

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

**A EXTENSÃO DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
POR MEIO DO REGISTRO DE MARCAS**

LUANA ANASTÁCIA MUNIZ DE BARROS

Rio de Janeiro
2018

LUANA ANASTÁCIA MUNIZ DE BARROS

**A EXTENSÃO DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
POR MEIO DO REGISTRO DE MARCAS**

Qualificação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento - Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação

Orientador: Professor Doutor Enzo Baiocchi

Rio de Janeiro

2018

B277e Barros, Luana Anastácia Muniz de.

A extensão da proteção dos direitos da propriedade intelectual por meio do registro de marcas. / Luana Anastácia Muniz de Barros, Rio de Janeiro, 2018. 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, 2018.

82 f..

Orientador: Prof. Dr. Enzo Baiocchi.

1. Propriedade industrial – Brasil. 2. Propriedade industrial – Marcas. 3. Propriedade industrial – Patentes. 4. Propriedade industrial – Desenho industrial. 5. Direito autoral – Brasil. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.772(81)

LUANA ANASTÁCIA MUNIZ DE BARROS

**A EXTENSÃO DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
POR MEIO DO REGISTRO DE MARCAS**

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento - Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação

Aprovada em:

Enzo Baiocchi, Doutor em Ciências (Direito), Universidade Federal do Rio de Janeiro
- UFRJ

José Carlos Vaz e Dias, Doutor em Ciências (Direito), Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

Patrícia Peralta, Doutora em Artes Visuais, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

LUANA ANASTÁCIA MUNIZ
DE BARROS

A EXTENSÃO DA PROTEÇÃO DOS
DIREITOS DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL POR MEIO DO
REGISTRO DE MARCAS

INPI 2018

DEDICATÓRIA

Aos meus avós, *in memoriam*, que foram a base de toda a minha educação. Ao meu avô, que infelizmente não presenciou a realização do meu sonho de concluir a faculdade de Direito, agradeço por desde cedo ter me ensinado o valor e a importância do estudo. À minha avó, que acompanhou o meu ingresso nesse programa de mestrado, mas que não está ao meu lado compartilhando a sua conclusão, agradeço por ter acreditado e investido em mim todos esses anos. À eles, sempre dedicarei cada conquista.

AGRADECIMENTOS

A realização de um mestrado vai muito além do estudo e da elaboração dos trabalhos acadêmicos. Ao longo desses últimos anos, aprendi muito não só sobre essa área do direito que tanto amo, como também sobre as minhas próprias limitações. Foram muitos altos e baixos e, por essa razão, agradeço a cada um que me ajudou a chegar aqui.

Primeiramente, gostaria de agradecer ao meu orientador, o Professor Enzo Baiocchi, por ter aceitado trilhar esse caminho comigo até o final e por ter sido o meu maior crítico, mas também o meu maior incentivador.

Ao Professor José Carlos Vaz e Dias, que foi uma das minhas influências para o ingresso na vida acadêmica.

À Professora Patrícia Peralta que carinhosamente aceitou o meu convite de participar desta banca.

Ao Professor Denis Borges Barbosa, *in memoriam*, a quem tive o orgulho de ter sido sua orientanda no curso de pós-graduação da PUC e aluna no curso de mestrado. Seu brilhantismo e paixão pela propriedade intelectual sempre ficarão registrados na memória.

À Academia do INPI por proporcionar o presente programa de mestrado profissional e a possibilidade de conhecer um outro lado do Instituto. Aproveito para estender meus agradecimentos à Patrícia Trotte pela paciência no esclarecimento das muitas dúvidas.

Ao escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello, principalmente aos sócios Eduardo Machado e Joana Siqueira, por terem desde o início permitido que eu fizesse parte desse programa e compreendido as muitas ausências que foram necessárias.

À minha equipe, orgulhosamente formada pela Angélica Guedes e a Amanda Rojas, por me apoiarem nos últimos meses e “segurado” os prazos na minha ausência.

Aos amigos que ganhei com o mestrado, e em especial Alberto Ferreira e Amanda Lyra, que viveram comigo esse capítulo e com quem compartilhei muitos áudios sobre prazos e normas da ABNT.

Aos meus amigos que entenderam a minha ansiedade e as minhas mensagens na madrugada, mas que, principalmente, compreenderam a ausência necessária para a concretização desse trabalho. Um agradecimento especial ao Rodrigo Aratanha, a Clarissa Jaegger, a Érica Reis, a Renata Carneiro, ao Eurico Giuberti, a Vanessa Fernandes, a Vivian Maia, ao Pedro Rangel, a Isabel Boardman e a Ana Paula Góes.

Por fim, o maior agradecimento de todos vai à minha mãe. Agradeço pelo amor incondicional, principalmente nesses últimos meses, por acreditar em mim muito mais do que eu mesma, e essencialmente por ter dito que tudo ia ficar bem independente do resultado,

RESUMO

BARROS, Luana Anastácia Muniz de. **A Extensão da Proteção dos Direitos da Propriedade Intelectual por meio do Registro de Marcas.** Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2018.

A proposta desta dissertação é abordar a extensão da vigência de uma criação intelectual já protegida por direito autoral, desenho industrial ou patentes por meio do registro de marcas perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Para tanto, verifica-se o conceito de marcas no Brasil, incluindo a indicação de seus princípios, funções e requisitos, contrapostos com as principais características dos outros institutos. O objetivo do trabalho, em um primeiro momento, é verificar a possibilidade de uma única criação, já concedida no âmbito do direito autoral, do desenho industrial ou das patentes, ser passível de registro marcário e superveniente gozo do extensivo prazo de vigência adotado por este. Em um segundo momento, analisa-se a possibilidade da existência de um abuso de direito, independente do fato de ser o registro de marca devido ou não. Para atingir a proposta deste trabalho, teve-se como base a doutrina, nacional e internacional, a legislação vigente e a análise de casos concretos já disponíveis em que o tema em questão foi abordado, levando em consideração decisões judiciais nacionais e internacionais.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual (Brasil). Inovação (Brasil). Marcas. Direito Autoral. Desenho Industrial. Patentes Farmacêuticas. Abuso de direito.

ABSTRACT

BARROS, Luana Anastácia Muniz de. **A Extensão da Proteção dos Direitos da Propriedade Intelectual por meio do Registro de Marcas - The Protection Extension of the Intellectual Property Rights through Trademarks Registration.** Dissertation (Professional Master Degree in Intellectual Property and Innovation) - Intellectual Property, Innovation and Development Academy, Coordination of Graduation and Research Programs, Brazilian Patent and Trademark Office – BPTO, Rio de Janeiro, 2018.

The purpose of this dissertation is to discuss the validity extension of an intellectual creation already protected by copyright, industrial design or patents through the registration of trademarks before the Brazilian Patent and Trademark Office (BPTO). For this purpose, it is verified the concept of trademarks in Brazil, including the indication of its principles, functions and requirements, opposed to the main characteristics of the other institutes. The objective of the work, in a first moment, is to verify the possibility of a single creation, already granted in the copyright, industrial design or patents fields, to be subject to trademark registration and supervening enjoyment of the extensive term of validity adopted by it. In a second moment, the possibility of the existence of an abuse of right is analyzed, non-regarding to the fact of being the registration of mark due or not. In order to reach the purpose of this work, the national and international doctrine, the current legislation and the analysis of concrete cases already available in which the subject in question was approached, were used as bases, taking into account national and international judicial decisions.

Keywords: Intellectual Property (Brazil). Innovation (Brazil). Trademarks. Copyright. Industrial Design. Pharmaceutical Patents. Abuse of rights.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

3D	- Tridimensional
ADPI	- Acumulação de Direitos da Propriedade Intelectual
CADE	- Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CEDES	- Centro de Estudos e Debates Estratégicos
CRFB/88	- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
CUP	- Convenção da União de Paris
DA	- Direito Autoral
DI	- Desenho Industrial
DIRMA	- Diretoria de Marcas
DIRPA	- Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados
DPI	- Direito da Propriedade Intelectual
EPO	- Escritório Europeu de Patentes
EUA	- Estados Unidos da América
INPI	- Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LDA	- Lei de Direitos Autorais
LPI	- Lei da Propriedade Industrial
NCL	- Classificação de Nice
OHIM	- Instituto de Harmonização do Mercado Interno
OMPI	- Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PI	- Propriedade Intelectual
RPI	- Revista da Propriedade Industrial
TRIPS	- Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
USPTO	- United States Patent and Trademark Office

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	14
1.1.	OBJETIVOS.....	16
1.2.	METODOLOGIA.....	17
2.	A DEFINIÇÃO DE MARCA.....	18
3.	AS FUNÇÕES MARCÁRIAS.....	20
3.1.	FUNÇÃO DE ORIGEM.....	20
3.2.	FUNÇÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE.....	23
3.3.	FUNÇÃO PUBLICITÁRIA.....	24
3.4.	FUNÇÃO DISTINTIVA.....	24
4.	OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA MARCA.....	27
4.1.	PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.....	27
4.2.	PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE.....	29
4.3.	PRINCÍPIO ATRIBUTIVO.....	30
5.	OS REQUISITOS PARA O REGISTRO DA MARCA.....	31
6.	A PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO DE MARCA NO INPI E SEU PRAZO DE VIGÊNCIA.....	33
7.	A EXTENSÃO DOS DPIS POR MEIO DO REGISTRO DE MARCAS.....	35
7.1.	O DIREITO AUTORAL E AS MARCAS.....	36
7.2.	AS PATENTES FARMACÊUTICAS E AS MARCAS.....	45
7.3.	O DESENHO INDUSTRIAL E AS MARCAS TRIDIMENSIONAIS.....	55
8.	ESTUDO DE CASOS PRÁTICOS.....	61

8.1.	LEGO JURIS VS. MEGA BRANDS, INC. E OHIM.....	61
8.2.	O PEQUENO PRÍNCIPE E O DOMÍNIO PÚBLICO.....	64
8.3	A ESTAMPA TARTAN DA BURBERRY.....	65
9.	ABUSO OU DIREITO DO TITULAR.....	68
10.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	71
	REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS.....	74

1. INTRODUÇÃO

A Propriedade Intelectual (PI) é o ramo do direito que tem como escopo a proteção dos bens incorpóreos ou imateriais divididos entre as criações intelectuais e os sinais distintivos (SILVEIRA, 2018, p. 4)¹. De acordo com a Convenção que estabeleceu a criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), realizada em Estocolmo em 14 de julho de 1967, a “propriedade intelectual incluirá os direitos relacionados às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes, fonogramas e transmissão, às invenções em todos os campos da atividade humana, descobertas científicas, desenhos industriais, marcas, marcas de serviço e nomes comerciais e suas designações, à proteção contra a concorrência desleal, e todos os outros direitos resultantes da atividade intelectual nos campos industriais, científicos, literários ou artísticos”² (WIPO, 2004, p.3).

Os Direitos da Propriedade Intelectual (DPIs) são, em um primeiro momento, separados entre os direitos da propriedade industrial, os direitos autorais e os direitos *sui generis*. No Brasil, são constitucionalmente assegurados, conforme previsto pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), por meio do artigo 5º, incisos XXVII e XXVIII, e ainda inciso XXIX, sendo que cada um desses ramos possui suas próprias características a fim de garantir que suas funções perante a sociedade sejam atingidas.

Nesse diapasão, a legislação se ocupou de tratar cada qual de maneira diferenciada, com direitos e requisitos diversos um dos outros, obedecendo o propósito e o papel social de cada um. Nas palavras de Barbosa (2012), “os interesses

¹ Silveira (2018) indica que as criações intelectuais pertencem aos seus autores e os sinais distintivos às sociedades empresárias que a utilizam.

² Tradução livre.

públicos e privados em jogo no campo da propriedade intelectual são múltiplos e complexos, cada modelo de proteção encerra um equilíbrio constitucionalmente sancionado desses interesses.

Silveira (2018, p. 5) toca este assunto ao apontar que “o fundamento da proteção às criações industriais é o estímulo a novas criações por meio da concessão, pelo Estado, de um monopólio temporário”, enquanto no caso das marcas, o propósito de assegurar a proteção é evitar a concorrência desleal no mercado e evitar a confusão do público. À luz das diferenciações entre os direitos contidos pela seara da PI, o ordenamento jurídico estabeleceu prazos de vigência diversos para cada ramo dos DPIs, todos embasados na função exercida por cada um desses ramos.

Dentre esses, o prazo mais atraente é àquele adquirido pelo registro marcário brasileiro, cuja limitação temporal é relativa. A Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996 – LPI) estabeleceu o prazo de vigência marcário em 10 (dez) anos e, concorrentemente, permitiu que este fosse prorrogável, indefinidamente, por períodos iguais e sucessivos³. O mesmo não ocorreu para todos os outros DPIs. Especificamente na seara do direito autoral (DA), do desenho industrial (DI) e das patentes de invenção, a proteção adquirida por seu registro é finita e, após o tempo estabelecido em lei, o titular perde a sua exclusividade e o objeto em questão entra na esfera do domínio público. Assim, economicamente, o registro de marca é um atrativo para a exploração dos DPIs.

³ Note-se que o titular deverá observar o estabelecido no artigo 133 e parágrafos da Lei nº 9.279/1996.

1.1. OBJETIVOS

Este estudo propõe-se a analisar a possibilidade de extensão da vigência dos DAs, dos DIs e das patentes de invenção por meio do registro de marca. Para a análise desse cenário, este estudo é norteado pelas seguintes questões:

- 1) a possibilidade legal da extensão da vigência de DA, de DI e de uma patente de invenção por meio do registro de marca; e
- 2) com base nesse entendimento, se esta extensão adquirida é um abuso de direito ou um direito do titular.

Para atingir o objetivo final da presente dissertação, o estudo aqui apresentado é dividido em três distintas partes. Na primeira parte, busca-se conceituar através dos capítulos 2 a 6 o instituto das marcas, principal objeto de estudo deste trabalho. Considerar-se-á a doutrina majoritária para identificar as características, as funções, os princípios e os requisitos que levam um sinal a ser passível de registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), bem como os direitos atribuídos pela LPI aos titulares e suas limitações.

A segunda parte será dividida entre os capítulos 7 e 8. O capítulo 7 irá contrapor as marcas com os DAs, os DIs e as patentes de invenção, identificando a possibilidade de uma extensão da vigência desses por meio do registro marcário no INPI. Já o capítulo 8 exemplificará na prática esta extensão, através da análise de casos concretos. A terceira e última parte, constituída pelo capítulo 9, será a análise do cenário apresentado à luz do abuso de direito.

