

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

VITOR PEREIRA DE ALBUQUERQUE

**PERSONAGENS E MASCOTES – A MARCA TRIDIMENSIONAL
COMO ESTRATÉGIA DE PROTEÇÃO**

Rio de Janeiro

2022

Vitor Pereira de Albuquerque

Personagens e Mascotes – A Marca Tridimensional como Estratégia de Proteção

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Orientadora: Profa. Dra. Patrícia Pereira Peralta

Coorientador: Prof. Dr. Sérgio Medeiros Paulino de Carvalho

Rio de Janeiro

2022

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação – INPI
Bibliotecário responsável Evanildo Vieira dos Santos – CRB7-4861

A345 Albuquerque, Vitor Pereira de.

Personagens e mascotes: a marca tridimensional como estratégia de proteção. / Vitor Pereira de Albuquerque. Rio de Janeiro, 2022. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2022.

139 f ; figs..

Orientadora: Profa. Dra. Patrícia Pereira Peralta.

Coorientador: Prof. Dr. Sérgio Medeiros Paulino de Carvalho.

1. Propriedade industrial – Marca. 2. Marca tridimensional – Proteção. 3. Marca tridimensional – Personagens e mascotes.

CDU: 347.772(81)

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta tese, desde que citada a fonte.

Assinatura

Data

Vitor Pereira de Albuquerque

Personagens e Mascotes – A Marca Tridimensional como Estratégia de Proteção

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Aprovada em 11 de outubro de 2022.

Orientadora: Profa. Dra. Patrícia Pereira Peralta

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Coorientador: Prof. Dr. Sérgio Medeiros Paulino de Carvalho

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Banca Examinadora:

Profa. Dra. Elizabeth Ferreira da Silva

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Profa. Dra. Ingrid Jensen Schmidt

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Profa. Dra. Elisangela Santos Silva Borges

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

A ata da defesa com as respectivas assinaturas dos membros da banca encontra-se no processo
de vida acadêmica do aluno

Rio de Janeiro

2022

Dedico este trabalho ao Francisco, meu filho, por me
ensinar, mesmo antes de nascer, tanta coisa.

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, Rosemberg e Regina, por sempre acreditarem no poder da educação e por terem me motivado a conquistar minha independência.

À minha esposa Letícia, e todos os meus familiares, pela compreensão nos momentos de ausência.

À Professora Doutora Patrícia Pereira Peralta, por ter me recebido e acreditado em mim desde o princípio, e por todos os ensinamentos compartilhados.

À banca examinadora, por aceitar o convite e contribuir para o presente trabalho.

Aos colegas de INPI, Marcelo Luiz Soares Pereira e Flávio Alcântara Queiroz, por terem me incentivado e brigado por mim até o último momento.

À Comissão de Exame de Marcas Tridimensionais e todos os seus membros, atuais ou egressos, pelos debates e contribuições ao longo de várias horas dedicadas ao estudo desse tema.

Ao colega Marcelo de Oliveira Pimentel, você é o responsável por eu ter me apaixonado pelas marcas tridimensionais.

Aos professores e todo o corpo funcional da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, pelo auxílio em todos os momentos difíceis.

E aos meus queridos amigos Leonardo André de Araújo, Leonardo de Andrade Macedo e Ricardo Poço Vianna, pela amizade, pelas conversas e pelas muitas risadas que foram o alívio que eu precisava em cada momento.

Muito obrigado!

RESUMO

ALBUQUERQUE, Vitor Pereira. Personagens e Mascotes – A marca tridimensional como estratégia de proteção. 2022. 139 f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2022.

Os personagens visuais são elementos que fazem parte do imaginário de toda a sociedade, em particular ao se voltar para os componentes da cultura *pop*, e por isso são criações presentes em nossas vidas desde muito cedo. As mascotes são um tipo especial de personagem, usualmente associadas à uma marca e criadas a partir dela, que podem atuar como elementos marcários exercendo a função das marcas no mercado. Como criações oriundas do intelecto humano, os personagens e mascotes estão sujeitos às proteções conferidas pelos direitos da propriedade intelectual. Compõem esse campo do direito, o direito do autor, os desenhos industriais e o direito marcário, e todos eles podem ser outorgados pelo Estado como garantias de proteção para aqueles elementos, guardadas as peculiaridades de cada um destes direitos. A marca tridimensional é um dos tipos disponíveis de apresentação para os sinais marcários, que visa proteger a forma plástica distintiva que identifica e diferencia determinado produto ou serviço de outros idênticos, semelhantes ou afins. O objetivo desse trabalho é avaliar o uso da marca tridimensional como proteção de sinais marcários contendo a representação de personagens ou mascotes, através de reflexões tidas a partir de conceitos doutrinários e aplicadas à casos obtidos a partir da busca de marcas tridimensionais registradas do INPI do Brasil. A pesquisa dos casos será feita a partir de acesso à base de dados *TM View* da EUIPO, e ao *Busca Web* do INPI. Os resultados desta pesquisa indicam que as marcas tridimensionais são uma alternativa interessante para a proteção das mascotes, tendo em vista estes elementos conseguirem desempenhar a função distintiva das marcas. Com relação aos personagens, a presente pesquisa não identificou casos suficientes de seu uso como marca tridimensional que caracterizem esta como uma estratégia de proteção daqueles elementos por seus titulares.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Marcas. Marcas tridimensionais. Personagens. Mascotes.

ABSTRACT

ALBUQUERQUE, Vitor Pereira. **Characters and Mascots – The three-dimensional trademark as a protection strategy.** 2022. 139 f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2022.

Visual characters are elements that inhabit part of the imagination of the whole society, especially when facing the pop culture, and therefore they are creations present in our lives from a very early age. Mascots are a special type of character, usually associated with a brand and created from it, they can act as brand elements that perform the functions of a trademark in the market. As creations originating from the human intellect, characters and mascots are under the protections afforded by intellectual property rights. This branch of law comprises author's right, industrial design and trademark law, all of which can be granted by the State as guarantees of protection for these elements, although there are peculiarities of each of these rights. The three-dimensional trademark is one of the presentations available for trademark signs, which aims to protect the distinctive shape that identifies and differentiates a particular product or service from others that are identical or similar. The objective of this work consists to evaluate the use of the three-dimensional trademark as protection of trademark signs containing the representation of characters or mascots, through reflections taken from doctrinal concepts and applied to cases obtained from the search for three-dimensional trademarks registered by the INPI of Brazil. The search for the cases will be done by accessing EUIPO's TM View database, and *Busca Web* from the INPI of Brazil. The results of this research indicate that three-dimensional marks are an interesting alternative for the protection of mascots, since these elements are able to perform the distinctive function of a trademark. Regarding the characters, the present research did not identify enough cases of their use as a three-dimensional mark that indicates this as a strategy for the protection of those elements by their owners.

Keywords: Intellectual Property. Trademarks. Three-dimensional trademarks. Characters. Mascots.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – O personagem <i>Pica-pau</i> e suas representações gráficas ao longo de várias décadas	14
Figura 2 – Personagens da <i>Turma da Mônica</i> , de Maurício de Sousa	15
Figura 3 – A mascote <i>Lu</i> , da rede de lojas <i>Magazine Luiza</i>	16
Figura 4 – <i>Lek Trek</i> , a mascote da marca <i>Sadia</i>	17
Figura 5 – <i>Mickey</i> , famoso e icônico personagem da <i>Disney</i>	18
Figura 6 – DIs BR 30 2012 002793-4 e BR 30 2012 002798-5, padrão ornamental aplicado a objetos.....	47
Figura 7 – Composição realizada pelo pesquisador, a partir das variações apresentadas pelo titular do DI BR 302019000431-3, configuração aplicada a boneco	48
Figura 8 – Um dos Cavalinhos do Fantástico e o jornalista Tadeu Schmidt.....	48
Figura 9 – Exemplos de marcas na apresentação figurativa.....	74
Figura 10 – Exemplos de marcas na apresentação mista	75
Figura 11 – Exemplos de marcas na apresentação tridimensional	75
Figura 12 – Exemplo de forma considerada necessária	83
Figura 13 – Exemplo de forma considerada comum.....	84
Figura 14 – Exemplo de formas consideradas vinculadas ao seu efeito técnico.....	86
Figura 15 – Exemplo de forma plástica distintiva que consiste no próprio produto que assinala	90
Figura 16 - Exemplo de forma plástica distintiva que consiste na embalagem do produto que assinala	91
Figura 17 – Exemplo de forma plástica distintiva que não consiste nem no produto e nem embalagem do produto que assinala.....	92
Figura 18 – Marca tridimensional objeto do registro nº 821100327.....	95
Figura 19 – Marca tridimensional objeto dos registros nº 821415964 e 821415972	97
Figura 20 – Embalagens do amaciante fofo conforme era comercializado nas décadas de 1980 e 1990	98
Figura 21 – Marca tridimensional objeto dos registros nº 822174367, 822174375, 822174383, 822174391, 822174405, 822174413 e 822174421	100
Figura 22 – Diferentes produtos da <i>Kipling</i> , cada um com uma unidade da mascote	101
Figura 23 – Exemplar de óculos da marca <i>Kipling</i> acompanhado da mascote	102

Figura 24 - Marca tridimensional objeto do registro nº 824152794	103
Figura 25 – Pelúcia da mascote da <i>Claro</i> conforme era disponibilizada à época	104
Figura 26 – Marca tridimensional objeto do registro nº 828970220.....	105
Figura 27 – Comercial de televisão do refrigerante <i>Dolly</i> , com a participação da mascote <i>Dollynho</i>	106
Figura 28 – Marca tridimensional objeto do registro nº 900438037.....	107
Figura 29 – Marca tridimensional objeto do registro nº 829439030.....	109
Figura 30 – Marca tridimensional objeto dos registros nº 913593680, 913593710, 913593761, 913593800 e 913593869	111
Figura 31 – Chaveiro contendo a representação da forma do boneco do <i>LEGO</i>	112
Figura 32 – Lapiseira da marca <i>LEGO</i> , acompanhada da marca tridimensional	112
Figura 33 – Bonecos do <i>LEGO</i> licenciados representando personagens de Star Wars.....	114
Figura 34 – Bonecos do <i>LEGO</i> licenciados representando personagens da DC Comics.....	114
Figura 35 – Marcas tridimensionais objetos dos registros nº 913805335 e 913805394, respectivamente	115
Figura 36 – Mascotes tridimensionais de curso de idiomas	116
Figura 37 – Mascote tridimensional sendo usada como uma fantasia	116
Figura 38 – Marca tridimensional objeto do registro nº 919371140.....	117
Figura 39 – Marca tridimensional objeto do registro nº 921399910.....	119
Figura 40 – Mascote tridimensional identificando os serviços que assinala.....	120
Figura 41 – Marca tridimensional objeto do registro nº 825499666.....	121
Figura 42 – Maria Perego e seu personagem <i>Topo Gigio</i>	122
Figura 43 – O humorista Agildo Ribeiro e o personagem <i>Topo Gigio</i> no programa <i>Mister Show</i>	123

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABRAL	Associação Brasileira de Licenciamento
CN	Classificação Nacional de Produtos ou Serviços
CUB	Convenção da União de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas
CUP	Convenção da União de Paris
EUIPO	<i>European Union Intellectual Property Office</i>
GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LDA	Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998)
LPI	Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996)
NCL	Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice
SCT	<i>Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications</i>
TRIPS	<i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	13
JUSTIFICATIVA	20
HIPÓTESE.....	21
OBJETIVOS	22
OBJETIVO GERAL	22
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	22
METODOLOGIA.....	23
ESTRUTURA DO TRABALHO.....	24
1. OS PERSONAGENS E MASCOTES E OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL QUE PODEM INCINDIR SOBRE OS MESMOS.....	25
1.1. O DIREITO DE AUTOR	31
1.2. O DESENHO INDUSTRIAL	43
2. AS MARCAS E OS PERSONAGENS E MASCOTES	50
2.1. FUNÇÕES DA MARCA	54
2.2. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE	61
2.3. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE.....	64
2.4. REQUISITOS PARA REGISTRABILIDADE DE UM SINAL MARCÁRIO	68
3. A MARCA TRIDIMENSIONAL	76
3.1. DISTINTIVIDADE DAS FORMAS TRIDIMENSIONAIS	78
3.1.1. A Forma Necessária.....	82
3.1.2. A Forma Comum ou Vulgar.....	83
3.1.3. A Forma Relacionada ao Efeito Técnico.....	85
3.1.4. A Forma Distintiva Passível de Registro como Marca Tridimensional	87
4. MARCAS TRIDIMENISONAIS DEPOSITADAS NO BRASIL CONTENDO A REPRESENTAÇÃO DE PERSONAGENS OU MASCOTES	93
4.1. MASCOTE EM FORMATO DE LIVRINHO	94
4.2. EMBALAGEM EM FORMATO DE URSO	97
4.3. O GORILA DA KIPLING	99
4.4. PAPAGAIO DA CLARO	102
4.5. DOLLYNHO.....	104
4.6. MASCOTE DUCOCO.....	107

4.7.	BONECO DE BALÃO INFLÁVEL	109
4.8.	BONECO DO <i>LEGO</i>	110
4.9.	BONECOS <i>INFLUX</i>	115
4.10.	NARIZ	117
4.11.	URSO <i>P12 PARADOR</i>	118
4.12.	<i>TOPO GIGIO</i>	120
	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	127
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	130

INTRODUÇÃO

Os personagens visuais fazem parte do imaginário de todos, principalmente se olharmos para os elementos da cultura *pop*. Crianças, adultos ou idosos, todos estão expostos a influência desses elementos, que capturam nossa atenção de maneira intensa, seja pelas histórias que eles vivenciam em suas obras, ou simplesmente pelo seu apelo visual. Muitos personagens são figuras presentes no dia a dia da sociedade em que vivemos, através dos diversos veículos e mídias de consumo, como em filmes, séries de televisão e jogos de videogame. E além disso, diversos produtos que consumimos, como roupas e calçados, podem trazer algum personagem como atrativo para o público consumidor.

O apelo dos personagens é tão forte em determinados itens de consumo, que é capaz de criar um nicho específico dentro de um determinado segmento de mercado, como é o caso dos produtos voltados para o segmento consumidor dos *nerds* ou *geeks*. Artigos de vestuário, ou itens diversos de decoração para casa ou utensílios domésticos com referência a determinados personagens ou obras da cultura *pop*, são amplamente licenciados e comercializados, fazendo com que esses produtos voltados para o público *geek* se tornem cada vez mais presentes na rotina de consumo. (CASTRO, 2022).

Muitas vezes também os personagens e suas histórias possuem uma relação tão forte com seus fãs, que acabam por criar novas tendências e influenciar nos rumos para a própria obra. Alguns fãs de determinadas obras, por sua vez, se envolvem de maneira tão intensa na história e no universo criado pelo autor, que muitas vezes criam histórias paralelas, ou criações próprias derivadas da obra principal, ampliando o universo inicialmente proposto pelo criador da obra em que são inspiradas, em trabalhos que conhecemos como *fanfic*. Esse fenômeno é tão poderoso, que alguns fãs se tornam escritores de obras próprias que, inicialmente seriam consideradas *fanfic*, mas que após alguns ajustes em seu conteúdo, passaram a se tornar obras independentes, que se tornaram *blockbusters* por si só. (BURT, 2017).

Em alguns casos específicos, determinado personagem é capaz de atravessar gerações, permanecendo em evidência por diversos anos, o que faz com que gerações da mesma família tenham contato com a mesma figura. É claro que nem todo personagem é capaz de permanecer forte, e com relevância, com o passar dos anos, mas os personagens que conseguem tal feito são lembrados e reverenciados por muitos anos, e acabam por entrar no imaginário social de tal maneira que se tornam ícones de um estilo, ou até referências para outras obras e autores. Um bom exemplo disso é o personagem Pica-pau, criado pelo desenhista americano Walter Lantz

em 1940. O divertido pássaro esteve presente ao longo de várias décadas em desenhos animados e curtas-metragens de animação, com suas aventuras inesperadas. (BATTAGLIA, 2020).

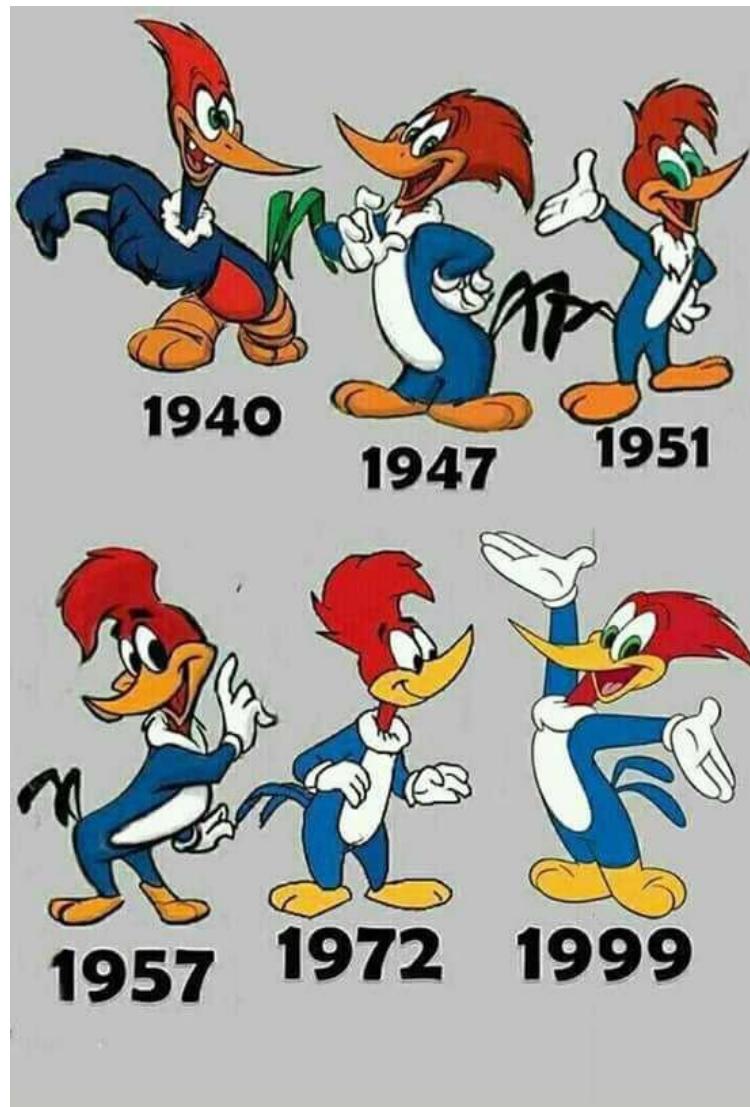


Figura 1 – O personagem Pica-pau e suas representações gráficas ao longo de várias décadas: o pica-pau é um exemplo de como um personagem consegue permanecer vivo ao longo de várias gerações.

Fonte: <https://riclan.com.br/wp-content/uploads/2019/10/pasted-image-0-1.png>. Acesso em 19 jul. 2022.

Como já se imagina, esses elementos são percebidos por nós desde muito cedo, como lembrado por Philip Kotler & Kevin Lane Keller, “quando chegam à idade aproximada de dois anos, normalmente as crianças conseguem reconhecer personagens, logotipos e marcas específicas”. (KOTLER & KELLER, 2019, p. 171). Assim, temos que, desde a primeira infância os personagens e as marcas já estão presentes em nossa vida.

Quando falamos sobre o termo personagens, nos vem uma variedade de significados e referências. Uma possibilidade é falarmos sobre um personagem histórico, ou seja, uma pessoa que realmente existiu, e está de alguma forma sendo representada em alguma obra artística, seja

ela visual ou audiovisual. Outra possibilidade é a de se fazer referência aos personagens fictícios, que serão o tema central da presente dissertação. Os personagens fictícios, conforme definido por Mathilde Charrière, são “qualquer criação com forma humanizada, animal ou puramente fantasiosa”¹ (CHARRIÈRE, 2018, p. 6).



Figura 2 – Personagens da Turma da Mônica, de Maurício de Sousa: os personagens da Turma da Mônica são clássicos da literatura infantil brasileira, e são ótimos exemplos dos elementos previstos no direito autoral. Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/pt/5/5e/Personagens_da_Turma_da_Mônica.jpg. Acesso em 24 mar. 2022.

Tendo em vista a força desses elementos, e a capacidade de serem lembrados pelo público, e associados às suas respectivas obras, podemos imaginar o efeito que os personagens podem ter quando associados a um produto ou serviço. Com isso, os titulares de marcas não se furtam em criar seus próprios personagens para abusar dessa capacidade tão peculiar e intensa de relacionamento com o consumidor. Assim, podemos perceber a existência dos personagens de marca, ou as mascotes, que são personagens fictícios que não tem sua origem a partir de uma obra artística. Eles são criados para desempenhar uma função junto a uma marca de algum produto ou serviço, identificando e diferenciando este daquele dos seus concorrentes.

¹ Tradução livre a partir do original: “Nous entendons par l’appellation ‘personnage fictif’ ou ‘personnage de fiction’ toute création revêtant une forme humanisée, animale ou purement fantasiste, à l’exclusion des individus ayant réellement existé.” (CHARRIÈRE, 2018, p. 6).

E com isso, é inegável a força e a capacidade de chamar a atenção dos consumidores que esses elementos têm, seja pelo apelo visual que os mesmos podem exercer ou pela sua capacidade de interação com o seu público-alvo. E essa interação é um ponto crucial para a permanência desses personagens como entidades vivas em nosso imaginário, como colocado por Philip Kotler & Kevin Lane Keller:

Os personagens de marca representam um tipo especial de símbolo de marca – aquele com características humanas que, por sua vez, aumenta a simpatia e identifica a marca como interessante e divertida. Os consumidores podem formar relacionamentos mais facilmente com uma marca quando ela tem a presença de um ser humano ou de outro personagem. Os personagens de marca costumam ser apresentados por meio de propaganda e podem desempenhar um papel central em campanhas de propaganda e projetos de embalagem. (KOTLER & KELLER, 2019, p. 339).

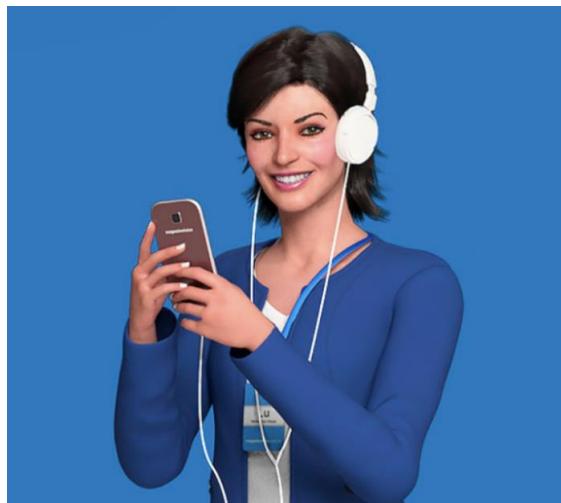


Figura 3 – A mascote Lu, da rede de lojas Magazine Luiza: Apesar de ter um aspecto de humano, que pode ser confundido com um personagem, a Lu da Magalu atua como uma mascote da marca.

Fonte: <https://i0.wp.com/blog.m2br.com/wp-content/uploads/2020/11/magalu2.png>. Acesso em 24 mar. 2022

Entretanto, nem todo elemento composto pela representação visual de um personagem atua da mesma maneira. Existem diferentes formas para que esses elementos sejam compreendidos, e essa atuação é determinante na maneira com a qual eles são percebidos pelo seu público consumidor. Assim, podemos entender alguns personagens como figuras vivas, e que interagem com o seu público-alvo de maneira única, sendo capazes de extrapolar a sua mídia de criação original. Como mencionado por Marina Machado da Silva, em sua tese de doutorado:

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. (MACHADO DA SILVA, 2020, p. 23).

De outra maneira, existem os elementos chamados de mascotes, que se tratam de representações visuais de personagens que exercem um papel específico, o de atuarem como um tipo de atração para algum produto ou serviço específico. Dessa maneira, uma mascote atua como um personagem que irá exercer uma certa função de chamar a atenção do público consumidor. Essa função é exercida seja pela sua peculiaridade visual, ou pela capacidade distintiva que o mesmo adquiriu com o passar do tempo, assim como através dos crescentes incentivos e investimentos financeiros que venha a receber. Podemos entender as mascotes, conforme definido por Clotilde Perez, como uma entidade, seja ela “uma pessoa, animal ou objeto que se considera capaz de proporcionar sorte, felicidade e fortuna” (PEREZ, 2010, p. 41). E como são personagens de uma certa maneira, possuem as mesmas características, de transitarem entre o real e o imaginário. (SANTOS, 2019).



Figura 4 – Lek Trek, a mascote da marca Sadia.

Fonte: <https://www.sadia.com.br/assets/images/institucional/lektrek.webp>. Acesso em 24 mar. 2022.

Assim, podemos perceber que a relação entre as marcas e seus personagens é de extrema importância para a sua sobrevivência e perpetuação com o passar dos anos. Não é à toa que o investimento e faturamento envolvendo o licenciamento de personagens atingem cifras bastante altas. Como lembrado por Marina Machado da Silva, o licenciamento de personagens está em crescimento no Brasil, de acordo com dados da Associação Brasileira de Licenciamento – ABRAL, que apontou uma projeção de faturamento para as 600 empresas que licenciaram seus produtos em 2019, na casa dos R\$ 18 bilhões no Brasil. (MACHADO DA SILVA, 2020, p. 33). Cabe mencionar que, na referida época as empresas com os maiores faturamentos nesse mercado eram a Disney, a Marvel (empresa que faz parte do grupo Disney) e a DC Comics (que pertence à Warner). (BASÍLIO, 2019).

Ao se deparar com essas cifras de faturamento, é esperado que o interesse das empresas em investimentos em seus personagens cresça cada vez mais. Mas é preciso existir alguma regulamentação dessa proteção, para que não ocorram abusos por parte da empresa detentora do direito sobre o elemento, e também para que a mesma tenha alguma proteção sobre a sua criação, de maneira que possa coibir terceiros, mal-intencionados, de utilizarem seu patrimônio imaterial sem a devida autorização. Como comentado por Michele Copetti:

O crescente interesse pela propriedade intelectual por parte das empresas deriva essencialmente das vantagens econômicas auferidas. Um dos desafios para o direito autoral no século XXI é corresponder aos interesses das empresas, titulares de direito, sem, no entanto, lhes conceder uma exclusividade excessiva de modo a restringir a liberdade de comércio. Muitas são as restrições impostas pelas leis, sendo imprescindível analisar os interesses dos titulares de forma a lhes garantir uma tutela jurídica mais eficaz, porém equilibrada. (COPETTI, 2008, p. 2).



Figura 5 – Mickey, famoso e icônico personagem da Disney.

Fonte:

https://s2.glbimg.com/kdcy0AarToRP3lRzGQtzJ_jn3ks=/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2019/05/06/2.jpg.
Acesso em 24 mar. 2022.

E assim, espera-se que, de alguma maneira, os esforços financeiros por parte das empresas na criação de seus personagens e mascotes estejam protegidos e resguardados. Com isso, entende-se que esses elementos são caracterizados como passíveis de proteção pela propriedade intelectual, por serem criações do intelecto humano. Os direitos da propriedade intelectual “têm por objeto a proteção de um bem espiritual que emana de uma das características mais fundamentais do ser humano, a criatividade” (CHAVES, 1995, p. 29). E essa criatividade está presente na concepção dos personagens, haja vista, no caso dos personagens oriundos de obras artísticas, o esforço do autor para a sua elaboração, e desenvolvimento ao longo de sua obra. E também, no caso das mascotes, um certo esforço em

se criar uma entidade que seja capaz de transmitir informações para o consumidor, e estabelecer uma relação com a marca que faz referência, atuando na identificação de seus produtos ou serviços e em sua diferenciação em relação aos demais.

Tendo que se manter vivas, as marcas e os personagens precisam estar em constante evolução, se adaptando às novas formas de interação e relacionamento com o público-alvo que vão surgindo com o avanço das tecnologias e das sociedades. Com isso, as estratégias de proteção e controle desses elementos através dos direitos da propriedade intelectual são excelentes aliadas dos criadores para que seja possível um melhor aproveitamento econômico de suas criações. E o uso desse sistema com o foco na proteção desses elementos é mencionado por Daniel Downes:

O sistema de direitos autorais permite que os detentores desses direitos tomem medidas legais contra usos não autorizados de suas obras (tradicionalmente por empresas que fizeram cópias não autorizadas ou não licenciadas de livros, gravações de som ou filmes para distribuição comercial); transfiram seus direitos a outras partes; e reciclem o seu estoque existente de propriedades em obras derivadas como fonte de royalties. Essas atividades permitem que os titulares de direitos autorais recuperem os custos da produção inicial, gerem receita ao longo do tempo e monetizem de maneiras novas e inovadoras as obras que controlam.² (DOWNES, 2014, p. 254).

Considerando que os personagens e mascotes são elementos oriundos da criatividade humana, e tendo como base que os direitos de propriedade intelectual cuidam e protegem todas as criações do intelecto humano, a relação entre essas duas partes fica evidente. Sobre os personagens e mascotes podem incidir alguns dos direitos de propriedade intelectual, dentre eles as marcas, os desenhos industriais e a proteção conferida pelo direito autoral. O foco desta dissertação é entender como o sistema de marcas pode e vem sendo utilizado na proteção dessas criações, tendo como recorte o uso da marca tridimensional.

Tendo em vista o exposto, chega-se a questão de pesquisa da presente dissertação. Tal questão consiste em uma reflexão sobre a registrabilidade, como marca tridimensional, da forma plástica contendo a representação de um personagem ou de uma mascote. Como se dá e quais são as especificidades da proteção por marcas tridimensionais sobre mascotes e personagens?

² Tradução livre a partir do original: “The copyright system allows copyright holders to take legal action against unauthorized users of their works (traditionally companies that made unauthorized or unlicensed copies of books, sound recordings, or films for commercial distribution); to transfer rights to other parties; and to recycle their existing stock of properties in derivative works in new mediated forms as a source of royalties. These activities allow copyright owners to recover the costs of initial production, to generate revenue over time, and to monetize in new and innovative ways those works they control.” (DOWNES, 2014, p. 254).

JUSTIFICATIVA

A motivação para elaboração da presente dissertação nasceu a partir de inquietações teóricas com relação ao tema, haja vista a interseção de diferentes direitos de propriedade intelectual quando observamos os personagens e mascotes. Foi levado em conta as demandas de estudo sobre o assunto por parte da Comissão de Exames de Marcas Tridimensionais, comissão esta criada no âmbito da Diretoria de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal responsável pelo exame e concessão dos títulos de propriedade industrial. O autor desta dissertação atua como servidor público do INPI, desde 2014, e como membro da referida comissão deste 2017.

No âmbito dos debates dentro do INPI sobre o tema das Marcas Tridimensionais, a discussão relacionada com a concessão como marca tridimensional de uma forma plástica representando um personagem ou uma mascote se mostrou recorrente. E com a continuidade dos debates em torno do assunto, somado aos casos práticos de exame de pedidos de registro de marcas tridimensionais, foi percebido que a questão levantava dúvidas e dividia opiniões.

Com a permanência das dúvidas sobre as consequências da proteção como marca tridimensional sobre a forma de um personagem, foi cogitada a possibilidade de aprofundamento do estudo sobre o tema. Não tendo sido encontrada literatura específica sobre a temática, tal assunto permaneceu aguardando a oportunidade para um melhor estudo.

Assim, a principal motivação para o desenvolvimento do presente trabalho se dá no sentido de preencher esse vácuo identificado. E da mesma maneira, contribuir para o aperfeiçoamento das práticas de exame de marcas tridimensionais, assim como o seu melhor entendimento por parte da Comissão de Exames de Marcas Tridimensionais.

Com isso, o presente trabalho ficará como base para futuros e melhores entendimentos sobre o universo das marcas tridimensionais, perpetuando o conhecimento obtido, de maneira que tal informação não fique restrita a indivíduos que atuam como servidores do INPI.

HIPÓTESE

A partir da questão de pesquisa, e com base na justificativa apresentada para a elaboração da presente dissertação, tendo em vista a experiência do pesquisador como membro da Comissão de Exames de Marcas Tridimensionais, pode-se extrair uma hipótese. Tal hipótese reflete um entendimento obtido a partir de experiências práticas do exame de marcas, assim como reflexões extraídas após os debates apresentados nas reuniões da citada Comissão.

Com isso, observou-se que há uma diferença de percepção entre os personagens e as mascotes, uma vez que se tratam de entidades diferentes, com objetivos e atuações diferentes. Os personagens são elementos oriundos de um ato criativo estando os mesmos ao abrigo do direito autoral, e os mesmos nascem a partir da obra na qual foram concebidos. Já as mascotes são elementos que nascem a partir das estratégias de gerenciamento dos gestores de marcas, sendo associados a estas, e com isso não é possível dissociar a sua existência da existência dessa marca.

Tendo isso em mente, se cogita como hipótese para a presente dissertação de que a proteção como marca tridimensional da forma plástica de uma mascote não acarreta em prejuízo para a sociedade, uma vez que esses elementos fazem parte, muitas vezes, de campanhas publicitárias e atividades de divulgação das marcas relacionadas. E assim, seriam de fato percebidos pelos consumidores como elementos de marca, utilizando terminologia proposta por Philip Kotler & Kevin Lane Keller (2006) e Marina Machado da Silva (2020), e caso estejam apresentados como uma forma plástica tridimensional, os mesmos estariam exercendo seu papel de marca com essa referida apresentação.

Por outro lado, os personagens possuem uma percepção diferente, uma vez que são apresentados ao consumidor com base em uma obra autoral. Ainda que muitos deles transcendam a obra a qual foram originalmente concebidos, e se tornem objetos de licenciamentos, passando a figurar em diversos bens de consumo, tende-se a pensar que a percepção do consumidor sobre esses elementos se mantém condicionada com a sua obra original. E mesmo que a proteção conferida pelo campo autoral não seja a melhor que possa ter, os personagens não deveriam invadir a proteção de marcas, salvo se, efetivamente, passarem a desempenhar o papel de mascotes.

OBJETIVOS

A seguir, serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos da presente dissertação.

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral da dissertação é avaliar e entender a proteção dos personagens e das mascotes como marca tridimensional, tendo em vista a peculiaridade desses elementos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Tendo em vista o alcance do objetivo geral, serão apresentados a seguir os objetivos específicos.

- Estabelecer diferenças entre os dois elementos centrais da presente dissertação: os personagens e as mascotes
- Discutir sobre a incidência de outras proteções de propriedade intelectual, como direito autoral e desenho industrial, diante da possibilidade de cumulatividade dessas proteções e perante o interesse público sobre os mesmos;
- Avaliar a registrabilidade como marca tridimensional destes elementos.
- Realizar levantamento em algumas bases de dados sobre o uso da proteção de marcas tridimensionais para personagens e mascotes
- Analisar os dados encontrados no levantamento acerca do uso da proteção da marca tridimensional para alguns personagens e mascotes, a partir daquilo que a literatura entende por marca tridimensional.

METODOLOGIA

O presente trabalho realizou pesquisas bibliográficas e documentais, e efetuou um levantamento dos personagens e mascotes já protegidos como marca tridimensional no Brasil. Através de uma pesquisa pela base de dados contida no sistema *TM View*, uma plataforma coordenada e mantida pelo *European Union Intellectual Property Office*³ (EUIPO), que contém informações sobre processos de marcas dentro e fora da União Europeia, buscando-se marcas tridimensionais que consistam da representação de personagens ou mascotes.

A busca na base de dados do *TM View* se deu pelo acesso ao portal disponível livremente na internet (<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>). Ao entrar na ferramenta, foi selecionado o recurso “pesquisa avançada”, para que seja disponibilizado o campo “Tipo de marca” um pouco mais abaixo na página, o qual foi preenchido com “Forma tridimensional”. No campo da busca pelo território, foi selecionada a aba “Organismos de registro de marcas”, e o campo preenchido com a informação referente ao “Brasil-INPI”.

Após a identificação dos casos relevantes para a presente dissertação, mais informações com relação à cada um deles foi obtida através de consulta feito no sistema *Busca Web* do INPI, disponível na internet (<https://busca.inpi.gov.br/>) para verificação de mais detalhes que constam nos autos de cada processo. A busca foi realizada pala aba de busca básica de marcas, sendo pesquisado diretamente pelo número de cada processo identificado pelo *TM View*.

A razão pela escolha do *TM View* e do *Busca Web* como bases de dados para a presente pesquisa se deu pelo fato desta serem bases disponíveis publicamente e de livre acesso, disponibilizadas pela internet, de maneira que a pesquisa dos casos e informações abordadas pode ser efetuada por outros pesquisadores que tiverem interesse pelo tema.

³ O *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO) equivale, em nível regional dentro da União Europeia, ao INPI no âmbito nacional.

ESTRUTURA DO TRABALHO

A presente dissertação pretende avaliar e entender a proteção dos personagens e das mascotes como marca tridimensional, tendo em vista a peculiaridade desses elementos. Para compor a sua estrutura, será feita a organização em capítulos. A parte introdutória da presente dissertação situou o objeto da pesquisa, e abordou também os elementos essenciais para a elaboração da dissertação.

O primeiro capítulo pretende trazer algumas reflexões sobre as outras formas de proteções, relacionadas à propriedade intelectual, que podem incidir sobre os personagens e mascotes, bem como a contextualização e definição destes. E assim, será discutido de maneira não exaustiva, a proteção desses elementos pelo direito de autor e também pelo registro de desenho industrial. Cabe ressaltar aqui, que a presente dissertação tem como objetivo analisar a proteção dos personagens e mascotes como marca tridimensional, mas como essas outras formas de proteções também podem estar presentes, se faz necessária uma discussão prévia, para que seja dada a devida contextualização da real complexidade do tema. Entretanto, o presente trabalho não visa avaliar essas outras proteções com a profundidade que merecem, apenas será feita uma breve explanação sobre a existência das mesmas, com o intuito de contextualização para o enriquecimento do debate a ser realizado.

O segundo capítulo será dedicado às marcas e a sua relação com os personagens e mascotes, trazendo uma divisão em subcapítulos para melhor abordar os diferentes temas relacionados aos sinais marcários. Deste modo serão dispostos subcapítulos que versarão sobre as funções da marca, o princípio da especialidade, o princípio da territorialidade e os requisitos para registrabilidade de um sinal marcário.

Já o terceiro capítulo deste trabalho será dedicado às marcas tridimensionais, e suas características principais. Apresentando um subcapítulo que irá abordar a distintividade das formas tridimensionais, com a separação de sessões terciárias para um melhor entendimento sobre essa apresentação dos sinais marcários. E serão abordados aspectos relacionados a forma necessária, a forma comum ou vulgar, a forma relacionada ao efeito técnico e, por fim, a forma distintiva passível de registro como marca tridimensional.

No quarto capítulo, serão apresentados os casos de mascotes e personagens protegidos como marcas tridimensionais no Brasil. Será feita uma discussão de cada caso tendo em mente dos apontamentos trazidos pela literatura apresentados nos capítulos anteriores.

Ao final do trabalho, serão debatidas as considerações finais, trazendo a confirmação ou não da hipótese proposta.

