticas. Relator: Juíza Flávia de Almeida Viveiros de Castro. Rio de Janeiro, 2012, p. 1.

¹⁰⁵Ibid, p. 1.

¹⁰⁶Ibid, p. 1.

¹⁰⁷Ibid, p. 2.

que a criação por si utilizada seria anterior à do autor? A resposta é simples: não o fez, pois não teria o direito ao registro, já que o autor já efetivara o seu.”¹⁰⁸

A sentença alerta que os personagens eram direcionados ao mesmo universo infantil, “que por si só deixa claro a necessidade de manter a proteção da marca mista registrada, evidenciando-se a impossibilidade de convivência pacífica para um público alvo tão especial como este”.¹⁰⁹

Outro ponto decidido na sentença é o de que “a criação do autor denominada *Turma do Cabralzinho* é obra que se encontra devidamente abrangida pela Lei nº 9.610/98 e que foi copiada, em grande parte, pela ré”.

JULGA-SE PROCEDENTE o pedido indenizatório para: I) condenar a ré a pagar ao autor danos materiais, por violação aos direitos do autor e uso indevido de marca, condenação que será fixada em liquidação de sentença por arbitramento; II) condenar a ré a pagar ao primeiro autor danos morais fixados em R\$50.000,00, com correção monetária desde a sentença e juros legais desde a citação.¹¹⁰

Assim como ocorreu no caso da Galinha Pintadinha, embora os autores não tenham sequer mencionado o conjunto-imagem da concorrência desleal ou o *trade dress* da doutrina estadunidense, a magistrada considerou que houve a cópia do chamado *trade dress*, ou seja, do “conjunto de características que compõem o produto *Turma do Cabralzinho*, que inclui cor, forma dos personagens, palavra (Cabral), roupas dos personagens e tamanhos dos personagens, capaz de diferenciá-los dos demais”.¹¹¹

A autora ofereceu embargos de declaração e recurso especial, ambos não conhecidos e, conforme a movimentação constante no site do tribunal, o processo está em fase de liquidação de sentença, aguardando manifestação do perito.

O *trade dress* consta da legislação de *trademark* dos Estados Unidos e é um instituto frequentemente utilizado para resolução de casos estadunidenses, como por exemplo no já mencionado caso dos personagens *Power Rangers*, *Saban Entertainment, Inc. c. 222 World Corp*¹¹². Neste caso, *Saban* é titular da *trademark Power Rangers*, dentre os quais cada personagem possui um uniforme característico com uma dada cor particular. O autor entrou com uma ação contra *222 World Corp* para coibir a venda de artigos similares aos personagens

¹⁰⁸Ibid, p. 2.

¹⁰⁹BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Sentença** nº 2004.209.004392-8. Leonardo Soltz e Soltz Publicidade Ltda. Xuxa Promoções e Produções Artísticas. Relator: Juíza Flávia de Almeida Viveiros de Castro. Rio de Janeiro, 2012, p. 2.

¹¹⁰Ibid, p. 2.

¹¹¹Ibid, p. 2.

¹¹²Saban Entertainment, Inc. c. 222 World Corp, **865 F. Supp. 1047** (S.D.N.Y. 1994). Disponível em: <<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/865/1047/1506010/>> Acesso em: 12 maio 2019.

Power Rangers. Neste caso, o tribunal definiu *trade dress* como a total imagem de um produto que inclui atributos como tamanho, forma, cor combinação de cor, textura e vetores.

Outro caso estadunidense que envolve o *trade dress* é o *Sid & Marty Krofft Television Prods. V. Mc Donald's Corp*¹¹³, no qual o tribunal decidiu que o *Mc Donald's* violou o direito de marca do autor sob seus personagens por *trade dress*. Neste caso, *Sid e Marty Krofft* foram os criadores de *HR Pufnstuf*, um programa infantil de sucesso sobre um garoto que morava em um país de fantasia habitado por personagens coloridos, árvores em movimento e livros falantes. O sucesso do programa levou a uma grande variedade produtos da *HR Pufnstuf* (GLADDEN, 2003, p. 364).

No início da década de 1970, o *McDonald's* abordou os autores demonstrando interesse em uma parceria para uma campanha publicitária que apresentaria os personagens do *HR Pufnstuf*. As negociações não tiveram sucesso. O *McDonald's*, então, criou o projeto *McDonaldland*, utilizado personagens muito semelhantes aos do *HR Pufnstuf*, além de ter contratado ex-funcionários dos autores para projetar e construir as roupas e de ter utilizado todas as mesmas vozes dos personagens dos autores, nos seus.¹¹⁴

Ao avaliar a similaridade entre ambas as obras o tribunal aplicou o teste de similaridade de dois níveis. O primeiro nível, objetivo com análise do perito e o segundo teste, subjetivo, dotado de apontamentos do autor. Se o primeiro teste indicasse que havia semelhança o suficiente, o que aconteceu, o autor ainda deveria mostrar uma similaridade substancial com a expressão da ideia (GLADDEN, 2003, p. 364).

Diante do argumento do réu de que só deveria ser aplicado um dos testes, aplicados apenas a quesitos objetivos de análise dos personagens, o tribunal defendeu o teste de dois níveis ao afirmar que os caracteres não podem ser removidos da configuração e do contexto em que operam. Foi então aplicado o teste de dois níveis, no qual a abordagem intrínseca demonstrou o impacto da *McDonaldland* nas mentes e na imaginação das crianças, revelando que os réus haviam capturado *trade dress* de *H.R. Pufnstuf*. Os elementos considerados para a configuração do *trade dress* foram enredo, temas, diálogo, humor, cenário, ritmo, personagens e sequência de eventos.¹¹⁵

¹¹³*Sid & Marty Krofft Television Prods. V. Mc Donald's Corp* 562 F.2d 1157 (9th Cir. 1977). Disponível em: <<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/562/1157/293262/>>. Acesso em: 20 ago 2019.

¹¹⁴*Ibid*, p. 1.

¹¹⁵*Ibid*, p. 9.

Não há legislação específica para o *trade dress* no Brasil. Ocorre que muitos magistrados consideram o instituto válido no país, baseando-se na noção de conjunto-imagem da concorrência desleal, e por vezes o confundem com ou o sobrepõem ao instituto das marcas, o que gera uma zona cinzenta de incertezas (MINADA, 2014, p. 89).

Analísado o caso dos personagens da *Turma do Cabralzinho* e da *Turma da Xuxinha*, no próximo subitem será abordado o caso dos personagens *M&M's* e *Chocogiros*.

5.3.3 O caso dos personagens *M&M's* e *Chocogiros* no processo nº 07.228.334-0

São partes, neste caso, a empresa autora *Mars Incorporated e Masterfoods Brasil Alimentos Ltda*, titular dos personagens mascotes dos chocolates *M&Ms*, a qual moveu ação e obrigação de não fazer com perdas e danos em face da empresa ré *Indústria de Produtos Alimentícios Mavalério Ltda*, criadora dos personagens mascotes de chocolates *Chocogiros*.¹¹⁶

Dentre os pedidos da empresa autora estão o reconhecimento da contrafação da marca, da violação ao direito de autor e da concorrência parasitária.¹¹⁷



Figura 20 Embalagem contendo o personagem *Chocogiros*.
Disponível em: < <https://www.docemalu.com.br> > Acesso em 19 abril de 2019.

¹¹⁶BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Sentença** Processo nº 07.228.334-0. Mars Incorporated e Masterfoods Brasil Alimentos Ltda. Indústria de Produtos Alimentícios Mavalério Ltda. Relator: Juiz de Direito Swarai Cervone de Oliveira. 2010, p 1.

¹¹⁷BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Inicial** Processo nº 07.228.334-0. Mars Incorporated e Masterfoods Brasil Alimentos Ltda. Indústria de Produtos Alimentícios Mavalério Ltda. 2007, ps. 17, 19 e 21.



Figura 21 Embalagem contendo o personagem *M&M's*.
Disponível em: < <https://www.walgreens.com>>. Acesso em 19 abril 2019.

O perito embasou a decisão de primeira instância ao relatar que os personagens utilizados pela autora, quando analisados de forma isolada do contexto da marca *Chocogiros*, “causariam confusão ao consumidor, podendo este pensar tratar-se de um dos personagens da marca da autora, por adotarem as mesmas técnicas de humanização, apresentando apenas elementos acessórios como elementos diferenciadores” e que “as artes gráficas aplicadas às embalagens dos produtos comercializados através das marcas *M&M's*, da autora, e *Chocogiros*, da ré, apresentam elementos distintos o suficiente para não causarem confusão junto aos potenciais consumidores. Entretanto, causam associação.¹¹⁸

Continuou o perito no sentido de que “a utilização pelo requerido de um grande personagem central, de forma destacada, levará o consumidor a associar a marca da ré com a da autora”, utilizando como “elemento de associação os personagens, já analisados como semelhantes a ponto de causar confusão quando visualizados isoladamente”.¹¹⁹

Embasado nos apontamentos do perito, o juiz julgou improcedentes os pedidos do autor e motivou sua decisão no sentido de que “os produtos, cuja exclusividade de comercialização não existe, são em tudo, similares. É certo, dessa maneira, que a sua humanização acarretará inafastável similitude às personagens registradas pela autora”. Isso inclui “as cores dessas personagens, que nada mais fazem do que acompanhar as cores dos ‘confetes’, que representam o produto vendido”.¹²⁰

¹¹⁸BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Inicial** Processo nº 07.228.334-0. Mars Incorporated e Masterfoods Brasil Alimentos Ltda. Indústria de Produtos Alimentícios Mavalério Ltda. 2007, p.7.

¹¹⁹BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. 9ª Câmara de Direito Privado. **REsp**. Processo nº 07.228.334-0. Mars Incorporated e Masterfoods Brasil Alimentos Ltda. Indústria de Produtos Alimentícios Mavalério Ltda. Relator: Alexandre Lazzarini. 2015, p. 7.

¹²⁰BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. 9ª Câmara de Direito Privado. **Acórdão**. Processo nº 07.228.334-0. Mars Incorporated e Masterfoods Brasil Alimentos Ltda. Indústria de Produtos Alimentícios Mavalério Ltda. Relator: Alexandre Lazzarini. 2015, p. 4.

Alegou o magistrado que “se o produto são os ‘confetes’ e se eles têm, tradicionalmente, as cores vermelha, amarela, verde e azul, parece natural que qualquer ‘confete’ humanizado venha a ter as mesmas cores” e, assim, venha a se parecer com as personagens registradas pela autora.¹²¹

Sugeri ainda o magistrado que, por isso, há de ser feito o exame de outros elementos distintivos, tais quais “o cenário em que as personagens da ré são mostradas, o fato de usarem bonés, de andarem de skate e de possuírem grandes dentes demonstra, a princípio, diversidade suficiente para que o público as distingua”.¹²²

Apesar do conjunto imagem ou *trade dress* não ter sido mencionado pelo autor na inicial, continua o magistrado no sentido de que esta análise “não pode se dissociar do conjunto-imagem, ou *trade dress*”. Pois é “esse conjunto que permite ao consumidor distinguir determinado produto. Portanto, ao se fazer o exame, não apenas as personagens devem ser analisadas, mas o seu conjunto com a embalagem”.¹²³

Continua o magistrado no sentido de que “não interessa, para a análise do pressuposto dos pedidos - concorrência desleal - examinar as personagens isoladamente”. E que, assim, “não são as personagens que são comercializadas. O que é comercializado - portanto, o que poderia gerar concorrência desleal é o conjunto formado pelo produto, sua embalagem, e, conseqüentemente, as personagens”¹²⁴.

Percebe-se que o magistrado optou neste caso por considerar a proteção por meio do *trade dress*, o qual não constava nos pedidos do autor, em detrimento da proteção por meio da marca. Discorda-se desta postura, seguindo a linha de entendimento do relator no acórdão do processo, como se vê a seguir.

As partes apresentaram recurso e o processo passou para segunda instância. Apesar da decisão de primeiro grau, o relator do acórdão julgou procedente os pedidos do autor. Para o relator “é certo que só há confusão entre as personagens se elas forem analisadas isoladamente. Porém, como visto, a análise isolada não é o que interessa. O que interessa, para a aferição de concorrência desleal, é a análise do conjunto-imagem”, uma vez que “as

¹²¹BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. 9ª Câmara de Direito Privado. **Acórdão**. Processo nº 07.228.334-0. Mars Incorporated e Masterfoods Brasil Alimentos Ltda. Indústria de Produtos Alimentícios Mavalério Ltda. Relator: Alexandre Lazzarini. 2015, p. 4.

¹²²BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Sentença**. Processo nº 07.228.334-0. Mars Incorporated e Masterfoods Brasil Alimentos Ltda. Indústria de Produtos Alimentícios Mavalério Ltda. Relator: Juiz de Direito Swarai Cervone de Oliveira. 2010, p 4.

¹²³Ibid, p. 5

¹²⁴Ibid, p. 5.

personagens não são o objeto da comercialização” (o que se comercializa é o produto e ele não é distinguido, apenas, pelas personagens, mas pelo conjunto-imagem).¹²⁵

Motivando sua decisão, o relator aludiu que “deveria ser reconhecida a concorrência desleal e atitude parasitária por parte da ré”. Isso porque, embora as “embalagens dos produtos vendidos pelas autoras e pela ré sejam diferentes em seu conjunto (*trade dress*), o que é incontroverso, não se pode perder de vista que a marca figurativa também é protegida em si mesma”, uma vez que “constitui elemento diferenciador e identificador das atividades e produtos daquele que a titulariza”.¹²⁶

O instituto de proteção da marca, o qual tinha sido substituído pelo *trade dress* na sentença, voltou a ser considerado como deve ser.

Dessa forma, disse o relator que “não há como se admitir a comercialização dos produtos pela ré cuja embalagem contenha figura ilustrativa bastante semelhante aos personagens *M&M's* de titularidade das autoras, ainda mais na hipótese concreta”, na qual as partes comercializam o mesmo tipo de produto. Destacou ainda, o relator, que a ré não se limitou a humanizar o produto, tal como consta na sentença.

Também não se pode dizer, dispõe o relatório, que as cores dos personagens resultariam da própria natureza do produto. “Basta uma cuidadosa análise das figuras utilizadas pela ré para perceber a apropriação indevida dos personagens *M&M's*, com pequenas modificações e/ou acréscimos”. Ainda que seja tradicional a fabricação de confetes nas cores vermelha, verde, azul e amarela, “basta digitar o nome do produto nos sites de pesquisa da internet para verificar que os confetes produzidos pela ré não se limitam às referidas cores (há, também, rosas, laranjas, etc.)”.¹²⁷

Demonstra o relator que os “personagens estampados nas embalagens são apenas o vermelho, azul, amarelo e verde, correspondentes aos principais personagens das autoras e amplamente conhecidos do público consumidor”. Além disso, a ré manteve a mesma forma e características dos personagens da autora, principalmente no que tange ao “personagem vermelho, que ocupa aproximadamente 40% da área frontal da embalagem (vide, por exemplo, os sapatos brancos, as luvas brancas e o destaque para as sobrancelhas)”.¹²⁸

¹²⁵BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. 9ª Câmara de Direito Privado. **Acórdão** Processo nº 07.228.334-0. Mars Incorporated e Masterfoods Brasil Alimentos Ltda. Indústria de Produtos Alimentícios Mavalério Ltda. Relator: Alexandre Lazzarini. 2015, p. 4.

¹²⁶Ibid, p. 5.

¹²⁷Ibid, p. 5.

¹²⁸Ibid, p. 6.

Por fim, os principais elementos que o relator utilizou como critério para julgar que os traços distintivos dos personagens mostram-se insuficientes para evitar qualquer confusão ou associação pelos consumidores foram “um pequeno colete que aparece na lateral do círculo colorido, o boné, a cor dos olhos, a ausência de pálpebras, dentes à mostra e existência de nariz”. Alegou, o relator, que é inevitável remeter ao personagem e, por consequência, aos confetes *M&M's* quando se olha para a embalagem do produto da ré. E, em especial pelo fato de se tratar do mesmo produto, qual seja, confete de chocolate, a associação entre ambos é imediata, havendo fundado risco de confusão nos consumidores. Isto é, ainda que a embalagem seja distinta, a mera colocação de uma marca figurativa e fortemente conhecida no mercado, já é suficiente para causar dúvida, efetiva associação ou confusão entre os consumidores quanto à origem do produto.¹²⁹

Segundo a jurisprudência dos Estados Unidos, quando uma *trademark* não consegue ser significativamente diferenciada de outra quanto ao nome, símbolo, elementos ou combinações relacionadas ela não é inerentemente distinta e só pode ser protegida caso desenvolva significado secundário. Percebe-se que os personagens *M&M's* são estabelecidos no mercado há anos e amplamente reconhecidos pelos consumidores, ao passo que os personagens *Chocogiros*, além de não serem diferenciados daqueles, não têm significado secundário (NICKLES, 1999, p. 161).

Vale destacar que, diferentemente dos outros casos estudados até o momento, este não tratou do grau de discernimento do público que é, na sua maioria, infantil.

A doutrina estadunidense também trata dos casos de diluição. A diluição somente pode ser aplicada à *trademarks* famosas, como exemplo a *trademark M&M's*. Uma vez que a *trademark* torna-se famosa, o risco de confusão não é mais requerido para configurar violação. A diluição ocorre quando alguém diminui a capacidade de uma *trademark* famosa de identificar e distinguir produtos ou serviços (SMITH, 2014, p. 11; STIM, 2014, ps. 350 e 381).

Observa-se que se a ação do caso deste subtópico ocorresse nos Estados Unidos, não seria necessário provar o risco de confusão entre os personagens, porque o fato da *trademark M&M's* ser famosa já seria o suficiente para que o autor pudesse proteger a sua *trademark* de diluição. A diluição foi tratada no subitem 4.2.6.2 “A diluição”, desta tese.

Desta forma encerra-se o caso dos personagens *M&M's* e *Chocogiros*. O próximo caso a ser abordado é o caso da personagem *Moranginho*.