1.2. METODOLOGIA

No que se refere à metodologia, o presente trabalho foi embasado no método dedutivo, tendo como base a doutrina, nacional e internacional, a legislação vigente e

a análise de casos concretos em que o tema em questão foi abordado, levando em consideração decisões judiciais nacionais e internacionais.

2. A DEFINIÇÃO DE MARCA

Otero Lastres (1981, p. 16) ressalta que uma definição legal de marcas deve ter como base cinco pressupostos, quais sejam (i) compreender a marca como um bem imaterial, (ii) fazer referência ao caráter diferenciador da marca, (iii) determinar os produtos e serviços que possam ser identificados pela marca, (iv) prever o princípio da especialidade e (v) fazer referência ao local onde a marca será utilizada.

Assim, para este autor, o primeiro pressuposto é de fato aceitar a marca como um bem imaterial, o qual é composto por dois elementos: o bem em si e o meio com o qual este se suporta e se torna perceptível. No tocante ao caráter diferenciador, este é uma consequência da função da marca, bem como indispensável para se estabelecer um sistema competitivo baseado na qualidade dos produtos e serviços. A determinação dos produtos e serviços a serem identificados pela marca deve ser, por sua vez, interpretada da forma mais ampla, permitindo que a própria definição legal de marca seja flexível e adaptável a futuras necessidades econômicas⁴. Ressalta-se que os produtos e serviços identificados pelas marcas devem ser àqueles ofertados no mercado. O princípio da especialidade decorre exatamente de o fato da marca identificar um ou mais produtos e serviços. Sendo assim, o mesmo estabelece que o titular de uma marca poderá se opor a outra quando houver risco de confusão, com base nos produtos ou serviços identificados pelas partes e a semelhança entre eles. O quinto e último pressuposto é a referência do mercado em que estas estarão

⁴ Nesse ponto, utiliza-se como exemplo de definição ampla à adotada pelos norte-americanos através do Lanhan Act, section 45: “The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof—(1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown”.

inseridas. O intuito da referência mencionada é determinar o âmbito de operação das marcas, bem como quem tem direito de ser titular da marca.

Otero Lastres (1981, p.14-15) sobrepuja a existência de três diferentes sistemas para definir o conceito legal de marca. O primeiro, ocorre quando a própria lei prevê a definição de marca, de uma forma ampla e geral. Nesse caso, o sistema permite incluir na definição diferentes formas de revestimento da marca. O segundo sistema possui um enfoque teórico e define-se pela enumeração na lei, de forma limitada, dos sinais e meios que possam ser considerados como marcas. O terceiro sistema baseia-se nas vantagens apresentadas pelos sistemas anteriores e se divide em duas modalidades. A primeira modalidade estabelece um conceito amplo de marca e, concorrentemente, enumera os sinais e meios que possam vir a ser considerados marcas. É necessário frisar que esta modalidade é simplesmente declarativa e não limitativa. Em contrapartida, a segunda modalidade é formada pela enumeração dos sinais e meios que possam vir a ser considerados marcas, acompanhado de uma cláusula geral.

No ordenamento jurídico brasileiro, optou-se por uma definição legal da marca, de forma limitada e se dúvida restritiva. O artigo 122 da LPI, ao estipular o objeto que pode vir a ser definido como marca, diz que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. A compreensão da marca como um sinal visualmente perceptível, impede atualmente que formas de apresentação de marcas não visuais, como por exemplo o som, uma fragrância, cores isoladas e/ou hologramas, sejam passíveis de registro marcário em nosso país.

A desvantagem da ausência de generalidade no texto legal é que qualquer inserção de uma nova modalidade de marca só pode ser incluída através de uma alteração legislativa.

3. AS FUNÇÕES MARCÁRIAS

Historicamente, a utilização das marcas pode ser identificada desde a existência da circulação de bens anterior ao comércio de mercadorias e, por esta razão, as marcas já tiveram diversos propósitos ao longo dos tempos. Nos períodos Grego e Romano, as cerâmicas eram gravadas com signos que identificavam o seu escultor. Na Antiguidade, a grande parte das marcas tinha o propósito de conceder uma certificação ao produto, atestando que esse estava de acordo com as normas técnicas de pesos e medidas. Já na Idade Média, as marcas eram uma forma de identificar o artesão responsável por um determinado produto e consequentemente a origem do mesmo para, inclusive, responsabilizá-lo em caso de defeito (MIRANDA, 2002, p. 33-34).

Por volta do século X, surgiu a marca de comércio *merchants mark* (ONO, 1999, p.1), com isto diversos símbolos de identificação começaram a ser utilizados de forma extensiva pelos comerciantes. Entretanto, foi com a Revolução Industrial que o uso de marcas como conhecemos surgiu como uma forma de compensar o afastamento do produtor/fabricante e do consumidor.

Sendo assim, observa-se de forma clara que as funções de origem e de garantia sempre estiveram presentes no sistema marcário.

Ainda hoje muito se discute acerca de quais funções permanecem inerentes às marcas, entretanto, para o propósito deste estudo, foca-se na observação de quatro funções, quais sejam as de origem, a de garantia de qualidade, publicitária e distintividade.

3.1. FUNÇÃO DE ORIGEM

Nos tribunais norte-americanos, uma das primeiras discussões acerca deste assunto veio com o caso *Southern vs. How*, decidido em 1618 (CARVALHO, 2009, p. 591-592). De acordo com os debates ocorridos nesse caso, a ideia de origem estaria também relacionada a uma garantia de qualidade ao consumidor. Este, já acostumado com os atributos de um produto identificado por uma determinada marca, espera sempre adquirir o mesmo padrão de qualidade dos demais identificados pelo mesmo sinal. À época, *Sainte-Beaue* discordou dessa visão, como observa-se mais adiante.

Outrossim, ainda que a função de origem⁵ claramente já estivesse interligada ao sistema marcário, permanece a questão sobre se esta ainda poderia ser considerada uma função da marca nos tempos modernos. A indicação de origem tem como uma de suas finalidades assegurar que os consumidores identifiquem a origem dos produtos, em especial o fabricante. Com base neste entendimento, a lei norte-americana que rege o sistema de marcas, conhecida como *Lanham Act*⁶, não permite a cessão geral de marcas (*assignment in gross*) ou a transferência da propriedade de marcas sem o fundo de comércio (*goodwill*), como estabelecido na Seção 10, 15 U.S.C. 1060.

Essa mesma visão não pode ser observada no direito marcário brasileiro, visto que os artigos 134 e 135 da LPI, que tratam da cessão de marcas, não fazem qualquer menção à necessidade de se transferir o fundo de comércio, bem como permite, através dos artigos 139 a 141, a concessão de licenças de uso. Ainda, o artigo 21 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – TRIPs - também define que ao titular da marca cabe a faculdade de ceder

⁵ Também adotada por *Baiocchi* (2005, p. 134) como função de indicação de proveniência.

⁶ O *Lanham Act* foi publicado em 5 de julho de 1946 e, apesar de diversas emendas já terem sido realizadas, permanece em vigor até hoje.

a marca com ou sem a transferência do negócio. Desta forma, pode se afirmar que a função de origem foi mitigada, perdendo assim a sua característica e, consequentemente, sua eficácia. Mesmo nos Estados Unidos da América, a jurisprudência vem alterando o entendimento do Lanham Act, de forma a tratar as cessões de marcas com menos rigor no tocante à verificação da transferência do fundo de comércio.

O que se observa é uma dissociação cada vez mais aparente entre a marca e o fundo de comércio. Com a globalização, os consumidores possuem dificuldade de estabelecer a real origem de um produto, especialmente tendo como base apenas a sua marca. Empresas diferentes, como visões e metas distintas, fazem parte dos mesmos conglomerados econômicos. Ainda, junto com a possibilidade de cessões e aquisições de novas empresas, é quase que impossível ao homem médio estar seguro da origem da mercadoria adquirida. Para o consumidor moderno, a reputação e a experiência que ele próprio relaciona a uma marca será um fator mais marcante na hora de sua escolha do que a simples origem desta.

Enfatiza-se que este entendimento não é pacífico. Mohammad Amin Naser (2008), por exemplo, defende que a função primária de uma marca é exatamente a de origem. Entretanto, este diferencia a interpretação desta função nos dias atuais. De acordo com Naser (2008), os consumidores não mais se interessam em saber quem é o fabricante responsável pelo produto, mas, ao invés, buscam serem assegurados que os produtos e os serviços provêm de uma mesma fonte, ainda que anônima, e esta sim os diferencia dos demais produtos e serviços no mercado. Assim, não há uma preocupação com a origem física dos produtos e serviços.

No Brasil, como bem observa Morgado (2013, p. 43) ao tratar da questão da transferência de titularidade da marca, o legislador não se preocupou com esta

função. Em suas palavras, “o fez sem estabelecer compromisso maior em relação à origem e à qualidade do bem assinalado”.

3.2. FUNÇÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE

Associada à noção de origem, identifica-se também a função de garantia de qualidade⁷, a qual estabelece uma responsabilidade entre o proprietário da marca perante os consumidores em relação à qualidade do produto identificado. Discutida no passado no caso *Southern x How*, a função de garantia da marca foi desconsiderada por *Sainte-Beauvre*, cujo entendimento defendia que a marca seria apenas um elemento diferenciador, ou seja, utilizado somente para distinguir o produto por ela identificado, não havendo qualquer conexão com a sua qualidade.

Esta visão pode ser facilmente aplicada à abordagem atual do sistema marcário, pois a doutrina, em sua maioria, estabelece que a marca não dá ao consumidor nenhuma garantia jurídica de qualidade. De acordo com Mendes (2004, p. 1) a função de garantia de uma marca surge “a partir do momento em que conquista uma parcela fiel de consumidores, aquela marca estará ligada, para aquelas pessoas, a uma expectativa de qualidade, pela experiência de satisfação que tenham tido com o produto/serviço por ela designado”.

Entretanto, como aponta McCarthy (1999)⁸, a expectativa de um consumidor quanto à consistência de qualidade do produto ou serviço identificado por uma marca não corresponde em uma função de garantia, pois o sinal não é uma garantia legal

⁷ Também adotada por Baiocchi (2005, p. 134) em sua crítica à função de indicação de qualidade.

⁸ Segundo McCarthy (1999, p. 3-19) “it is important to note that the quality function of marks does not mean that marks always signify ‘high’ quality goods or services – merely that the quality level, whatever it is, will remain consistent and predictable among all goods or services supplied under the mark. Consumers expect this consistency and the law of marks embodies their expectation. Yet, to designate this as a ‘guarantee’ function is somewhat misleading, for a trademark is not necessarily a guarantee or a warranty in the strict legal sense” (Grifos nossos).

em si. Por fim, Morgado (2013, p. 51) observa a ausência de previsão legal nacional que condicione o registro de marca ao reconhecimento da qualidade dos produtos ou serviços por ela identificados.

3.3. FUNÇÃO PUBLICITÁRIA

A função publicitária é a “*capacidade atrativa simbolizada pela marca*” (MORGADO, 2013, p. 55). Esta representa o impacto que a marca tem no mercado e nos seus consumidores que resulta de uma intensa promoção da marca com a finalidade de ressaltar os produtos e serviços por ela identificados dos demais concorrentes⁹. Por esta razão, a função publicitária é comumente associada às marcas de alto renome.

Não obstante, a função publicitária é ainda muito controversa no meio doutrinário, visto que há autores que negam o seu reconhecimento como função¹⁰(MORGADO, 2013, p. 55). Para Ascensão (2002, p. 46), “a marca pode ser um poderosíssimo instrumento publicitário”, entretanto, ela não é concedida para essa função. O desempenho da mesma é apenas uma consequência sem repercussão no âmbito jurídico.

3.4. FUNÇÃO DISTINTIVA

A função menos controversa entre os doutrinadores é sem dúvida a função distintiva da marca. Intrínseca à própria definição legal de marca, caracteriza-se pela obrigatoriedade de o sinal ser capaz de distinguir os produtos ou serviços por ele identificados dos demais inseridos no mesmo segmento mercadológico. O artigo 15.1

⁹ Essa função busca o destaque da marca no meio concorrencial, não se tornando “apenas” mais uma opção.

¹⁰ Cf. MORGADO (2013).

do TRIPs ilustra de forma clara esta função ao dispor a função essencial das marcas, qual seja a de distinguir os produtos ou serviços de uma sociedade empresária com os de outra, bem como com os demais produtos e serviços identificados pela mesma.

Ascensão (2002, p. 46), ao discorrer sobre as funções de marca conclui que a única função protegida e presente em todas as marcas é a função distintiva. Conforme seu ensinamento, a função de indicação de origem, a qual asseguraria que os produtos identificados por um sinal idêntico teriam a mesma origem, perdeu seu escopo uma vez que a lei permite a transmissão da marca sem o seu fundo de comércio, bem como a concessão de licenças de uso.

Já a função de garantia de qualidade, defendida por alguns doutrinadores, não se sustenta, pois, a marca por si só não dá ao consumidor qualquer garantia jurídica de qualidade. Ainda, cabe ressaltar que a identificação de um produto ou de um serviço de má qualidade, não descharacteriza o sinal como marca. Por fim, a função publicitária também é observada. Entretanto, não se pode deixar de enfatizar que a marca não é concedida para desempenhar esta função. Logo, a única função presente em todas as marcas seria então a distintiva (Ascensão, 2002).

A função distintiva da marca permite que os consumidores identifiquem que certos produtos ou serviços são de uma determinada empresa e, ainda, deve ser vista como um instrumento que auxilia os consumidores a escolher determinado produto ou serviço dentro da gama ofertada no mercado. A importância da distinção entre os produtos também é essencial para a manutenção do equilíbrio do mercado. O interesse econômico do concorrente deve sempre ser restringido pelo interesse do consumidor, mas ambos são favorecidos com a existência de signos que possam identificar seus produtos, bem como impulsionar a concorrência no mercado.

Nota-se que a função distintiva das marcas é protegida pela legislação brasileira em vários aspectos, como, por exemplo, com a proibição do registro de marcas idênticas ou semelhantes para produtos e serviços idênticos ou semelhantes, prevista pelo artigo 124, inciso XIX da Lei da Propriedade Industrial. Estas medidas buscam evitar uma possível indução a erro do consumidor. A apreciação deste grau de dissemelhança está incluída dentro do princípio da especialidade que rege o direito marcário. Por outro lado, a defesa permitida ao titular da marca ultrapassa a classe à qual a marca pertence, e inclui a possibilidade de se opor a sinais que cubram serviços ou produtos simplesmente afins¹¹. Todas essas medidas buscam evitar que a função distintiva de uma marca se perca em virtude de ato de outrem. A importância e a essencialidade da função distintiva são enfatizadas por diversos autores. Rodriguez (1977, p.16-17) afirma que a marca em si surge quando o consumidor é capaz de relacionar esta com os produtos/serviços por ela identificados e somente assim culmina o processo de formação da marca como bem imaterial. Miranda (2002, p.37) leciona que “se não distingue, não é sinal distintivo visualmente perceptível”. Soares (2000, p.17), ao discorrer sobre, defende que “não há, portanto, necessidade de a marca ser nova. Da mesma forma, não necessita ser dessemelhante. O importante é que se distinga das outras destinadas aos mesmos produtos ou que tenham alguma afinidade”.

