

JURISMAT

Revista Jurídica

Número 19

2024

JURISMAT

Revista Jurídica do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

N.º 19 – PORTIMÃO – MAIO 2024

Ficha Técnica

Título: JURISMAT – Revista Jurídica | Law Review – N.º 19
Director: Alberto de Sá e Mello
Edição: Centro de Estudos Avançados em Direito Francisco Suárez (ISMAT / ULHT / ULP)
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
Rua Dr. Estêvão de Vasconcleos, 33 A
8500-656 Portimão
PORTUGAL

Edição on-line: <https://recil.grupolusofona.pt/>
Catalogação: Directório Latindex – folio 24241
Correspondência: info@ismat.pt
Capa: Eduarda de Sousa
Data: Maio 2024
Impressão: ACD Print
Tiragem: 100 exemplares
ISSN: 2182-6900

ÍNDICE

PALAVRAS DE ABERTURA	7
ARTIGOS	11
PAULO FERREIRA DA CUNHA Justiça & Política(s) – Reflexões Imanentes e Prospetivas	13
RUI MANUEL DE FIGUEIREDO MARCOS Guerra Junqueiro em Coimbra – O Estudante de Direito e o Poeta	39
DIEGO SIQUEIRA REBELO VALE & SANDRO ALEX SOUZA SIMÕES O formalismo jurídico alemão no século XIX e o problema da interpretação	57
MIGUEL SANTOS NEVES Gaza, o conflito Israel-Palestina e Lawfare: limitações na capacidade do direito internacional regular os conflitos armados	87
MARIA DOS PRAZERES BELEZA Decisão sobre a admissão do recurso; em especial, da revista excepcional	141
J. P. REMÉDIO MARQUES Reivindicação <i>versus</i> demarcação – violação de caso julgado (“contrário contraditório”).....	155
JORGE GODINHO O crime de exploração ilícita de jogos de fortuna ou azar (art. 108.º da lei do jogo)....	197
DORA LOPES FONSECA A prática do crime de violência doméstica em casos de alienação parental: breves notas reflexivas.....	251
CARLOS FERREIRA DA SILVA O ilícito de mera ordenação social como ramo do direito sancionatório e a sua convivência com o princípio da culpa.....	263
LUÍS MANUEL PICA & MÁRIO FILIPE BORRALHO Da tributação da renúncia ao direito às tornas no contrato de partilha de herança: a fragmentação entre os conceitos de “onerosidade” e de “gratuidade” e a (in)compreensão do regime dualista	287
MAROUANE CHACHOUI La force majeure et la théorie de l'imprévision à l'ère de la pandémie covid-19	303
HUGO CUNHA LANÇA Os Princípios Gerais do Direito das Sociedades Comerciais: um excurso.....	321

ROBA IHSANE	
Le transfert temporaire de la propriété des actions.....	343
SAÏD AZZI	
Les pratiques anticoncurrentielles : risques et sanctions sous la lumière de la loi 104-12	361
ANTÔNIO CARLOS MORATO	
A criação de brinquedos e sua proteção no Brasil.....	375
ARTIGOS DE ESTUDANTES E DIPLOMADOS DO CURSO DE DIREITO DO ISMAT	401
GONÇALO AMARO CAMACHO	
O uso de sistemas de geolocalização pelo empregador na lei e na jurisprudência	403
PATRÍCIA FILIPA NUNES TEIXEIRA	
Confronto entre o direito à habitação e o direito de propriedade privada: algumas notas sobre a (in)constitucionalidade do arrendamento coercivo	423

A criação de brinquedos e sua proteção no Brasil

ANTONIO CARLOS MORATO *

Resumo: Este texto analisa a possibilidade de dupla proteção – pelo Direito Autoral e pelo Direito Industrial – de criações intelectuais, centralizando sua análise na produção de brinquedos em consonância com as normas aplicáveis em território brasileiro (Constituição Federal e Lei Federal n. 9.610/98).

Abstract: This text analyzes the possibility of double protection – by Copyright and Industrial Law – of intellectual creations, focusing its analysis on the production of toys in line with the rules applicable in Brazilian territory (Federal Constitution and Federal Law No. 9.610/98).

Sumário: 1. Esteticidade e utilidade nos direitos intelectuais; 2. Brinquedos como obras protegidas na Lei de Direitos Autorais; 3. Licenciamento de personagens na fabricação de brinquedos; 4. Contrafação de brinquedos; 5. Conclusão; Referências Bibliográficas.

JURISMAT, Portimão, n.º 19, 2024, pp. 375-400.

* Advogado, Professor Associado do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e Professor do Mestrado Acadêmico em Direito Médico da Universidade Santo Amaro (UNISA).

1. Esteticidade e utilidade nos direitos intelectuais

Inicialmente, o estudo da criação de brinquedos no Brasil e sua relação com os Direitos Intelectuais (Direito de Autor e Direito Industrial) exige recordar a distinção fundamental entre criação industrial e criação autoral, pois esta decorre da utilidade de uma e da esteticidade de outra, sendo que as duas modalidades de criação são protegidas tanto por normas constitucionais¹ como infraconstitucionais.²

Com fundamento em tal divisão poderíamos exemplificar as criações autorais por meio das obras musicais, literárias, audiovisuais, de artes plásticas, cenográficas, coreográficas e quaisquer outras que permitam sua fruição somente pelo prazer que oferecem a quem as contempla.

Nessa ordem de ideias, embora não adotasse integralmente esteticidade e utilidade como critérios de diferenciação entre o Direito de Autor e o Direito Industrial, Newton Silveira ponderou que “*as criações no campo da técnica podem aspirar a uma exclusividade temporária, caso preencham os requisitos da Lei de Propriedade Industrial*” e “*as criações no campo da estética (ou da cultura) serão tuteladas pela Lei de Direitos Autorais, na medida das limitações nela expressas*”.³

Para Otávio Afonso “*as invenções, com um sentido meramente utilitário*” são “*objeto da chamada propriedade industrial*” e “*isso não impede que uma criação, ainda que destinada à indústria, possa invocar também, pelo seu caráter literário ou artístico, a proteção pelo direito de autor*”, ao mencionar a independência e compatibilidade entre os direitos de autor e os direitos industriais.⁴

Carlos Alberto Bittar, por sua vez, asseverou que “*as obras que por si realizam finalidades estéticas é que se incluem no âmbito do Direito de Autor*” sendo tais finalidades “*alvo da tutela especial do direito de autor, considerando a importância de proteção da originalidade do processo criativo, da contribuição per-*

¹ A Constituição da República protege as criações intelectuais no rol de direitos fundamentais por meio do artigo 5º, XXVII, XXVIII e XXIX. Os dois primeiros incisos tratam dos direitos autorais enquanto o último versa sobre o direito industrial.

² Os direitos intelectuais são regulados por leis federais diversas: Lei 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial), Lei 9.456, de 25 de abril de 1997 (Lei de Proteção de Cultivares), Lei 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei dos Programas de Computador) e Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais).

³ Cf. Newton Silveira. *As fronteiras da técnica. Propriedade Imaterial: Direitos Autorais, Propriedade Industrial e Bens de Personalidade*. Eliane Y Abrão (org.). p. 19-24. São Paulo: Senac / OAB/SP, 2006. p. 23.

⁴ Cf. Otávio Afonso. *Direito Autoral: conceitos essenciais*. Barueri: Manole, 2009. p. 14.

*sonalíssima inserida por meio dos atos de cultura que são fruto das atividades culturais, literárias e científicas, o que justifica o destaque do tratamento conferido às obras utilitárias”.*⁵

Os desenhos preliminares que viabilizam a criação de brinquedos estão inseridos, entre tais obras, por força do artigo 7º, VIII da Lei Federal nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) que estabeleceu a proteção das “*obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética*”.

Antônio Chaves esclareceu que cabe ao desenhista uma variada gama de atribuições que podem ser executados à mão livre ou com o auxílio de instrumentos representando no papel ou em outro suporte a evolução técnico-artística⁶ da humanidade.⁷

As criações industriais, por sua vez, permitem ao utente fruir da obra para determinado fim como na invenção da lâmpada elétrica que permite a iluminação de certo ambiente ou do avião que consiste em um meio de transporte.

