



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota Nº 0311-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1

PROCESSO Nº 82733.842220-05

INTERESSADO: DIRAD

ASSUNTO: Contrato de cessão de direitos autorais não transfere o direito ao registro de marca.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Trata-se de consulta formulada pela DIRAD a respeito da aptidão do contrato de cessão de direitos autorais para autorizar o registro de marca.
2. No caso em tela, o inventariante do espólio do escritor Dias Gomes firmou contrato de cessão de direitos autorais com a empresa Natasha Enterprises Ltda. Esta requereu o registro da marca “O Bem Amado”. A empresa Globo Comunicação e Participações S.A. ingressou com o pedido de nulidade da marca.
3. O cerne da consulta refere-se ao alcance do contrato de cessão de direitos autorais. A presente nota técnica examina se o contrato de cessão de direitos autorais em apreço transfere ao cessionário o direito de registrar uma marca.
4. Primeiramente, a nota descreve o conteúdo dos principais documentos constantes dos autos, particularmente o contrato de cessão de direitos autorais. Posteriormente, responde-se os questionamentos formulados pela DIRAD.

#### A. DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS

5. As fls. 1/4, verifica-se o requerimento de registro da marca nominativa “O Bem Amado”. A procuração foi outorgada pela empresa Natasha Enterprises Ltda, mediante a sua representante legal, ao escritório Peduti Marcas e Patentes Brasil e Exterior S.C. Ltda (fls. 5). O contrato de constituição da pessoa jurídica Natasha Enterprises Ltda encontra-se às fls. 7/14.
6. As fls. 15/19, vê-se o contrato de cessão singular de direitos autorais sobre o texto “O Bem Amado”, no qual figura como cedentes os herdeiros do espólio do escritor Dias Gomes, representado pelo inventariante Guilherme Emmer Dias Gomes, e a empresa Natasha Enterprises Ltda como parte cessionária.
7. O contrato de cessão de direitos autorais tem como objeto a utilização da obra “O Bem Amado” em filmes e outros formatos audiovisuais. **Não se trata de uma cessão ampla e**



**irrestrita da obra para quaisquer fins.** Desse modo, a publicação da obra em formato de livro, ou mesmo, a produção do texto para o teatro, por exemplo, não estão abrangidos no negócio jurídico.

8. Considerando a relevância do contrato de cessão de direitos autorais para responder aos questionamentos da consulta, cumpre transcrever a seguir o *caput* da cláusula primeira:

“O presente contrato tem por objeto a cessão singular pelos CEDENTES à CESSIONÁRIA dos direitos autorais patrimoniais sobre a obra textual intitulada “O BEM AMADO” de autoria de DIAS GOMES, que pretende utilizar e/ou adaptar e/ou basear e/ou desenvolver e/ou produzir **em qualquer meio de formato audiovisual**, a critério da CESSIONÁRIA podendo, inclusive, ser baseada e/ou adaptada através de roteiro para efeito de sua versão cinematográfica, especialmente o cinema, com bitola de 35mm, sendo da intenção da CESSIONÁRIA utilizá-la nos termos e condições fixados neste instrumento.” (grifo nosso)

9. Os direitos para produzir, realizar e expor a obra audiovisual, elaborada a partir de “O Bem Amado,” submetem-se aos termos do contrato de cessão de direitos autorais, conforme o parágrafo primeiro da cláusula primeira, a seguir reproduzida:

“Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os CEDENTES cedem a CESSIONÁRIA os direitos de produzir, realizar e expor, sob qualquer forma, a obra audiovisual resultante para os fins e condições previstas neste contrato, sendo da intenção da CESSIONÁRIA utilizar e/ou basear-se nos termos e nas condições fixados neste contrato, a concepção geral da obra, título, os personagens, e demais elementos que caracterizam.”

10. O parágrafo segundo da cláusula em análise confere à parte cessionária os direitos de produzir, realizar e explorar, sob qualquer forma a obra audiovisual. A cessão inclui a adaptação da obra para qualquer formato audiovisual.

“A presente cessão é também válida para adaptação para qualquer obra audiovisual, em qualquer formato ou suporte material ou não, tais como exemplificativa, mas não restritivamente: novela, mini-série, documentário, especial, vídeo-clip, e-clip, CD-ROM, documentário, desenho animado, home-vídeo, DVD, CDI, para ser exibida em cinema, rede de cinemas, televisão aberta, a cabo, satélite, internet, comercialização de direitos de continuação (sequel), remakes, etc.”

11. De acordo com o Parecer Técnico – Port. nº 513/10, a Diretoria de Marcas formulou exigência à empresa depositante, autorização do titular do direito para registro da denominação “O Bem Amado” como marca.

12. A empresa requerente do pedido de marca apresentou o contrato de cessão de direitos autorais já examinado nos itens 7/10. No entendimento da Diretoria de Marcas, esse contrato supre a autorização requerida.