¹²⁹BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. 9ª Câmara de Direito Privado. **Acórdão** Processo nº 07.228.334-0. Mars Incorporated e Masterfoods Brasil Alimentos Ltda. Indústria de Produtos Alimentícios Mavalério Ltda. Relator: Alexandre Lazzarini. 2015, p. 6.

5.3.4 O caso da personagem *Morangquinho* no processo nº 1021832-15.2013.8.26.0100

São partes neste caso a autora *Those Characters from Cleveland*, titular dos direitos autorais e de marcas sobre a personagem *Morangquinho*, e a ré *Mimo do Brasil*, autora da personagem *Baby Fruti*.¹³⁰

A famosa personagem *Morangquinho* foi criada na década de setenta pela empresa *American Greetings Corporation*, empresa estadunidense controladora da autora. Já naquela época, a personagem “ganhou vida, e teve seu perfil e história desenvolvidos. Também foram criados os outros personagens que interagem com a *Morangquinho*, assim como todo um universo de fantasia, a *Morangolândia*”.¹³¹

Nas palavras da autora, “a *Morangquinho* continua fazendo muito sucesso no mundo todo, sendo difícil encontrar uma criança ou mesmo um adulto que não conheça essa famosa personagem que habita há décadas o imaginário infantil”.¹³²

A autora alegou que é “titular exclusiva dos direitos autorais da *Morangquinho* e tem direito exclusivo de reproduzi-la por qualquer meio, que a conduta da ré configura violação aos seus direitos autorais e de marcas, como também, concorrência desleal” pelo uso de “embalagens que se confundem com aquelas utilizadas pela autora e suas licenciadas”. Sustenta a autora que a ré vem produzindo uma boneca com as mesmas características dos traços da sua, “não sendo necessário exame mais minucioso para se inferir que a ré está comercializando a personagem *Morangquinho*”.¹³³ De fato, concordando com a autora, a magistrada dispensou perícia por considerar os documentos acostados na inicial suficientes para proferir a decisão.¹³⁴

Continuou a autora que todas as características da referida personagem estão reproduzidas na linha *Baby Fruti* produzida pela ré, “principalmente pela presença do laço com listras verdes e rosas no cabelo da personagem, contendo o morango, pelo chapéu em formato característico, e pelos formatos do cabelo, dos olhos, nariz, boca e do rosto”.¹³⁵

A autora requereu a antecipação de tutela alegando que “as ilegalidades comprovadamente praticadas pela ré vêm causando danos irreparáveis à autora, além de

¹³⁰BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Decisão de Antecipação de Tutela** Processo nº 1021832-15.2013.8.26.0100, 22ª Vara Cível. *Those Characters From Cleveland Inc.*. *Mimo do Brasil Ltda.*. Relator: Juíza de Direito: Dra. Renata Martins de Carvalho Alves. São Paulo, 2013, fl. 518.

¹³¹BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Inicial**. Processo nº 1021832-15.2013.8.26.0100, 22ª Vara Cível. *Those Characters From Cleveland Inc.*. *Mimo do Brasil Ltda.* São Paulo, 2013, fl. 3.

¹³²Ibid, fl. 3.

¹³³Decisão, fl. 518.

¹³⁴BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Decisão de Antecipação de Tutela** Processo nº 1021832-15.2013.8.26.0100, 22ª Vara Cível. *Those Characters From Cleveland Inc.*. *Mimo do Brasil Ltda.*. Relator: Juíza de Direito: Dra. Renata Martins de Carvalho Alves. São Paulo, 2013, fl. 519.

¹³⁵Ibid, 518.

enganar os consumidores”, a qual foi deferida pela magistrada que considerou presente o perigo da demora. Sustentou a magistrada que, caso produtos da requerida continuem em fabricação e comercialização, há risco de confusão, entre os produtos da autora e da ré, para os consumidores, bem como de prejuízo à marca da autora e às vendas de seus produtos com a marca *Moranguinho*, uma vez que configurada a concorrência desleal praticada pela ré.¹³⁶

A autora também afirmou que a ré imita flagrantemente as marcas *Moranguinho*, *Bolinho* e *Laranjinha*, e dá nome de frutas e alimentos no diminutivo às suas outras bonecas. Tudo isto somado ao nome da linha contrafeita *Baby Fruti*, “cujo significado mais próximo no vernáculo seria *frutinha*”. Explicou a autora que “o nome da boneca *Baby Fruti Morango* nada mais é do que uma imitação ideológica habilmente disfarçada da marca *Moranguinho*, cuja interpretação direta junto ao consumidor poderia ser *frutinha morango*, e, logo, *Moranguinho*”.¹³⁷

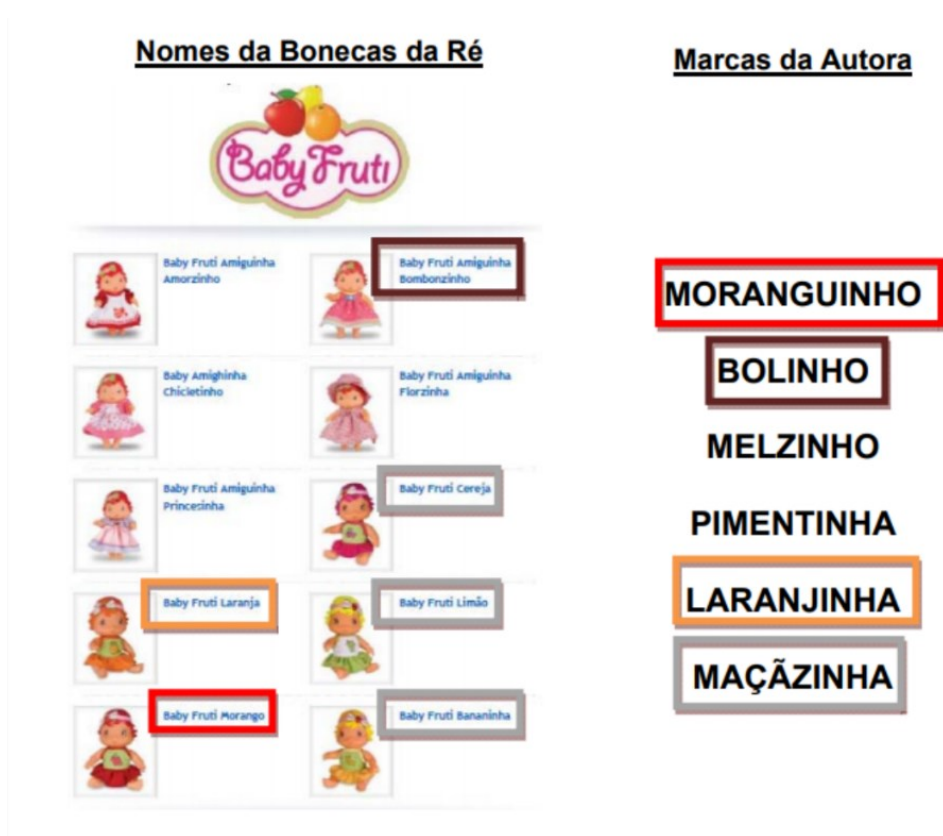


Figura 22 Imagem que relaciona os nomes das personagens da marca *Baby Fruti* aos das personagens da marca *Moranguinho*

Fonte: BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Inicial**. Processo nº 1021832-15.2013.8.26.0100, 22ª Vara Cível. Those Characters From Cleveland Inc.. Mimo do Brasil Ltda. São Paulo, 2013, fl. 11.

¹³⁶BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Inicial**. Processo nº 1021832-15.2013.8.26.0100, 22ª Vara Cível. Those Characters From Cleveland Inc.. Mimo do Brasil Ltda. São Paulo, 2013, fl 2 e Ibid, fl e 519.

¹³⁷Ibid, fl. 11.

A marca *Moranginho* foi registrada pela autora nas formas mistas e nominativas, sendo amplamente reconhecida nas áreas ligadas a artigos voltados ao público infantil.¹³⁸

Sustenta a autora que a “ré comete o ilícito da imitação não autorizada das marcas de titularidade da autora, tornando inevitável o risco de confusão e de associação indevida”. Além disso, a “ré também comete crime de concorrência desleal quando utiliza, nas embalagens de seus produtos, *trade dress* semelhante aos utilizados nos produtos originais e licenciados da autora”. Para demonstrar o alegado, a autora compara as embalagens, trazendo elementos, se não idênticos, muito semelhantes em ambos os conjuntos, dispostos a seguir.¹³⁹



Figura 23 Imagem que compara a marca da personagem *Baby Fruti* com a marca da personagem *Moranginho*

Fonte: BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Inicial**. Processo nº 1021832-15.2013.8.26.0100, 22ª Vara Cível. Those Characters From Cleveland Inc. Mimo do Brasil Ltda. São Paulo, 2013, fl. 22.

¹³⁸BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Inicial**. Processo nº 1021832-15.2013.8.26.0100, 22ª Vara Cível. Those Characters From Cleveland Inc.. Mimo do Brasil Ltda. São Paulo, 2013, fl. 15.

¹³⁹Ibid, fls 15 e 22.



(morango indicando o aroma no canto superior)
(menina segurando boneca no canto inferior)



(morango indicando o aroma no canto superior)
(menina segurando boneca no canto inferior)

Figura 24 Comparação entre as embalagens da personagem *Baby Fruti* com as da personagem *Moranguinho*

Fonte: BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Inicial**. Processo nº 1021832-15.2013.8.26.0100, 22ª Vara Cível. Those Characters From Cleveland Inc.. Mimo do Brasil Ltda. São Paulo, 2013, fl. 23.

Continua a autora que “o conceito de marca hoje, transcende o nome pelo qual o produto é identificado, e é também aplicado ao conjunto de toda a embalagem, conforme as regras atuais sobre concorrência desleal por violação do *trade dress*”, o qual tem fundamento “não nos institutos de contrafação marcária, mas sim, naqueles que vedam a concorrência desleal”.¹⁴⁰

O desfecho do caso privou a personagem de análise mais aprofundada: após deferida liminar, as partes firmaram acordo que foi homologado por decisão judicial, o que demonstra a grande preocupação das partes em resolver os conflitos.

Ocorre também com a personagem *Moranguinho* o fenômeno do caso *Metro-Goldwyn-Mayer v. American Honda Motor Co*¹⁴¹ no qual o personagem *James Bond* foi considerado um personagem passível de proteção por *copyright* tanto por consistir na história contada quanto por ser considerado suficientemente delineado.

Neste caso foi apontado o fato de que os consumidores não assistem *Tarzan*, *Superman*, *Sherlock Holmes* ou *James Bond* por causa da história contada, eles o fazem para assistir seus heróis em ação. “Um filme do *James Bond* sem o *James Bond* não é um filme do *James Bond*”.

A mesma situação ocorre com a personagem *Moranguinho*. O público infantil não assiste seus filmes e series por causa da história e sim para ver a personagem interagir em situações da *Morangolândia*. A *Moranguinho*, assim como *James Bond*, consiste na história

¹⁴⁰BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Inicial**. Processo nº 1021832-15.2013.8.26.0100, 22ª Vara Cível. Those Characters From Cleveland Inc.. Mimo do Brasil Ltda. São Paulo, 2013, fls. 23 e 24.

¹⁴¹*Metro-Goldwyn-Mayer v. American Honda Motor Co.*, 900 F. Supp. 1287 (C.D. Cal. 1995). Disponível em <<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/900/1287/2262232/>> Acesso em: 17 set 2019.

contada e é suficientemente delineada. Por este fato, torna-se fácil perceber o grau de distintividade da personagem e o risco de confusão no Mercado.

A personagem *Moranginho*, por ser famosa, também se enquadra nos casos de proteção por diluição, abordada subitem 4.2.6.2 “A diluição” desta tese. A diluição também foi abordada no caso dos personagens *M&M’s*, subitem 5.3.4.0 “O caso dos personagens *M&M’s* e *Chocogiros* no processo nº 07.228.334-0”.

Assim, encerra-se o caso da personagem *Moranginho*. A seguir, serão analisados casos relacionados aos direitos de autor.

5.4 OS CASOS RELACIONADOS AO DIREITO DE AUTOR

Até o presente momento foram apresentados casos relacionados às marcas. Serão discutidos, agora, casos em que o desfecho se dá principalmente por meio dos direitos de autor.

5.4.1 O caso da personagem *Valéria* e dos personagens do longa metragem *Bee Movie*

A seguir serão abordados dois casos relacionados ao assunto *slogan*. O primeiro, brasileiro, envolve uma personagem que se tornou muito popular por ser exibida em horário nobre em rede nacional, que foi plagiada, e que apesar de ter um bordão como característica principal, este não é utilizado como argumento nem pelo autor e nem pelo réu em suas peças, e o segundo, americano, envolve personagens humanizados no qual o *slogan* é fator principal da ação.

São partes do primeiro caso (processo nº 0246427-49.2012.8.19.0001) a empresa autora *Globo Comunicação e Participações*, criadora da personagem *Valéria* a qual figurava no tradicional programa da emissora *Rede Globo* denominado *Zorra Total*, e a empresa ré *Tv Omega Ltda. – Rede Tv*, a qual criou o personagem *Valdete* e que alega ser esta uma paródia da personagem da autora.¹⁴²

¹⁴²BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. **Acórdão** de Apelação nº 0246427-49.2012.8.19.0001. TV Omega Ltda. - Rede TV. Globo Comunicação e Participações S/A e outro. Relator: Ferdinando Nascimento. Rio de Janeiro de 2014, p. 306.



Figura 25 Personagem *Valéria* do programa *Zorra Total* da Rede Globo e Personagem *Valdete* da Rede TV.

Fonte: BRASIL 2012, p. 4

Disponível em: <<https://extra.globo.com>>. Acesso em: 20 ago 2019

A principal característica da personagem do autor, por meio da qual a personagem tornou-se nacionalmente conhecida é o bordão por ela utilizado: “ai como tô bandida!”. Até o presente momento não foi possível saber se o bordão foi ou não utilizado pela personagem da ré, porquanto esta questão não foi abordada nos autos do processo. Não bastasse isso, o vídeo contendo a performance personagem da ré não está disponível nem na internet e nem nos autos do processo eletrônico.

O fato é que o autor diz ter “personagem e texto” plagiados. Se há um elemento presente em todas os episódios de Valéria é o seu bordão. Ao mesmo tempo, a empresa ré elenca uma lista de características que diferenciam ambas as personagens na tentativa de desqualificar o plágio, sem nada mencionar sobre o bordão.

Alegou a empresa ré que existem pontos distintos entre os personagens, tais como “a estatura dos atores, pesos, perucas, voz, e principalmente, o contexto em que as imagens eram exibidas, tratando-se de uma paródia”. Entendeu o tribunal que “não há que se falar de paródia, pois esta é um processo de inter textualização, com a finalidade de desconstruir ou reconstruir um texto”.¹⁴³

Decidiu o relator que “não há que se falar de paródia, especialmente porque o personagem *Valdete* utilizado pela concorrente *Rede Tv* reproduziu a própria personagem

¹⁴³BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. **Acórdão** de Apelação nº 0246427-49.2012.8.19.0001. TV Omega Ltda. - Rede TV. Globo Comunicação e Participações S/A e outro. Relator: Ferdinando Nascimento. Rio de Janeiro de 2014, p. 326.

cômica *Valéria* (num mesmo contexto)” e suas principais características de “travesti brega, com vestes coloridas e de linguajar popular, que faz uso de transporte coletivo, de atuar debochado e irônico”.¹⁴⁴

Continuou o relator a dispor que houve falta de originalidade e diante da ausência de “uma conduta de desconstituição ou de reconstituição inédita de um novo personagem a partir daquele personagem original, configurada está a utilização indevida da obra e sua reprodução desautorizada”. Assim, o relator considerou que “a ré copiou o personagem da *Globo* e inseriu em sua programação apenas com um nome diferente e isso ficou mais do que evidente” e decidiu em favor da autora.¹⁴⁵

O relator descreveu os seguintes parâmetros utilizados para configurar a personagem Valdete como cópia da personagem Valéria: cabelo, maquiagem, roupas coloridas, olhos, modo sarcástico de falar, gestos, e cenário, alegando apenas uma diferença, qual seja, o nome.¹⁴⁶

Percebe-se que o bordão, característica principal da personagem do autor, também não é mencionado pelo relator nem como critério de semelhança e nem como critério de diferenciação entre as personagens.

Em contraste a este fato, têm-se o segundo caso deste subtópico, *Beeceuticals LLC v. Dreamworks Animation SKG, Inc.*¹⁴⁷, estadunidense, no qual uma empresa de cosméticos entra com uma ação em face dos estúdios de cinema *Dream Works*, e *Paramount Pictures Corp*, criadores do longa-metragem *Bee Movie*, por causa do slogan de marketing *Give Bees A Chance*, usado na publicidade do filme (PRESS, 2017, p. 1).



Figura 26 Personagens do longa-metragem *Bee Movie*, da *Dream Works*
Disponível em: <<http://www.netflix.com>> Acesso em: 20 ago 2019.

¹⁴⁴Ibid, fl. 316.

¹⁴⁵Ibid, fl 318.

¹⁴⁶Ibid, fl 319.

¹⁴⁷Beeceuticals LLC v. Dreamworks Animation SKG, Inc. et al 15:1125 Ft. Lauderdale Office 0:2007cv61563. Disponível em: <<https://dockets.justia.com/docket/florida/flsdc/0:2007cv61563/305042>>. Acesso em: 12 mar 2019.

Slogans de propaganda ou bordões que funcionem como *trademarks* podem ser protegidos como tais nos Estados Unidos. Para isso, os *slogans* precisam ou ter distintividade e criatividade inerentes, ou ter desenvolvido significado secundário suficiente para ser instantaneamente associados a um produto ou serviço. Quanto mais genérico um *slogan*, maior o grau de significado secundário que seu titular terá que provar para obter a proteção (STIM, 2014, p. 454).

A *Beeceuticals LLC*, sediada em Fort Lauderdale, vende cosméticos e produtos para cuidados com a pele feitos com mel orgânico. A empresa fez o depósito federal de *trademark* do *slogan* em outubro de 2006 e logo em seguida, em novembro do mesmo ano, propôs a ação (PRESS, 2017, p. 1).