Destarte, tendo em vista a evolução do uso das marcas, bem como seu papel no atual cenário econômico global, compartilha-se da conclusão de Ascensão (2002), acima mencionada, e comprehende-se que a única função indispensável e primordial da marca é a função distintiva. As demais funções devem ser vistas como

¹¹ Artigo 124, inciso XIX da LPI: “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;**” (Grifos nossos).

características que podem estar presentes com relação a um determinado signo, mas não a outro. São funções secundárias e não essenciais.

4. OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA MARCA

Para a finalidade deste estudo, utiliza-se os princípios fundamentais ao direito marcário estabelecidos pela Diretoria de Marcas (DIRMA) através do Manual de Marcas (INPI, 2017), quais sejam os da especialidade, da territorialidade e da atribuição de direitos.

4.1. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

Uma das primeiras características da marca que a separa dos demais objetos protegidos pela PI é a limitação oferecida pelo princípio da especialidade. Com base neste, o titular da marca registrada somente poderá se opor a outro que utiliza sinal similar ou idêntico para identificar produtos ou serviços similares ou idênticos. Logo, o direito concedido pelo registro da marca não é absoluto e sim limitado para àqueles produtos ou serviços identificados pelo pedido, bem como por àqueles afins entre si (BAIOCCHI, 2005, p. 124).

Ressalta-se que o direito marcário brasileiro optou pela utilização da Classificação de Nice (NCL)¹², a qual contém, atualmente, 34 classes destinadas à produtos e 11 à serviços. Além disso, não adotamos o sistema de multiclasse e, por essa razão, um pedido de registro de marca está limitado a identificar somente uma dessas classes. Todavia, a proteção conferida pelo registro deve englobar também os produtos e serviços que possuem afinidade entre si, a fim de blindar o consumidor de ser levado a erro e garantir a concorrência leal entre os agentes. Este, como coloca Baiocchi (2005, p.143) “desconhece a divisão das marcas por classes; e nem seria de se exigir”.

¹² Atualmente em sua 11º edição.

Baiocchi (2005, p. 125) aponta que esta limitação prevista pela legislação tem como escopo evitar o monopólio do sinal registrado de forma ilimitada e, ainda, impedir o risco de confusão do mercado com a coexistência de marcas idênticas ou semelhantes para identificar produtos ou serviços afins, o que acarretaria um prejuízo direto ao titular do registro marcário e indireto aos consumidores (Baiocchi, 2005, p. 137). É o contraposto entre o direito de exclusividade garantido ao titular da marca e o princípio da especialidade que assegura o equilíbrio concorrencial no mercado.

Entretanto, o ordenamento jurídico brasileiro previu uma exceção a esse princípio através do artigo 125 da LPI, qual seja a marca de alto renome¹³. Neste caso, quando a uma marca é assegurado o status de alto renome, esta passa a poder se opor a outros sinais que a reproduzam ou imitem, independente dos produtos ou serviços identificados, ou de se averiguar a possibilidade de confusão. Como coloca Morgado (2013, p. 133), “no que diz respeito às marcas dotadas de excepcional poder de atração, verifica-se uma total indiferença ao risco de confusão entre os produtos ou serviços que assinalam”.

Outrossim, identifica-se também uma segunda exceção a este princípio, ainda pouco abordada e não prevista de forma expressa no texto legal, que são os casos de aproveitamento parasitário por terceiro. O aproveitamento parasitário ocorre quando terceiro se utiliza de sinal idêntico ou similar à marca registrada, porém, em um segmento mercadológico diverso. Ou seja, trata-se de caso em que as duas partes não são concorrentes entre si, entretanto, ainda assim, o terceiro está obtendo uma vantagem ao reproduzir ou imitar a marca registrada, ainda que identificando produto

¹³ As marcas de alto renome como conhecemos foram introduzidos no ordenamento jurídico brasileiro através da Lei. 9279/1996, e as suas formalidades são abordadas através da resolução do INPI nº 107/2013.

ou serviço diferente daquele apontado pelo registro, em mercado distinto e com público-alvo diverso.

Segundo Manzuelo e Mósca (2013), “caracteriza-se (*aproveitamento parasitário*) pelo uso da marca alheia para beneficiar seu negócio, sem que esteja presente o risco de confusão ou associação”. Logo, uma vez que aceitemos que um titular possa vir a impedir o uso de marca semelhante ou idêntica ao seu sinal, mas que identificar produtos ou serviços distintos, há que se falar em uma exceção ao princípio da especialidade.

4.2. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE

Previsto pelo artigo 129 da LPI, o princípio da territorialidade estabelece que o direito de exclusividade sobre a marca registrada será válido em todo o território nacional. Apesar desse princípio tratar de um direito garantido ao titular do sinal, também pode ser compreendido como uma restrição à exploração da marca, visto que limita o direito à marca ao país no qual a mesma é registrada.

Uma exceção a essa regra é a marca notoriamente conhecida, que segundo Coelho (2017, p.191) *goza de uma proteção especial, que independe de registro no INPI. Assim, se alguém pretender apropriar-se de marca que evidentemente não lhe pertence, o seu pedido poderá ser indeferido pelo INPI, mesmo que não exista registro anterior da marca no Brasil.* A Marca notoriamente conhecida é prevista pelo artigo 126 da LPI, mas introduzida por força do artigo 6º (I) *bis* da Convenção da União de Paris (CUP), promulgada através do Decreto nº 75.572/1975 (BRASIL, 1975)¹⁴.

¹⁴ Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a

4.3. PRINCÍPIO ATRIBUTIVO

O princípio atributivo estabelece que o direito de uso exclusivo da marca é obtido apenas por meio de seu registro formal perante o INPI. Como aponta Barbosa (2017, p. 57), o sistema atributivo é adotado por diferentes países em suas legislações marcárias, todas estabelecendo que o direito de exclusiva é adquirido somente com o registro da marca, alterando apenas à forma e os efeitos. Ainda nesta seara, Miranda (2002, p.40) também afirma que “a concessão do certificado de registro fixa o início de tal proteção”.

Todavia, identifica-se que a marca notoriamente conhecida, já mencionada supra (item 4.2) pode também ser vista como uma exceção ao princípio atributivo de direitos, visto que o seu registro não é mandatório para impedir sinal conflitante de terceiro¹⁵. Uma segunda exceção é prevista pela LPI através do artigo 129, parágrafo primeiro, que trata do usuário de boa-fé. De acordo com o texto, todo o indivíduo que estiver fazendo uso de um sinal marcário, de boa-fé, por, ao menos, 6 (seis) meses da data de depósito (ou prioridade) de um pedido de registro de outrem, terá direito de precedência a esse registro.

parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

¹⁵ Caso o titular da marca notoriamente conhecida provoque o INPI, ou seja, apresente oposição contra a marca de terceiro conflitando com base no artigo 126 da LPI, este deverá depositar a marca perante o INPI.

5. OS REQUISITOS PARA O REGISTRO DA MARCA

A identificação dos requisitos necessários para o registro de marca ainda é um tema pouco abordado pela doutrina brasileira. Entretanto, os autores que abordam o assunto divergem ao estabelecer quais seriam esses requisitos. Coelho (2017, p.188) identifica *três condições: a) novidade relativa; b) não-colidência com notoriamente conhecida; c) desimpedimento.*

A novidade relativa trata a necessidade de o sinal ser novo para identificar os produtos ou serviços indicados no mercado em que estará inserido. Nota-se que não é necessário que a expressão seja nova ou única, apenas capaz de ser distintiva e diferenciada dos concorrentes. Nas palavras de Baiocchi (2005, p. 146), “exige-se, apenas, que a marca não tenha sido ainda registrada para identificar produtos idênticos ou semelhantes, ou seja, que a sua apropriação não venha infringir direito anterior de terceiros”.

Com referência à não-colidência com as marcas notoriamente conhecidas, Coelho (2017) indica que o propósito é a repressão a contrafação de marcas, a qual ocorrerá, nesse caso, quando o indivíduo, intencionalmente, depositar sinal semelhante ou idêntico à de outrem notoriamente conhecida em sua área de atuação. O terceiro e último requisito, qual seja o desimpedimento, resguarda o sinal de encontrar obstáculos legais para o seu registro, tais como ser contrário a moral, aos bons costumes e à ordem pública. Neste requisito, também deve ser considerado como impedimento as proibições elencadas através dos incisos do artigo 124 da LPI.

Miranda (2002, p. 7-10), por sua vez, elencava como requisitos fundamentais a distintividade, a novidade e a veracidade. Já Barbosa (2003, p. 805) lecionava que

os sinais marcários devem obedecer aos requisitos de distintividade, novidade relativa e veracidade.

Nota-se que apesar da divergência é possível observar fortes semelhanças entre essas definições, especialmente no que diz respeito ao requisito de distintividade do sinal.

6. A PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO DE MARCA NO INPI E SEU PRAZO DE VIGÊNCIA

De acordo com o artigo 129 da LPI, o registro da marca de produto ou serviço garante ao seu titular o uso exclusivo do sinal em todo o território nacional. O termo chave nesta definição é exatamente o uso exclusivo. De acordo com Barbosa (2017, p.119), esta característica é presente em todas as legislações e é conferida apenas ao titular do sinal que, no caso do ordenamento brasileiro, é adquirido por meio de registro perante o INPI.

Não obstante, o texto legal no Brasil também previu três outros direitos compartilhados tanto pelos titulares como pelos depositantes da marca. São eles, os direitos de ceder, de licenciar e de zelar pela integridade material ou reputação do registro ou pedido de registro de marca (Lei nº 9.279/1996, artigo 130 e incisos). No tocante à vigência do registro marcário brasileiro, a proteção estabelecida pelo artigo 133 da LPI é de 10 (dez) anos, prorrogáveis indefinidamente por períodos iguais e sucessivos. Ou seja, desde que observado o artigo em questão e desde que a marca não seja objeto de um pedido de caducidade, este garantirá a sua exclusividade *ad aeternum*.

Excepcionalmente e em contrapartida ao acima disposto, o registro de marca poderá ser extinto nos casos de caducidade. Prevista pela LPI entre os artigos 143 e 146, a ação de caducidade permite que terceiros busquem a extinção de um registro de marca, a partir de 5 (cinco) anos de sua concessão, com base na alegação de não-uso do sinal. Nota-se que esta ação precisa ser depositada por um terceiro com legítimo interesse e não cabe ao INPI declará-la *ex officio*. Caso o titular não seja capaz de comprovar o uso da marca pelos últimos 5 (cinco) anos, ou ainda, justificar

o seu desuso, o registro será declarado caduco, independente que esse esteja dentro de seu prazo de vigência. Este é o único momento previsto pela LPI em que o INPI pode solicitar prova de uso da marca.

Ao contrário do sistema adotado pelos Estados Unidos da América (EUA), dito declarativo, o depósito e o registro da marca não estão condicionados à comprovação de uso do sinal no mercado. Sendo assim, à época do depósito, o titular não precisa sequer já estar utilizando o sinal. Este cenário facilita principalmente aos titulares de outras DPIs que buscam uma segunda proteção mediante o registro marcário. Uma vez que este obtenha o registro, ele assegura que por ao menos 5 (cinco) anos o seu direito não poderá ser contestado com base na falta de uso. Além disso, o tempo em questão é bastante razoável para que de fato se inicie o uso da marca.

7. A EXTENSÃO DOS DPIS POR MEIO DO REGISTRO DE MARCAS

No decorrer deste capítulo, observar-se-á como e quando ocorre a extensão de diferentes DPIS, nesse caso os DAs, os DIs e as patentes farmacêuticas, através de um concomitante ou superveniente registro de marca. Não obstante, deve ser mencionado que a grande parte dessas extensões será um resultado de uma dupla proteção entre o direito marcário e um segundo DPI.

A sobreposição dos DPIS, ou acumulação dos direitos da propriedade intelectual (ADPI) (PORTO, 2017), ocorre quando um mesmo objeto é passível de proteção por diferentes institutos da propriedade intelectual (DERCLAYE; LEISTNER 2011, p.1; PORTO, 2017, p.132-133). Note-se que a existência da ADPI não descarta as funções e características de cada PI. Para que de fato ocorra uma acumulação, faz-se necessário que o objeto seja capaz de preencher as funções e os requisitos exigidos por quaisquer que sejam os sistemas cumulativos.

As ADPIs podem ser identificadas com cada vez mais frequência. Medeiros (2017) em sua tese de doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, observa a existência de uma tênue linha hoje vista entre as delimitações dos DPIS, e conclui que é exatamente nesse cenário de delimitação e fragilidade que ocorre o crescimento da sobreposição de direitos da PI (MEDEIROS, 2017, p. 323).

Nesse sentido, Porto (2017, p. 139) acrescenta que tal expansão é motivada pelos benefícios que as ADPIs trazem para os titulares das PIs acumuladas. Moffat

também vislumbra que as ADPIs é, em geral, uma consequência do cenário atual, ao invés de um ato intencional do titular do DPI (MOFFAT, 2004, p. 1496¹⁶).

Ainda, no tocante às marcas, Moffat ressalva que essas são hoje muito além de uma palavra ou logo, elas identificam *designs* e até o *layout* do estabelecimento. Deixam de ser um sinal capaz de identificar um único produto ou serviço, para ser o signo que distingue a sociedade empresária no mercado concorrencial (MOFFAT, 2004, p. 1495¹⁷).

Independente se a ADPI seja incidental ou não, fato é que ao titular do registro de marca é reservado um direito bastante atrativo comercialmente, qual seja a possibilidade de se manter a exclusividade do signo *ad aeternum*¹⁸. Esta possibilidade é exclusiva do sistema marcário, uma vez que aos demais direitos da PI há se determinado legalmente um prazo máximo de exploração por seu titular.

A ausência de regulamentação legal sobre o tema tem como consequência o início de um processo de expansão desequilibrada. Logo, a constatação de uma sobreposição de direitos é a forma mais comum de se obter a extensão de um DPI por meio do registro de marcas. Porém, como veremos, não é a única maneira.