1. OS PERSONAGENS E MASCOTES E OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL QUE PODEM INCINDIR SOBRE OS MESMOS

Como são obras de criação do intelecto humano, os personagens podem vir a ser objetos de proteção por algum direito da propriedade intelectual. Cabe ressaltar que, sabidamente, cada direito da propriedade intelectual possui um objetivo de proteção distinto, e cada um desses direitos atua como uma estratégia desenvolvida pelo titular para a proteção da sua criação. Ainda assim, podemos observar a mesma criação sendo passível de proteção por mais de um direito de propriedade intelectual.

No caso dos personagens e mascotes, essas proteções podem eventualmente se sobrepor, e até mesmo coexistir. Estes elementos tão importantes e presentes no nosso dia a dia podem constar nos registros de marca e de desenhos industriais, mas de alguma maneira, sempre poderão vir a ser contemplados pela proteção conferida pelo direito de autor.

O presente capítulo irá abordar, de maneira não exaustiva, a incidência da proteção sobre personagens e mascotes do direito de autor e do direito de propriedade industrial tipificado como registro de desenho industrial. As possibilidades da proteção relacionada ao registro de marcas sobre personagens e mascotes será objeto do próximo capítulo. Assim, nesse trecho introdutório do presente capítulo, será feita uma breve discussão sobre a cumulação dessas proteções. E da maneira semelhante, com um caráter introdutório e sem o objetivo de exaustão da discussão, serão abordados tópicos e conceitos sobre o interesse público e sua relação com a proteção conferida pelos direitos de propriedade intelectual.

Retornando a atenção para a questão da proteção jurídica de personagens e mascotes, é possível observar uma multiplicidade dessas proteções, tendo em vista os direitos de propriedade intelectual que podem recair sobre estes elementos. Tendo como exemplo um determinado personagem, é evidente que este pode ser objeto de proteção pela Lei de Direitos Autorais – LDA (Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998), tendo em vista a sua natureza de criação artística. De maneira semelhante, esse mesmo personagem, caso atenda aos requisitos legais e não incorra em nenhuma proibição, também pode vir a ser protegido como marca e desenho industrial pela Lei da Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Com isso, observa-se um ponto a se ter com atenção, tendo em vista que essas proteções possuem durações distintas. Por um lado, os direitos patrimoniais sobre uma obra abrigada no direito autoral entram em domínio público após os 70 anos do falecimento do autor, conforme

o artigo 41 da LDA (BRASIL, 1998). E de maneira semelhante por possuir uma finitude em sua proteção, o desenho industrial conta com uma validade de até 25 anos, conforme encontra-se disposto no artigo 108 da LPI (BRASIL, 1996). Por outro lado, o registro de uma marca pode ser renovado indefinidamente, a cada 10 anos, enquanto houver interesse do titular, consoante o contido no artigo 133 da LPI (BRASIL, 1996).

Tendo isso em mente, ao buscar referências na literatura sobre o tema da cumulatividade de proteções, verificou-se que diversos pesquisadores têm estudado o fenômeno da cumulação de direitos de propriedade intelectual e as suas razões e consequências⁴. Um dos principais fenômenos identificados, e que se busca compreender melhor, é o fato de que algumas cumulações desses direitos não trazerem consequências negativas para o sistema de propriedade intelectual ou para o interesse público, enquanto que outros casos proporcionam certos danos aos interesses principais do sistema de propriedade intelectual. (PORTO, 2017).

Como o presente capítulo visa a abordar, de maneira introdutória, a temática da cumulação de direitos de propriedade intelectual e outros tópicos considerados introdutórios sobre os direitos de propriedade intelectual, serão trazidos conceitos que pretendem sedimentar a problemática de maneira não exaustiva, uma vez que o foco da presente dissertação será a incidência da proteção por marca tridimensional sobre os personagens e mascotes. Cabe ressaltar também a necessidade de maiores estudos e reflexões sobre o tema da cumulatividade desses direitos, em particular analisando a legislação brasileira, uma vez que existem certos aspectos peculiares do cenário brasileiro de propriedade intelectual que necessitam de maiores debates.

Tendo em mente os direitos de propriedade intelectual de uma maneira geral, pode-se pensar que a sua criação foi tida por razões exclusivamente econômicas, com foco nas relações comerciais e concorrenciais. Haja vista que tais direitos atuam como mantenedores de interesses de seus titulares na exploração de determinado bem. Entretanto, os direitos de propriedade intelectual não foram criados para atender a interesses exclusivamente privados, pelo menos em teoria. Há sempre por trás deles uma racionalidade que visa a proteção do interesse público. Se observarmos os impactos desses direitos de uma maneira mais ampla, observa-se que a implementação deles causa grandes limitações à liberdade de terceiros. (ASCENSÃO, 2006).

⁴ BARROS, 2012; CALBOLI, 2013 e 2014; DERCLAYE & LEISTNER, 2011; DINWOODIE, 2001; KUR, 2001, 2008 e 2009; MOFFAT, 2004; MORO, 2009; QUAEDVLIEG, 2005 e 2009; SANTOS & JABUR, 2014; TOMKOWICZ, 2011.

A construção desse sistema de direitos teve como justificativa, para o impedimento de acesso da sociedade a um determinado bem protegido, o estímulo e fomento do conhecimento por trás daquele bem, para o crescimento econômico e industrial da sociedade, como um interesse público maior, assim como a justa retribuição do autor da obra pela sua criação. (PORTO, 2017). Esse aspecto do interesse público por trás dos direitos de propriedade intelectual, desde muito cedo da criação desse sistema regulatório é mencionado por Brad Sherman & Lionel Bentley:

Isso pode ser visto na segunda metade do século XIX, quando se passou a acreditar que, embora as patentes e os direitos autorais contribuissem à sua maneira para o bem comum, para o que era tido como o bem-estar e o avanço da sociedade, eles se distinguiam das outras em termos do peso relativo que tinham no interesse público. Mais especificamente, enquanto os direitos autorais serviam para promover o aprendizado e o conhecimento, as patentes eram úteis, importantes e necessárias para o crescimento da indústria.⁵ (SHERMAN & BENTLY, 1999, p. 197).

Nesse sentido, é possível entender que o sistema de propriedade intelectual atualmente é um reflexo de uma estrutura jurídica que promove as condições para que se criem políticas de pesquisa, desenvolvimento e inovação baseadas nas regras de economia do livre mercado. (GHIDINI, 2010). Esse contexto histórico do início da implementação dessas políticas de proteções, que hoje fazem parte do sistema de propriedade intelectual, é lembrado por Gustavo Ghidini:

Nos séculos anteriores, desde a era das guildas até o sistema mercantil, essa política baseava-se basicamente em privilégios, concessões e acessos limitados, corporativos e/ou individuais, típicos de uma economia de comando. Uma consideração cuidadosa dessa estrutura, moldada por seu pano de fundo revolucionário, é essencial para uma reconstrução sistematicamente recompensadora das características básicas dos direitos de propriedade intelectual, bem como da maneira como são entrelaçados e ligados pelas regras que regem a concorrência, nomeadamente o direito da concorrência e de concorrência desleal. Em particular, tal consideração destacará como todos os vários paradigmas da propriedade intelectual, além de suas diferentes características normativas, se baseiam em uma relação dialética entre a propriedade (direitos individuais exclusivos) e a liberdade (de cada indivíduo acessar o mercado e operar em condições de igualdade de tratamento perante a lei, promovendo também indiretamente a liberdade de escolha dos consumidores).⁶ (GHIDINI, 2010, p. 1 e 2).

⁵ Tradução livre a partir do original: “This can be seen in the second half of the nineteenth century when it came to be believed that while patents and copyright both contributed in their own way to the common good, to what was taken to be the welfare and advancement of society, they were distinguished from each other in terms of the relative bearing they had on the public interest. More specifically, while copy-right served to promote learning and knowledge, patents were useful, important and necessary for the growth of industry.” (SHERMAN & BENTLY, 1999, p. 197).

⁶ Tradução livre a partir do original: “In previous centuries – from the age of the guilds through to the mercantile system – this policy was basically grounded on corporative and/or individual privileges, concessions and limited access, typical of a command economy. A careful consideration of that framework, shaped by its revolutionary background, is essential to a systematically rewardingly reconstruction of the basic features of intellectual property

E por fim, para entender a relação desses fenômenos dos direitos de propriedade intelectual com o interesse público, no caso das garantias conferidas pelo direito de autor, que é uma modalidade de proteção que pode incidir sobre os personagens e mascotes⁷, é preciso perceber o caráter de exceção dentro do sistema de propriedade intelectual. No qual a contrapartida que justifica a existência de um direito de exclusão é a promoção do progresso cultural e técnico da sociedade. Dessa forma, tal premissa norteia a construção de normas e regras que unem todas as partes envolvidas, desde os autores das obras e os titulares dos direitos, passando por outros interessados na criação protegida, até chegar à sociedade de uma maneira geral. (PORTO, 2017). E dessa maneira, pode-se entender, conforme nos ensina José de Oliveira Ascensão sobre a criação dos direitos de autor, que:

O direito de autor plasmou-se prevalentemente, desde o início, na forma de outorga de direitos exclusivos ao titular, em relação à obra; em paralelo como o que ocorreu com os Direitos Industriais, em relação aos bens que deste são objeto. Houve uma consciência muito nítida que a atribuição de direitos exclusivos implicava em uma restrição de liberdade dos outros. O fundamento foi encontrado em uma razão de interesse público: as restrições deviam ser temporárias. E justificavam-se pela atribuição dos direitos: recompensar o autor, para em contrapartida estimular a criatividade, passando-se o período normal de proteção, dar-se-ia a queda no domínio público. Isso implicava em um predomínio do interesse público em relação aos interesses privados. A extensão da proteção (e aqui, entendemos, também, a possibilidade de se existir tal proteção) não era ditada por estes, mas pelo benefício público decorrente da outorga temporária do exclusivo. (ASCENSÃO, 2006, p. 20)

De maneira a somar a toda essa problemática com relação ao interesse público e o direito de proteção de uma determinada criação intelectual, tem-se o fato de que sobre uma eventual criação podem incidir mais de um desses direitos de propriedade. E com isso, é preciso delimitar o espaço de cada um desses direitos, ainda que possam coincidir e coexistir. A conceituação trazida por José Manuel Otero Lastres (2008) sobre a cumulação de direitos de propriedade

rights (hence, IPRs), as well as of the ways the latter are intertwined with and ‘alloyed’ by the rules governing competition, namely antitrust and unfair competition law. In particular, such consideration will highlight how all the various IP paradigms, beyond their different normative features, are based on a dialectic relationship between ‘property’ (exclusive individual rights) and ‘freedom’ (of each individual to access the market and to operate there under conditions of equal treatment under law – thereby also indirectly promoting the freedom of choice of consumers).” (GHIDINI, 2010, p. 1 e 2).

⁷ Uma reflexão interessante sobre a proteção conferida pelo direito autoral aos personagens e mascotes é no sentido de que não há diferença, para essa modalidade de proteção da propriedade intelectual, entre esses dois elementos. Ambos são criados a partir de atos criativos de autores, e dessa forma, merecem a proteção conferida pela LDA. E por isso, o criador de qualquer desses elementos, seja um personagem ou uma mascote, deve autorizar o seu uso seja esse uso para qualquer finalidade. Logo, um designer ou desenhista contratado para o desenvolvimento de uma mascote para determinada marca, deve ceder os direitos de sua criação para que seja usada pela parte contratante. Lembrando sempre das ressalvas impostas pela LDA, com relação aos direitos do autor que são intransferíveis.

intelectual é a que irá nortear as discussões preliminares. Uma vez que a cumulação desses direitos possui diferentes consequências, e também podem existir diferentes direitos incidindo sobre o mesmo elemento, por exemplo um determinado personagem, como já mencionado. De maneira que essas proteções podem incidir, ou não, sobre o elemento inteiro, ou apenas parte dele. E ainda, cabe ressaltar, que cada um dos direitos da propriedade intelectual possui a sua peculiaridade, no que diz respeito ao objeto de sua proteção e aos requisitos para sua registrabilidade, e assim apresentam objetivos distintos em sua existência.

Temos então, que a definição apresentada por José Manuel Otero Lastres aborda essas ideias, e se estabelece como um ponto inicial para reflexões futuras.

Diz-se que há ‘acumulação’ quando elementos estéticos idênticos de uma criação da forma, considerada um conjunto inseparável, são protegidos simultaneamente por várias leis. Porque se na mesma criação alguns elementos são protegidos por uma lei e outros por outra, não há proteção acumulada, mas proteção concorrente. Da mesma forma, se o dono da criação não pode invocar as leis que a protegem ao mesmo tempo, mas primeiro uma e depois outra, a proteção também não é cumulativa, mas sucessiva.⁸ (OTERO LASTRES, 2008, p. 229).

A partir disso, podemos entender o termo cumulação como um fenômeno que tem como ponto de partida um determinado elemento, material ou intangível, a partir do qual incidem diversos direitos de propriedade intelectual. Nesse sentido, o referido termo possui seu significado expandido, sendo aplicado de uma maneira a se apresentar como o resultado da sobreposição ou da colisão dos direitos de propriedade intelectual. (PORTO, 2017).

O fenômeno da sobreposição de direitos de propriedade intelectual se dá quando dois ou mais direitos incidem em um mesmo elemento de criação. Assim, temos uma definição, conforme disposta por Estelle Derclaye & Matthias Leistner (2011), de que essa sobreposição se trata “da situación en que dos o más derechos de propiedad intelectual se aplican al mismo objeto físico, cuando ellos tienen parcial o totalmente el mismo objeto jurídico”⁹ (DERCLAYE & LEISTNER, 2011, p. 3).

Por sua vez, a colisão de direitos de propriedade intelectual se trata de um conflito entre dois ou mais direitos que podem incidir sobre diferentes ativos intangíveis em um mesmo

⁸ Tradução livre a partir do original: “Se dice que hay “acumulación” cuando idénticos elementos estéticos de una creación de forma, considerada como conjunto inseparable, son protegidos simultáneamente por varias legislaciones. Porque si en una misma creación unos elementos son protegidos por una ley y otros por otra, no hay protección acumulada, sino protección concurrente. De la misma manera, si el titular de la creación no puede invocar las leyes que la protegen al mismo tiempo, sino primero una y después otra, la protección tampoco es cumulativa, sino sucesiva” (OTERO LASTRES, 2008, p. 229).

⁹ Tradução livre a partir do original: “the situation where two or more IPRs apply to the same physical object, where they have partially or fully the same legal subject matter” (DERCLAYE & LEISTNER, 2011, p. 3).

suporte físico. Cabe ressaltar, como apresentado por Robert Tomkowicz (2011), que quando não se pode separar os bens imateriais, sem que se perca a natureza do objeto suporte, as consequências do fenômeno de colisão são as mesmas da sobreposição dos direitos de propriedade intelectual.

As sobreposições ‘de fato’ são menos difíceis de lidar e, muitas vezes, mas nem sempre, seus efeitos adversos podem ser facilmente resolvidos. Embora muitas criações intelectuais possam se materializar em um objeto tangível, muitas vezes elas podem ser separadas fisicamente, pois cada criação pode desempenhar suas funções independentemente das outras, refletindo diferentes aspectos do objeto tangível. Por exemplo, a icônica sopa de tomate em lata resumida nas pinturas de Andy Warhol não é apenas comida popular, mas também um nó de direitos de propriedade intelectual. Sua embalagem pode ser uma invenção patenteada. Seu nome exibido com destaque na embalagem é uma marca registrada. Uma amostra de receita de jantar impressa na embalagem da lata é uma obra protegida por direitos autorais. E a receita real da sopa pode ser protegida por segredos comerciais. Essas criações intelectuais estão sujeitas a direitos de propriedade intelectual, mas não é difícil distinguir entre a lata de aço, a embalagem de papel e a própria sopa. Em muitos casos, é possível resolver problemas resultantes de sobreposições ‘de fato’ pela simples separação física de elementos tangíveis. Por exemplo, a remoção da embalagem de papel com texto protegido por direitos autorais de sopa de tomate enlatada ou cobrir suas partes com um adesivo pode resolver problemas com sobreposição de direitos autorais, direitos de marca comercial e direitos de patente. Por outro lado, inserir genes protegidos por patente em uma variedade de planta já protegida pelos direitos dos criadores de plantas ou colocar um software protegido por direitos autorais em um chip de memória somente leitura (ROM) protegido por monopólio de patente ou direitos de topografia de circuito criará sobreposição de fato que não pode ser resolvida através da separação física. Na verdade, à medida em que novas invenções ou meios para transportar outra propriedade intelectual tornam-se reduzidos à escala nano, a possibilidade de separação física torna-se ilusória e a distinção entre sobreposições ‘de fato’ e sobreposições ‘legais’ torna-se menos relevantes.¹⁰ (TOMKOWICZ, 2011, p. 8-9).

¹⁰ Tradução livre a partir do original: “The overlaps ‘in fact’ are less difficult to deal with and often, but not always, their adverse effects can easily be resolved. While many intellectual creations can materialize in one tangible object, they can often be separated physically, as each creation can perform its functions independently from the others, reflecting different aspects of the tangible object. For example, the iconic canned tomato soup epitomized in Andy Warhol’s paintings is not only popular food but also a knot of intellectual property rights. Its package may be a patented invention. Its name prominently displayed on the package is a trademark. A sample dinner recipe printed on the can’s wrapper is a copyrighted work. And the soup’s actual recipe can be protected by trade secrets. These intellectual creations are subject to intellectual property rights but it is not difficult to distinguish between the steel can, the paper wrap, and the soup itself. In many instances, it is possible to address problems resulting from overlaps “in fact” by simple physical separation of tangible elements. For example, removal of the paper wrap with copyrighted text from canned tomato soup or covering its parts with a sticker can resolve problems with overlaps of copyrights, trademark rights, and patent rights. On the other hand, inserting patent protected genes into a plant variety already protected by plant breeders’ rights or placing copyright protected software in Read Only Memory (ROM) chip protected by patent monopoly or circuit topography rights will create overlap in fact that cannot be resolved through physical separation. Indeed, as new inventions or means for carrying other intellectual property become reduced to nano-scale, the possibility of physical separation becomes illusory and the distinction between overlaps ‘in fact’ and overlaps ‘in law’ less relevant.” (TOMKOWICZ, 2011, p. 8 e 9).

Dessa maneira, para fins da discussão proposta pela presente pesquisa, temos que as consequências da existência de um ou mais direitos de propriedade intelectual em um mesmo elemento podem ser as mesmas. Não obstante a necessidade de maiores abordagens sobre o presente tema, a sua conceituação e introdução se faz necessária para uma melhor análise de cada caso no qual pode acontecer algum desses fenômenos. E também, é preciso ter em mente a natureza do bem intangível a ser analisado, assim como o objeto suporte das referidas proteções.

Para isso, é preciso lembrar que os direitos autorais, como nos apresentam Brad Sherman & Lionel Bentley, “servem para promover a aprendizagem e o conhecimento” (SHERMAN & BENTLY, 1999 p. 196). E esse objetivo é alcançado quando qualquer obra da expressão intelectual é tornada acessível à sociedade. Ressalta-se também que o direito de autor, da mesma maneira que os demais direitos de propriedade intelectual, atuam com base na concorrência mercadológica. E com isso, o exercício desse direito deve levar em consideração os interesses dos titulares do mesmo, assim como do seu criador, e também o interesse da sociedade. Tendo sempre como foco prioritário o interesse público sobre o objeto de proteção. (PORTO, 2017).

Dispostas estas palavras sobre o interesse público e a cumulatividade de direitos de propriedade intelectual, passemos a algumas noções acerca do direito autoral, proteção que pode ser reivindicada para personagens e mascotes, fazendo-se oportuno conhecer um pouco sobre a mesma.

1.1. O DIREITO DE AUTOR

O presente subcapítulo pretende abordar, de maneira introdutória e preliminar, a seara do direito de autor, comentando as suas principais características e seus pontos relevantes. Entende-se como direito de autor, uma série de normas jurídicas que caracterizam as criações intelectuais, e conferem proteções e garantias para os seus criadores. Assim, nos apresenta uma definição sobre o direito autoral, conforme De Plácido e Silva:

É o direito que assegura ao autor de obra literária, artística ou científica a propriedade exclusiva sobre ela, para que somente ele possa fruir e gozar todos os benefícios e vantagens que dela possam decorrer, segundo os princípios que se inscrevem na lei civil.

O direito de propriedade autoral, no entanto, entende-se o direito de exploração comercial da dita obra, em virtude do que pode dispor e gozar dela como melhor lhe aprouver, dentro do período prefixado em lei.

Fora do prazo que a lei estabelece, o autor passa a ter simplesmente a paternidade da obra, perdendo o domínio sobre ela, que passa a ser público. E, desta maneira, não

podem seus herdeiros impedir que outros a explorem comercialmente. (SILVA, 2014, p. 721).

A partir dessa definição, observa-se algumas características do direito de autor que serão abordadas ao longo deste subcapítulo, como os direitos morais e patrimoniais, assim como o período de duração da proteção conferida por essa modalidade de proteção jurídica sobre uma determinada obra. Cabe destacar, conforme nos ensina José de Oliveira Ascensão, que o direito de autor “é justificado pela tutela da criação e não pela repressão da imitação” (ASCENSÃO, 1997, p. 3). Da mesma forma, ele também coloca que:

Porque corresponde a uma atividade particularmente nobre, a tutela conferida pelo Direito de Autor é a mais extensa e a mais apetecida de todas as tutelas, dentro dos direitos intelectuais.

(...)

Mas a tutela extensa do direito de autor só se justifica pela criatividade, pelo que, se não houver uma base de criatividade, nenhuma produção pode franquear os umbrais do Direito de Autor. (ASCENSÃO, 1997, p. 3).

Para entender a natureza jurídica do direito de autor, é preciso perceber que se trata de um direito subjetivo do autor com relação à sua obra. E para isso pode-se adotar a visão trazida por Newton Silveira, com relação aos três tipos de direitos subjetivos:

- a) Direitos Reais – O mais característico é a propriedade (uso, gozo e disposição). Direito absoluto, *erga omnes*¹¹, e disponível.
- b) Direitos de Personalidade – São atributos da pessoa, como o nome, a imagem, os títulos, a privacidade, a intimidade e os direitos sobre o corpo. São direitos absolutos e indisponíveis, ou seja, inalienáveis e irrenunciáveis.
- c) Direitos de Crédito ou Obrigacionais – Decorrem dos contratos ou dos atos ilícitos. São direitos relativos que só obrigam o devedor. (SILVEIRA, 2011, p. 83 *apud* PAESANI, 2012, p. 10).

Pode-se observar, que de certa forma, os direitos de propriedade intelectual possuem características destas três categorias de direitos subjetivos mencionadas acima, os direitos reais, os direitos de personalidade e os direitos obrigacionais.

Para entender a sistemática de proteção do direito autoral pela legislação brasileira, se faz necessário um breve apanhado histórico, para melhor compreendermos o contexto no qual se chegou à atual legislação. É possível rastrear a semente para esses direitos na Inglaterra do século XVIII, mais precisamente no ano de 1710 com a publicação do estatuto da Rainha Anna (*Copyright Act 1710* ou *An act for encouragement of learning*). Nesse estatuto constava como sendo uma garantia atribuída para os autores o direito sobre a cópia de sua obra, com a intenção

¹¹ Expressão jurídica em latim que significa que uma norma ou lei vale para todos os indivíduos.

da proteção sobre os investimentos dos editores da época, e a finalidade de proibição de cópias não autorizadas de determinada obra. (ASCENSÃO, 2007). Foi somente mais tarde, ainda no século XVIII com a Revolução Francesa, que os autores conquistaram autonomia como responsáveis pelo controle e decisão, não somente, sobre a publicação de suas obras, mas também pela sua modificação e tradução. Tornando-os assim, figuras independentes dos editores da época, que controlavam a publicação das obras por serem detentores dos estabelecimentos que forneciam o material impresso. (PAESANI, 2012).

Com isso, é possível observar dois sistemas de proteções distintos. Um que tem o foco voltado para a criatividade do autor e da sua obra, reconhecendo seus esforços criativos, protegendo sua criação e garantindo com essa proteção o estabelecimento dos direitos morais do autor. E outro sistema protetivo que possui o foco na eventualidade capacidade de reprodução e cópia da obra, voltando seus esforços protetivos para o ente reproduutor da obra. (PORTO, 2017). O Brasil teve como escolha de modalidade protetiva o sistema adotado no regime francês de proteção, que garante os direitos morais dos autores sobre a obra, conforme mencionado por Branco & Paranaguá:

O Brasil se filia ao sistema continental de direitos autorais. Este se diferencia do sistema anglo-americano porque o *copyright* foi construído a partir da possibilidade de reprodução de cópias, sendo este o principal direito a ser protegido. Já o sistema continental se preocupa com outras questões, como a criatividade da obra a ser copiada e os direitos morais do autor da obra. (BRANCO & PARANAGUÁ, 2009, p. 21).

A adoção do modelo protetivo, com base no regime desenvolvido na França, torna possível a existência de dois tipos de direitos diferentes com relação à proteção conferida pelo direito autoral, um com caráter moral e outro com caráter patrimonial. E esse sistema dualista de direitos autorais implica em caracterizações diferentes, assim como regulações distintas para cada um deles, por possuírem aspectos e características distintas. (PAESANI, 2012). Com relação aos direitos morais e os direitos patrimoniais do autor, os mesmos serão abordados mais adiante no presente subcapítulo.

Em referência às proteções internacionais, conferidas por tratados e acordos, no campo do direito autoral, deve-se destacar a Convenção da União de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas (ou Convenção da União de Berna – CUB), que disciplinou sobre o reconhecimento dos direitos autorais entre os países signatários, e o Acordo sobre Aspectos dos

Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – ADPIC (Acordo TRIPS¹²), que menciona a proteção autoral apenas no campo dos direitos patrimoniais. O texto da CUB foi assinado inicialmente em 9 de setembro de 1886, e teve sua revisão mais atualizada em Paris em 24 de julho de 1971, tendo sido promulgada em território nacional pelo Decreto nº 75.699, de 6 de maio de 1975. (RAMOS, 2009). Em seu trecho sobre a proteção de uma determinada obra, a CUB estabelece que a referida proteção não necessita de qualquer formalidade e deve ser reconhecida em todos os países signatários do tratado, e também que o autor não nacional de determinado país membro do acordo terá os mesmos direitos que os autores nacionais daquele país, submetendo-os à legislação nacional. Conforme pode-se ler no artigo 5 da CUB:

ARTIGO 5

(...)

2) O gozo e o exercício desses direitos não estão subordinados a qualquer formalidade; esse gozo e esse exercício independentes da existência da proteção no país de origem das obras. Por conseguinte, afora as estipulações da presente Convenção, a extensão da proteção e os meios processuais garantidos ao autor para salvaguardar os seus direitos regulam-se exclusivamente pela legislação do País onde a proteção é reclamada.

3) A proteção no país de origem é regulada pela legislação nacional. Entretanto, quando o autor não pertence ao país de origem da obra quanto à qual é protegido pela presente Convenção ele terá, nesse país, os mesmos direitos que os autores nacionais. (BRASIL, 1975)

O Acordo TRIPS foi assinado em 1994 ao final da Rodada Uruguai do antigo General Agreement on Tariffs and Trade¹³ (GATT), e foi responsável pela criação da World Trade Organization¹⁴ (WTO). Nele estabeleceram-se limites mínimos de proteção à propriedade intelectual, que devem ser observados por todos os Estados-membro da WTO, e em seu texto, é ratificado em seu artigo 9, os artigos de 1 à 21 da CUB, com exceção do artigo 6 bis que menciona os direitos morais do autor (RAMOS, 2009). E com relação à duração da proteção, o Acordo TRIPS estabelece que não deve ser inferior a 50 anos, nos casos em que essa duração não é calculada com relação à vida de uma pessoa física.

Artigo 9: Relação com a Convenção de Berna

1. Os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 21 e no Apêndice da Convenção de Berna (1971). Não obstante, os Membros não terão direitos nem obrigações, neste Acordo, com relação aos direitos conferidos pelo Artigo 6bis da citada Convenção, ou com relação aos direitos dela derivados.

(...)

Artigo 12: Duração da Proteção

¹² Do inglês: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

¹³ Em português: Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio.

¹⁴ Em português: Organização Mundial do Comércio (OMC).

Quando a duração da proteção de uma obra, que não fotográfica ou de arte aplicada, for calculada em base diferente à da vida de uma pessoa física, esta duração não será inferior a 50 anos, contados a partir do fim do ano civil da publicação autorizada da obra ou, na ausência dessa publicação autorizada nos 50 anos subsequentes à realização da obra, a 50 anos, contados a partir do fim do ano civil de sua realização.¹⁵ (WTO, 1994).

Diante desse breve exposto sobre alguns conceitos e origem histórica do direito autoral, assim como os tratados e acordos internacionais que abordam o tema, retorna-se à atenção para a legislação nacional, em particular a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998), e com destaque para a relação deste ordenamento jurídico com a proteção de personagens e mascotes, que são o foco da presente dissertação.

A LDA prevê a proteção de desenhos, que podem ser compostos pela representação figurativa de personagens, conforme encontra-se disposto no inciso VIII do seu artigo 7º, que diz que são obras intelectuais protegidas as criações como “as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética.” (BRASIL, 1998).

Para entender melhor a proteção conferida pelo direito de autor, é preciso saber diferenciar a obra como bem imaterial e quando a mesma se materializa em algum objeto. Maitê Cecília Fabbri Moro ressalta a diferença entre a obra, como bem imaterial (*corpus mysticum*), e o objeto material na qual a obra se materializa (*corpus mechanicum*). E aponta que essa dualidade “está presente não só no direito autoral, mas em todos os bens que compõem a propriedade intelectual, tendo em vista a sua imaterialidade” (MORO, 2009, p. 180).

A proteção pelo direito de autor constitui uma exclusividade na exploração econômica da obra, conferida ao seu criador. E dessa maneira “visa a compensar o autor pelo contributo criativo trazido à sociedade” (ASCENSÃO, 1997, p. 3). Na legislação brasileira é reconhecido que pertence ao autor da obra os direitos morais e patrimoniais, conforme disposto pelo artigo 22 da LDA (BRASIL, 1998). Fábio Maria de Mattia coloca os direitos morais como protetores da relação entre a personalidade do autor e a sua obra (MATTIA, 1975, p. 287), sendo os mesmos caracterizados por serem inalienáveis e irrenunciáveis, conforme consta no artigo 27 da LDA (BRASIL, 1998).

¹⁵ Tradução do original: Article 9: Relation to the Berne Convention. 1. Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix thereto. However, Members shall not have rights or obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under Article 6bis of that Convention or of the rights derived therefrom. (...) Article 12: Term of Protection. Whenever the term of protection of a work, other than a photographic work or a work of applied art, is calculated on a basis other than the life of a natural person, such term shall be no less than 50 years from the end of the calendar year of authorized publication, or, failing such authorized publication within 50 years from the making of the work, 50 years from the end of the calendar year of making. (WTO, 1994).

Os direitos morais sobre uma obra se caracterizam como os que vinculam o autor à sua criação. E esses vínculos que unem criador e obra, nascem com a sua criação e não são desfeitos pela ação do tempo, através de contratos ou até mesmo pela vontade do próprio autor, uma vez que se pode entender a obra como uma extensão da personalidade do autor. E com isso pode emanar dessa relação criador-criação diversos direitos com características morais, dentre eles o direito ao reconhecimento de autoria de sua obra. (PAESANI, 2012). Na legislação brasileira os direitos morais constam no artigo 24 da LDA:

Art. 24. 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).

O reconhecimento dos direitos morais como direitos perpétuos e inegociáveis, sendo de titularidade exclusiva do autor, são um ponto de inovação tido a partir da doutrina francesa de proteção. Esse aspecto causa discordância com o entendimento de outras doutrinas de proteção, o que gera um afastamento desse conceito em determinados países. Como por exemplo nos EUA, que não reconhecem os direitos morais com essas características, e por isso aderiram tardivamente à CUB. E essa adesão veio com algumas restrições aos direitos morais, e o não reconhecimento desses direitos em sua lei interna. (PAESANI, 2012). Cabe ressaltar, que esse aspecto divergente das doutrinas sobre os direitos morais do autor não será objeto de discussão da presente dissertação, por ser um assunto que necessita de maior detalhamento e profundidade.

Ainda sobre os direitos morais do autor, conforme reconhecidos pela LDA, no evento de sua morte são transmitidos para os seus herdeiros e sucessores, o que se encontra descrito nos incisos I a IV, que são, a reivindicação de autoria¹⁶, a inclusão do nome do autor na obra e

¹⁶ A reivindicação de autoria que se faz referência aqui, é o direito que o herdeiro mantém sobre a reivindicação

o direito de proibir a publicação da obra, assim como o de assegurar a integridade da mesma. E na falta de sucessores, ou em obras que caiam em domínio público, compete ao Estado a garantia da integridade e da autoria da obra. (BRASIL, 1998).

Os direitos morais de um autor devem ser encarados como fazendo parte de uma concepção maior, uma vez que a partir de seu reconhecimento está se garantindo a proteção do patrimônio cultural da humanidade, através do acervo cultural de um determinado país, e não apenas a garantia de um patrimônio privado de uma determinada pessoa e de seus herdeiros. Com isso, se fecha a explanação sobre os direitos morais do autor com o que é mencionado por Helenara Braga Avancini, com relação à competência do Estado em preservar o seu patrimônio cultural:

O patrimônio cultural de um país é formado pelo acervo das obras literárias e artísticas de seus autores. Compete ao Estado, tutelar estas criações intelectuais durante a vida do autor e após a sua morte. Esta postura demonstra um comportamento de respeito à cultura nacional e à preservação do patrimônio cultural da humanidade. (AVANCINI, 2003, p. 16).

Com relação aos direitos patrimoniais, pode-se destacar o que está em vigor e, de acordo com a LDA, que nos indica que a proteção conferida pelo direito de autor possui uma validade que inclui toda vida do autor mais 70 anos a contar de 1º de janeiro do ano seguinte da sua morte. De acordo com o disposto no artigo 41 da LDA: “Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.” (BRASIL, 1998). E destaca-se, que o legislador categoriza que a validade se aplica aos direitos patrimoniais, que diferem dos direitos morais, que já foram debatidos previamente.

Pode-se entender os direitos patrimoniais sobre uma obra como decorrentes da utilização econômica da mesma. E como nos ensina Carlos Alberto Bittar, “toda utilização pública da obra, que objetive o retorno pecuniário, direto ou indireto (receita ou promoção) está sujeita à incidência do direito patrimonial” (BITTAR, 2008, p. 59). E assim, os direitos patrimoniais sobre uma obra são uma garantia de que seu autor irá usufruir dos proveitos econômicos derivados de exploração social de sua criação. E cabe ressaltar que a publicação da obra, e sua consequente inserção na economia, é ato a ser realizado pelo próprio autor, de maneira que somente ele pode decidir pela sua publicação e futura exploração econômica.

da autoria da obra no nome de seu criador, garantindo assim a permanência do vínculo entre o autor e sua criação.

(BITTAR, 2004). Como mencionado por Eduardo Carlos Bianca Bittar:

Visto que toda criação favorece o desenvolvimento intelectual humano, e isto interessa à sociedade, a destinação e o aproveitamento econômico também são possíveis. Aqui, portanto, está-se diante de principiologia outra norteadora da atividade do criador. Este agora deseja inseri-la na conjuntura da circulação econômica. (BITTAR, 2004, p. 142)

Tendo em vista essa característica, de exploração econômica da obra, aplica-se então, aos direitos patrimoniais algumas propriedades, como a alienabilidade, a transmissibilidade e a penhorabilidade da obra. Além disso, os direitos patrimoniais do autor sobre uma obra possuem uma data limite para exploração, possuindo também então, a característica da prescritibilidade, conforme já mencionado no artigo 41 da LDA. Existindo assim, da mesma forma, a possibilidade de transferência de titularidade desses direitos patrimoniais. Entretanto existem algumas regulamentações expressas da LDA, em seu artigo 49, que compõem as transferências desses direitos:

Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações:
 I – a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os expressamente excluídos por lei;
 II – somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita;
 III – na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos;
 IV – a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em contrário;
 V – a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato;
 VI – não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato. (BRASIL, 1998).

Cabe ressaltar, ainda, que a proteção conferida pelo direito autoral independe do registro da obra. Como mencionado por Maitê Cecília Fabbri Moro, “a mera exteriorização da obra já é tributária de proteção pelo direito autoral” (MORO, 2009, p. 188). E também, conforme no já citado artigo 5.2 da CUB, que indica que “o gozo e exercício desses direitos não estão subordinados a qualquer formalidade” (BRASIL, 1975). Essa ausência de necessidade de requerer-se o registro sobre a criação, conforme ensinado por José Manuel Otero Lastres (2009), é uma das diferenças principais entre o direito de autor e os direitos de propriedade industrial (marcas, patentes e desenhos industriais). Uma vez que ao solicitar o reconhecimento de determinado direito de propriedade industrial, acaba-se por submeter o objeto do direito às avaliações quanto ao cumprimento de requisitos que garantem que o objeto pleiteado possa

cumprir sua capacidade de exercer seu papel como o direito desejado, seja ele marca, desenho industrial ou uma patente (OTERO LASTRES, 2009).

E é dessa maneira, que José Manuel Otero Lastres estabelece que os direitos de autor possuem características de direitos exclusivos, por garantirem ao criador exclusividade de exploração de sua obra. Ao passo que os direitos de propriedade industrial são direitos exclusivos e excludentes, uma vez que além de garantirem a exclusividade de exploração de determinado bem ou serviço, eles excluem o restante do mercado da exploração daquele objeto de proteção, salvo com autorização do titular do direito. (OTERO LASTRES, 2009). E com isso, há de se entender, conforme ensinado pelo mesmo autor, que existe uma consequência para os atos de criação de bens intangíveis intelectuais, conforme o mesmo menciona: “nota-se claramente, portanto, que cada objeto sobre o qual incide um desses direitos exclusivos é [...] um bem subtraído do princípio da livre iniciativa e, consequentemente, da livre concorrência.¹⁷ (OTERO LASTRES, 2009, p. 53).

Outro aspecto interessante a se discutir é sobre a *hipersuficiencia* da proteção conferida pelos ativos de propriedade industrial, contraposta com a hipossuficiência da proteção obtida através dos direitos autorais. Conforme colocado por Pedro Marcos Nunes Barbosa, o foco na proteção jurídica alinhado com a burocracia por trás do sistema atributivo de direito, que avalia a capacidade do objeto do registro em atuar como o ativo que se é pretendido, se tornam aliados da segurança jurídica deste modelo de proteção. Ao passo que a ausência dessa burocracia, no que diz respeito à não necessidade de registro para se reconhecer a autoria de uma criação, as obras protegidas pelo direito autoral possuem uma exigência menor em sua capacidade contributiva se comparada à outra modalidade de proteção. (BARBOSA, 2018). Assim, nas palavras do mencionado autor:

Tal dicotomia no ambiente econômico é dotada de uma estratégica causa, eis que a política pública na Propriedade Industrial privilegia a segurança jurídica, a publicidade e o reconhecimento (em geral objeto de empenho pelos *hipersuficientes*); e, de outro lado, pondera os interesses da criatividade, da autonomia privada e da ausência de burocracia nos Direitos Autorais (frequentemente fruto de criações de hipossuficientes). Portanto, tal como no princípio constitucional da capacidade contributiva, exige-se mais de uns e menos de outros, a depender do contexto e em observância à isonomia material concreta. (BARBOSA, 2018, p. 35).