Por fim, antes de poder resolver legalmente a questão, as empresas que entraram em acordo, o qual já foi homologado, sendo que os termos não foram divulgados. A *Paramount Pictures* disse que é política da empresa não comentar sobre litígios pendentes. O caso serve como ilustração da recorrência da proteção de *slogans* pela legislação estadunidense, no que se refere a obras audiovisuais (PRESS, 2017, p. 1).

Observa-se que, no primeiro, o da personagem brasileira *Valéria* que tornou-se nacionalmente conhecida por meio do seu bordão “ai, como to bandida!”, em nenhum momento falou-se em proteger a referida expressão característica, ou utilizou-se o bordão como critério de semelhança ou diferenciação entre as personagens ou sequer mencionou-se sua existência nos autos do processo, de modo que até o presente momento não foi possível saber se a empresa ré o utilizou ou não. Já no segundo caso, dos personagens estadunidenses do longa-metragem *Bee Movie*, apesar de serem empresas de ramos diferentes, cuidou-se de proteger o *slogan* da empresa autora.

Por qual motivo reside a diferença de conduta em ambos os casos? Muito provavelmente porque em relação ao objeto das marcas, como já demonstrado no subitem 4.2.9 - “As divergências entre as marcas no Brasil e as *trademarks* nos Estados Unidos”, do capítulo anterior, há uma significativa diferença entre as legislações brasileira e estadunidense, qual seja, o fato de que no Brasil não se pode registrar os *slogans* por meio da legislação atual, enquanto nos Estados Unidos os *slogans* são protegidos e registrados pela Lei de *trademark* (BRASIL, 1996, art. 124, inc. VII; COPETTI, 2015, p. 81; DI BLASI, 2005, p. 332).

Nos Estados Unidos, há casos famosos envolvendo a proteção de slogans e bordões. Um exemplo é o bordão “*Et phone home*” protegido por *trademark* no caso *Universal City Studios Inc. v. Kamar Industries*¹⁴⁸).

Observa-se que as particularidades das legislações de ambos os países guiam tanto a conduta das partes quanto dos juízes e desembargadores na elaboração de seus pedidos e peças. Em particular no caso brasileiro apresentado, a ausência de menção do *slogan* nos autos não causou dano ao autor porquanto o relator decidiu proteger o personagem pelo restante dos elementos, contudo, caso o réu não tenha utilizado o *slogan* (característica principal da personagem) ele perdeu um grande argumento a seu favor ao deixar de abordar o assunto.

Assim, encerra-se o caso que trouxe a questão da proteção do *slogan*. A seguir, será analisado o caso do personagem *Palhaço Narizinho*.

5.4.2 O caso do *Palhaço Narizinho* no processo nº 0003708-44.2014.8.19.0202

São partes, neste caso, o autor *Jadir de Souza*, artista aposentado o qual exerce atividade de palhaço para complemento de renda, provendo shows dentro de ônibus circular no Rio de Janeiro e portas de lojas, e o réu *Televisão Record do Rio de Janeiro*.¹⁴⁹

Alegou o autor, que desde 2005, tem registrado o nome *Palhaço Narizinho* como propriedade intelectual e que a ré, sem sua autorização, utilizou de sua marca no programa de televisão *O Melhor do Brasil* e apresentou em matéria a história vexatória de um palhaço endividado também chamado *Narizinho*. Não serão abordadas as questões referentes aos danos morais decorridos da história vexatória, será abordada apenas a utilização não autorizada da obra do autor¹⁵⁰.

O réu, em contestação, afirmou que “o registro do autor no INPI ocorreu em 2007 sob a denominação de *Palhaço Narizinho – O Palhacinho do Megafone*, diferente da denominação atribuída pelo autor”, motivo pelo “qual deve ser afastada a sua responsabilidade diante da teoria da aparência e fato exclusivo de terceiro”. O réu também alegou que o processo no INPI com entrada em 2007 foi arquivado em 2010, e novo pedido deu entrada e, à época, aguardava exame de mérito.¹⁵¹

¹⁴⁸*Universal City Studios, Inc. v. Kamar Industries, Inc.*, 217 U.S.P.Q. 1162 (S.D. Texas 1982). Disponível em: < <https://novalis.org/cases/ET.html> > Acesso em 15 maio 2019.

¹⁴⁹BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Acórdão**, processo nº 0003708-44.2014.8.19.0202. Jadir de Souza. Rede Record de Televisão. Relator: Des. Plínio Pinto Coelho Filho. Rio de Janeiro, 2017, fl. 239.

¹⁵⁰BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Acórdão**, processo nº 0003708-44.2014.8.19.0202. Jadir de Souza. Rede Record de Televisão. Relator: Des. Plínio Pinto Coelho Filho. Rio de Janeiro, 2017, fl. 239.

¹⁵¹*Ibid*, fl. 240.

O relator, por sua vez, decidiu no sentido de que, apesar do registro da marca do autor ser significativamente diferente do nome utilizado pelo réu, a intenção do autor extravasa o disposto na Lei 9.279/96, pois pretende ver reconhecido direito autoral, consoante dispõe a Lei 9.610/98, e que seja a ele atribuído a paternidade do nome *Palhaço Narizinho*.

Dessa forma, o personagem *Narizinho* foi resguardado pelos direitos do autor a verba compensatória foi estimada em R\$ 15.000,00, adequadas proporcionalidade e razoabilidade.

Percebe-se, neste caso, que o autor criou um personagem com nome e identidades próprios, o qual apesar de não ter o pedido de registro de marca deferido, constitui obra protegida pelos direitos de autor. O nome *Narizinho* foi um elemento decisório no caso uma vez que o réu o utilizou em história diversa.

Um outro caso em que o nome teve igual nível de importância foi o caso estadunidense já abordado no item 3.2.4.3 “Os personagens visuais” desta tese, *Anderson v. Stallone*¹⁵². Neste caso, o tribunal observou que o nome do personagem *Rocky* aparece nos títulos de 3 filmes indicando que o personagem *Rocky* é suficientemente delineado e que seus maneirismos e suas características físicas o conferem identidade suficiente para ser protegido por *copyright*.

Assim como o personagem *Rocky*, o palhaço *Narizinho* também foi protegido por seu nome, seus trejeitos e suas características físicas de palhaço.

Uma vez analisado o caso do personagem palhaço *Narizinho*, será abordado o caso da personagem *Má Chérie e da Personagem Jolie*.

5.4.3 O caso da personagem *Ma Chérie* e da personagem *Jolie* no processo nº 0014638-39.2011.8.26.0071

São partes, neste caso, a empresa autora *Tilibra Produtos de Papelaria Ltda*, a qual propôs ação de conhecimento condenatória para abstenção de ato de concorrência desleal, com preceito cominatório e pedido de liminar, em face da empresa ré *Cadesil Industrial Ltda*.¹⁵³

Na ação, a autora alegou ser titular dos direitos autorais da linha de personagens *Jolie*, que consiste em “pequenas garotinhas com características cuidadosamente definidas, criadas, em meados de 2005, por designer integrante do seu corpo de funcionários para atender um público apreciador de personagens com traços mais delicados, registrada perante a Fundação Biblioteca Nacional”. À época foi também depositado pedido de registro no INPI da

¹⁵²Timothy Burton *Anderson v. Sylvester Stallone, Freddie Fields, Dean Stolber, Frank Yablans and MGM/UA, a Corporation*, Case No. 87-0592 WDK (Gx) 1989 U.S. Dist. LEXIS 11109; 11 U.S.P.Q.2D.

¹⁵³BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Sentença** Processo nº 0014638-39.2011.8.26.0071, 2ª Vara Cível. Tilibra Produtos de Papelaria Ltda. Cadesil Industrial Ltda e outro. Relator: Juiz de Direito: Dr. João Thomaz Diaz Parra. São Paulo de 2013, fl 237.

personagem *Jolie*, como marca mista, na classe 16 (produtos escolares). Ocorre que a autora se deparou com a exposição à venda, pela ré, por meio eletrônico de material escolar contendo personagem semelhante chamada *Ma Chérie*. Parte-se, por isso, para a análise de semelhança entre as personagens de ambas as partes.¹⁵⁴

Curioso o fato de que apesar de mencionar o registro do INPI no início do processo, a empresa autora incluiu em seus pedidos apenas a proteção por direito de autor e alegou a concorrência desleal, deixando de pugnar pela proteção das marcas.

A perita apontou no sentido de que "as semelhanças entre as linhas *Jolie* e *Ma Chérie*, certamente não confundem o consumidor e são resultados gráfico-visuais contemporâneos", não configurando concorrência desleal além do natural, que ocorre entre empresas que atuam no mesmo ramo".¹⁵⁵

Para chegar a esta conclusão, a perita analisou os seguintes elementos: a pouca semelhança entre o tom de cabelo, o estilo das roupas, os ornamentos (laços, corações, flores, rendas, babados, tiaras etc.), a presença de animais em ambas as obras, o formato do rosto e traços fisionômicos etc.", o fato de ambas consistirem em personagens que remetem ao universo infantil, assim como os elementos, animais, cestas de flores, doces e paleta semelhante próprios do público infantil, o "estilo de roupa bastante distinto", o fato de que ambas as personagens são inspiradas nos princípios mangá e animes japoneses, porém a partir de vertentes diferentes, a pouca semelhança na diagramação das peças, na disposição espacial, e na hierarquização dos elementos e das intervenções gráficas (volume e massa), as linhas e formas distintas, a irrelevância no fato de ambas estarem na língua francesa, e os significados distintos dos nomes das personagens".¹⁵⁶

A conclusão do laudo pericial deu-se no sentido de que "as semelhanças são irrelevantes tendo em vista que utilizam elementos pertencentes ao universo infantil ao qual se destinam prioritariamente". A perita destacou que os "traços utilizados para o desenho das personagens e as expressões são completamente diferentes e o refinamento do conjunto é visivelmente distinto, o que promove a identificação singular imediata aos olhos do consumidor" Por fim, o laudo da perita dispõe que "as marcas das linhas são semelhantes a diversas outras linhas do mesmo segmento, destinadas ao mesmo tipo de público. Os fundos são distintos e remetem a

¹⁵⁴Ibid, fl. 237.

¹⁵⁵Ibid, fl. 246.

¹⁵⁶BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Sentença** Processo nº 0014638-39.2011.8.26.0071, 2ª Vara Cível. Tilibra Produtos de Papelaria Ltda. Cadarsil Industrial Ltda e outro. Relator: Juiz de Direito: Dr. João Thomaz Diaz Parra. São Paulo de 2013, fl. 244.

atitudes e posicionamentos igualmente distintos. As cores se assemelham, porém fazem culturalmente parte do universo infantil”.¹⁵⁷

Concordando com o laudo pericial, o magistrado foi “levado a concluir que as pretensões da autora não merecem acolhida” porque, a partir da simples comparação visual entre as figuras de bonecas utilizadas por ambas as partes, percebe-se que elas se destacam e se distinguem umas das outras “pelo corte dos cabelos, pelo formato do rosto e, de forma mais perceptível, pelos olhos”.¹⁵⁸

As partes recorreram e o processo subiu para a segunda instância. O relator decidiu conforme sentença de primeiro grau, no sentido de que as personagens são distintas. Em meio a exposição de motivos, o relator apontou uma questão importante a respeito do *trade dress* ao dispor que no Brasil essa é considerada “área nebulosa, não havendo referência expressa e direta na Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996)”, o que faz com que possa ser questionada. “Em razão da falta do registro do conjunto-imagem, a questão torna-se por demais subjetiva quando analisada em Juízo, devendo o julgador verificar se realmente o suposto imitador utilizou-se de meios efetivamente fraudulentos”.¹⁵⁹

Percebe-se que o desfecho do caso, a despeito da proteção pelo direito de autor (pugnada pela empresa autora na inicial), deu-se tanto no sentido de ser o tema abordado pelas autoras demasiadamente genérico e inerente ao universo infantil, como no sentido de que o conjunto imagem não ser semelhante o suficiente para causar confusão aos consumidores.

Há muitos casos na jurisprudência estadunidense que utilizam o risco de confusão como critério decisório. Como já mencionado no subitem 4.2.3.3 “O que não pode ser protegido pela Lei de *trademark*” desta tese, há um teste geralmente aplicado para orientar os tribunais dos Estados Unidos em suas decisões, denominado *Fatores Polaroid* (STIM, 2014, p. 426).

Os *Fatores Polaroid* consistem em analisar a força da *trademark* levando em consideração o nível de distintividade; a similaridade entre as *trademarks*, a similaridade de produtos e serviços; a probabilidade do réu de passar a compor o mercado do autor; se houve má-fé; a evidência de confusão atual; o grau de sofisticação dos consumidores e; a qualidade dos produtos ou serviços do réu (STIM, 2014, p. 426).

Percebe-se que se o teste *Fatores Polaroid* houvesse sido empregado no caso das personagens *Jolie* e *Ma Chérie*, talvez o desfecho tivesse tomado outro rumo porquanto há

¹⁵⁷Ibid, fl 759

¹⁵⁸Ibid, fl. 244.

¹⁵⁹BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Sentença** Processo nº 0014638-39.2011.8.26.0071, 2ª Vara Cível. Tilibra Produtos de Papelaria Ltda. Cadensil Industrial Ltda e outro. Relator: Juiz de Direito: Dr. João Thomaz Diaz Parra. São Paulo de 2013, fl. 248.

identidade entre os produtos que são ambos materiais escolares, há a probabilidade do réu compor o mercado do autor, os consumidores são o público infantil o qual possui baixo grau de discernimento e alguns demais critérios que são subjetivos.

Este caso traz também uma importante questão relacionada às diferenças entre as legislações do Brasil e dos Estados Unidos: a proteção das cores. Dispõe o caso brasileiro que “nos termos da Lei da Propriedade Industrial, as cores isoladamente não são registráveis como marca”.¹⁶⁰ De fato, as cores de forma isolada não gozam de proteção de marcas. Dispõe o art. 24, inc. VIII, da Lei nº 9.279/96, que “Não são registráveis como marca: cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo”.

Ocorre que, como visto no quadro-resumo, subitem 4.2.9 “As divergências entre as marcas no Brasil e as *trademarks* nos Estados Unidos” desta tese, em contraste com a lei brasileira, a lei estadunidense protege as cores como *trademarks*. Como exemplo temos o já mencionado caso *Owens-Corning Fiberglass Corp*¹⁶¹, no qual, em 1985, o tribunal federal de apelações decidiu que a cor rosa poderia funcionar como *trademark* de produtos de fibra de vidro. Esta *trademark* não impede todas as outras empresas de usarem a cor rosa, impede somente outros produtores de vidro e produtos relacionados a eles (STIM, 2014, p. 455).

Outro exemplo estadunidense é o caso *Qualitex Company v. Jacobson Prods*¹⁶² no qual a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a cor verde poderia funcionar como *trademark* para as tábuas de passar roupa¹⁶³ ao alegar que com passar do tempo os consumidores passaram a ver aquela cor como indicativo de procedência do produto e que a cor não constituía elemento funcional (STIM, 2014, p. 370).

Caso a cor fosse elemento funcional, como por exemplo a cor azul utilizada para nitrogênio ou amarelo para bolas de tênis ela não poderia ser protegida como *trademark* (STIM, 2014, p. 370).

Em 2012, o Segundo Circuito derrubou a decisão do tribunal distrital, no caso *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding Inc.*¹⁶⁴, que havia declarado que uma única

¹⁶⁰Ibid, fl. 248.

¹⁶¹ESTADOS UNIDOS. *Owens-Corning Fiberglass Corp.*, 774 F.2d 1116 (Fed. Cir. 1985). Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/774/1116/10307/>. Acesso em: 22 abril 2019.

¹⁶²ESTADOS UNIDOS. *Qualitex Company v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159 (1995). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/>> Acesso em: 22 agosto 2019.

¹⁶³ESTADOS UNIDOS. *Qualitex Company v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159 (1995). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/>> Acesso em: 22 agosto 2019.

¹⁶⁴ESTADOS UNIDOS. *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding Inc. No. 11-3303 (2d Cir. 2013)* Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/11-3303/11-3303-2013-03-08.html>> Acesso em: 15 maio de 2019.

cor não pode servir como *trademark* na indústria da moda. O tribunal havia indicado que uma empresa poderia impedir que outras pessoas comercializassem sapatos com sola de cor vermelha idêntica ou semelhante à *trademark* do autor (STIM, 2014, p. 370).

Analisado o caso da personagem *Ma Chérie* e da personagem *Jolie*, será apresentado a seguir o caso do personagem *Super Bagunça*.

5.4.4 O caso do personagem *Super Bagunça* no processo nº 1030556-24.2017.8.26.0405

São partes, neste caso, o autor *Leonardo de Matos Malacrida*, criador do personagem *Super Bagunça* e que propôs ação ordinária com pedido liminar e a empresa ré *TV SBT Canal 4 de São Paulo S.A*, criadora de personagem de mesmo nome.¹⁶⁵

O autor é criador e produtor de “diversas obras intelectuais, audiovisuais, programas, logomarcas, personagens, livros, músicas e uma gama de criações voltadas especialmente para o público infantil”. Suas obras audiovisuais são “exibidas por meio de plataformas na internet, predominantemente o *YouTube*, bem como disponibilização e venda de DVD’s”.¹⁶⁶

Destaca-se que o termo *Super Bagunça*, além de representar o nome do personagem criado pelo Autor, é também o título de obra audiovisual de animação e live-action, voltada ao público infantil, desenvolvida originalmente pelo autor.¹⁶⁷

Com efeito, na novela transmitida pelo réu denominada *Carinha de Anjo*, o requerido inseriu personagem semelhante ao do autor em diversos capítulos, aproveitando-se do mesmo nome, sendo que, em momento algum, o réu solicitou autorização ao autor para o uso do nome *Super Bagunça*.¹⁶⁸

Em sentença, o magistrado demonstrou que o autor não detém o registro do personagem, da marca ou dos trajes utilizados junto ao INPI, ao contrário do que sustentou na inicial. “Com efeito, o INPI não concedeu ao autor a proteção por ele sustentada e toda a construção prevista em sua exordial caiu por terra sob esse aspecto”.¹⁶⁹

¹⁶⁵BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Sentença** processo nº 1030556-24.2017.8.26.0405, 2ª Vara Cível. Leonardo de Matos Malacrida. Relator: Juiz de Direito Dr. Mario Sergio Leite. TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A. Osasco, 2019. Fl. 417.