7.1. O DIREITO AUTORAL E AS MARCAS

Bittar (2015, p.27) define o DA como o “ramo do Direito Privado que regula as relações jurídicas, advindas da criação e da utilização econômica de obras intelectuais

¹⁶ Nas palavras de Moffat (2004, p. 1496): “This Article posits that overlapping protection has arisen mostly by accretion, as a result of the expansion of intellectual property rights, rather than by design. An examination of the reasons for the expansion of intellectual property rights supports the notion that the overlapping protection that has arisen has been less intentional and more likely a byproduct of a general expansionist, pro-property rights trend”.

¹⁷ Ainda citando Moffat (2004, p. 1495), “trademark law now protects much more than just names, words, and logos. Instead, a wide variety of designs, product configurations, and even the overall “look and feel” of a product (or even a restaurant) function as indicators of source and are, therefore, protectable under the Lanham Act”.

¹⁸ Vide item 2.4.

estéticas e compreendidas na literatura, nas artes e nas ciências". O propósito deste direito é a proteção moral e patrimonial das obras intelectuais, é a recompensa ao criador por seu esforço intelectual e criatividade. Contrária à opinião leiga popular, o DA não protege ideias, pois se faz necessário externalizá-las. Assim, enquanto a ideia permanece na cabeça do autor, não é objeto de proteção, porém, uma vez concretizada como, por exemplo, em uma letra de música, é passível de proteção.

No Brasil, o tema é atualmente regulado pela Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Seguindo um caminho diverso ao adotado pela LPI, a Lei de Direitos Autorais (LDA) estabelece no *caput* do artigo 7º uma definição ampla para conceitualizar as obras protegidas, bem como elenca através dos incisos I a XIII, de forma não exaustiva, exemplos de obras passíveis de proteção. Entretanto, tendo em vista a natureza *sui generis* de algumas das obras protegidas pelo DA, o texto legislativo não é exaustivo e, dependendo do objeto, este deve ser analisado em conjunto com outras normas legislativas, como é o caso de obras publicitárias¹⁹ e audiovisuais²⁰, entre outras.

As diferenças com o direito marcário são aparentes desde o início desse direito. Em contrapartida às marcas, o DA é inerente à criação da obra intelectual, sendo o seu registro meramente facultativo. Dentre as características do objeto protegido pelo DA, ressalta-se a necessidade de originalidade, o que não é obrigatório a um sinal marcário. De fato, é possível até encontrarmos expressões marcárias idênticas ou semelhantes coexistindo, desde que inseridas em mercados diversos, identificando produtos ou serviços distintos.

¹⁹ Lei nº 4.681/1965, decreto 57.690/1966 e Código de autorregulamentação publicitária.

²⁰ Lei nº 8.685/1993.

Entretanto, no que se refere ao DA, a obra intelectual necessita ser original. Como bem coloca Nunes (2011, p.70), “esse elemento é associado à forma de expressão de uma determinada pessoa e, uma vez atingida essa condição, a obra será protegível”. Bittar (2015, p.44-45) aponta que a esteticidade é um outro elemento inerente das obras protegidas pelo DA. De acordo com o autor, esse ramo do direito vislumbra exatamente a proteção de obras com finalidade estética, independente se essas são também obras utilitárias. O caráter estético precisa estar presente, visto que não são passíveis de proteção obras que contenham somente elementos técnicos, como pode se observar pelo artigo 8º, incisos I a V, da Lei nº 9.610/1998.

A LDA estipula em seu texto os prazos da proteção legal das obras protegidas pelo direito de autor, os quais são variáveis de acordo com a obra protegida, senão vejamos:

	Artigo da LDA
Em regra, setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor.	artigo 41, <i>caput</i> .
No caso de obras póstumas, setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor.	artigo 41, parágrafo único.

<p>No caso de coautoria indivisível, setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do último dos coautores sobreviventes. Acresce-se aos sobreviventes os direitos do coautor sem sucessores.</p>	<p>artigo 42, <i>caput</i> e parágrafo único.</p>
<p>No caso de obras anônimas ou pseudônimas, setenta anos contados de 1º de janeiro do ano imediatamente posterior ao da primeira publicação.</p>	<p>artigo 43, <i>caput</i>.</p>
<p>No caso de obras audiovisuais, fotografás e coletivas, setenta anos contados de 1º de janeiro do ano do ano subsequente ao de sua divulgação.</p>	<p>artigo 44.</p>

Como se observa, os prazos estabelecidos pela LDA são generosos ao compararmos com aqueles estipulados às patentes e aos desenhos industriais. Entretanto, ainda assim são finitos. Com pouco esforço conseguimos identificar ao nosso redor obras intelectuais, sejam literárias ou artísticas, cujo sucesso é atemporal e, por esta razão, caso a lei permitisse, estariam sendo exploradas pelos sucessores do autor (ou quem de direito) até os dias atuais. À título de exemplo, pode se citar os

grandes clássicos musicais, literários e do cinema. Entretanto, indiferente ao sucesso da obra, eventualmente esta adentrará em domínio público.

Mas, o que ocorre quando, intencionalmente ou não, algumas dessas obras protegidas por DA passam a ser utilizadas como sinal identificador, preenchendo a função marcária? Nos parece óbvio que seu titular buscará então uma dupla proteção do objeto e o seu consequente registro de marca. Nesse caso, a extensão de direitos tratada decorre de uma suposta ADPI. Para o propósito deste trabalho, considerar-se-á a ADPI somente quando esta for exercida pelo mesmo titular. Ou seja, a utilização como marca de objeto de DA de outrem, ainda que em domínio público, não será contabilizada.

Outro ponto é o momento da ADPI. Como esclarece Moffat²¹ (2004, p.1515), a sobreposição dos DPIs pode ocorrer em duas fases distintas. A primeira é quando a proteção se dá de forma concorrente, ou seja, o mesmo objeto é protegido por DA e por marca no mesmo momento. Já a segunda, ocorre quando a proteção de DA já expirou e a proteção marcária persiste ou, ainda, se inicia (proteção subsequente). A verificação deste trabalho abordará as duas fases de forma conjunta, entretanto, descarta-se o objeto cujo início da utilização marcária se dá após findo o prazo de proteção de DA, quando a obra já se encontra em domínio público.

O registro como marca de objeto previamente protegido por DA acarreta em novos direitos ao seu titular, entre eles, e sem dúvida o mais atraente, é a extensão do seu prazo de exploração exclusiva e, consequentemente a possibilidade de impedir

²¹ Nas palavras de Moffat (2004, p.1515): “There are two distinct phases of overlapping intellectual property protection (in the trademark/copyright context and others). The first is the situation of concurrent protection, when copyright law and trademark law coexist and simultaneously protect a particular creative or expressive work. The second phase begins when the copyright protection for the work expires but the trademark protection persists (or arises for the first time)”.

o uso do mesmo por terceiros não-autorizados. Talvez o caso mais famoso desse cenário é a questão do ratinho Mickey Mouse²².

Criado em 1928 por Walt Disney²³, o Mickey foi criado com o propósito de ser um personagem de desenho animado, gozando, a partir de sua criação, da proteção auferida pela DA. Todavia, com o passar das décadas, esse mesmo personagem passou a ser símbolo identificador da Walt Disney Studios e seu grande leque de mercadorias. Hoje, Mickey Mouse distingue desde parques de diversões às torradeiras, roupas de cama e camisetas. O uso do Mickey Mouse como símbolo identificador não resta dúvida do seu caráter de marca, ainda que este não tenha “nascido” com esse propósito. A princípio, o primeiro Mickey Mouse²⁴ já era para ter entrado em domínio público nos EUA. Não obstante, a pressão pela proteção do personagem é significativa no território norte-americano, o que resultou em diversas modificações na lei local a fim de estender a proteção²⁵.

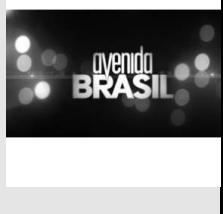
A verificação de uma ADPI em um caso tão famoso ajuda a verificar a facilidade que um objeto tem de se acoplar a mais de um DPI. Na esfera nacional, também é possível verificar diversos titulares, brasileiros e estrangeiros, que buscaram, com sucesso, uma dupla proteção, como podemos ver no quadro exemplificativo abaixo, elaboradora por meio de uma pesquisa ao banco de dados do INPI:

²²ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. District Court for the District of Columbia - 698 F. Supp. 10 (D.D.C. 1988). Walt Disney Co. v. Powell. Disponível em: <<http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/698/10/2356960/>>. Acesso em: 24 de jan. de 2018.

²³ Vide <<http://waltdisney.org/blog/birth-mouse>>.

²⁴ O desenho do Mickey Mouse sofreu diversas modificações ao longo dos anos. Vide <http://disney.wikia.com/wiki/Mickey_Mouse_Through_the_Years>.

²⁵ A última extensão ocorreu em 1998 através do Sony Bono Copyright Term Extension Act, e, por esta razão, o personagem Mickey Mouse está protegido pela lei norte-americana de direitos autorais até o ano de 2023.

MARCA	Obra protegida por DA	Titular	Registro perante o INPI	Data de depósito e classe
LORD DARTH VADER	Personagem de obra audiovisual e literária.	LUCASFILM ENTERTAINMENT COMPANY LTD. LLC	6770347	26/07/1977 28:10
WONDER WOMAN	Personagem de obra audiovisual e literária.	DC COMICS	6994202	13/11/1978 28:10
MULHER MARAVILHA	Personagem de obra audiovisual e literária.			
	Obra audiovisual e literária.	PARAMOUNT PICTURES CORPORATION	816395705 entre outros	17/09/1991 09:40
THE DA VINCI CODE	Obra audiovisual e literária.	DAN BROWN	828195170	17/02/2006 16
	Obra audiovisual.	GML LICENCIAMENTO S LTDA.	904627179 entre outros	21/03/2012 25

Uma das grandes preocupações apontadas pela maioria da doutrina ao tratar da acumulação de DA e de marcas é a perda do propósito do primeiro. De acordo com Porto (2017, p. 203), os limites do DA “*repousam em interesses públicos preponderantes que se satisfazem mediante o acesso e fruição do bem intelectual*”.

Nesse mesmo sentido, Tomkowicz²⁶ (2011, p. 165) afirma e esclarece os diferentes propósitos dos DAs e de marcas, concluindo que é distinto o escopo de cada monopólio. Este alerta também é enfatizado no texto *Overlapping IP protection: call for caution* (BIP STAFF, 2011), onde ressalta-se que a extensão de um DA pelo registro de marca acarreta na privação do público que, em outro caso, já poderia estar tendo o acesso livre do objeto duplo protegido.

A observação da doutrina não deixa dúvidas quanto à preocupação da extensão do prazo de vigência de um objeto de DA por meio do seu registro de marca. Esse direito acumulado vem para prolongar a exclusividade sobre uma obra que o legislador havia definido que seria finita. Como mencionado, os direitos estabelecidos pela LDA são uma recompensa ao autor por sua contribuição, contribuição esta cujo destino é tornar-se acessível a todos (domínio público).

Não obstante, de um outro lado temos um objeto que exerce função de marca, e que a perda de sua exclusividade por seu titular será economicamente injusta. Quando se observa novamente o caso do Mickey Mouse, torna-se mais coerente essa situação, pois não parece justo permitir que seus concorrentes façam uso do personagem. A entrada do Mickey Mouse em domínio público permitiria que outros parques estampem o mesmo desenho, assim como mercadorias sem licenciamento.

²⁶ De uma forma ampla, Tomkowicz (2011, p. 165) interpõe as diferenças entre os propósitos de DA e do direito marcário, esclarecendo que “the purpose of copyright law is to promote creativity. Once an original copyrightable work is created, it becomes automatically protected by copyrights. The purpose of trademark rights is very different. They protect association in the mind of the public between wares or services and their source. In other words, trademark rights ensure that the mark functions like a road sign that points to the true maker of the goods or provider of services. These purposes are very different and so is the scope of both monopolies”.

Inclusive para o próprio consumidor esta situação não seria favorável, pois esse perderia a capacidade de distinguir qual produto ou serviço identificado pelo Mickey Mouse seria “original” da Walt Disney e qual não seria. Assim, nesse cenário de ADPI, quando o acúmulo não é intencional, mas sim um simples resultado do mercado, não há vilão ou uma resposta simples ao conflito. Uma pergunta pouco realizada é a indagação se todos os DAs são iguais. Seria mesmo do interesse social ver um personagem como o Mickey Mouse entrar em domínio público tal como de uma famosa obra literária, como os textos de Jane Austen?

Ainda, seria a legislação capaz de separar o DA e o direito de marca de um mesmo objeto? Por exemplo, no quadro supra verifica-se que o autor Dan Brown obteve com sucesso o registro da marca THE DA VINCI CODE, um livro de sua autoria adaptado posteriormente para o cinema. Se considerarmos que esta expressão permanecesse atuando como marca pelos anos seguintes, poderia a legislação considerar que o livro adentrasse o domínio público, assegurando o acesso da sociedade à obra literária e ao conhecimento, mas qualquer exploração econômica do nome em mercadorias não?

Fato é que a acumulação dos DAs e das marcas não é algo novo e não está reduzida com o passar dos anos. Ao contrário, é uma realidade que cada vez cresce mais, principalmente com a exploração comercial de personagens. Não se pode ignorar que essas obras exercem função de marca e, por essa razão, possuem o direito de gozar dos direitos atribuídos pelo sistema marcário. O que cabe é pensar em novas alternativas de analisar essa situação, verificando caso a caso ao invés de equiparar aos demais pedidos de registro de marca, tal como é realizado pelos casos de marca de alta renome.

A marca de alto renome, como já mencionada, é uma exceção ao princípio da especialidade e garante ao seu titular um monopólio do seu sinal sobre a sua utilização para qualquer produto ou serviço. É uma compensação pelo alto e contínuo investimento realizado pela marca, o que a fez ser reconhecida em todos os setores. É também uma proteção ao consumidor que, considerando a fama de tal sinal, poderia adquirir outro produto, ainda que de segmento mercadológico diverso, acreditando se tratar do mesmo grupo. Por esta razão, o exame, assim como a prorrogação de uma marca de alto renome, é realizado de forma diferenciada.

O mesmo poderia ocorrer com uma marca advinda de um DA. Ao contrário de um pedido qualquer, o INPI poderia passar a exigir a comprovação de uso nos casos de ADPI. Caso um pedido fosse oriundo de um DA, caberia ao seu titular provar o uso daquele sinal como marca, mostrando que apesar de já protegido por DA, o mesmo exerce função marcária.