¹⁷ Tradução livre a partir do original: “Claramente se advierte, por tanto, que cada objeto sobre el que recae uno de estos derechos de exclusiva es [...] en bien que queda sustraído al principio de la libre empresa y, consiguientemente, al de la libre competencia.” (OTERO LASTRES, 2009, p. 53).

Um último ponto a ser discutido no presente subcapítulo sobre os direitos autorais são as questões relacionadas às limitações que o titular desse direito possui. Tais limitações constam previstas nos artigos 46, 47 e 48 da LDA, e foram orientadas pelo entendimento obtido pelos países na elaboração da CUB, e ratificados pelo Acordo TRIPS. Entretanto, esses limites e exceções são um tópico um tanto divergente entre doutrinadores, de maneira que se coloca em confronto os direitos de um autor sobre a titularidade e exploração de sua criação, com prerrogativas individuais mais amplas, como acesso ao ensino, à cultura e à informação. (SOUZA, 2013).

A CUB, de certa maneira, orienta os doutrinadores com relação às exceções e limitações do direito de autor, estabelecendo regras conhecidas como *three-step test* (regra dos três passos), e assim acaba por garantir o direito de reprodução por terceiros não autorizados em algumas hipóteses. Essas regras na CUB, constam no disposto no seu artigo 9.2¹⁸, e podem ser entendidas pela leitura do inciso VIII do artigo 46 da LDA, conforme consta:

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:

[...]

VIII – a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. (BRASIL, 1998).

Com isso, pode-se entender que existem três tópicos a serem observados, os tais três passos, para os quais se estabelecem os limites para o direito de autor. Se observa quando não há conflito com a exploração comercial normal da obra, quando não há prejuízo não justificado aos interesses legítimos do autor, e como a CUB coloca, em certos casos especiais¹⁹. (BASSO, 2007). E em sua análise sobre esses requisitos que a CUB nos apresenta para as limitações e restrições do direito autoral, Marcos Rogério de Sousa menciona o seguinte:

As palavras “certo” e “especial” por si só já limitam as exceção do direito de reprodução, elas devem ser claramente definidas pois é impossível identificar todas as possíveis situações em que a exceção deve ser aplicada, por isto ela deve ser interpretada restritivamente em termos quantitativos, bem como no sentido

¹⁸ Para fins de comparação, observe o disposto no referido artigo da CUB: “Às legislações dos países da União reserva-se a faculdade de permitir a reprodução das referidas obras em certos casos especiais, contanto que tal reprodução não afete a exploração normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor”. (BRASIL, 1975)

¹⁹ A expressão “casos especiais” não foi transcrita para a LDA, porém o trecho do art. 46 inc. VIII que menciona “a reprodução de pequenos trechos de obras preexistentes, sempre que a reprodução não seja o objetivo principal da obra nova” apresenta esse destaque restritivo, sendo interpretado como o mesmo conceito. (BASSO, 2007, p. 500 e SOUSA, 2013, p. 220).

qualitativo, devendo ser claramente definida em seu escopo e alcance, considerando não apenas aqueles usuários que, efetivamente, utilizarão da exceção, mas também todos aqueles que, potencialmente, se aproveitarão da limitação legal, que neste caso não constitua a razão de ser de obra nova. (SOUZA, 2013, p. 221).

E assim, nota-se que a seara das limitações aos direitos autorais não é um tanto complexa e seu entendimento pela literatura é pouco explorado. Cabendo, na medida de cada caso, a atuação do poder judiciário para resolução de eventuais conflitos entre autores, e terceiros que estejam, ao entender destes, infringindo em seu direito reconhecido pela LDA. Cabe ressaltar, também, que a presente dissertação não possui o intuito de abordar esse assunto de maneira exaustiva, deixando essa temática para outros pesquisadores se debruçarem. Entretanto, coube a menção à existência desses mecanismos de controle aos direitos autorais, para que se possa refletir sobre o fato de que as criações autorais também cumprem um papel social, e a sua utilização por terceiros, mesmo que não autorizados expressamente pelos autores, possui um amparo, ainda que pequeno, na legislação.

Dessa maneira, fica exposta a utilização da regra dos três passos como uma ferramenta de entendimento e resolução para conflitos que tenham relação com direito de autor²⁰ e o acesso a informação, sendo que estas questões devem ser interpretadas de maneira restritiva e em a favor do autor, conforme o disposto no artigo 4º da LDA²¹ (SOUZA, 2013). E conforme concluído por Maristela Basso:

Toda vez que um dos *steps* da regra dos três passos for infringido, não se dirigindo o uso da obra para fins de interesse público, estaremos diante de violação aos direitos fundamentais dos autores de auferirem benefícios a partir de seus trabalhos, consoante o disposto no art. 5º, incisos XXVII²² e XXIX²³, da Constituição Federal, de 1988. (BASSO, 2007, p. 502-503).

Da mesma forma, encerra-se a inserção sobre os limites do direito autoral com o que conclui Marcos Rogério de Sousa sobre o assunto:

²⁰ Cabe ressaltar aqui que a aplicação desses conceitos com relação às limitações de direitos de propriedade intelectual não são exclusividades do campo do direito autoral. Conforme mencionado por Edson Beas Rodrigues Júnior, o Acordo TRIPS, em suas cláusulas de exceção, dispostas nos artigos 13, 17, 26 (2) e 30, estabelece que não só os direitos de autor, mas também as marcas, os desenhos industriais e as patentes, estão sujeitas à limites tácitos. E essas cláusulas apontam quais as exigências que os países membros da OMC devem observar para estabelecer exceções aos direitos de propriedade intelectual. (RODRIGUES JÚNIOR, 2016).

²¹ “Art. 4º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais.” (BRASIL, 1998).

²² “XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar” (BRASIL, 1988).

²³ “XXIX – 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).

A Regra dos três passos é a solução mais coerente para resolver os de conflitos entre direito de autor e o acesso a informação no ordenamento interno, devendo ser interpretado, a priori, de forma restritiva e em favor do autor, porém advertimos que deve ser analisado o caso em concreto, pois no direito não há regra absoluta. Tanto o direito de autor quanto o direito de acesso ao conhecimento não são direitos absolutos. Uma compreensão distorcida da matéria se traduz no esmagamento deste instituto. A Regra dos três passos surge para conciliar a legítima proteção aos autores e as inúmeras oportunidades da convergência tecnológica favorecendo um sistema nacional de propriedade intelectual moderno, equilibrado e justo face à enorme demanda cultural do país e promover uma sociedade menos desigual no acesso à cultura e ao conhecimento. (SOUSA, 2013, p. 225-226).

Diante do exposto, o presente subcapítulo teve como objetivo mencionar algumas características do direito de autor, proteção jurídica que incide sobre toda obra artística de criação intelectual. E tendo em vista que os personagens e mascotes são criações intelectuais, evidentemente artísticas, estes estão amparados por essa proteção²⁴. De maneira consequente, as obras plásticas com formato tridimensional, a saber as esculturas e as obras de arte aplicada²⁵, também são passíveis desta modalidade de proteção. E de acordo com João da Gama Cerqueira, as obras de arte aplicada possuem como objetivo “a produção artística de objetos industriais e não a produção industrial de objetos de arte” (CERQUEIRA, 2010).

A partir de todo o exposto, se estabelece que, não obstante as divergências dos doutrinadores sobre a proteção dos personagens pelo direito autoral, não se pode negar que eles fazem parte de obras artísticas e sua criação se dá a partir de um esforço por parte do seu autor. E também, em muitos casos, o personagem é o elemento principal de uma obra, e através dele que se estabelece um vínculo entre o público e a história, e por consequência fazendo a manutenção do legado criativo do seu autor. E é nesse sentido que este pesquisador aborda um assunto, a ser deixado como uma reflexão pela presente dissertação, uma vez que não se pode penalizar o criador, por sua criação se tornar amplamente conhecida, de maneira a não conferir

²⁴ A proteção dos personagens pelo direito de autor não é um ponto harmonizado da doutrina. O autor José de Oliveira Ascensão, por sua vez, entende que esses elementos não são protegidos de maneira isolada. Por não possuírem “em si a individualidade característica da obra literária e artística” (ASCENSÃO, 1997, p. 53). Nesse sentido, cabe ressaltar que o referido autor faz referência aos personagens como *corpus mysticum*, ou entidades isoladas. Tal qual um personagem de um livro, que existe na cabeça de cada leitor de uma maneira diferente, cada leitor tem a sua percepção e imaginação sobre esse personagem. O mesmo parece não se aplicar quando esse personagem se manifesta de alguma maneira visual, como um personagem em uma obra visual ou audiovisual, na qual há uma caracterização tangível do personagem. Nesse caso, entende-se que estaria sujeita a proteção do direito de autor à obra artística do desenho, por exemplo, e seria o autor desse desenho o titular deste direito.

²⁵ Cabe ressaltar que a proteção das obras de arte aplicada não consta como expresso na lei atualmente vigente, tendo em vista as obras dispostas no Art. 7º da LDA. Entretanto, entende-se que o rol das obras dispostas no referido artigo é considerado exemplificativo e não exaustivo, uma vez que no extinto código de direito autoral constava a proteção desse tipo de obra de arte. Como se pode observar pela leitura do inciso XI do artigo 6º da Lei nº 5.988/73, lei anterior que regulava os direitos autorais e que foi revogada pela LDA. (BRASIL, 1973).

sobre essa obra, e consequentemente para o seu autor, as devidas garantias que o direito autoral confere em outros casos.

Não obstante a incidência da proteção pelo direito autoral, nada impede a proteção por outro ativo da propriedade industrial do mesmo elemento, caso esse atenda aos requisitos de cada um deles. No próximo subcapítulo será debatido a incidência da proteção conferida pelo registro de desenho industrial. A proteção obtida pelo registro de marca será discutida no capítulo 2 da presente dissertação, conforme já informado, com um destaque para as marcas tridimensionais.

1.2. O DESENHO INDUSTRIAL

O desenho industrial é um direito de propriedade intelectual que possui características peculiares. Estando situado no rol dos direitos de propriedade industrial, mas com uma interface grande com o direito de autor, pode-se inferir, conforme mencionado por José Manuel Otero Lastres, que o Desenho Industrial é o mais complexo direito de propriedade industrial de todos em função do objeto protegido e dos sistemas de proteção. (OTERO LASTRES, 2008, p. 218).

Esse registro é um título que protege a forma plástica de um objeto ou um padrão ornamental, garantindo ao seu titular o direito de exclusividade para exploração comercial da sua criação. A LPI traz no seu artigo 95 a seguinte definição do que se considera desenho industrial para fins de registro:

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. (BRASIL, 1996).

A partir desta definição, Maitê Cecília Fabbri Moro entende os desenhos industriais como “criações de forma aplicadas a objetos de uso prático” (MORO, 2009, p. 213), e cita sua finalidade, conforme mencionado por Newton Silveira, como sendo em “conferir um aspecto novo ao objeto a que se aplicam. É a aparência do objeto, o efeito exterior que ele proporciona que é valorado pela proteção do desenho industrial” (SILVEIRA, 1982 *apud* MORO, 2009).

Com isso, Maitê Cecília Fabbri Moro menciona que “a proteção de desenho industrial se dirige às formas ornamentais, tanto aquelas que se constituem de objeto tridimensional ornamental quanto àquelas que consistem em um conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto” (MORO, 2009, p. 231).

A proteção conferida pelo registro de um desenho industrial possui uma validade que

pode atingir no máximo 25 anos. De acordo com o artigo 108 da LPI: “O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.” (BRASIL, 1996). E após o fim desse referido prazo, o objeto protegido por este instituto “poderá ser fabricado ou vendido por qualquer pessoa, sem necessidade de autorização do antigo titular” (MORO, 2009, p. 230).

É da natureza do desenho industrial a sua função ornamental, e assim ele se diferencia de outros direitos de propriedade industrial. Quando a proteção do registro recai sobre o que é considerado puramente ornamental, essa proteção se afasta de outras que podem incidir sobre a funcionalidade do objeto ou sobre o seu efeito técnico. Conforme Felipe Barros Oquendo:

Tudo que não for ornamental e supérfluo, tudo o que for essencialmente funcional e útil, está excluído da proteção por desenho industrial, por pertencer ao ramo das patentes ou por já estar em domínio público. (OQUENDO, 2014, p. 20).

Dessa maneira, pode-se entender o desenho industrial como uma concepção com um caráter essencialmente ornamental, que visa trazer um caráter estético mais agradável ao objeto. E conforme colocado por José Roberto d' Affonseca Gusmão em referência ao já indicado por João da Gama Cerqueira, “os desenhos e modelos industriais constituem invenções de forma, destinadas a produzir efeito meramente visual”, e ressalta que “estas criações visam dar aos produtos e artigos industriais um aspecto novo que, além de distingui-los de outros semelhantes, os torne mais agradáveis à vista, já pela sua ornamentação, já pela forma que apresentam”. (CERQUEIRA, 2010 *apud* GUSMÃO, 2015, p. 285). Tendo isso em mente, José Roberto d' Affonseca Gusmão nos traz uma reflexão sobre o objeto protegido pelo registro de desenho industrial:

O objeto protegido pelo registro de desenho industrial é, portanto, fruto da criação do espírito humano, resultado dessa faculdade estética, da capacidade de embelezar, de criar arte, as quais, como já se disse, constituem alguns dos traços diferenciadores do gênero humano. (GUSMÃO, 2015, p. 285).

Para que um desenho industrial seja registrável no INPI, ele precisa atender os requisitos de novidade, originalidade e aplicação industrial. De acordo com o artigo 96 da LPI, o desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica, que por sua vez é estabelecido como tudo que foi tornado público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior. O requisito da originalidade é abordado pelo artigo 97 da LPI, que aponta que o desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. (BRASIL, 1996). Além disso, o requisito da aplicabilidade industrial é mencionado no Manual de Desenhos Industriais do INPI, indicando

que se trata da capacidade de objetos ou padrões serem plenamente reprodutíveis, devendo “[...] ser passíveis de reprodução em escala industrial com uniformidade predominante, sem desvios de configuração substanciais”. (INPI, 2022).

Além dos requisitos para registrabilidade de um desenho industrial, a LPI indica, no seu artigo 98, que não é considerado como desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico, restringindo o registro de obras de arte como desenho industrial. E também, a LPI indica no seu artigo 100 o que não é registrável como desenho industrial:

I – o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

II – a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. (BRASIL, 1996).

Dessa maneira, o desenho industrial precisa se diferenciar das demais formas anteriores e já inclusas no estado da técnica²⁶, através de sua originalidade. E com o requisito da originalidade, o desenho industrial mostra, como já mencionado, a sua característica híbrida dentro dos direitos de propriedade intelectual. Conforme mencionado por Felipe Barros Oquendo:

a originalidade do desenho industrial corresponde à atividade inventiva exigida para concessão de patente de invenção e modelo de utilidade e à originalidade mínima necessária a uma obra para receber a proteção autoral. (OQUENDO, 2014, p. 13).

Além disso, o requisito da originalidade de um desenho industrial cumpre a função de distingui-lo dos demais anteriores. Em uma primeira leitura, podemos acreditar que o requisito da originalidade se assemelha ao da distintividade do direito de marcas. Contudo, enquanto no caso da marca, esta é concedida com a função de distinguir produtos e serviços de outros idênticos, similares ou afins de origem diversa, estando o escopo deste direito restrinido pelo princípio da especialidade, no caso do desenho industrial a referência que se tem ao se avaliar o requisito da originalidade é a dos objetos anteriores contidos no estado da técnica. A originalidade de um desenho industrial, então, cumpre o papel de diferenciação em relação aos anteriores, independentemente de serem de fato concorrentes. Entretanto, tal terminologia contribui não somente para a hibridez do desenho industrial, mas também para certa confusão com um conceito que já é bastante fundamentado no direito marcário. E o uso deste conceito

²⁶ De acordo com o § 1º do art. 96 da LPI, o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de registro de desenho industrial, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio. (BRASIL, 1996)

se identifica como gerador de certo debate, conforme mencionado por Maitê Cecília Fabbri Moro:

Essa definição confunde originalidade com distintividade, ao dizer que aquela se constitui de ‘configuração visual distintiva, em relação a outros objetos’. A distintividade é um conceito eminentemente marcário e, nesse sentido, não pode ser ‘transplantado’ para os desenhos industriais. A distintividade marcária analisa-se, primeiramente, em relação ao próprio produto ou serviço assinalado, o que não é o intuito da lei para a análise da originalidade do desenho industrial, cuja avaliação é feita em relação aos objetos existentes. Só isso já seria suficiente para não recomendar o uso da expressão ‘distintiva’ como qualificativa da originalidade do desenho industrial. (MORO, 2006. p. 236)

Ainda assim, é inegável a capacidade de um desenho industrial que atende plenamente o requisito da originalidade em se distinguir de outros. Conforme conclui Felipe Barros Oquendo, “essa distinguibilidade do desenho industrial deve ser tanto intrínseca quanto extrínseca.” (OQUENDO, 2014, p. 106). Sendo o componente intrínseco da distinguibilidade de um desenho industrial o seu artifício de não ser necessário, comum ou vulgar. E a sua distinguibilidade extrínseca se mostra na sua distinção visual entre as demais configurações visuais já conhecidas. (OQUENDO, 2014).

Com isso em mente, se faz necessária uma breve menção à teoria do contributo mínimo, conforme discutida amplamente por Denis Borges Barbosa em seus artigos e livros. Em sua construção essa característica se refere a uma “margem mínima de contribuição social além do simples investimento, dificuldade ou esforço.” (BARBOSA, 2009, p3). E de maneira complementar, ele ainda faz uma comparação entre os desenhos industriais e as patentes de invenção, quando menciona que “a noção de originalidade é a modalidade de contributo mínimo própria dos desenhos industriais, como a atividade inventiva o é das patentes de invenção.” (BARBOSA, 2014, p. 6).

Além disso, cabe ressaltar que o registro de um desenho industrial não se limita ao segmento de mercado do objeto, conforme ocorre com o registro de uma marca, em que o objeto de proteção deve indicar produtos e serviços que acabam por compor um segmento no qual o titular pretende usar o sinal. Somando isso com o requisito da originalidade, mencionado no artigo 97 da LPI, e observando-se que não é mencionado no referido artigo o risco de confusão ou associação com objetos anteriores, pode-se avaliar que a proteção do desenho industrial, apesar de ter um prazo para terminar, se mostra mais robusta que a obtida por um registro de marca, tendo em vista que tal proteção não se vê limitada ao risco de confusão, mas engloba o direito garantido ao titular de impedir terceiros de produzirem, venderem, importarem, exportarem objeto que incorpore desenho industrial registrado.

Dessa maneira, diante do exposto sobre os desenhos industriais, pode-se imaginar que uma concepção contendo a representação de um personagem, possa ser protegida por este ativo de propriedade industrial. Haja vista o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela LPI, não se observa óbice para que determinada representação de um personagem ou mascote possa compor o caráter ornamental de determinado produto. Ainda que a proteção conferida pelo registro de um desenho industrial tenha uma data para terminar, essa modalidade de proteção é relativamente utilizada no mercado para a proteção de alguns elementos que compõe o aspecto ornamental de alguns itens. Nesse sentido, o mesmo pode ser verificado pela leitura do Manual de Desenhos Industriais do INPI, em especial o seu item 5.6.9 Mascotes e personagens, que apresenta o descrito abaixo seguido de uma figura:

A representação gráfica de mascotes e personagens pode ser registrada como padrão ornamental. A proteção, nesse caso, não incidirá sobre os mascotes e personagens em si (os quais pertencem à esfera dos direitos autorais), mas sobre a representação gráfica nos desenhos ou fotografias. (INPI, 2022).

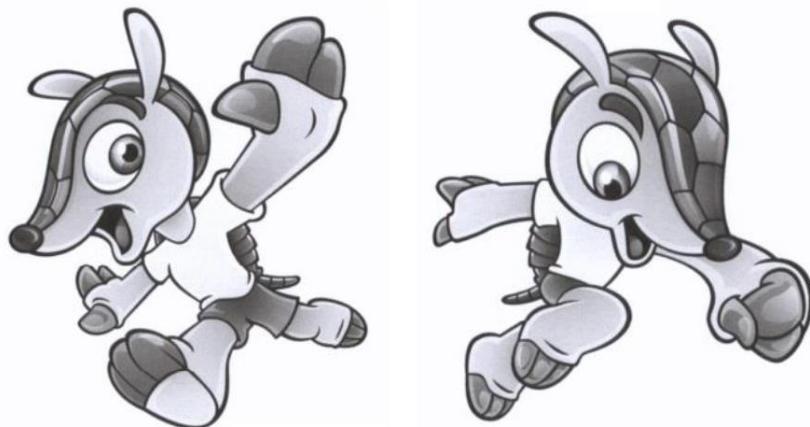


Figura 6 – DI 30 2012 002793-4 e BR 30 2012 002798-5, padrão ornamental aplicado a objetos: o exemplo é composto pela representação de uma mascote, no caso o Fuleco, da Copa do Mundo FIFA de 2014.

Fonte: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/2460/5-5-9_BR_30_2012_002793-4_e_BR_30_2012_002798-5.jpg. Acesso em 18 ago. 2022.

Com isso, a partir desse exemplo trazido pelo Manual de Desenhos Industriais, em consulta a base de dados do INPI²⁷, pode-se verificar outra ocorrência da representação de um

²⁷ Essa consulta à qual se faz referência nesse parágrafo fez parte da elaboração do trabalho final da disciplina Desenhos Industriais, cursada em 2021 pelo autor desta dissertação, como crédito eletivo para o curso de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação. O referido trabalho teve como título “Registros de Desenhos Industriais contendo personagens ou mascotes”, e dentre os resultados encontrados e apresentados pelo trabalho, foi escolhido o exemplo a ser descrito na sequência, para ilustrar o presente subcapítulo desta dissertação.

personagem que foi registrado como desenho industrial. É o caso dos “Cavalinhos do Fantástico”, que foram objeto de pedido de registro de desenho industrial, conforme ilustrado na Figura 7. Eles foram criados para um quadro dentro do programa de televisão “Fantástico” que vai ao ar nas noites de domingo pela TV Globo, pelo jornalista Tadeu Schmidt em 2008, durante o Campeonato Brasileiro de Futebol do citado ano, e ao longo dos anos foram ganhando mais espaço na cobertura esportiva da emissora. Esses divertidos personagens participavam da programação esportiva da TV Globo, e interagiam com os apresentadores. (CAVALINHOS, 2022).



Figura 7 – Composição realizada pelo pesquisador, a partir das variações apresentadas pelo titular do DI BR 302019000431-3, configuração aplicada a boneco.

Fonte: <https://busca.inpi.gov.br>. Acesso em: 28 ago. 2022.



Figura 8 – Um dos Cavalinhos do Fantástico e o jornalista Tadeu Schmidt.

Fonte:

[https://s2.glbimg.com/vO0hA2GBEVWAiGOsWJWsCnzdHzE=/0x0:2048x1365/984x0/smart/filters:strip_icc\(\)/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_ee6202d7f3f346a7a5d7affb807d8893/internal_photos/bs/2022/3/7/UCWs2xSLiBFsEVw0utMg/cavalinhos-do-fantastico.jpg](https://s2.glbimg.com/vO0hA2GBEVWAiGOsWJWsCnzdHzE=/0x0:2048x1365/984x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_ee6202d7f3f346a7a5d7affb807d8893/internal_photos/bs/2022/3/7/UCWs2xSLiBFsEVw0utMg/cavalinhos-do-fantastico.jpg). Acesso em 18 ago. 2022.

E assim, os titulares precisam proteger as suas criações para uma melhor exploração econômica. A proteção de bens intangíveis através de direitos de propriedade industrial se mostra uma estratégia necessária para o desenvolvimento e sucesso das empresas, salvaguardando as suas criações no modelo que considerarem mais adequado. Dentre os direitos de propriedade industrial, o desenho industrial é uma modalidade de proteção que comporta a

exclusividade de seu escopo em torno do aspecto ornamental da criação, dentro de um período limitado de tempo, tornando o uso ornamental daquela criação acessível depois de decorrida a sua validade. Há de se refletir, assim, sobre as estratégias de uma empresa em se utilizar da proteção pelo desenho industrial, em preferência às outras modalidades do direito de propriedade intelectual. A estratégia adotada, da proteção por um período limitado de tempo seguida da possibilidade de que o objeto de proteção possa ser utilizado por terceiros sem autorização prévia²⁸, é uma maneira de alimentar o imaginário coletivo, com os elementos necessários para a evolução das relações de consumo, com a contrapartida de entregar para a sociedade o elemento temporariamente protegido.

Com isso, a partir de todo o exposto, se encerra a discussão acerca das peculiaridades dos desenhos industriais. Entretanto, antes de se debruçar sobre o universo do direito marcário, este pesquisador deixa mais uma questão, para servir como um ponto de reflexão, tendo em vista a finitude de um registro de desenho industrial, e sua eventual entrada do estado da técnica. No caso das personagens ou mascotes tidas como desenhos industriais, sendo devidamente utilizadas como padrões ornamentais ou configurações aplicadas à determinados produtos, terminada a vigência desse direito da propriedade industrial, o que resta para estes elementos? Seriam eles apenas um conjunto ornamental de linhas e cores? Resta claro que eles permanecem exercendo o seu papel de personagem ou mascote, isto é, fazendo com que o público consumidor ainda faça referência à sua obra original ou ao seu propósito inicial. A percepção do público sobre determinado elemento não se altera com a finitude administrativa de um registro de propriedade industrial.

²⁸ Aqui cabe uma ressalva, de que o verdadeiro ingresso de determinado elemento no domínio público pode depender da existência de outros direitos. E assim, a disponibilidade desse elemento previamente protegido para que possa ser utilizado sem autorização do autor, depende da inexistência de outros impedimentos que podem eventualmente incidir sobre o referido objeto de proteção, sejam esses impedimentos conferidos pela proteção dos direitos autorais ou por outro direito de propriedade industrial, como por exemplo um registro de marca. Em uma situação hipotética, em que exista somente a proteção do registro de desenho industrial, no momento em que a validade desse registro termina, o elemento protegido entra na esfera do domínio público, podendo ser utilizado por terceiros sem a autorização do antigo titular do referido desenho industrial.

2. AS MARCAS E OS PERSONAGENS E MASCOTES

Todas as criações do intelecto humano podem ser protegidas, de alguma maneira, por direitos da propriedade intelectual. Como já discutido no capítulo anterior, o direito de autor é uma das vertentes jurídicas na qual está amparada a proteção aos autores e às suas criações. Outra vertente da propriedade intelectual, nesse caso quando o objeto da proteção possui uma interface com as atividades dos setores da indústria, do comércio ou da prestação de serviços, é a propriedade industrial, que possui ativos como as patentes, os desenhos industriais e as marcas. As patentes não serão objetos de discussão da presente dissertação, e os desenhos industriais já foram previamente discutidos no capítulo anterior. E por sua vez, as marcas serão discutidas com mais profundidade no presente capítulo.

Oportuno se faz lembrar que a presente dissertação possui como objeto os personagens e mascotes, e a sua relação com o direito de marcas, em especial com as marcas tridimensionais. Esses elementos que parecem impregnar o imaginário dos consumidores são figuras extremamente presentes nos produtos consumidos cotidianamente na sociedade de consumo em que se vive, e da mesma maneira estão presentes também em diversos serviços que são disponibilizados pelas empresas e entidades da sociedade capitalista. Para se entender melhor como que os personagens e as mascotes podem (ou não) atuar como marca para um determinado produto ou serviço, é preciso inicialmente compreender melhor esse direito da propriedade industrial. E com isso, o presente capítulo irá apresentar uma visão inicial sobre as marcas, com base no que a doutrina entende como sendo as funções de uma marca, assim como em suas principais características e os princípios que regem o seu funcionamento.

Preliminarmente é necessário se observar uma característica peculiar das marcas, em comparação com outros direitos da propriedade intelectual. Como se sabe, alguns direitos da propriedade intelectual possuem, em sua característica fundamental, uma duração para a proteção conferida, como um aspecto de contrapartida pelo esforço criativo, e também pelo esforço financeiro, que o criador teve para o desenvolvimento da sua criação. Contudo, as marcas possuem a característica de poderem ser renovadas por períodos sucessivos, tendendo a perenidade. (MORGADO, 2018).

Assim se dá, pois, a marca exerce, no mercado, o papel de evitar o engano do consumidor, combatendo as assimetrias de informação e diminuindo os custos de busca, consoante ao discutido por Giovanni Battista Ramello (2006). Portanto, a marca utilizada, que cumpre com a sua função, garante maior transparência no mercado, auxiliando na estruturação

de uma concorrência leal. Mais que justo se torna a manutenção da proteção, tendo em vista o cumprimento da função da marca diante do interesse público que tal função exerce (ASCENSÃO, 2001). Acrescentando-se a essa discussão, Mônica Christina Rodrigues Morgado, em sua tese de doutorado, informa:

Sabidamente, a marca traz em seu bojo aspectos peculiares. Geralmente, os direitos de propriedade intelectual são temporários, já o direito à marca tende à perenidade; os primeiros versam sobre novidade e originalidade, conforme a espécie, permitindo um avanço direto tanto na técnica quanto nas artes, ao passo que a marca, simplesmente evita a confusão entre aquilo que assinala, facilita o comércio e, só indiretamente permite o progresso técnico, econômico e social. (MORGADO, 2018, p. 46).

Com isso, nota-se que as marcas possuem características que as tornam elementos de extremo interesse por parte das empresas, por terem esta capacidade de perdurarem por tantos anos em vigor. Contudo, uma marca não é um título a ser adquirido pela empresa e ser esquecido em alguma gaveta, ela precisa ser usada, e desempenhar o seu papel. Destarte, se faz necessário entender como se percebe o uso de uma marca, e qual papel que esse sinal exerce.

Dessa forma, é preciso estabelecer o que a doutrina entende como sendo a definição sobre o que é uma marca. Voltando-se para o que nos ensina João da Gama Cerqueira, quando indica que “a marca é todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa” (CERQUEIRA, 1946), podemos aferir que a marca possui dupla finalidade, a de distinguir um determinado produto ou serviço, e a de diferenciar esse produto ou serviço de outro semelhante ou afim (CESÁRIO & MORO, 2012). Entretanto, neste primeiro momento, volta-se a atenção para as definições sobre o que é a marca, e posteriormente será debatida a suas funções e finalidades, e os demais aspectos relacionados com a mesma.

As marcas como sinais distintivos possuem sua origem, de acordo com doutrinadores, em dois momentos históricos distintos. Em geral, os autores europeus²⁹ consideram que a origem das marcas remonta ao período da Idade Antiga³⁰, ao passo que os demais autores apontam essa origem como na Idade Média³¹ (MORO, 2003). Na Antiguidade, o uso de um

²⁹ Maitê Cecília Fabbri Moro faz referência aos autores Marie-Angèle Pérot-Morel, Albert Chavanne, Jean-Jacques Burst, Maillard de Marafy, Alexandre Braun, Reynoard e Ramon Pella e Köhler. Também faz referência ao doutrinador nacional Douglas Gabriel Domingues, indicando o uso das marcas no período romano.

³⁰ Entende-se como Idade Antiga, ou Antiguidade, o período histórico situado aproximadamente entre o ano 4.000 a.C. e o ano 476 d.C. com a queda do Império Romano do Ocidente (FERNANDES, 2022).

³¹ Entende-se como Idade Média o período da história da Europa situado entre o século V, a partir da queda do Império Romano do Ocidente no ano de 476 a.C., e o século XV, até a conquista de Constantinopla pelos otomanos no ano de 1453 (SILVA, 2022).

sinal distintivo aposto em algum objeto não tinha o aspecto comercial que se vê nos dias de hoje, esse uso era meramente para a indicação da propriedade do referido objeto, como mencionado por Maitê Cecília Fabbri Moro: “a essa época, é certo, não se podia atribuir à marca o sentido comercial, pois [as marcas] não visavam à conquista de clientela. Sentido este atualmente constatável. Sua função era restrita à indicação da propriedade do objeto, a uma relação de pertinência” (MORO, 2003, p. 24).

O período medieval trouxe uma evolução no uso dos sinais distintivos, levando em conta o progresso dos sistemas econômicos da época. As marcas passam a ser usadas com base na função exercida por elas. (MORO, 2003). Com relação a isso, João da Gama Cerqueira coloca, de maneira enfática que: “é, pois, na Idade Média que as marcas vão encontrar sua origem com o caráter de propriedade, que ainda hoje conservam e com finalidade mais aproximada da função econômica que as caracteriza na época contemporânea” (CERQUEIRA, 1930, p. 12 *apud* MORO, 2003, p. 24). Destarte, fica evidente o papel econômico e comercial que o sinal marcário passou a desempenhar desde então.

Nesse sentido, ressalta-se aspectos relevantes da conjuntura da época, conforme menciona Maitê Cecília Fabbri Moro:

Surgem, na Idade Média, as corporações de ofício³². Nessas corporações mestres trabalhavam em suas oficinas e identificavam suas mercadorias com a marca corporativa. Esta prática não só garantia que quem havia feito o produto era um mestre ligado àquela corporação, que ele exercia sua atividade de forma legítima, mas também que respeitava as regras e especificações técnicas daquela corporação. Se não respeitadas as normas, o mestre era responsabilizado e punido severamente. (MORO, 2003, p. 25).

Faz-se possível observar uma preocupação em assegurar a origem de determinado bem, atribuindo ao mesmo um selo que cumpria o papel de informar a quem adquiria o referido item, de que o mesmo tinha sido fabricado por pessoa ou entidade qualificada e capacitada para tal. Assim, já é possível estabelecer uma relação com o que se observa hoje com relação ao papel de uma marca, como destaca sobre o período medieval Clotilde Perez:

O expediente de marcar produtos facilitava ainda a identificação de produtos de qualidade inferior, que poderiam prejudicar outros produtos da guilda, permitindo a aplicação de punições ao produtor responsável.

[...]

As marcas tornam-se, desde esse momento, uma proteção ao consumidor, que podia facilmente identificar a origem da mercadoria comprada. (PEREZ, 2004, p. 8).

³² Também conhecidas como “guildas”.

Nota-se, então, que o sinal marcário, aposto em determinado item, comunica ao seu consumidor a informação sobre a procedência do mesmo. Entretanto, cabe a esse consumidor o reconhecimento daquele sinal, e somente após essa identificação é que se estabelece a relação entre o item e o seu produtor, conferindo assim as qualidades e propriedades que se deseja quando se procura determinada origem em detrimento de outra. (BARBOSA, 2006). Conforme colocado por Dênis Borges Barbosa:

Os direitos sobre os signos distintivos são direitos de clientela em sua forma mais flagrante. A situação perante o mercado conseguida pela empresa depende da produção de coisas e serviços capazes de satisfazer necessidades econômicas, como também depende de que o público seja capaz de identificar a coisa e o serviço como tendo as qualidades atribuíveis a uma origem.

As marcas, assim, são sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto no mercado. Tal assinalamento resulta em favor de um determinado titular de direitos, de tal forma que lhe permita, simultaneamente, fazer distinguir sua posição no mercado entre ofertas comparáveis. A marca permite assinalar e distinguir. (BARBOSA, 2006, p. 7)

A partir disso, estabelece-se a função de uma marca, que é de assinalar produtos ou serviços, e diferenciá-los de seus semelhantes. Entretanto, só é capaz de exercer as suas finalidades o sinal marcário que está em uso. Conforme mencionado por Mônica Christina Rodrigues Morgado, só há sentido na existência da proteção pelo registro de marca para um sinal que se pretende usar, pois é o uso da marca no mercado que permite o exercício de sua função social. Nas palavras da referida autora:

A marca tem o papel indiscutível de distinguir produtos ou serviços de outros análogos. Distinguindo, informa o público. Ora, isso só pode ocorrer se a marca for usada. Não foi em vão que a própria LPI estabeleceu a extinção do direito em função do não uso.

E, no caso, a relevância da sanção pelo não uso da marca repousa na exigência econômica e social de que o bem que foi apropriado (e, portanto, retirado do patrimônio comum) seja socialmente aproveitado. Não faria sentido que um direito que confere exclusividade de uso e exploração econômica de um sinal, para distinguir produtos ou serviços em determinado segmento de mercado, não fosse usado no curso daquelas atividades, cerceando a liberdade dos concorrentes e, em última análise, a liberdade em geral. O sinal objeto do direito de propriedade, enquanto bem imaterial, depende do uso para se concretizar, para se consolidar no mercado. Sem o uso, a marca seria um fim em si mesma, impondo-se por si só. Ela há que ser resultado de um processo que se concretiza com o uso, através da disponibilização dos produtos ou serviços para o público. (MORGADO, 2018, p. 50).

Das palavras até aqui tecidas, afere-se a relevância da discussão sobre funções de marca, o que será objeto do próximo subcapítulo.

2.1. FUNÇÕES DA MARCA

Mas o que de fato se entende quando se diz que a função de uma marca é assinalar e distinguir? De onde advém a capacidade de um sinal marcário de exercer essa finalidade? Pode-se dispor, que essa capacidade é uma consequência do potencial do referido sinal de identificar o produto ou serviço de interesse do consumidor, diminuindo o tempo de busca e combatendo as assimetrias de informação (RAMELLO, 2006), ou seja, sua capacidade de ser distintivo. Cabe ressaltar que a distintividade de um sinal marcário é um dos requisitos para a registrabilidade do mesmo, entretanto as questões relacionadas à distintividade como um requisito serão debatidas mais adiante neste mesmo capítulo. Por enquanto, está se falando da função distintiva da marca.

Assim, se vislumbra que a distintividade de um sinal advém dessa capacidade do mesmo em ser reconhecido, e logo de se distinguir dos outros, assinalando um determinado produto ou serviço. E de uma maneira que ampara essas duas características, Luís Manuel Couto Gonçalves (1999) nos esclarece que se está falando da função distintiva do sinal, ressaltando que não se trata apenas do ponto de vista econômico e comercial. Como colocado pelo autor:

Ao atribuir ao produtor um direito de uso exclusivo de uma marca a lei visou, acima de tudo, assegurar a identificação do produto como proveniente de determinada fonte produtiva, ao mesmo tempo que prevenia a susceptibilidade de confusão com produtos congêneres de outros concorrentes e estabelecia uma relação nova com os consumidores permitindo a estes a repetição da mesma escolha.

[...]

Nesta fase, a função distintiva desempenhava um papel claro: distinguia a diferente origem dos produtos e garantia a constância dessa mesma origem. (GONÇALVES, 1999, p. 26).

A função distintiva de uma marca, logo, desempenha papel crucial em sua existência. No mesmo sentido, e como colocado pelo autor espanhol Carlos Fernández-Nóvoa, “a marca propriamente dita surge quando a união entre o signo e o produto é captada pelos consumidores”³³ (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 1977, p. 16). E com essa união, se estabelece uma relação na mente dos consumidores que são capazes de associar o conjunto que lhes é apresentado [sinal + produto] com a empresa em particular que providenciou o referido produto. (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 1977).

