

## Da proteção de marcas cinéticas por direito autoral

Denis Borges Barbosa (janeiro de 2013)

A criação intelectual de um elemento qualquer, que seja caracterizável como *obra intelectual*<sup>1</sup>, mesmo que legalmente suscetível de ser protegido como marca, é, *de origem*, plausível de proteção pelo direito autoral:

‘DIREITO AUTORAL - Logotipo - Sinal criado para ser o meio divulgador do produto, demandando esforço de imaginação, com criação de cores, formato e modo de veiculação - Caracterização como obra intelectual. DIREITO AUTORAL - Indenização - Logotipo - Criação decorrente de obrigação vinculada a contrato de trabalho - Irrelevância - Verba devida’. STJ - REsp 57.449 - 4.ª Turma - j. 24/6/1997 - rel. Sálvio de Figueiredo Teixeira - DJU 8/9/1997

Com efeito, o sistema de marcas prevê a possível existência de direitos autorais para o objeto de registro. Diz o 124, XVII, excluindo do registro:

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

Assim, não podem incorporar-se à marca registrada obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou outro titular. Assim, protege-se, no caso, direito exclusivo alheio. Veja-se exemplos da casuística:

Age com má-fé o requerente de registro marcário que, não estando autorizado pelo titular do direito autoral sobre obra notoriamente conhecida a fazê-lo, ainda assim o faz. (...) É irregistrável o sinal que copia nome de obra artística e seu desenho, se não havia consentimento expresso do respectivo autor ou titular para tal." TRF2, AC 200102010150572, Segunda Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, 10/06/2003.

“O fundamento do pedido aqui deduzido calca-se no fato de que a expressão TOQUE NO ALTAR, que inicialmente identificou música e posteriormente passou a identificar o próprio grupo musical, é direito autoral protegido pelo art. 124, XVII da Lei 9.279-96, titularizado por(...), razão porque não poderia ser utilizada a expressão para designar os serviços da apelante.” Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2007.51.01.805577-5, DJ 16.11.2010.

Tema de assim de grande interesse é a autoria do objeto da marca, provavelmente do elemento visual ou tridimensional. Para a utilização de tal material, evidentemente se necessita de cessão de direitos, na forma da lei autoral. Relevantes problemas se suscitam neste contexto, especialmente quando se encomendam marcas de criadores especializados.

---

1 "A "obra intelectual" de que tratam as leis de Direitos Autorais configura uma criação humana concretizada em determinada forma, exteriorizada de alguma maneira e resultante do aporte individual ou da contribuição coletiva de determinadas pessoas. Outras criações humanas existem que não estão compreendidas na noção legal de obra seja em virtude da tradicional dicotomia forma-conteúdo ou idéia-expressão, seja em face da natureza da criação que constitui objeto desta disciplina, distinguindo-a de outros ramos da Propriedade Intelectual." SANTOS, Manoel J. Pereira dos. A Questão da Autoria, Direitos Autorais. São Paulo: Saraiva, 2012 (no prelo)

A logomarca pode ser uma forma obra artística (art. 7º, VIII da Lei 9610/98 - Lei Autoral). Como tal, merece atenção do Direito Autoral, mas tal tutela não se estende a ao uso *comercial* do conteúdo (das respectivas idéias - art. 8, VII).

Uma questão reiterada na pragmática das marcas é: mas isso, que se suscita como objeto de titularidade de terceiros impeditivo de registro, é matéria autoral? Com efeito, nem toda criação será de direito autoral: há as de caráter tecnológico, as criações de conceitos abstratos, as descobertas de fatos, a criação da imagem-de-marca <sup>2</sup>, etc. O ponto sensível aqui é: por exemplo - a criação de *elementos simbólicos de uma embalagem* terá caráter autoral?