Outro fator a ser diferenciado seria a prorrogação. Da mesma forma que uma marca de alto renome não possui prorrogação automática, o mesmo deveria ser aplicado a uma ADPI. Passados os 10 (dez) anos de vigência marcária, o titular, ao solicitar a sua prorrogação por subsequente período, deveria, mais uma vez, comprovar que o uso marcário do sinal persiste, justificando a sua contínua proteção como marca.

7.2. AS PATENTES FARMACÊUTICAS E AS MARCAS

Frisa-se que será analisada por este trabalho a definição, os pressupostos e os direitos concedidos às patentes de invenção, com foco nas patentes farmacêuticas, desconsiderando, para fins deste estudo, os modelos de utilidade.

Ao contrário da esfera do direito autoral, o regime patentário obedece a um sistema declarativo de direito. Segundo Cerqueira (1946, p. 225), a concessão da patente ao seu titular não atribui o *status*, mas reconhece o direito de seu inventor. Logo, para gozar dos direitos de exclusividade previstos pela LPI, faz se necessário buscar seu registro perante o INPI.

Barbosa (2003, p.262) entende que as patentes são uma recompensa dada pelo Estado ao seu titular, em troca da tecnologia/invento alcançado. Por essa razão, o prazo de exclusividade da exploração do objeto da patente é limitado e por um tempo relativamente curto ao comparado à proteção dos demais direitos da propriedade intelectual. Senão vejamos:

“Como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca de exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito” (Barbosa, 2003, p. 262).

No tocante ao propósito de proteção das patentes, Barbosa (2003, p. 297) elucida que *a proteção, assim, se volta para uma ação humana, de intervenção na Natureza, gerando uma solução técnica para um problema técnico*. Ou seja, para uma invenção ser passível de proteção, agraciada pelo sistema de patentes, preliminarmente esta deverá ser resultado de ação humana. Não pode ser registrada como patente o fruto de descoberta de objeto já insere na natureza, como por exemplo, a realização de um novo elemento químico. Como bem colocado por Barros (2004, p. 75), *a invenção é fruto intelectual do trabalho do homem*.

A LPI, por sua vez, estabelece três requisitos necessários para que uma invenção possa ser considerada objeto de patente, quais sejam, novidade, atividade

inventiva e aplicação industrial²⁷. O princípio da novidade, tratado pela LPI em seus artigos 11 e 12, estabelece que a invenção não pode estar inserida no estado da técnica a época do depósito do pedido de patente no INPI.

O estado da técnica, por sua vez, compreende toda e qualquer informação disponível ao público em geral²⁸. Ressalta-se que o Brasil adota o regime de novidade absoluta e, assim, o estado da técnica compreende as informações disponíveis no mundo todo, independente da língua ou dos limites territoriais (BRASIL, 2013, p.69). Por exemplo, se uma invenção foi publicada em Russo em um seminário em Moscou e o seu inventor busca o registro da patente no Brasil, ainda assim, nesse cenário, a invenção já estaria inserida no estado da técnica.

Não obstante, sem prejuízo ao princípio da novidade absoluta discorrido acima, o legislador estabeleceu no artigo 12 e incisos, uma exceção à regra em questão. O dispositivo legal estabelece que a divulgação da invenção, bem como do modelo de utilidade, não será considerada como estado da técnica quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que antecederem a data de depósito da patente, ou de sua prioridade.

Para valer-se dessa exceção, a divulgação somente poderá ter sido promovida pelo inventor (período de graça), pelo INPI, desde que através de publicação oficial do pedido de patente depositado, ou ainda por terceiros, quando se utilizarem de informações obtidas direta ou indiretamente do inventor, ou resultante de seus atos. O segundo requisito legal, previsto pelo artigo 13 da LPI, é a presença de atividade

²⁷ Lei nº 9.279/1996, art. 8º: “É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”.

²⁸ Lei nº 9.279/1996, art. 11, § 1º “O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17”.

inventiva, a qual visa garantir que a matéria a ser protegida pelo direito de patente não seja óbvia para um técnico do assunto (Dannemann, 2005, p. 33).

Com essa finalidade, a Diretoria de Patentes do INPI (DIRPA) estabeleceu em suas diretrizes três etapas a serem seguidas pelos examinadores de forma a constatar a atividade inventiva do objeto do pedido de patente. São esses: *(i) determinar o estado da técnica mais próximo; (ii) determinar as características distintivas da invenção e/ou o problema técnico de fato solucionado pela invenção; e (iii) determinar se a invenção é ou não óbvia para um técnico no assunto.* Essas mesmas etapas são seguidas por outros Escritórios de Patentes, como é o caso do Escritório Europeu de Patentes²⁹. Conforme a Revisão da Lei de Patentes publicada pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos (CEDES), (BRASIL, 2013, p. 70-71), faz-se necessário que a análise da atividade inventiva da patente seja realizada da forma mais rigorosa possível, de forma a melhorar a qualidade das patentes registradas e, em consequência, incentivar a inovação sequencial (*follow-on innovation*).

O terceiro requisito previsto pelo artigo 8º é a aplicação industrial da invenção. Estabelecido pela LPI através do artigo 15, a imprescindibilidade de utilização industrial da invenção consiste na capacidade da tecnologia em ser aplicada e produzida por qualquer tipo de indústria. Como bem apontado por Barbosa (2003, p. 334), a patente deve ser capaz de ser uma solução técnica e, por esta razão, em suas palavras, “é preciso especificar qual o problema técnico a ser resolvido pela definição, sob pena de não ser patenteável”.

Em adição aos requisitos acima mencionados, a revisão apresentada pelo CEDES (BRASIL, 2013, p.72-74) identifica ainda a necessidade de o pedido de

²⁹ Guidelines for Search and Examination at the EPO as PCT Authority. “*In the problem-and-solution approach, there are three main stages: (i) determining the "closest prior art", (ii) establishing the "objective technical problem" to be solved, and (iii) considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person*”.

patente ser suficientemente descritivo, ou seja, descrever de forma clara e suficiente o objeto, e da presença do *best mode*, o qual consiste em apontar no pedido de patente a melhor forma de produção da invenção, e não apenas a sua descrição.

Barbosa (2003, p. 337) também identifica requisitos adicionais às patentes, quais sejam (i) a necessidade de ação humana para que haja de fato uma invenção; (ii) possibilidade de reprodução desta (repetibilidade e reproduzibilidade); (iii) unidade da invenção; e (iv) conceito inventivo. Por fim, o artigo 10º da LPI exemplifica criações que não serão consideradas invenções³⁰, bem como aqueles não patenteáveis em seu artigo 18³¹.

A concessão de uma patente garante ao seu titular a exploração comercial da mesma, de forma exclusiva, salvo exceções previstas em lei, por um determinado tempo. Note-se que a proteção conferida pela carta patente será restrita ao reivindicado pelo seu titular no pedido. Entretanto, como fica claro pelo texto legal, essa exploração não é absoluta.

O artigo 42 da LPI determina que o titular da patente tem o direito de impedir terceiro, sem consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto patenteado ou, ainda, processo ou produto resultante de processo

³⁰ Lei nº 9.279/1996, art. 10: “Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

³¹ Lei nº 9.279/1996, art 18: “Não são patenteáveis: I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

patenteado. Todavia, já em seguida, através dos incisos do artigo 43 da mesma lei, o legislador restringe o direito de exclusiva ao enumerar exceções ao mesmo³².

Uma segunda exceção prevista pelo artigo 75, e parágrafos da LPI ocorre nos casos em que o pedido de patente depositado for de interesse da defesa nacional. Nesses casos, regulados separadamente pelo decreto nº 2553 de 16/04/98, a patente será processada em caráter sigiloso e, ainda, não estará sujeita às publicações na Revista da Propriedade Industrial (RPI).

A terceira exceção, indicada pelo artigo 68 da LPI, é a licença compulsória da patente. Extremamente rara, esse instituto prevê a licença compulsória da patente quando seu titular exercer seus direitos de forma abusiva ou, ainda, utilizar desses direitos para a prática abusiva econômica.

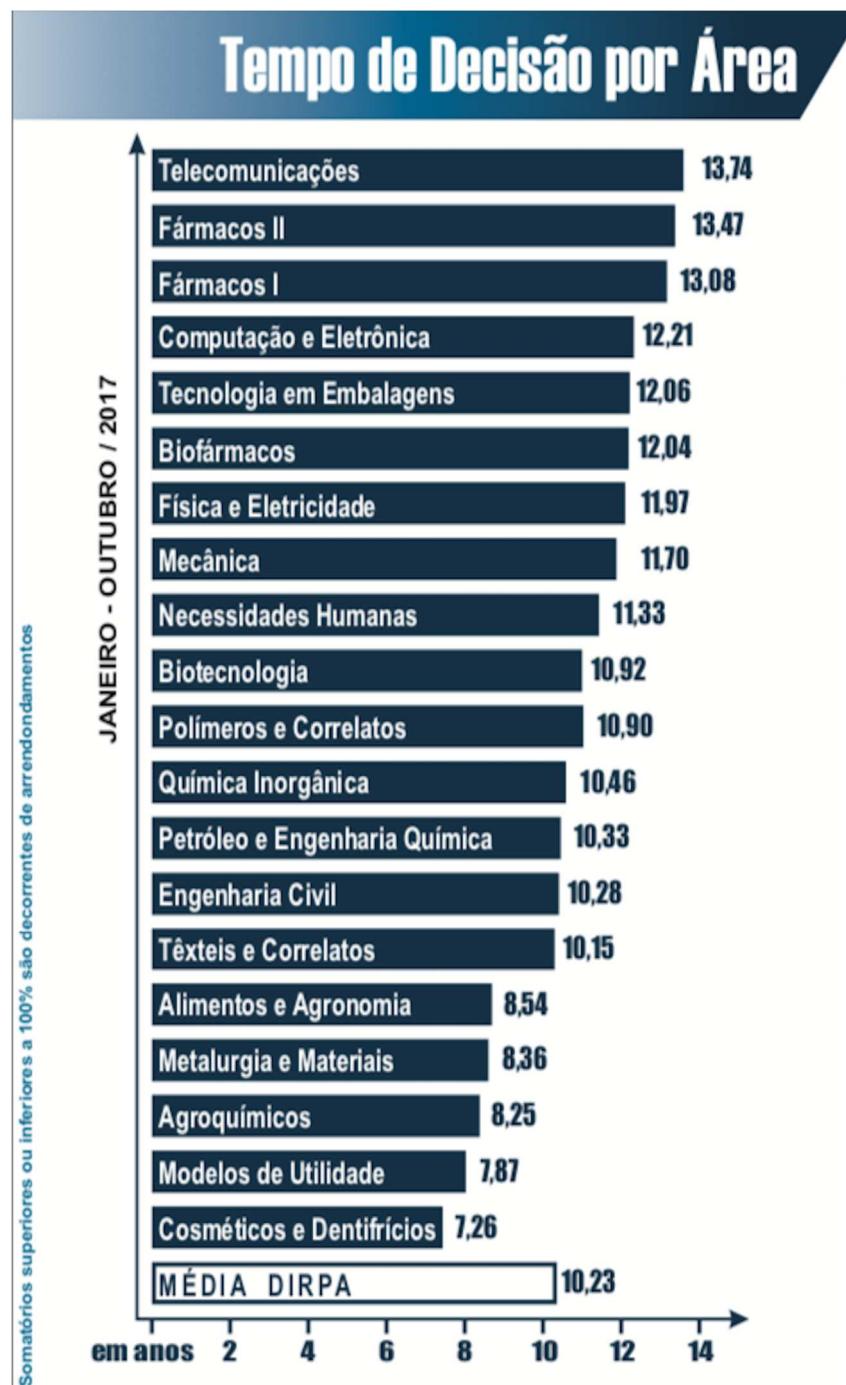
Conforme estabelecido pelo parágrafo 1º, esta licença poderá ser igualmente requerida quando o objeto da patente não estiver sendo explorado, ou, caso esteja, de forma incompleta, bem como quando o titular não estiver fazendo uso integral do processo patenteado. A licença compulsória também poderá ser requerida em casos de emergência nacional ou de interesse público, como ocorreu com o medicamento Efavirenz em 2007.

³² Lei nº 9.279/1996, art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente; II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado; IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40.

O antirretroviral Efavirenz, utilizado no tratamento da AIDS, é o medicamento de melhor custo-benefício e consumido por, aproximadamente, 40% dos portadores do vírus no Brasil (RODRIGUES, 2009). Sendo assim, em 4 de maio de 2007, o Governo Nacional promulgou o Decreto nº 6.108, concedendo o licenciamento compulsório de suas patentes de nºs 1100250-6 e 9608839-7.

O prazo de vigência das patentes é finito e, em regra, não extensivo, isto ocorre pois há um entendimento de que, à luz do interesse social do término do direito de exclusiva do titular, seu período de validade deve ser apenas o necessário para garantir um retorno financeiro ao seu titular (BRASIL, 2013, p. 87). Seguindo o estabelecido pelo artigo 40 da LPI, o prazo de vigência de uma patente de invenção concedida é de 20 (vinte) anos, contados da data de depósito. Nota-se que, contrário às marcas, o prazo retroage. Assim, levando em consideração o *backlog* existente hoje na DIRPA, o período de exploração da patente de invenção pelo seu titular fica prejudicado.

Para melhor ilustrar esse cenário, segue abaixo uma estimativa temporal para a análise de uma patente de invenção, conforme a área técnica a que se refere:



Fonte: INPI (2017)

Como já mencionado, a doutrina muito se preocupa com o propósito do sistema de patentes junto a sociedade. Segundo este tema, Tomkowicz (2011, P.53-54) afirma que um correto equilíbrio de direito patentário é aquele capaz de assegurar um

nível suficiente de atividade inventiva e acesso das novas invenções pelo público em geral.

Entretanto, devido aos altos investimentos necessários para a idealização, concretização e concessão de uma patente de invenção, não é difícil imaginar que seus titulares busquem a maior compensação financeira possível, o que resulta em uma busca por prolongar sua vigência e consequente vantagem sobre seus concorrentes.

Um dos fenômenos mais comum é o *evergreening*, o qual se define como uma estratégia utilizada pelas indústrias farmacêuticas para a extensão de seus direitos através do depósito de novas patentes que consistem em versões levemente modificadas da patente original. De acordo com Collier (2013), esses novos pedidos de patentes são pequenas melhorias suficientes apenas para justificar o depósito em questão. Mas onde entram as marcas neste cenário? Ao contrário do que ocorre com DA, a extensão de uma patente de invenção por meio das marcas não é um ato que recai sobre o mesmo objeto físico³³.