Todavia, a distinção elementar apresentada inicialmente entre *esteticidade e utilidade*, mesmo que útil para a compreensão inicial de tais modalidades de criação esbarra tanto na questão da *reproduzibilidade* (cada vez simples se imaginarmos o que ocorre com a reprodução de obras musicais e obras audiovisuais) como da *tecnicidade* (o Direito Autoral, à guisa de exemplo, protege obras técnicas como obras jurídicas, de contabilidade ou administração de empresas).

O fato de uma obra protegida pelo Direito Autoral (nos termos do artigo 7º da Lei Federal 9.610/98 – Lei de Direitos Autorais) ser passível de reprodução não desnatura sua essência e, em tal contexto, é indiferente que tenhamos a reprodu-

⁵ Cf. Carlos Alberto Bittar. *Direito de Autor*. 7ª ed.. Revista, atualizada e ampliada por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 46-47.

⁶ O desenho pode servir como referência tanto para a estética como para a utilidade como ocorre nas obras arquitetônicas e Lilian de Melo Silveira, ao analisar o artigo 7º, VIII da Lei de Direitos Autorais e discorrer sobre a proteção ao desenho e a obra arquitetônica observou que “*a despeito de sua proteção em separado do projeto arquitetônico, o sentido da legislação é um só: resguardar a titularidade dos direitos morais e patrimoniais ao autor, em caráter específico e preventivo – diante da promessa constitucional de uma tutela jurisdicional tempestiva e efetiva*”, pois as considerações “*quanto à proteção dos direitos autorais sobre as obras arquitetônicas se aplicam, em medida equivalente, aos desenhos e criações gráficas que ensejem a exploração de direitos patrimoniais e morais de autor*” (Cf. Lilian de Melo Silveira. *Desenho e projeto arquitetônico: proteção autoral. Propriedade Imaterial: Direitos Autorais, Propriedade Industrial e Bens de Personalidade*. Eliane Y Abrão (org.). p. 149-168. São Paulo: Senac / OAB/SP, 2006. p. 167).

⁷ Cf. Antônio Chaves. *Direito do Autor: Princípios fundamentais*. Rio de Janeiro: Forense, 1987. p. 218.

ção de uma obra musical por meio de um arquivo MP3 (ou por CD) ou *que se reproduza um brinquedo criado por um artista* (uma vez que este, dependendo das circunstâncias, pode ser equiparado às obras de artes plásticas) em escala industrial como demonstraremos oportunamente, fundados na lição de Carlos Alberto Bittar, para quem a proteção seria viável se constatada a dissociação do valor artístico da obra do caráter industrial do objeto a que estiver sobreposta.⁸

Ressaltamos que tal entendimento foi igualmente sustentado por Newton Silveira, ao afirmar que “*a proteção autoral recai tão somente sobre a forma literária ou artística, deixando em aberto, portanto, a tutela dos desenhos industriais, que correspondem à forma e não ao conteúdo, os quais podem aspirar à dupla proteção da lei autoral e da lei de propriedade industrial*”.⁹

Silmara Juny de Abreu Chinellato defendeu a dupla proteção, notadamente quanto às obras de arte aplicada, destacando que uma “*questão que depende de interpretação doutrinária é a que se refere a obra de arte aplicada (como o desenho em azulejo) que, na lei anterior (Lei 5988/73, art. 6.º, XI), era prevista expressamente mas não o foi na atual. Incluo-me entre os que admitem, mesmo na omissão da lei, a dupla proteção – pelo direito de autor e pela propriedade industrial*”.¹⁰

Em estudo comparativo sobre decisões na Europa e nos Estados Unidos da América, Leonardo Pontes concluiu que “*a análise de objetos de arte utilitária com características artísticas pode começar com a consideração do utilitário para e, tão-somente depois, escrutinar o estético, ou pode começar com o estético para apenas depois se analisar o aspecto utilitário. A primeira abordagem tende a consagrar a proteção do domínio público, pois enfatiza a importância de os aspectos utilitários serem somente protegidos pelo direito das patentes e, na sua falta, dá-se o acesso gratuito à sociedade. A segunda abordagem tende a valorizar a arte, em função do sacrifício que a primeira abordagem gera para a estética e até mesmo em função da incomensurabilidade de tal análise no mundo moderno dos designs*”.¹¹

⁸ Cf. Carlos Alberto Bittar. *Direito de Autor*. 7ª ed.. Revista, atualizada e ampliada por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 47-48.

⁹ Cf. Newton Silveira. *Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes*. 6. ed.. Barueri: Manole, 2018. p. 147

¹⁰ Cf. Silmara Juny de Abreu Chinellato. *Propriedade Intelectual. Coletânea da atividade negocial*. André Guilherme Lemos Jorge et al. (Org.). p. 553-558. São Paulo: Universidade Nove de Julho/UNINOVE, 2019. p. 556.

¹¹ Cf. Leonardo Machado Pontes. A dupla proteção à arte aplicada: a decisão da Suprema Corte norte-americana em Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, llc e a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia no acórdão Brompton. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI*. nº 178. p. 68-85. Mai/Jun 2022. p. 82.

Embora discordemos respeitosamente, merece destaque o entendimento oposto de Denis Borges Barbosa quanto à dupla proteção no sentido de que a escolha do instrumento jurídico a utilizar “*não seria arbitrária*”, pois haveria somente “*um instrumento adequado para cada função desempenhada pelas criações protegidas*”; sendo esta, igualmente, a visão de Pedro Marcos Nunes Barbosa sobre o tema.¹²

Ainda quanto à divisão entre utilidade e esteticidade, Newton Silveira demonstrou que *apesar de importante em um primeiro momento, não responde a todas as questões* e, com inequívoca clareza, afirmou que “*não importa que se achem acumuladas na mesma obra ou no mesmo suporte material criações de vários gêneros, pois não é a natureza do suporte material que vai determinar a natureza da criação e, em consequência, a lei aplicável*”,¹³ o que permite, desde logo, afastar um argumento equivocado – em nossa concepção – no sentido de que brinquedos e, somente por serem produzidos em escala, seriam protegidos exclusivamente pelo Direito Industrial.

Em sua obra “*Estudos e Pareceres de Propriedade Intelectual*”, Newton Silveira explicou que, em princípio, “*desenhos que não apresentam valor artístico ou estético, mas tão-somente aspecto utilitário não gozam, em nosso ordenamento jurídico, de proteção do direito autoral*” e frisou igualmente que “*é certo que diversas são as formas de arte a merecer proteção da lei de direitos autorais, sendo que algumas apresentam visível utilidade, enquanto em outras predomina o valor estético, sem que nelas o atributo utilitário exclua a proteção como direito autoral*” para concluir que “*não é a quantidade, utilidade e a possibili-*

¹² “*Os direitos de propriedade intelectual asseguram exclusividades de uso a determinadas criações expressivas, técnicas ou reputacionais. Assim, um filme, uma fórmula química, ou uma marca são de uso exclusivo daquele que detém a titularidade do respectivo direito. A legislação – brasileira, internacional e estrangeira – prevê uma série de direitos específicos, diversos entre si, para atender à necessidade de proteção dessas criações. No entanto, a escolha de que instrumento jurídico a se usar na proteção não é arbitrária. Há um instrumento adequado para cada função desempenhada pelas criações protegidas. Essa distinção não é de simples conveniência legislativa, mas resultado direto de uma constrição constitucional*” (Cf. Denis Borges Barbosa. *Direito de autor: questões fundamentais de direito de autor*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003), enquanto para Pedro Marcos Barbosa não haveria “*a sobreposição de tutelas para as mesmas fattispecie, visto que tal incidiria contra o progresso (art. 5º, XXIX, da CFRB) tecnológico, econômico e social, e maximizaria os interesses de apenas um dos polos relacionais (proprietário) ao despeito dos demais (não-proprietários)*”. (Cf. Pedro Marcos Nunes Barbosa. *O estabelecimento comercial na internet: universalidade, direito à distintividade e tutela por direito real*. Tese (Doutorado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Departamento de Direito Comercial. Orientador: Newton Silveira, 2016. p. 256).

¹³ Cf. Newton Silveira. *Propriedade Intelectual: Propriedade Industrial – Direito de Autor – Software - Cultivares*. 3ª ed.. Barueri: Manole, 2005. p. 4.