Nesse sentido, Maitê Cecília Fabbri Moro reconhece o estabelecido pelo mesmo autor

³³ Tradução livre a partir do original: “La marca en sentido propio surge cuando la unión entre el signo y la mercancía es captada por los consumidores.” (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 1977, p. 16).

supracitado, o qual considera que uma marca é composta por três elementos, a saber, o sinal, o produto e o caráter subjetivo. O sinal, tido como o elemento intangível que precisa ser aposto em algum item, neste caso, no produto, que por sua vez trata-se do item tangível no qual se fixa o referido sinal. E o caráter subjetivo se trata da percepção dos consumidores resultado da união desses dois elementos [sinal + produto]. (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 1984 *apud* MORO, 2003). E assim, conclui ela, sobre o caráter psicológico envolvido:

o elemento psicológico, que deve ser reconhecido para a efetividade de uma marca, é a resultante de um trabalho do empresário buscando que a associação do signo ao produto se estabeleça na mente do público-consumidor, com o propósito de que estes façam a associação signo-produto e de toda a gama de elementos que advêm desta relação, que geram a atratividade do produto e perpetuam sua clientela. (MORO, 2003, p. 33).

Além da função distintiva, já bem discutida acima, um sinal marcário possui algumas outras funções, mesmo que sejam consideradas secundárias, ou decorrentes de sua função principal. São elas, a função de indicação de origem de determinado produto ou serviço, a função publicitária de uma marca, a função de indicação de qualidade de determinado produto ou serviço, e por fim o seu papel econômico na sociedade.

A função de indicação de origem de uma marca já foi a função essencial de um sinal marcário, conforme apontado por João da Gama Cerqueira, desde a Idade Média até o início do século XX (CERQUEIRA, 1946). Cabe ressaltar, que essa função das marcas vem perdendo força com o aumento das práticas globais de comercialização de produtos. E também com a possibilidade de que uma marca possa ser negociada e vendida para outra empresa interessada, transferindo essa marca para terceiros, sem a obrigatoriedade de que seja vendido o estabelecimento original de sua elaboração, tornando-a distante do seu produtor e elaborador inicial. (CESÁRIO & MORO, 2012). Ademais, com as novas práticas de organização empresarial, como as fusões entre empresas ou aquisições de empresas menores por outras maiores, a identificação da origem de uma marca já não seria mais possível (PORTO, 2017).

É observado, então, que a função de indicação da origem de um sinal marcário veio perdendo a sua força, com o progresso dos modelos empresariais e econômicos. Cabe ainda destacar a possibilidade de cessão da marca de forma isolada, sem que seja necessária a venda do estabelecimento comercial, ou seja, da capacidade para produção de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Isso ocorre a partir da década de 1990, no final do século XX, por conta do Acordo TRIPS em 1994, o qual proporcionou mudanças nas regras para a cessão de direitos marcários. Com isso, passou a ser possível a transmissão autônoma da marca, e assim, conforme indicado por Luís Manuel Couto Gonçalves “a marca é negociada

enquanto sinal distintivo no mercado da concorrência” (GONÇALVES, 1999, p. 182).

Outro fator relevante é a possibilidade de licenciamento de uma determinada marca, na qual se admite que o titular da marca autorize uma ou várias entidades a utilizarem a sua marca, e essas partes licenciadas possuem condições diversas de exploração. Assim, conforme colocado por José de Oliveira Ascensão, “sob a mesma marca circulam produtos bons e produtos maus” (ASCENSÃO, 2002, p. 102). Nesse sentido, o referido autor também comenta sobre o enfraquecimento da função de indicação de origem de um sinal marcário quando ocorre o agrupamento de mais de uma empresa para se utilizar de um determinado sinal marcário, conforme ele menciona:

Também nada salva a função de determinação da origem dizer que a marca pode provir de um conjunto de empresas que se associam para a usar em comunhão. Pode não haver nenhuma comunidade entre empresas diferentes que usam a mesma marca, mesmo quando há vínculos jurídicos entre elas; e até pode nem haver vínculos jurídicos, como entre vários licenciados para o uso da mesma marca. (ASCENSÃO, 2002, p. 103, nota de rodapé nº 5).

Entretanto, para parte da doutrina europeia, esta função de indicação de procedência de determinado produto ou serviço permanece como uma das funções ditas como pertinentes dos sinais marcários. É o que nos ensina o autor português Carlos Olavo (2005), quando menciona que essa característica é um dos aspectos inerentes do sinal marcário, e não necessariamente significa a designação de um ente específico. Conforme abaixo, nas palavras do referido autor:

A indicação da origem empresarial do produto ou serviço não significa identificar-se a firma ou denominação da entidade que o fornece, o que aliás, muitas vezes, será indiferente para o consumidor. Mais do que a atribuição de um produto ou serviço a uma dada pessoa nominalmente designada, a marca visa estabelecer uma relação entre um produto ou serviço e um determinado agente econômico, independentemente da individualização concreta deste. (OLAVO, 2005, p. 73)

Quando se fala sobre a função de uma marca de chamar a atenção do consumidor, está-se fazendo referência à sua função publicitária. E essa função está intimamente ligada às estratégias, adotadas pelos profissionais do marketing, relacionadas com a divulgação do produto ou serviço assinalado por uma marca. Uma dessas táticas de mercado visa interferir em como o consumidor reconhece e percebe determinada marca, é o chamado posicionamento de mercado, que é capaz de transmitir alguns valores pré-estabelecidos sobre determinada marca para os seus compradores, através de práticas de publicidade direcionadas diretamente a eles. (CESÁRIO & MORO, 2012). Como ensinado por Carlos Olavo (2005), a função publicitária de uma marca não advém de sua capacidade distintiva, e não tem relação com sua capacidade de assinalar e identificar determinado produto ou serviço. Essa função é consequência do esforço financeiro do empresário, e da sua estratégia para divulgação da sua marca para os

consumidores. Conforme mencionado pelo referido autor:

O poder atrativo da marca representa indubitavelmente a sua principal função de um ponto de vista econômico.

Enquanto forma de indicação da origem empresarial do produto ou serviço, a marca representa um conjunto de referências que concretiza a reputação do empresário, pelo que constitui elemento de atracção de clientela, que encerra um valor autônomo, pela redução dos custos de identificação que permite.

Esse poder atrativo, acrescido e veiculado pela publicidade, não se radica, porém, na maior ou menor qualidade inventiva ou criadora que o sinal implica, mas sim na atividade desenvolvida pelo respectivo empresário e na reputação que granjeou. (OLAVO, 2005, p. 75).

Segue também esse entendimento o autor Luís Manuel Couto Gonçalves (1999), em sua citação destacada na sequência, que indica que a marca atua também como uma das qualidades do produto, agindo como uma ferramenta que auxilia nas vendas, de maneira que atribui a esse produto determinados valores subjetivos que são levados em consideração pelo consumidor no momento de sua decisão de compra. E assim, as marcas se tornam mais valiosas que os itens que assinalam.

A função publicitária traduz a influência que a marca, por si mesma e/ou por força de técnicas publicitárias, exerce sobre os consumidores fazendo com que os produtos ou serviços por ela assinalados sejam escolhidos mais em função de uma imagem de mercado subjetivamente construída do que em função de critérios racionais de apreciação. A marca não é só um sinal distintivo do produto ou serviço, mas é um sinal com uma especial força de venda (*selling power*). A marca é uma verdadeira qualidade do produto, a ponto de poder ser mais valiosa que o próprio bem que distingue. (GONÇALVES, 1999, p. 115).

Ainda sobre a função publicitária da marca, mister se faz ressaltar que esse atributo de uma marca não diz respeito às qualidades intrínsecas de seus produtos ou serviços assinalados. Mas sim pelo seu poder atrativo sobre o seu público alvo, ou seja, a “influência exercida pela marca na mente dos consumidores” (SILVA, 2009, p. 96). Convém ponderar que, essa influência que a marca pode ter sobre as decisões de consumo, conforme mencionado por Hugo Daniel Lança Silva (2009), ocorre como consequência da evolução das atividades dos profissionais de *marketing*³⁴. Tendo em vista o que o referido autor coloca, sobre o poder atrativo das marcas, e como essa característica pode decorrer da associação com outro elemento:

³⁴ Nesse sentido, é indicado pelo mesmo autor aqui citado que as atividades publicitárias atualmente não são como um dia já foram, as quais apenas enalteciam as características dos produtos ou serviços às quais se relacionavam. (SILVA, 2009). Nas palavras do mesmo autor: “a publicidade perdeu a sua original ‘pureza’ informativa, para se tornar num veículo de sugestão, criando no imaginário coletivo uma heterogeneidade de sensações e imagens” (SILVA, 2009, p. 95).

Algumas vezes o magnetismo da marca baseia-se na excelência dos produtos ou serviços que assinala; outras vezes, assenta no sinal distintivo em si mesmo, na sua especial potencialidade para atrair o consumidor; outras vezes, a capacidade atrativa encontra sustentação na associação da marca a pessoas, personagens, símbolos famosos ou outras marcas de excepcional reputação, pretendendo canalizar-se para os produtos ou serviços nos quais a marca é apostada, o prestígio social daqueles. Finalmente, urge salientar a proeminência do fenômeno da publicidade na expansão do conteúdo da marca. (SILVA, 2009, p. 95).

Com relação à outra das funções consideradas secundárias de uma marca, aponta-se a de indicação de qualidade, destacando-se que esse não é papel das marcas de produtos ou serviços. Cabe ressaltar a existência das marcas de certificação, descritas no inciso II do artigo 123 da LPI³⁵, que são um tipo diferenciado de marca que possui justamente esta função de garantir que determinado produto ou serviço atende a certas regras de qualidade ou determinada especificação de materiais, por exemplo. Entretanto, as discussões sobre as marcas de certificação não farão parte da presente dissertação, tendo em vista as mesmas não serem objeto desta pesquisa em função de suas especificidades.

Não obstante, as marcas de produtos ou serviços também acabam por transmitir características desejadas pelos consumidores, e, portanto, podem transferir alguns valores de qualidade para os itens assinalados. E ainda que determinado produto seja considerado por um consumidor como tendo uma qualidade ruim, outro comprador daquele bem pode entender aqueles atributos como positivos. Em vista disso, fica no campo da subjetividade a capacidade de atribuição de qualidade de uma marca de produto ou serviço (MORO, 2003). O que a doutrina estabelece é que não se trata de uma obrigação legal que uma marca de produto ou serviço atenda à atribuição de dada qualidade para o bem assinalado, essa percepção fica por conta dos consumidores. Como colocado por José de Oliveira Ascensão, “a marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade” (ASCENSÃO, 2002, p. 104). Esse entendimento é ratificado por Luís Manuel Couto Gonçalves, indicando que não compete às marcas de produto ou serviço a atribuição de qualidade para o que assinalam:

Dizer que a marca não desempenha diretamente uma função de garantia de qualidade não significa que se pretenda desvalorizar, ignorar ou censurar as preocupações cada vez mais sentidas de um mercado de produtos e serviços regulado segundo padrões de qualidade. Mas este conceito de qualidade não é coincidente com o conceito de qualidade no âmbito do direito de marcas. O conceito de qualidade no primeiro caso significa que os produtos e serviços possuem um certo padrão genérico de qualidade por respeitarem determinados processos. E normas pré-definidas. O conceito de

³⁵ “Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: [...] II – marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.” (BRASIL, 1996).

qualidade no segundo caso significa a manutenção de um nível específico de qualidade (boa, suficiente ou má) do produto ou serviço marcado. No atual estado das coisas não cabe ao direito de marcas garantir nem o primeiro nem o segundo conceito de qualidade. (GONÇALVES, 1999, p. 109).

Por fim, cabe destacar brevemente a função econômica de um sinal marcário. Esse papel pode ser percebido pelo aumento de valorização de algumas marcas, mesmo em um cenário de crise econômica, uma vez que os consumidores se voltam para as empresas já consolidadas e conhecidas de determinado segmento. Isso reflete diretamente no patrimônio global de uma empresa, tornando os seus bens protegidos por direitos de propriedade industrial, em especial as marcas, algo a ser negociado a preços extremamente elevados. Como consequência desse elevado valor de mercado, algumas marcas são alvos de contrafação com mais frequência do que outras. Assim, como se pode concluir, é de extrema importância para uma empresa a proteção de sua marca, através do registro no INPI, e posterior uso desse sinal com enfoque no combate à contrafação e ao aproveitamento parasitário³⁶ por parte de terceiros. Como conclui Kone Prieto Furtunato Cesário & Maitê Cecília Fabbri Moro:

A função econômica da marca é importante para mensurar seu impacto na economia em geral e na vida mercantil da empresa. Porém, de nada adianta uma marca ter alto valor econômico se essa não for protegida, obviamente pelo registro, mas também contra o uso indevido que provoca a depreciação de seu valor. Nesse aspecto, o aproveitamento indevido e parasitário por terceiros pode, sem dúvida, gerar a diluição do poder distintivo da marca e, consequentemente, afetar seu valor econômico.

A grande atratividade e valor das marcas famosas fazem com que elas sejam alvos mais vulneráveis à pirataria (contrafação de marcas). Assim, a pirataria atinge diretamente a função econômica das marcas, ou seja, marcas de grande poder atrativo e econômico perdem essa sua condição quando são alvo em escala da pirataria. (CESÁRIO & MORO, 2012, p. 13-14).

Por conseguinte, tendo em vista o discorrido sobre as funções de uma marca, pode-se refletir sobre quais destas funções são de fato protegidas juridicamente pelo seu registro. Há de se lembrar que a função principal da marca, conforme a doutrina apresenta, é a função distintiva, qual seja, a de identificar determinado produto ou serviço e diferenciá-lo dos demais. Tão logo, sendo sua função principal, é a que encontra proteção jurídica através do registro, haja vista o que é mencionado por José de Oliveira Ascensão de que “a única função da marca é a função distintiva” (ASSENSÃO, 2002, p. 105). E cabe ressaltar também, o que é apontado por Mônica

³⁶ Cabe ressaltar aqui, que temas como aproveitamento parasitário e concorrência desleal, assim como assuntos relacionados à pirataria dentro do escopo do direito marcário não serão tópicos a serem discutidos pela presente dissertação de mestrado. Apesar de serem assuntos que se relacionam transversalmente com todo o universo das marcas, e sem dúvida o universo dos personagens e mascotes também sofre com esses fatos, esses pontos precisam de uma abordagem mais ampla e detalhada. E não coube a presente dissertação a discussão desses temas.

Christina Rodrigues Morgado, no sentido de que “as funções diferenciadora, individualizadora e indicadora de origem nada mais são do que a função distintiva. São facetas da mesma função.” (MORGADO, 2018, p. 75).

Logo, as demais funções que uma marca pode exercer decorrem de sua função principal, qual seja a distintiva e todas as suas facetas. Portanto, essas funções tidas como secundárias de um sinal marcário só seriam amparadas juridicamente quando o seu uso indevido por terceiros comprometesse a função principal do sinal em cotejo. É o que conclui Pedro Sousa e Silva, conforme suas palavras:

Ou seja, das diversas funções econômicas desempenhadas pela marca, apenas algumas poderão considerar-se objeto de proteção jurídica autónoma. E, à parte aquela excepção³⁷, parece claro que apenas as funções distintiva e indicativa – que são como que duas faces da mesma moeda – beneficiarão de tutela específica no âmbito do direito das marcas. As demais utilidades decorrentes do uso das marcas apenas poderão gozar de uma proteção reflexa, quando a lesão que as atingir decorra de um facto que comprometa, concomitantemente, a distinção dos produtos ou serviços entre si em ordem à indicação da respectiva proveniência. (SILVA, 1998, p. 392).

Dispostas as colocações anteriores, considera-se discutidos e expostos os papéis e funções de uma marca. Destarte, há que se tecer algumas palavras sobre a elaboração acerca dos princípios gerais do direito marcário para voltar a reflexão para o objeto da presente dissertação, os personagens e mascotes. Os personagens e mascotes, de uma maneira ampla, são elementos que também cumprem o seu papel, seja dentro da história ou da obra da qual fazem parte, atuando como um vínculo entre o autor e o consumidor da história³⁸. E não se pode negar que, quando um personagem cumpre o seu papel dentro da história, quando ele eficientemente estabelece um vínculo com o seu consumidor, isso acontece pelo fato de aquele personagem possuir a capacidade de ser lembrado pelo público.

Nota-se, então, alguma similaridade entre a função de uma marca em identificar o produto ou serviço que assinala, podendo indicar ainda a sua origem e procedência, com o papel de personagens, quando, em alguns casos, estabelecem vínculos entre os seus criadores com o

³⁷ A exceção que Pedro Sousa e Silva (1998) faz referência aqui seria o que a legislação brasileira entende como sendo as marcas de alto renome, chamadas no âmbito do direito marcário português de marcas de grande prestígio. Segundo ele, ao se reconhecer a proteção a essas marcas, fora de seu segmento de mercado, estaria se protegendo a função publicitária. Nas palavras dele: sendo assim – no que respeita ao restritivo universo das marcas de grande prestígio – pode hoje afirmar-se que, além da função indicativa, também a função publicitária ou reclamística goza de tutela jurídica autônoma na nossa ordem jurídica” (SILVA, 1998, p. 391).

³⁸ Seja esse consumidor leitor, espectador ouvinte, ou qualquer outro interlocutor da mídia a qual determinada história se apresenta. Entretanto, para os fins da presente dissertação, irá se considerar os personagens visuais como esses elementos consumidores de vínculos, sem necessariamente julgamento de valor sobre as demais apresentações que um personagem possa vir a ter.

seu público alvo. E esses vínculos acabam por remeter o público à obra na qual aquele personagem está inserido, e em alguns casos, até ao seu criador.

Além de desempenhar diferentes funções, a proteção conferida por um registro de marca possui algumas limitações. Tais limitações podem ser caracterizadas por dois princípios que existem dentro do direito marcário, o princípio da especialidade e o princípio da territorialidade. A seguir serão traçadas algumas colocações acerca do princípio da especialidade, e na sequência será comentado o princípio da territorialidade.

2.2. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

O princípio da especialidade diz respeito aos produtos ou serviços que determinado sinal marcário assinala. Dessa maneira, tem-se conforme colocado por Maitê Cecília Fabbri Moro, que “a proteção do signo se vincula diretamente ao produto ou serviço assinalado pelo titular” (MORO, 2003, p. 67). Da mesma maneira, a autora ensina que: “um signo X registrado para determinado produto ou serviço não mais poderá ser utilizado por outrem que queira explorar produto ou serviço do mesmo gênero. Trata-se do princípio da especialidade, base do instituto de marcas.” (MORO, 2003, p. 67). Esse princípio também é descrito por Denis Borges Barbosa, que menciona que “a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa.” (BARBOSA, 2003, p. 728). Dando seguimento, o referido autor exemplifica o princípio da especialidade com uma situação hipotética, conforme ele menciona:

“Stradivarius, para aviões, não infringe a mesma marca, para clarinetes: não há possibilidade de engano do consumidor, ao ver anunciado um avião, associá-lo ao instrumento musical.

Se atividade de vender aviões é distinta da de comercializar clarinetes, a de vender camisas (numa boutique) não o é da de vender sapatos (nos padrões de comercialização da década de 90). A marca *M* não poderia, a partir de tal critério, ser usada simultaneamente para distinguir camisas e sapatos, salvo se o quiser registrar um mesmo titular para ambas as categorias de bens” (BARBOSA, 2003, p. 728).

Logo, percebe-se que o registro de uma determinada marca possui essa limitação no que diz respeito à sua atuação para impedir terceiros de utilizarem o mesmo sinal. De forma que, o sinal utilizado pela outra parte precisa ser usado no mesmo segmento de mercado que o sinal registrado inicialmente encontra-se inserido, de maneira que essa utilização indevida causaria confusão ou associação nos consumidores. Sintetiza Maitê Cecília Fabbri Moro, estabelecendo uma relação entre o princípio da especialidade e a distintividade das marcas: “pode-se deduzir, pois, que o princípio da especialidade na proteção conferida às marcas é um corolário da essência caracterizadora das marcas, qual seja a distintividade. De fato, só se procura distinguir

o que é semelhante, aquilo que apresenta afinidades". (MORO, 2003, p. 69).

Sobre a especialidade das marcas, Mônica Christina Rodrigues Morgado (2018) estabelece que esse princípio possui duas vertentes a serem consideradas, a da disponibilidade do sinal e outra que considera a sua distintividade. Indicando que um sinal marcário deve ser sempre levado em consideração com relação ao que ele assinala, de maneira que a sua percepção pelo consumidor, e logo a sua capacidade em exercer a sua função, será relacionada com a sua proximidade com os produtos ou serviços que ele assinala. Conforme a referida autora indica:

o princípio da especialidade contempla dois vieses, quais sejam, a disponibilidade do sinal, ainda que não absolutamente limitado ao primeiro, e sua distintividade. O sinal não pode ser considerado em abstrato, mas deve ser analisado em relação àquilo que assinala ou pretende assinalar e, portanto, conforme o princípio da especialidade das marcas. Para merecer proteção como marca, o sinal pode ser arbitrário ou fantasioso, ainda que evocativo ou sugestivo, em relação àquilo que assinala ou visa a assinalar. Dá-se assim porque o sinal não pode ter relação direta com os produtos ou serviços assinalados, sob pena de retirar do domínio comum os sinais necessários ou comuns aos concorrentes. A capacidade de um sinal distinguir, individualizar, está circunscrita aos objetos da mesma espécie e, portanto, conforme o princípio da especialidade. (MORGADO, 2018, p. 60).

Nesse sentido, a partir da citação acima, pode-se notar uma relação entre o princípio da especialidade e a função distintiva das marcas, sendo esta a de identificar produtos ou serviços e diferenciá-los dos demais. Ou seja, um determinado sinal marcário atua como elemento diferenciador de um determinado produto ou serviço, em relação aos que lhe são concorrentes dentro de um segmento de mercado. E para que se torne possível a realização desta função marcária, conforme colocado por Pedro Sousa e Silva, "são universalmente reprimidos os atos de terceiros que possam comprometer a unicidade daquela indicação de procedência, usando marcas iguais ou confundíveis" (SILVA, 1998, p. 393). Tendo em vista o colocado, o mesmo autor conclui que "o exclusivo de uso de uma marca apenas é reconhecido ao respectivo titular no que respeita àqueles produtos ou serviços que estejam numa maior ou menor relação de concorrência com os produtos ou serviços a que a marca registada se destina" (SILVA, 1998, p. 393). Isto posto, percebe-se que a relação estabelecida entre a função distintiva das marcas e o princípio da especialidade é de que o mencionado princípio é tido como consequência do exercício daquela função principal dos sinais marcários. (SILVA, 1998).

O mesmo entendimento é apresentado por António Côrte-Real Cruz (2001), que esclarece que o direito de exclusividade sobre determinado sinal marcário não se estende a todos os segmentos de mercado, afirmando que "não há direito de proibição quando não exista uma possibilidade de confusão do público" (CRUZ, 2001, p. 102). Tal direito é limitado apenas

àquelas atividades sobre as quais pode existir um risco de confusão, e essa limitação é o que consiste no chamado princípio da especialidade. E como ele menciona, acerca deste entendimento, “o risco de confusão estabelece, em princípio, os limites materiais fundamentais da reserva do titular da marca” (CRUZ, 2001, p. 100). Consequentemente se tem então que, a ausência do risco de confusão no consumidor é o que permitiria a coexistência de dois sinais marcários idênticos, em segmentos distintos, conforme mencionado por ele:

Em consequência desse princípio, sobre um mesmo sinal distintivo podem recair dois ou mais direitos de marca pertencentes a titulares distintos desde que cada uma das marcas se destine a produtos ou serviços diferentes, ou seja, desde que esteja afastado qualquer risco de confusão (CRUZ, 2001, p. 99).

Entretanto, pode existir uma situação em que determinada marca é explorada por seu titular de maneira tão intensa, e com recursos publicitários tão grandes, que o seu reconhecimento pelo consumidor extrapola o segmento de mercado inicialmente proposto para seu escopo de proteção. Por conseguinte, se estabelece então uma exceção ao princípio da especialidade das marcas, tida como o que a legislação brasileira entende como sendo as marcas de alto renome, que possuem sua proteção amparada no artigo 125 da LPI³⁹, e sobre às quais está sujeita a proteção em todos os segmentos de mercado. É importante ressaltar, como indicado por Antônio Côrte-Real Cruz (2001), que não somente o tempo de permanência de uma marca no mercado, mas também a exploração deste sinal por meios e recursos intensos de propaganda, acabam por interferir no grau de notoriedade que o sinal possui. Conforme ressalvado por ele, em nota, no sentido de que:

A notoriedade pode ser conquistada, ao longo dos anos, pela exploração normal da marca, mas, nas sociedades mediatisadas de hoje, também pode resultar, em pouco tempo, de outros fatores, como o investimento publicitário maciço, ou mais simplesmente, as próprias características inovadoras do produto em causa⁴⁰. (CRUZ, 2001, p. 103).

O mesmo é entendido também por Pedro Sousa e Silva (1998), que de uma maneira a justificar a proteção garantida em todos os segmentos de mercado, indica que o aproveitamento por terceiro de uma marca de alto renome configura uma maneira deste terceiro em se usar do prestígio e do investimento publicitário do titular do sinal. E ainda indica que, a solução para esse tipo de situação “foi o de estender o exclusivo do titular da marca aos próprios produtos

³⁹ “Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.” (BRASIL, 1996).

⁴⁰ Aqui, o citado autor exemplifica o caso da marca VIAGRA, como tendo notoriedade além de seu segmento de mercado, por conta das características inovadoras do produto ao qual está associada. (CRUZ, 2001).

ou serviços não semelhantes, sujeitando-se o uso do sinal em causa a uma espécie de monopólio horizontal, cobrindo todo e qualquer ramo da atividade económica” (SILVA, 1998, p. 410). Conforme ele menciona, sobre o aproveitamento por terceiros da notoriedade de determinados sinais:

Ora, esse *selling power* poderá ser consideravelmente enfraquecido (ou *diluído*) pela utilização dessa marca (ou de marcas confundíveis) por terceiros, ainda que em produtos completamente diferentes. E o recurso a esse expediente é tentador. Para obter, *parasitariamente*, uma promoção grátis dos seus produtos, um terceiro adopta uma marca de renome e passa automaticamente a beneficiar da especial acreditação desta junto do público, valendo-se do investimento publicitário alheio ou da elevada qualidade dos produtos de outrem. (SILVA, 1998, p. 410).

Destarte, fica estabelecida a marca de alto renome como uma exceção ao princípio da especialidade, haja vista que esse sinal possui proteção em todos os segmentos de mercado. Entretanto, a legislação brasileira estabelece que esse referido sinal ao qual se assegura proteção em todos os ramos de atividade, precisa estar registrado no território brasileiro. Nesse sentido, Mônica Christina Rodrigues Morgado comenta sobre o reconhecimento dessas marcas, e sobre o fato LPI estabelecer que elas precisam estar registradas no Brasil, como colocado por ela:

Trata-se de um reconhecimento que faz com que à marca seja conferida proteção para além do princípio da especialidade. A legislação brasileira optou por uma hierarquização da notoriedade: só a marca registrada no País e extremamente famosa, dotada de grande magnetismo merece a proteção ultra mercadológica (MORGADO, 2018, p. 62).

Do texto acima citado, encontra-se base para discutir outro princípio do direito marcário, qual seja, o princípio da territorialidade.

2.3. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE

Este princípio indica que marca só é protegida no território em que a mesma é requerida ou utilizada, dependendo do sistema de proteção adotado pelo país ou região. No caso do Brasil, que adota o sistema atributivo, faz-se necessário que seja solicitado o registro do sinal, conforme a LPI indica no seu artigo 129⁴¹. Através do registro de seu sinal marcário, é que o titular do mesmo pode se garantir de alguns dos direitos e prerrogativas que a LPI lhe concede. Denis Borges Barbosa indica que o registro de uma marca “assegura um direito oponível contra

⁴¹ “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional” (BRASIL, 1996).

toda e qualquer pessoa que, no território nacional, pretenda fazer uso da mesma marca para assinalar produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins” (BARBOSA, 2003, p. 742-743).

O princípio da territorialidade das marcas indica que a proteção conferida ao sinal só terá seus efeitos garantidos no território do país que tenha sido feita a solicitação de registro, nos casos de países que adotam o sistema atributivo de direito⁴². Nesse sentido, Maitê Cecília Fabbri Moro coloca que:

a propriedade de uma marca, conferida pelo registro da mesma, em um determinado país, produz efeitos somente em seu território. Sendo assim, os direitos do titular da marca registrada no Brasil só serão exercidos no território nacional, não ultrapassam fronteiras. Aqueles que possuem uma marca registrada em outro país, e que tenham interesse em protegê-la no Brasil, deverão proceder ao registro no território brasileiro. (MORO, 2003, p. 64).

Há de se ressaltar, entretanto, que ao se falar de um sistema atributivo de direito, está se fazendo referência ao fato de que o registro do sinal antecede o uso daquele mesmo sinal. Ao passo que o titular deve primeiro procurar o INPI para que sejam tomados os procedimentos administrativos para o obter a titularidade do referido sinal que pretende utilizar como marca.

A mesma autora supracitada menciona o que José Roberto d' Affonseca Gusmão reforça, no sentido de que “o princípio da territorialidade inerente ao direito de propriedade industrial, em geral, deriva do princípio maior da territorialidade das leis, segundo o qual as leis de determinado Estado são aplicáveis única e exclusivamente no território daquele Estado” (GUSMÃO, 1996 *apud* MORO, 2003, p. 64). A partir disso, entende-se o princípio da territorialidade como um limitador para o exercício da garantia de exclusividade conferida pelo registro de marca, que fica atrelada ao território em que o sinal em questão se encontra registrado ou em uso. E é ao encontro disso que António Côrte-Real Cruz ressalta que esse princípio do direito marcário “resulta do princípio da independência ou da territorialidade que cabe à cada Estado definir o seu próprio regime de tutela da marca” (CRUZ, 2001, p. 93).

Da mesma maneira que o outro princípio já mencionado do direito marcário, o princípio da territorialidade também comporta exceções. Uma delas, encontra-se disposta pela Convenção da União de Paris – CUP, em seu artigo 6 *Quinquies*⁴³, que prevê a garantia de

⁴² Nos países que adotam o sistema declarativo de direito, como por exemplo os Estados Unidos, determinado sinal marcário só será protegido se estiver em uso, uma vez que nessa modalidade de sistema de proteção, o uso antecede o registro. E assim, o princípio da territorialidade, no caso do sistema declarativo de direito, dispõe que para o sinal ser protegido em determinado território, este sinal precisa estar em uso naquele território.

⁴³ OMPI. Convenção da União de Paris. Art. 6 *Quinquies* (A)(1), CUP – “Qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União, com as restrições indicadas no presente artigo. Estes países poderão, antes de

tratamento *telle quelle*, tal dispositivo confere “a proteção do sinal já registrado em outro país membro da União, ainda que a legislação do país unionista onde se busca a proteção disponha em sentido contrário, no que tange a registrabilidade do sinal.” (MORGADO, 2018, p. 64). Cabe ressaltar que não consta como previsto na legislação brasileira o tratamento *telle quelle*, conforme mencionado acima. Destarte, cabe continuar o entendimento indicado por Mônica Christina Rodrigues Morgado que, no sentido de trazer uma lógica para o estabelecido pela CUP, uma vez que o referido dispositivo não deve violar a soberania das leis de determinado país, coloca da seguinte maneira:

Reputa-se que este dispositivo convencional tenha sido constituído para mitigar as diferenças existentes entre as diversas legislações nacionais, permitindo, ainda assim, que a proteção seja recusada se o sinal a ser protegido for desprovido de caráter distintivo, for suscetível de prejudicar direitos adquiridos de terceiros ou for contrário à moral e à ordem pública, no país em que se busca a proteção. (MORGADO, 2018, p. 64).

Com relação às exceções ao princípio da territorialidade, está prevista na legislação brasileira a proteção às marcas notoriamente conhecidas, conforme consta do artigo 126 da LPI⁴⁴. Esse tipo de reconhecimento, cabe às marcas que são amplamente conhecidas em seu segmento mercadológico específico, ainda que não sejam registradas ou exploradas no Brasil. De maneira que um empresário que atue em determinado segmento de mercado não possa deixar de conhecer tal sinal marcário, por este possuir um grau de notoriedade muito elevado em seu nicho de atuação em outro país. (MORGADO, 2018). Observa-se então, que o reconhecimento desse tipo de marca no Brasil, permite que o titular de uma marca registrada em outro país possa garantir o direito de precedência para proteção de seu sinal em território brasileiro, caso seja comprovado se tratar de uma marca notoriamente conhecida, afim de evitar o comportamento oportunista de terceiros que tentem tomar para si um sinal com conhecida notoriedade em seu segmento de mercado.

Como é ressaltado por Maitê Cecília Fabbri Moro, a proteção das marcas notoriamente conhecidas deve se dar “como se houvesse registro ou depósito feito por seu titular de direito” (MORO, 2003, p. 103). E é por conta disso que ela indica que o reconhecimento desses sinais

procederem ao registro definitivo, exigir a apresentação de um certificado de registro no país de origem, passado pela autoridade competente. Não será exigida qualquer legalização para este certificado”.

⁴⁴ “Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.” (BRASIL, 1996).

marcários se dá, pois, “o território onde se verifica a notoriedade de uma marca é justamente onde se queira registrá-la” (MORO, 2003, p. 107). O que indica que o reconhecimento de uma marca como sendo notoriamente conhecida está diretamente ligada ao território no qual se deu este reconhecimento, e, portanto, estabelecendo que esse tipo de marca constitui uma ao princípio da territorialidade. Com a intenção de melhor elucidar o exposto, a referida autora apresenta uma situação hipotética, em que:

Suponha-se que a marca *Waterman* não estivesse registrada no Brasil, para assinalar canetas, e um brasileiro quisesse registrá-la no território nacional para assinalar lápis, borrachas ou até mesmo canetas. Não poderia fazê-lo. Isso porque, além de muito conhecida a marca *Waterman* na França, é ela também conhecida no Brasil como distintiva de canetas. No caso, a notoriedade da marca deverá ser aferida no Brasil, porque é no Brasil que se deseja registrá-la. Não importa ser ela notória ou não no país de origem, a França no caso⁴⁵. Uma vez considerada notória no Brasil, o cidadão que pretendia registrá-la (sem autorização do titular francês) não poderia fazê-lo por tratar-se de marca estrangeira notoriamente conhecida no país. (MORO, 2003, p. 107-108).

Tendo em vista tudo que foi mencionado acima sobre o princípio da especialidade e o princípio da territorialidade do direito marcário, juntamente com suas respectivas exceções – a marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida – é de se notar que o caráter do sinal que configura o mesmo como uma exceção a um destes princípios é a sua notoriedade. Contudo, ao se comparar esses dois tipos de exceção dos princípios fundamentais, não se pode valorar uma como melhor ou mais importante do que a outra. Uma vez que esse fenômeno da notoriedade de um sinal marcário não pode ser valorado como um atributo quantitativo, pois como já mencionado, é um reflexo de acontecimentos que decorrem da realidade do segmento de mercado que atua o referido sinal (MORO, 2003). Com isso, a notoriedade de determinado sinal é um ponto em comum desses dois fenômenos de exceção, conforme esclarecido por Maitê Cecília Fabbri Moro:

Também não se pode querer colocar a notoriedade como este parâmetro, pois não se considera a marca notoriamente conhecida como uma marca de menor grau de notoriedade que a marca de alto renome, ou vice-versa. Se fossem institutos iguais em vários pontos e diferissem somente no grau – de conhecimento do público, considerando o mesmo território e o(s) mesmo(s) ramo(s) de atividade(s) de proteção, poder-se-ia considerar uma graduação de notoriedade. Mas não é o caso.

Pois não é essencial na diferenciação de marca notoriamente conhecida e marca de alto renome o maior ou menor grau de notoriedade que ambas possuam. [...] Portanto, não se pode dizer que se trata de uma diferença de graus, mas, sim, de

⁴⁵ Aqui, a autora citada apresenta uma nota para fins ilustrativos, que este autor considerou interessante a menção. Ela indica que “a marca *Waterman* obteve em julgado na França proteção além do princípio da especialidade. Não se permitiu a utilização de marca para lâminas de barbear.” (MORO, 2003, p. 108, nota de rodapé nº 65).

institutos diversos, que têm na notoriedade um ponto em comum. (MORO, 2003, p. 91).

Ante todo o exposto, fica considerada devidamente esclarecida algumas questões fundamentais para serem expostas com relação ao direito marcário. segue-se com demais aspectos que compõem o direito marcário. Em vista disso, serão traçadas considerações acerca dos requisitos para a registrabilidade de um sinal marcário.

2.4. REQUISITOS PARA REGISTRABILIDADE DE UM SINAL MARCÁRIO

As marcas, como já apresentado, são direitos de propriedade industrial que, no Brasil, estão regulamentados pela LPI, da mesma maneira que os desenhos industriais tratados no capítulo anterior. Na LPI, tem-se que serão registrados como marca, de acordo com o contido no artigo 122, os “sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (BRASIL, 1996). Além de dispor o que pode ser marca registrada junto ao INPI, a LPI, por meio do contido no artigo 123, acresce que uma marca de produto ou serviço é “aquele usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa” (BRASIL, 1996). Tendo como base o contido no artigo 122 da LPI, sobre os sinais marcários serem visualmente perceptíveis, observa-se a exclusão, pela legislação brasileira, de outros tipos de sinais considerados não tradicionais⁴⁶ como são os sonoros, olfativos e gustativos.

A distintividade de um sinal marcário é um dos requisitos que esse sinal precisa atender para que possa ser concedido o registro. O requisito da distintividade pode ser dividido em absoluta e relativa. De modo que, a distintividade absoluta é caracterizada como a capacidade que um sinal tem de se diferenciar, por si só, daquilo (produto ou serviço) que vem a assinalar e identificar, destacando-se do significado normalmente conferido pelo seu público consumidor ao bem identificado. Já a distintividade relativa é a capacidade que um sinal possui em se diferenciar dos demais, dentro de um segmento mercadológico, identificando claramente frente ao consumidor o seu espaço em relação à concorrência (PORTO, 2017). Denis Borges Barbosa (2006) apresenta um entendimento sobre a distintividade como requisito para registrabilidade

⁴⁶ Cabe ressaltar que se convencionou chamar de ‘marcas não tradicionais’ as apresentações dos sinais marcários que não são usualmente utilizadas no mercado exercendo a função marcária. De onde se tira que as marcas em suas apresentações nominativa, mista e figurativa, são marcas consideradas como tradicionais. Ressalta-se também que, dentre as marcas não tradicionais no Brasil, atualmente são aceitas as marcas tridimensionais e as marcas de posição.

dos sinais marcários, traçando um paralelo com a função distintiva das marcas, assim como a função de indicação de origem. Nas palavras do referido autor:

Símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da presença destes dois requisitos: capacidade de simbolizar (distintividade absoluta), e capacidade de indicar uma origem específica em face de outras origens (distintividade relativa), sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. (BARBOSA, 2006, p. 281).

Cabe ressaltar que, a distintividade que está se fazendo referência como um requisito para a registrabilidade dos sinais marcários, é a capacidade intrínseca do sinal em ser distintivo por si só, sem levar em considerações fatores que decorrem do seu uso. Destarte, essa distintividade pode ser elencada, como Denis Borges Barbosa (2006) convencionou estabelecer em sua tese de doutorado, em cinco graus de distintividade. A saber, os sinais genéricos; os descriptivos; os sugestivos ou evocativos; as marcas arbitrárias; e as marcas de fantasia.