No universo das patentes farmacêuticas, o papel das marcas é crucial na escolha do consumidor entre o produto de um laboratório ao de outro. O consumidor médio em geral reconhece um medicamente pelo sinal marcário e não pelo componente químico. Por esta razão, estima-se que as sociedades empresárias farmacêuticas destinam, aproximadamente, 23% de seu orçamento para campanhas de marketing, enquanto apenas 17% para pesquisa e desenvolvimento – P&D (MOIR; PALOMBI, 2013, p.2).

Sendo assim, neste tipo de indústria o lançamento de uma nova patente não é suficiente para garantir o mercado, é necessário contabilizar a lealdade do

³³ Ou seja, não podemos afirmar que de fato ocorre uma ADPI.

consumidor. As patentes *evergreening* permitem ao seu titular transferir a lealdade dos consumidores para o novo produto (MOIR; PALOMBI, 2013, p.9)³⁴. Para tanto, essas novas melhorias são lançadas no mercado nas embalagens já reconhecidas pelo consumidor, acrescidas de termos como XR ou PLUS, indicando que a fórmula é nova e melhorada (MOIR; PALOMBI, 2013, p.9).

Veja que não estamos falando de um medicamento novo, e sim uma mera melhoria, suficiente para garantir a escolha do consumidor em detrimento, principalmente, dos medicamentos genéricos. Cabe ressaltar que, de acordo com o Dr. Joel Lexchin, professor da School of Health Policy and Management at York University in Toronto, Ontario, tipicamente as melhorias advindas das patentes *evergreening* não acarretam em nenhuma significante vantagem terapêutica, mas sim econômica (COLLIER, 2013).

Nos EUA, cujo mercado farmacêutico é reconhecido pela forte oferta de produtos que não precisam de prescrição médica, encontramos diversas variações de medicamentos reconhecidos, cuja patente já se encontra em domínio público, tal como é o caso do Tylenol³⁵. Observa-se que ao contrário do já relatado nesse estudo, o papel das marcas no prolongamento das patentes através do *evergreening* é intencional, e não um resultado do mercado.

No Brasil, as patentes *evergreening* ainda não são previstas legalmente ou sequer mencionadas nas diretrizes do INPI. Ainda que o seu conceito possa ser identificado em algumas decisões do Departamento de Patentes, o Examinador abstém do uso do termo em seus pareceres para indeferir essas patentes. Não obstante, observa-se diversas patentes que buscavam a proteção de um

³⁴ De acordo com os autores mencionados, Moir e Palombi (2013, p. 9) “loyalty in the old brand (for which the relevant patents are about to expire) is thus transferred to the new brand (whose relevant patents won’t expire for many years). The objective is to retain a patent-provided price premium over a much longer period”.

³⁵ Vide o website norte-americano <<https://www.tylenol.com/products>>.

aperfeiçoamento farmacêutico serem indeferidas com base na ausência dos requisitos de patenteabilidade, indicando que mesmo com a ausência de dispositivos legais, o INPI repreende esta prática³⁶.

7.3. O DESENHO INDUSTRIAL E AS MARCAS TRIDIMENSIONAIS

O DI é definido pela LPI como a forma plástica ornamental de um objeto (forma tridimensional), ou ainda, o conjunto ornamental de linhas e cores aplicados a um produto (padrão bidimensional), que resulta em uma aparência nova e original, assegurado que possa ser fabricado industrialmente, como estabelecido pelo *caput* do artigo 95 da LPI. É uma “roupagem” nova aplicada ao bem.

Nota-se que o legislador se preocupou em estabelecer os requisitos de novidade e originalidade já no *caput* do artigo. No que se refere à necessidade da forma ou do padrão ornamental ser novo, segue o entendimento já estabelecido para as patentes de invenção, ou seja, o objeto pretendido não pode estar compreendido pelo estado da técnica³⁷.

Barbosa (2013, p. 47) observa que o requisito de novidade exigido pelo legislador é o mesmo para esses dois institutos. Em suas palavras: “Como indica a lei, não há distinção entre o requisito de novidade aplicável às patentes de invenção, às patentes de modelo de utilidade e ao registro de desenho industrial. Como já expresso acima, nos dois casos a novidade é impiedosamente a mesma”.

O segundo requisito compreendido pelo texto legislativo é a originalidade³⁸ . Nesse caso, a lei estabelece que a ornamentação, objeto do pedido de desenho

³⁶ Nesse ponto cabe ressaltar os pedidos de patente em nome da ABBVIE que buscavam a proteção dos aperfeiçoamentos do medicamento KALETRA, cujo INPI indeferiu.

³⁷ Vide artigo 96 e parágrafos da LPI.

³⁸ Vide artigo 97 e parágrafo da LPI.

industrial, deve ser distintiva dos demais objetos, podendo ser, para tanto, formada de elementos novos ou pela combinação de elementos já conhecidos. Moro (2009, p. 242)³⁹ também identifica os requisitos de ornamentalidade e de aplicação industrial.

Um ponto de importância esclarecido pelo artigo 98 é o distanciamento do objeto de DI das obras puramente artísticas, estas protegidas por DA, já que no caso de DI far-se-á necessária a possibilidade de produção industrial. No tocante à função do DI, Moro (2009, p. 213) reconhece apenas a função ornamental ou estética, visto que a própria finalidade do objeto de DI é a produção de um *efeito novo, meramente visual*.

Bem diferente da longa lista exemplificativa de objetos não registráveis como marcas ou não patenteáveis, o legislador optou por destacar apenas dois itens ao tratar de DI. Segundo o artigo 100 da LPI, não são registráveis o que for *contrário a moral e aos bons costumes* (inciso I), bem como a *forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais*⁴⁰ (inciso II).

Não obstante, com base na análise dos artigos anteriores, entende-se que nessa lista deve-se incluir ainda as ornamentações não capazes de serem produzidas industrialmente, ou seja, as ornamentações puramente artísticas, e aquelas não suficientemente distintivas de outras já existentes.

Assim como no sistema marcário, a proteção conferida aos objetos de DI é obtida somente por meio de registro perante o INPI. Entretanto, o processo de registro

³⁹ Nas palavras de Moro (2009, p. 242), “tem aplicação industrial tudo aquilo que possa ser usado ou produzido na indústria, entendida esta de forma ampla”.

⁴⁰ Nesse caso, inclui-se as formas plásticas ou ornamentações de caráter meramente funcional.

de um DI difere dos demais da propriedade industrial⁴¹ por não compreender, em regra, o exame de mérito da matéria.

Conforme estabelecido pelo artigo 106 da LPI, o pedido de registro de DI é publicado e, simultaneamente concedido pelo INPI⁴². Logo, há apenas o exame formal e técnico do Examinador e, ainda, não há a possibilidade de terceiros se oporem até que concedido o registro⁴³. Não obstante, a LPI prevê que, no caso de interesse do titular, o exame de mérito poderá ser requerido a qualquer momento, desde que vigente o registro, a fim de verificar os requisitos de novidade e originalidade⁴⁴.

O legislador optou por prover ao titular do registro de DI direitos bastante similares àqueles conferidos ao titular de uma patente⁴⁵, qual seja a prerrogativa de impedir terceiros, sem o consentimento do titular, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o objeto protegido pelo registro de DI. A abrangência desse direito encontra três restrições, oriundas do direito de patentes e detalhadas no artigo 43, incisos I, II e IV da LPI⁴⁶.

A proteção adquirida pelo titular através do DI abrange somente a nova forma atribuída ao objeto, não se considerando qualquer funcionalidade, já que o ponto focal a ser tutelado é a questão estética, o efeito ornamental proporcionado (MORO, 2009, p. 231). Assim como no sistema marcário, o prazo de proteção conferida aos registros

⁴¹ Nesse ponto, considerar-se-á patentes e marcas.

⁴² Note que para a obtenção do registro de D.I. deverá ser observado o previsto nos artigos 100, 101 e 104 da LPI.

⁴³ Nesse caso, terceiros com legítimo interesse podem buscar a nulidade do registro.

⁴⁴ Vide artigo 111 da LPI.

⁴⁵ Cabe destacar que o artigo 109 que trata da proteção conferida pelo registro de D.I. remete diretamente aos artigos 42 e 43, incisos I, II e IV da LPI.

⁴⁶ Sendo assim, exclui-se do alcance do titular do registro de D.I. os atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente; os atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; e o produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

de DI é de 10 (dez) anos. Entretanto, esses são prorrogáveis apenas por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos. Ou seja, a máxima proteção temporal de um DI no Brasil é de 25 (vinte e cinco) anos⁴⁷.

A interseção entre DI e marcas é um fenômeno comumente observado no âmbito da propriedade industrial, tendo em vista as fortes semelhanças entre o objeto de proteção industrial e as marcas tridimensionais - 3D. Nota-se que os requisitos aqui estabelecidos para o registro de um DI não contrariam àqueles das marcas. Sendo assim, ainda que o sinal de uma marca não deva ser, por regra, novo ou original, o fato de ser não impede seu registro. Também cabe ressaltar que as duas limitações previstas pela LPI através do artigo 100 ao registro de DI também são limitações marcárias⁴⁸.

Logo, não há que se espantar que, sempre que possível, o titular de um registro de DI busque a sua proteção marcária a fim de expandir o seu prazo de proteção. Entretanto, deve-se ter em mente que apesar das semelhanças, o DI e a marca são institutos diferentes, que visam proteger aspectos distintos de um mesmo objeto.

A primeira dissemelhança que deve ser observada é a disparidade entre a função da marca e a função do DI. A principal função de uma marca é distinguir um objeto ou um serviço dos demais inseridos no mesmo mercado, mas esta não é uma preocupação do DI, cuja função é prover um novo efeito visual em um objeto já conhecido no mercado. Não necessariamente a nova ornamentação garantida pelo DI terá a função de distinguir o objeto. Assim, a nova estética garantida ao objeto pode

⁴⁷ Vide artigo 108 da LPI.

⁴⁸ Assim como em D.I., o sinal marcário não pode ser 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 idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração; ou a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, conforme previsto pelo artigo 124, incisos III e XXI.

ser suficiente para assegurar o registro de DI, mas, se não cumprir a função de distintividade, não deverá ser o suficiente para garantir o registro marcário⁴⁹.

Outra característica que deve ser considerada é o elemento de cada proteção. Nos casos das marcas tridimensionais (3D) o essencial é o objeto tridimensional em si, desprovido de elementos nominativos. Já no caso dos DIs, o elemento é o objeto como um todo. Moro (2009, p. 260) nesse ponto discorre que no caso das marcas, deixa-se “a avaliação das figuras ou elementos nominativos a ela apostos em plano secundário”, enquanto que no DI, “a apreciação é feita no conjunto”.

Feito as ressalvas acima, tratemos os casos em que de fato o objeto protegido por DI exerce a função de marca. Nesses casos, Tomkowicz (2011, p. 186-187)⁵⁰ afirma que o caráter distintivo no mercado deve ser adquirido antes de o sinal ser registrado como marca. Entretanto, a legislação brasileira marcária não exige que, à época do depósito, o sinal esteja sendo utilizado. Logo, ainda que concorde com o doutrinador em questão, essa exigência não teria como ser abraçada pelo INPI hoje.

Um dos casos mais conhecidos de extensão do DI por meio da marca é a emblemática garrafa da Coca-Cola. A nova ornamentação dada a um objeto já conhecido e inserido no mercado, qual seja a garrafa de refrigerante, tornou sinal distintivo da Coca-Cola Company no mercado. Nesse caso, não há como negar que a garrafa exerce uma função distintiva. Nos EUA, a mesma foi registrada como DI e como marca⁵¹.

⁴⁹ Da mesma forma que um objeto novo e original não será necessariamente distintivo, um objeto distintivo não será necessariamente novo e original.

⁵⁰ De acordo com o autor, “to satisfy the test of acquired distinctiveness, it is not sufficient that a distinguishing guise is merely distinctive in channels of trade as, for example, to the manufacturer or wholesaler, but it must be distinctive to those who are probable purchasers, including the consumers”.

⁵¹ Registro perante o United States Patent and Trademark Office (USPTO) de desenho industrial D63,657 e registro de marca No. 1,057,884. BECKERMAN-RODAU, Andrew. The Expansion of Overlapping Intellectual Property Rights.



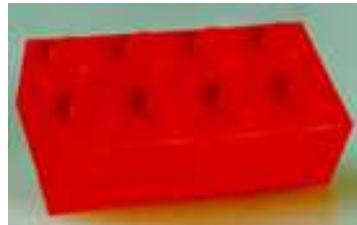
Fonte: Banco de dados do United States Patent and Trademark Office (USPTO).

8. ESTUDO DE CASOS PRÁTICOS

Tendo em vista o exposto acima, passa-se agora a analisar três diferentes situações práticas onde pode se observar a busca pela a extensão da proteção por meio do registro de marcas.

8.1. LEGO JURIS VS. MEGA BRANDS, INC. E OHIM⁵²

Em 1º de abril de 1996, a Kirkbi A/S (depois sucedida pela Lego Juris A/S) depositou perante o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (OHIM⁵³) um pedido de registro de marca para a figura tridimensional vermelha abaixo.



Fonte: Acórdão C-48/09 P

Em um primeiro momento, o OHIM comunicou a Kirkbi a sua intenção de indeferir o pedido em questão, uma vez que entendia que a figura representava um tijolo de brinquedo simples, sem característica distintiva, e que o sinal consistia exclusivamente de forma necessária para se obter um resultado técnico⁵⁴. Entretanto, após a apresentação de novas evidências pelo titular, o OHIM decidiu por conceder o registro da marca em 19 de outubro de 1999, entendendo que o sinal adquiriu distintividade na União Europeia para identificar, na classe 28⁵⁵, “brinquedos de

⁵² Com base no acórdão de 14 de setembro de 2010, disponível em <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=82838&doclang=EN>.

⁵³ Hoje conhecido como EUIPO – European Union Intellectual Property Office.

⁵⁴ Conforme artigo 7 (1)(b) e (1)(e)(ii) do Regulamento (CE) nº 40/94.

⁵⁵ Seguindo a classificação de Nice adotada pelo OHIM.

construção” e que não consistia exclusivamente de forma necessária para a obtenção de um resultado técnico.

Não obstante, em 21 de outubro de 1999, Ritvik Holdings Inc. (depois sucedida pela Mega Brands Inc.) requereu que a marca fosse declarada nula, por entender que era contrária aos motivos absolutos de recusa previstos pelo artigo 7 (1)(a), (e)(ii), (iii) e (f) do Regulamento (CE) nº 40/94. Com isso, em 30 de julho de 2004 a Divisão de Nulidades do OHIM⁵⁶ declarou nula a marca da Kirkbi com relação a “brinquedos de construção” na classe internacional 28.