*dade de exploração industrial da obra que definem seu caráter artístico”, mas a “viabilidade de dissociar-se o caráter artístico do caráter industrial do objeto a que a obra estiver sobreposta”.*¹⁴

Ao discorrer sobre as obras utilitárias, Carlos Alberto Bittar enfatizou que “*são possíveis os usos industrial e comercial de obras estéticas – sem qualquer afetação à sua condição –, eis que suportam reproduções por meios os mais diversos (fotografia, xerografia, microfilmagem)*” e, “*de outro lado, a obra utilitária pode, por sua vez, servir a objetivos diversos, ou sequer ser utilizada para o fim visado, ou mesmo alcançar objetivo não cogitado (como fotografia em cartão, gravura em azulejo)*”.¹⁵

Realçou, por fim, Antônio Chaves quanto a tal aspecto que pode existir dupla proteção à obra e que “*o fato de uma obra de arte ser reproduzida por processos industriais não lhe tira o caráter artístico*”.¹⁶

2. Brinquedos como obras protegidas na Lei de Direitos Autorais

Sustentamos que não há sentido algum em afastar a incidência da Lei de Direitos Autorais de um brinquedo somente porque este foi reproduzido em escala industrial e, à guisa de exemplo, uma boneca reproduzida em escala industrial a partir da criação de um escultor, independente do suporte no qual esteja plasmada a obra intelectual, seria simultaneamente protegida pelo Direito de Autor e pelo Direito Industrial.

Como bem salientaram Antônio Chaves, Carlos Alberto Bittar e Newton Silveira seria irrelevante o volume da produção para o mercado de consumo, uma vez

¹⁴ E isso porque “*se a obra em si apresenta valor artístico, antes ou independentemente de sua aplicação na indústria, sendo dotada de atributos estéticos que não estão condicionados a sua utilização neste ou naquele suporte material, estar se á diante de obra artística passível de registro e proteção como direito autoral. caso contrário, não existe obra que possa gozar da proteção de direito autoral.*” (Cf. Newton Silveira. *Estudos e Pareceres de Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 313)

¹⁵ Segundo Carlos Alberto Bittar são irrelevantes os condicionantes fáticos e volitivos quando ocorrer a exteriorização da obra e, assim sendo, “*não se cogita da origem (pode a obra nascer no seio de atividade empresarial, sem alterar a sua substância, por exemplo, ocorre com a obra publicitária), nem do uso efetivo (assim, a obra artística utilizada em fim industrial: reprodução pictórica em embalagem, ou em produto industrial), nem de sua destinação (se a criação foi reservada para esse ou aquele fim: uma canção produzida especificamente para integrar jingle comercial, um desenho realizado para compor marca industrial, uma gravura para material escolar).*” (Cf. Carlos Alberto Bittar. *Direito de Autor*. 7ª ed.. Revista, atualizada e ampliada por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 47.

¹⁶ Cf. Antônio Chaves. *Direito do Autor: Princípios fundamentais*. Rio de Janeiro: Forense, 1987. p. 287.

que a mesma situação ocorre na reprodução de videogramas e fonogramas (seja qual for o suporte escolhido) sem que ocorra qualquer questionamento quanto à natureza artística das obras audiovisuais ou musicais.

Acreditamos que não há coerência ao afastar normas da Lei de Direitos Autorais em certo momento (como em brinquedos reproduzidos a partir de desenhos caracterizados como obras de artes plásticas / visuais) para aplicá-las em outras modalidades de reprodução (como um arquivo de computador, *Compact-Disc* ou *Digital Versatile Disc*) quando ocorre a contrafação sob o pretexto de proteger obras musicais ou audiovisuais, em hierarquia imaginária (e, por isso, questionável) entre as obras passíveis de proteção pela Lei de Direitos Autorais.

O exemplo utilizado por Newton Silveira para demonstrar a acumulação de criações diversas em uma mesma obra foi exatamente o do fonograma, assinando ainda que “*a indústria da construção, inicialmente limitada a edificar abrigos para o homem, passa posteriormente a dar origem à concepção artística. Deixa de ser uma indústria para tornar-se uma arte, não mais visando apenas à conveniência e à utilidade e passando a se preocupar com a impressão que deve produzir. O fim útil domina a manifestação da arquitetura que, no entanto, possui uma inegável força de expressão. O mesmo se pode dizer com relação à arquitetura dos produtos industriais, com os quais convivemos na chamada civilização industrial*”.¹⁷

Confundem-se conceitos elementares de Direito Autoral como o suporte (corpo mecânico) e o direito reconhecido ao autor (corpo místico) olvidando os intérpretes da norma de que estão a adotar critérios distintos para obras protegidas de igual maneira no ordenamento jurídico brasileiro.

Silmara Juny de Abreu Chinellato demonstrou a relevância da distinção entre corpo místico e corpo mecânico quando afirmou que “*o desconhecimento da necessária distinção entre corpo mecânico e corpo místico pode levar a conclusões equivocadas fundamentadas nos direitos reais*” e “*apenas o suporte físico pode se sujeitar às regras da propriedade, mas sempre de modo limitado e*

¹⁷ O exemplo utilizado por Newton Silveira para demonstrar a acumulação de criações diversas em uma mesma obra foi exatamente o do fonograma, assim como assinalou que “*a indústria da construção, inicialmente limitada a edificar abrigos para o homem, passa posteriormente a dar origem à concepção artística. Deixa de ser uma indústria para tornar-se uma arte, não mais visando apenas à conveniência e à utilidade e passando a se preocupar com a impressão que deve produzir. O fim útil domina a manifestação da arquitetura que, no entanto, possui uma inegável força de expressão. O mesmo se pode dizer com relação à arquitetura dos produtos industriais, com os quais convivemos na chamada civilização industrial*” (Cf. Newton Silveira. *Propriedade Intelectual: Propriedade Industrial – Direito de Autor – Software - Cultivares*. 3ª ed.. Barueri: Manole, 2005. p. 4).

restrito, uma vez que ele se sujeita à tutela do corpo místico, a criação intelectual com sua dupla vertente: direitos patrimoniais e direitos morais”.¹⁸

Ainda que não aprofundemos aqui nossa análise no que tange às peculiaridades que envolvem a produção em massa de produtos relacionados à criação de um autor, os tribunais nos Estados Unidos da América, mesmo atrelados aos conceitos de “utilidade” e “esteticidade”, alteraram seu posicionamento inicial que vedava a proteção dos direitos autorais às bonecas para uma ampla proteção da tais brinquedos por meio do Direito Autoral como no caso *Lanard Toys Limited v. Novelty, Inc.*, 511 F.Supp.2d 1020, 1036 (C.D. Cal. 2007).¹⁹

Acrescente-se que a proteção conferida nos Estados Unidos da América, tal como ocorre no Brasil, não exclui a dupla proteção pelo Direito Autoral e pelo Direito Industrial, como é possível depreender das lições de Jane C. Ginsburg,

¹⁸ Cf. Silmara Juny de Abreu Chinellato. Requisitos fundamentais para a proteção autoral de obras literárias, artísticas e científicas. Peculiaridades da obra de artes plásticas. *Direito da Arte*. Gladston Mamede, Marcílio Toscano Franca filho, Otavio Luiz Rodrigues Junior (orgs.). p. 295-319. São Paulo: Atlas, 2014. p. 312.

¹⁹ “Before 1983 and the United State Court of Appeals for the Sixth Circuit’s decision in *Gay Toys Inc. v. Buddy L. Corp.*, although toy manufacturers registered toys as sculptural works under the Copyright Statute, they sometimes found their copyrights invalidated by federal courts because these courts reasoned that toys are useful because children need toys for growing up, *Gay Toys Inc. v. Buddy L. Corp.*, 522 F.Supp. 622, 625 (D.C. Mich. 1981). For example, a district court found a toy plane was a “useful article,” because a “toy airplane is useful and possesses utilitarian and functional characteristics in that it permits a child to dream and to let his or her imagination soar.” *Id.* This particular reasoning was discredited by the Sixth Circuit, who stated that a painting of an airplane could also allow a child’s imagination to soar and paintings are expressly protected by copyright, *Gay Toys Inc. v. Buddy L. Corp.*, 703 F.2d 970, 973 (6th Cir. 1983). The Sixth Circuit ultimately held that toys do not have an intrinsic function other than the portrayal of the real item and are therefore, not useful and are protectable by copyright, *Id.* at 974. The Sixth Circuit’s *Gay Toys* case did not settle the usefulness issue for all toys. For example, toy stunt plane launchers were found “useful” by a district court because launchers launch toys into the air, which, this court reasoned, is a “use” beyond just portraying a real item, see *Lanard Toys Limited v. Novelty, Inc.*, 511 F.Supp.2d 1020, 1036 (C.D. Cal. 2007). However, another court found doll clothing protectable (full size clothing is useful) because, unlike their larger, red-blooded, counterparts, dolls don’t feel cold or worry about modesty, *Mattel, Inc. v. MGA Entertainment, Inc.*, 616 F.3d 904, 916 (9th Cir. 2010). Hence, when deciding whether to uphold the copyright of a toy, the court makes a judgment call regarding whether a toy is “useful.” Many toys, like dolls, are arguably not useful, but their copyright holders still face at least one more hurdle in asserting or defending the copyrights. This hurdle is showing that there are elements in a toy that are protectable and these copyrighted elements are infringed by someone selling a copycat toy.” (Cf. Rachel Pearlman. *IP Frontiers: From planes to dolls: Copyright challenges in the toy industry*. September 17, 2012. Western New York. *The Daily Record*. Your trusted source for legal and real estate news. Disponível em: <<https://nydailyrecord.com/2012/09/17/ip-frontiers-from-planes-to-dolls-copyright-challenges-in-the-toy-industry/>>. Acesso em: 11 mar. 2024).