¹⁶⁶BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Inicial** processo nº 1030556-24.2017.8.26.0405, 2ª Vara Cível. Leonardo de Matos Malacrida. TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A. Osasco, 2017. Fl. 2.

¹⁶⁷Ibid. Fls. 2 e 3.

¹⁶⁸Ibid Fl. 6.

¹⁶⁹BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Sentença** processo nº 1030556-24.2017.8.26.0405, 2ª Vara Cível. Leonardo de Matos Malacrida. Relator: Juiz de Direito Dr. Mario Sergio Leite. TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A. Osasco, 2019. Fl. 418.

Restou ao autor a proteção de direito de autor. O autor registrou a obra na Biblioteca Nacional sob os números 61.706.(2010) e 68.012 (2013).¹⁷⁰

Os argumentos utilizados pelo autor para demonstrar similaridade entre os personagens foram que ambos os personagens têm nomes idênticos, que estão inseridos no mesmo ramo mercadológico, qual seja, obra audiovisual voltada ao público infantil e os tópicos extraídos das imagens a seguir.¹⁷¹



Figura 27 A comparação entre os dois personagens, ambos denominados *Super Bagunça*.
Fonte: BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Inicial** processo nº 1030556-24.2017.8.26.0405, 2ª Vara Cível. Leonardo de Matos Malacrida. TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A. Osasco, 2017. Fl. 11.

A respeito da comparação entre as imagens da figura 27, o autor argumentou que são semelhantes: a presença de algo na cabeça, ou seja, o capuz e a peruca, o calção sobreposto, a capa e o fato de estar presa aos ombros, munhequeira, cores vibrantes predominantemente azul e vermelha, a tipografia da letra “ç”, os tênis e a estampa dos *shorts*.¹⁷²

O autor compara, também, outras duas imagens, dispostas a seguir.

¹⁷⁰Ibid, 418; BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Réplica** processo nº 1030556-24.2017.8.26.0405, 2ª Vara Cível. Leonardo de Matos Malacrida. TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A. Osasco, 2018. Fl. 198.

¹⁷¹BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Inicial** processo nº 1030556-24.2017.8.26.0405, 2ª Vara Cível. Leonardo de Matos Malacrida. TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A. Osasco, 2017. Fl. 10.

¹⁷²BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Inicial** processo nº 1030556-24.2017.8.26.0405, 2ª Vara Cível. Leonardo de Matos Malacrida. TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A. Osasco, 2017, fl.12.



Figura 28 A segunda comparação entre os dois personagens, ambos denominados *Super Bagunça*.

Fonte: BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Inicial** processo nº 1030556-24.2017.8.26.0405, 2ª Vara Cível. Leonardo de Matos Malacrida. TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A. Osasco, 2017. Fl. 12

Sobre a comparação entre as imagens da figura 28, apontou o autor que são semelhantes a posição em que os personagens se encontram, a presença da capa presa ao ombro, o calção, os tênis predominantemente vermelhos e a tipografia da letra “ç”.¹⁷³

Em sua defesa, o réu alega que a maioria das características apontadas pelo autor são inerentes à figura genérica de super-herói e demonstra que nem o *Super Homem* passaria na comparação proposta pelo autor como distinto, uma vez que também possui capa presa aos ombros, calção sobreposto, cores vibrantes predominantemente azul e vermelha, posição de atitude e sapatos predominantemente vermelhos.¹⁷⁴



Figura 29 Comparação entre o personagem *Super Bagunça* e o personagem *Super Homem*.

Fonte: BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Contestação** processo nº 1030556-24.2017.8.26.0405, 2ª Vara Cível. Leonardo de Matos Malacrida. TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A. Osasco, 2018. Fl. 179.

¹⁷³BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Inicial** processo nº 1030556-24.2017.8.26.0405, 2ª Vara Cível. Leonardo de Matos Malacrida. TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A. Osasco, 2017. Fl. 12.

¹⁷⁴BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Contestação** processo nº 1030556-24.2017.8.26.0405, 2ª Vara Cível. Leonardo de Matos Malacrida. TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A. Osasco, 2018. Fl. 179.

Na sentença o juiz acolhe a sugestão de condição genérica do personagem, feita pelo réu. “Verifica-se, desde o começo, que a expressão do personagem é manifestamente comum, e amplamente utilizada no ambiente infantil - *Super Bagunça*, *Super Bagunceiro*, e outras tantas expressões que remetem a uma criança”.¹⁷⁵

A respeito das comparações entre as imagens feitas pelo autor, o juiz concluiu que os personagens são manifestamente distintos, sendo um, uma criança com trajes infantis e outro, um personagem adulto com trajes caricatos.

Esses foram os únicos critérios utilizados pelo juiz do caso que inclusive motivou sua breve decisão que se vê em trecho da sentença, a seguir:

Por fim, considero suficientemente apreciada a questão posta a julgamento, até porque o julgador não está obrigado a atacar um por um os argumentos das partes, mas somente expor os seus, de modo a justificar a decisão tomada, atendendo, assim, ao requisito insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e na ordem legal vigente.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo a ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC. À vista do quanto decidido, mantenho a denegação da tutela de urgência.¹⁷⁶

Outra questão importante deste caso é que, apesar do autor ter pugnado pela proteção ao *trade dress* de sua obra na inicial, o assunto não foi apreciado pelo magistrado¹⁷⁷.

Após a decisão, as partes entraram em acordo, o qual foi homologado e o processo transitou em julgado.¹⁷⁸

Percebe-se que o réu, ao fazer uma comparação que envolve a figura do *Super-Homem*, tenta demonstrar que ambos os personagens consistem na forma genérica de um super-herói. Contudo, embora o magistrado tenha considerado genérico o nome do personagem, acabou por decidir sobre a figura do personagem não com base no argumento de tema genérico, mas com base no argumento de que não há semelhança entre os personagens.

Um caso que teve desfecho similar nos Estados Unidos foi *Olson v. Nacional Broadcasting Company, Inc.*¹⁷⁹ Neste caso, o tribunal não encontrou nenhuma similaridade

¹⁷⁵BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Sentença** processo nº 1030556-24.2017.8.26.0405, 2ª Vara Cível. Leonardo de Matos Malacrida. Relator: Juiz de Direito Dr. Mario Sergio Leite. TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A. Osasco, 2019. Fl. 418.

¹⁷⁶Ibid, 419.

¹⁷⁷BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Inicial** processo nº 1030556-24.2017.8.26.0405, 2ª Vara Cível. Leonardo de Matos Malacrida. TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A. Osasco, 2017. Fl. 19.

¹⁷⁸BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Decisão** processo nº 1030556-24.2017.8.26.0405, 2ª Vara Cível. Leonardo de Matos Malacrida. TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A. Osasco, 2018.

¹⁷⁹*Olson v. Nacional Broadcasting Company, Inc.* 855 F. 2d 1446 Disponível em <https://openjurist.org/855/f2d/1446/olson-v-national-broadcasting-company-inc-mca-and-mca-olson> Acesso em 16 de maio de 2019.

substancial entre os personagens da série *A-Team* de *Stephen J. Cannel* e os personagens da série *Cargo*.

Apesar dos personagens de ambas as séries consistiam em veteranos do Vietnã envolvidos em aventuras cômicas, o tribunal descartou de pronto qualquer semelhança em seus enredos, diálogos ou cenários. Assim, embora o tribunal tenha permitido encontrar algum grau de correspondência entre os personagens, sustentou que, porque os personagens de *Cargo* eram tão pouco elaborados e os personagens de *A-Team* eram bastante delineados, diferenciavam-se significativamente, não configurando similaridade substancial.¹⁸⁰

Dessa forma, o tribunal esclareceu que quanto menos desenvolvido for um personagem, menos ele pode ser protegido. Essa é a penalidade para o criador em face da criação de um personagem genérico.¹⁸¹

Há ainda muitos outros casos que determinam o futuro da proteção personagens visuais por direitos de autor e por marcas, ilustrando os possíveis desafios que personagens protegidos por estes institutos venham a trazer à tona. A maioria destes casos são dos Estados Unidos, mas o seu impacto reflete mundialmente. A seguir far-se-ão apontamentos finais a respeito deste capítulo (METSOLA, 2016, p. 63).

5.5 APONTAMENTOS FINAIS E SUGESTÕES AOS TITULARES DE PERSONAGENS VISUAIS

O presente capítulo trouxe casos e questões que envolvem personagens brasileiros e estadunidenses protegidos por direitos de autor e/ou por marcas de seus respectivos países.

Os regimes da *Civil Law* enfatizam a proteção aos autores e os regimes da *Common Law* geralmente enfatizam proteção da obra. Contudo, essas características são caricatas. Motivações variadas permeiam em mesmo grau tanto regimes de *Civil Law* quanto regimes de *Common Law* no âmbito da propriedade intelectual, tornando as diferenças jurídicas mais uma questão de ênfase do que de orientação fundamental (GINSBURG, 2015, p. 1).

Como se pode observar nos casos expostos, geralmente nos casos brasileiros que envolvem a proteção de personagens, o magistrado decide com base no laudo pericial, ou seja, apoia-se na análise do perito, com exceção aqueles casos aparentes os quais dispensam a perícia. Já nos casos estadunidenses, o magistrado decide com base em testes pré-determinados e estabelecidos em casos anteriores, ampliando, com as suas contribuições, cada vez mais o escopo de proteção.

¹⁸⁰ Ibid.

¹⁸¹ Ibid.

Muitos dos casos trazem situações similares acerca dos personagens visuais tanto a respeito dos direitos do autor como a respeito das marcas. Assuntos como proteção de personagem derivado de obra de domínio público, a aplicação de testes e critérios na análise de confusão e a preocupação em proteger marca já estabelecida de diluição são recorrentes nos casos jurisprudenciais de ambos os países.

Diferenças nas legislações de países distintos, por vezes, refletem-se na prática, como é o caso do personagem *Popeye*. Este personagem é considerado em domínio público no Brasil e ainda protegido por *copyright* nos Estados Unidos, porque ambas as legislações divergem a respeito da duração de obras por encomenda.

Sugere-se aos titulares de personagens visuais por encomenda que fiquem atentos às diferenças na duração da proteção nos diferentes países. Nos Estados Unidos a obra por encomenda é protegida pelo *copyright* até 95 anos da sua publicação ou 120 anos de sua criação, o que expirar primeiro. Já no Brasil, a obra é considerada como qualquer outra, com duração de 70 anos após a morte do autor. Esta questão deve restar clara, de forma expressa, nos contratos de cessão.

Da mesma forma, sugere-se aos titulares de personagens de ambos os países que sigam os passos de *Walt Disney* e *Maurício de Souza* quanto à atualização do *design* de seus personagens como uma estratégia para manter o *copyright* sobre as versões subsequentes quando as primeiras versões entrarem em domínio público.

Observa-se que as particularidades das legislações de ambos os países guiam tanto a conduta das partes quanto dos juízes e desembargadores na elaboração de seus pedidos, peças e decisões. A proteção do *slogan* ilustra esta situação por meio do caso da proteção da personagem Valéria, a qual não abrangeu a sua característica principal, qual seja o bordão. Apesar da proteção do *slogan* não ter causado danos ao autor porquanto o relator decidiu proteger o personagem pelo restante dos elementos, caso o réu não tenha feito o uso do bordão, deixou de contar com um forte argumento de descaracterização de semelhança.

O que se sugere aos titulares brasileiros de personagens visuais que queiram protegê-los nos Estados Unidos e aos titulares estadunidenses de personagens visuais que queiram protegê-los no Brasil é que primeiro conheçam os sistemas de registro do país onde se quer a proteção, itens “3.1.2.3 O registro” do direito de autor, 3.2.1 “Breves apontamentos históricos” do *copyright*, “4.1.4 O registro das marcas” e “4.2.5 O registro das *trademarks*”. Os registros de *copyright* e de *trademark* nos Estados Unidos não são obrigatórios, mas oferecem certas vantagens, principalmente a respeito de ações de violação. O registro estadunidense de

trademark tem dois níveis, o estadual e o federal. No Brasil o registro da marca é obrigatório e só existe a nível federal, já o registro de obra por direitos de autor não é obrigatório e não oferece nenhuma vantagem além de servir como prova de anterioridade nos casos de ação.

Quanto às ações de violação, sugere-se aos titulares que conheçam os quadros resumos apresentados nos capítulos anteriores (“Quadro 2 Resumo dos apontamentos das diferenças entre o direito de autor no Brasil e o *copyright* nos Estados Unidos” e “Quadro 3 Resumo dos apontamentos das diferenças entre as marcas no Brasil e as *trademarks* nos Estados Unidos”) a fim de estudar a melhor forma de formular os pedidos para abranger o maior número de elementos passíveis de proteção.

Além das implicações jurisprudenciais dos diferentes sistemas de proteção do Brasil e dos Estados Unidos, observa-se que em ambos os países há certa confusão ou deslocamento de funcionalização dos bens intelectuais referentes ao direito de autor e às marcas, sendo que por vezes o personagem visual é protegido de forma diferente do que fora pedido pelo autor no início da ação, como ocorreu nos casos dos personagens Galinha Pintadinha, Turma do Cabralzinho e Chocogiros (CAETANO, 2019, p. 03).

Segundo Caetano (2019, p. 18), nem o público nem mesmo os advogados e juízes conhecem o sistema de Propriedade Intelectual. Dos poucos que o conhecem, muitos o rejeitam como demasiado complexo.

A proteção marcária que se estende a certos personagens visuais, embora mais restrita em escopo e mais cara, é fonte de relevância doutrinária e econômica a ponto de justificar uma ampla discussão a seu respeito. Por outro lado, a proteção de direitos autorais beneficia os titulares por ter escopo mais amplo, por surgir automaticamente após a fixação do personagem em uma obra de arte qualificada para proteção de direitos autorais e por ser relativamente barata. Muitos casos de personagem apresentam ambos os tipos de proteção por causa da possibilidade de acúmulo destes direitos, porém, muito outros casos, porque os tribunais, historicamente, não deram atenção suficiente às diferenças entre os dois regimes de propriedade intelectual, quais sejam, direitos de autor e marcas (SAID, 2013 p. 773).

A fim de evitar esta situação, “se faz necessário ressaltar os critérios pelos quais se determina qual - ou quais - proteção(ões) se aplica(m) a cada um destes bens. A investigação se volta a uma análise conjunta” (CAETANO, 2019, p. 03).

Diante deste impasse, desenvolveu-se uma estrutura de avaliação com o intuito de guiar a análise de violação de direitos relacionados a personagens visuais no Brasil.

A estrutura proposta baseia-se na doutrina e na jurisprudência de ambos os países, Brasil e Estados Unidos, e tem caráter meramente sugestivo. Os casos utilizados como base na

jurisprudência brasileira foram os casos estudados neste capítulo. Não se pretende, nesta tese, estender esta estrutura a todos os casos brasileiros, mas sim apenas sugerir que este seja um caminho a seguir em estudos futuros.

Passa-se agora a cuidar da sugestão de estrutura. O primeiro passo sugerido, que os casos dos personagens *Galinha Pintadinha*, *Turma do Cabralzinho* e *Chocogiros* nos revelam ser de extrema importância, uma vez que a proteção conferida nesses casos não coincidiu com os pedidos dos autores, é observar qual direito está sendo pedido pelo autor, por meio da inicial, no momento da proposta da ação.

Frisa-se aqui que não há hierarquia entre as formas de proteção de personagens visuais e que o problema não é considerar a cumulação dos institutos de proteção, a qual inclusive é indicada que aconteça. O problema existe quando se prioriza um instituto em detrimento de outro, de forma a não observar o pedido do autor, diminuindo assim as chances de lhe garantir o grau de proteção que pretende alcançar.

O primeiro passo “para lidar com a sobreposição é identificá-la da maneira mais precisa possível”. Esta etapa “consiste em uma tentativa de verificar se há aparência de sobreposição ou se ela existe de fato”. Assim, deve-se investigar se certo bem intelectual realmente “desempenha duas funções distintas que justifiquem proteções distintas pelo sistema da propriedade intelectual, ou se há apenas uma má aplicação da lei e abuso do direito - ou seja, se a sobreposição é aparente” (CAETANO, 2019, p. 9).

O segundo passo sugerido é classificar ordenadamente os institutos segundo a amplitude do escopo de proteção: direito de autor e marcas. Embora o conjunto imagem da concorrência desleal não seja um instituto formal de proteção, ele merece lugar à estrutura proposta pela relevância jurisprudencial que recebe, posicionando-se logo após o instituto das marcas.

O direito de autor é o primeiro instituto a ser considerado porquanto seu escopo de proteção é mais amplo. Uma vez configurado o pedido de proteção por meio do direito de autor, deve-se questionar qual o problema a ser analisado: se a questão implica em decidir se um determinado personagem deve ou não ser protegido ou se a questão diz respeito a violação do direito de autor pela criação de uma obra semelhante a outra protegida.

Em se tratando do primeiro caso, no qual há que se decidir se um personagem deve ou não ser protegido a par da obra em que se insere, a jurisprudência estadunidense dispõe de cinco principais testes. Estes testes, já estudados no subtópico referente ao *copyright*, abordam, cada um, questões fundamentais acerca da proteção de personagens visuais.

Extraíndo-se os temas destes testes, existem algumas questões a serem consideradas e que se sugere observar também na jurisprudência brasileira como guia de avaliação, quais sejam, avaliar: se o que se pretende proteger é apenas uma ideia ou a expressão da ideia; se o personagem tem suas características físicas e psicológicas bem delineadas e se ele é reconhecido como tal em todas as obras que aparece; se o personagem constitui a história contada, não sendo considerado mero figurante e; se o personagem é inspirado em obra de domínio público.