Insatisfeito com a decisão, o titular apresentou recurso em 20 de setembro de 2004, o qual foi negado o provimento pela Câmara de Recurso⁵⁷, uma vez que se considerou que os requisitos do artigo 7 (1)(e)(ii) do Regulamento (CE) nº 40/94 estavam devidamente preenchidos. O primeiro ponto levantado pela decisão da Câmara de Recurso foi o fato de que uma exigência embasada pelo artigo 7 (1)(e)(ii) do Regulamento (CE) nº 40/94 não poderia ser superada através da juntada de pesquisa de mercado ou de opinião⁵⁸, pois a distintividade adquirida pelo sinal como resultado de uso não afasta o caráter funcional do mesmo. Ainda, destacou a Câmara que a adição de um elemento arbitrário como cor não afasta a proibição de registro de uma forma tridimensional cujas características principais resultam em uma função técnica.

A Câmara de Recurso observou que a peça de Lego era caracterizada na sua parte superior por duas filas simétricas com quatro pinos planos cilíndricos. Estabeleceu o relatório também que o fato de um objeto ser protegido por patente⁵⁹

⁵⁶ No original, Cancellation Division of OHIM.

⁵⁷ No original, Grand Board of Appeal of OHIM.

⁵⁸ Documentos esses devidamente juntados pelo Recorrente.

⁵⁹ A peça de Lego em questão já era objeto de proteção da patente nº 587206 e a função obtida pela proporção nas dimensões da peça constava na patente nº 866557.

não afasta a possibilidade de um eventual registro marcário, desde que investido de elementos ornamentais e arbitrários. Entretanto, a presença de um registro anterior patentário por si só é uma indicação e que o objeto possui uma função.

Por fim, a Câmara de Recursos entendeu que a peça de Lego, como um todo, é necessária para obter o resultado técnico pretendido.

Esgotada as opções administrativas, o Recorrente ingressou em juízo em 25 de setembro de 2006 com a finalidade de reverter a decisão denegatória e garantir o registro da marca tridimensional da peça de Lego. O recurso impetrado teve como base a suposta violação do artigo 7º (1)(e)(ii) do Regulamento (CE) nº 40/94, fundamentando, em um primeiro momento, na errônea interpretação do dispositivo legal e, em um segundo momento, na errônea apreciação do objeto da marca.

O primeiro argumento da Recorrente, qual seja a errônea interpretação do dispositivo legal, foi negado essencialmente com base na (i) correta análise pela Câmara de Recursos da funcionalidade da forma tridimensional pretendida quanto as características tidas pelo titular como essenciais; e na (ii) correta análise pela Câmara de Recursos quanto a ser necessária a forma para a obtenção do resultado técnico, ainda que este possa ser obtido por outras formas também.

No tocante ao segundo fundamento, a errônea apreciação do objeto da marca, este também foi rejeitado, desta vez, fundamentado na afirmação de que (a) o exame da marca foi corretamente realizado com foco na verificação da funcionalidade da forma, não devendo ser considerada a opinião do consumidor nesse ponto; e (b) que a análise incluiu todos os elementos visualmente perceptíveis, concluindo que todos preenchiam funções técnicas específicas.

Sendo assim, o recurso apresentado ao Tribunal de Primeira Instância foi negado o provimento na íntegra. O grande obstáculo do cenário acima foi a ineficácia

do titular em provar que o sinal tridimensional em questão era formado por elementos outros que aqueles necessários para o resultado técnico final. Baiocchi (2011, p. 84), ao analisar o acórdão acima, aponta que a União Europeia aceita o registro de sinal tridimensional que preencha os requisitos marcários e que não está incluído nos motivos absolutos de recusa, mas observa uma preocupação da União Europeia em conceder um monopólio de soluções técnicas ou de características utilitárias de um produto através do registro de marca.

8.2. O PEQUENO PRÍNCIPE E O DOMÍNIO PÚBLICO

O Pequeno Príncipe é um livro escrito pelo autor francês Antoine de Saint-Exupéry e publicado pela primeira vez em 1943. A obra é uma das mais adaptadas no mundo, já sendo traduzida para mais de 300 (trezentas) línguas. Além disso, trechos do livro assim como seus personagens estampam diversos produtos, desde almofadas à canecas e camisetas. Logo, o interesse cultural e comercial nessa obra é considerável e muito se aguardava acerca da sua entrada em domínio público. Tendo em vista as diferentes Leis de DAs, esse momento varia entre os países⁶⁰.

No Brasil, como já mencionado, uma obra ingressa no domínio público 70 (setenta) anos após o falecimento de seu autor⁶¹. Assim, tendo em vista que Antoine de Saint-Exupéry morreu em 1944, a obra literária se encontra em domínio público desde 1º de janeiro de 2015⁶². Logo, desde então, indivíduos podem utilizar a obra

⁶⁰ Nota-se que na França adota-se um prazo diferenciado por conta das Guerras Mundiais, sob a justificativa de que durante esses períodos a circulação das obras ficou prejudicada. Assim, há um acréscimo de 6 anos e 152 dias em virtude da Primeira Guerra Mundial e de 8 anos e 120 dias em virtude da Segunda. Ainda, acresce-se 30 anos de proteção caso o autor tenha falecido em combate. Por fim, dependendo da interpretação a ser dada pela lei, o Pequeno Príncipe entrará em domínio público entre 1º de maio de 2033 e 1º de janeiro de 2045.

⁶¹ Artigo 41 da LDA.

⁶² O 1º de janeiro de cada ano é reconhecido como o dia oficial do domínio público, pois marca o momento de liberação do uso das obras até então protegidas.

original, ainda que com fim lucrativo, bem como modificá-la através de adaptações, traduções, entre outros (BRANCO, 2015).

Não obstante, os herdeiros do autor buscaram o registro marcário dos personagens e ilustrações, perpetuando, assim, a exploração, ainda que indireta, da obra. No Brasil, o titular Societe Pour l’Oeuvre et la Memoire d’Antoine de Saint-Exupery-Succession Saint Exupery-d’Agay detém, aproximadamente, 10 registros de marca figurativa para a imagem do personagem “o pequeno príncipe” e ainda um registro de marca mista.



Fonte: Banco de dados do INPI.

A exploração desses direitos persiste pela validade da marca, independente da entrada em domínio público da obra. Todavia, nota-se que nesse caso o acesso cultural à obra literária permanece intacto, cumprindo assim a função do DA.

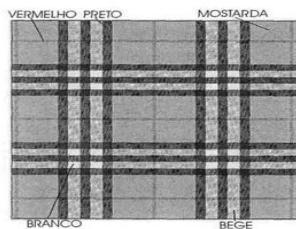
8.3. A ESTAMPA TARTAN DA BURBERRY

Muito se discute qual seria a forma de proteção de uma estampa, oscilando a doutrina entre DA, DI e marcas. Entretanto, em um primeiro momento, não parece correto afirmar que as estampas são sinais passíveis de registro marcário, pois, apesar de visualmente distintivas, não possuem a função primordial de distintividade.

Ainda, em geral, uma estampa é criada como parte de uma coleção e por tempo limitado, não tendo como finalidade a identificação de um produto ou serviço no mercado.

Não obstante, há casos em que o titular integra a estampa em todo seu portfólio, e esta deixa o plano secundário para se tornar o principal sinal identificador. Esse fenômeno pode ser comumente observado no mundo da moda, onde o consumidor é capaz de identificar o titular da peça através da estampa, antes mesmo de verificar a marca do produto. Nesse cenário, uma das marcas pioneiras é o famoso tartan da Burberry.

O tartan da Burberry foi criado em 1924 e de início somente era encontrado como forro dos *trench coats*. Com o passar dos anos, a marca resolveu expandir a sua utilização e hoje a mesma padronagem é aplicada a todos os produtos oferecidos pela Burberry. Sendo assim, pouco se discute quanto o fato do tartan ser de fato utilizado como marca pela sociedade empresária. Por essa razão, a Burberry detém diversos registros de marca pelo mundo, inclusive no Brasil, sob o nº 822964147.



Fonte: Banco de dados do INPI.

Apesar de não haver dúvidas de que há uma criação intelectual da estampa, muito se discute qual seria o instituto correto para inserir estas. A doutrina ainda não é dominante sobre o assunto, não havendo hoje ainda um consenso se estas devem ser protegidas através de DA, DI ou marcas.

Por esta razão, no presente caso não podemos afirmar que o titular buscou uma extensão do seu direito, nem muito menos um acúmulo de direito. Entretanto, fica claro que em situações em que a legislação seja silente quanto à forma de melhor proteger o objeto, o titular buscará então a proteção mais ampla, eficaz e benéfica para si, nesse caso a proteção marcária.

9. ABUSO OU DIREITO DO TITULAR

Ao fim da análise da extensão dos DAs, de DIs e das patentes, nos parece certo afirmar que, uma vez que o objeto esteja exercendo o papel de marca, esse deverá corretamente gozar da proteção marcária, ainda que já registrado como um outro DPI.

Parece razoável que o titular que tanto investiu em um sinal, tornando-o símbolo identificador do seu produto ou serviço, possa continuar a explorá-lo e impedindo o uso do mesmo por terceiros. Entretanto, discute-se se esse direito não seria abusivo, tendo em vista que se estende a proteção de uma obra ou objeto cujo intuito do legislador era que fosse finita.

O abuso de direito ocorre quando a utilização de um direito lícito se dá de forma abusiva, prejudicando o terceiro. Alguns doutrinadores observam ainda a necessidade do dolo do titular do direito em prejudicar o terceiro, entre eles Caio Mário da Silva Pereira. De acordo com o douto jurista, “abusa do seu direito o titular que dele se utiliza levando um malefício a outrem, inspirado na intenção de fazer mal, e sem proveito próprio”. (PEREIRA, 1995, p. 430).

Contrário à afirmação supra, entendo que o dolo não é um requisito do abuso do direito. O qual pode vir a ocorrer simplesmente pelo exercício de um direito do titular. Nesse sentido, Almeida (2004, p. 39) afirma que “o abuso de direito é caracterizado pelo comportamento aparentemente lícito de alguém, mas que ao utilizar o seu direito, vem a causar dano a outrem em razão de contrariar de forma manifesta o espírito do instituto”.

Logo, como bem coloca Moro (2009, p. 276), a teoria do abuso de direito é uma ferramenta que limita quaisquer excessos que possam a ocorrer no exercício de um direito por seu titular.

No ordenamento jurídico brasileiro, o abuso de direito veio a ser expressamente previsto com o Código Civil de 1916⁶³ e mantido pelo Código Civil de 2002⁶⁴, atualmente em vigor. Hoje, a questão do abuso de direito é tratada através do artigo 187 do texto legal em questão, no qual se lê “*Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes*”.

A novidade embarcada pelo Código de 2002 foi a confirmação do enquadramento da matéria junto aos atos ilícitos. Com isso, a possibilidade de um titular de direito estar exercendo de forma abusiva passa a ocorrer tanto quando este agir para tanto, ou, ainda, quando houver omissão⁶⁵.

Utilizando-se da definição aqui adotada, a extensão dos DAs e dos DIs pode ser vista como um possível abuso de direito, visto que seus titulares estão fazendo uso permitido e lícito de sua prerrogativa de registrar sinal utilizado como marca, porém, estendem a validade de um direito que, de outra forma, não mais seria de sua exclusividade. Nesse sentido, Cerqueira (1946, p. 329) opta por não discutir a possibilidade do registro marcário de objeto já protegido. Entretanto, esta não parece a melhor análise da questão.

Se por um lado pode ser observado de fato um abuso, visto que o objeto protegido por DA e DI eventualmente estaria inserido no campo do domínio público, por outro não parece correto não estender a proteção marcária para um sinal que de fato é utilizado como marca. Por exemplo, permitir que os concorrentes da Coca-Cola

⁶³ Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. A questão do abuso de direito se encontrava prevista no artigo 160 da referida Lei.

⁶⁴ Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

⁶⁵ Esta conclusão deriva da análise do artigo 186 do Código Civil Brasileiro que trata de definir o ato ilícito, qual seja “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Company fizessem uso de sua garrafa estilizada seria prejudicial à empresa e ao consumidor, que poderia estar sendo levado a erro.

Moro (2009, p. 281) bem afirma que se o sinal é marca, não há o que se falar de abuso do direito, nesse caso, é direito do titular o seu uso exclusivo⁶⁶. Uma grave questão nesse tópico é que as marcas provindas de DA e de DI não são analisadas de forma diferenciada, e sim tratadas como qualquer outro sinal. Entendo que nesses casos, deveria ser obrigatório que o titular provasse o uso do sinal como marca, demonstrando o exercício da função distintiva no mercado. Além disso, caso viesse a ser constatado o fim da utilização da marca, o Examinador deveria ter a prerrogativa de instaurar um processo buscando a extinção do registro marcário.

No tocante às patentes farmacêuticas, essa verificação não é tão simples. Como visto no capítulo 7.2, nesses casos pode-se verificar a intenção/dolo do titular em prejudicar a concorrência através de um investimento massivo em uma marca que identifica patente já em domínio público ou prestes a ser extinta. Logo, ainda que o sinal exerça a função de marca, existe um dolo inicial do titular de “driblar” a entrada do medicamento em domínio público. Assim, não parece justo e certo que esse seja compensado por este ato. Nesse cenário, entendo que há sim a constatação de um abuso de direito.

⁶⁶ Nas palavras da autora: “Por outro lado, não se pode entender que ocorreria exercício abusivo de direito se, subsistindo o registro marcário sobre a forma, estivesse esta sendo utilizada como identificadora de um produto ou serviço” (Moro, 2009, p. 281).

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde sempre, os empresários estão em busca de ferramentas que permitam estender seus direitos e, consequentemente, a possibilidade de explorá-los. Com a propriedade intelectual não seria diferente.

A extensão dos DIs por meio das marcas é uma realidade que só cresce com os anos e, por essa razão, não cabe simplesmente ignorar ou coibir essa ação, deve-se regulá-la. Infelizmente, muitos dos estudos sobre o assunto ainda não olham o conflito sobre esta óptica, terminando por meramente criticar e rejeitar a possibilidade de uma dupla proteção recaída sob um mesmo objeto.

Como antecipado no capítulo anterior, uma forma de lidar com esse cenário seria a individualização do exame das marcas provindas de outros institutos da propriedade intelectual, tal como se concede hoje às marcas de alto renome. Uma marca não nasce como sendo de alto renome, ela adquire esse status através de seu amplo reconhecimento pelo público em geral, não só em seu mercado de atuação. O direito concedido ao seu titular é uma recompensa ao alto investimento realizado no sinal, possibilitando que o alto renome seja uma exceção aos preceitos limitadores do direito marcário.