professora da Faculdade de Direito da Universidade de Columbia,²⁰ ao versar a respeito das relações entre o Direito de Autor e o Direito das Marcas.

A utilização do brinquedo durante a infância desempenha uma função essencialmente lúdica, pois ocorre a preparação para tarefas que serão desempenhadas durante a vida adulta como a criação de um bebê, a condução de veículos ou o uso do dinheiro ou de um cartão de crédito, sendo o desenvolvimento de brinquedos cada vez mais fiel à realidade.²¹

3. Licenciamento de personagens na fabricação de brinquedos

Um ponto de substancial importância na fabricação de brinquedos é a existência do licenciamento da criação intelectual que autoriza a utilização da obra pela licenciada e tal ajuste, como é próprio do licenciamento, tende a ser temporário e exclusivo somente em certo território,²² não se confundindo com cessão²³ ou com concessão de direitos autorais.

²⁰ Respondendo à indagação “*What can copyright contribute to the protection of trademarks?*” Jane C. Ginsburg asseverou que “*first, because copyright is a right in gross, it strengthens the coverage available even to marks sufficiently famous to qualify for anti dilution protection*” e “*copyright is infringed by copying; trademark infringement requires a showing that the copying causes a likelihood of confusion or of association that is likely to ‘blur’ or ‘tarnish’ a famous mark*” para concluir que “*in the reciprocal relationship between copyright and trademarks, we have seen the limiting doctrines of one type of IP right, copyright, come to the aid of third-party speech interests respecting another kind of IP right, trademarks. But, within those limitations, we have also seen how these rights complement and reinforce each other, to the benefit of the businesses that exploit them*”. (Cf. Jane C. Ginsburg. *Intellectual Property as seen by Barbie and Mickey: The reciprocal relationship of Copyright and Trademark Law. Journal of the Copyright Society of the USA*. v. 65. *Columbia Public Law Research Paper No. 14-567*(2017). p. 1-21. 2018. p. 20-21).

²¹ Asko Kauppinen demonstrou que o interesse pela psicologia da infância se refletiu na fabricação de bonecas e, para além da visão tradicional, estas passaram a ser fiéis ao que ocorre na vida real concluindo que “*modern ‘true-to-life’ baby dolls take the imitation of ‘life’ further, and tend to give it a clearly ‘functional’ emphasis and specialization. The most popular baby dolls are usually advertised according to their particular life-like play functions such as bathing, feeding and potty-training, taking the temperature and applying plasters, etc.*”. (Cf. Asko Kauppinen. *The Doll: The Figure of the Doll in Culture and Theory. Thesis Submitted in Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. University of Stirling – Scotland - UK. july 2000*. p. 38 – nota de rodapé 34).

²² À guisa de exemplo, citamos parecer no qual examinamos cláusula inserida em contrato que examinamos, no qual havia permissão para fabricação e distribuição “*dos moldes dos Produtos (os “Moldes”) e dos desenhos artísticos necessários para a fabricação e embalagem dos Produtos (os “Desenhos”). Os Desenhos poderão ser enviados eletronicamente, por discos compactos, ou por qualquer outro meio apropriado a ser escolhido pela LICENCIANTE. A LICENCIADA reconhece que os Moldes e os Desenhos são de propriedade exclusiva da LICENCIANTE*” e ainda que “*durante a vigência deste Contra-*

Alberto de Sá e Mello, ao tratar do licenciamento, afirmou que “os direitos derivados de uma licença ou autorização jusautorais são direitos de crédito à utilização patrimonial de uma obra intelectual, que, se dotados de exclusivo, são oponíveis erga omnes como os direitos de autor”.²⁴

Hildebrando Pontes analisou os contratos de licença em artigo intitulado “O regime jurídico dos criadores de obras de artes plásticas e seus titulares”, no qual esclareceu que “o autor, ao licenciar a sua obra, firma o preço e condições que irão integrar o licenciamento, mas que permitirão ao licenciado apenas e tão somente o uso de sua criação, nas condições estabelecidas no contrato de licença” e enfatizou que “a licença não caracterizará em hipótese alguma uma venda da obra, a sua alienação definitiva” porque “mediante esta modalidade de contratação o autor manterá sempre, no seu acervo pessoal, a obra licenciada”.²⁵

Além disso, quanto aos contratos de Direito Autoral, sempre é importante recorrer aos ensinamentos de Eduardo Vieira Manso, pois “os seus efeitos somente alcançam, como regra, as pessoas nele figurantes”, mas alertou que “esses efeitos, todavia, podem, às vezes, ultrapassar as pessoas contratantes, para atingir quem não foi parte nos ajustes, para atender-se a um outro princípio bem mais fundamental que, além de ser um princípio de direito, é um verdadeiro princípio de justiça: ninguém pode causar danos a quem quer que seja, injustamente, e, muito menos, beneficiar-se às custas do sacrifício de outrem”, uma vez que “O Direito repudia qualquer forma de enriquecimento ilícito ou injusto”.²⁶

to, a LICENCIANTE dará à LICENCIADA o direito exclusivo de utilizar a propriedade intelectual relacionada aos Produtos em todo o território brasileiro”.

²³ Como explicou Luiz Fernando Gama Pellegrini “o legislador utilizou, ao enumerar o capítulo, a expressão transferência ou, se preferir, o verbo transferir, mas em várias passagens fala em cessão, podendo-se desde já adiantar que essa disciplina em nada altera a anterior” e “como se sabe, os direitos patrimoniais ou pecuniários do autor são transferíveis não apenas por morte, mas igualmente em vida”, uma vez que é possível transferir tais direitos “estando o artista ou o titular do direito vivo, por meio da cessão de direitos, que é uma das modalidades das sucessões inter vivos.” (Cf. Luiz Fernando Gama Pellegrini. *Direito autoral do artista plástico*. 3. ed. São Paulo: Letras Jurídicas, 2015, p. 173).

²⁴ Cf. Alberto de Sá e Mello. *Manual de Direito de Autor e Direitos Conexos*. 3ª ed.. Coimbra: Almedina, 2019, p. 182.

²⁵ Cf. Hildebrando Pontes. *O regime jurídico dos criadores de obras de artes plásticas e os seus titulares*. *Direito da Arte*. Gladston Mamede, Marcílio Toscano Franca filho, Otávio Luiz Rodrigues Junior (orgs.). p. 271-294. São Paulo: Atlas, 2014. p. 286.

²⁶ Cf. Eduardo Vieira Manso. *Contratos de Direito Autoral*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p.11.

Acentue-se que bonecos inspirados em filmes ou desenhos animados podem ser considerados, inclusive, como obras derivadas, o que pressupõem o fato de que há uma obra originária (ou primígena) e que ambas são tuteladas pelo Direito Autoral, como é possível depreender do texto “*Character Merchandising: Report prepared by the International Bureau*” da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)²⁷ de dezembro de 1994.

A obra derivada está relacionada fundamentalmente à transformação da obra que preexiste,²⁸ tal como ocorre na obra literária que foi transformada em obra teatral ou audiovisual e que passa a ser comunicada ao público em meio distinto daquele em que foi originalmente concebida.