Segundo doutrina relevante, não será a aplicação em um fim industrial (embalagem) que lhe tirará o caráter da criação:

“Aparentemente, suprimiu a norma do art. 6º, XI, da lei revogada, que tutelava as *obras de arte aplicada*. Mas, se não as excluiu expressamente, é que continuam tuteladas, com a ressalva do art. 8º, VII, que considera não objeto de proteção da lei “o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras”. A norma não diverge da anterior, que protegia as obras de arte aplicada, “desde que seu valor artístico possa dissociar-se do caráter industrial do objeto a que estiverem sobrepostas” <sup>3</sup>.

Assim, o plágio, a cópia, o uso não autorizado em geral dos elementos cobertos pelo direito autoral, constantes da embalagem, mereceriam tal proteção. No que tais elementos constituam *elemento de marca registrada*, a incorporação da criação figurativa no registro não lhe elimina a independência da criação autoral, no que ela existir. Mas só no que existir.

### ***Como exercer a pretensão autoral relativa a elemento de marca***

Quando exista, a criação autoral real (presumindo-se a originalidade), pode ser exercida não como titular de direito de marca, mas como *cessionário do autor*. Neste título, cabe à parte interessada o direito a opor-se ao uso da criação visual, não ao uso *comercial* do conteúdo (ou seja, ao uso como *trade dress* ou marca - no comércio), mas simplesmente e tão só *ao esbulho da criação autoral* para uso com fins comerciais.

A casuística registra essa dupla e cambiante natureza da criação que, ainda que destinada a se tornar marca, nasce como um objeto possível da tutela autoral:

"Ora, na espécie, o logotipo *Personna* na forma evidenciada nos autos, foi obra de encomenda do autor e, sem embargo do registro tardio perante a Escola Nacional de Belas Artes, dúvida não há que foi idealizada por encomenda do autor. Assim, ainda que não tenha eficácia como marca, na medida em que não logrou o autor a obtenção de seu registro junto ao INPI, vale como obra artística e, assim, prospera também em parte a reconvenção ofertada pelo autor (fls. 241), apenas para condenar a reconvenida a abster-se do uso do logotipo *Personna* na forma idealizada pela empresa *Dap Design - Projeto e Consultoria S/C Ltda*, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00. (...) No mesmo diapasão, a ação, nos termos em que foi posta, é procedente apenas em parte, na medida em que fica condenada a ré a abster-se do uso do logotipo *Personna*, na forma idealizada pela empresa de design contratada pelo autor em sua atividade comercial, sem embargo do uso da marca *Personna* da qual é titular, empresa da qual a

---

2 A imagem-de-marca, como um complexo de idéias e concepções do público a respeito da marca, ou do objeto assinalado, é um constructo cuja elaboração contínua é induzida pelo titular da marca. Dele deriva o valor reputacional da marca, que vem a ser um elemento econômico tutelável pelo direito de marcas. Mas a proteção da imagem da marca se faz apenas indiretamente, através do registro ou proteção concorrencial da marca não registrada. O brand por si só – como uma obra de ficção de autoria coletiva – não é suscetível de proteção pelo direito autoral, ou qualquer outra forma de direito exclusivo.

3 SILVEIRA, Newton, *A Propriedade Intelectual e as Novas Leis Autorais*, Ed. Saraiva, 1998, p. 64

ré é sócia, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00." Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, AC 61.692-4/8, Des. Ruy Camilo, 24 de novembro de 1998

Assim, não viola o direito autoral quem “importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem” (art. 190 do CPI/96) – ou seja, quem usa a marca *no comércio*, mas somente quem assinala a marca no produto. Pois o assinalar, como ato de reprodução coberto pela lei autoral, é contrafação autoral.

O fato de que o titular dos direitos autorais tenha poder de interdição sobre a circulação dos elementos marcados não confere a ele um poder de recomposição patrimonial contra aquele que, no curso normal da circulação dos bens e serviços, receba inocentemente o bem que foi marcado com infringência dos direitos de autor, ausente o elemento subjetivo que preside o sistema de responsabilidade civil:

"Ré que atua no comércio de varejo, adquirindo de seus fornecedores os produtos já acondicionados nas referidas embalagens - Ausência de comprovação de dolo na conduta da ré - Ato ilícito não caracterizado - Ré que desconhecia a contrafação das embalagens, as quais não possuem características distintivas, sendo aparentemente comuns. (...)" TJSP, AC 994.02.033567-2 (276.318.4/5-00), 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 30 de março de 2010.