Já no segundo caso, o qual diz respeito a violação do direito de autor pela criação de uma obra semelhante a outra já protegida, sugere-se iniciar a análise por meio de uma simulação do olhar de um observador leigo, que muitas vezes, por se tratar de um personagem, consiste no público infantil, como ocorre nos casos estudados dos personagens *Galinha Pintadinha*, *Turma do Cabralzinho*, *Moranginho*, *Jolie*, *Super Bagunça e Cauê*, ou seja, dois terços dos casos, e que aparece recorrentemente na jurisprudência estadunidense por meio do teste do observador leigo.

Caso a conclusão desta etapa seja a existência de similaridade substancial, sugere-se uma nova avaliação que consiste na consulta do perito seguida por uma análise subjetiva com o uso de critérios objetivos. Sugere-se uma lista não exaustiva de critérios objetivos de comparação de elementos dos personagens: cores, nome, formas, roupas, olhos, existência de um grupo de personagens, acessórios, cabelos, cenário no qual estão inseridos os personagens, pose e atitude, formato do rosto, face, membros do corpo à mostra, tamanho, grafia, gestos, *patterns*, traço, faixa etária, expressões, fundo e modo de falar.

A elaboração desta lista meramente sugestiva foi realizada seguindo a mesma metodologia de Cabral e Mazzola (2015, p. 138), qual seja, extrair os critérios que aparecem nos casos selecionados como escopo do estudo e, listar os critérios coincidentes. Neste caso, os critérios foram dispostos na ordem decrescente de coincidência. Importante salientar que o escopo de estudo dos autores é muito mais amplo do que o proposto nesta metodologia de avaliação. Por causa do limitado escopo de nove casos, sugere-se elaboração de novas listas de critérios em estudos futuros de personagens na jurisprudência brasileira. A seguir, o quadro de critérios encontrados nos casos ilustra a forma como foi definida a ordem dos elementos da lista.

Quadro 4 Critérios objetivos encontrados nos casos estudados

Elementos considerados	Galinha Pintadinha	Cauê	Turma do Cabralzinho	Chocogiros	Moranginho	Narizinho	Valéria	Jolie	Super Bagunça
Nome									
Cores									
Cenário									
Formas									
Grupos de personagens									
Patterns									
Traço/Estilo									
Grafia									
Tamanho									
Roupas									
Acessórios									
Face									
Faixa etária									
Partes do corpo à mostra									
Cabelos									
Formato do rosto									
Olhos									
Expressões									
Fundos									
Pose e atitude									
Gestos									
Modo de falar									

Fonte: criação da autora (2020).

Percebe-se que há coincidência de muitos critérios entre os casos estudados, porém muitos outros critérios deixam de ser abordados em cada caso.

Como sugere Beebe (2006, p. 1646), a ordem de listagem de critérios deve refletir ao máximo o peso dado a cada critério, assim, os critérios de maior relevância, ou, no caso os de maior coincidência, devem aparecer primeiro. A mesma autora sugere que caso venham a ser acrescentados critérios à lista sugerida, esses venham acompanhados de motivação.

Até o presente momento foram traçadas as diretrizes da estrutura relativas aos direitos de autor. A seguir um diagrama ilustra as sugestões desta estrutura.

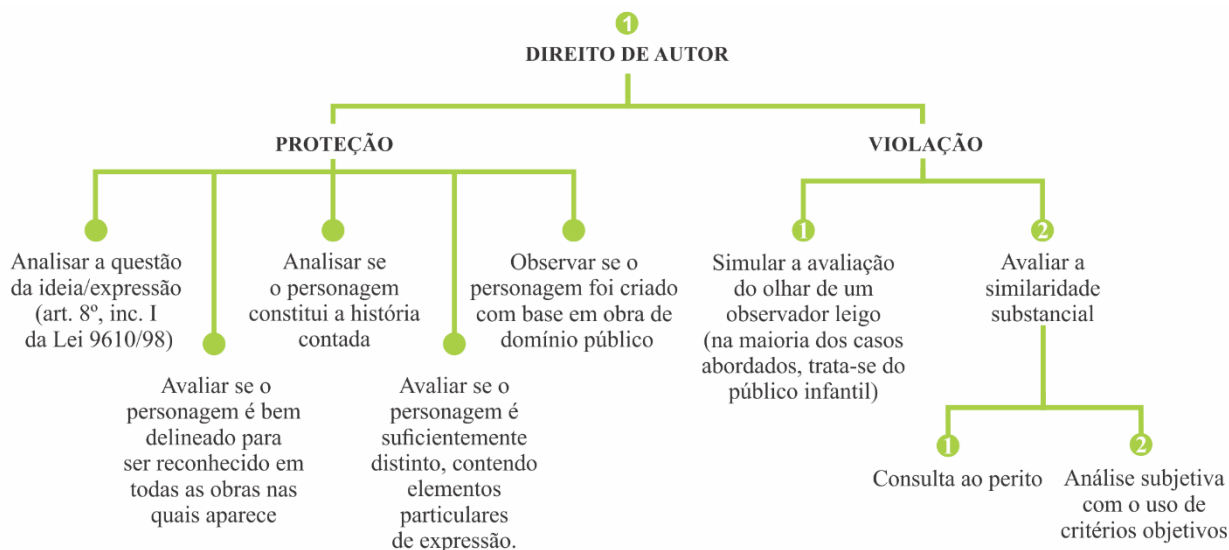


Figura 30 Estrutura sugerida para avaliação da proteção personagens visuais por meio do direito de autor

Fonte: criação da autora (2020).

Uma vez discutida a possibilidade de proteção pelo direito de autor, e caso o autor tenha solicitado a apreciação no início da ação, passa-se a discutir o instituto das marcas. A proteção do personagem por meio das marcas abrange muito mais questões do que aquela considerada pelo direito de autor porquanto, como já demonstrado no subtópico das marcas na legislação brasileira, esta envolve questões mercadológicas que cuidam de proteger o consumidor.

Assim como ocorre com o direito de autor, sugere-se tratar os personagens tidos como marcas conforme o problema por eles enfrentado: a questão, enfrentada pelo INPI (que possui critérios próprios de análise disponíveis em seu website, os quais não serão objeto de discussão), de decidir se um personagem deve ou não ser protegido como marca, e, por vezes, pelo judiciário, que se convencionará a chamar de etapa de proteção e; aquela situação na qual há a violação de uma marca já registrada por outra semelhante no mercado, que se denominará etapa de violação.

Sugere-se iniciar etapa de proteção observando se o caso em análise se enquadra em algum dos incisos do art. 124 da Lei 9.279/96, especialmente no que tange a liceidade (inc. III do mesmo artigo). Logo em seguida, sugere-se analisar se o personagem se reveste de distintividade (art. 122 da Lei 9.279/96). A questão da distintividade é abordada nos casos estudados dos personagens *Galinha Pintadinha*, *Turma do Cabralzinho*, *Chocogiros*, *Jolie*, *Super Bagunça* e *Cauê*, ou seja, dois terços dos casos estudados e também aparece nesta etapa

da jurisprudência estadunidense. Ambas as etapas, liceidade e distintividade, constam também do manual de marcas adotado pelo INPI e disponível em seu website (INPI, 2019, p. 98).

A terceira sugestão a ser feita é analisar se o personagem adquiriu significado secundário. O conceito de personagem secundário, como já abordado no subtópico sobre *copyright*, vem do direito estadunidense e não está formalmente consolidado na doutrina. Contudo, por vezes este conceito é aplicado na jurisprudência brasileira para resolução de casos de marcas em geral, como nos casos enfrentados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça, “envolvendo a infração e o ataque à distintividade das marcas *ALPARGATAS* e *TICKET*” nos quais aplicou-se “princípios decorrentes desta norma e do fenômeno do *secondary meaning* para assegurar a proteção daquelas marcas e reconhecer a contrafação das mesmas” (BARBOSA, 2011, p. 213).

O que ocorre é a sugestão de que a aplicação do instituto de significado secundário seja feita na jurisprudência brasileira também para os personagens visuais.

Nos casos em que não se discute mais se o personagem deve ou não contar com a proteção das marcas e sim avalia-se a contrafação da marca, sugere-se iniciar a análise com a observação de a possibilidade de o titular infrator ter expressado a marca de outra forma. Esta questão é amplamente utilizada pela doutrina estadunidense e foi também enfrentada na jurisprudência brasileira nos casos estudados dos personagens *Galinha Pintadinha*, *Chocogiros* e *Palhaço Narizinho*, ou seja, um terço dos casos.

Em seguida, sugere-se observar os critérios cumulativos do art. 124, inc. XIX da Lei nº 9.279/96 e que configuram a violação da marca, quais sejam: “a existência de imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada”; “a existência de semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados” e “a possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor”.

Como lembra o Relator Humberto Gomes de Barros, no REsp nº 949.514/RJ de 2007, “para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos”. Assim, afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas (BRASIL, 2007, p. 271).

Sugere-se que a etapa de verificação de semelhança entre marcas ocorra da mesma forma pela qual se verifica a similaridade substancial dos personagens protegidos pelo direito de autor, ou seja, num primeiro momento por meio da consulta a um perito e, num segundo momento, por meio de uma análise subjetiva realizada a partir da lista de critérios objetivos também já sugeridos.

Já para tratar da possibilidade da confusão, são necessários outros tipos de critérios auxiliares. Os tribunais estadunidenses, ao enfrentar esta etapa de averiguação da possibilidade de confusão entre personagens visuais, geralmente partem de quatro critérios comuns pré-estabelecidos e acrescentam novos critérios de forma que cada tribunal acabou por adquirir uma configuração de critérios própria. Algumas dessas listas de critérios tornaram-se tão famosas que são amplamente citadas pela doutrina daquele país e também em escala global, tal como ocorreu com os Fatores *Polaroid*, abordados no subitem 4.2.6.1 *A probabilidade de confusão* (TUSHNET, 2013, p. 5 a 7).

Os quatro critérios base utilizados pelos tribunais estadunidenses para examinar a questão da confusão entre personagens visuais são: similaridade das marcas, proximidade dos produtos ou serviços, evidência de confusão e a força da marca do autor (TUSHNET, 2013, p. 5; BEEBE, 2006, p.1592).

Os fatores *Polaroid* que não estão contemplados pelos quatro critérios do parágrafo anterior consistem no nível de distintividade, probabilidade do réu de passar a compor o mercado do autor, existência de má-fé, grau de sofisticação dos consumidores e qualidade dos produtos ou serviços do réu (STIM, 2014, p. 426).

A jurisprudência brasileira também utiliza critérios para avaliar a confusão entre marcas, embora não de forma tão estruturada, porquanto estes não foram esmiuçados pela corte especial. Os critérios que mais aparecem na jurisprudência brasileira nas duas últimas décadas no que tange a marcas em geral são: grau de distintividade, grau de semelhança das marcas, legitimidade e fama do suposto infrator, tempo de convivência das marcas no mercado, espécie dos produtos em cotejo, especialização do público alvo e diluição (CABRAL; MAZZOLA, 2015, ps. 132 e 138).

De encontro à doutrina purista, na qual o exame de colidência entre marcas deve ser técnico e desconectado da análise de boa-fé, o histórico jurisprudencial de ambos os países mostra que este critério tem sido amplamente considerado pelo judiciário como um fator relevante na balança da confusão (CABRAL; MAZZOLA, 2015, p. 143).

Percebe-se que alguns dos critérios brasileiros coincidem com os estadunidenses. Os critérios brasileiros que coincidem com os quatro critérios-base dos Estados Unidos são: o nível de similaridade entre as marcas e a proximidade dos produtos e serviços das partes. Os demais fatores *Polaroid* que coincidem com os critérios brasileiros são: o nível de distintividade, a probabilidade do réu de passar a compor o mercado do autor, a existência de má-fé e o grau de sofisticação dos consumidores. Da mesma forma, há critérios não coincidentes em ambas as jurisprudências.

Percebe-se que alguns dos critérios já aparecem ao longo das decisões dos casos estudados, conforme as situações enfrentadas. Por exemplo a questão da coincidência do mercado das partes é abordada no caso do personagem da *Galinha Pintadinha*, da personagem *Jolie* e do personagem *Cauê*. Já o critério da sofisticação dos consumidores foi abordado nos casos dos personagens *Galinha Pintadinha*, *Turma do Cabralzinho*, *Moranginho*, *Jolie*, *Super Bagunça e Cauê*.

O que se propõe aqui é abordar o tema de todos os critérios estudados, os estadunidenses já aplicados a personagens visuais e os brasileiros aplicados a marcas em geral e que se sugere aplicar também a personagens visuais, e condensá-los em uma lista de 10 critérios. A nova configuração de critérios para avaliação de confusão entre personagens visuais sugerida contempla: o nível de similaridade entre as marcas, a proximidade dos produtos/serviços das partes, a evidência de confusão, a força da marca do autor, o nível de distintividade, a probabilidade ou tempo de convivência das marcas no mercado, a existência de má-fé, o grau de especialização do público alvo, a qualidade dos produtos/serviços do réu e a probabilidade de diluição.

Os elementos não devem se sobrepor aos demais, sendo certo que o resultado da avaliação de um critério isoladamente não confirma nem elimina a confusão dos personagens visuais sob exame. O nível de relevância de cada critério da lista deve ser definido pelo examinador diante do caso concreto, quando da análise de todas os critérios em conjunto (CABRAL; MAZZOLA, 2015, p. 138).

A seguir, apresenta-se a imagem da estrutura sugerida para os casos em que a proteção dos personagens visuais é avaliada por meio do instituto das marcas.

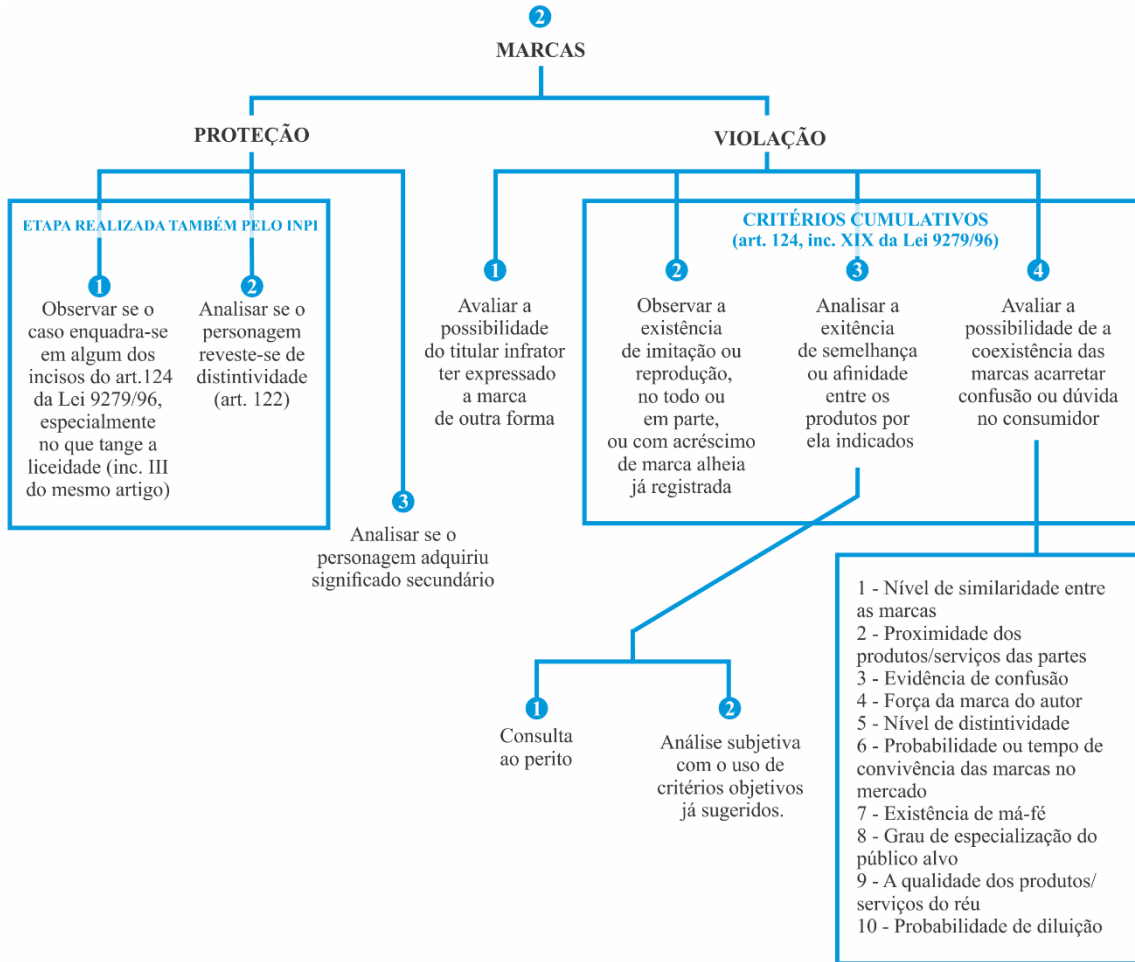


Figura 31 Estrutura sugerida para avaliação da proteção de personagens visuais por meio das marcas

Fonte: criação da autora (2020).

Por fim, sugere-se que a última forma de proteção a ser abordada seja o conjunto imagem da concorrência desleal. O conjunto imagem não protege o personagem propriamente dito, mas o conjunto de elementos que apresenta o produto ou o serviço, por isso não é objeto de estudo desta tese. Há muita confusão nas decisões acerca desta forma de proteção, geralmente tratada por *trade dress* por causa do conhecimento que se tem do instituto do direito estadunidense, de mesmo nome. Percebe-se que muitas vezes o conjunto imagem, ainda que com a denominação de *trade dress*, consta nas decisões mesmo sem ter sido abordado nos pedidos do autor e que, por vezes, ele substitui erroneamente as demais formas de proteção, como ocorre na decisão de primeira instância do caso 5.3.3 O caso dos personagens *M&M's* e *Chocogiros no processo nº 07.228.334-0*.