José de Oliveira Ascensão enfatizou que “*a categoria genérica é a da transformação, e não a da adaptação, que é espécie*”, pois o “*o fato de se assentarem*

²⁷ “*In the context of the merchandising of fictional characters and of image merchandising the most relevant aspects of copyright are books, pamphlets and other writings, cinematographic works, works of drawing and photographic works. As regards personality merchandising, the relevance of copyright is primarily in the sphere of photographic works. Furthermore, the notion of adaptation is very important. Article 2(3) of the Berne Convention reads as follows: “Translations, adaptations, arrangements of music and other alterations of a literary or artistic work shall be protected as original works without prejudice to the copyright in the original work.” The multiplicity of communication media offer, at the present time, a great number of possibilities for the creation of adaptations (derivative works). Many film adaptations are probably more well known than the novel or short story on which they were based (for example, the Pinocchio and Cinderella cartoons by the Walt Disney Studios are probably better known to children than the original stories, written by Collodi and Charles Perrault respectively). Some famous artistic figures have been widely merchandised once they have fallen into the public domain.*” (*Character Merchandising: Report prepared by the International Bureau. WO/INF/108. World Intellectual Property Organization - WIPO. Geneva. December 1994. p. 16*).

²⁸ “*A obra passa a existir em virtude de seu conteúdo de originalidade, de sua forma de expressão, e pelo seu comprometimento com o domínio literário, artístico e científico. Com essas características, assume a condição de obra originária. Todavia, as obras originárias podem ser submetidas a diferentes modalidades de transformação. Quando se modificam, tomam por base as obras preexistentes, de onde, rigorosamente, nascem. Por isto, o autor da obra originária tem o direito exclusivo de autorizar ou não as transformações, adaptações, arranjos, traduções, orquestrações, versões, colagens, ou qualquer outra modificação sobre sua obra. Uma vez permitida a transformação pelo autor, a obra que derivar da sua, como qualquer outra obra protegida, gozará de direitos morais e patrimoniais, a restar preservados na sua integralidade todos os direitos do autor da obra original.*” (Cf. Hildebrando Pontes. *O regime jurídico dos criadores de obras de artes plásticas e os seus titulares. Direito da Arte*. Gladston Mamede, Márcilio Toscano Franca filho, Otavio Luiz Rodrigues Junior (orgs.). p. 271-294. São Paulo: Atlas, 2014. p. 278-279).

em obras preexistentes, que reelaborem, não impede que elas próprias sejam originais”, uma vez que são baseados “*na essência criadora preexistente*”.²⁹

É um fato histórico incontroverso que o licenciamento de brinquedos como os bonecos baseados em personagens de filmes decorreu fundamentalmente da própria evolução das obras audiovisuais desde a época do cinema mudo,³⁰ passando – nas décadas seguintes – a ser inspirado por filmes como *Sangue de Heróis (Fort Apache - 1948)*, que levou à criação do brinquedo “Forte Apache” criado nos Estados Unidos da América pela Louis Marx and Company e comercializado no Brasil pela indústria de brinquedos Casablanca (tendo sido, após o fechamento de tal empresa, fabricado pela Gulliver).³¹

Outro dado relevante envolve a constatação de que existem benefícios econômicos consideráveis a quem, além de criar a obra audiovisual, resguarda os direitos relativos aos brinquedos nela baseados para licenciá-los posteriormente,

²⁹ Prosseguiu em sua análise ensinando que “*sobre ela realiza uma nova criação que existe e é tutelada mesmo que a obra preexistente não esteja protegida: uma tradução de obra da antiguidade, por exemplo*”. Ressaltou ainda que “*temos dois direitos de autor: um sobre a obra originária, outro sobre a obra derivada*”, pois “*são direitos distintos, mas não são mutuamente indiferentes*” e existe a necessidade de conciliá-los, mas “*isto respeita, porém, já à utilização de obra intelectual, e não à atribuição do direito de autor*.” (Cf. José de Oliveira Ascensão. *Direito Autoral*. 2ª ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 85).

³⁰ “*Em 1910, Charlie Chaplin se tornou figura própria para o licenciamento de bonecos com a sua singular caricatura. Em 1930, Roy Disney, irmão de Walt assina o primeiro contrato de licenciamento com a George Borgfeldt Company de Nova York, para produzir e vender ‘bonecos e brinquedos de vários materiais personificando o desenho dos camundongos Minnie e Mickey Mouse, que apareceram em filmes sob Copyright’. Disney receberia 2,5% de royalties e/ou direitos autorais por produtos de preço até US\$ 0,50 e 5% por produtos com preço acima desse valor. Em 1930, surgem as personagens em quadrinhos de Betty Boop, Popeye, Batman, Dick Tracy e muitos outros que, com a sua popularidade, se tomam ‘propriedades’ licenciáveis para uma variedade de produtos. Personalidades do cinema como Shirley Temple, Roy Rogers e Mickey Rooney conquistam corações e a atenção de fabricantes de vários produtos.*” (Cf. Elcan Diesendruck. *Com Licença: Compreenda melhor o licenciamento, um negócio de 112 bilhões de dólares*. São Paulo: Nobel, 2000. p. 24).

³¹ “*Louis Marx, a leader of the 20th century toy industry, began working for toy manufacturer Ferdinand Strauss in 1912. Marx (1896–1982) established Louis Marx & Company in 1919, paying manufacturers to produce toys for him until he acquired manufacturing facilities in 1921. The early success of his toys was highlighted by the introduction of the yoyo in 1928. Marx designed and manufactured a wide variety of toys, and the company copied toys made by other manufacturers, improved them, and sold them at lower prices. Millions of durable Marx toys were sold through stores and mail order catalogs. (...) The factory also made play sets with plastic miniature figures, including Johnny West, Fort Apache, Roy Rogers, Flintstones, knights, vikings, cowboys, Indians, soldiers, astronauts, the presidents, and the Sindy Doll.*” (Louis Marx & Company. *The West Virginia Encyclopedia*. Disponível em: <<https://www.wvencyclopedia.org/articles/1557>>. Acesso em: 15 mar. 2024).

tal como o diretor e produtor cinematográfico George Lucas em *Star Wars* de 1977,³² pois os bonecos dos personagens fabricados pela Kenner são associados até hoje ao período em que o filme foi lançado.³³

A própria Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) considera que há obra derivada quando um boneco é criado com base em obra audiovisual, sendo possível defender que o mesmo raciocínio seja aplicado a brinquedos em que o molde e o desenho sejam desenvolvidos como em uma escultura.

Lembramos, quanto ao fato de constituir da obra audiovisual ser a obra primária, que o inverso poderia ocorrer, pois filmes ou desenhos animados poderiam ser produzidos com base nas características de uma boneca.

Exemplificamos por meio dos diversos desenhos animados da série *Barbie* (como *Barbie in the nutcracker* (2001); *Barbie as Rapunzel* (2002); *Barbie of Swan Lake* (2003); *Barbie as the Princess and the Pauper* (2004)),³⁴ merecendo destaque o fato de que, além dos desenhos animados mencionados, houve um longa-metragem baseado em tal boneca (*Barbie* - 2023), que obteve êxito entre o público e diversas indicações ao Oscar em 2024.³⁵

³² “Até o início de 2016, a franquia *Star Wars* tinha arrecadado US\$ 30,2 bilhões. Desse montante, US\$ 6, 25 bilhões vieram de bilheteria, quase US\$ 2 bilhões de venda de livros e aproximadamente US\$ 12 bilhões do licenciamento de brinquedos. O total excede o produto interno bruto de cerca de noventa nações do mundo, incluindo Islândia, Jamaica, Armênia, Laos e Guiana.” (Cf. Joseph Campbell. Introdução - Aprendendo com *Star Wars*. *O mundo segundo Star Wars*. Cass R. Sunstein. Tradução de Ricardo Doninelli. Rio de Janeiro: Record, 2017.).

³³ “The thousands of licensed products have rewritten the *Star Wars* script many times. Some expanded universe items have even introduced new characters and plots. Hundreds of toys based on George Lucas *Star Wars* movies have been released as a part of the *Star Wars* expanded universe. Classic favorites include *Darth Vader* voice modulators and inflatable *Light Sabers*. Contemporary *Star Wars* weaponry ranks among the most technologically advanced toys in the world. When americans talk about *Star Wars* toys, however, they are generally referring to a series of action figures introduced by Kenner Products on May 4, 1977. The first 12 figures represented *Luke Skywalker*, *Han Solo*, *Princess Leia*, *Obi-Wan Kenobi*, *C-3PO*, *R2-D2*, *Chewbacca*, a *Stormtrooper*, a *Tusken Raider*, *Darth Vader*, a *Death Squad Commander*, and a *Jawa*. Kenner continually added new characters from the movie to their line of *Star Wars* toys. The line quickly grew to include 96 *Star Wars* figures. It is no overstatement to say that the *Star Wars* action figures revolutionized the toy market.” (Cf. Sharon M. Scott. *Toys and American Culture: An Encyclopedia*. Santa Barbara: Greenwood, 2010. p. 292).