Os sinais genéricos⁴⁷ são aqueles que, guardam uma relação extremamente próxima com o produto ou serviço que visa assinalar, de forma que se tratam de elementos que, de maneira geral, são utilizados como designação do próprio produto ou serviço ao qual fazem referência. Um tipo especial de sinal genérico é a “designação necessária, que implica na ausência de outra expressão pela qual se possa designar o produto ou serviço” (CERQUEIRA, 1945 *apud* BARBOSA, 2006, p. 67). E, portanto, o seu registro a título de exclusividade não seria possível, pois incorreria na “apropriação singular do que pertence ao domínio comum” (BARBOSA, 2006, p. 67).

Os sinais considerados descriptivos⁴⁸ são aqueles que se utilizam de perifrases para a designação de determinado produto ou serviço, assim como o uso de termos descriptores dos mesmos. (BARBOSA, 2006). E, por isso, são considerados sem potencial distintivo a princípio. Entretanto, alguns desses sinais podem conseguir a aquisição da distintividade com o uso, fenômeno que será discutido mais adiante.

Por sua vez, são considerados sugestivos⁴⁹ os sinais que possuem em sua construção,

⁴⁷ Aqui, Denis Borges Barbosa (2006) exemplifica como sendo um sinal genérico o caso da marca americana *The Computer Store*. “In re Computer Store, Inc., 211 U.S.P.Q. (BNA) 72 (Trademark Trial & Appeal Board 1981)” (BARBOSA, 2006, p. 67, nota de rodapé nº 174). Tal fato é observado pelo termo se tratar da tradução da expressão *loja de computadores* para o idioma inglês. E logo, trata-se da designação do estabelecimento comercial no qual são vendidos computadores, e por isso é considerado genérico para assinalar esses serviços, e por conseguinte não podendo ser registrado como marca.

⁴⁸ Como exemplo de sinais descriptivos, Denis Borges Barbosa (2006) faz menção às marcas *Casa do Pão de Queijo* e *American Airlines*.

⁴⁹ Para esse grau da distintividade, Denis Borges Barbosa (2006) exemplifica com o sinal *Spoletó*, marca que visa assinalar restaurante de comida italiana. E ele destaca justamente isso, que o sinal exemplificado faz

algum elemento que os vincula através de um laço conotativo com os produtos ou serviços identificados. Outrossim, é presumido que exista alguma “operação intelectual para se chegar ao objeto designado, de deslocamento metonímico ou metafórico” (BARBOSA, 2006, p. 68).

Ainda com o intuito de elencar os graus da distintividade de um sinal marcário, Denis Borges Barbosa (2006) comenta sobre as marcas consideradas arbitrárias⁵⁰ com relação aos produtos ou serviços que assinalam. E ressalta que esse tipo de sinal transporta um termo do seu significado usual para que tenha outra abordagem semântica, uma vez que possuem em sua construção o “deslocamento de um signo existente a outro campo significativo” (BARBOSA, 2006, p. 69).

E, por fim, o último, e maior, grau de distintividade mencionado por Denis Borges Barbosa (2006) é o que ele indica se tratar dos sinais considerados fantasiosos, ou as marcas de fantasia⁵¹, formadas por neologismos ou criações verbais ou figurativas inéditas. E nesses sinais marcários o grau de criatividade que possuem atingiu tal ponto, que são considerados tão inventivos, haja vista “que nunca pertenceram ao universo significativo” (BARBOSA, 2006, p. 170).

Para sintetizar o seu entendimento sobre a construção dos sinais marcários, com relação à sua distintividade absoluta, Denis Borges Barbosa menciona sobre a possibilidade de se apropriar de maneira exclusiva de sinais contendo os diferentes graus de distintividade:

Em princípio, uma marca genérica não será, jamais, apropriável; as descritivas, o serão, quando dotadas de forma distintiva. As demais serão apropriáveis, segundo um balanceamento entre os níveis de significação inicial: uma marca sugestiva induzirá o público a discernir qual o produto ou serviço assinalado, mesmo que não o conheça. As marcas de fantasia terão de ser criadas na percepção do consumidor, pela apresentação, descrição ou publicidade. (BARBOSA, 2006, p. 70).

Não obstante a conclusão de que um sinal seja desprovido de distintividade, por possuir uma relação direta com os produtos ou serviços que assinala, esse mesmo sinal pode adquirir algum potencial distintivo através do seu uso no mercado. Essa aquisição de distintividade, usualmente, se apresenta com o uso do referido sinal ao longo de certo tempo em seu segmento

referência à Itália e sua culinária, uma vez que “evoca um charme singular de uma cidade fora de rota de grande público, mas preciosa em sua beleza, *coziness* e umas trufas negras locais, memoráveis. O público, ou parte dele, construirá mais facilmente a correlação.” (BARBOSA, 2006, p. 69).

⁵⁰ Neste ponto, Denis Borges Barbosa (2006) apresenta como exemplo de sinal marcário considerado arbitrário a marca *Apple* para computadores. Tratando-se da designação de uma fruta, no caso a maçã, que em nada tem relação com os itens que assinala.

⁵¹ Para exemplificar esses sinais marcários considerados fantasiosos, Denis Borges Barbosa (2006) menciona as marcas *Kodak* e *Exxon*.

mercadológico, o que acarreta modificações em seu sentido original, uma vez que o consumidor passa a se acostumar a perceber aquele elemento como uma marca associada a determinado produto ou serviço (BARBOSA, 2003). A esse fenômeno, dá-se o nome de distintividade adquirida⁵² (ou *secondary meaning*), conforme nos define Luís Manuel Couto Gonçalves:

“Pode definir-se secondary meaning como a conversão de sinal originariamente privado de capacidade distintiva num sinal distintivo de produtos ou serviços, reconhecido como tal, no tráfico económico, através do significado secundário, por consequência do uso e de mutações semânticas ou simbólicas” (GONÇALVES, 1999, p. 85).

Carlos Olavo (2005) também admite que um sinal inicialmente desprovido de caráter distintivo possa ter a sua distintividade “adquirida por força de várias circunstâncias, nomeadamente pelo uso” (OLAVO, 2005, p. 89). E assim ratifica, de maneira sintética, o já exposto previamente:

Determinado sinal, que não possua originalmente capacidade distintiva para servir como marca dos produtos ou serviços a que se destina, pode vir a adquirir essa eficácia pelo uso que dele é feito, passando assim a ser idônea para constituir uma marca. Sendo o caráter distintivo a aptidão de um sinal para indicar a origem empresarial do objeto que designa, é possível que, devido às circunstâncias e ao uso que dele é feito, o público se habitue a entender essa origem do objeto pelo sinal que lhe aplica: neste caso, o sinal torna-se distintivo, mesmo que o não fosse originalmente. Deste modo, sinais que não são distintivos, por serem descritivos ou por terem uma banalidade que os impede de exercer uma função identificadora, podem adquirir pelo uso um valor distintivo. (OLAVO, 2005, p. 89-90).

Resta discutida a característica da distintividade dos sinais marcários, como um requisito para sua registrabilidade, passa-se adiante para as demais características que um sinal tem de atender para ser dado como título de exclusividade. Deste modo, além de ser distintivo e visualmente perceptível, e distinguir produtos ou serviços de outros semelhantes ou afins, um sinal marcário precisa não estar compreendido nas proibições legais trazidas pela LPI. Com a intenção de ser bastante direta, a legislação aponta, em seu artigo 124, o que não é registrável como marca, apresentando uma lista bastante extensa de incisos sobre as proibições que não podem incidir no sinal pleiteado para que este, ainda que distintivo e visualmente perceptível, seja registrável como marca. Para melhor entendimento, conforme colocado no Manual de

⁵² A distintividade adquirida pelo uso não é aferida pelo Brasil, uma vez que não está amparada de maneira expressa na LPI, tão logo não há como ser mensurada a aquisição de distintividade no âmbito das decisões administrativas do INPI. Entretanto, não há impedimentos para que esse fenômeno possa ser reconhecido na esfera judicial. Cabe ressaltar que esse assunto não será discutido de maneira ampla pelo presente trabalho. Outra ressalva importante sobre esse tema, como colocado por Mônica Christina Rodrigues Morgado (2008) é de que o *secondary meaning* encontra proteção na legislação norte-americana, assim como na Europa.

Marcas do INPI, pode-se utilizar a divisão das proibições nos requisitos da liceidade, da distintividade, da veracidade e da disponibilidade. (INPI, 2022).

A liceidade de um sinal marcário está abordada pelo art. 124 da LPI, em seus incisos I, III, XI e XIV. Por meio destes, encontra-se estabelecida a proibição do registro como marca de sinais por motivos de ordem pública ou por razão da moral e dos bons costumes. (INPI, 2022).

A condição da distintividade para o registro de um sinal marcário se relaciona com própria função da marca, que deve distinguir um objeto por ela assinalado, de forma que seja possível a sua diferenciação em relação a outros de mesmo gênero, natureza ou espécie. (INPI, 2022). Ao longo ao artigo 124, podemos identificar que essa condição está mencionada nos incisos II, VI, VII, VIII, XVIII⁵³ e XXI, que fazem referência a proibição do registro como marca de sinais que contenham elementos como letras, algarismos e datas isolados, assim como cores e suas denominações, sem caráter suficientemente distintivo aplicados a eles. Também, encontra-se proibições a concessão de sinais de cunho genérico ou que são necessários para identificar o produto ou serviço assinalado, além dos termos técnicos associados aquilo que o sinal identifica. Nesses casos, é considerado que o termo ou expressão em questão não cumpre o requisito da distintividade, e esse entendimento também é aplicado para sinais que sejam usados apenas como expressões de propaganda.

O não atendimento ao requisito da distintividade também ocorre quando se fala da “forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico” (BRASIL, 1996), conforme pode se verificar pelo que consta no já indicado inciso XXI do artigo 124 da LPI. E é através do entendimento pela leitura desse inciso, que se estabelece a aceitação do registro das marcas tridimensionais no Brasil. Essa apresentação não tradicional das marcas será abordada como enfoque principal mais adiante nesta dissertação, em seu próximo subcapítulo.

Já a condição de veracidade de um sinal marcário diz respeito à proibição do registro de um sinal que seja enganoso quanto à origem, procedência, natureza, finalidade ou utilidade dos produtos ou serviços assinalados. (INPI, 2022). Esse princípio encontra-se expressamente

⁵³ “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] II – letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; [...] VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; VII – sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; VIII – cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; [...] XVIII – termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir” (BRASIL, 1996).

disposto no inciso X do artigo 124 da LPI⁵⁴.

Por fim, a disponibilidade de um sinal marcário é uma condição que possui relação com a existência de direitos anteriores de terceiros. De forma que o sinal deve estar livre para ser registrado como marca, não somente pela não existência de registro marcário anterior, como também pela não existência de impedimentos por outro sinal distintivo protegido a qualquer título. E isso vale para direitos garantidos não apenas pela LPI. (INPI, 2022). A condição da disponibilidade de um sinal marcário pode ser identificada na LPI, no seu artigo 124, pelo entendimento do que consta nos incisos IV, V, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX e XX⁵⁵. Essa extensa lista de proibições versa sobre não ser passível de registro como marca elementos como sigla de órgãos públicos, nome empresarial de terceiros, termos que sejam indicações geográficas reconhecidas, nomes de prêmios ou eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos, e também marcas coletivas ou de certificação com menos de cinco anos de sua extinção. Também infringem o requisito da disponibilidade, os sinais que contenham, sem a devida autorização de seus titulares, nome civil ou nome artístico e também obras protegidas pelo direito autoral. O caso mais comum de sinais que não atendem o requisito da disponibilidade é daqueles que são considerados como reprodução ou imitação de outro sinal já registrado que visa assinalar produtos ou serviços semelhantes ou afins, o que pode causar confusão no consumidor.

Cabe ressaltar, sobre os impedimentos que dizem respeito ao requisito da disponibilidade dos sinais marcários, o que consta no inciso XXII do artigo 124 da LPI, que não considera registrável como marca o “objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro” (BRASIL, 1996). A partir desse dispositivo se tem uma interface entre dois direitos de propriedade industrial, impedindo

⁵⁴ “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...]X – sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina” (BRASIL, 1996).

⁵⁵ “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] IV –designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V – reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; [...] IX – indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; [...] XII – reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; XIII – nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; [...] XV – nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI – pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII – obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; [...] XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; XX – dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva” (BRASIL, 1996).

o registro de um deles como o outro por terceiros.

A infringência de impedimento por motivo da existência de um sinal anterior que seja composto por marca que tenha sido reconhecida como de alto renome ou notoriamente conhecida, artigos 125 e 126 da LPI, respectivamente, também é um caso do não atendimento do requisito da disponibilidade, pois esses sinais pertencem à terceiros.

Com relação a duração da proteção de um registro de marca, temos que esse registro será válido pelo prazo de 10 anos, e ao final desse tempo o mesmo pode ser renovado para mais 10 anos de proteção e assim consecutivamente. Conforme nos indica a LPI, em seu artigo 133, “o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos” (BRASIL, 1996).

O último aspecto a ser discutido acerca da registrabilidade dos sinais marcários versará sobre as formas de apresentação das marcas. De acordo com o Manual de Marcas do INPI (2022), no que se refere às formas gráficas de apresentação, as marcas podem ser classificadas em nominativa, figurativa, mista, tridimensional ou marca de posição⁵⁶. As marcas nominativas são aquelas composta exclusivamente por palavras “no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos” (INPI, 2022).



Figura 9 – Exemplos de marcas na apresentação figurativa.

Fonte: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/1744/figurativa.jpg>. Acesso em 31 ago. 2022

⁵⁶ Aqui cabe uma nota para ressalva. No ano de 2021, o INPI publicou uma portaria que dispõe sobre a registrabilidade das marcas de posição, como uma nova forma de apresentação disponível para os sinais marcários serem avaliados no território brasileiro. Trata-se da Portaria INPI/PR nº 37, de 13 de setembro de 2021 (que foi unificada com demais atos normativos daquele ano, relacionados às marcas, pelo ato consolidado da Portaria INPI/PR nº 08, de 17 de janeiro de 2022). Entretanto, tais marcas ainda têm seu exame em estágio embrionário, pois até o presente momento o INPI está aguardando a adequação de seus sistemas informáticos para que o processamento dessa nova apresentação seja dado da maneira adequada. Conforme consta nos artigos 95 e 96 da Portaria INPI/PR nº 08, de 17 de janeiro de 2022 (antigos artigos 3º e 4º da Portaria INPI/PR nº 37, de 13 de setembro de 2021). Portanto, mais detalhes sobre essa forma de apresentação não farão parte da presente dissertação, deixando o seu estudo para trabalhos futuros.

Como marca figurativa, se entende o sinal que seja constituído por algum desenho, imagem ou símbolo (Figura 9). A marca mista é a combinação de elementos figurativos com termos nominativos, ou apenas elementos nominativos nos quais sua grafia esteja representada de maneira fantasiosa ou estilizada (Figura 10).



Figura 10 – Exemplos de marcas na apresentação mista.

Fonte: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/1746/mista.jpg>. Acesso em: 31 ago. 2022.

E por sua vez, as marcas tridimensionais devem ser constituídas por uma forma plástica distintiva em si associada à algum produto ou seu acondicionamento, ou também as formas tridimensionais que visam assinalar serviços (Figura 11). E por último, as marcas de posição são aquelas formadas pela aplicação de um determinado sinal marcário em uma posição singular e específica de um suporte, resultando em um conjunto distintivo. (INPI, 2022).



Figura 11 – Exemplos de marcas na apresentação tridimensional.

Fonte: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/1749/tridimensional.jpg>. Acesso em: 31 ago. 2022

Mediante o exposto, encontra-se evidenciadas as diferentes formas de apresentação que um sinal marcário pode ser apresentado ao INPI para a viabilidade de seu registro como marca. Não obstante a existência, e importância, de todas as formas de apresentação, a presente dissertação trará um maior enfoque para a apresentação tridimensional dos sinais marcários. Em vista da questão de pesquisa previamente apresentada, sendo esta a possibilidade dessa apresentação tridimensional ser composta pela representação de um personagem ou mascote. Portanto, serão abordadas em seguida, as peculiaridades das marcas tridimensionais.

3. A MARCA TRIDIMENSIONAL

Tudo que até este ponto foi disposto em relação às marcas de uma forma geral incidirá sobre as marcas tridimensionais, ou seja, estas nada mais são que um tipo de marca, devendo estar compreendidas dentro das funções, princípios, requisitos e proibições que recaem sobre outros sinais como os nominativos, mistos e figurativos.

A LPI prevê a proteção das marcas tridimensionais pelo entendimento do disposto no inciso XXI do seu artigo 124 que diz que não é registrável como marca “a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico” (BRASIL, 1996). Destarte, torna-se passível de proteção como marca uma forma plástica distintiva que venha assinalar um produto ou serviço. Conforme mencionado por Maitê Cecília Fabbri Moro: “parte-se assim do princípio de que, ao não proibir a proteção de marca constituída por uma forma tridimensional com capacidade distintiva, a Lei n. 9.276/96 a permite” (MORO, 2009, p. 22).

Ao encontro disso, é destacado também que as marcas tridimensionais precisam atender aos demais dispositivos da LPI. A sua apresentação tridimensional é tida apenas como uma maneira não usual de se requerer sinais marcários. E como dito anteriormente, a legislação brasileira prevê o seu reconhecimento e proteção, ao mencionar a proibição do registro de forma, a entender como forma plástica, que não atenda aos requisitos propostos. E neste modo, conforme Maitê Cecília Fabbri Moro também indica:

As marcas tridimensionais, assim como as nominativas, figurativas e mistas, para serem registráveis no Brasil, devem ser distintivas, disponíveis e lícitas, além de respeitar os princípios da territorialidade e da especialidade, e seus titulares devem exercer, efetiva e licitamente a atividade para a qual a marca é requerida. (MORO, 2009, p. 107).

Isto posto, entende-se que as formas tridimensionais distintivas são passíveis de proteção como marca. É o que Maitê Cecília Fabbri Moro menciona:

é da proteção da forma em três dimensões do sinal que se trata, e não da proteção da aparência ou composição visual que os elementos a ela apostos provoquem. Logo, a distintividade da marca tridimensional deve provir da forma tridimensional, independentemente dos elementos, característicos ou não, que sobre essa forma se aponham. A proteção deverá recair sobre a forma do produto ou acondicionamento que se solicita. (MORO, 2009, p. 39).

A admissão de que uma forma plástica tridimensional possa ser reconhecida como marca, cumprindo a sua função de identificar aquilo que assinala e distinguir dos demais, não está restrita à forma do produto em si. Como bem menciona o inciso XXI do artigo 124 da LPI,

a forma plástica a ser reconhecida como marca tridimensional também pode se tratar da embalagem (ou acondicionamento) daqueles itens que assinala. E nesse sentido, Denis Borges Barbosa (2006), em sua tese de doutorado, acrescenta sobre os produtos e suas embalagens, indicando que o acondicionamento de determinado produto representa o mesmo para o consumidor, atuando como um elemento que identifica aquele produto embalado, exercendo logo, uma das funções de uma marca. Nas palavras dele:

Assim é que uma coisa é a marca, e outra o formato do próprio artigo ou sua embalagem: a marca designa, através de signo de natureza simbólica (o significante⁵⁷ é independente do significado; *Leão* designa um tipo de mate, e não o felino); o formato ou embalagem ‘presentifica’ ou identifica o objeto material, funcionando ao identificar como um signo de natureza indicial (o significante é parte do significado; a fumaça indica o fogo). (BARBOSA, 2006, p. 296).

Cabe ressaltar que, a registrabilidade das marcas tridimensionais foi considerada como uma novidade trazida pela LPI quando da sua promulgação. É o que ressaltou José Carlos Tinoco Soares (1996), em artigo por ele escrito à época da publicação da então nova, e ainda vigente, lei da propriedade industrial. Conforme pode-se ler quando ele inicia o seu referido texto: “agora podemos dizer, sem quaisquer peias de dúvidas, que a marca tridimensional, quer queiram uns ou continuem condenando-a outros, tornou-se uma realidade, no Brasil” (SOARES, 1996, p. 1). O mesmo apontamento é feito por Maitê Cecília Fabbri Moro (2003), quando ela comenta sobre a proibição das marcas tridimensionais na época em que se encontrava em vigor a legislação anterior à LPI:

A Lei 9.279/1996, não possui nenhum impedimento expresso às marcas tridimensionais, tal como o verificado no art. 65, inc. 7, c/c o inc. 18 da Lei 5.772/1971, que rezam: “art. 65. Não é registrável como marca: [...] 7) formato e envoltório do produto ou mercadoria [...] 18) marca constituída de elemento passível de proteção como modelo ou desenho industrial”. Este também é o entendimento do INPI, o qual já procedeu a inúmeros registros. (MORO, 2003, p. 59, nota de rodapé nº 21).

Contudo, ainda que aceita desde a promulgação da LPI, como mencionado, a marca tridimensional é um assunto que precisa de mais estudos por parte de pesquisadores. E a

⁵⁷ O presente trabalho não pretende abordar conceitos semiológicos como os de ‘significante’ e ‘significado’. Entretanto, para o melhor entendimento desta citação, há de se esclarecer do que tratam tais conceitos, conforme o que foi abordado por Denis Borges Barbosa em sua tese de doutorado. Para ele, uma maneira de se entender esses conceitos, é a de que um signo seria composto por um modelo formado por duas partes “o significante sendo o elemento do signo que se manifesta como manifestação perceptível – som da palavra, sinal de tráfego, etc. – e o significado sendo a ideia a que o significante representa.” (BARBOSA, 2006, p. 38). Em sua tese, apresenta com um exemplo para mais clareza desse conceito, a saber, a partir do signo ‘árvore’. Nesse caso, o significante seria a palavra ‘árvore’ como um conjunto de sons, e o significado seria o ente botânico a que esse signo faz referência.

presente dissertação visa contribuir para o enriquecimento do campo do conhecimento voltado para essa forma de apresentação das marcas. Tendo sido aceito, então, o registro de uma forma plástica tridimensional para assinalar produtos ou serviços, a legislação indica que a mesma precisa ser distintiva, e não estar associada a algum efeito técnico. Acerca disso, Maitê Cecília Fabbri Moro cita o que foi mencionado por Douglas Gabriel Domingues, que indica que “a condição essencial à admissibilidade da marca de forma ou tridimensional é que a mesma realmente possua uma forma distintiva, diferente e não funcional dos produtos iguais encontrados no mercado” (DOMINGUES, 1984, p. 203 *apud* MORO, 2009, p. 108).

Neste primeiro momento, o presente trabalho abordará o aspecto distintivo das formas tridimensionais e, na sequência, serão dispostas considerações sobre a relação dessa forma plástica com o seu efeito técnico e essa vedação quanto ao seu registro como marca.

3.1. DISTINTIVIDADE DAS FORMAS TRIDIMENSIONAIS

Preliminarmente à discussão sobre a distintividade da forma plástica, é mister ressaltar que algumas formas de determinados produtos, podem conferir aos mesmos um determinado valor substancial, conforme é entendido pela doutrina europeia. Haja vista que, essa característica é abordada na legislação europeia, conforme o disposto na Diretivas de Marcas Comunitárias da União Europeia, no item *iii* do seu artigo 4.1 (e), que dispõe que não pode constituir uma marca, os sinais constituídos por “uma forma ou por outra característica que confira um valor substancial aos produtos”. A partir do disposto, conforme Maitê Cecília Fabbri Moro esclarece, esse disposto na legislação europeia faz referência às formas plásticas que conferem o chamado valor substancial aos produtos como “aquele em que a ornamentalidade e a esteticidade são determinantes para a compra do produto pelo consumidor” (MORO, 2009, p. 110).

Há de se ressaltar, que é tradicionalmente entendido pela doutrina europeia, que a proteção de elementos que estejam caracterizados como sendo atribuidores desse valor substancial é feita por outros direitos da propriedade intelectual, podendo ser objetos de proteções como desenhos industriais, e também pelo direito de autor. Isso é colocado por Marie-Angèle Pérot-Morel quando ela observa que: “tal ressalva decorre da ideia de que é necessário, senão impedir, ao menos limitar a possibilidade de combinar a proteção como marca e a proteção de desenhos e modelos, seja esta assegurada por lei específica ou pelo direito

autoral”⁵⁸ (PÉROT-MOREL, 1996, p. 256). A partir disso, pode-se entender que as formas que visam conferir esse valor substancial aos produtos seriam, como exemplificado por Maitê Cecília Fabbri Moro (2009), a forma de um vestido desenhado por um estilista, e também a forma plástica de um jogo de cristal, esta última que por sua vez, “pelo valor essencial representado pela beleza de sua forma, não poderia ser protegida como marca na indústria de cristais” (BRAUN *apud* MORO, 2009, p. 111).

Luís Manuel Couto Gonçalves (1999) também menciona essa vedação ao registro como marca tridimensional da forma que atribui certo valor substancial ao produto associado, e considera que essa proibição é de difícil apreciação. Isso decorre, principalmente, em alguns segmentos mercadológicos específicos, como nos artigos de decoração em geral, nos quais “a forma ou aparência estética incide diretamente sobre o valor dos produtos no mercado” (GONÇALVES, 1999, p. 73). E segue, com o intuito de esclarecer a motivação deste dispositivo da legislação europeia, conforme indica:

O propósito é afastar do direito de marcas as formas que sejam tão *incindivelmente* conexas com o valor dos produtos correspondentes que não possam ser concebíveis, sequer mentalmente, separadamente desses produtos. A forma não pode distinguir o produto porque é parte integrante do próprio produto. A forma apresenta um nível de esteticidade decisivo na motivação do público consumidor.⁵⁹ (GONÇALVES, 1999, p. 73).

Contudo, essa proibição expressa pela doutrina europeia não é considerada aplicável quando se faz referência à forma tridimensional das embalagens. Fato que é ressaltado pelo autor previamente mencionado, quando ele indica que “deve ser permitido o registro da forma ornamental de uma embalagem desde que essa forma [...] seja original e não seja tecnicamente

⁵⁸ Tradução livre a partir do original: “Une telle réserve procède de l’idée qu’il faut, sinon empêcher, du moins limiter la possibilité de cumuluer la protection à titre de marque et la protection des dessins et modèles, que cette dernière soit assurée par une loi spécifique ou par le droit d’auteur” (PÉROT-MOREL, 1996, p. 256).

⁵⁹ Nesse sentido, cabe ressaltar que essa questão abordada pelo autor aqui citado só se aplica quando está se observando o potencial distintivo da forma do próprio produto, não sendo relevante essa discussão quando se tem a forma de uma embalagem. Sobre a admissibilidade das formas plásticas como marcas tridimensionais que se tratam do próprio produto, Luís Manuel Couto Gonçalves (1999) aponta, na extensa nota de rodapé nº 109 (p. 65-71) de seu livro *Função Distintiva da Marca*, um certo imbróglio entre diversos autores europeus, ao passo que alguns eram favoráveis à essa apresentação dos sinais marcários, enquanto outros se colocavam de maneira contrária. Ele menciona o entendimento díspar sobre esse assunto em diversos países (como Portugal, Espanha, Itália, Alemanha e França) e conclui mencionando que a solução dos Estados-Benelux para a situação, através da Lei Uniforme Benelux sobre as Marcas de 19/03/1962, “foi verdadeiramente pioneira na rigorosa delimitação dos critérios de validade das marcas de forma” (GONÇALVES, 1999, p. 65-71, nota de rodapé nº 109). Ademais, com relação ao objeto da presente dissertação, qual seja os personagens e mascotes como marca tridimensional, há de se aventar que, com base no entendimento europeu sobre as formas plásticas que conferem valor substancial ao produto, esses elementos podem já ser percebidos pelo consumidor como possuidores de características que agregam esse tal valor substancial. Contudo, tal limitação não existe na legislação brasileira, como se abordará adiante.

necessária” (GONÇALVES, 1999, p. 74). Concorda com ele Maitê Cecília Fabbri Moro, que ilustra esse fato com o exemplo dos frascos utilizados pela indústria de perfumes, ressaltando que “a embalagem não é o perfume em si. Compra-se o produto pelo perfume e não pelo frasco que o contém.” (MORO, 2009, p. 111). Ela também menciona o indicado por Denis Cohen (1997), sobre esse ponto, refletindo que o entendimento caberia também para explicar o porquê de um jogo de cristal em si não poder ser registrado na Europa como marca. Nas palavras dele tiradas da obra da referida autora:

A marca que consiste na forma de uma garrafa para a concepção de bebidas – e não de produtos de embalagem – pode, desde que esta forma não seja habitual, constituir uma marca válida porque não é a forma da garrafa que confere ao produto o seu valor substancial, mas a produto que contém.⁶⁰ (COHEN, 1997, p. 83 *apud* MORO, 2009, p. 111).

Ante o exposto, pode-se entender que a vedação proposta a partir daquele dispositivo aplicado na legislação europeia, seria com relação às formas que estariam sujeitas a ocasionar uma escolha de consumo baseada puramente em seu aspecto ornamental e estético. E que, portanto, a função predominante dessas formas seria a sua função ornamental ou estética, tornando a função distintiva uma consequência da primeira. Logo, não seriam passíveis de serem registradas como marca tridimensional. Ao lado disso, Maitê Cecília Fabbri Moro conclui que esse ordenamento legal é alinhado com a tradição europeia lastreada na valorização da função de indicação de origem dos sinais marcários.

Entretanto, ainda que não esteja expressamente disposta essa proibição no ordenamento jurídico brasileiro⁶¹, considerou-se importante a sua menção no presente trabalho. Haja vista a sua inter-relação com o potencial distintivo das formas plásticas. Deste modo, se estabelece um ponto de início para discussões da distintividade das formas plásticas, e a sua capacidade de exercerem função de marca, em particular, as marcas tridimensionais.

As marcas tridimensionais, ditas como pertencentes ao que se convencionou chamar de marcas não tradicionais, são o tipo mais bem estabelecido no mercado e mais bem reconhecido

⁶⁰ Tradução livre a partir da citação no original: “La marque constituée par la forme d'une bouteille pour designer des boissons – et non pas des produit de conditionnement – pourra (à condition que cette forme ne soit pas usuelle) constituer une marque valable car ce n'est pas la forme de la bouteille qui donne au produit sa valeur substantielle mais le produit qu'il contient.” (COHEN, 1997, p. 83 *apud* MORO, 2009, p. 111).

⁶¹ Sobre isso cabe uma reflexão, no sentido de se fazer um exercício com relação ao que ocorreria caso na legislação brasileira existisse algum dispositivo similar. Há de se imaginar que caberia, de algum modo, o argumento de que a forma plástica tridimensional com a aparência de um personagem ou mascote, seria amparada por esse entendimento, e que talvez, pudesse ser vista como não passível de exercer a função distintiva de uma marca. Contudo, não é o que ocorre, como será discutido mais adiante no trabalho.

pelo consumidor, dentre as demais apresentações não tradicionais. (WIPO, 2008). Tal fato decorre da capacidade que essa apresentação dos sinais marcários possui em desempenhar a sua função distintiva, ou seja, em identificar determinado produto ou serviço e distingui-lo dos seus concorrentes. E também, “como complementam os partidários da função de indicação de origem, no meio de outros produtos/serviços de origem diversa” (MORO, 2009, p. 114). Conforme já mencionado, não obstante a existência de certa discordância da doutrina no que tange às funções de uma marca, a função de indicação de origem de determinado produto ou serviço ainda consta como reconhecida pela *World Intellectual Property Organization*⁶² (WIPO) no que diz respeito às funções principais dos sinais marcários, e logo, como uma das consequentes proteções jurídicas que é garantida às marcas (WIPO, 2007). Tendo em vista o disposto no Acordo TRIPS, conforme menciona o entendimento da WIPO:

O Acordo TRIPS refere-se, assim, a uma das funções centrais das marcas, a saber, identificar a origem comercial dos bens e serviços oferecidos no mercado. A esse respeito, foi decidido⁶³ que ‘é a capacidade do sinal de identificar a sua origem – não seu status ontológico como cor, forma, fragrância, palavra ou sinal – que lhe permite servir aos propósitos básicos’ de uma marca.⁶⁴ (WIPO, 2007, p. 3)

Destarte, consideradas interpostas algumas considerações iniciais, segue-se para as considerações acerca da distintividade dos sinais marcários em sua apresentação tridimensional. Conforme já discutido previamente, a distintividade é um dos requisitos para a registrabilidade dos sinais marcários, e as marcas tridimensionais não fogem deste requisito. Tendo como referência à sua forma plástica em três dimensões, que se trata de algum objeto que esteja visando a proteção pelo registro de marca, deve, primeiramente ser capaz de identificar os produtos ou serviços que assinala, e distingui-los daqueles dos seus concorrentes. Exercendo, logo, a função distintiva das marcas, e caso não incorra em nenhuma das demais proibições legais, não haveria óbice para que esse objeto seja protegido como uma marca tridimensional, obedecendo os princípios da especialidade e da territorialidade, aplicados a todos os sinais

⁶² Em português, Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

⁶³ Aqui cabe uma ressalva, sobre a decisão que a OMPI faz referência nesse momento do seu relatório. Trata-se de trecho tirado de uma decisão judicial da suprema corte dos Estados Unidos. A saber, “The United States of America Supreme Court in Qualitex Co. v Jacobson Products Co., Inc., 514 US. 159, 164, 34 USPQ2d 1161, 1163 (1995)”, conforme indicado na apresentação da delegação americana da OMPI, a qual consta no relatório referenciado.

⁶⁴ Tradução livre a partir do original: “The TRIPS Agreement thus refers to one of the core functions of trademarks, namely to identify the commercial source of goods and services offered in the market. In this connection, it has been ruled that ‘it is the source-distinguishing ability of a mark – not its ontological status as a color, shape, fragrance, word or sign – that permits it to serve basic purposes’ of a trademark.” (WIPO, 2007, p. 3).

marcários. (MORO, 2009).

E tendo como base o inciso XXI do artigo 124 da LPI, conforme já demonstrado, a aceitação do registro de uma forma plástica distintiva para identificar algum produto ou serviço, acompanha algumas proibições. Essas vedações específicas, dispostas no normativo legal indicado, são as que orientam a avaliação da capacidade distintiva do sinal tridimensional. (INPI, 2022). Deste modo, o referido normativo pode ter a sua leitura dividida em três partes, com relação ao que ele aponta, a saber: a forma do produto ou de seu acondicionamento considerada necessária; a forma comum ou vulgar; e a forma que não pode ser dissociada de efeito técnico. A seguir, se abordará considerações relacionados a esses três aspectos das proibições, no que diz respeito a avaliação da distintividade das formas plásticas tridimensionais, seguida de uma discussão sobre as formas consideradas distintivas.

3.1.1. A Forma Necessária

É entendido pelo INPI, no que diz respeito às formas plásticas consideradas necessárias, aquelas que são “inerentes à própria natureza do objeto, sem a qual é impossível produzi-lo” (INPI, 2022). Sendo o formato pelo qual, determinado produto ou objeto se encontra na natureza, logo, não seria registrável como marca tridimensional, conforme exemplifica Maitê Cecília Fabbri Moro (2009), a forma de uma laranja para assinalar a própria fruta. Luís Manuel Couto Gonçalves entende que “a forma necessária de um produto ou de sua embalagem não revestem capacidade distintiva devendo considerar-se sinais genéricos.” (GONÇALVES, 1999, p. 72). No mesmo sentido, Carlos Olavo aponta que não considera como marca “os sinais constituídos, exclusivamente, pela forma imposta pela própria natureza do produto” (OLAVO, 2005, p. 81).

Doravante, entende-se que a forma plástica tridimensional pela qual determinado objeto é produzido não se pode registrar a título de exclusividade, para assinalar aquele mesmo objeto ou produto. De modo que, se retiraria dos concorrentes o direito de se fabricar determinado produto, uma vez que não há outra possibilidade para a existência daquele referido produto sem que seja pela sua forma que é necessária para sua concepção. De acordo com o disposto, o Manual de Marcas do INPI (2022) apresenta um exemplo de uma forma considerada necessária para determinado objeto (Figura 12), a saber, o formato esférico para assinalar bolas de futebol.



Figura 12 – Exemplo de forma considerada necessária: a forma esférica é necessária para bolas de futebol.
Fonte: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/1880/bola.jpg>. Acesso em: 06 set. 2022.

3.1.2. A Forma Comum ou Vulgar

A forma plástica considerada pelo INPI como comum ou vulgar é aquela que, mesmo não sendo inerente ao produto assinalado – ou ao seu acondicionamento – já é habitualmente usada para a apresentação destes produtos, por diversos fabricantes em seu segmento de mercado (INPI, 2022). Maitê Cecília Fabbri Moro (2009) menciona o entendimento do autor italiano Eduardo Bonasi Benucci (1963), sobre as formas plásticas consideradas comuns, quando indica a forma comum como aquela que não possui originalidade nem capacidade distintiva. Conforme o mencionado autor coloca:

isso priva ao mesmo tempo o caráter de originalidade – para o qual não seria invocada a proteção como desenho industrial ou pelo direito de autor – e de capacidade distintiva – não podendo, portanto, ser protegida como sinal distintivo.⁶⁵ (BENUCCI, 1963, p. 33 *apud* MORO, 2009, p. 130, nota de rodapé nº 527).

E deste modo, a partir deste entendimento, Maitê Cecília Fabbri Moro (2009) conclui que quando determinada forma plástica é amplamente utilizada, por diferentes produtores, essa mesma forma tridimensional passa a não exercer mais a função distintiva das marcas, ou seja, perde a sua capacidade em identificar determinado produto ou serviço, e diferenciá-lo de outros idênticos, semelhantes ou afins. Como por exemplo, de acordo com ela, a forma quadrada dos sabonetes. (MORO, 2009).

⁶⁵ Tradução livre a partir do original: “quella priva ad un tempo del carattere di originalità (per cui non sarebbe invocabile una tutela di modello od'autore) e della capacità distintiva (non pondendo perciò ad una tutela come segno distintivo)” (BENBUCCI, 1963, p. 33 *apud* MORO, 2009, p. 130 nota de rodapé nº 527).

No Manual de Marcas do INPI (2022) é possível verificar um dos exemplos de uma forma plástica considerada comum para determinado produto, como o caso de uma caixa de leite (Figura 13), em formato de paralelepípedo, o qual já é amplamente utilizado por diversos produtores de leite para o seu acondicionamento.



Figura 13 – Exemplo de forma considerada comum: o formato de paralelepípedo já é comumente utilizado em embalagens de leite, logo é considerado como sendo uma forma comum para assinalar esses produtos.
Fonte: https://st.depositphotos.com/1561359/5084/v/450/depositphotos_50842665-stock-illustration-blank-drink-carton-package.jpg. Acesso em: 06 set. 2022.

Cabe ressaltar que o uso da expressão vulgar, ainda que tal termo possa ter outra conotação quando se refere à sinais marcários na apresentação nominativa ou mista⁶⁶, quando da leitura do inciso XXI do artigo 124 da LPI, no que tange a avaliação da distintividade das formas plásticas tridimensionais, tal termo assume o mesmo sentido quando se fala de formas comuns. Haja vista que a forma comum é tida como tal por conta de seu uso consagrado no mercado por diversos fabricantes. Maitê Cecília Fabbri Moro ressalta que “no caso da forma de produto ou envoltório vulgar, entende-se que melhor seria considerá-la sinônimo da forma comum” (MORO, 2009, p. 139).