Esta mesma visão poderia vir a ser aplicada ao sinal já protegido por DA ou registrado como DI e que, eventualmente passar a exercer a função de marca. Assim como nos casos de alto renome, esse sinal não nasce como marca, mas incorpora essa função através do reconhecimento do consumidor, passando então a exercer uma finalidade distintiva no mercado.

Não reconhecer o status marcário desse sinal, seria impedir a exploração exclusiva do mesmo pelo seu titular e, ainda mais grave, possibilitar a sua utilização

pelos concorrentes diretos do titular. Esta premissa é prejudicial não só para o titular como para o mercado e os consumidores.

No entanto, é preciso sim limitar a extensão por meio do registro de marcas e por essa razão, faz-se necessário uma análise mais rigorosa da matéria de forma individual e diferenciada. Primeiramente, esclarece-se que para que haja a extensão, o elemento a ser utilizado como marca deve ser o mesmo protegido por DA e/ou DI, de mesma titularidade do depositante da marca.

O segundo ponto, e mais importante, é a necessidade de se comprovar o exercício do sinal como função de marca, bem como a manutenção desse *status* de marca, em especial à época de prorrogação da marca. A manutenção de uma marca que não está exercendo a sua função com a simples finalidade de assegurar o DA e o DI é um abuso de direito.

No tocante às patentes de invenção, mais especificamente às farmacêuticas, a análise deve ser ainda mais intensa. Nesse caso, a proteção não recai sobre o mesmo objeto, visto que as patentes se referem ao medicamento em si (composto químico) e a marca somente ao nome atribuído a esse no mercado. Ainda que não se deva afastar a possibilidade de um medicamento adquirir status de marca com o tempo, como é o caso da ASPIRINA, deve se observar que nem sempre esse será o caso. Por muitas vezes o status de marca será “forçado” pelo seu titular com a simples finalidade de perpetuar a sua patente. Nesses casos, ainda que o sinal venha a exercer a função de marca, ele já *nasce viciado*, pois, de início, a intenção de abuso do direito pelo titular já é constatada.

Infelizmente, as medidas acima sugeridas só poderiam ser adotadas pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelo INPI caso uma alteração de lei fosse realizada, e fato é que o assunto em questão não promove no cenário social atual tamanha

necessidade. Porém, ainda assim, não pode ser ignorado por completo, principalmente pelos examinadores da DIRMA.

Na prática, os titulares de DPIs têm conseguido com sucesso a extensão de seus direitos por meio das marcas, sem observar qualquer restrição ou rigorosidade adicional daquelas já compreendidas pelo sistema marcário.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. **Abuso do direito e concorrência desleal**. São Paulo: Quartier Latin, p. 82, 2004.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **As funções da marca e os descritores (Metatags) na Internet**. Revista da ABPI, v. 61, p. 44-52, 2002.

BAIOCCHI, Enzo. **Motivo Absoluta de Recusa de Registro de Marca Comunitária Tridimensional**: Comentários ao acórdão Lego, do Tribunal de Justiça da União Européia. Revista Eletrônica da IBPI, n. 3, p. 47-89, 2011.

_____. **Breves Considerações acerca do Princípio da Especialidade no Direito de Marcas**. Revista de Direito Mercantil, n. 138, p.123-159, 2015.

BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas**: Uma Perspectiva Semiológica. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008.

_____. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Tomo I. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010.

_____. **Imagens de Personagens Ficcionais Apostos a Produtos Têxteis como Objeto de Proteção pela Lei Autoral**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2012. Disponível em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/personagens_produtos_texteis.pdf. Acesso em 22 de janeiro de 2018.

_____. **Da Novidade nos Desenhos Industriais**. In: PDICC, Aracaju, Ano 2, Ed. nº 013, p. 41-81, 2013. Disponível em http://pidcc.com.br/artigos/032013/edicao_0302.pdf. Acesso em 12 de março de 2018.

_____. **Uma introdução à Propriedade Intelectual**. 2º ed. 2003. Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em 22 de janeiro de 2018.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Aperfeiçoamento e Dependência em Patentes**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004.

BECKERMAN-RODAU, Andrew. **The Expansion of Overlapping Intellectual Property Rights**, 2011. Disponível em: <<http://www.ipwatchdog.com/2011/02/22/the-expansion-of-overlapping-intellectual-property-rights/id=15369/>>. Acesso em 12 de março de 2018.

BIP STAFF. **Overlapping IP protection: call for caution**. Bip counsels, 2011. Disponível em: <<https://www.bananaip.com/ip-news-center/overlapping-ip-protection-call-for/>>. Acesso em 12 de março de 2018.

BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de Autor**. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

BRANCO, Sérgio. **O ‘Pequeno Príncipe’ é de (quase) todos**, 2017. Disponível em: <<http://www.huffpostbrasil.com/instituto-de-tecnologia-e-sociedade/o-pequeno-principe-e-de-quase-todos-a-21672656/>>. Acesso em 12 de março de 2018.

BRASIL. Constituição do Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicacomilado.htm>. Acesso em 12 de março de 2018.

_____. Decreto Nº 2.553. Propriedade industrial. Brasília: Casa Civil, 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2553.htm>. Acesso em 12 de março de 2018.

_____. Decreto Nº 6.108. Licenciamento compulsório por interesse público de patentes. Brasília: Casa Civil, 2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2007/decreto/d6108.htm>. Acesso em 12 de março de 2018.

BRASIL. Decreto Nº 75.572. Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial. Brasília: Senado Federal, 1975.. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em 12 de março de 2018.

_____. Lei nº 10.406. Código Civil. Brasília: Casa Civil, 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em 12 de março de 2018.

_____. Lei nº 3.071. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil (revogado). Brasília: Casa Civil, 1916. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L3071.htm>. Acesso em 12 de março de 2018.

_____. Lei nº 9.279. Direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: Casa Civil, 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em 12 de março de 2018.

_____. Lei nº 9.610. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília: Casa Civil, 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em 12 de março de 2018.

_____. A revisão da Lei de patentes : inovação em prol da competitividade nacional. Brasília : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2013.

CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. **A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas:** passado, presente e futuro. Lumen Juris, 2009.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial.** Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual:** Tomo I. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2017.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial:** Direito de Empresa. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 6 n.1. p. 188-191, 2017.

COLLIER, Roger. **Drug Patents:** The Evergreening Problem. *CMAJ* : Canadian Medical Association Journal, 2013. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3680578/>>. Acesso em 12 de março de 2018.

DERCLAYE, Estelle; LEISTNER, Matthias. **Intellectual property overlaps: a european perspective.** Bloomsbury publishing, 2011. Disponível em: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelinespct/e/g_vii_5.htm>. Acesso em 12 de março de 2018.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Lahan Act.** Disponível em: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf>. Acesso em 12 de março de 2018.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **District Court for the District of Columbia**: Walt Disney Co. v. Powell, 1998. Disponível em: <<http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/698/10/2356960/>>. Acesso em 12 de março de 2018.

FABBRI JUNIOR, Hélio. **Marcas Tridimensionais, de certificação e coletivas sob a perspectiva da nova legislação de propriedade industrial**. Revista da ABPI, 1995.

GIRALDI, Jonanthan. **Overlapping IP Protection: Is the Sky the Limit?**, 2018. Disponível em: <<http://www.iposgoode.ca/2008/11/overlapping-ip-protection---is-the-sky-the-limit/>>. Acesso em 12 de março de 2018.

HEYMANN, Laura A., **Overlapping Intellectual Property Doctrines: Election of Rights versus Selection of Remedies**. Stanford Technology Law Review, v. 17, 2013. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2398051>. Acesso em 12 de março de 2018.

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - IDS. **Comentários à lei da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. **Infográfico INPI em Números**, 2018. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-divulga-material-com-infograficos-sobre-suas-principais-atividades/infografico-inpi-em-numeros.pdf/view>>. Acesso em 12 de março de 2018.

KILMAR, Sofia Gavião. **A Dupla Proteção em Propriedade Intelectual Face ao Abuso de Direito**. Revista Eletrônica do IBPI, n. 9, p.7-22, 2014. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/?media_dl=394>. Acesso em 12 de março de 2018.

KWEITEL, Juana. REIS, Renata. **A primeira licença compulsória de medicamento na América Latina**. Pontes. v. 3, 2007. Disponível em: <<https://www.ictsd.org/bridges-news/pontes/news/a-primeira-licenca-compulsoria-de-medicamento-na-america-latina>>. Acesso em 12 de março de 2018.

LABRUNIE, Alessandra Ulmer Malgarini. **A dupla proteção de um signo pelo direito de marca e direito de autor**. São Paulo. Pontifícia Universidade Católica, 2004.

MANZUETO, Cristiane dos Santos. DIAS, Fernanda Mósca Tavares. **Concorrência Desleal, Concorrência Parasitária e Aproveitamento Parasitário**: a propriedade

intelectual no novo milênio. São Paulo: ASPI, 2013. Disponível em: <<http://dibiasi.com.br/pt-br/artigo/concorrencia-desleal-concorrencia-parasitaria-e-aproveitamento-parasitario/>>. Acesso em 12 de março de 2018.

McCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on Trademarks and Unfair Competition**. Washington. p. 3-19, 1999.

MEDEIROS, Heloísa Gomes et al. **A sobreposição de direitos de propriedade intelectual no software**: coexistência entre direito de autor e patente na sociedade informacional. 2017. Disponível em: <http://bheringadvogados.com.br/pdf/artigos/RM_Marcas_CrescEmpr_200402.pdf>. Acesso em 12 de março de 2018.

MENDONÇA, Marianna Furtado de. **Serviços de Links Patrocinados**: Violação marcária pelo site de busca? Revista da ABPI, n. 112, p.47-62, 2011

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. Parte Especial, Tomo XVII. São Paulo: Bookseller, p. 7-98, 2002.

MOFFAT, Viva. **Mutant Copyrights and Backdoor Patentes**: The problem of overlapping intellectual property protection. Berkeley Technology Law Journal, v. 19, p. 1473-1532, 2004. Disponível em: <<https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com.br/&httpsredir=1&article=1489&context=btlj>>. Acesso em 12 de março de 2018.

MOIR, Hazel; PALOMBI, Luigi. **Patents and Trademarks**: empirical evidence on 'evergreening' from Australia. 2013. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2365786>. Acesso em 12 de março de 2018.

MOREIRA, Natali Francine Cinelli. **Da dupla proteção da marca pela propriedade industrial e pelo direito de autor**. Revista da ABPI, n 107, p. 54-68, 2010.

MORGADO, Mônica Christina Rodrigues. **Marcas de Alto Renome**: abordagem conforme a legislação brasileira. Curitiba: Juruá, 2013.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marcas Tridimensionais**: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva, 2009.

NASER, Mohammad Amin. **Re-examining the Functions of Trademark Law**. Chicago-Kent Journal of Intellectual Property, 2008. Disponível em: <

<http://scholarship.kentlaw.iit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1068&context=ckjip>. Acesso em 12 de março de 2018.

NUNES, Simone Lahorgue. **Direito autoral, direito antitruste e princípios constitucionais correlatos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

OLAVO, Carlos. **Composição da marca**. In: Propriedade industrial. Sinais distintivos do comércio concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 2005.

ONO, Shoen. **Overview of Japanese Trademark Law**. Tokio: Yuhikatu, 1999. Disponível em: <<http://www.iip.or.jp/translation/ono/ch2.pdf>>. Acesso em 12 de março de 2018.

OTERO LASTRES, José Manuel. **En torno a un concepto legal de marca**: Actas de derecho industrial 1979-1980. Madri: Editorial Montecorvo, p.13-27, 1981.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**, 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995.

PORTE, Patrícia. **Limites á sobreposição de direitos da propriedade Intelectual**. Revista da ABPI, v. 109, p. 03-15, 2010.

_____. **Critérios para a proteção acumulada de direitos de propriedade intelectual no Brasil**: marcas e direitos autorais. 2017. 293 p. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação de Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento - PPED/IE/UFRJ, Rio de Janeiro, 2017

_____. **A Sobreposição ou a Colisão entre o Direito de Patentes de Fármacos e o Direito ao Sigilo e ao Uso Exclusivo de Dados de Testes Clínicos**. Revista da Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição (PIDCC). Aracaju, ed. 8 p.135-155, 2015, Disponível em: <<http://pidcc.com.br/artigos/082015/06082015.pdf>>. Acesso em 12 de março de 2018

RODRIGUES, William C. V., SOLER, Orenzio. **Licença Compulsória do Efavirenz no Brasil em 2007**: Contextualização. Revista Panamericana de Salud Pública, 2009. Disponível em: <<https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/2009.v26n6/553-559/pt>>. Acesso em 12 de março de 2018.

RODRÍGUEZ, Carlos Fernández Núvoa. **El uso obligatorio de la marca registrada**. Actas de Derecho industrial y derecho de autor, Tomo 3, Madri: Editorial Montecorvo, p.13-48, 1976.

SCHLACKMAN, Steven. **How Mickey Mouse Keeps Changing Copyright Law**, 2017. Disponível em: <<https://atp.orangenius.com/how-mickey-mouse-keeps-changing-copyright-law/>>. Acesso em 12 de março de 2018.

SICHEL, Ricardo. **O Direito Europeu de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

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

_____. **A Proteção da Propriedade Industrial na LPI: Uma Introdução**. In: BAIOCCHI, Enzo; SICHEL, Ricardo Luiz. 20 anos da Lei da Propriedade Industrial (lei n. 9.279/1996): estudos em homenagem ao Professor Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 3-28. 2018.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Marca vs. Nome Comercial: conflitos**. São Paulo: Editora jurídica Brasileira, p. 13-119, 2000.

STRYCHARZ, Katarzyna. **The little prince: almost in the public domain**. Communia, 2015. Disponível em: <<https://www.communia-association.org/2015/01/23/the-little-prince-almost-in-the-public-domain/>>. Acesso em 12 de março de 2018.

TOMKOWICZ, Robert. **Crossing the Boundaries: Overlaps of Intellectual Property Rights**. Tese (Doutorado). 2011. 414 p. Faculty of Law - University of Ottawa, Canadá, 2011. Disponível em: <https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/20149/5/Tomkowicz_Robert_2011_thesis.pdf>. Acesso em 12 de março de 2018.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. WIPO. **Intellectual property handbook: policy, law and use**, 2004. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf>. Acesso em 12 de março de 2018.