³⁴ Cf. Isha Bashi. 15 Nostalgic “*Barbie*” Movies, Ranked From Worst To Best. You’re lying if you say these weren’t your entire childhood. *TV and Movies*. 20 apr. 2020. *Buzzfeed Community*. Disponível em: <<https://www.buzzfeed.com/ishabassi/nostalgic-barbie-movie-ranking>>. Acesso em 15 mar. 2024.

³⁵ Relembra *Barbie*, indicado a 8 categorias no Oscar 2024. *Rolling Stone Brasil*. Cinema / Premiação. Henrique Nascimento. (Disponível em: <<https://rollingstone.uol.com.br/cinema/oscar-2024-barbie-greta-gerwig/>>. Acesso em 15 mar. 2024).

4. Contrafação de brinquedos

Impõe-se, quando houver reprodução não autorizada de um brinquedo, a responsabilização civil com o escopo de ressarcir o dano e coibir o enriquecimento sem causa,³⁶ sem olvidar da possibilidade de responsabilização penal, pois a contrafação de obra artística enseja responsabilização de tal ordem.

Valter da Silva Alves salientou que “o autor tem o direito de explorar economicamente a sua obra, colocando os exemplares da mesma em circulação, por qualquer forma de distribuição do original ou de cópias da obra, tal como venda, aluguer ou comodato” e “o crime de usurpação consuma-se com a distribuição por um terceiro não autorizado pelo autor, de cópias ou do original da obra e essa distribuição pode passar pela venda, aluguer ou comodato”.³⁷

Antonio Chaves, além da lição (*uma obra de arte reproduzida por processo industrial não perde sua natureza artística*) que utilizamos e que foi igualmente defendida por Newton Silveira, destacou que “uma obra de escultura ou de cerâmica, forma, modelos, cores, linhas, estilo, padrões, não podem ser copiados ou imitados servilmente para fins econômicos sob pena de violação do direito de autor” sendo irrefutável sua conclusão de que há contrafação em tais hipóteses que sujeitam “os transgressores a todas as consequências previstas nas leis penal e civil”.³⁸

No que diz respeito à possibilidade de responsabilização civil (em nossa concepção plenamente aplicável de forma subsidiária à Lei de Direitos Autorais e prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil) resta clara a constatação de que lesar alguém por meio da contrafação de uma criação leva à responsabilização pelo ato que causou o dano.

O mandamento de não lesar a outrem vem a ser a própria essência da responsabilidade civil como assinalou José de Aguiar Dias: “As regras fundamentais de Direito são suficientes como standard. Não se pode duvidar de sua eterna ju-

³⁶ A esse respeito, Renan Lotufo afirmou que “um dos princípios que vem norteando o Direito moderno é o de coibir, de vetar o enriquecimento sem causa, chamado por uns até mesmo de enriquecimento parasitário.” (Cf. Renan Lotufo. *Código Civil comentado*. v. I. São Paulo: Saraiva, 2003. p.72-73).

³⁷ Cf. Valter da Silva Alves. *O crime de usurpação de Direitos de Autor*. Coimbra: Almedina, 2014. p. 72.

³⁸ Cf. Antônio Chaves. *Direito do Autor: Princípios fundamentais*. Rio de Janeiro: Forense, 1987. p. 287.

*ventude e do seu incorruptível valor, se se repara em que, na matéria da responsabilidade, permanece íntegro o áureo princípio do neminem laedere”.*³⁹

Existe, inclusive, entendimento favorável à autonomia do dano no âmbito do Direito Autoral em razão de sua gravidade, como sustentou José Carlos Costa Netto, para quem “*a reparação de danos autorais, confrontando-a com a teoria tradicional da responsabilidade civil, apesar da convivência de fundamentos comuns, especialmente no plano da equidade, para fazer frente aos malefícios da violação aos direitos de autor, além do ressarcimento do ofendido – medido pela extensão do dano – impõe o efeito pedagógico trazido com a punição do ofensor*”.⁴⁰

Há a incidência de sanções penais e civis no caso em análise, sendo oportuno ressaltar que são independentes entre si⁴¹ havendo distinção apenas quanto à intensidade da sanção aplicável a quem violou a norma jurídica.

³⁹ Cf. José de Aguiar Dias. *Da Responsabilidade Civil*. v. I. 10ª ed. . Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 10.

⁴⁰ Cf. José Carlos Costa Netto. *Direito Autoral no Brasil*. 3ª ed. . São Paulo: Saraiva, 2019. p. 617

⁴¹ TJ-MG - AC: 10699150051372001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 14/02/2019, Data de Publicação: 22/02/2019. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA EM POÇO. MORTE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL NA ESFERA CRIMINAL. COISA JULGADA NO CÍVEL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DA CAUSA DIRETA E IMEDIATA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Consoante artigo 67 do Código de Processo Penal, a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime não impede a propositura da ação civil (...) Afasto, de início, a tese levantada pelo requerido no presente recurso de que foi absolvido sumariamente no juízo criminal e, por tal razão, não deve ser responsabilizado civilmente pela morte do companheiro da autora. Isso porque a absolvição se deu com base no artigo 397, inciso III do Código de Processo Penal, que assim dispõe: Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: [...] III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; [...] E, nos termos do artigo 67, inciso III do mesmo Código Processual a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime não impede a propositura da ação civil. Vejamos a integralidade do texto legal: Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil: [...] III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Com efeito, faz coisa julgada no cível apenas a sentença criminal que reconhecer a existência de alguma excludente de ilicitude, quais sejam, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito (artigo 65 do Código de Processo Penal), o que não se verifica no presente caso. Assim, cabível nesta esfera judicial a discussão a respeito da responsabilidade civil do requerido quanto ao fato narrado na inicial. Para o surgimento do dever de indenizar, é preciso estar presentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil, que são o ato ilícito, o dano, o nexo causal com a ação dolosa ou culposa do agente.

Ivette Senise Ferreira, em artigo específico sobre a tutela penal dos direitos autorais frisou que “*a distinção entre sanção penal e sanção civil, no plano jurídico, é meramente quantitativa, ligando-se à maior gravidade da ofensa ao bem tutelado, que às vezes enseja a aplicação de uma pena como reforço da proteção legal no plano repressivo e no plano preventivo*”.⁴²

O artigo 184, *caput*, do Código Penal tipificou como crime a conduta de “*violar direitos de autor e os que lhe são conexos*” prevendo uma pena de detenção de três meses a um ano ou multa.

No mesmo dispositivo, em sua forma qualificada,⁴³ o parágrafo primeiro agravou a pena com reclusão de dois a quatro anos e multa se a violação do direito de autor ou conexo consistir “*em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente*”.

Eduardo S. Pimenta esclareceu que “*a comercialização da obra reproduzida sem autorização proporciona normalmente ao violador um ganho, sendo necessária apenas a venda de um exemplar para se configurar a ação criminosa*” e que “*a violação de direito autoral tem como objeto jurídico o direito autoral*” e “*como objeto material a obra intelectual (as criações de espírito exteriorizadas)*”.⁴⁴

Consolidou-se, em razão da aprovação da Súmula nº 574 do Superior Tribunal de Justiça (que data de 22 de junho de 2016) o entendimento de que “*para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade*” bastaria “*a perícia realizada por amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do material*” sendo “*desnecessária a identifica-*

⁴² Cf. Ivette Senise Ferreira. A tutela penal dos direitos autorais. Georgette Nacarato Nazo. (org.). *A tutela jurídica do Direito de Autor*. p. 27-36. São Paulo: Saraiva, 1991.p. 28

⁴³ “*Considera-se qualificado o delito de violação de direitos autorais, se a violação consiste em reprodução (repetição da obra por um meio que permita sua comunicação e a obtenção de cópias) total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso ou de quem os represente (tipo derivado/simples/anormal/incongruente).*” (Cf. Luiz Regis Prado. *Curso de Direito Penal Brasileiro - Parte Geral e Parte Especial*. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020).