### ***Quais os requisitos mínimos para que o objeto de marca tenha independência autoral***

Não é impossível suscitar a proteção de elementos objeto de marca ou de objeto de publicidade também pelo direito autoral<sup>4</sup>. Para tanto, porém, será necessário demarcar, sob pena de dificuldade pelo menos pragmática na tutela do objeto através da pretensão autoral:

1. A suficiência *quantitativa* mínima de criação intelectual, de forma que o público possa perceber que o objeto em questão é *obra*<sup>5</sup>;

---

4 "Uma delas diz com a possibilidade que, em tese, existe de proteção pela lei especial de criações utilizadas em mensagens publicitárias. Carlos Alberto Bittar, que publicou obra monográfica sobre o assunto {Direito de autor na obra publicitária, de 1981}, em seu Direito de Autor (Forense Universitária, 4ª ed., p. 21), reiterou apenas necessário o preenchimento dos requisitos comuns de configuração de uma criação tutelável. (...) Com efeito, a incidência do direito especial depende da ocorrência de manifestação e materialização do espírito criador de alguém. A obra que o direito autoral tutela é aquela, artística, cultural ou científica, produto da criação do espírito, dotada de valor estético, de criatividade e de originalidade (veja-se, a respeito, e por todos, a resenha que da doutrina faz: Antônio Carlos Morato, in Direito de autor em obra coletiva, Saraiva, p. 1-2). E assente-se a noção comum de que a originalidade da obra encerre um requisito básico à proteção legal, pela sua característica distintiva e, por isso, afinal, criativa - um contributo criativo à sociedade (José de Oliveira Ascensão. Direito Autoral. 2ª ed. Renovar, p. 3 e 62; Carlos Alberto Bittar. Direito de Autor. p. 23)." TJSP. AC 9072226-50.2000.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Cláudio Godoy, 7 de junho de 2011.

5 Aqui temos uma questão correlativa à precepção pelo público de um objeto como marca. Da questão do elemento de mínimos para a proteção autoral, dissemos anteriormente: "Mas a expressão, por si só, não configura direito autoral. Como "De várias cores, brancos e listrados", mesmo sendo Camões, do primeiro canto dos Lusíadas, não é suscetível de proteção autoral. Nem "Vaga um lugar na cadeia" merece proteção exclusiva autoral, mesmo sendo um verso do "Navio Negro" de Castro Alves. Muito menos "Sem lembrar os andaimes do edifício", não obstante constar de soneto de Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Em suma, é preciso muito mais do que um verso isolado para configurar o mínimo de forma que dê ensejo à proteção autoral. Certo é que fragmentos mesmo, de tão carregados de criatividade, inegável originalidade, e de geral conhecimento, podem expressar elemento protegido. "Um galo só não faz uma manha" traz João Cabral de Melo Neto sem precisar de mais. É ele, reconhecidamente dele, e o paralelo ao dizer popular "uma andorinha só não faz verão" não diminui, antes aumenta a força da criação."

2. A existência de originalidade, como um mínimo *qualitativo* de contribuição criativa<sup>6</sup>;
3. A existência de formas alternativas de exprimir a mesma mensagem com aquele meio específico<sup>7</sup>; e
4. A existência de um mínimo de não-utilitariedade<sup>8</sup>; e