Sugere-se aos titulares que, apesar desta questão estar em uma área cinzenta da jurisprudência brasileira, aleguem a proteção de seu personagem por meio do conjunto imagem quando se tratar de casos de concorrência desleal no Brasil, porque, por vezes, como se viu nos

casos apresentados, esse quesito não só é aceito como se sobrepõe as demais formas de proteção.

Tendo passado por todas as formas de proteção abordadas nos capítulos de fundamentação bibliográfica, apresenta-se, a seguir, a estrutura de avaliação sugerida de forma ampla e completa.

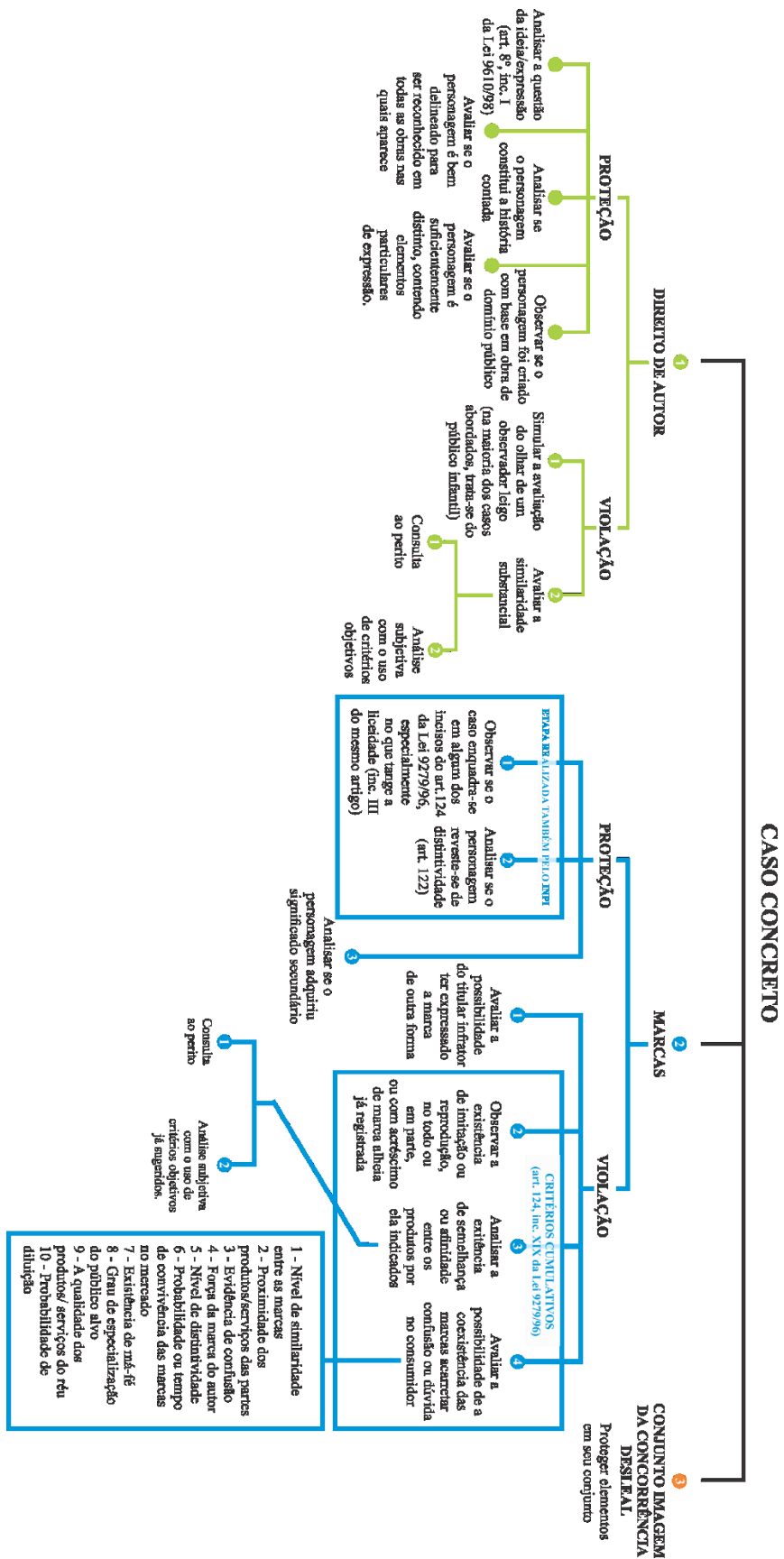


Figura 32 Estrutura sugerida para avaliação da proteção de personagens visuais
 Fonte: criação da autora (2020).

Cabe lembrar que as relações humanas são dinâmicas e estão em constante processo de transformação quanto a economia e ao mercado. Novos critérios relevantes para o exame de confusão não surgirão. Sendo a estrutura apresentada um ponto de partida, de valor empírico para fins acadêmicos (CABRAL; MAZZOLA, 2015, p. 155).

Para os titulares de personagens brasileiros que queiram registrá-lo nos Estados Unidos, sugere-se que observem os quadros resumo em busca de elementos que são protegidos pela lei estadunidense e que não são protegidos no Brasil, uma vez que o escopo de proteção dos Estados Unidos é mais amplo.

Sugere-se, também, aos titulares de personagens visuais, que fiquem atentos à questão dos direitos extrapatrimoniais, uma vez que os dois países tratam a questão com significativas divergências. No Brasil os direitos extrapatrimoniais são pessoais, inalienáveis, imprescritíveis, irrenunciáveis e impenhoráveis. Nos Estados Unidos, não existem direitos extrapatrimoniais tais quais existem no direito brasileiro. O direito estadunidense que mais se aproxima do direito extrapatrimonial brasileiro foi introduzido ao sistema de *copyright* pelo VARA (1990), protege autores de obras impressas, esculturas ou fotográficas, não se aplica às obras por encomenda, perdura apenas durante a vida do autor e pode ser renunciado por ele.

Outra questão é a dos danos pré-determinados em lei. Como os Estados Unidos contam com este mecanismo, o titular brasileiro de personagem visual que estiver figurando como autor em uma ação, tem a possibilidade de optar pelos danos pré-determinados em lei, os quais consistem em um valor independente auferido por um júri, em detrimento dos danos emergentes e dos lucros cessantes.

Por fim, aponta-se que o fato de uma empresa ter obtido sucesso em adquirir proteção a um personagem por direitos de autor e/ou por marcas no Brasil não garante que obterá a proteção nos Estados Unidos e vice-versa. Pelo contrário, há significativas diferenças entre os dois sistemas. Diferentes fundamentações encontram-se igualmente tanto na legislação brasileira, quanto na legislação estadunidense, no âmbito da proteção de personagens visuais, tornando as divergências mais uma questão de ênfase do que de motivação jurídica.

Assim, encerra-se o subitem acerca dos apontamentos finais e sugestões aos titulares de personagens visuais que apresentou a elaboração de uma estrutura de avaliação da proteção de personagens visuais por meio do direito de autor e das marcas, a qual sugere-se utilizar nos casos brasileiros. A seguir, será apresentada a conclusão da tese.

6 CONCLUSÃO

Não há barreiras no âmbito da propriedade intelectual, porquanto não se pode impor limites às criações do intelecto. Os personagens, enquanto criações de espírito têm natureza fluída, a qual os permite, além de permear sem dificuldades as diferentes mídias, a transitar com facilidade entre diferentes setores do mercado, e a locomover-se rapidamente entre diferentes fronteiras geográficas. Este fato aumenta a força de sua relação com o consumidor e, conseqüentemente, aumenta o seu valor econômico, tornando importante a discussão da sua proteção jurídica.

A proteção jurídica de personagens visuais foi tema central desta tese, a qual tratou da comparação entre os direitos de autor e de marca tanto do Brasil, quanto nos Estados Unidos. A tese foi estruturada em seis capítulos, dos quais cada um cuidou de alcançar um dos objetivos.

O primeiro capítulo tratou da introdução. Nele, questões essenciais à elaboração da tese foram tratadas, tais quais, o problema de pesquisa, os objetivos gerais e específicos, a justificativa e a função social, a metodologia, a aderência ao programa e a definição de termos. Este capítulo contribuiu para o alcance de todos os objetivos, uma vez que sem uma base metodológica não há que se falar em tese.

O segundo capítulo versou sobre a importância econômica da exploração econômica e da transferência de personagens visuais, ou seja, sobre o uso de personagens visuais na venda de produtos e sua relação com a propriedade intelectual. Neste capítulo, demonstrou-se que os personagens visuais podem ser protegidos por diferentes institutos de propriedade intelectual desde que preencham certos requisitos. Algumas formas de propriedade intelectual, como os direitos de autor, duram por um período limitado de tempo, e outras, como as marcas, podem ser renovadas indefinidamente. Assim, demonstrou-se que os diferentes institutos de proteção podem evitar que personagens visuais entrem em domínio público e, assim, estejam disponíveis ao público para o uso, independente de autorização.

Este capítulo atingiu o primeiro objetivo específico da tese por meio dos tópicos “2.1 O uso de personagens na venda de produtos e sua relação com a propriedade intelectual”, “2.2 O licenciamento de personagens” e “2.3 A fluidez do personagem e o delineamento do objeto do estudo de caso”, qual seja, “analisar a importância da propriedade intelectual para personagens de animação e a sua condição fluída”.

O terceiro capítulo tratou da análise, tanto dos direitos de autor no Brasil, quanto do *copyright* nos Estados Unidos, por meio de um levantamento bibliográfico que abrangeu os tópicos abordados por doutrinadores de cada área. Após apresentar um panorama destes dois

sistemas, o capítulo apontou as diferenças encontradas entre os direitos de autor e o *copyright* e os ilustrou em quadros-resumos. Este capítulo atingiu o segundo objetivo específico da tese, qual seja “analisar a proteção jurídica de personagens visuais por meio dos direitos de autor brasileiros e do *copyright* estadunidense” e também a parte do quarto objetivo específico, “verificar as diferenças entre os direitos de autor e as marcas nos sistemas jurídicos brasileiro e estadunidense”, que diz respeito ao direito de autor.

O quarto capítulo seguiu a mesma estrutura do anterior, contudo, neste, os institutos analisados por meio do levantamento bibliográfico foram as marcas no Brasil e as *trademarks* nos Estados Unidos. Ao final do capítulo foram verificadas as diferenças encontradas entre os dois sistemas de proteção, as quais foram ilustradas por um quadro resumo. Este capítulo atingiu o terceiro objetivo da tese, qual seja “analisar a proteção jurídica de personagens visuais por meio do instituto das marcas brasileiro e do instituto das *trademarks* estadunidense” e também a parte do quarto objetivo específico, “verificar as diferenças entre os direitos de autor e as marcas nos sistemas jurídicos brasileiro e estadunidense”, que diz respeito às marcas.

O quinto capítulo cuidou de discutir as implicações do tema nas jurisprudências brasileira e estadunidense. Casos que envolvem personagens visuais em ambos os países foram abordados e tiveram situações jurídicas comparadas. Concluindo o capítulo, foram tecidos apontamentos finais e sugestões aos titulares e proposta uma estrutura sugestiva de avaliação da proteção de personagens visuais com base nos levantamentos bibliográficos e nas análises de casos brasileiros e estadunidenses. Este capítulo atingiu os quinto e sexto objetivos específicos, quais sejam “discutir as implicações do tema nas jurisprudências brasileira e estadunidense” e “tecer apontamentos finais e sugestões aos titulares de personagens com base nas análises dos levantamentos bibliográficos e nas análises de casos brasileiros e estadunidenses, sugerindo uma estrutura de avaliação da proteção de personagens visuais.”.

O sexto capítulo trata da conclusão da tese, trazendo todos os resultados encontrados ao longo da trajetória de elaboração de sua estrutura, demonstrando que o problema de pesquisa foi respondido, por meio da confirmação primeira a hipótese (em detrimento das outras duas hipóteses), qual seja a de que “há reflexos, em casos concretos, nas formas de proteção de personagens visuais, pelos direitos de autor e pelas marcas, nos sistemas jurídicos brasileiro e estadunidense, advindo das diferenças dos sistemas de propriedade intelectual de ambos os países” e os objetivos gerais e específicos foram alcançados conforme demonstrado nos parágrafos anteriores.

Neste capítulo demonstra-se que o objetivo geral da tese, qual seja “verificar as possíveis diferenças na proteção de personagens visuais entre os sistemas jurídicos de propriedade

intelectual (direitos de autor e marcas) do Brasil e dos Estados Unidos por meio da apresentação de casos concretos em ambos os países” foi alcançado por meio da combinação dos cinco capítulos anteriores, em especial pelo quinto capítulo, que cuidou de apontar aos titulares de personagens visuais brasileiros e estadunidenses, as diferenças entre a proteção jurídica no Brasil e nos Estados Unidos, permitindo o entendimento dos diferentes desfechos jurisprudenciais que ocorrem em ambos os países, descartando a segunda e terceira hipóteses e confirmando a primeira hipótese da tese. Conhecer, analisar e entender as diferenças dos direitos de autor e de marcas entre as duas nações, torna muito maiores as chances de proteção dos personagens de um país, no outro.

Por meio desta tese, percebeu-se que há tanto desfechos similares, quanto distintos entre os casos jurisprudenciais de ambos os países, fato já esperado quando se fala em análise subjetiva. Há muitos casos com desfechos similares acerca dos personagens visuais tanto a respeito dos direitos do autor como a respeito das marcas. Temas como proteção de personagem derivado de obra de domínio público, a possibilidade de proteger um personagem não inerentemente distinto por meio do significado secundário, a aplicação de testes e critérios na análise de confusão e a preocupação em proteger marca já estabelecida de diluição são recorrentes na jurisprudência de ambos os países.

Diferenças nas legislações de países distintos, por vezes, refletem-se na prática, como é o caso do personagem *Popeye*, enquadrado como obra por encomenda. As diferenças das legislações de ambos os países orientam tanto a conduta das partes quanto dos juízes e desembargadores na elaboração de seus pedidos, peças e decisões, tomando-se como exemplo a situação da proteção do *slogan* nos casos abordados.

Outra diferença diz respeito a forma como a comparação de personagens é decidida judicialmente. Como se pode observar nos casos expostos, o laudo pericial é amplamente utilizado nas decisões judiciais dos casos brasileiros que envolvem a proteção de personagens, com exceção dos casos óbvios em que se pode dispensá-los. Já nos casos estadunidenses, o que prepondera nas decisões são os testes pré-determinados e estabelecidos em casos anteriores.

Observou-se que dentre semelhanças encontradas entre a doutrina e a jurisprudência de ambos os países, que, por vezes, há falta de clareza nas decisões que protegem os personagens visuais quanto a forma de proteção conferida, causando uma sobreposição entre os institutos de proteção ou uma super cumulação que abrange direitos não solicitados pelos autores em seus pedidos. Assim, elaborou-se uma estrutura sugestiva de avaliação da proteção de personagens

visuais, baseada na doutrina e jurisprudência de ambos os países, para ser aplicada a casos brasileiros.

Dentre as limitações enfrentadas durante a execução das etapas da tese estão o difícil acesso aos casos jurisprudenciais no Brasil referentes aos personagens visuais protegidos por *copyright* e/ou marcas que permitam um paralelo com a jurisprudência americana. Por este motivo o escopo jurisprudencial brasileiro limitou-se em número, fazendo com que a estrutura de avaliação da proteção de personagens visuais proposta adquirisse caráter meramente sugestivo ao invés de alcançar o universo generalizado de casos brasileiros.

Optou-se por trabalhar com a jurisprudência estadunidense por meio da seleção dos casos em que os institutos estudados surgiram pela primeira vez.

Figura no quadro das divergências o *trade dress*. Conclui-se que deve o titular de personagem que seja autor de ação, alegar a proteção por *trade dress* ou pelo conjunto imagem da concorrência desleal já que, por vezes, como se viu nos casos apresentados, esse quesito é aceito. Entende a autora desta tese que a questão do *trade dress* deveria ser resolvida na Lei nº 9.279/96 a fim de gerar maior segurança jurídica no assunto, uma vez que grande parte da jurisprudência já a aplica como quesito de comparação de marcas.

O escopo dos objetos da marca nos Estados Unidos é mais amplo. Mais recorrente que o *slogan*, o fato de as cores não gozarem de proteção de forma isolada na legislação brasileira também se reflete na jurisprudência. Enquanto há uma variedade de casos estadunidenses que protegem apenas uma cor como *trademark*, o quesito cor isolada não é considerado como um dos elementos passíveis de proteção por meio das marcas.

Outro ponto divergente são os direitos extrapatrimoniais. O Brasil e os Estados Unidos tratam a questão dos direitos extrapatrimoniais de forma diferente. Enquanto no Brasil os direitos extrapatrimoniais são pessoais, inalienáveis, imprescritíveis, irrenunciáveis e impenhoráveis, nos Estados Unidos, se aplicam apenas autores de obras impressas, esculturas ou fotográficas, não se aplicam às obras por encomenda, perduram apenas durante a vida do autor e podem ser renunciados por ele.

A questão dos danos pré-determinados em lei também é uma diferença entre os países. Os Estados Unidos, diferente do que ocorre no Brasil, contam com os danos pré-determinados em lei, os quais consistem em um valor independente auferido por um júri, em detrimento dos danos emergentes e dos lucros cessantes.

Existem muitos outros casos que vêm determinando futuro da proteção de personagens visuais tanto por direitos de autor como por marcas. A maioria destes casos são dos Estados Unidos, mas o seu impacto reflete mundialmente.

Por fim, conclui-se que o fato de um titular obter sucesso na proteção de um personagem por direitos de autor e/ou por marcas no Brasil, não implica necessariamente na obtenção da mesma proteção nos Estados Unidos e vice-versa, uma vez que há diferenças entre os dois sistemas e que elas se refletem nos casos concretos. Observa-se que diferentes fundamentações se encontram igualmente tanto na legislação brasileira, quanto na legislação estadunidense, no âmbito da proteção de personagens visuais, tornando as divergências mais uma questão de ênfase do que de motivação jurídica.