⁶⁶ Nesse sentido, o Manual de Marcas do INPI, indica que um sinal, em sua apresentação nominativa ou mista, é considerado como sendo de caráter vulgar quando é composto por “gírias, denominações populares ou familiares que também identificam um produto ou serviço” (INPI, 2022). E ainda, o referido conjunto de diretrizes do INPI apresenta alguns exemplos de termos considerados vulgares, dentre eles o termo “rango” é um exemplo de sinal de caráter vulgar para assinalar alimentos ou serviços de alimentação, uma vez que se trata da designação popular de tais elementos, e logo seria indeferido com base no inciso VI do artigo 124 da LPI. Maitê Cecília Fabbri Moro ratifica esse entendimento quando indica que o sinal verbal considerado é vulgar quando se consagra pelo uso corrente, e difere dos sinais de uso comum por conta da “conotação popular e de certo modo depreciativa” (MORO, 2009, p. 139). Ela ainda indica, em sua obra aqui citada que o mesmo entendimento é adotado por outros autores, e menciona José Xavier Carvalho de Mendonça (1955), Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (1983), José Roberto d' Affonseca Gusmão (1990) e Lélio Denicoli Schmidt (1999) como referências para o referido entendimento.

3.1.3. A Forma Relacionada ao Efeito Técnico

No que diz respeito ao seu caráter funcional, a forma plástica é considerada não registrável pelo INPI como um sinal marcário na apresentação tridimensional, conforme consta no Manual de Marcas, quando esta possui uma relação intrinsecamente ligada ao funcionamento do objeto, ou de maneira que auxilie no seu desempenho, e ainda quando a função do referido objeto é ditada diretamente por conta de seu formato. (INPI, 2022).

Há de se ressaltar que a vedação expressa no inciso XXI do artigo 124 da LPI aponta que não é passível de registro como marca tridimensional a forma plástica ligada à função técnica do objeto associado, seja essa funcionalidade técnica obtida por qualquer forma possível. A LPI não expressa, nesses casos, a necessidade de que a função técnica aqui mencionada seja obtida por uma única forma plástica possível, e logo, se a referida funcionalidade do objeto se der a partir de peculiaridades em seu formato, esse formato não poderá ser registrado como marca tridimensional. De maneira que, se o caráter funcional de determinado objeto possa ser obtido através do uso de mais de uma forma plástica, nenhuma delas poderá ser dada a título de exclusividade como registro de sinal marcário na apresentação tridimensional. (MORO, 2009). Dito isso, Maitê Cecília Fabbri Moro conclui que:

a correta interpretação da lei é a de que a capacidade distintiva da forma deve estar ligada à função para que ela tenha seu registro indeferido no Brasil. Afinal, diversamente, se a parte distintiva da forma puder ser dissociada da função, há a possibilidade de obter um registro marcário para proteger essa forma, desde que distintiva. (MORO, 2009, p. 145).

Acrescenta a isso Luís Manuel Couto Gonçalves, quando ressalta que é preciso ter em mente o discernimento de que podem existir formas que, “apesar de produzirem resultados técnicos, não sejam formas tecnicamente necessárias à obtenção desses resultados” (GONÇALVES, 1999, p. 72). E destaca, de maneira a esclarecer essa proibição, que determinada forma plástica pode ser dita como um sinal marcário, apontando uma interface entre as marcas tridimensionais e as patentes de modelo de utilidade⁶⁷, conforme indica:

⁶⁷ Há uma clara interface entre a proteção de formas com determinada funcionalidade e a proteção conferida por uma patente de modelo de utilidade. Conforme o disposto no artigo 9º da LPI “é patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação” (BRASIL, 1996). Entretanto, tendo em vista o impedimento de que uma forma que esteja relacionada com seu efeito técnico seja protegida como marca tridimensional, não serão abordados mais apontamentos nesse sentido. Além disso, pode-se concluir que a forma plástica de um personagem ou mascote, em nada tem relação com funcionalidades técnicas dos objetos, e por isso tais apontamentos não se mostram pertinentes para o presente trabalho.

O fundamento da proibição está na necessidade de evitar que uma forma, determinante na obtenção de um resultado técnico e socialmente útil, possa beneficiar do regime de proteção, potencialmente ilimitado, próprio das marcas, defraudando, assim, o regime de proteção temporário previsto normalmente para as patentes de invenção ou os modelos de utilidade.

É, pois, incompatível que uma mesma forma possa ser protegida, simultaneamente, como modelo de utilidade, por um lado, e marca, por outro. (GONÇALVES, 1999, p. 73).

Concorda com ele Maitê Cecília Fabbri Moro, quando indica que as formas plásticas excluídas da proteção como marca tridimensional são aquelas que são imprescindíveis ao alcance da funcionalidade a que se propõe. De modo que “não se pode afirmar que qualquer forma que tenha alguma utilidade esteja excluída da proteção como marca” (MORO, 2009, p. 148). Ela assim indica pois, se fosse o caso, “correr-se-ia o risco de excluir todas as formas de embalagem da proteção como marca, simplesmente por sua utilidade em abrigar ou envolver algum produto” (MORO, 2009, p. 148). E assim, conclui a referida autora:

Em síntese, entende-se que nem todas as formas que apresentem algum tipo de funcionalidade técnica estão excluídas do registro como marca tridimensional, valendo a exclusão somente para aquelas nas quais a distintividade da forma seja determinante à obtenção do resultado técnico. (MORO, 2009, p. 148).

Consta, no Manual de Marcas do INPI (2022), como um exemplo de uma forma plástica que não pode ser dissociada de seu efeito técnico, o caso da forma plástica com o formato de blocos de montar (Figura 14) para assinalar brinquedos. Nesse caso, a configuração tridimensional dos blocos de montar, com as cavidades em baixo e os pinos na parte de cima, caracteriza a sua funcionalidade técnica, pois a referida configuração é imprescindível para a função que o brinquedo se propõe, qual seja de montar figuras maiores a partir da conexão de uns com os outros.



Figura 14 – Exemplo de formas consideradas vinculadas ao seu efeito técnico: a forma plástica dos blocos de montar, com os pinos em cima e as cavidades na parte de baixo, são imprescindíveis para a função proposta para o brinquedo. Logo, não pode ser registrada como marca tridimensional.

Fonte: <https://media.istockphoto.com/photos/lego-bricks-picture-id458943361>. Acesso em: 06 set. 2022.

Isto posto, cabe ainda destaque para o que é apontado por Carlos Fernández-Nóvoa (2013), quando indica que essa proibição visa estabelecer um limite entre as proteções conferidas pelas marcas e pelas patentes, pois cada um destes sistemas de proteção da propriedade industrial possui objetivos próprios. Conforme o referido autor indica:

essa proibição tenta delimitar as formas protegidas pelo sistema de marcas, em oposição às formas protegidas pelo sistema de patentes, já que ambos os sistemas têm finalidades diferentes. O sistema de marcas visa garantir a transparência do mercado, concedendo um direito temporariamente limitado aos sinais distintivos. Longe de ser o caso, o sistema de patentes visa a divulgação de invenções, que devem atender aos requisitos de patenteabilidade correspondentes.⁶⁸ (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2013, p. 585).

Nesse sentido, a partir da citação acima, Carlos Lema Devesa (2014) concorda e ratifica o que Carlos Fernández-Nóvoa (2013) aponta, e conclui sobre as consequências do registro como marca de uma forma plástica que possui relação com seu efeito técnico. Ele destaca que seriam prejudicados não só os concorrentes, mas também os consumidores como um todo, como se pode observar por suas palavras:

Assim, não deveria ser concedida uma marca, que protege de forma necessária para obter um resultado técnico, pois ao seu titular seria concedido um monopólio ilimitado temporalmente; ou seja, um monopólio perpétuo, prejudicando não só os interesses dos restantes concorrentes, mas também o interesse dos consumidores e o interesse geral.⁶⁹ (DEVESA, 2014, p. 281).

3.1.4. A Forma Distintiva Passível de Registro como Marca Tridimensional

Destarte demonstrados os casos nos quais a forma plástica, candidata a registro como marca tridimensional, é considerada sem potencial distintivo, seja por ser considerada necessária, comum ou ainda relacionada com o seu efeito técnico, volta-se a atenção para as formas plásticas que possuem potencial distintivo, e são passíveis de proteção como marca tridimensional. Deste modo, para se avaliar a capacidade distintiva de determinado objeto

⁶⁸ Tradução livre a partir do original: “esta prohibición trata de delimitar las formas protegibles por el sistema de marcas, frente a las formas protegibles por el sistema de patentes, toda vez que ambos sistemas persiguen finalidades distintas. El sistema de marcas aspira a garantizar la transparencia del mercado, otorgando un derecho temporalmente limitado sobre signos distintivos. Lejos de ser así, el sistema de patentes pretende la divulgación de las invenciones, que tienen que cumplir los correspondientes requisitos de patentabilidad.” (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2013, p. 585)

⁶⁹ Tradução livre a partir do original: “Así las cosas, no se debe conceder una marca, que protege una forma necesaria para obtener un resultado técnico, porque se otorgaría a su titular un monopolio ilimitado temporalmente; es decir, un monopolio perpetuo, perjudicándose no sólo los intereses de los restantes competidores, sino también el interés de los consumidores y el interés general.” (DEVESA, 2014, p. 281).

tridimensional, é preciso avaliar o potencial que o formato em cotejo possui em exercer a função distintiva. Ou seja, o quanto que aquela forma plástica, por si só, é capaz de identificar determinado produto ou serviço, e diferenciar o que assinala de seus semelhantes ou afins. Nas palavras de Maitê Cecília Fabbri Moro, “há necessidade de avaliar se os diferenciais que a forma possui são passíveis de captação pelo público em geral e, assim, se são capacitados para a identificação distintiva de determinado produto ou serviço” (MORO, 2009, p. 151).

Cabe ressaltar, nesse momento, que o presente trabalho manterá o foco das discussões acerca da distintividade das formas tridimensionais dentro do escopo da distintividade absoluta dessas formas, ou seja, do potencial distintivo que a referida forma plástica possui por si só. Como já apontado, aspectos relacionados à distintividade adquirida pelo uso (ou *secondary meaning*) não estarão contidos nas reflexões abordadas por esta dissertação.

O entendimento de que uma forma plástica pode exercer a função de marca não é recente, haja vista o contido na obra de Antonio Bento de Faria (1906). O referido autor reconhece que as embalagens podem atuar como marcas através de sua forma plástica distintiva, identificando determinado produto e diferenciando-o dos demais. Conforme se verifica em sua obra:

Para que sejam considerados como marcas é necessário que tenham um caráter suficiente de originalidade, pela forma ou aspecto que apresentarem.

Assim, se a forma de um recipiente for suficientemente característica e se distinguir das formas geralmente empregadas para os mesmos recipientes, pode constituir marca e ser objeto de um direito privativo.

No caso contrário, porém, seria absurdo que alguém pudesse confiscar em seu exclusivo proveito uma forma banal, vulgar ou comum, que não apresentasse caráter algum de originalidade. (FARIA, 1906, p. 158-159)

Cabe uma ressalva, conforme interposto por Maitê Cecília Fabbri Moro (2009), sobre o uso da expressão ‘originalidade’ para se fazer referência à distintividade necessária para as formas plásticas constituírem uma marca tridimensional. Ela indica que alguns doutrinadores se utilizam dessa expressão, e faz referência ao trecho previamente citado, do autor Antonio Bento de Faria em sua obra de 1906. E, de pronto, já conclui que a utilização desse termo para caracterizar uma forma plástica distintiva “definitivamente, não é a mais apropriada, considerando o contexto mais amplo no qual se inserem as formas tridimensionais” (MORO, 2009, p. 152). Ela continua, e lembra que a originalidade não é um dos requisitos para o registro de um sinal marcário, mas sim a distintividade, mencionando que “dizer que uma forma é distintiva não significa ser ela necessariamente uma forma original” (MORO, 2009, p. 152). Esse entendimento é tido também por José Roberto d' Affonseca Gusmão, quando ele ressalta que “pode haver casos onde há no signo o caráter de originalidade, mas lhe falta o caráter

distintivo, que é essencial para constituir marca (GUSMÃO, 1994, p. 55).

Maitê Cecília Fabbri Moro (2009) esclarece que, por vezes, o termo ‘originalidade’ é usado para se fazer referência ao caráter distintivo das marcas, por conta de ser usado como sinônimo de ‘arbitrariedade’. E alerta para que, dentro no âmbito da propriedade intelectual, o uso de ‘originalidade’ é tido para se fazer referência a um dos requisitos para os desenhos industriais, e também, está relacionado à proteção conferida pelo direito de autor. Compartilha do mesmo entendimento a autora francesa Marie-Angèle Péröt-Morel (1996), quando menciona que a originalidade, como requisito para os desenhos industriais, não deve influenciar na verificação do potencial distintivo das formas plásticas, quando no caso das marcas tridimensionais. Conforme ela coloca:

É por isso que a ausência de validade de um desenho industrial por falta de originalidade não permite dizer *ipso facto* que esta forma é desprovida de caráter distintivo e não pode ser registrada como marca. A avaliação da validade das marcas tridimensionais deve ser, de fato, bastante distinta da dos desenhos industriais.⁷⁰ (PÉROT-MOREL, 1996, p. 251).

Deste modo, resta esclarecido que o conceito de originalidade pertence, no campo da propriedade industrial, aos desenhos industriais. E aos sinais marcários, cabe cumprir o requisito da distintividade, que no caso das formas tridimensionais envolve o fato da referida forma plástica não ser necessária nem comum, e também não estar vinculada à algum efeito técnico. De maneira que a mesma deva possuir características próprias que estabeleçam com os produtos ou serviços que assinala uma relação que faça com que o seu público consumidor seja capaz de identificá-los tendo em vista apenas o seu formato tridimensional. De maneira a traçar um paralelo com os sinais marcários na apresentação nominativa, pode-se entender que um elemento distintivo é aquele considerado como um que não guarda uma relação próxima com o produto ou serviço que assinala, ou seja, não se trata de um elemento descritivo ou genérico. E para os sinais tridimensionais vale o mesmo.

Um último ponto ressaltado por Maitê Cecília Fabbri Moro (2009), no que tange a distintividade das formas tridimensionais, é quando se tem uma forma plástica composta por algum formato geométrico básico, ou seja, ao se refletir para a simplicidade das formas plásticas a serem apreciadas como sinais marcários. A autora menciona que “a simplicidade não pode

⁷⁰ Tradução livre a partir do original: “C'est pourquoi l'absence de validité d'un modèle pour défaut d'originalité ne permet pas de dire 'ipso facto' que cette forme est dépourvue de caractère distinctif et ne peut être déposée à titre de marque. L'Appreciation de la validité des marques de forme doit être, en effet, bien distincte de celle des modèles.” (PÉROT-MOREL, 1996, p. 251).

ser confundida com a falta de distintividade” (MORO, 2009, p. 157), contudo formas plásticas extremamente básicas podem ter mais dificuldade em exercer uma função distintiva, de maneira que seria preciso avaliar o uso de tal elemento marcário em seu segmento. Como ela conclui, “é certo que formas excessivamente simples podem tender a constituir uma forma sem capacidade distintiva. Entretanto, isso não significa dizer que elas sejam totalmente desprovidas ou não possam a vir a ter capacidade distintiva adquirida pelo uso” (MORO, 2009, p. 157).

Conforme consta no Manual de Marcas do INPI (2022), uma forma plástica pode ser capaz de identificar determinado produto ou serviço, atuando como uma marca tridimensional. A partir disto, observa-se que essa forma plástica pode se tratar do próprio produto ou também de seu acondicionamento ou embalagem. No caso de uma forma plástica tridimensional, considerada distintiva, e que se trata do próprio produto que assinala, pode ser trazido o exemplo apresentado pelo INPI de um sabonete, da marca de cosméticos *Dove* (Figura 15). O referido sabonete em barra possui um formato com uma curvatura de um dos lados, afastando bastante essa forma plástica das já usualmente utilizadas para sabonetes em barra.



Figura 15 – Exemplo de forma plástica distintiva que consiste no próprio produto que assinala.
Fonte: <https://media.istockphoto.com/photos/bars-of-dove-picture-id458990951>. Acesso em: 07 set. 2022

Por outro lado, a forma plástica distintiva que exerce o papel de marca tridimensional pode se tratar da embalagem que acondiciona determinado produto que assinala. Como se pode observar no exemplo trazido pelo INPI, em seu Manual de Marcas (2022), do chocolate *Toblerone* (Figura 16). O citado chocolate é apresentado em uma embalagem que possui o formato de um prisma com base triangular, e tal forma plástica é muito diferente das comumente utilizadas pelos fabricantes de chocolates. Tais produtos normalmente são embalados no formato de um paralelepípedo mais fino, quase planificado.



Figura 16 - Exemplo de forma plástica distintiva que consiste na embalagem do produto que assinala.

Fonte: <https://media.istockphoto.com/photos/toblerone-picture-id45806850>. Acesso em: 07 set. 2022.

Entretanto, não há essa obrigatoriedade de que uma forma plástica, para ser considerada um sinal marcário na apresentação tridimensional, deva constituir sempre o produto ou a sua embalagem. Existem então, objetos distintivos, passíveis de proteção como marca tridimensional, e não compreendidos em outras proibições legais, que não se tratam nem do produto, nem de sua embalagem ou acondicionamento. Disposto isso, se chega ao exemplo de uma mascote, conforme o próprio Manual de Marcas do INPI (2022) apresenta. No caso que lá consta, se faz referência à mascote da marca *Kipling* (Figura 17), que é usada para assinalar diversos de seus produtos, dentre eles óculos e artigos de vestuário. A mascote em questão, no caso um gorila, vem fixado nos produtos que assinala como um chaveiro ou um pingente, podendo ser separado dos produtos e usado como o consumidor bem entender.



Figura 17 – Exemplo de forma plástica distintiva que não consiste nem no produto e nem embalagem do produto que assinala: o caso apresentado ilustra como uma mascote pode atuar como marca tridimensional.

Fonte: <https://i.pinimg.com/736x/22/32/b1/2232b142d848f77c986c766e74c90b50.jpg>. Acesso em: 07 set. 2022

Deste modo, se nota que uma mascote pode exercer a função de marca. Uma vez que se trata de uma forma plástica, distintiva, que não se trata do produto ou da sua embalagem, a qual assinala determinados produtos (ou serviços) e consegue fazer com que o consumidor reconheça esses produtos (ou serviços) e os diferencie de seus concorrentes. E assim, no próximo capítulo, serão apresentados os resultados da busca que a presente pesquisa realizou, com o intuito de trazer luz para casos de marcas tridimensionais depositadas no INPI do Brasil que possuem a representação de mascotes e de personagens.

4. MARCAS TRIDIMENISONAIS DEPOSITADAS NO BRASIL CONTENDO A REPRESENTAÇÃO DE PERSONAGENS OU MASCOTES

A representação tridimensional é uma escolha adotada, pelas empresas, para a apresentação de suas mascotes que possui algumas características interessantes. Dentre esses pontos, pode-se notar que quando uma mascote existe enquanto um objeto real, a interação dela com o seu público alvo é muito mais intensa. Interessante é destacar, que os consumidores, muitas vezes, não precisam se voltar para a logomarca tradicional, seja ela mista ou figurativa, ou até mesmo à marca nominativa de determinada empresa, quando estão de frente para uma mascote, de modo que são capazes de identificar o produto ou serviço em questão.

Com o intuito de auxiliar o entendimento da questão de pesquisa proposta pela presente dissertação, foram feitas buscas por marcas tridimensionais conforme indicado na seção de metodologia apresentada. Essas buscas visavam obter resultados de processos contendo casos de marcas tridimensionais registradas no Brasil que consistissem da representação de uma mascote ou um personagem. Dentre as marcas tridimensionais existentes no banco de dados do INPI Brasil, algumas possuem a representação de personagens ou mascotes, e esses elementos foram os que orientaram os olhos do pesquisador para que um determinado processo se destacasse dos demais.

Isto posto, foram identificados 24 processos de marcas tridimensionais em vigor, que fazem referência a 13 formas plásticas que representam os elementos estudados por este trabalho. Nota-se que algumas dessas marcas foram depositados em mais de uma classe de produtos ou serviços.

Preliminarmente à exposição dos resultados da pesquisa, cabe uma ressalva, com relação aos processos de marcas tridimensionais depositados há certo tempo antes do presente trabalho, e examinados pelo INPI do Brasil sob a luz dos procedimentos vigentes à época. Tendo em vista a condição deste pesquisador de examinador de marcas do INPI, atuando como membro da Comissão de Exames de Marcas Tridimensionais desde 2017, há de se indicar que as diretrizes e procedimentos envolvendo o exame de mérito de sinais marcários sob a apresentação tridimensional sofreram constantes atualizações desde os primeiros resultados aqui trazidos pela pesquisa. O maior exemplo dessa atualização nos procedimentos de exame pode ser observado pela publicação do Manual de Marcas do INPI, que hoje consta como atualizado e em sua terceira edição, publicada em outubro de 2019, que já está na quinta revisão com data de fevereiro de 2022.

Portanto, fica evidente a constante atualização e organicidade das diretrizes e procedimentos do INPI, no que diz respeito ao exame de marcas. E logo, então, não se pode comparar decisões tidas sob entendimentos atualmente já revistos e atualizados, de maneira que cada processo avaliado, e aqui trazido como resultado da pesquisa, deve ser considerado de forma isolada com relação aos demais, não cabendo ao presente trabalho se ater a entendimentos anteriores para fazer qualquer julgamento de valor acerca de decisões mais recentes.

Cabe lembrar, conforme consta na seção de metodologia do presente trabalho, que as buscas pelos casos a serem apresentados foram realizadas através de acesso à plataforma *TM View*⁷¹, mantida pela EUIPO, durante a etapa de pesquisa desta dissertação, que foi realizada ao longo do mês de março de 2022. Após a identificação dos casos relevantes para a presente dissertação, mais informações com relação à cada um deles foi obtida através de consulta feita no sistema *Busca Web* do INPI⁷², para verificação de mais detalhes que constam nos autos de cada processo.

Sem mais ressalvas, seguem os casos observados nas buscas realizadas pela presente dissertação, em sua fase de pesquisa.

4.1. MASCOTE EM FORMATO DE LIVRINHO

O primeiro caso de mascote aqui apresentado, será também o que foi verificado com a data de depósito mais antiga. Trata-se do registro nº 821100327 na classe nacional⁷³ CN. 9-40⁷⁴ (Figura 19), com data de depósito de 10 de setembro de 1998, e assinala os produtos CD-ROM contendo anúncios por meio eletrônico. O titular do presente pedido, há época da busca, era a

⁷¹ O *TM View* da EUIPO encontra-se disponível através do endereço <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>.

⁷² O *Busca Web* do INPI encontra-se disponível através do endereço <https://busca.inpi.gov.br/>.

⁷³ Aqui cabe uma nota acerca da Classificação Nacional de Produtos ou Serviços (CN). Foi instituída pelo Ato Normativo/INPI/nº 51/81 e era utilizada para a classificação de depósitos de pedidos de registro de marcas anteriores à adoção no Brasil da sistemática de classificação prevista no Acordo de Nice. O referido acordo estabelecia que seria adotada a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL) como nova sistemática de classificação dos pedidos de registro de marca. O INPI determinou a sua adoção através do Ato Normativo nº 150, publicado na RPI 1502, de 19 de outubro de 1999, que estabelecia que a classificação dos pedidos através da NCL se daria a partir de 03 de novembro de 2000 (MORGADO, 2018, p. 171, nota de rodapé nº 446). Portanto, pedidos depositados antes desta data, tem em sua classificação a sigla CN, referente à classe nacional a qual estavam assinalando. Após a data estabelecida pelo último ato normativo a especificação dos pedidos vinha acompanhada da sigla NCL, seguida da edição do Acordo de Nice em vigência no ato do depósito entre parênteses, e da referida classe de produtos ou serviços a qual o pedido assinalava.

⁷⁴ Especificação completa do processo nº 821100327 na classe CN. 940: “CD-ROM contendo anúncios por meio eletrônico” (Fonte: Base de dados do INPI).

Editora de Guias LTB S/A, empresa brasileira reconhecida pela publicação da lista telefônica tida como Páginas Amarelas, conhecido catálogo de telefones que continha também o nome do assinante e seu endereço.

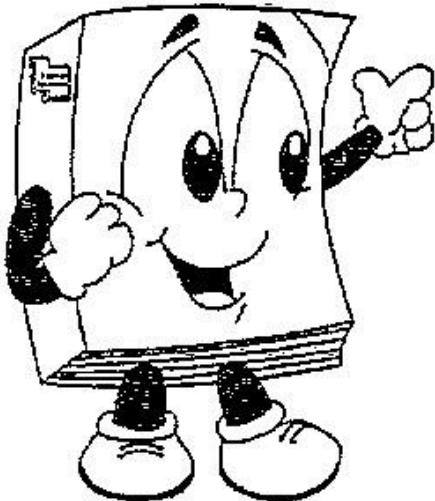


Figura 18 – Marca tridimensional objeto do registro nº 821100327.

Fonte: TM View. Acesso em: 30 mar. 2022.

A marca tridimensional aqui citada teve a sua concessão em 18 de março de 2014. Logo, seu primeiro decênio de vigência se encerra em 18 de março de 2024, não tendo sido este sinal marcário objeto de renovação ainda. A empresa que consta como titular do presente pedido já não existe mais, tendo entrado em processo de falência a partir de novembro de 2007. A sua massa falida é objeto de um processo judicial para a prestação de contas de suas dívidas (ANTUNES, 2016).

Este sinal marcário tridimensional, junto com outras marcas de titularidade da *Editora Guias LTB S/A*, foi negociada como objeto de acordo judicial entre a referida empresa e a sociedade *Cruz de Malta Administração LTDA* – sociedade essa criada pelos exequentes da dívida da sua massa falida, devida a pluralidade de credores, com o intuito de melhor administrar os pagamentos a serem recebidos. Esse tipo de negociação, se deu como forma de liquidação de dívida oriunda da Escritura Pública de Confissão de Dívida Garantia por Penhor de Direitos, conforme consta no acordo judicial que está presente nos autos do processo do INPI. A *Editora Guias LTB S/A*, ofereceu suas marcas como forma de pagamento de suas dívidas, com acordo de uso a ser acertado entre as partes em ato posterior ao processo judicial. Assim, suas marcas devem ser transferidas para *Cruz de Malta Administração LTDA*. Contudo, essa transferência ainda não foi homologada pelo INPI, uma vez que se aguarda a conclusão dos procedimentos judiciais.

Não foram encontradas referências sobre o uso dessa mascote pelo seu titular para assinalar os produtos que constam em seu processo de registro. Deste modo, não foi possível ser avaliado como se sucede o seu uso como sinal marcário tridimensional, e, portanto, não tendo sido avaliado o seu potencial e capacidade de exercer a função distintiva das marcas. Há de ressaltar, que uma marca não é um título a ser obtido e engavetado pelo seu titular, conforme já mencionado no presente trabalho. A marca registrada precisa ser usada, para que possa então exercer, através de seu uso no mercado, dentro do segmento que contém os produtos ou serviços que assinala, a função distintiva dos sinais marcários.

Cabe ressaltar, também, o que será apontado em mais casos adiante, qual seja, a existência da previsão legal da caducidade de um registro de marca, que consta no disposto no artigo 143 da LPI⁷⁵. Esse dispositivo legal, usualmente é acionado quando alguma parte com legítimo interesse, aciona o INPI para que seja solicitado ao titular de determinado sinal marcário as provas de seu uso. E caso o titular de um registro de marca que, eventualmente, esteja sendo objeto de um processo administrativo de caducidade, não apresente provas de seu uso, seu registro caducará, conforme o disposto no inciso III do artigo 142 da LPI⁷⁶.

Sobre o caso em tela, como o mesmo é composto pela representação de uma mascote, haja vista não se tratar nem do produto e nem de seu acondicionamento, cabe ressaltar que o entendimento em relação à forma pleiteada à época de seu exame, aponta para uma visão mais ampla do INPI do Brasil com relação às marcas tridimensionais. Tal entendimento não está contemplado pelo que é indicado pela WIPO (2007) em seu relatório sobre novos tipos de marcas, no qual, normalmente, a marca tridimensional é definida como a forma do produto ou de sua embalagem. Deste modo, ainda que se trate de um caso relativamente antigo, pode se observar uma inovação, por parte do INPI do Brasil, na percepção de que um sinal marcário tridimensional pode representar outro objeto que não o próprio produto ou sua embalagem.

Mas há de se ter certo cuidado com a avaliação da proteção de formas plásticas – que não sejam o produto ou o seu acondicionamento – pois o objetivo das marcas tridimensionais é proteger essas formas, desde que distintivas por si só, que assinalam produtos ou serviços e os

⁷⁵ “Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: I – o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou II – o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) 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. § 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas. § 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.” (BRASIL, 1996).

⁷⁶ “Art. 142. O registro da marca extingue-se: [...] III – pela caducidade.” (BRASIL, 1996).

diferenciam de seus concorrentes. Não devendo a marca tridimensional registrada ser confundida com a proteção conferida pelos desenhos industriais, que visam proteger a configuração visual de determinado objeto, ou o conjunto ornamental de linhas e cores aposto ao mesmo.

4.2. EMBALAGEM EM FORMATO DE URSO

O caso a seguir, trata-se de uma marca tridimensional que é composta por uma embalagem, e é objeto dos registros nº 821415964 na classe NCL (8) 3⁷⁷; e 821415972 na classe NCL (8) 20⁷⁸, ambos com a mesma imagem da marca representada abaixo (Figura 20), depositado em 08 de junho de 1999. Um dos registros assinala amaciante de tecidos – dentre outros produtos da mesma classe – e o outro, embalagens de plástico. A referida marca tridimensional é composta pela representação de uma embalagem para acondicionamento dos produtos indicados, em formato de urso, e seu titular é a empresa nacional *Unilever Brasil LTDA.*, sabidamente, produtora de itens em diversas classes, dentre elas a classe de produtos para o segmento de lavanderia de roupas, como é o caso do presente sinal marcário.



Figura 19 – Marca tridimensional objeto dos registros nº 821415964 e 821415972.

Fonte: TM View. Acesso em: 30 mar. 2022

⁷⁷ Especificação completa do processo nº 821415964 na classe NCL (8) 3: “água sanitária [água de javel], alvejantes (produtos-) [lavanderia], amaciante de tecidos, amaciar (pedras para-), goma de amido [lavanderia], brilho (produtos para dar-) [lavanderia], corantes para lavanderia, desinfetante (sabão-), detergente (amônia usada como-), detergentes exceto os utilizados durante operação de fabricação e para uso medicinal, enxaguar a roupa (produtos para-) [lavanderia], lavanderia (ceras para-), lavanderia (corantes para-), lavanderia (produtos para-), produtos para alvejar roupa, produtos para enxaguar a roupa [lavanderia], produtos para limpeza, produtos químicos para avivar as cores na lavagem de roupa [uso doméstico], roupa (produtos para-) [lavanderia], tecidos (amaciante de-) [lavanderia], tira-manchas, sabão desinfetante, sabões, sabões em pó, sabão de avivamento de cores [têxtil], facilitador de passar a roupa.” (Fonte: Base de dados do INPI).

⁷⁸ Especificação completa do processo nº 821415972 na classe NCL (8) 20: “embalagens (recipientes de plástico para-), recipientes de plástico para embalagem.” (Fonte: Base de dados do INPI).

Com relação aos processos que contém essa marca tridimensional, foi verificado que ambos tiveram a sua concessão em 14 de outubro de 2003, e que ao final da vigência do primeiro decênio de sua validade foram renovados para mais um período de dez anos. Logo, encontram-se em vigor até 14 de outubro de 2023. A partir disso, se nota um interesse do titular na renovação de proteção conferia ao sinal marcário tridimensional aqui citado, mostrando que a sua proteção através de um direito de propriedade industrial é uma estratégia da empresa para a identificação de seus produtos no mercado. Entretanto, não foi possível a identificação de referências recentes do uso da referida embalagem como um acondicionamento para os produtos que assinala. O que se notou foi que a citada embalagem com formato de urso tratava-se do acondicionamento do amaciante *Fofo*, da marca *Unilever* (Figura 20). A referida embalagem era o acondicionamento do produto ao longo das décadas de 1980 e 1990, e circulava com representação em diferentes cores (CALDATTO, 2016).



Figura 20 – Embalagens do amaciante fofo conforme era comercializado nas décadas de 1980 e 1990.

Fonte: https://2.bp.blogspot.com/-G8l6T_bNF9Q/VxU7BU7VgCI/AAAAAAABOy4/01A62sK8hwsF6HpWnqNaIwib-xI_RnlugCKgB/s1600/DSC_0246.JPG. Acesso em 08 set. 2022.

Há de se ressaltar, quanto ao uso da forma plástica de um urso, para assinalar amaciantes, que esse formato é extremamente arbitrário se comparado a esses produtos, de maneira que não há uma relação direta entre o animal urso e o produto amaciante. Cabe ressaltar que, a correlação entre a forma e o produto pode ser estabelecida com a observação do elemento figurativo que consta no rótulo dos produtos – conforme visto na Figura 20 disposta acima – o qual contém a representação de um ursinho de pelúcia, que por sua vez se relaciona com o nome do amaciante – *Fofo*. Essa relação distante entre a forma plástica da embalagem e os produtos que ela assinala é o que se mostra como ponto de avaliação para a conclusão de que se trata de um sinal na apresentação tridimensional que possui distintividade absoluta, e logo merece a proteção como registro de marca tridimensional.

Ainda cabe uma última reflexão acerca do presente caso, no que tange ao seu uso como sinal marcário e o instituto da caducidade, já comentado no caso anterior. O uso de determinado sinal marcário para assinalar seus produtos ou serviços deve ser comprovado pelo titular quando provocado por terceiros com legítimo interesse. E ainda que este caso não tenha sido objeto desse tipo de avaliação na esfera administrativa, cabe apontar que não foram encontradas ocorrências recentes da comercialização do amaciante *Fofó* com a referida embalagem protegida como marca tridimensional. Faz-se interessante que os titulares de marcas tenham a vigilância constante em relação ao exercício do seu direito. Em relação às marcas, conforme Carlos Fernández-Nóvoa (1977), essa só existe quando posta no mercado, fazendo a vinculação entre a empresa, o produto e o consumidor, exercendo a sua função distintiva.

4.3. O GORILA DA *KIPLING*

O próximo caso aqui trazido já foi objeto de exemplificação trazido no presente trabalho, quando foi discutida a distintividade dos sinais marcários na apresentação tridimensional. Trata-se do gorila da marca *Kipling*. É um exemplo interessante de como uma mascote pode exercer a função distintiva das marcas em sua apresentação tridimensional. A presente mascote é objeto de diversos registros – 822174367 na classe NCL (7) 9⁷⁹; 822174375 na classe NCL (7) 14⁸⁰; 822174383 na classe NCL (7) 16⁸¹; 822174391 na classe NCL (7) 18⁸²; 822174405 na classe NCL (7) 24⁸³; 822174413 na classe NCL (7) 25⁸⁴; e 822174421 na classe NCL (7) 28⁸⁵; – assinalando diversos itens, de titularidade da *Kipling Apparel Corp.*, uma

⁷⁹ Especificação completa do processo nº 822174367 na classe NCL (7) 9: “óculos, armações para óculos, estojos para óculos.” (Fonte: Base de dados do INPI).

⁸⁰ Especificação completa do processo nº 822174375 na classe NCL (7) 14: “joias, joalheria, bijuteria e relógios.” (Fonte: Base de dados do INPI).

⁸¹ Especificação completa do processo nº 822174383 na classe NCL (7) 16: “papel, matéria impressa, papelaria, artigos para escritório, exceto mobiliário.” (Fonte: Base de dados do INPI).

⁸² Especificação completa do processo nº 822174391 na classe NCL (7) 18: “couro e imitações de couro, malas de viagem, malas de roupas para viagem, sacolas escolares, sacolas, sacolas de mão, bolsas de viagem, mochilas, guarda-chuvas.” (Fonte: Base de dados do INPI).

⁸³ Especificação completa do processo nº 822174405 na classe NCL (7) 24: “roupa de cama, roupa de banho, tela de cânhamo, tecido feito de crina ou pele de animal (aniagem), toalhas de matéria têxtil, roupas de casa, chita (tecido de algodão estampado), jérsei (tecido), tecidos de juta, lonas para a tapeçaria ou para bordados, crepe (tecido), mantas de viagem, sacos de dormir (pano ou tecido para lençóis), matérias plásticas substitutas de tecidos, tecidos elásticos.” (Fonte: Base de dados do INPI).

⁸⁴ Especificação completa do processo nº 822174413 na classe NCL (7) 25: “vestuário, calçados, vestimenta para a cabeça, incluídos nesta classe.” (Fonte: Base de dados do INPI).

⁸⁵ Especificação completa do processo nº 822174421 na classe NCL (7) 28: “jogos, brinquedos, decorações para árvores de natal.” (Fonte: Base de dados do INPI).

empresa estrangeira com endereço nos Estados Unidos da América. Todos os processos que contém a representação dessa mascote possuem a mesma imagem associada a eles (Figura 21), e assinalam os produtos de diversos segmentos, dentre eles, óculos, relógios, artigos de papelaria, bolsas, roupas de cama, vestuário e jogos.

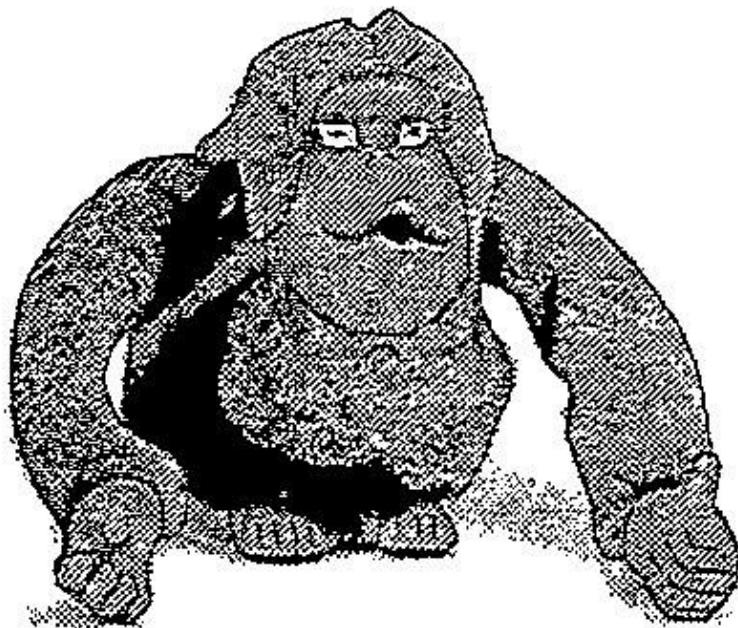


Figura 21 – Marca tridimensional objeto dos registros nº 822174367, 822174375, 822174383, 822174391, 822174405, 822174413 e 822174421.

Fonte: TM View. Acesso em: 30 mar. 2022

Foi verificado, acerca dos processos que fazem referência a essa mascote da *Kipling*, que foram concedidos – o de nº 822174367 com concessão em 15 de agosto de 2006, e os demais, em 12 de junho de 2007 – e que já passaram pelo primeiro decênio de sua vigência como registro de marca. Todos os processos aqui citados também solicitaram a renovação de seus registros por mais dez anos. Portanto o registo de nº 822174367 é um registo com validade até 15 de agosto de 2026, e os demais são válidos até 12 de junho de 2027. Foi observado também, que em nenhum desses casos está anotada a transferência de titularidade, logo eles se mantêm em vigor e são direitos concedidos ao mesmo titular que os depositou, a empresa americana que comercializa vários itens, de diferentes segmentos, dentre artigos de vestuário e acessórios diversos. Ademais, nota-se um interesse do titular em manter ativa a proteção à sua mascote, como um registro de sinal marcário na apresentação tridimensional, reafirmando o seu objetivo em continuar explorando os segmentos em questão com a comercialização de seus produtos, e sua identificação para o consumidor também pelo uso de sua mascote como elemento distintivo.