---

6 "APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPILAÇÃO - DIREITOS AUTORAIS - INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO INTELECTUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DO CPC - Mera compilação de canções destinadas a cancioneiros de serestas não merece a proteção do direito autoral se inexistem nela os requisitos da originalidade e criatividade, vez que mera pesquisa e seleção das músicas mais conhecidas dos seresteiros brasileiros não demandam qualquer utilização do intelecto do compilador se a escolha das canções advém de prévia estipulação de critérios restritos para tal mister, ausente se encontrando, assim, qualquer novidade originada do seu espírito, por mais valioso que seja o trabalho de prospecção das canções e inclusive de obtenção de autorização de todos os autores cujas obras foram aproveitadas, mormente se há muito já é bastante conhecida a técnica de amearhar músicas de mesmo estilo em livros específicos, inclusive com acompanhamento para instrumentos musicais. (...) Afirmou o Tribunal que "não pode o apelante Alexandre Pimenta irrogar para si a idéia de se compilar em uma obra o repertório de cancioneiro de serestas, bem como invocar a utilização de capacidade criativa por meio de escolha de músicas cujo universo já se encontrava previamente delimitado, dúvida não havendo, assim, de que a forma de seleção e organização das canções na obra não decorreu de sua atividade inventiva, de criação de seu espírito, mas de simples, ainda que magistral, trabalho de cotejo das músicas destinadas a satisfazer as orientações daquele que requisitou seu trabalho". STJ. AG 604956, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 22.10.2004.

7 De nosso Direito autoral, Lumen Juris, 2012: "Assim é que se tira a consequência que só haverá proteção autoral na hipótese onde haja escolha possível entre formas alternativas. A forma necessária exclui a proteção." Essa observação se inspira de uma nota do Prof. Ascensão: "I - O Direito de Autor tutela a criação do espírito, no que respeita à forma de expressão. Já sabemos que isso não acontece quando a obra se situa no limite do óbvio. Não teria sentido outorgar um exclusivo em contrapartida de uma "criação" que representa a mera aplicação de idéias comuns. Prolongando esta linha, vamos chegar a uma conclusão que tem já considerável importância para o nosso tema. II - Não há a criatividade, que é essencial à existência de obra tutelável, quando a expressão representa apenas a via única de manifestar a idéia. O matemático exprime a sua descoberta numa fórmula matemática. Esta fórmula é modo de expressão: mas modo de expressão obrigatória, não livre. Não há criatividade no modo de expressão. Logo, não há obra literária ou artística." ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. Note-se que também se exige um mínimo de escolha entre formas alternativas para a própria proteção por concorrência desleal: "Na hipótese dos autos o que se nota é que não só o uso do numeral "07" para identificar a caneta 0,8mm é apta a classificar a atuação da agravada como desleal, mas também a reprodução da estilização utilizada pela agravante, que inequivocamente possui alto grau de distintividade. Outra não é a conclusão que se chega ao observar o quadro comparativo de cores apresentado pela própria recorrida, que não deixa dúvidas acerca da ampla gama de cores e tonalidades à disposição da agravada para criação do seu signo. Contudo, ainda diante de inúmeras possibilidades, optou a concorrente por utilizar as mesmas cores existentes no produto da agravante, aplicando igualmente o numeral "07", em cor azul, sobre a figura quadrada em tom verde claro." TJRJ, AI 0012602-04.2012.8.19.0000, Quinta Câmara Cível do Tribunal De Justiça do Estado do Rio De Janeiro, por unanimidade, Des. Claudia Telles, 19 de junho de 2012.