⁴⁴ Cf. Eduardo S. Pimenta. *Dos crimes contra a propriedade intelectual: violação de direito autoral – usurpação de nome ou pseudônimo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 78-79.

ção dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representam”.

Logo, quando houver violação de direito autoral e for possível identificar a pessoa física responsável pela contrafação de um brinquedo, *em sua forma qualificada*, poderia ser tipificada no parágrafo primeiro do artigo 184 do Código Penal (a *reprodução não autorizada da obra nos termos do artigo 5º, VII da Lei de Direitos Autorais, uma vez que o artigo 184 do Código Penal é uma norma penal em branco*⁴⁵) ao existir reprodução com intuito de lucro direto, com a venda de produto contrafeito que continuasse a ser efetuada no mercado de consumo.

A conduta daquele que viola direitos autorais prejudica não apenas seus titulares, mas toda a sociedade, como já decidiu a 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, mediante voto do Desembargador Camilo Léllis no qual entendeu que “*a conduta praticada se reveste de inegável ofensa ao bem jurídico tutelado, lesando não só os artistas cujos direitos foram violados, mas a indústria e a sociedade como um todo*”.⁴⁶

Igualmente, não seria possível negligenciar a existência do crime de concorrência desleal previsto no artigo 195, III da Lei Federal 9.279, de 14 de maio de 1996 se identificada a pessoa física responsável em razão da inaplicabilidade de sanções penais às pessoas jurídicas (admitida como exceção somente as hipóteses de crimes ambientais na Lei Federal n. 9.605/98), uma vez que a pessoa jurídica não pode delinquir⁴⁷ (“*societas delinquere non potest*”⁴⁸) ressal-

⁴⁵ “*Obra intelectual, interpretação, execução e fonograma são expressões cujo conceito é fornecido por outro diploma legal (Lei 9.610/1998), tratando-se, portanto, o dispositivo do artigo 184, §1.º, de norma penal em branco.*” (Cf. Luiz Regis Prado. *Curso de Direito Penal Brasileiro - Parte Geral e Parte Especial*. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020).

⁴⁶ APELAÇÃO CRIMINAL – Violação de direito autoral – Recurso Ministerial – Absolvção sumária – Rejeição da denúncia com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal – Inconstitucionalidade do art. 184, do Código Penal – Arguição afastada – Norma penal em branco que encontra no ordenamento jurídico a complementação necessária - Alegação de ofensa aos princípios da insignificância, adequação social e intervenção mínima – Inocorrência – Conduta que prejudica a sociedade como um todo, revestindo-se de inegável lesividade – Recurso provido, com determinação. (TJ-SP - APL: 00010952220128260042 SP 0001095-22.2012.8.26.0042, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 10/11/2015, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/11/2015).

⁴⁷ A única exceção no Direito Brasileiro está na Lei de crimes contra o meio ambiente (Lei Federal n. 9.605/98).

⁴⁸ Ensinou Paulo José da Costa Júnior que “*em nosso direito ainda vigora como regra máxima societas delinquere non potest, (a sociedade não pode delinquir, sendo próprio da pessoa física a atividade delitiva (singulorum proprium est maleficium – é próprio dos indivíduos a prática do mal), a pessoa jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira,*

ta-se que a incidência do tipo penal enseja a responsabilização dos proprietários e diretores que detêm o poder diretivo da empresa e que estão envolvidos na violação.

O valor da indenização seria calculado com base nos benefícios que o prejudicado teria auferido se não ocorresse a violação, nos termos do artigo 208 da Lei Federal nº 9.279/96, e aplicando-se o que se discutiu anteriormente quanto à responsabilização civil que, cumpre observar, deve atender às funções reparatória, sancionatória (ou punitiva) e preventiva (ou dissuasora).⁴⁹

João da Gama Cerqueira ofereceu importante lição no sentido de que a mera contrafação, por si só, geraria dano sem que, para tanto o prejuízo tivesse que ser demonstrado por meio de uma drástica redução nas vendas.

De fato, “*o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos*” e isso conduz “*à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas*” e se o lesado “*pelas suas oportunas medidas, ou pela sua diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os prejuízos resultantes da contrafação, esse fato não deve ser interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de responsabilidade*” e, por isso, “*na apreciação da prova é necessário ter em vista que os atos de concorrência desleal raramente se apresentam isoladamente*”.⁵⁰

Há requisitos para que se configure a concorrência desleal, como esclareceu Francisco Pontes de Miranda, para quem “*o primeiro requisito para que exista ação contra a concorrência desleal é que o ato seja de concorrência; o segundo, que a concorrência, que se revela no ato, seja desleal*”, pois “*os casos mais típicos foram tidos como crimes pelo legislador; os demais, como atos ilícitos absolutos, porém não necessariamente criminais*”.⁵¹

bem como os entes despersonalizados, não pode ser agente do crime.” (Cf. Paulo José da Costa Júnior. **Crimes contra o consumidor**. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1999. p. 18).

⁴⁹ Cf. Fernando Noronha. *Direito das Obrigações*. 2ª ed.. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 439.

⁵⁰ Prosseguiu João da Gama Cerqueira afirmando que tais atos encadeiam-se “*quase sempre como elementos de um plano concertado para desviar a clientela do concorrente ou causar-lhe prejuízos*” e “*não deve, pois, o juiz desarticulá-los, analisando-os separadamente, mas apreciá-los em seu conjunto, uns em relação com os outros*”, dado que “*examinados isoladamente, esses atos, muitas vezes, parecem lícitos, ou, pelo menos, destituídos de gravidade, ao passo que, apreciados globalmente, revelam os intuítos desleais que os determinaram*” para então concluir que “*a concorrência desleal não se exerce de modo ostensivo, ocultando-se sob mil disfarces e a aparência de atos legítimos; e quanto mais bem urdido é o plano, mas perigosa se torna*” (Cf. João da Gama Cerqueira. *Tratado de Propriedade Industrial*. v. II. t. II. Rio de Janeiro: Forense, 1956. p. 391-392).

⁵¹ Cf. Francisco Pontes de Miranda. *Tratado de Direito Privado. Parte Especial*. v. 17. 4ª ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. p. 299.

Como destacou Pedro Marcos Nunes Barbosa a “*liberdade ou faculdade de concorrer será a priori lícita e benquista*”. Entretanto, por meio de atos abusivos, tal liberdade poderia ser desvirtuada e, no contexto mencionado, é possível depreender que “*a concorrência desleal muito se aproxima da lógica do abuso do direito, do desvio de função do direito subjetivo público (perante o Estado) e privado (da autonomia negocial) de empreender*”.⁵²

Wu Zhen, ao discorrer sobre as normas que coíbem a concorrência desleal e a proteção de desenhos (inclusive por meio do Direito Autoral analisado sob o prisma das convenções internacionais⁵³ ratificadas pelo Brasil), assinalou que as normas de concorrência desleal visam assegurar que a competição no mercado ocorra de forma justa e protejam, ainda que indiretamente, os direitos intelectuais de um titular complementando o amparo à sua criação.⁵⁴

No âmbito penal, Paulo Oliver examinou o tema da concorrência desleal na hipótese de desvio de clientela daquele que titulariza – de forma originária ou derivada – os direitos sobre a criação intelectual e alertou para a gravidade da conduta, pois esta constitui “*ato antijurídico, punível criminalmente*” incluindo “*a exibição em vitrine, locação, venda, de obras intelectuais produzidas ilegalmente, uma vez que os titulares dos direitos patrimoniais e morais não autorizaram a reprodução*”.⁵⁵

⁵² Cf. Pedro Marcos Nunes Barbosa. *Curso de Concorrência Desleal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022. p. 117.

⁵³ Wu Zhen destacou o fato de que o acordo Trips (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights / Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio*), quanto ao desenho, e de acordo que foi proposto pelas Convenções de Paris e Berna, “*aceitou e seguiu as duas abordagens oferecidas por estas Convenções: direitos autorais e proteção sui generis de desenho*” (Cf. Wu Zhen. *Proteção de desenho não-registrado. Propriedade intelectual novos paradigmas, conflitos e desafios*. Edson Beas Rodrigues Jr.; Fabricio Polido (orgs.). p. 66-116. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. p. 85).