REFERÊNCIAS

- ABRAL, Associação Brasileira de Licenciamento. **O setor: no Brasil**. Disponível em: <<http://abral.org.br/o-setor/>>. Acesso em: 22 ago. 2017.
- AMARANTE, Fernanda Machado. A criação autoral no âmbito do contrato de emprego. **Jus**, Piauí, p.1-5, maio 2017.
- BARBOSA, Denis. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
- BARBOSA, Denis. **Novos estudos em propriedade intelectual**. [s.l.]: Ibpi, 2011.
- BARBOSA, Patrícia Loureiro Abreu Alves. **Nomes de domínio: definição de natureza jurídica a partir da análise das decisões dos centros de solução de controvérsias**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.
- BARBOSA, Patrícia Loureiro Abreu Alves. **Nome de domínio como sinal distintivo empresarial: análise das decisões dos centros de solução de controvérsias credenciados pelo comitê gestor da internet no Brasil**. 2015. 220 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.
- BARRAL, Welber. **Metodologia da pesquisa jurídica**. 3.ed. Belo Horizonte, Del Rey, 2007.
- BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Manual de direito da propriedade intelectual**. Aracaju: Evocati, 2007.
- BASÍLIO, Patrícia. **Mickey e Marvel lideram licenciamento de produtos Disney no Brasil**. Época Negócios. [s.l.], p. 1-10. 6 maio 2019. Disponível em: <<https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/05/mickey-e-marvel-lideram-licenciamento-de-produtos-disney-no-brasil.html>>. Acesso em: 20 dez. 2019.
- BEEBE, Barton. *An empirical study of the multifactor tests for trademark infringement*. **California Law Review**, Berkeley, v. 94, n. 6, p.1581-1654, dez. 2006.
- BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor**. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.
- BOFF, Salete Oro et al. **Propriedade intelectual: marcos regulatórios**. Erechim: Deviant, 2017.
- BOFF, Salete Oro; BOFF, Vilmar A. **Patente: privilégio temporário do inventor**. In: BOFF, Salete Oro et al. (org.). **Propriedade intelectual: marcos regulatórios**. Erechim, RS: Deviant, 2017. v.1, p. 31-46.
- BOFF, Salete Oro; BORTOLANZA, Guilherme. O direito de autor e o desafio da internet: liberdade versus responsabilidade. **Diritto & Diritti**, v. 1, p. 1-13, 2010.

BONFÁ, Sebastião; RABELO, Arnaldo. **Licensing**: como utilizar marcas e personagens para agregar valor aos produtos. São Paulo: M Books, 2009.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição Federal**. Brasília, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 01 maio 2018.

BRASIL. **Código Civil** (2002). Rio de Janeiro, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm>. Acesso em: 03 maio 2018.

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de janeiro de 1990. **Código de Defesa do Consumidor**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078.htm>. Acesso em: 04 maio 2015.

BRASIL. **Código Penal** (1940). Rio de Janeiro, Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 03 maio 2018.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de janeiro de 1998. **Lei de Direitos Autorais**. Brasília, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L9610.htm>. Acesso em: 06 maio 2015.

BRASIL. Lei 9.279 de 14 de maio de 1996. **Lei da Propriedade Industrial**. Congresso Nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 05 jan. 2018.

BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. **Protocolo de Madri**: Vigência, razões, como dar entrada no pedido e preparo do INPI. 2019. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/protocolo-de-madri-vigencia-razo-es-como-dar-entrada-no-pedido-e-preparo-do-inpi>>. Acesso em: 02 ago. 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. **Resp nº 949.514**. Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros, 2007.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Resp nº 1.034.103**. Maria da Conceição Pereira de Oliveira. UNIGRAF Unidas Gráficas e Editora Ltda.. Relator: Min. Nancy Andrighi. Dj. Brasília, 22 jun. 2010.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. **Recurso de Revista nº 13700-65.2006.5.01.0071**. Lia Maria Taboada Renha. Globo Comunicação e Participações S. A.. Relator: Min. Ives Gandra Martins Filho. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2013.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Acórdão nº 013.509/2007-8**. Daniel Silva Balaban. Relator: Walton Alencar Rodrigues. Brasília, DF, 14 de maio de 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Despacho de Liminar**, processo nº 4000893-32.2013.8.26.0562. Benedito Aparecido Maciel. Bromélia Produções Ltda e outros. Relatora: Selma Baldança Marques Guimarães Saletti Poder Judiciário. São Paulo, 2013.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Inicial**, processo nº 1004492-58.2013.8.26.0100. Bromelia Produções Ltda e outros. Benedito Aparecido Maciel. Relator: Juiz de Direito Dr. Eduardo Bigolin. Poder Judiciário. São Paulo, 2012.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Sentença**, processo nº 1004492-58.2013.8.26.0100. Chaim Produções Artísticas Ltda. Benedito Aparecido Maciel. Relator: Juiz de Direito Eduardo Bigolin. Poder Judiciário. São Paulo, 2013.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Acórdão de AI**, processo nº 2013.0000705860. Relator: Presidente e Relator João Carlos Saletti. Poder Judiciário. São Paulo, 2013.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Sentença**, processo nº 1045294-30.2015.8.26.0100, 29ª Vara Cível. Pg Produções de Cinema e outros. Anderson Fiorese Produções ME. Relator: juíza de Direito Drª Laura de Mattos Almeida. São Paulo de 2017. Diário Oficial da União. São Paulo, 2017.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Decisão**, processo nº 1031604-31.2015.8.26.0100, 29ª Vara Cível. Pg Produções de Cinema, Vídeo e Tv Ltda. e outros. Anderson Fiorese Produções Me e outros. Relator: Juíza de Direito Drª Laura de Mattos Almeida. São Paulo de 2015.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Inicial**, processo nº 1031604-31.2015.8.26.0100, 29ª Vara Cível da Comarca de São Paulo. PG Produções de Cinema, Vídeo e Tv Ltda. e outros. Anderson Fiorese Produções Me e outros. São Paulo de 2015.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. **Sentença** nº 0032178-76.2013.4.02.5101. Ri Happy Brinquedos S.A. Comitê Organizador do Jogos Pan-Americano Rio 2007. Juiz Federal: Eduardo André Brandão de Brito Fernandes. Rio de Janeiro de 2015.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. **Acórdão** nº 0032178-76.2013.4.02.5101. Ri Happy Brinquedos S.A.. Comitê Organizador do Jogos Pan-Americano Rio 2007. Relator: Desembargador Federal Antônio Ivan Athié. Rio de Janeiro de 2017.

BRASIL. Justiça Federal do Rio de Janeiro. **Relatório do Perito**, processo nº 2013.51.01.032178-4. Ri Happy Brinquedos S.A. Comitê Organizador do Jogos Pan-Americano Rio 2007. Relator: Desembargador Federal Antônio Ivan Athié. Rio de Janeiro de 2013.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Inicial** Processo nº 2004.209.004392-8. Leonardo Soltz e Soltz Publicidade Ltda. Xuxa Promoções e Produções Artísticas.. Rio de Janeiro, 2004.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Sentença**, processo nº 2004.209.004392-8. Leonardo Soltz e Soltz Publicidade Ltda. Xuxa Promoções e Produções Artísticas. Relator: Juíza Flávia de Almeida Viveiros de Castro. Rio de Janeiro, 2012.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Inicial** Processo nº 07.228.334-0. Mars Incorporated e Masterfoods Brasil Alimentos Ltda. Indústria de Produtos Alimentícios Mavalério Ltda. 2007.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Sentença**, processo nº 07.228.334-0. Mars Incorporated e Masterfoods Brasil Alimentos Ltda. Indústria de Produtos Alimentícios Mavalério Ltda. Relator: Juiz de Direito Swarai Cervone de Oliveira. 2010.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. 9ª Câmara de Direito Privado. **Acórdão**, processo nº 07.228.334-0. Mars Incorporated e Masterfoods Brasil Alimentos Ltda. Indústria de Produtos Alimentícios Mavalério Ltda. Relator: Alexandre Lazzarini. 2015.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Sentença** Processo nº 0014638-39.2011.8.26.0071, 2ª Vara Cível. Tilibra Produtos de Papelaria Ltda. Cadensil Industrial Ltda e outro. Relator: Juiz de Direito: Dr. João Thomaz Diaz Parra. São Paulo de 2013.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Acórdão** Processo nº 0014638-39.2011.8.26.0071, 2ª Vara Cível. Tilibra Produtos de Papelaria Ltda. Cadensil Industrial Ltda e outro. Relator: Hertha Helena de Oliveira. São Paulo de 2013.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Decisão de Antecipação de Tutela** Processo nº 1021832-15.2013.8.26.0100, 22ª Vara Cível. Those Characters From Cleveland Inc.. Mimo do Brasil Ltda. Relator: juíza de Direito: Dra. Renata Martins de Carvalho Alves. São Paulo, 2013.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Inicial**, processo nº 1021832-15.2013.8.26.0100, 22ª Vara Cível. Those Characters From Cleveland Inc. Mimo do Brasil Ltda. São Paulo, 2013.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Sentença**, processo nº 1021832-15.2013.8.26.0100, 22ª Vara Cível. Those Characters From Cleveland Inc. Mimo do Brasil Ltda. Relator: Juiz de Direito: Dr. Fernando Henrique de Oliveira Biolcati. São Paulo, 2013.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Sentença**, processo nº 0003708-44.2014.8.19.0202. Jadir de Souza. Rede Record de Televisão. Rio de Janeiro, 2016.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Relatório**, processo nº 0003708-44.2014.8.19.0202. Jadir de Souza. Rede Record de Televisão. Relator: Des. Plínio Pinto Coelho Filho. Rio de Janeiro, 2017.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Acórdão**, processo nº 0003708-44.2014.8.19.0202. Jadir de Souza. Rede Record de Televisão. Relator: Des. Plínio Pinto Coelho Filho. Rio de Janeiro, 2017.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Sentença**, processo nº 1030556-24.2017.8.26.0405, 2ª Vara Cível. Leonardo de Matos Malacrida. Relator: Juiz de Direito Dr. Mario Sergio Leite. TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A. Osasco, 2019.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Decisão**, processo nº 1030556-24.2017.8.26.0405, 2ª Vara Cível. Leonardo de Matos Malacrida. TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A. Osasco, 2018.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Inicial**, processo nº 1030556-24.2017.8.26.0405, 2ª Vara Cível. Leonardo de Matos Malacrida. TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A. Osasco, 2017.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Contestação**, processo nº 1030556-24.2017.8.26.0405, 2ª Vara Cível. Leonardo de Matos Malacrida. TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A. Osasco, 2018.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Réplica**, processo nº 1030556-24.2017.8.26.0405, 2ª Vara Cível. Leonardo de Matos Malacrida. TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A. Osasco, 2018.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Decisão**, processo nº 1030556-24.2017.8.26.0405, 2ª Vara Cível. Leonardo de Matos Malacrida. Relator: Juíza de Direito: Dra. Juliana Nishina de Azevedo. TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A. Osasco, 2017.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. **Inicial** Processo nº 0246427-49.2012.8.19.0001. TV Omega Ltda. - Rede TV. Globo Comunicação e Participações S/A e outro. Rio de Janeiro de 2012.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. **Acórdão** de Apelação, processo nº 0246427-49.2012.8.19.0001. TV Omega Ltda. - Rede TV. Globo Comunicação e Participações S/A e outro. Relator: Ferdinando Nascimento. Rio de Janeiro de 2014.

BRYER, Lanning G. *International trademark protection*. New York: *International Trademark Association*, 2015.

BROWN, Ralph S. *Civil remedies for intellectual property invasions: themes and variations*. *Law And Contemporary Problems*, [S.l.], v. 55, n. 2, p.45-89, abr. 1992.

CABRAL, Plínio. **A nova Lei de direitos autorais**. 4. ed. São Paulo: Harbra, 2003.

CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. O teste 360º de confusão de marcas. *Emerj*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 69, p.129-155, jun. 2015.

CAETANO, Rodrigo. Personagens: A sobreposição de direitos autorais e marcários frente ao domínio público - I. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual ABPI 55 Anos**, [s.l.], v. 1, n. 159, p.27-46, mar. 2019.

COE, Samuel J. *The story of a character: establishing the limits of independent copyright protection for literary characters*. *Chicago Kent Law Review*, Chicago, v. 86, n. 2, p. 1305-1329, jun. 2011.

COPETTI, Michele. **Critérios de comparação de marcas**. In: VI Congresso Brasileiro de Direito Internacional, 2008, Curitiba. *Estudos de Direito Internacional*. Curitiba: Juruá, 2008. v. XIV. p. 160-169.

COPETTI, Michele. *El arbitraje en el procedimiento administrativo del registro de marca en Brasil*. 2015. 443 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Universitat de València, Valencia, 2015.

COSTA NETTO, José Carlos. **Direito autoral no brasil**. 2. ed. São Paulo: Ftd, 2008.

DARTS-IP. *Global intellectual property cases & analytics*. Disponível em: <<https://www.darts-ip.com>>. Acesso em: 20 junho 2019.

DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial**: Os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº9279, de 14 de maio de 1996. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

DO AMARAL, Jordana Siteneski; BOFF, Salete Oro. A propriedade intelectual sobre os “memes” da internet: perspectivas a partir do direito autoral e do direito de marca. **Scientia Iuris**, v. 23, p. 144, 2019.

DO AMARAL, Jordana Siteneski; BOFF, Salete Oro. Uma obra e vários autores: o direito autoral e as “fan-fictionals” na cultura da convergência. **Scientia Iuris** (UEL), v. 22, p. 162, 2018.

DOWNES, Daniel. *Branding culture: fictional characters and undead celebrities in an era of "transpropriated" media*. In: DOAGOO, B Courtney et al (Ed.). *Intellectual property for the 21st century*. Toronto: Irwin Law, 2014. p. 246-267.

ESTADOS UNIDOS. *Copyright Law of the United States. The Copyright Act. Title 17 of the United States Code*.

Circular 92, december 2016. 1976. Disponível em:

<<https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf>>. Acesso em: 06 maio 2017.

ESTADOS UNIDOS. *United States Trademark Law. The Lanham Act. Circular 92, december 2016*. 1946. Disponível em: <<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/tmlaw.pdf>>. Acesso em: 03 ago 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Alfred Bell & Co. Ltd. v. Catalda Fine Arts, Inc. et al, 191 F.2d 99 (2d Cir. 1951)*. Disponível em <<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/191/99/91570/>> acesso em 30 agosto 2018.

ESTADOS UNIDOS. *Atari, Inc. v. N. Am. Philips Consumer Elecs. Corp., 672 F.2d 607, 614 (7th Cir. 1982)*. Disponível em: <<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/672/607/331150/>> Acesso em 20 maio 2018.

ESTADOS UNIDOS. *Beeceuticals LLC v. Dreamworks Animation SKG, Inc. et al 15:1125 Ft. Lauderdale Office 0:2007cv61563*. Disponível em: <<https://dockets.justia.com/docket/florida/flsdc/0:2007cv61563/305042>>. Acesso em: 12 mar 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Bleistein v. Donaldson Lithographing Co., 188 U.S. 239 (1903)*. Disponível em <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/188/239/>>, acesso em 02 setembro 2018.

ESTADOS UNIDOS. *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding Inc.* No. 11-3303 (2d Cir. 2013) Disponível em: <<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/11-3303/11-3303-2013-03-08.html>>. Acesso em: 15 maio de 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Conan Properties, Inc. v. Mattel, Inc.*, 712 F. Supp. 353 (S.D.N.Y. 1989). Disponível em <<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/712/353/1475694/>>. Acesso em: 20 ago 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycats Cinema Ltd.*, 604 F.2d 200, 204 (2nd Cir. 1979). Disponível em: <<https://casetext.com/case/dallas-cowboys-cheerleaders-inc-v-pussycat-cinema-ltd>>. Acesso em 08 maio 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Danjaq LLC v. Sony Corp.*, 263 F.3d 942 (9th Cir. 2001). Disponível em: <<https://casetext.com/case/danjaq-llc-v-sony-corporation>>. Acesso em 20 maio 2018.

ESTADOS UNIDOS. *DC Comics v. Towle*, n° 1355484 (9th Cir. September 23, 2015). Disponível em: <<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/13-55484/13-55484-2015-09-23.html>> Acesso em: 20 ago 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Duraco Products Inc. v. Joy Plastic Enterprises Ltd.* 40 F.3d 1431 (1994). Disponível em <<https://openjurist.org/40/f3d/1431/duraco-products-inc-v-joy-plastic-enterprises-ltd>>. Acesso em 20 maio 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Edgar Rice Burroughs, Inc v. Manns Theatres*, n° 76-3612-RMT, 1976 WL20994. Disponível em: <<http://askjohnarchives.cocolognifty.com/blog/2013/12/edgar-rice-bu-1.html>> Acesso em: 15 abril 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Feist Publ'ns, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 340, 361 (1991). Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/340/>>. Acesso em: 20 junho 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Fiji Water Co. v. Fiji Mineral Water USA*, 741 F. Supp. 2d 1165 (C.D. Cal., 2010). Disponível em: <<https://www.leagle.com/decision/inadvfdco110517000085>>. Acesso em: 15 abril 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Fisher v. Star Co.*, 231 N. Y. 414 (1921). Disponível em: <<https://cite.case.law/ny/231/414/>> Acesso em: 20 ago 2018.

ESTADOS UNIDOS. *Hammett v. Warner Brothers Pictures*, 176 F.2d 145. United States Court of Appeals, Second Circuit. Jun, 1949. Disponível em: <<https://casetext.com/case/hammett-v-warner-brothers-pictures>>. Acesso em: 20 jun 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Harvey Cartoons v. Columbia Pictures Industries*, 645 F. Supp. 1564 (S.D.N.Y. 1986). Disponível em: <<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/645/1564/1498885/>>. Acesso em: 20 ago 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Jay Franco & Sons, Inc. v. Franek*, 615 F.3d 855 (7th Cir. 2010). Disponível em: <<https://www.courtlistener.com/opinion/152716/jay-franco-sons-inc-v-franek/>>. Acesso em: 18 maio 2018.

ESTADOS UNIDOS. *K.P. Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression*, 543 U.S. 111 (2004). Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/543/111/>>. Acesso em 19 ago 2018.