8 Tribunal de Justiça do RS Apelação Cível, N 70001418524. Sexta Câmara Cível. Rel. José Ricardo Pereira Tegner. Rev. Raul Faustino apelante/apelado. Móveis Norberto Ltda.; apelante/apelado. Demanda de ressarcimento de danos por violação a direito de autor. Móvel utilizado em publicidade. Função eminentemente utilitária do móvel e de seu projeto, a enquadrá-los como direito de propriedade industrial. Registro protetivo não realizado. Pedido de ressarcimento não acolhido. Provedimento da apelação do demandado, com redimensionamento dos encargos da sucumbência, prejudicado o recurso dos autores. Des. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira (relator) - (...) O projeto do móvel tem feição técnica, apresentando como objetivo a consecução de utilidades materiais diretas. Não exhibe, assim, finalidade estética, mas cunho utilitário, o que o submete à regulação do direito de propriedade industrial, a depender de registro da marca ou patente para ser protegido. Esse registro não foi exibido, nem consta tenha sido realizado. Como bem preleciona Carlos Alberto Bittar (Curso de Direito Autoral, Rio de Janeiro, Forense, 1988, p. 21-23), só as obras que por si realizam finalidades estéticas é que se incluem no âmbito do direito do autor, delas se separando as de cunho utilitário (produtos para aplicação industrial ou comercial: modelos, desenhos, inventos etc.). E prossegue o renomado autor (ob. e loc. cit.), ao se referir às obras protegidos pelo direito de propriedade industrial: "As segundas têm por objetivo a consecução de utilidades materiais diretas. Apresentam apenas função utilitária. Materializam-se em objeto de aplicação técnica (móveis, máquinas, aparatos, inventos etc.)." Analisando a prova, especialmente os desenhos de f. 15 e 16 e a fotografia e f. 18, penso que esta é exatamente a hipótese dos autos, diante da função eminentemente utilitária que exhibe o móvel idealizado e fabricado pelos autores. Note-se que o inciso X do art. 6º da Lei 5.998/73, que então regia a matéria, invocado pelos autores, não se amolda ao caso dos autos, pois se refere aos "projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, topografia, engenharia, arquitetura, cenografia e ciência." Como ainda aqui ressalta Carlos Alberto Bittar (ob. cit., p. 30), na jurisprudência, frente à orientação traçada nas Convenções e leis e mesmo ante as colocações defendidas na doutrina, vem sendo sublinhado o caráter criativo da obra: a) pela inserção em determinada categoria de arte ou de cultura e b) pelo implemento do requisito da originalidade, em concreto, para a abrangência do direito de autor. Não vislumbro a presença desses requisitos no caso dos autos. [Grifo nosso]

5. É necessário que o objeto da proteção tenha existência possível fora da função marcária.

### **Da questão da independência como obra**

A última exigência se funda na constatação de que, uma vez dedicada por consentimento de seu autor ao uso como marca, um objeto originalmente concebido na esfera autoral terá, necessariamente, de conformar-se aos requisitos do sistema marcário, em especial naquilo que tal sistema possa repelir a plena aplicação do outro sistema legal. a mutação sistemática que esse objeto sofre ao entrar no campo da proteção das marcas.

Haverá, inevitavelmente, uma mutação funcional. O pavão Art Nouveau que seduz e emociona na parede de um museu, e torna mais atraente um cinzeiro vendido aos milhares, ao integrar uma marca passa não mais a exercer função estética ou ornamental, mas as funções típicas marcárias de *assinalamento* e *distinção*. Mais ainda, para poder desempenhar suas funções nesse segundo sistema, pode ocorrer um conflito sistemático com elementos da área autoral.

Por exemplo: para não confundir o público quanto à origem de produtos e serviços, a indicação do nome do autor sobre a obra – uma manifestação do direito moral – pode ser impossível. Inspecionemos o que ocorre quanto à incorporação dos nomes de pessoa natural às marcas.

A dogmática da dignidade como parâmetro básico do Direito não tem impacto suficiente para precluir a transformação de elementos éticos em instrumentos de ação econômica. A fama, a própria consagração no mundo econômico de um nome ou imagem é fundamento de proteção marcária, como o é de proteção autônoma da *persona* das celebridades. Num e noutro caso, o direito cria mecanismos de conciliação entre os dois valores – personalíssimo e concorrencial<sup>9</sup>.

Um exemplo desta conciliação de interesses da personalidade e da vida econômica encontra-se na Lei Autoral (9.610/98):

Art. 24. São direitos morais do autor: (...) V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem; (...) § 3º Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizações a terceiros, quando couberem.

Ou seja, só pagando a integralidade do fundo de comércio perdido, o autor exerce seu direito moral, nos casos considerados. É pré-requisito do exercício da desconversão do valor econômico. O predomínio do valor personalíssimo não elimina, antes respeita em integralidade, a segurança jurídica do detentor do valor econômico no plano autoral.