13. Instruído o processo para fins de julgamento do recurso do processo administrativo de nulidade, a DIRAD formulou quatro questionamentos. Eles são apresentados e respondidos, a seguir.

## B. PRIMEIRO QUESTIONAMENTO

14. O primeiro questionamento apresentado pela DIRAD foi assim formulado:

a) se o contrato por ela apresentado contempla a cessão dos direitos patrimoniais sobre o título da obra em apreço, na medida em que a mesma não consta no referido instrumento;

15. A cessão dos direitos patrimoniais restringe-se à exploração audiovisual da obra. O contrato de cessão de direitos autorais não contempla a autorização para registro da marca "O Bem Amado". Não há previsão de registro da marca no contrato de cessão de direitos autorais, ou qualquer alusão ao uso da marca "O Bem Amado".

16. A marca constitui um bem com valor patrimonial. No entanto, de uma mera cessão de direitos patrimoniais não se infere a autorização do registro do signo ou denominação como uma marca.

17. A natureza jurídica dos direitos autorais não se confunde com a do direito marcário. Assim, *um contrato de cessão de direitos autorais não confere o direito ao registro e uso de uma marca quando não há uma previsão expressa nesse sentido*. O contrato de cessão de direitos autorais, objeto da consulta, não prevê, ainda que indiretamente, o registro e uso de marca.

18. O debate em curso não diz respeito apenas ao registro da marca "O Bem Amado", mas também ao seu uso. O registro da marca ao cessionário conferirá a ele o direito de uso. Inquire-se se essa foi a intenção dos cedentes (espólio do escritor Dias Gomes). Isso poderia ser facilmente resolvido mediante uma notificação dos cedentes para pronunciar-se quanto à intenção dos mesmos.

19. Todavia, o processo administrativo de nulidade de marca não prevê a notificação a terceiros possivelmente afetados pela marca cuja regularidade do registro foi impugnada.

20. A autarquia oportunizou à empresa depositante a apresentação de documentos pertinentes à autorização do registro da marca. A empresa simplesmente apresentou o contrato de cessão de direitos autorais.

21. O tratamento legal no Brasil aos direitos autorais é distinto do direito marcário. O primeiro é previsto na Lei nº 9.610/98, enquanto o segundo é regido predominantemente pela Lei 9.279/96. Desse modo, o termo "cessão de direitos autorais", utilizado no contrato de cessão de direitos autorais (fls. 15/19), não compreende a transferência do direito ao registro da marca.

22. Por sua vez, o estatuto obrigacional dos direitos autorais também é distinto do direito marcário. Neste, a autonomia da vontade é mais ampla do que no direito autoral.



23. Caio Mário ensina que os princípios hermenêuticos aplicáveis aos contratos são os mesmos da lei. Isso ocorre porque os efeitos dos contratos são similares às leis.<sup>1</sup> Nesse contexto, ressalta-se o teor do art. 112 do Código Civil, segundo o qual a intenção das partes prevalece sobre o sentido literal da linguagem quando se examina as declarações de vontade, *ipsis litteris*:

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

24. O art. 112 do Código Civil projeta o princípio da intencionalidade nas relações negociais. Não há nenhum indício no contrato de cessão de direitos autorais indicativo da intenção das partes, particularmente dos cedentes, acerca do registro da marca "O Bem Amado." Essas são normas gerais de interpretação de contratos.

25. Cabe tecer algumas considerações sobre as particularidades das obrigações relativas ao direito do autor. Há previsão expressa na Lei nº 9.610/98 sobre a interpretação **restritiva** dos negócios jurídicos envolvendo direitos autorais, *in verbis*:

Art. 4º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais.

26. A interpretação restritiva desse tipo de contrato tem sua razão de ser na natureza *sui generis* do direito autoral, o que leva a doutrina a afirmar a existência de um estatuto obrigacional próprio nessa matéria. Nesse diapasão, valê transcrever, a seguir, determinadas prescrições para os unionistas da estrutura obrigacional do direito de autor:

"a) reconhecimento do direito moral na base do Direito de Autor e, por isso, a insuscetibilidade de sua restrição na cessão de direitos patrimoniais; b) a existência de diferentes direitos patrimoniais independentes, que se preocupam em destacar, à medida que a técnica revela novas formas de comunicação das obras intelectuais; c) a necessidade de autorização autoral apartada, para utilização de cada direito patrimonial; d) em consequência, a especificação, no instrumento do contrato, de cada direito cedido; e) a interpretação estrita de seu alcance."<sup>2</sup>

27. O princípio da autonomia da vontade é limitado nos negócios jurídicos sobre direito autoral, em razão de sua natureza moral. A partir desse raciocínio, conclui-se que há uma índole protecionista nas normas regentes dos contratos de cessão de direitos autorais. As normas de ordem pública sobre a matéria impedem, por exemplo, a cessão global e indefinida de obras.<sup>3</sup>

28. O contrato de fls. 15/19 não trouxe manifestação de vontade a respeito do registro da marca "O Bem Amado." Portanto, torna-se despicando tecer considerações maiores sobre a limitação da autonomia de vontade nos negócios jurídicos envolvendo a cessão de direitos autorais. Hipótese complexa seria se o contrato de cessão de direitos autorais previsse a autorização do registro da marca. Essa cláusula seria válida?