Cabe ressaltar, conforme o caso exemplificado no Manual de Marcas do INPI (2022), que as mascotes, quando usadas como sinais marcários na apresentação tridimensional, exercem a função de marca sem ser necessariamente o produto ou a sua embalagem. E ainda, no presente caso em cotejo, é preciso apontar que não existe relação entre a forma plástica de um gorila e os produtos assinalados pelos processos apontados, a relação entre eles é completamente arbitrária, evidenciando, portanto, o potencial distintivo que essa mascote possui por si só.

Com relação ao uso da referida mascote em discussão, a empresa titular faz o seu uso como um chaveiro ou um pingente, que acompanha cada exemplar de seus diversos produtos (Figura 22). Cabe uma nota também, para o uso da presente mascote para identificar alguns dos produtos da marca, como por exemplo óculos (Figura 23), na prateleira do ponto de venda. Deste modo, o consumidor consegue identificar com certa distância quais produtos são da marca *Kipling* e quais não são, sem a necessidade de estar enxergando outra marca na apresentação mista, por exemplo. Isto posto, tendo em vista que foi possível a identificação do uso da referida marca tridimensional como elemento identificador e diferenciador dos produtos que compõem seu escopo de proteção, não se vislumbra a possibilidade de o presente sinal incorrer na extinção por conta da requisição de sua caducidade.



Figura 22 – Diferentes produtos da *Kipling*, cada um com uma unidade da mascote.

Fonte: <https://s7d2.scene7.com/is/image/KiplingBrand/menu-school-summerrefresh-job776?scl=1>. Acesso em: 08 set. 2022.



Figura 23 – Exemplar de óculos da marca *Kipling* acompanhado da mascote.

Fonte: https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_691248-MLB31463644206_072019-O.jpg. Acesso em: 08 set. 2022.

Destarte, fica evidente que ao ser aposto nos produtos comercializados pela marca *Kipling*, a mascote do gorila exerce a função de uma marca, pois ela identifica os produtos e os diferencia de outros idênticos, similares ou afins. Deste modo, mesmo não sendo o próprio produto – nem a sua embalagem – essa mascote atua como um sinal marcário para os produtos aos quais ela acompanha, fato que não é impedido pela sua classificação como uma marca não tradicional. Isto posto, o recurso de se utilizar a mascote como um chaveiro ou pingente fixado em seus produtos faz com que a mesma seja capaz de exercer a função distintiva de um sinal marcário, qual seja de identificar e distinguir. Cabe destaque também para o que pode ser avaliado como uma estratégia do empresário, em dispor cada unidade de produto seu com um exemplar da mascote para acompanhar a venda, tornando o consumidor possuidor de um modelo de sua marca tridimensional, para usar como desejar para seu proveito pessoal, seja como brinquedo, ou chaveiro ou item de decoração.

4.4. PAPAGAIO DA CLARO

A quarta mascote identificada pela busca aqui tratada faz referência à uma marca tridimensional para assinalar serviços. No caso, trata-se do objeto do registro nº 824152794 na classe NCL (7) 38⁸⁶ (Figura 24) que assinala os serviços de telecomunicações, e que teve data de depósito em 16 de novembro de 2001. A referida mascote é de titularidade da empresa brasileira *Claro S/A*, e é composta pela representação de um boneco em formato de papagaio.

⁸⁶ Especificação completa do processo nº 824152794 na classe NCL (7) 38: “telecomunicações.” (Fonte: Base de dados do INPI).



Figura 24 - Marca tridimensional objeto do registro nº 824152794.

Fonte: TM View. Acesso em: 30 mar. 2022.

O processo administrativo que faz referência à presente mascote teve a sua concessão em 13 de janeiro de 2009, tendo sido renovado ao final do primeiro decênio de sua vigência, e consta como válido até 13 de janeiro de 2029. O fato de ter sido renovado após o primeiro decênio indica um certo interesse do titular na manutenção de sua marca tridimensional, entretanto, não foi possível a verificação de seu uso no segmento mercadológico que assinala.

Com relação ao presente caso foi encontrado que o mesmo foi objeto de um estudo de mercado, para o melhor posicionamento da marca *Claro*, quando da sua recém entrada no mercado brasileiro de telecomunicações. O desenvolvimento da mascote do papagaio foi realizado para que a marca ganhasse mais simpatia da população na época, e assim conseguisse conquistar o seu segmento mercadológico. O uso da referida mascote como marca da *Claro* ocorreu no início da década de 2000, primeiramente no Rio Grande do Sul e depois se expandindo para outros estados da região Centro-Oeste e Norte do Brasil (SEGMENTO, 2022). O papagaio de pelúcia (Figura 25) era disponibilizado para aquisição dos consumidores nos diversos pontos de venda da empresa de telecomunicações (COLETIVA, 2002). Portanto, diferente do caso anterior do gorila, o papagaio não acompanhava produtos eletrônicos necessários à prestação do serviço da operadora de telecomunicações, como ocorre com celulares, mas era oferecido como um item a ser comprado sem vinculação com os possíveis produtos vendidos.



Figura 25 – Pelúcia da mascote da Claro conforme era disponibilizada à época.

Fonte: <https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/573f0813f8baf30b525a892c/1527099913519-XX7L7J9K4BG8YBU3I5M3/Pesquisa+Segmento+Claro.jpg>. Acesso em: 09 set. 2022.

Não obstante o exposto sobre o caso, não foi possível identificar como que se sucedeu o seu uso no segmento mercadológico assinalado, não sendo possível a verificação de como que seria estabelecido o vínculo entre a mascote, o serviço e o consumidor. O que se verificou, foi a comercialização, na época, de uma pelúcia de papagaio nas lojas da marca, fato que não necessariamente seria indicativo de que a referida mascote estaria atuando como um sinal marcário para os seus serviços. Cabe ressaltar que, ao se avaliar o potencial distintivo de um sinal marcário, e sua consequente concessão como direito de propriedade industrial, em especial no sistema atributivo de direito que é o que se adota no Brasil, está se verificando o capacidade desse sinal em exercer a função de uma marca, ou seja, de identificar e distinguir. Contudo, se determinado elemento protegido por um registro de marca irá de fato exercer a sua função marcária ou não, só depende das atitudes de seu titular, em promover a sua inserção efetivamente como uma marca em seu segmento de mercado. Não sendo feito esse uso, determinado sinal corre o risco de ser objeto de um pedido de caducidade, tendo dificuldades de comprovar seu uso como marca, conforme já abordado para outros casos, e que pode ser um risco que o presente sinal da mascote de papagaio está passando.

4.5. DOLLYNHO

O caso seguinte encontrado como resultado da pesquisa do presente trabalho é uma marca tridimensional em vigor, que assinala bebidas não alcoólicas. Trata-se da mascote *Dollynho*, da marca de refrigerantes *Dolly*, a qual é objeto do registro nº 828970220 na classe

NCL (9) 32⁸⁷ (Figura 26), de titularidade da empresa estrangeira, com endereço no Uruguai, *Kranks Sociedad Anonima*. A marca tridimensional em questão é composta pela forma de uma garrafa de refrigerantes com aspecto humanizado, com braços, pernas e um rosto, tendo sido depositada em 12 de fevereiro de 2007.

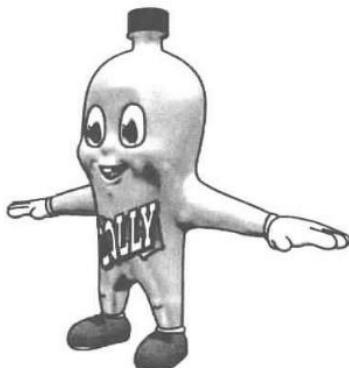


Figura 26 – Marca tridimensional objeto do registro nº 828970220.

Fonte: TM View. Acesso em: 30 mar. 2022.

O referido processo é composto por uma marca em vigor desde a sua concessão, que ocorreu em 17 de agosto de 2010, e teve a sua renovação interposta ao final do primeiro decênio de sua vigência, ampliando a sua validade até 17 de agosto de 2030. Através de consulta à base de dados do INPI, pode ser verificado que constam duas anotações de transferências de titularidade para o presente processo, transferências essas decorrentes de cessão das empresas. A primeira transferência foi anotada em 1º de outubro de 2010, tendo como cedente a empresa nacional *Dettal – part Participações, Importação, Exportação, Indústria e Comércio LTDA*, e como cessionária a empresa estrangeira *Lumia Industries LLC*, com endereço nos Estados Unidos da América. A segunda transferência teve como cedente a empresa americana, e a cessionária foi anotada como a atual titular do processo, a empresa uruguaia *Kranks Sociedad Anonima*. Ainda nos autos do processo administrativo aqui citado, foi observada uma anotação de indisponibilidade da presente marca, que indica que a mesma não pode ser objeto de futuras transferências, conforme decisão judicial⁸⁸ de agosto de 2018 cujo teor não pode ser apreciado integralmente, não cabendo, portanto, indagações acerca do que motivou a indisponibilidade.

⁸⁷ Especificação completa do processo nº 828970220 na classe NCL (9) 32: “bebidas não alcoólicas.” (Fonte: Base de dados do INPI).

⁸⁸ Para fins de referência e consultas, consta o seguinte como despacho administrativo feito pelo INPI, com relação a anotação de indisponibilidade de marca aqui citada: Anotada a indisponibilidade da presente marca, em cumprimento à solicitação do MM. Juiz Federal da 14ª Subseção Judiciária em São Paulo - Secretaria da 2ª vara – Processo nº 0000780-76.2018.403.6114 – Ofício Nº 673/2018 – SEI Nº 52402.005448/2018-28.

A mascote *Dollynho* é um elemento presente no posicionamento da marca no mercado, e consta como figura presente em diversas peças publicitárias do seu refrigerante (Figura 27). Tendo sido criada pelo empresário Laerte Codonho, dono da marca de refrigerantes à qual é associada, sua criação encontrou motivação em alavancar as campanhas publicitárias do refrigerante, melhorando com isso a sua divulgação (ROSÁRIO, 2018).



Figura 27 – Comercial de televisão do refrigerante Dolly, com a participação da mascote Dollynho.

Fonte: <https://newtrade.com.br/wp-content/uploads/2017/05/dolly-19-05.jpg>. Acesso em: 09 set. 2022.

Fica, de certa maneira, um tanto claro que a mascote em questão pode exercer a função distintiva de uma marca, pois de fato identifica os produtos que assinala e os diferencia de seus concorrentes. Entretanto, há de se refletir também, se esse sinal marcário, em sua apresentação tridimensional, também está exercendo uma das funções secundárias da marca, que é a sua função publicitária, tendo em vista o discutido na presente dissertação acerca das diferentes funções de um sinal marcário. Isto posto, fica uma reflexão de que, talvez, este seja o caso, também, de uma marca tridimensional de alto renome. Entretanto, seria necessária a realização de uma pesquisa ampla de mercado, contemplando consumidores de todos os segmentos mercadológicos, para se verificar se o sinal marcário aqui em destaque extrapola o princípio da especialidade das marcas. Fato que foge do escopo do presente trabalho, restando somente esta indagação como reflexão.

Em fechamento às reflexões trazidas, não se pode fugir da questão de a mascote ter por forma a embalagem do produto. Crê-se ser uma forma criativa de acionar a embalagem, que poderia ser tida com banal para fins de proteção como marca tridimensional, acrescendo à mesma uma certa originalidade em sua apresentação, garantindo a distintividade da forma.

4.6. MASCOTE DUCOCO

Outro caso encontrado pela busca, também para o segmento de bebidas não alcóolicas e cervejas, é o da marca tridimensional em vigor de titularidade da empresa nacional *Ducoco Alimentos S/A*, objeto do registro nº 900438037 na classe NCL (9) 32⁸⁹ (Figura 28), com data de depósito de 08 de agosto de 2007. Essa mascote é composta pela representação de um elemento ficcional, que aparenta ser um personagem fictício com aspecto de animal fantasioso, com corpo alongado, pernas, quatro braços e um boné na cabeça.



Figura 28 – Marca tridimensional objeto do registro nº 900438037.

Fonte: TM View. Acesso em: 30 mar. 2022.

O presente sinal marcário aqui discutido, objeto do processo administrativo citado acima, teve a sua concessão em 5 de março de 2013, e logo não foi objeto de renovação pois

⁸⁹ Especificação completa do processo nº 900438037 na classe NCL (9) 32: “água litinada; bebidas efervescentes (pós para -); bebidas não alcoólicas; limonadas; litinada (água -); malte [cerveja]; neoalcoólicas (bebidas -); achocolatado em pó para bebida; cidra bebida não alcoólica [cf. sidra.] ;água clorada para beber; bebida energética não alcoólica; água de seltz; bebidas (preparações para fabricar -);extratos de fruta não alcoólicos; frutas, verduras e legumes (sucos de -) [bebidas];isotônicas (bebidas -);mosto de malte; orchata; pós para bebidas efervescentes; suco de tomate [bebida];pó para milk-shake, exceto à base de leite; polpa de fruta e de legume para bebida; água potável para beber; água-de-coco; bebida em xarope; água de soda; águas [bebidas];cerveja de gengibre; licores (produtos para fabricar -); seltz (água de -);bebida fermentada não alcoólica; guaraná [bebida não alcoólica];água gasosa; água mineral [bebida];amêndoas (leite de -) [bebida];cerveja não fermentada [mosto de cerveja];fruta (bebidas não alcoólicas à base de suco de -);fruta (néctares de -) [não alcoólicos];leite de amendoim [bebida não alcoólica];mosto; pastilhas para bebidas efervescentes; sidra [não alcoólica];suco de fruta; xarope de fruta; xarope para bebida não alcoólica; água desmineralizada para beber; amendoim (leite de -) [bebida não alcoólica];bebidas à base de soro de leite; leite de amêndoas [bebida];suco de fruta (bebidas não alcoólicas à base de -);pó para suco; água gasosa (produtos para fabricar -);água mineral (produtos para fabricar -);bebidas efervescentes (pastilhas para -);cerveja; lúpulo (extratos de -) para fabricar cerveja; minerais (água -) engarrafadas; néctares de fruta [não alcoólicos];garapa [bebida];coquetéis não alcoólicos; fruta (extratos de -), não alcoólicos; mosto de uva [não-fermentado];soro de leite (bebidas à base de -);sorvetes (bebidas à base de -);xaropes para bebidas; substância para fazer bebida não alcoólica ;água minerais engarrafadas; aperitivos não alcoólicos; essências para fabricar bebidas; frutas (suco de -);gengibre (cerveja de -);salsaparrilha [bebida não alcoólica];xaropes para limonada; essência não alcoólica para fabricar bebidas ;refrigerante [bebida];milk shake.” (Fonte: Base de dados do INPI).

ainda se encontra dentro do seu primeiro decênio de validade, que se encerrará em 5 de março de 2023. Consta também, nos autos do referido processo, conforme indicado na busca feita na base de dados do INPI, uma anotação de limitação da marca, conforme o disposto no inciso II do artigo 136 da LPI⁹⁰. A citada anotação foi feita em 11 de agosto de 2020⁹¹, e se motivou por conta de processo de alienação fiduciária no qual as marcas do titular foram interpostas como garantias. Destarte, tais marcas não podem ser objeto de transferência por conta de estarem alienadas.

Não foram encontradas mais referências com relação à mascote aqui citada. Fica então exposta uma reflexão se de fato o referido elemento ficcional atua como sinal marcário na apresentação tridimensional. Haja vista a não identificação, por meios disponíveis a este pesquisador, de como a referida mascote se apresenta associada aos produtos que assinala no registro, não se mostrou possível verificar se a mesma exerce a função distintiva característica dos sinais marcários. Deste modo, fica aqui exposta uma indagação sobre se o presente sinal marcário encontra-se em uso em seu segmento mercadológico ou não. E caso esteja sendo usado pelo titular, se conseguiria apresentar as devidas provas de uso do sinal na apresentação tridimensional. Tendo em vista que, também não foi possível discernir se a presente mascote é usada como um objeto em três dimensões – o que configuraria o seu uso como sinal marcário na apresentação tridimensional – ou se este seria o caso de uma figura utilizada apenas como elemento bidimensional, em peças publicitárias da marca, por exemplo.

Isto posto, se algum terceiro com legítimo interesse provoque a abertura de um processo administrativo de caducidade da presente marca, e tão logo seja requerida a comprovação de seu uso, o sinal em discussão poderia estar correndo o risco de ser extinto. Destaca-se caber ao seu titular a comprovação de que utiliza o seu sinal marcário na apresentação que consta no certificado de registro, qual seja a apresentação tridimensional, e para assinalar os produtos indicados no mesmo certificado.

⁹⁰ “Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações: [...] II – de qualquer limitação ou ônus que recais sobre o pedido ou registro” (BRASIL, 1996).

⁹¹ Para fins de referência e consultas, consta o seguinte como despacho administrativo feito pelo INPI, com relação a anotação de limitação da marca aqui citada: Artigo 136 inciso II da LPI., conforme contrato de alienação fiduciária de marcas em garantia, por instrumento particular, as partes, *Ducoco Alimentos S/A* e *Ducoco Produtos Alimentícios S/A*, (na qualidade de devedoras fiduciárias), do outro lado *Brasil Agronegócio – Fundo de Investimento Em Participações – Multiestratégia*, (na qualidade de credor fiduciário), *Terra Nova Trading LTDA* e *Malibu Holding S/A*, (na qualidade de interveniência anuênciam). Contrato datado de 06 de julho de 2020.

4.7. BONECO DE BALÃO INFLÁVEL

O próximo caso encontrado pelo pesquisador, e trazido para compor os resultados do presente trabalho, trata-se de outro sinal marcário tridimensional que assinala serviços, neste caso, os serviços de publicidade e comercialização e intermediação de espaços publicitários. A marca tridimensional em questão é objeto do registro nº 829439030 na classe NCL (9) 35⁹² (Figura 29), tendo como titular a empresa nacional *IG Publicidade e Conteúdo LTDA*, depositada no INPI do Brasil em 29 de outubro de 2007.



Figura 29 – Marca tridimensional objeto do registro nº 829439030.
Fonte: TM View. Acesso em: 30 mar. 2022.

O citado processo teve a sua concessão como registro de marca em 19 de agosto de 2014, e, portanto, ainda não passou pela renovação ao final do primeiro decênio de sua validade, estando em vigor até 19 de agosto de 2024. Em consulta à base de dados do INPI verificou-se que o processo aqui em discussão sofreu uma transferência em sua titularidade, com data de 01 de junho de 2012, sendo cedida da empresa brasileira *Internet Group do Brasil S/A*, para a sua atual titular. Nos autos do processo, também consta com data de 5 de abril de 2022 uma anotação de penhora da marca deste titular, tendo em vista procedimento judicial⁹³ cujo teor integral não foi possível a identificação.

⁹² Especificação completa do processo nº 829439030 na classe NCL (9) 35: “serviços de publicidade; serviços de comercialização e intermediação de espaços publicitários; serviços de veiculação de publicidade; serviços de informação sobre espaços publicitários para auxiliar sua comercialização.” (Fonte: Base de dados do INPI).

⁹³ Para fins de referência e consultas, consta o seguinte como despacho administrativo feito pelo INPI, com relação a anotação de limitação ou ônus da marca aqui citada: Anotada a penhora da presente marca, em cumprimento ao determinado pelo MM. Juízo da 71ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - TRT 1ª Região. Processo nº 0101225-36.2016.5.01.0071. Processo SEI nº 52402.002640/2022-49.

A presente marca tridimensional em consideração neste caso é composta pela representação de um boneco, o qual aparenta ser uma espécie de balão inflável. Contudo, o mesmo poderia estar incorrendo no mesmo risco de outros casos aqui citados, de ser extinto pela sua caducidade, caso o seu titular não conseguisse apresentar provas do uso da forma tridimensional em sua função de marca, conforme consta no certificado de registro.

4.8. BONECO DO LEGO

Outro resultado encontrado pelas buscas efetuadas por este pesquisador foi referente à forma plástica do boneco da marca *LEGO*, que é objeto dos registros de marca tridimensional em vigor, de nº 913593680 na classe NCL (11) 9⁹⁴; 913593710 na classe NCL (11) 11⁹⁵; 913593761 na classe NCL (11) 16⁹⁶; 913593800 na classe NCL (11) 21⁹⁷; e 913593869 na classe NCL (11) 41⁹⁸. Todos os registros citados possuem a mesma imagem da marca tridimensional associada a eles, representada abaixo (Figura 30), e assinalam produtos de segmentos diversos, dentre eles máquinas de calcular, suportes para celular, lâmpadas e luminárias, artigos de papelaria e utensílios de cozinha, além também, de assinalar os serviços de educação. Os registros aqui citados são de titularidade da empresa *Lego Juris A/S*, e todos foram depositados em 20 de outubro de 2017. Eles tiveram suas concessões publicadas em datas diversas e ainda não passaram pela renovação ao final do primeiro decênio de sua vigência⁹⁹.

⁹⁴ Especificação completa do processo nº 913593680 na classe NCL (11) 9: “suporte de registro magnético no formato de bonecos de ação; máquinas de calcular no formato de bonecos de ação; refletores para vestir para prevenção de acidentes de trânsito [objetos 3d]; ímãs; telefones celulares no formato de bonecos de ação.” (Fonte: Base de dados do INPI).

⁹⁵ Especificação completa do processo nº 913593710 na classe NCL (11) 11: “lâmpadas no formato de bonecos de ação; luminárias no formato de bonecos de ação; lanternas e luzes LED no formato de bonecos de ação.” (Fonte: Base de dados do INPI).

⁹⁶ Especificação completa do processo nº 913593761 na classe NCL (11) 16: “caixas de papelaria; estojos; ornamentos para lápis [artigos de papelaria] [todos itens no formato de boneco robô reivindicado].” (Fonte: Base de dados do INPI).

⁹⁷ Especificação completa do processo nº 913593800 na classe NCL (11) 21: “utensílios e recipientes para uso doméstico ou de cozinha (não feitos de metais preciosos ou revestidos com eles); recipientes para uso doméstico, a saber, recipientes de armazenamento de plástico para elementos de brinquedos de construção; recipientes para alimentos; lancheiras; esponjas; artigos de vidro, porcelana e cerâmica não incluídos em outras classes; formas de gelo; cofrinhos [todos itens no formato de boneco robô reivindicado].” (Fonte: Base de dados do INPI).

⁹⁸ Especificação completa do processo nº 913593869 na classe NCL (11) 41: “educação; fornecimento de treinamento; entretenimento; atividades culturais; organização de clubes de diversão para usuários de brinquedos de construção (educação e entretenimento), usuários de jogos eletrônicos e/ou usuários de outros brinquedos, joguetes e jogos; fornecimento de informação educacional e de entretenimento; fornecimento de jogos; fornecimento de publicações on-line; acampamentos para fins educacionais e de entretenimento.” (Fonte: Base de dados do INPI).

⁹⁹ Aqui cabe deixar em nota, as diferentes datas de concessão dos citados registros de marca, assim como a

Ademais, não foram identificadas na consulta realizada à base de dados do INPI anotações relacionadas à transferência de titularidade ou também qualquer outra anotação sobre limitações ou ônus das marcas desse titular. É ressaltado também que a empresa titular desses registros de marca ainda existe e atua com mais predominância no segmento dos brinquedos, mais especificamente com seus brinquedos do tipo blocos de montar. Contudo, conforme os processos aqui listados, há grande inserção da empresa em outros segmentos, haja vista a existência de registros da marca nesses segmentos, indicando que há interesse do titular em proteger a marca para assinalar diferentes itens de consumo.

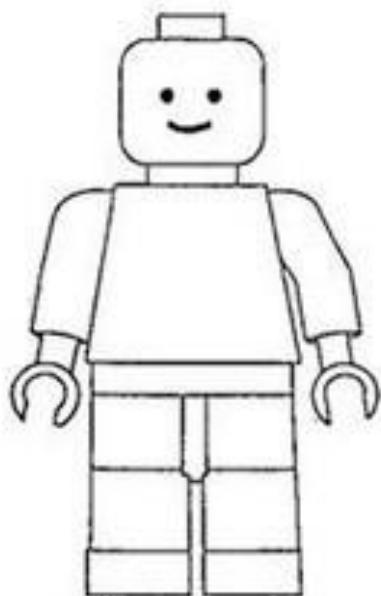


Figura 30 – Marca tridimensional objeto dos registros nº 913593680, 913593710, 913593761, 913593800 e 913593869.

Fonte: TM View. Acesso em: 30 mar. 2022.

O presente caso é também um exemplo de como uma forma plástica distintiva é capaz de assinalar diferentes produtos, sem necessariamente ser o próprio produto ou sua embalagem. No caso em discussão, o boneco do *LEGO* pode, assim como o já discutido em relação ao gorila da *Kipling*, vir associado aos produtos que assinala sob a forma de um chaveiro ou pingente (Figura 31), atuando assim como um sinal marcário na apresentação tridimensional. Uma vez

vigência de seu primeiro decênio. A saber: 1) processo nº 913593680, concessão em 08 de janeiro de 2019, vigência até 08 de janeiro de 2029; 2) processo nº 913593710, concessão em 04 de setembro de 2018, vigência até 04 de setembro de 2028; 3) processo nº 913593761, concessão em 05 de novembro de 2019, vigência até 05 de novembro de 2029; 4) processo nº 913593800, concessão em 04 de dezembro de 2018, vigência até 04 de dezembro de 2028; e 5) processo nº 913593869, concessão em 07 de maio de 2019, vigência até 07 de maio de 2029. (Fonte: base de dados do INPI).

que o consumidor ao se deparar, por exemplo, com um artigo de papelaria, que venha acompanhado do boneco aqui citado, poderia ser capaz de identificar esse objeto por conta da presença desse sinal marcário tridimensional, e logo associá-lo à marca *LEGO*, distanciando-o de seus concorrentes do mesmo segmento.



Figura 31 – Chaveiro contendo a representação da forma do boneco do *LEGO*.

Fonte: <https://www.lego.com/en-mx/product/lego-gold-minifigure-key-chain-850807>. Acesso em: 12 set. 2022



Figura 32 – Lapiseira da marca *LEGO*, acompanhada da marca tridimensional.

Fonte: <https://www.lego.com/pt-pt/product/2-0-pen-pal-mechanical-pencil-5006294>. Acesso em: 12 set. 2022.

Cabe ressaltar um fato curioso sobre o caso aqui citado, que foi identificado pelas buscas realizadas na fase de pesquisa desta dissertação. A mesma forma plástica do boneco do *LEGO* foi solicitada para, além das diversas classes de produtos já indicadas, assinalar os produtos do

segmento de brinquedos. Trata-se do processo nº 913593834 na classe NCL (11) 28¹⁰⁰. Este processo foi indeferido com base no artigo 122 da LPI e no inciso XXI do artigo 124 da LPI, e teve seu indeferimento confirmado e mantido em grau de recurso administrativo avaliado pelo INPI. O caso em discussão teve seu entendimento amparado no fato de que a forma plástica em questão, no caso o de um boneco para assinalar brinquedos, teria um formato que teria potencial para não ser percebido pelo consumidor como marca tridimensional. Não obstante as características particulares do boneco do *LEGO* especificamente, tais peculiaridades não foram suficientes para o mesmo se diferenciar das demais apresentações do mesmo produto no seu segmento. De maneira que a forma plástica do boneco foi considerada como representação do próprio produto que assinala, e mantendo uma diferença mínima em relação às demais formas com as quais já convivia no mercado.

Outro aspecto levado em consideração pelo INPI, quando da avaliação do processo nº 913593834 na classe de brinquedos, foram as peculiaridades do segmento mercadológico específico dos brinquedos. Tendo sido indicado que, pelas características próprias desse setor, já são esperadas algumas variações na forma plástica de seus produtos, que possuem ampla liberdade criativa para que sejam dispostos com diferentes formatos e configurações, e que as formas plásticas semelhantes à forma humana já seriam esperadas em itens desse segmento. Fato esse que contribui para que o consumidor não seja capaz de associar e reconhecer a forma plástica dos brinquedos como uma marca tridimensional, identificando-a apenas como o próprio produto.

Se mostra interessante ainda destacar, com relação ao presente caso, o fato de que o boneco do *LEGO* é um elemento extremamente versátil no uso feito dele por seu titular, de forma que é possível ser constatada diversas aparições suas com roupagens de personagens conhecidos da cultura *pop*. Logo, a forma plástica desse boneco atua como uma espécie de suporte no qual são aplicadas diferentes roupagens, com sua inserção em várias obras, através do licenciamento de obras protegidas pelo direito de autor. Deste modo, através dessa interação entre o boneco do *LEGO* e outros personagens, o consumidor é capaz de associar a forma plástica do referido boneco com a obra artística para a qual ele se encontra licenciado sem

¹⁰⁰ Especificação completa do processo nº 913593834 na classe NCL (11) 28: “brinquedos de construção no formato de bonecos de ação; jogos de tabuleiro; aparelhos e equipamentos para jogos de computadores incluídos nesta classe [brinquedos].” (Fonte: Base de dados do INPI).

causar confusão entre a marca *LEGO* e a obra artística em questão.



Figura 33 – Bonecos do *LEGO* licenciados representando personagens de *Star Wars*.

Fonte: https://legobrasil.vteximg.com.br/arquivos/ids/173262-2000-1200/lego_75302_star_wars_imperial_shuttle_08.jpg. Acesso em: 12 set. 2022



Figura 34 – Bonecos do *LEGO* licenciados representando personagens da *DC Comics*.

Fonte: https://legobrasil.vteximg.com.br/arquivos/ids/175372-2000-1200/lego_76188_super_heroes_dc_serie_de_tv_classica_batman_batmovel_06.jpg. Acesso em: 12 set. 2022

A partir do discutido, se observa no presente caso um exemplo de como uma forma plástica distintiva pode atuar como mascote de uma marca, exercendo logo a função distintiva das marcas em sua apresentação tridimensional, em diferentes segmentos. Contudo, a mesma forma plástica não pode ser reconhecida como marca tridimensional para assinalar os próprios produtos que ela representa, por ter uma relação direta com os mesmos, e também por incorrer em proibições por ser considerada comumente explorada. Além disso, entretanto, não há impedimentos para que essa mesma forma plástica, nesse segmento o qual não é reconhecida como marca tridimensional, atue como um suporte para o licenciamento de diferentes obras protegidas pelo direito de autor. De modo que seja apresentada para o consumidor, fazendo referência a diferentes personagens, de diversas obras artísticas, sem causar no consumidor, aparente confusão acerca da titularidade de tais obras.

4.9. BONECOS INFLUX

O caso seguinte a ser abordado na presente seção dos resultados da pesquisa realizada faz referência a duas mascotes tridimensionais que assinalam serviços, mais especificamente o serviço de curso de idiomas. Nesse caso, serão expostas as duas marcas tridimensionais representadas a seguir (Figura 35), que são objetos dos registros de nº 913805335 e 913805394, ambos na classe NCL (11) 41¹⁰¹, depositados em 29 de novembro de 2017, e de titularidade da empresa brasileira *Método Influx Idiomas LTDA*.



Figura 35 – Marcas tridimensionais objetos dos registros nº 913805335 e 913805394, respectivamente.
Fonte: TM View. Acesso em: 30 mar. 2022

Ambos os processos que fazem referência às mascotes acima representadas tiveram suas concessões como registros de marca publicadas em 16 de outubro de 2018, e logo não cumpriram ainda o primeiro decênio de sua vigência como sinal marcário devidamente registrado. Sua validade se entende até 16 de outubro de 2028. Ademais, após consulta realizada na base de dados do INPI, não foram identificadas anotações quanto à transferência de titularidade ou também qualquer outra anotação que tenha relação com limitações ou ônus das marcas desse titular. Como pode ser verificado por este pesquisador, a empresa em questão encontra-se ainda ativa, e em funcionamento, tratando-se efetivamente de um curso de idiomas, com filiais em diversos estados do Brasil.

No caso das mascotes representadas acima, é possível perceber que suas formas plásticas tridimensionais podem exercer a função distintiva dos sinais marcários para serviços, de modo que são objetos que podem ser usados de diversas maneiras diferentes, para identificar

¹⁰¹ Especificação completa dos processos nº 913805335 e 913805394, ambos na classe NCL (11) 41: “serviços de educação; serviços de ensino; curso de idioma.” (Fonte: Base de dados do INPI).

os serviços que assinalam, e assim diferenciá-los de seus concorrentes, seja através da sua exibição como figuras em escala pequena (Figura 36), que facilmente podem ser exibidas, ou também como a sua representação através de fantasias a serem utilizadas por alguma pessoa, de modo que seja possível uma maior interação com os consumidores (Figura 37).



Figura 36 – Mascotes tridimensionais de curso de idiomas.

Fonte: https://www.influx.com.br/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5689.jpg. Acesso em: 12 set. 2022.



Figura 37 – Mascote tridimensional sendo usada como uma fantasia.

Fonte: https://www.influx.com.br/wp-content/uploads/2018/08/IMG_4970.jpg. Acesso em: 12 set. 2022.

Pelo exposto, nota-se que o caso aqui discutido mostra uma característica ainda não apontada nos casos apresentados por este trabalho. Isso seria diferentes maneiras de interação com o consumidor que uma mesma mascote pode exercer. Sendo protegida como registro de marca para assinalar um determinado serviço, a mascote pode ser exposta como um boneco presente nos estabelecimentos, em seu interior ou exterior, identificando os serviços prestados.

Ou também, com um nível de interação maior com o consumidor, a mesma mascote pode se apresentar através de uma fantasia a ser utilizada por uma pessoa, se aproximando de um uso publicitário, considerado um uso atípico para os sinais marcários. E deste modo, identificando os serviços de maneira indireta para o consumidor.

4.10. NARIZ

Outro caso a ser apontado como resultado das buscas do presente trabalho é a marca tridimensional objeto do registro nº 919371140 na classe NCL (11) 5¹⁰² (Figura 38), que assinala os produtos do segmento de medicamentos para uso humano, a saber descongestionantes nasais. O presente registro é de titularidade da empresa situada no território nacional *Biolab Sanus Farmacêutica LTDA*, e foi depositado em 09 de março de 2020. A presente mascote identificada é composta pela representação de um nariz humano estilizado contendo pernas, braços, cabelo e olhos. E sobre a avaliação do potencial distintivo da presente forma plástica, pode-se entender que a mesma é composta por um elemento que possui uma relação que pode ser classificada como evocativa com os produtos que assinala. Haja vista que a forma de um nariz sugere o local para aplicação ou atuação dos produtos em questão – no caso descongestionantes nasais – de uma maneira que ainda assim possui a sua distintividade intrínseca preservada.

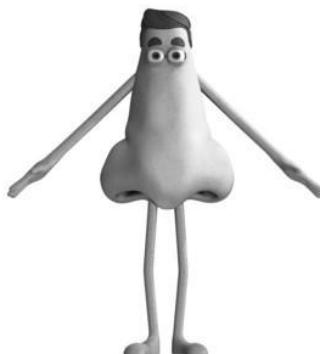


Figura 38 – Marca tridimensional objeto do registro nº 919371140.
Fonte: TM View. Acesso em: 30 mar. 2022.

A concessão do citado registro de marca tridimensional ocorreu no dia 03 de agosto de 2021, tendo sua validade como esse direito da propriedade industrial com duração até 03 de agosto de 2031. Logo, o referido processo não necessitou passar pela renovação exigida ao final do primeiro decênio de sua vigência. Não foram identificadas, nas bases de dados do INPI, anotações quanto à transferência de titularidade desse registro, e nem com relação a qualquer limitação ou ônus que incorra sobre o mesmo.

¹⁰² Especificação completa do processo nº 919371140 na classe NCL (11) 5: “descongestionante nasal líquido [medicamento]; medicamento vasoconstritor; medicamento vasodilatador; preparações farmacêuticas; medicamentos para uso humano.” (Fonte: Base de dados do INPI).

Com relação ao presente caso, ainda que não tenham sido encontradas mais referências com relação à mascote aqui apresentada, e como ela de fato atua como sinal marcário tridimensional, fica notada a sua capacidade em exercer a identificação dos produtos indicados pela titular, e como consta nos autos do referido processo de registro de marca. A titular do registro, esclareceu à época de seu exame de mérito, que a mascote por ela depositada pretende atuar como marca tridimensional para os produtos assinalados sob a forma de totém a ser colocado em exibição próximo às prateleiras dos pontos de venda de seu produto. Destarte, ainda que não tenha sido possível a disponibilização de exemplos para tal visualização, entende-se que o uso dessa mascote em algum estabelecimento comercial poderia fazer com que o consumidor identificasse os produtos relacionados a ela exercendo assim, função distintiva dos sinais marcários. Há de se refletir sobre se essa função estaria sendo exercida direta ou indiretamente, sendo o uso de uma mascote como totém exposta no ponto de venda um uso típico ou atípico¹⁰³ dos sinais marcários tridimensionais. Pelo que vem sendo discutido pelo presente trabalho, as mascotes como sinais marcários tridimensionais para assinalar produtos, quando não são o próprio produto ou seu acondicionamento, se tratam de elementos que acompanham os produtos. Neste caso, a mascote seria um elemento publicitário presente no ponto de venda dos produtos, e logo o consumidor poderia ser, primeiramente, atraído para os produtos por conta da presença da mascote, e em seguida fazer a identificação dos mesmos.

4.11. URSO P12 PARADOR

O caso seguinte a ser apontado como resultado das buscas realizadas pela presente dissertação trata-se da marca tridimensional objeto do registro nº 921399910 na classe NCL (11) 41¹⁰⁴ (Figura 39) que assinala serviços do segmento de entretenimento, a saber os serviços de boates e discotecas. O citado processo é de titularidade da empresa brasileira *Novo Brasil Entretenimento LTDA*, que efetuou o seu depósito em 24 de novembro de 2020, e é composto pela representação tridimensional de um boneco em formato de ursinho sobre um tablado soprando uma corneta.

¹⁰³ Aqui cabe uma nota, sobre o que José de Oliveira Ascensão (2002) entende como um uso atípico de uma marca. Ele indica que os usos atípicos das marcas são “todos aqueles que se fizessem sem ser para caracterizar produtos ou serviços” (ASCENSÃO, 2002, p. 114)

¹⁰⁴ Especificação completa do processo nº 921399910 na classe NCL (11) 41: “serviços de boates [entretenimento]; serviços de discoteca; serviços de DJ; serviços de entretenimento.” (Fonte: Base de dados do INPI).

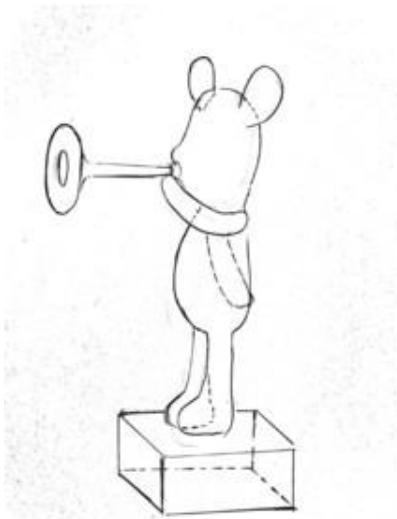


Figura 39 – Marca tridimensional objeto do registro nº 921399910.