No campo de que falamos, o dos signos distintivos, uma vez que o nome de pessoa é constituído como fundo de comércio, a retratação é impossível:

Portanto, a sociedade que possui um direito de propriedade incorpórea sobre o nome utilizado em sua função de signo distintivo, não pode o ter de si retirado por um

---

<sup>9</sup> BARBOSA, Denis Borges, O Direito de Propriedade Intelectual das Celebridades, in *Direito de Autor*, Lumen Juris, 2012., e também em PIDCC, Aracaju, Ano I, Edição nº 01/2012, p.1 a 99 Out/Dez 2012, encontrado em <http://www.pidcc.com.br/component/content/article/7-blog/25-do-direito-de-propriedade-intelectual-das-celebridades>, visitado em 19/11/ 2012 e nas edições 121 e 122 da Revista da ABPI (no prelo).

antigo associado, que tampouco pode servir-se de seu nome como signo distintivo, para fazer concorrência à sociedade em um setor específico idêntico ou similar<sup>10</sup>.

Assim, esse exemplo, dentre muitos concebíveis de conflito do sistema autoral (ou da proteção dos direitos personalíssimos, o que é outra questão, mas correlata) aponta para que – uma vez se obtenha o consentimento do autor e do titular da obra para sua aplicação autoral, a mutação funcional indispensável para a função marcária pode neutralizar elementos nativos do outro sistema jurídico, pelo menos na proporção em que a submissão ao sistema de recepção seja inescapável.

Desta feita, para que haja a proteção independente pelo objeto do direito de marca através de uma pretensão de direito autoral é necessário demonstrar que o objeto subsiste como *obra*, inobstante sua conformação como *marca*.

### ***O que é preciso para a proteção do objeto da marca como obra***

Como é de conhecimento comum, no sistema jurídico brasileiro, a proteção autoral da obra independe de registro; a exclusividade nasce da simples criação daquilo que, segundo a legislação pertinente, seja suscetível de proteção autoral. O registro é facultativo.

#### **Propósito do registro**

O registro da obra, como, aliás, ocorre no conjunto do nosso sistema de direito autoral, não é indispensável para obter a proteção: o titular da obra autoral pode, mas em geral não é obrigado a levar a registro sua criação. A propriedade sobre a obra autoral nasce do ato de criação original, e qualquer evidência desta criação substituirá o registro. O depósito da obra autoral e do material informativo para o registro é uma forma de facilitar a prova de que a obra autoral é original ou que foi aquele, e não outro, o resultado de seu trabalho.

O primeiro objetivo do depósito, assim, é a comprovação de que a obra autoral é criação independente, resultante de elaboração autônoma. Que não é cópia de outra obra.

No entanto, uma vez mais cabe repetir que o registro é constitui prova condicional: não só pode ser superada por outra evidência mais convincente, como também, no caso da legislação autoral, aqui aplicável, a eventual criação anterior da qual o autor da obra não tenha conhecimento não tira a originalidade da posterior - desde que, é óbvio, não tenha havido indevida apropriação de material da primeira pela segunda criação.

O segundo objetivo do depósito é a identificação da obra autoral em face de outros, especialmente dos eventuais contrafatores. Para quem tais propósitos são irrelevantes, o registro não tem menor sentido.