ESTADOS UNIDOS. *Leslie v. Conan Doyle Estate, Ltd.*, 755 F.3d 496. Disponível em: <<https://casetext.com/case/klinger-v-conan-doyle-estate-ltd>>. Acesso em: 20 ago 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Margaret Walker ALEXANDER v. Alex HALEY, Doubleday & Company, Inc., and Doubleday Publishing Company*. 460 F. Supp. 40; 1978 U.S. Dist. LEXIS 15430; 200 U.S.P.Q. (BNA) 239; 4 Media L. Rep. 1534. Disponível em <<https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/Materials/1978AlexandervHaleyEdited.htm>> Acesso em: 20 agosto 2018.

ESTADOS UNIDOS. *Metro-Goldwyn-Mayer v. American Honda Motor Co.*, 900 F. Supp. 1287 (C.D. Cal. 1995). Disponível em <<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/900/1287/2262232/>>. Acesso em: 17 set 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Moseley v. V Secret Catalog, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003) *Moseley v. V Secret Catalog, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003). Disponível em <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/537/418/>>. Acesso em 14 de abril 2019.

ESTADOS UNIDOS. *M'Otto Enterprises v. Redsand, Inc* 831 F.Supp. 1491, 1499 (W.D. Wash 1993). Disponível em: <<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/831/1491/1802056/>>. Acesso em: 12 agosto 2018.

ESTADOS UNIDOS. *New Dana Perfumes, Corp v. The Disney Store, Inc.*, 131 F. Supp. 2d. 616 (M.D. Pa. 2001). Disponível em: <<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/131/616/2579992/>>. Acesso em: 30 agosto 2018.

ESTADOS UNIDOS. *Nichols v. Universal Pictures Corporation* 34 F.2d 145 (1929). Disponível em <<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/F2/34/145/1481990/>>. Acesso em: 20 ago 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Olson v. Nacional Broadcasting Company, Inc.* 855 F. 2d 1446. Disponível em: <<https://openjurist.org/855/f2d/1446/olson-v-national-broadcasting-company-inc-mca-and-mca-olson>>. Acesso em 16 de maio de 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Owens-Corning Fiberglass Corp.*, 774 F.2d 1116 (Fed. Cir. 1985). Disponível em: <<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/774/1116/10307/>>. Acesso em: 22 abril 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Park 'N Fly, Inc. v. Dollar Park e a Fly Inc.* 469 U.S. 189 (1985). Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/469/189/>>. Acesso em: 15 jun 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Pirone v. MacMillan, Inc.*, 894 F. 2d 579 (2nd Cir. 1990). Disponível em: <<https://www.casemine.com/judgement/us/5914c060add7b049347b35fb>>. Acesso em 20 ago 2018.

ESTADOS UNIDOS. *Polaroid Corp. v. Polarad Elect. Corp.*, 287 F.2d 492 (2ª Cir. 1961). Disponível em: <<https://casetext.com/case/polaroid-corporation-v-polarad-electronics-corp>>. Acesso em: 18 março 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Positive Black Talk, Inc. v. Cash Money Records, Inc.*, 394 F.3d 357, 367 (5th Cir. 2004). Disponível em: <<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/15-35509/15-35509-2018-02-27.html>>. Acesso em: 21 junho 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Qualitex Company v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159 (1995). Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/>> Acesso em: 22 agosto 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Rentmeester v. Nike, Inc.*, 888 F.3d 1111, 1116–17 (9th Cir. 2018). Disponível em: <<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/15-35509/15-35509-2018-02-27.html>>. Acesso em: 18 junho 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Romantics v. Activision Publishing, Inc.*, 574 F. Supp. 2d 758 (E.D. Mich. 2008). Disponível em: <<https://casetext.com/case/romantics-v-activision-publishing>>. Acesso em: 20 abril de 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Saban Entertainment, Inc. c. 222 World Corp*, 865 F. Supp. 1047 (S.D.N.Y. 1994). Disponível em: <<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/865/1047/1506010/>> Acesso em: 12 maio 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Sid & Marty Krofft Television Prods. V. Mc Donald's Corp* 562 F.2d 1157 (9th Cir. 1977). Disponível em: <<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/562/1157/293262/>>. Acesso em: 20 ago 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Silverman v. CBS* 632 F. Supp. 1344, 1356 (S.D.N.Y.) *aff'd* 870 F.2d 40, 49-50 (2nd Cir. 1989). Disponível em: <<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/632/1344/2260267/>>. Acesso em: 12 agosto 2018.

ESTADOS UNIDOS. *Specht v. Google, Inc.*, 758 F. Supp. 2d 570 (N.D. Ill., 2010). Disponível em: <<https://www.courtlistener.com/opinion/2474546/specht-v-google-inc/>>. Acesso em 15 jun 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Timothy Burton Anderson v. Sylvester Stallone, Freddie Fields, Dean Stolber, Frank Yablans and MGM/UA, a Corporation*, Case No. 87-0592 WDK (Gx) 1989 U.S. Dist. LEXIS 11109; 11 U.S.P.Q.2D (BNA) 1161; Copy. L. Rep. (CCH) P22,665. Disponível em <http://www.kentlaw.edu/faculty/rwarner/classes/legalaspects_ukraine/copyright/cases/anderson_v_stallone.html> acesso em 12 agosto 2018.

ESTADOS UNIDOS. *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992). Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>>. Acesso em 15 agosto de 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co.*, 578 F. Supp. 911 (S.D.N.Y. 1983). Disponível em: <<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/578/911/2363221/>> Acesso em: 30 abril 2019.

ESTADOS UNIDOS. *Universal City Studios, Inc. v. Kamar Industries, Inc.*, 217 U.S.P.Q. 1162 (S.D. Texas 1982). Disponível em: <<https://novalis.org/cases/ET.html>> Acesso em 15 maio 2019.

ESTADOS UNIDOS. *University of Alabama Board of Trustees v. New Life Art Inc.*, 683 F.3d 1266 (11th Cir. 2012). Disponível em: <<https://casetext.com/case/univ-of-ala-bd-of-trs-v-new-life-art-inc?resultsNav=false#p1279>> Acesso em 20 ago 2018.

ESTADOS UNIDOS. *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 529 U.S. 205 (2000). Disponível em: <Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205 (2000)>. Acesso em 15 ago 2018.

FERRAJOLI, LUIGI. *Los fundamentos de los derechos fundamentales*. Editorial Trotta, Madrid, 2001.

FISHER, William W. *Copyright X*. 1.2 Boston: Harvard Law School, 2018.

GANDELMAN, Henrique. *De Gutenberg à imprensa: direitos autorais na era digital*. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Record, 2001.

GEIGER, Christophe; SENFTLEBEN, Martin. *Understanding the "three step test"*. *Gervais International intellectual property*. Columns Design XML Ltd, 2015.

GINSBURG, Jane. *Copyright without borders? Choice of forum and choice of law for copyright infringement in cyberspace*. *Cardozo Arts & Ent. L.J.*. Yeshiva University, New York: 1997.

GINSBURG, Jane. *Overview of copyright law*. In: DREYFUSS, Rochelle; PILA, Justine. *Oxford Handbook of Intellectual Property*. Oxford: Oxford University Press, 2018. p. 487-517.

GINSBURG, Jane. *Licensing commercial value: from copyright to trademark and back*. *Columbia Law School Review*, New York: SSRN, 2015.

GISSELBERG, Tonya. *Trademark protection for cartoons characters*. Gisselberg Law Firm Articles And Presentations. Seattle, p. 1-13. jun. 2010.

GLADDEN, Nick. *When California dreamin' becomes a Hollywood nightmare; copyright infringement and the motion pictures screenplay: towards an improved framework*. *Journal of Intellectual Property Law*, Georgia, v. 10, n. 2, p.359-384, mar. 2003.

GONÇALVES, Everton das Neves; STELZES, Joana. O direito e *law and economics*: possibilidade interdisciplinar na contemporânea teoria geral do direito. *Juris*: Revista da Faculdade de Direito, Rio Grande, v. 11, n. 1, p.199-222, dez. 2005.

GUIMARÃES, Jorge Alfredo (Org.). **Introdução ao direito de autor**. [s. L.]: Congresso Brasileiro de Cinema, 2006.

HELFAND, Michael Todd. *When Mickey Mouse is as strong as Superman: the convergence of intellectual property laws to protect fictional literary and pictorial characters*. **Stanford Law Review**. Stanford, p. 623-674. fev. 1992.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. INPI/PR N° 142/2014: **Manual de Marcas**. Rio de Janeiro, 2019.

JENKINS, Henry. **Cultura da convergência**. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2012. Tradução de Susana Alexandria.

JENKINS, Henry. **Cultura da conexão: criando valor e significado por meio da mídia propagável**. São Paulo: Aleph, 2014. Tradução de Patrícia Arnaud.

KATZ, Robert; MINSKER, Hellen Hill. "*Trademarks by design: combining design patents and trademark to protect your intellectual property*", 2000.

LAFRANCE, Mary. *Understanding trademark law*. 3. ed. Durham: Carolina Academic Press, 2016.

LANDES, William M.; POSNER, Richard A.. *The economic structure of intellectual property law*. London: The Belknap Press Of Harvard University Press, 2003.

LEVINE, Sheila. *Characters and copyright protection*. **Ip Legal Corner**. Nova Iorque, p. 1-8. maio 2016. Disponível em: <<https://iplegalcorner.com/characters-and-copyright-protection/>>. Acesso em: 2 maio 2018.

LIMA, Maria Alicia. **Pirataria e contrafação: da propriedade intelectual ao trade dress**. Anais do XXVIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, ABPI, 2008, ps. 69-70

LIMA, *The international licensing industry merchandisers' association*. LIMA Annual Global Survey of Licensing Industry. **LIMA News**. Nova Iorque, 07 ago. 2017. Disponível em: <<http://www.licensing.org/news/lima-annual-global-survey-of-licensing-industry-now-available/>> Acesso em: 22 ago. 2017.

MACIEL, Nahima. Editoras aproveitam domínio público para relançar obra de Monteiro Lobato. **Correio Brasiliense**. 2019. Disponível em: <https://www.correiobrasiliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2019/02/10/interna_diversao_arte,736370/monteiro-lobato-em-dominio-publico.shtml> Acesso em: 20 ago 2019.

MAGRANI, Eduardo. **As limitações no direito norte-americano e a inaplicabilidade do fair use ao contexto brasileiro**. Anais do VIII Congresso de Direito de Autor e Interesse Público Co, Curitiba, p.95-105, out. 2014.

MARCUSO, Daniel. Xuxa é condenada a indenizar publicitário por violação de direitos autorais. **IG Gente**. 2014. Disponível em <<https://gente.ig.com.br/2014-10-10/xuxa-e-condenada-a-indenizar-publicitario-por-violacao-de-direitos-autorais.html>> Acesso em 20 ago 2019.

MARINONI, Luiz Guilherme. Aproximação crítica entre as jurisdições de *civil law* e de *common law* e a necessidade de respeito aos precedentes no Brasil. **Revista da Faculdade de Direito (UFPR)**, Curitiba, v. 49, 2009.

MARTINELLI, Larissa Carla. *Trade dress*: a proteção ao conjunto de imagem no ordenamento jurídico brasileiro. Argamassa: **Revista das engenharias, arquitetura e urbanismo, geografia, gestão, decisões e memória**, Campo Grande, v. 1, n. 1, p.67-82, jan. 2018.

MENDES, Jaqueline. As marcas brasileiras que mais se destacam no universo do licenciamento são a Turma da Mônica, da Mauricio de Sousa Produções, e a Galinha Pintadinha. **Correio Braziliense**. [s.l.], p. 1-2. nov. 2018. Disponível em: <https://www.correio braziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/11/21/internas_economia,720570/marcas-licenciadas-crescem-acima-da-media-do-varejo.shtml>. Acesso em: 12 dez. 2019.

METSOLA, Asko. *So Tarzan, Zorro, and Mickey Mouse went to a bar: Trademark protection of public domain characters*. 2016. 76 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Hanken School Of Helsinki, Helsinki, 2016.

MEZZARROBA, Orides. MONTEIRO, Cláudia Sevilha. Manual de metodologia da pesquisa no direito. 6 ed. São Paulo, Saraiva, 2014.

MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do *trade dress* no Brasil: a eficácia da repressão concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. **Revista Eletrônica do IBPI**, [S.l.]: 2014.

MUKNICKA, Rosana Pilon. A propriedade intelectual nos contratos individuais de trabalho. **Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região**, Goiania, v. 21, n. 1, p.1-16, dez. 2018.

NICKLES, Christine. *The conflicts between intellectual property protections when a character enters the public domain*. **Ucla Entertainment Law Review**, Los Angeles, v. 1, n. 7, p.133-165, jun. 1999.

OLIVEIRA, Olga Maria B. Aguiar de. **Monografia jurídica**. Porto Alegre: Síntese, 1999.

PADILHA, Norma Sueli; MORENO, Rita de Cássia Peixoto. **A contribuição do direito do consumidor para o consumo sustentável**. XXV Congresso do Conpedi. Curitiba, p. 293-310. dez. 2016.

PIMENTEL, Luiz Otávio; BARRAL, Welber. Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento. In: BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.). **Propriedade intelectual e desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. Cap. 1. p. 11-34.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade intelectual e universidade: Aspectos Legais**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005.

PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.). **Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio**. 3. ed. Brasília; Florianópolis: MAPA; EaD, UFSC, Fapeu, 2012. p. 317-331. ISBN: 9788574261218.

PIMENTEL, Luiz Otávio; SILVA, Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo. Conceito jurídico de software, padrão proprietário e livre: políticas públicas. **Sequência** (UFSC), v. 68, p. 291-329, 2014.

PITTS, Jamie N. *Strategic plan to protect and profit from fictional characters in audiovisual works*. The Law Office of Jamie N. Pitts. Sarasota: 2017.

PORT, Keneth L. *Trademark law and policy*. 4. ed. Durham: Carolina Academic Press, 2018.

POZEN, Rebert C.; HIRSCH, Jordan. U.S. and EU trademark protection. *Harvard Business Review*. Boston, 2009.

PRESS, Associated. *Cosmetics company sues DreamWorks and Paramount over 'Bee Movie' slogan* By Associated Press. *Fox News*. S.l., p. 1-2. nov. 2007. Disponível em: <<https://www.foxnews.com/story/cosmetics-company-sues-dreamworks-and-paramount-over-bee-movie-slogan>>. Acesso em: 12 maio 2019.

REIS, Carlos Nelson dos. A responsabilidade social das empresas: o contexto brasileiro em face da ação consciente ou do modernismo do mercado? **Economia Contemporânea**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 2, p.279-305, agosto, 2007.

ROSARIO, Francisco José Peixoto; DE LIMA, Araken Alves. Aspectos Econômicos da Apropriabilidade Econômica da Propriedade Intelectual. In: Irineu Afonso Frey; Josealdo Tonholo; Cristina M. Quintella. (Org.). **Transferência de tecnologia**. 1ed.Salvador: EDIFBA, 2019, v. 1, p. 25-42.

SAID, Zahn K. *Fixing copyright in characters*. *Cardoso Law Review*, Nova Iorque, v. 35, n. 769, p.769-829, 2013.

SAUVÉ, Pierre. *Trends in audiovisual markets: regional perspectives from the south*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Unesco: 2006.

SCHÉRE, Elizabeth. *Where is the morality? Moral rights in international intellectual property and trade Law*. *Fordham International Law Journal*. Nova Iorque, p. 773-784. 2018.

SEVERO, Helena. **Monteiro Lobato: o homem, os livros**. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro: 2019. Disponível em: <<http://bndigital.bn.gov.br/exposicoes/monteiro-lobato-o-homem-os-livros/abertura/>>. Acesso em: 20 set 2019.

SILVA, Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo. **Software e propriedade intelectual na gestão pública**. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.

SILVA, Cláudio Eduardo Regis Figueiredo. Public sector and intellectual property: the ownership of intellectual property of computer program, created and developed or customized for use in the management of the judiciary. **Justiça do Direito** (UPF), v. 29, p. 463-477, 2015.

SILVA, Cláudio Eduardo Regis Figueiredo. **Propriedade Intelectual de Programa de Computador Desenvolvido para Utilização na Administração Pública**: Estudo de caso. Florianópolis: UFSC, 2013 (Tese de Doutorado).

SMITH, Carrie Ayn. *A character dilemma: a look into trademark protections for characters from creative works*. Seton Hall Law Review, New Jersey, v. 4, n. 3, p.1-28, jan. 2014.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Concorrência Desleal Vs. Trade Dress ou Conjunto-Imagem**. São Paulo: Edição Tinoco Soares, 2004.

SPRIGMAN, Christopher Jon; HEDRICK, Samantha Fink. *The filtration problem in copyright's "substantial similarity" infringement test*. **Lewis & Clark Law Review**, Portland, v. 23, n. 2, p.571-598, jun. 2019.

STIM, Richard. *Patent, copyright and trademark: an intellectual property desk reference*. 13. ed. [s.l.]: Nolo, 2014.

STRUNCK, Gilberto. **Como criar identidades visuais para marcas de sucesso**: um guia sobre o marketing das marcas e como representar graficamente seus valores. Rio de Janeiro: Rio Books, 2001.

TEIXEIRA, Tarcísio. **Direito empresarial sistematizado**: doutrina, jurisprudência e prática. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

TUSHNET, Rebecca. *Make me walk, make me talk, do whatever you please: Barbie and exceptions*. **Intellectual property at the edge**. Georgetown, p. 1-17. dez. 2013.

VASCONCELOS, Claudio Lins de. Propriedade intelectual na indústria audiovisual. **Jota**. [s.l.], p. 0-0. 02 maio 2016. Disponível em: <<https://jota.info/artigos/propriedade-intelectual-na-industria-audiovisual-02052016>>. Acesso em: 20 ago. 2016.

WILSON, Lee. *The copyright guide: a friendly handbook to protecting and profiting from copyrights*. 3. ed. New York: Allworth Press, 2003.

WIPO. **Character merchandising: report prepared by the international bureau**. Gêneva: 1994.

WHITE, Tony. *Animation from pencil to pixels*. Burlington: Focal Press, 2013.