<sup>1</sup> PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil*. 11.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v.3, p. 50.

<sup>2</sup> BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. 4ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 88.

<sup>3</sup> *Ibid*, p. 92.



29. A título de argumentação, para que essa hipotética cláusula fosse válida, seria necessário, pelo menos, uma previsão contratual sobre o uso da marca, e não apenas o registro. Não há sentido que um contrato de cessão de direitos autorais, com um período limitado de vigência, confira o direito de uso *ad perpetuam* de uma marca.

30. Não está a se cogitar aqui a validade da referida cláusula hipotética, apenas menciona-se um requisito da avença. Outros requisitos haveriam de ser analisados para se aferir a possibilidade de um contrato de cessão de direitos autorais autorizar o registro e uso de uma marca.

31. Como conclusão parcial, *mister* reconhecer que o contrato de cessão de direitos autorais em apreço não alberga o direito ao registro e uso da marca "O Bem Amado". Descarta-se qualquer interpretação ampliativa do contrato para fins de registro da marca, porquanto os negócios jurídicos sobre direito autoral interpretam-se restritivamente.

### C. DEMAIS QUESTIONAMENTOS

32. O segundo questionamento formulado pela DIRAD diz respeito à legitimação dos cedentes para autorizar o registro da marca.

b) No que diz respeito ao documento apresentado pela requerida, quando do cumprimento de exigência, esta Coordenação não tem como aferir que os cedentes da exploração dos direitos estão legitimados a fazê-lo;

33. Pela documentação acostada aos autos, não há como aferir que os cedentes da exploração dos direitos estão legitimados a autorizar o registro da marca "O Bem Amado". Ainda que a empresa requerente apresentasse uma autorização expressa nesse sentido, por parte do inventariante, caberia ainda ponderar se ela seria legítima. O termo de inventariante acostado aos autos de fls. 20 nada diz sobre o direito imaterial impugnado.

c) Tampouco está a área técnica desta Coordenação apta a informar se a cessão dos direitos de '...produzir, realizar e explorar a obra audiovisual resultante para fins e condições prevista neste contrato...' inclui o direito de registrar o título da obra em apreço;

34. O terceiro questionamento, reproduzido abaixo, é respondido na fundamentação do tópico B da nota técnica. De todo modo, esta Coordenação é da opinião de que o direito de registro do título da obra em apreço não se encontra previsto na cessão de direitos já examinada.

d) E, ainda, se o prazo de 15 anos referente a cessão de direitos pode acabar por não ser observado, na media em que marca tende à perenidade.

35. O último questionamento refere-se ao aspecto temporal do contrato de cessão de direitos autorais. O prazo de duração da cessão de direitos foi estipulada em 15 anos. Conferir o direito de registro da marca, em razão desse contrato, poderia implicar um alcance temporal superior ao previsto no contrato, em prejuízo.



#### D. CONCLUSÃO

36. A título de conclusão, compreende-se como limitado o alcance do contrato de cessão de direitos autorais para registro e uso de marca. Futuros contratos de cessão de direitos autorais os quais possuam previsão de registro e uso de marca, o que não é o caso dos autos, demandam um exame de cláusulas expressas nesse sentido. Ainda assim, as cláusulas podem estar eivadas de nulidade quando implicarem violação ao direito moral do autor.

37. Frise-se que o estatuto obrigacional do direito do autor é distinto do direito marcário.

38. A Procuradoria opina favoravelmente pela nulidade do registro da marca "O Bem Amado", de acordo com a fundamentação supra exposta, particularmente, a falta de previsão no contrato de cessão de direitos autorais.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2012.

Loris Baena Cunha Neto

Procurador Federal

Coordenador



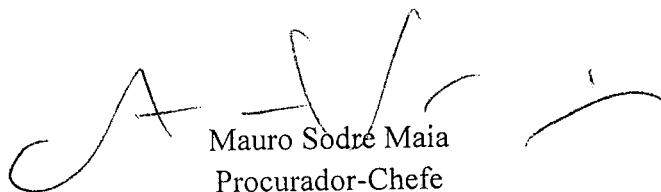
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

**Despacho Nº 0520/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo Nº. 827338422

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0311/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da área de propriedade industrial desta Procuradoria.
2. À CGREC.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2012.

  
Mauro Sodre Maia  
Procurador-Chefe