---

10 DULIAN, F. Poullaud. Droit de la Propriété industrielle. Paris: Montchrestien, 1999, p. 506-507. O original lê: « 1108 La question la plus fréquemment posée est de savoir si le dirigeant, qui quitte la société ou devient minoritaire, a le droit de mettre fin à l'utilisation de son nom par la société, qui devrait alors changer de dénomination sociale, tandis que l'ancien dirigeant pourrait fonder une nouvelle entreprise sous son nom. Dans une conception exclusivement personnaliste du droit sur le patronyme, cette solution s'imposerait. Une telle solution présente de graves inconvénients, en particulier celui d'affecter le droit de l'entreprise ou de la société sur ses signes distinctifs de précarité. Par ailleurs, s'agissant de la dénomination sociale, la solution contredit l'autonomie de la personne morale, qui a un droit propre sur sa dénomination. Enfin, rien n'impose de confondre l'usage du patronyme pour distinguer la personne physique, droit personnaliste, avec l'usage de ce nom comme signe distinctif commercial, droit de propriété incorporelle 33. C'est pourquoi la Cour de cassation, dans le célèbre arrêt " Bordas" du 12 mars 1985 34, a décidé que "le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial (...) ce patronyme est devenu, en raison de son insertion ... dans les statuts de la société signés par M. P Bordas, un signe distinctif qui s'est détaché de la personne physique qui le porte, pour s'appliquer à la personne qu'il distingue et devenir ainsi objet de propriété incorporelle ... ". Dès lors, la société qui possède un droit de propriété incorporelle sur le nom pris dans sa fonction de signe distinctif, ne peut en être dépossédée par l'ancien associé, qui ne peut pas non plus se servir de son nom comme signe distinctif, pour concurrencer la société dans un secteur de spécialité identique ou similaire.

Ao contrário do que acontece no tocante às marcas e as patentes no INPI, ou aos nomes de empresas nas juntas comerciais, o registro na Biblioteca Nacional<sup>11</sup> não implica em qualquer exame de substância ou de anterioridade. Em suma, a Biblioteca Nacional não examina se o que lhe trazem ao registro é, ou não, objeto de proteção autoral.

Com efeito, o registro autoral não é constitutivo de direitos<sup>12</sup>. Como diz a Del. 1/82 da 1ª Câmara do CNDA:

O direito Brasileiro não exige o registro como formalidade necessária à proteção do Direito de Autor. O registro é uma faculdade jurídica que a lei proporciona ao interessado para segurança de seus direitos, nos termos do *caput* do art. 17 da Lei 5.988/73.

Ao Direito de Autor, a título de eficiência de registro, interessa, apenas, que se possa comprovar a anterioridade do registro, pois esta configura apenas uma presunção *juris tantum*, que pode ser fulminada com a prova contrária do interessado (...)

Assim, o CONFEA deve registrar diante de simples solicitação, desde que preenchidos os elementos de individualização **sem qualquer preocupação com a configuração de originalidade ou justificativa quanto à imperiosa necessidade do ato (...)**<sup>13</sup> (grifos do original).

Igualmente, quanto à substância da obra:

Aos órgãos encarregados de executar os serviços de registro das obras intelectuais, para segurança dos direitos autorais (...) não compete examinar se determinada obra intelectual atenta à moral e aos bons costumes<sup>14</sup>.

Como já decidiu o Tribunal de Alçada do Estado do Rio de Janeiro, o registro não torna obra intelectual protegível o que não o é:

Simple figura geométrica. Novidade não criada. Registro inoperante. Reprodução. Contrafação inexistente.

Quem apenas desenha figura geométrica com linhas horizontais e verticais de modo nenhum, cria novidade. **O fato de haver registro do que se reputa criação intelectual sem o ser não torna a obra intelectual protegível.** A reprodução de tal obra, mesmo sem a autorização do autor, não constitui contrafação, que só poderá ocorrer quando haja reprodução não autorizada de obra intelectual protegível<sup>15</sup>.

Com efeito, esta natureza não constitutiva - meramente *ad probandum tantum*, e criando só presunção *juris tantum* - do registro é o parâmetro da norma internacional, adotada no Brasil (Convenção de Berna, art. 5º, alínea 2ª<sup>16</sup>).

---

11 Ou, conforme a Res. CNDA nº 5, de 8/9/76 [Doc. ], no CREA, ou na Escola de Música da UFRJ.

12 Desnecessidade para exercício de direitos: Apel. Cível no. 25.605/1, julgada em 11/11/82, Jurisprudência Brasileira nº. 95, p. 180. Embora seja exigível para a cessão de direitos (Lei 5.988/73, art. 53 § 1º) vide Agravo de Instrumento nº. 271.783 do TJSP, julgado em 24/10/78, em Jurisprudência Brasileira, nº 95, p. 199.