Fonte: TM View. Acesso em: 30 mar. 2022.

Mais informações acerca deste processo, obtidas na base de dados do INPI, indicam que a sua concessão como registro de marca se deu em 07 de dezembro de 2021, estando dentro da vigência de seu primeiro decênio de proteção. Desta forma, não foi ainda objeto de renovação, que pode ocorrer após o final da sua vigência, após 07 de dezembro de 2031. Também não foram identificadas demais anotações com relação a transferências de titularidades ou quaisquer limitações ou ônus que façam referência às marcas desse titular. Conforme verificado por este pesquisador, essa empresa ainda está em atuação em seu segmento de mercado, conforme verificado por este pesquisador, qual seja os serviços de entretenimento, a saber o estabelecimento *P12 Parador*, uma boate do tipo *beach club*.

Se mostra interessante destacar sobre o presente caso, com base nas informações que constam nos autos do referido processo administrativo que foi depositado no INPI e disponível em sua base de dados, a maneira como o titular do presente objeto tridimensional indicou que o mesmo é usado como marca tridimensional para os serviços assinalados. Foi esclarecido pelo titular do processo que a sua mascote é usada como uma estátua, que indica a entrada de seus empreendimentos, exercendo assim uma função que se assemelha a de título do estabelecimento comercial. Outrossim, o titular do processo também indicou que a mesma estátua se encontra disposta no interior do estabelecimento (Figura 40). A partir disso, não se encontra dificuldades em estabelecer que a presente forma plástica tridimensional exerce a função distintiva das marcas, uma vez que identifica os serviços assinalados por seu titular, e conforme consta em seu certificado de registro. De modo que se mostra como um elemento presente no interior e no

exterior dos estabelecimentos, estando em exibição para os consumidores de uma maneira permanente, podendo o seu público interagir com a mascote de uma maneira direta, tornando esta quase como uma parte das atrações do local.

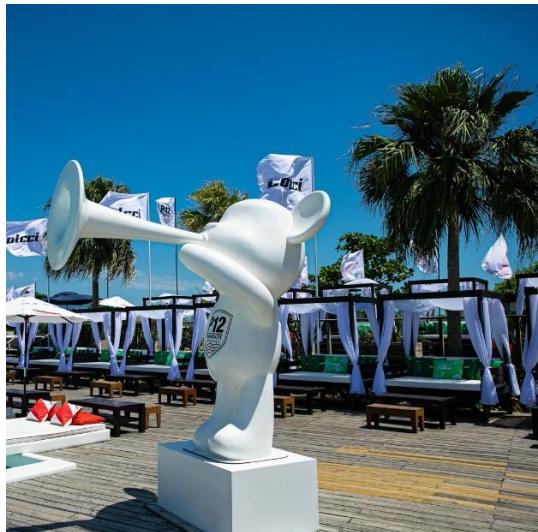


Figura 40 – Mascote tridimensional identificando os serviços que assinala.

Fonte: http://parador12.com.br/wp-content/uploads/2020/06/ADR_9614-1.jpg. Acesso em: 12 set. 2022.

4.12. *TOPO GIGIO*

O próximo e último caso apontado na busca é o do personagem infantil conhecido como *Topo Gigio*, que possui formato de rato humanizado, vestindo roupas. Desta vez, diferente dos casos anteriores, está se deparando com a figura de um personagem conhecido, criado para compor uma obra audiovisual. Trazendo, portanto, a complexa questão da extensão temporal de outro direito da propriedade intelectual – finito no tempo, que é o direito de autor – para a seara de um direito potencialmente infinito, por conta da possibilidade de sucessivas renovações de um registro de marca. A partir disso a avaliação sobre esse caso levará em consideração algumas considerações, já tecidas previamente na presente dissertação, acerca da proteção conferida pelo direito de autor.

O referido personagem é objeto do registro de marca nº 825499666 na classe NCL (8) 25¹⁰⁵, conforme pode ser constatado por meio da imagem da marca anexada nos autos de seu

¹⁰⁵ Especificação completa do processo nº 825499666 na classe NCL (8) 25: “pulôveres, luvas, cardigãs, jérseis, gravatas, echarpes e lenços, suéteres, meias, meias-calças, malhas, calças compridas, fusô, saias, jaquetas, jalecos, camisas, túnicas, coletes, macacões, roupas para práticas esportivas, blusas, blusões, jeans, calças de moletom, roupas de ginástica, calções, calças, shorts, camisetas, camisas de moletom, ternos e vestidos,

processo (Figura 26). Este é o objeto do registro de marca tridimensional, que se encontra em vigor, sendo destinado para assinalar produtos do segmento de vestuário, com data de depósito de 09 de maio de 2003. O referido processo teve sua concessão, e consequente início de vigência como registro de marca, em 10 de novembro de 2015, e logo não foi objeto de pedido de renovação, pois o seu primeiro decênio encerra-se em 10 de novembro de 2025, estando válido até esta data.



Figura 41 – Marca tridimensional objeto do registro nº 825499666.

Fonte: TM View. Acesso em: 30 mar. 2022.

Para o presente caso em destaque, se faz necessário ressaltar alguns aspectos com relação ao mesmo. O primeiro deles é a respeito da titularidade do registro, que foi depositado pela artista, desenhista, roteirista e produtora italiana Maria Perego (Figura 27), pessoa física estrangeira, que vem a ser a criadora desse personagem e logo titular dos direitos autorais sobre o mesmo. Acresce-se não terem sido identificadas anotações de transferência de titularidade para este processo de marcas no INPI. Deste modo, pode-se afastar a proibição disposta no inciso XVII do artigo 124 da LPI, que versa sobre a proibição de registro como marca de obras artísticas, salvo com consentimento do autor ou titular do direito. Ora, não há o que se discutir sobre consentimento da autora, se a mesma é a titular, pessoa física, do pedido de registro de marca. Cabe apontar também, que é de conhecimento público o falecimento da artista italiana, em 7 de novembro de 2019, titular do presente processo aqui citado e criadora do personagem *Topo Gigio*. (G1, 2019). Não se tem, até o momento, petições de transferência da titularidade da marca, passando, por exemplo, para possíveis herdeiros, o que leva à questão de quem irá gerir esse direito de propriedade industrial.

sobretudos, casacos, anoraques, capas de chuva, cintos, suspensórios, roupas de passeio, roupas de baixo, roupas de praia, roupas de dormir, sapatos, botas, chinelos, chapéus, bonés.” (Fonte: Base de dados do INPI).

Outro fato curioso sobre o caso aqui citado foi que, inicialmente, no exame de mérito realizado pelo INPI, o então pedido teve o seu registro de marca indeferido com base no inciso XIX do artigo 124 da LPI, tendo em vista a existência de uma anterioridade nominativa de terceiro, contendo o termo “*Topo Gigio*” (tratava-se do processo nº 818854260), em vigor à época do exame, e que assinalava também os mesmos produtos do segmento de vestuário. Logo, nota-se que uma marca nominativa, contendo a designação conhecida de um personagem, foi objeto de vedação para o registro desse mesmo personagem como marca tridimensional. Contudo, houve, por parte da titular do pedido do sinal tridimensional, a interposição de recurso contra o indeferimento que, quando da instrução, teve provida a sua solicitação. Deste modo, a decisão de indeferimento foi reformada, uma vez que a anterioridade antes tida como impedimento com base no citado dispositivo legal já se encontrava extinta, por conta do disposto no inciso I do artigo 142 da LPI¹⁰⁶.



Figura 42 – Maria Perego e seu personagem *Topo Gigio*.

Fonte: <https://pipocamoderna.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Maria-Perego-creatrice-del-pupazzo-di-Topo-Gigio.jpg>. Acesso em 09 set. 2022.

Topo Gigio foi criado como um personagem em 1958 pela italiana Maria Perego e era figura presente em desenhos e outras obras audiovisuais desde então. No Brasil, foi destaque do programa de televisão *Mister Show*, que estreou no ano de 1969 na Rede Globo de televisão, no qual o humorista Agildo Ribeiro (Figura 28) interagia com o ratinho como um fantoche. (G1, 2019).

¹⁰⁶ “Art. 142. O registro da marca extingue-se: I – pela expiração do prazo de vigência.” (BRASIL, 1996).



Figura 43 – O humorista Agildo Ribeiro e o personagem Topo Gigio no programa Mister Show.

Fonte: <https://veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2018/05/agildo-ribeiro-topo-gigio-1.jpg>. Acesso em: 09 set. 2022.

Contudo, ainda que se trate de uma marca tridimensional em vigor, há de se refletir se a forma plástica deste personagem atua, de fato, como marca. Deve-se questionar se a sua forma plástica tridimensional, ainda que carregue em si algum potencial distintivo, exerce a função distintiva das marcas para os produtos que assinala. Há de se lembrar que tais produtos, conforme solicitado no processo depositado pela titular, são os produtos do segmento de vestuário, que em nada tem a ver com um brinquedo em formato de rato. E mesmo que a sua forma plástica seja considerada abstrata com relação aos seus produtos, não foi possível a verificação de uma linha de roupas, ou outros artigos de vestuário, identificados pelo *Topo Gigio*. O boneco em questão é o próprio personagem, e sendo este um produto – de segmento mercadológico distinto daquele dos produtos de vestuário, qual seja, o segmento de brinquedos – teria o seu consumo motivado pelo fato de ser como tal, um personagem, e assim remeter à sua obra e à sua criadora.

Pensa-se, pelo disposto, não ser passível que a sua forma plástica exerça a função distintiva das marcas. Deste modo, o titular do direito poderia ter dificuldades de comprovar seu uso como marca para os produtos que assinala, podendo o seu registro estar sujeito à extinção pela caducidade, caso provocada por interesse de terceiros. Há de se lembrar que a existência da marca tridimensional no Brasil não visa manter eternas as proteções finitas conferidas por outros direitos da propriedade intelectual, neste caso o direito de autor, mas essa reflexão também se aplica à proteção conferida pelo registro de desenho industrial.

Por fim, sobre o caso ora em discussão, há que se destacar a ausência na legislação brasileira de dispositivo similar ao contido na legislação europeia sobre o valor substancial do produto. Conforme visto na revisão de literatura, tal disposição teria sido pensada, exatamente, para evitar que se concedesse a proteção de marcas a formas que – por terem proteção anterior de desenhos industriais ou direitos autorais – não conseguiriam cumprir, a contento, a função de marca.

Com esse caso, encerra-se a exposição dos resultados encontrados na fase de buscas da presente dissertação. No próximo e último capítulo serão dispostas as considerações finais deste trabalho, sobre a atuação de mascotes como sinais marcários em sua apresentação tridimensional. Entretanto, antes de finalizar o presente capítulo de exposição dos casos, cabe destacar algumas questões com intuito de sintetizar todos os casos aqui expostos e avaliados.

Notou-se que o uso da marca tridimensional contendo a representação de uma mascote é possível para assinalar tanto produtos como serviços, de maneira que a mascote atua, direta ou indiretamente como um sinal marcário que exerce a sua função distintiva.

Dentre as possibilidades de apresentação para esses elementos marcários, pode-se destacar quando a mascote vem representada de maneira a acompanhar os produtos que assinala, como um chaveiro ou um pingente, como foi observado nos casos da *Kipling* e da *LEGO*. Nesses casos específicos, a disposição das mascotes como sinais marcários tridimensionais acompanhando os produtos indica um elemento marcário com uma relação arbitrária com relação aos itens que assinala, podendo ser reconhecido como uma marca, exercendo a função distintiva desta, identificando e distinguindo os produtos ou serviços que com estes concorrem. Exercendo assim, de uma maneira típica dos sinais marcários, a sua função distintiva de maneira direta, pois acompanham os produtos que assinalam, e indicam estes para o consumidor de modo claro.

As mascotes como sinais marcários tridimensionais para assinalar serviços, por sua vez, possuem uma outra maneira de serem apresentadas para o consumidor. Pelos casos expostos, notou-se que quando assinalam serviços, as mascotes podem constituir diferentes elementos que visam exercer a sua função. Seja ele uma estátua, disposta no estabelecimento, que identifica os serviços assinalados, como ocorre no caso da boate *P12 Parador*. Ou também, bonecos a serem exibidos em qualquer local do estabelecimento comercial, como no caso das mascotes do curso *Influx*, uso que se mostrou inovador quando foi apresentada a mascote como uma fantasia, interagindo com clientes e consumidores.

Outro aspecto interessante observado, é que em alguns casos a mascote exerce outras funções secundárias da marca, como a função publicitária por exemplo, atuando como um elemento a chamar a atenção dos consumidores para o produto. Seja como ocorre no caso do *Dollynho*, que consta como figura presente em campanhas publicitárias de seu produto na televisão. Ou como no caso do *Nariz*, que assinala descongestionantes nasais como um totem exibido no ponto de venda de seus produtos, chamando os consumidores para si, e só depois identificando os produtos, e permanecendo no ponto de venda após a compra ser realizada.

Também cabe destaque para quando a alternativa pela proteção através do registo de uma marca na apresentação tridimensional é adotada pelos titulares como uma tentativa de fugir da temporalidade de outro direito da propriedade intelectual. Esse fato não é exclusivo da apresentação tridimensional dos sinais marcários, mas pode ser observado quando da análise do caso do *Topo Gigio*, aqui apresentado. Isso se dá, especialmente, tendo em vista a possibilidade de um registro de marca ser renovado indefinidamente, o que o torna extremamente atrativo para os titulares que visam eternizar as suas criações. Contudo, a função das marcas é bastante clara, conforme já amplamente discutido pela doutrina, sendo a sua principal função a distintiva, que é a de identificar e distinguir produtos ou serviços de outros semelhantes. Tal função pode encontrar dificuldades em ser exercida quando o elemento que compõe a marca seja um personagem derivado de uma criação autoral, uma vez que a relação destes com a sua obra é mais forte, e logo a sua aquisição como objeto de consumo se dá levando em consideração esse aspecto.

Um outro ponto observado, como já era de se esperar, é que as marcas são negociadas como ativos e patrimônios por seus titulares. Sendo esses direitos de propriedade industrial parte da composição financeira de uma empresa, os mesmos podem ser dados a título de garantia fiduciária ou como pagamento de eventuais dívidas de seus titulares. Mais uma vez, como já ressaltado, esse aspecto não é exclusivo das marcas tridimensionais, trata-se de uma característica de todas as marcas, e, sendo assim, se identifica também naquela apresentação não tradicional.

Outro aspecto, também não específico das marcas tridimensionais, que se mostrou presente nos resultados apresentados foi o risco que determinado registro de marca corre de ser extinto pela sua caducidade. Esse dispositivo da LPI pode ser acionado por algum terceiro com legítimo interesse, e que, de boa-fé, provoca o INPI para que sejam solicitadas provas de uso de determinada marca. O referido instituto, por sua vez, solicita ao titular de determinado registro provas do uso do sinal objeto do pedido de caducidade, de maneira que seja comprovada a sua utilização conforme o mesmo foi solicitado, e como está em seu certificado de registro. O uso de um sinal marcário deve respeitar o princípio a especialidade e da territorialidade, e logo deve ser apresentada a comprovação de seu uso em território nacional e para os produtos ou serviços que o mesmo assinala. Cabe indicar, também, que na comprovação do uso deve constar o sinal marcário na apresentação em que foi concedido, seja ela nominativa, mista, figurativa ou tridimensional. Ora, de que adiantaria um registro de marca tridimensional, se o titular do registro utiliza no mercado o sinal com a apresentação figurativa.

Há de se ressaltar que o INPI disponibiliza, em seu Manual de Marcas (2022), diretrizes e procedimentos sobre as etapas realizadas ao longo do exame da admissibilidade das diferentes apresentações dos sinais marcários. Portanto, sinais que solicitam o seu registro na apresentação tridimensional serão examinados como tal, e tão logo, devem ser usados como tal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente dissertação concentrou esforços em se debruçar sobre o estudo dos personagens e mascotes, em particular como se dá a proteção destes através de seu registro como sinal marcário na apresentação tridimensional no Brasil. As marcas tridimensionais consistem na proteção da forma plástica distintiva por si, que visa assinalar produtos ou serviços. Sua proteção encontra amparo pela leitura do que está contido no inciso XXI do artigo 124 da LPI, que estabelece a proibição de que essa forma seja registrada quando ela possui aspectos necessários, comuns ou vulgares com relação ao produto que assinala ou à sua embalagem. O mesmo dispositivo legal também proíbe o registro da forma que possui relação direta com o efeito técnico produzido por seu objeto. Pode não ser comum a ocorrência, mas sinais marcários na apresentação tridimensional também podem ser utilizados para assinalar serviços.

A proteção de personagens e mascotes como marca tridimensional ocorre quando o objeto para o qual é solicitado o registro não se trata nem do produto e nem de seu acondicionamento. Esse entendimento, adotado pelo INPI de maneira inovadora com relação ao que dispõe a doutrina, permite que elementos tridimensionais que podem acompanhar determinado produto, por exemplo, possam ser objeto de um registro de marca. E isso abre um espaço para que os titulares busquem proteger suas marcas de diversas maneiras, adotando um uso do referido sinal no mercado, que pode ser visto como um uso atípico para um sinal marcário.

A hipótese inicialmente proposta por esta dissertação contempla de maneira diferente a possibilidade de proteção como marca tridimensional dos personagens e das mascotes, tendo em vista a peculiaridade dos mesmos. Como parte dessa hipótese, se cogitou que a proteção das mascotes como sinal marcário tridimensional não acarretaria em prejuízo para a sociedade, pois essas criações são percebidas pelos consumidores como elementos marcários. Por outro lado, no que diz respeito a proteção de personagens como marca na citada apresentação, se propôs que o mesmo não seria possível, tendo em vista que não são reconhecidos pelo consumidor como uma marca, e deste modo não seriam capazes de desempenhar a função dos sinais marcários.

Foi possível se observar, a partir dos resultados obtidos pelas buscas realizadas na etapa de pesquisa, que a estratégia de proteção das mascotes através de seu registro como marca tridimensional é adotada de maneira diversa pelos titulares. Diante dos casos abordados, pode

se destacar quando o titular coloca a sua mascote fixada em um produto, por exemplo com um pingente. A marca de vestuários *Kipling* se destaca da concorrência de modo a estabelecer uma relação com seus consumidores em outro nível, pois a sua mascote de gorila faz com que seus produtos sejam identificados mais rapidamente, se diferenciando de seus concorrentes de mais de uma forma. Esse recurso do pingente, ou chaveiro, se entende como uma excelente maneira, e até mesmo ideal, para que uma mascote tridimensional identifique e diferencie determinado produto.

Contudo, quando o sinal marcário tridimensional visa assinalar um serviço, o seu uso se dá de maneira diferente, pois não há um objeto físico ao qual se possa fixar um pingente por exemplo. No caso das mascotes como identificadoras de serviços, notou-se que seu uso ideal pode se dar sob a manifestação dessa mascote como um boneco, a ser apresentado ao consumidor juntamente com o estabelecimento comercial. Esse recurso pode ser observado quando se avaliou os casos das mascotes do curso de idiomas *Influx*, e também com o caso da estátua de urso da boate *P12 Parador*. Nesses casos, as mascotes ficam expostas de maneira a identificar os serviços prestados, podendo interagir com o seu público alvo, gerando uma maior proximidade entre o elemento marcário e o consumidor.

Com relação à proteção de personagens como marca tridimensional, não foram identificados diversos casos dessa ocorrência, tendo a busca encontrado apenas o caso do *Topo Gigio*, o qual é registrado como marca tridimensional para assinalar itens da classe de vestuário. Portanto, com a ocorrência apenas deste caso, mostrou-se que a proteção desses elementos através do registro como sinal marcário tridimensional não aparenta ser uma escolha primária dos seus titulares.

Vale destacar que, os sinais registrados como marca – em todas as suas possíveis apresentações – estão sujeitos à comprovação de seu uso, caso seja aberto um processo de caducidade, por manifestação de terceiros interessados. E que cabe ao titular de cada registro de marca, a apresentação de provas que comprovem que o referido sinal objeto do pedido de caducidade está sendo usado como uma marca para assinalar seus produtos ou serviços, exercendo, assim, a função distintiva característica das marcas.

A partir de todas as reflexões apresentadas neste trabalho, com base na literatura e na doutrina consultadas, e em vista das avaliações e discussões dos casos apresentados, chega-se à confirmação parcial da hipótese inicialmente proposta. Se por um lado, uma mascote pode, de fato, desempenhar satisfatoriamente sua função com um sinal marcário na apresentação tridimensional. Por outro lado, no caso dos personagens, não foram identificados casos

suficientes para que seja feita essa avaliação. Com a identificação de apenas um caso, há um indicativo de que o uso da marca tridimensional para a proteção de personagens não seja uma estratégia adotada por seus titulares.

Contudo, em que pese, aparentemente ser difícil que um personagem seja percebido como marca por seu consumidor, a legislação brasileira carece de um dispositivo – similar ao existente no ordenamento jurídico europeu sobre o “valor substancial” – para que seja negado o seu registro como marca tridimensional. Estando estes, caso registrados como tal, sujeitos à comprovação de seu uso como marca – tal qual todas as marcas registradas – na eventualidade de um processo de caducidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTUNES, Gabriela. **Ex-empregados das Páginas Amarelas sofrem sem pagamentos.** O Globo [s.l.]. 04 out. 2016. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/ex-empregados-das-paginas-amarelas-sofrem-sem-pagamentos-20228445>. Acesso em 14 set. 2022.

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

_____. **As funções de marca e os descritores (metatags) na internet.** Estudos de Direito do Consumidor, Vol. 4 (2002), No. 1, p. 99-120.

_____. **O direito intelectual em metamorfose.** Revista de Direito Autoral, Rio de Janeiro: Lumen Juris, ano 2, n. 4, p. 3-24, fev. 2006.

_____. **A Pretensa Propriedade Intelectual.** Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), [s.l.:s.n.], ano 10, v. 20, p. 243-261, Jul/Dez. 2007.

AVANCINI, Helenara Braga. **Breves considerações acerca do paradoxo da sociedade da informação e os limites dos direitos autorais.** Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), v. 63, 2003, p. 16-20.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual.** 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

_____. **O fator semiológico na construção do signo marcário.** Tese de doutorado. Rio de Janeiro: UERJ, 2006.

_____. **Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira.** 2009. Disponível em:
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf. Acesso em 28 out. 2020.

_____. **Imagens de personagens ficcionais apostos a produtos têxteis como objeto de proteção pela lei autoral.** 2012. Disponível em:
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/personagens_produtos_texteis.pdf. Acesso em 28 out. 2020.

_____. **A extensão da originalidade como alcance de proteção em desenhos industriais.** 2014. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-extenso-da-originalidade-como-alcance-de-proteo-em-desenhos-industriais-julho-de-2014.pdf>. Acesso em 28 out. 2020.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **Originalidade em Crise.** Revista Brasileira de Direito Civil, v. 1, p. 33-48, 2018.

BARROS, Carla Eugênia Caldas. **Sobreposição dos direitos de propriedade intelectual em biotecnologia: patentes e cultivares. Modificações dos artigos 43 e 70 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.** In Proteção Jurídica para as Ciências da Vida: Propriedade Intelectual e Biotecnologia. IBP: São Paulo, 2012.

BASÍLIO, Patrícia. **Mickey e Marvel lideram licenciamento de produtos Disney no Brasil.** Época Negócios. [s.l.], p. 1-10. 6 mai. 2019. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/05/mickey-e-marvel-lideram-licenciamento-de-produtos-disney-no-brasil.html>. Acesso em 22 mar. 2022.

BASSO, Maristela. (2007). **As exceções e limitações aos direitos do autor e a observância da regra do teste dos três passos (three-step-test).** Revista Da Faculdade De Direito, Universidade De São Paulo, 102, 493-503, 2007.

BATTAGLIA, Rafael. **A história do Pica-Pau.** Super Interessante. [s.l.]. 23 abr. 2020. Disponível em: <https://super.abril.com.br/especiais/pica-pau-80-anos/> Acesso em: 13 ago. 2022.

BENUCCI, Eduardo Bonasi. **Tutela della forma nel diritto industriale: forme distinctive e modelli industriali.** Milano: Giuffrè, 1963.

BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de Autor.** 4^a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. **Direitos autorais como direitos fundamentais da pessoa humana.** Revista da Faculdade de Direito (São Bernardo do Campo), v. 1, n.1, p. 126-155, 2004.

BRANCO, Sérgio & PARANAGUÁ, Pedro. **Direito Autoral.** Rio de Janeiro: FGV Jurídica, 2009

BRASIL. Congresso Nacional. Decreto nº 75.699, de 6 de maio de 1975. **Promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho de 1971.** Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D75699.htm. Acesso em 28 out. 2020.

_____. Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973. **Regula os direitos autorais e dá outras providências.** (Revogada pela Lei nº 9.610, de 1998, excetuando-se o art. 17 e seus §§ 1º e 2º). Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5988.htm. Acesso em 18 ago. 2022.

_____. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.** Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em 28 out. 2020.

_____. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. **Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.** Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm. Acesso em 28 out. 2020.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil.** Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 18 ago. 2022.

BURT, Stephanie. **The Promise and Potential of Fan Fiction.** The New Yorker, 23 ago. 2017. Disponível em: <https://www.newyorker.com/books/page-turner/the-promise-and-potential-of-fan-fiction>. Acesso em: 28 jul. 2022.

CALBOLI, Irene. **Trademarking Creative Works: Trends and Negative Effects on the Copyright Equilibrium.** Forthcoming in Franker. S. & Gervais. D. (Orgs) Evolution and equilibrium: Copyright this century Evolution And Equilibrium: Copyright This Century. 2013. Disponível em: SSRN <https://ssrn.com/abstract=2329569>. Acesso em 18 dez. 2021.

CALDATTO, Ana Cristina. **Urso Amaciante Fofa da Estrela.** [s.l.]. 23 jun. 2016. Disponível em: <https://anacaldatto.blogspot.com/2016/06/urso-amaciante-fofa-da-estrela.html>. Acesso em 08 set. 2022.

CASTRO, Johnatan. **Mercado geek: um gigante que fatura bilhões.** Dinheiro no Mundo, 25 mai. 2022. Disponível em: <https://blog.nubank.com.br/mercado-geek/>. Acesso em: 28 jul. 2022.

CAVALINHOS do Fantástico. **Memória Globo.** [s.l.]. 23 fev. 2022. Disponível em: <https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/fantastico/quadros/noticia/cavalinhos-do-fantastico.ghtml>. Acesso em 18 ago. 2022.

CERQUEIRA, João da Gama. **Privilegios de invenção e marcas de fabrica e de commercio: commentario ao decreto n. 16.264, de 19 de dezembro de 1923.** v. II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1930.

_____. **Tratado da Propriedade Industrial.** v. I, parte I. Rio de Janeiro: Forense, 1946.

_____. **Tratado da propriedade industrial:** introdução evolução histórica da propriedade industrial no Brasil. Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. v.I, Parte I, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Versão Atualizada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato & MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Uma breve revisita às funções marcarias.** 2012. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/publicacao/livro.php?gt=27>. Acesso em 05 dez. 2021.

CHARRIÈRE, Mathilde. **Le dépôt de personnages fictifs à titre de marques.** Paris: Université Panthéon-Assas, 2018.

CHAVES, Antonio. **Criador da obra intelectual.** São Paulo: LTr, 1995.

COLETIVA. **Claro apostava em marketing de relacionamento.** Coletiva.net [s.l.]. 10 jul. 2002. Disponível em: <https://www.coletiva.net/comunicacao/claro-aposta-em-marketing-de-relacionamento,199036.jhtml>. Acesso em: 09 set. 2022.

COPETTI, Michele. **A propriedade industrial e os direitos autorais: agregando distintos regimes de proteção.** In: II Congresso de Direito de Autor e Interesse Público, 2008, Florianópolis. Anais do II Congresso de Direito de Autor e Interesse Público. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008.

DERCLAYE, Estelle & LEISTNER, Matthias. **Intellectual Property Overlaps – A European Perspective.** Oregon: Hart Publishing, 2011.

DEVESA, Carlos Lema. **El diseño dictado por la función técnica y el diseño de interconexiones.** Anuario andino de derechos intelectuales, p. 277-293. Madrid, 2014.

DINWOODIE, Graeme B. **Trademark and copyright: complements or competitors?** In ALAI (org.) Copyright, Trademarks and Trade Dress: The Overlap (and Conflict?) in Intellectual Property Regimes Concerning Designs and Visual Images. Congresso ALAI. Nova Iorque: ALAI, 2001. Disponível em: [http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1036&context=graeme_dinwoo die](http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1036&context=graeme_dinwo die). Acesso em 18 dez. 2021.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Marcas e expressões de propaganda.** Rio de Janeiro: Forense, 1984.

DOWNES, Daniel. **Branding culture: fictional characters and undead celebrities in an era of "transpropertied" media.** In: DOAGOO, B Courtney et al (Ed.). Intellectual property for the 21st century. Toronto: Irwin Law, 2014. p. 246-267.

FARIA, Antonio Bento de. **Das marcas de fabrica e de commercio e do nome comercial.** Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos Editor, 1906.

FERNANDES, Cláudio. **Idade Antiga.** Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/historiag/civilizacoes.htm>. Acesso em 29 ago. 2022.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **El Uso Obligatorio de la Marca Registrada.** In: Actas de derecho industrial: 1976. Madrid: Editorial Montecorvo, 1977.

_____. **Fundamentos de Derecho de Marcas.** Madrid: Editorial Montecorvo, 1984.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José Manuel & BOTANA AGRA, Manuel. **Manual de la propiedad industrial.** 2^a edição. Madrid: Marcial Pons, 2013.

GHIDINI, Gustavo. **Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law.** UK: Elgar, 2010.

GONÇALVES, Luís Manuel Couto. **Função Distintiva da Marca.** Coimbra: Livraria Almedina, 1999.

GUSMÃO, José Roberto d' Affonseca. **Láquisition du droit sur la marque au Brésil.** Paris: Litec. 1990.

_____. **Mudanças introduzidas pelo INPI na análise dos pedidos de registro de marcas e no procedimento destes.** In: XIV Seminário Nacional da Propriedade Intelectual. São Paulo: 1994. Anais. Revista da ABPI.

_____. **Marcas de Alto Renome, Marcas Notoriamente Conhecidas e Usurpação de Signos Famosos.** In: XVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual. São Paulo: 1996. Anais. Revista da ABPI, p.51.

_____. **Desenhos Industriais.** In: Flávio Ulhoa Canto. (Org.). Tratado de Direito Comercial. 1ed. São Paulo: Saraiva, 2015, v. 6, pp. 281-303.

G1. Pop & Arte. **María Perego, criadora do personagem Topo Gigio, morre aos 95 anos.** [s.l.]. 08 nov. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2019/11/08/maria-perego-criadora-do-personagem-topo-gigio-morre-aos-95-anos.ghtml>. Acesso em 08 set. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (BRASIL) – INPI. **Manual de Desenhos Industriais.** 1^a edição. 1^a revisão. Rio de Janeiro. 2022. Disponível em: <http://manualdedi.inpi.gov.br>. Acesso em 06 mai. 2022.

_____. **Manual de Marcas.** 3^a edição. 5^a revisão. Rio de Janeiro. 2022. Rio de Janeiro. 2022. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br>. Acesso em 06 mai. 2022.

KOTLER, Philip & KELLER, Kevin Lane. **Administração de Marketing.** 15^a Edição. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2019.

KUR, Annette. **Further legal analysis and debate concerning the relationship of copyright and trademark exceptions: Does/should trademark law prohibit conduct to which copyright exceptions apply?** General Report. In GINSBURG, & J. BESEK (org.). Adjuncts and alternatives to copyright: ALAI Congress, 2001. Nova York: Columbia U. 2002.

_____. **Cumulation of IP Rights Pertaining to Product Shapes – An “Illegitimate offspring” of IP law?.** In G. Ghidini, & L. M. Genovesi (Eds.), Intellectual Property and Market Power -ATRIP Papers 2006-2007. Buenos Aires: Eudeba, 2008.

_____. **Cumulation of rights with regard to threedimensional Shapes – Two Exemplary Case Studies.** In. CRUQUENAIRE, A; & DUSOLLIER S. Le cumul des droits intellectuels. Bélgica: Larcier, 2009.

MACHADO DA SILVA, Marina. **A Proteção Jurídica de Personagens Visuais nos Sistemas de Propriedade Intelectual do Brasil e dos Estados Unidos.** Tese de doutorado. Florianópolis: UFSC, 2020.

MATTIA, Fabio Maria de. **O autor e o editar na obra gráfica. Direitos e deveres.** São Paulo: Saraiva, 1975.

MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. **Tratado do direito comercial brasileiro.** 5^a edição, v. 5, parte I. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955.

MOFFAT, V. **Mutant Copyrights and Backdoor Patents: Theproblem of overlapping intellectual property protection.** Berkeley Technology Law Journal, vol. 19, 2004; U Denver Legal Studies Research Paper Series. Disponível em:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=972358. Acesso em 18 dez. 2021.

MORGADO, Mônica Christina Rodrigues. **O Uso da Marca Registrada – Caducidade do Registro.** Tese de doutorado. Rio de Janeiro: INPI, 2018.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais.** São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

_____. **Cumulação de Regimes Protetivos para As Criações Técnicas,** in Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). *Criações Industriais*. São Paulo: Saraiva, 2006.

_____. **Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual.** São Paulo: Saraiva, 2009.

OLIVEIRA, Carlos Augusto Sousa de. **Tratamento Internacional da Propriedade Intelectual: Um panorama das Divergências e Complementaridades entre OMPI e OMC.** Revista dos Estudantes de Direito da Universidade de Brasília, n. 8, p. 175-207, 2009

OQUENDO, Felipe Barros. **A originalidade como requisito para concessão de registro de desenho industrial: subsídios para uma melhor compreensão no direito brasileiro.** Revista de Propriedade Intelectual - Direito Constitucional e Contemporâneo, v. 7, n. 1, p. 1–136, 2014.

OTERO LASTRES, José Manuel. **Reflexiones Sobre el Diseño Industrial.** 2008.

PAESANI, Liliana Minardi. **Manual da propriedade intelectual: direito de autor, direito da propriedade industrial, direitos intelectuais *sui generis*.** São Paulo: Atlas, 2012.

PEREZ, Clotilde. **Signos da Marca: Expressividade e Sensorialidade.** São Paulo: Cengage Learning, 2004.

_____. **Mascotes: semiótica da vida imaginária.** São Paulo: Cengage Learning, 2010.

PEROT-MOREL, Marie-Angèle. **Les difficultés relatives aux marques de forme et à quelques types particuliers de marques dans le cadre communautaire.** Rivista di Diritto Industriale, Milano: Giuffré, ano 45, parte I, 1996.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de direito privado; parte especial.** 4ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, v. 17.

PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. **Critérios para a proteção acumulada de direitos de propriedade intelectual no Brasil: marcas e direitos autorais.** Tese de doutorado. Rio de Janeiro: UFRJ, 2017.

QUAEDVLIEG, Antoon A. **Concurrence and Convergence in Industrial Design: 3-dimensional Shapes Excluded by Trademark Law.** In GROSHEIDE, W; BRINKHOF, Jan J.(org). Intellectual property law, 2004: articles on crossing borders between traditional and actual. Antuérpia: Intersentia. 2005.

_____. **Overlap/relationships between Copyright and Other Intellectual Property Rights.** In. DERCLAYE, E. Research Handbook on the Future of EU Copyright. Inglaterra: Elgar, 2009.

RAMELLO, Giovanni Battista. **What's in a Sign? Trademark Law and Economic Theory.** POLIS Working Paper nº 73, 2006. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=894421>. Acesso em: 03 set. 2022.

RAMOS, Carolina Tinoco. **Contributo mínimo em direito autor: o mínimo grau criativo necessário para que uma obra seja protegida; contornos e tratamento jurídico no direito internacional e no direito brasileiro.** Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro: UERJ, 2009.

RODRIGUES JÚNIOR, Edson Beas. **Abuso no exercício dos direitos de propriedade intelectual e repressão às infrações contra a ordem econômica: As contribuições do caso ANFAPE e do Acordo TRIPS.** Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), v. 140, 2016.

ROSÁRIO, Mariana. Veja São Paulo. **Dono da Dolly revela as inusitadas inspirações para o personagem Dollynho.** [s.l.]. 30 jun. 2018. Disponível em: <https://vejas.asp.abril.com.br/cidades/dollynho-inspiracao-dolly-refrigerante/>. Acesso em 09 set. 2022.

SANTOS, Luiz Cezar. **PublCIDADE e as mascotes das marcas do mercado paraense.** Signos do Consumo, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 4-14, jul./Dez. 2019

SANTOS, Manoel Joaquim Pereira & JABUR, Wilson. **Interface entre a propriedade industrial e o direito de autor.** In SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson (org). Direito Autoral - GVLaw. São Paulo: Saraiva, 2014.

SCHMIDT, Lélio Denicoli. **A invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou necessário.** Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), v. 38, 1999.

SEGMENTO. **Case Claro Digital.** Segmento Pesquisas, Porto Alegre, RS, c. 2022. Disponível em: <http://www.segmentopesquisas.com.br/case-claro-digital>. Acesso em: 09 set. 2022

SHERMAN, Brad & BENTLY, Lionel. **The Making of Modern Intellectual Property Law.** [s.l.]: Cambridge University Press, 1999.

SILVA, Daniel Neves. **Idade Média.** Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/historiag/idade-media.htm>. Acesso em 29 ago. 2022.

SILVA, De Plácido e. **Vocabulário Jurídico.** 31ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

SILVA, Hugo Daniel Lança. **A função publicitária da marca de empresa no direito português.** Verbojurídico, 2009.

SILVA, Pedro Sousa e. **O princípio da especialidade das marcas. A regra e a exceção: as marcas de grande prestígio.** Revista da Ordem dos Advogados (ROA), ano 58, tomo I, p. 377-440. Lisboa, 1998.

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

_____. **Propriedade intelectual.** São Paulo: Manole, 2011.

SOUZA, Marcos Rogério de. **Nem tanto ao mar nem tanto à terra: regra dos três passos e as limitações aos direitos autorais.** Revista Jurídica da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, v. 3, p. 211-227, 2013.

TOMKOWICZ, Robert. **Crossing the Boundaries: Overlaps of Intellectual Property Rights.** Thesis (Doctor of Laws degree). 2011. 414p. Faculty of Law – University of Ottawa, Canadá, 2011. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/401875488/Tomkowicz-Robert-2011-thesis-pdf>. Acesso em 18 dez. 2021.

OLAVO, Carlos. **Propriedade Industrial.** Vol. I. Sinais distintivos do comércio. Concorrência desleal. Coimbra: Livraria Almedina, 2005.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. **Relation of Established Trademark Principles to New Types of Marks.** Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, 17th session. Geneva, 2007. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_17/sct_17_3.pdf. Acesso em: 31 ago. 2022.

_____. **Representation and Description of Non-Traditional Marks. Possible Areas of Convergence.** Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, 19th session. Geneva, 2008. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_19/sct_19_2.pdf. Acesso em: 31 ago. 2022.

WORLD TRADE ORGANIZATION – WTO. **Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).** Marrakesh: WTO, 1994. Disponível em: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf. Acesso em: 12 ago. 2022.