13 Deliberações, 1984, p. 35 (Doc. anexo 69).

14 Del. CNDA nº 22/83 da 1º Câmara. Deliberações, 1984, p. 270 (Doc. anexo 70).

15 1o. TARJ - AP. 51.235 - 2ª Câmara, julgamento em 9/10/80. Rel. Emerson Santos Parente. Transcrito a 129 do vol. 95 de Jurisprudência Brasileira (Doc. anexo 71) e a p. 88 de A Lei de Direitos Autorais na Jurisprudência. BITTAR, C. A. São Paulo: RT, 1988.

16 "O gozo e exercício de tais direitos não estão sujeitos a qualquer formalidade". Vide Guide to the Berne Convention, WIPO, Genebra, 1978, p. 33; LOPEZ, Zapata. El Registro y la información. Um novo Mundo do Direito de Autor, Direção Geral dos Espetáculos de Portugal, 1994, p. 259; CHAVES, Antonio. Direitos Autorais na Computação de Dados. Ed. LTR, 1996, p. 157; REBELLO, Luiz Francisco. Introdução ao Direito de Autor, v. I, Lisboa, 1994, p. 93.

Veja-se o precedente:

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

“Apelação. Obra musical. Titularidade. Registro. A titularidade do direito autoral tem como fato gerador a criação da obra, que é a forma originária de criação do direito subjetivo. O registro, que logicamente sucedera a criação, tem natureza declaratória e não constitutiva. Havendo conflito entre o registro e a utilização da obra, prevalece esta desde que anterior ao registro.” TJRJ, Apelação Cível nº 4.685 - Rio de Janeiro - 3ª Câmara Cível do TJ/RJ - Por maioria, em 26/02/91 - Rel. José Rodriguez Lema

### **Qualquer um pode pedir registro?**

Quem pode pedir o registro, seja o voluntário ou o obrigatório? É o titular dos direitos à obra autoral quem pode requerer o registro. Cabe então perguntar: Quem é titular? O criador - se reunir esta qualidade com a titularidade - o titular originário não criador, se este for o caso, ou os sucessores inter vivos (os cessionários, por exemplo) ou causa mortis (os herdeiros, por exemplo).

### ***O registro de obra publicitária audiovisual perante a ANCINE***

Configurada a criação como obra *publicitária*, verifica-se a possibilidade de seu registro perante a ANCINE, na forma do ato regulamentar próprio<sup>17</sup>. A norma vigente é a Instrução Normativa Nº 95, de 08 de dezembro de 2011, como alterada<sup>18</sup>.

Para efeitos dessa normativa, assim se define:

XVIII - Obra Audiovisual Publicitária: obra audiovisual cuja destinação é a publicidade e propaganda, exposição ou oferta de produtos, serviços, empresas, instituições públicas ou privadas, partidos políticos, associações, administração pública, assim como de bens materiais e imateriais de qualquer natureza.

Note-se que tal registro, conquanto obrigatório para os efeitos da legislação pertinente, não configura nem pressuposto, nem tem como efeito, a proteção da obra para fins de Propriedade Intelectual, como nota o proprio normativo:

Art. 36. O registro não implica reconhecimento em favor do requerente, de quaisquer direitos autorais, sejam eles morais ou patrimoniais sobre a obra.

No entanto, tal registro, pragmaticamente, configurará prova de criação anterior, em igualdade de efeitos ao registro autoral, e suprirá – em parte - o ato notarial inaugural ao qual mencionamos acima, se não para o efeito de uso no comércio, necessário para a factualidade da proteção da concorrência desleal, pelo menos para o de anterioridade.

De outro lado, os requisitos da normativa da ANCINE podem ser muito mais restritivos do que outras formas de documentação, especialmente porque a forma de geração de uma marca animada não necessariamente configurará obra audiovisual.

---

17 Para os detalhes desse procedimento, vide <http://www.ancine.gov.br/media/passoapasso/RegistroTitulosPublicitarios.pdf>

18 <http://ancine.gov.br/legislacao/instrucoes-normativas-consolidadas/instru-o-normativa-n-95-de-08-de-dezembro-de-2011>