⁵⁴ “*Destinadas a garantir uma concorrência justa no mercado, as normas sobre concorrência desleal proíbem, principalmente, os atos de um competidor que podem resultar em confusão, desacreditar os negócios alheios, danificar a reputação alheia, confundir o público ou revelar ou apropriar segredos de comércio no curso dos negócios. Um ato de concorrência desleal danifica o competidor por meio das já mencionadas faltas ou más condutas. Qualquer violação de um direito de propriedade intelectual invariavelmente envolve uma falta ou uma má conduta por parte do imitador, portanto a lei de concorrência desleal pode proteger, de maneira indireta, os direitos do proprietário e, assim, ser empregada para complementar a proteção de desenhos*” (Cf. Wu Zhen. *op. cit.* p. 79).

⁵⁵ Cf. Paulo Oliver. *Direito Autoral e sua tutela penal: Lei nº 9.609/98, Lei nº 9.610/98, Decreto-Lei nº 2.556/98*. São Paulo: Ícone, 1998. p. 73-74

Voltando à questão da exclusividade decorrente do licenciamento que examinamos no início, o Tribunal de Justiça de São Paulo analisa com frequência a questão da concorrência desleal ocasionada pela utilização de personagens licenciados.

Entre as diversas decisões destacamos o voto do Desembargador Fabio Tabosa, da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, na Apelação 0028399-60.2012.8.26.0344 em que decidiu que a conduta é grave mesmo se não houver exclusividade no licenciamento.⁵⁶

⁵⁶ “*Concorrência desleal. Cautelar de busca e apreensão. Autora titular de licenças para a fabricação e comercialização de artigos para festa com a utilização de personagens diversos, propriedade intelectual de empresas como Disney e outras referidas. Imputação às rés da comercialização de produtos com exploração desses personagens, sem a devida licença e sem identificação dos respectivos fabricantes. Extinção do processo por alegada ausência de condições de admissibilidade para a tutela cautelar. Interesse da autora entretanto devidamente justificado, assim como a plausibilidade do direito. Sentença que se apoiou na falsa premissa de ausência de exclusividade por parte da autora, sem que essa entretanto o tenha alegado e sem que a exclusividade seja condição inexorável à obtenção da medida protetiva reclamada. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Apelação provida para afastar o decreto extintivo e permitir o prosseguimento do processo cautelar, com observação.*” (TJSP; Apelação 0028399-60.2012.8.26.0344; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Marília - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2015; Data de Registro: 03/09/2015). (...) “*No que toca à substância da sentença, entretanto, assiste razão à autora-apelante. A r. sentença, conquanto tenha reconhecido acertadamente a legitimidade da autora, na qualidade de simples licenciada, para coibir possível comércio ilícito de produtos alcançados por essas licenças (prática que, afinal, acaba quando menos por implicar desvio de clientela, com prejuízo direto à esfera jurídica dela, autora), e bem assim seu interesse de agir em função dos fatos narrados, acabou de modo contraditório por proferir decisão terminativa em que, não obstante a referência a elementos entrosados com o mérito, mais que tudo parece ter apontado, até onde se pode entender, para a ausência de condições de admissibilidade para a tutela cautelar retornando com isso ao tema do interesse de agir, portanto com extinção sem apreciação do mérito do pedido cautelar. E o fez, basicamente, escorada em premissas falsas. A primeira é a de que a autora não teria demonstrado a exclusividade para a exploração da imagem, em produtos de festa, dos personagens infantis referidos na preambular. Ocorre que a autora não alegou, em momento algum, ter essa exclusividade, senão o fato de ser licenciada à produção e comercialização dos produtos correspondentes; por outro lado, a existência da aludida exclusividade não é condição sine qua non para a proteção reclamada pela autora, de toda forma prejudicada se real a prática imputada às empresas rés. A outra premissa falsa é a de que a autora não teria identificado os fabricantes não licenciados dos produtos, quando não é essa a perspectiva conferida pela petição inicial, tampouco sendo essa informação imprescindível para os fins pretendidos. Na verdade, a autora desconhece, em princípio, quem sejam os efetivos fabricantes dos produtos negociados pelas rés, se elas próprias ou terceiros, mas o detalhe acaba por ser irrelevante; isso porque o fundamento central do pedido de busca e apreensão é o fato de as rés estarem, segundo alegado, comercializando produtos não licenciados, apegando-se à autora mais que tudo, portanto, ao dado objetivo da contrafação em tese caracterizada por tal conduta. O certo é que, embora não trazendo prova cabal do alegado senão fotos parciais de produtos que, segundo dito, não*

O licenciamento, mesmo versando exclusivamente sobre aspectos patrimoniais, também deve respeitar direitos morais de autor a fim de que a o brinquedo criado não seja alterado, o que ocorre em muitos casos concretos sem maiores requisitos como alteração de roupas, adereços e cores correspondentes a violar a imodificabilidade da obra a desconsiderar o fato de sua proteção pelo artigo 7º, VIII da Lei de Direitos Autorais.

Observa-se que, mesmo com o texto legal expresso que dispensaria a inserção de cláusula, diversos licenciamentos exigem a observância dos direitos morais de autor⁵⁷ nos termos do artigo 24, IV da Lei de Direitos Autorais⁵⁸ e, assim sendo, restaria translúcida a responsabilidade da empresa que a violasse, como concluiu Luís Manuel Teles de Menezes Leitão ao afirmar que se fosse exigido “*o consentimento do autor para a modificação da obra, a realização desta modificação sem a competente autorização implica responsabilidade perante o autor*”.⁵⁹

5. Conclusão

Logo, concluímos quanto à possibilidade de proteção não somente pelo Direito Industrial, mas também pelo Direito de Autor, considerando que desenhos licenciados para a produção de brinquedos decorrem, inicialmente, de sua esteticidade, sendo oportuno frisar que a produção em massa não afastaria a possibilidade de proteção decorrente da criação intelectual do autor, pois o mesmo ocorre em obras musicais e audiovisuais independente de seu suporte (Compact-Disc, *Digital Video Disc*, Blu-ray Disc, MP3 ou MP4) e de sua forma de produção, sendo possível reforçar tal conclusão por meio da lição de Antônio Chaves no sentido de que *uma obra de arte reproduzida por processos industriais não perderia seu caráter artístico*.

trariam a indicação dos dados necessários à comercialização, dentre eles o selo de fiscalização do Inmetro e a indicação e qualificação da empresa licenciada responsável pela produção -, justificou a autora de forma suficiente a ocorrência dos atos de concorrência desleal, bem como a necessidade da busca e apreensão pleiteada, única forma a rigor de confirmação, nessa fase processual, da veracidade e dimensão dos fatos.”.

⁵⁷ Em caso concreto em que atuamos havia a cláusula “*a LICENCIADA não poderá fazer nenhuma mudança ou alteração nas figuras dos personagens dos Produtos, sendo certo que qualquer alteração deverá ser aprovada previamente, por escrito, pela LICENCIANTE.*”.

⁵⁸ Art. 24. São direitos morais do autor: (...) IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra.

⁵⁹ Cf. Luís Manuel Teles de Menezes Leitão. *Direito de Autor*. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2018. p. 161.

Haveria responsabilidade civil e penal pela contrafação de brinquedos desenvolvidos a partir de obras protegidas pelo Direito Autoral, o que é tutelado por normas constitucionais e infraconstitucionais, sendo a sanção penal, aplicável na forma qualificada do parágrafo 1º do artigo 184 do Código Penal se houver reprodução de obra protegida com objetivo de lucro, sendo a sanção – em razão do princípio *societas “delinquere non potest”* - aplicável aos proprietários e diretores de uma empresa que fossem responsáveis pela contrafação de um brinquedo.

A reprodução de brinquedos sem a devida autorização pode ser coibida pela concorrência desleal determinando-se, nos termos do artigo 208 da Lei Federal nº 9.279/96, a indenização por meio dos benefícios que o prejudicado teria auferido caso não tivesse acontecido a violação de seus direitos assegurados pelo artigo 29, I da Lei de Direitos Autorais.

Para a coibição de tal conduta lesiva é sempre oportuno o alerta de João da Gama Cerqueira quanto ao fato de que não deve o juiz analisar os atos isoladamente para verificar se houve a concorrência desleal e sim “*apreciá-los em seu conjunto, uns em relação com os outros*”.

Os bonecos inspirados em uma obra audiovisual (utilizamos, no decorrer deste trabalho, os exemplos de *Fort Apache* e *Star Wars*), de acordo com o entendimento da própria Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), por meio do relatório intitulado “*Character Merchandising: Report prepared by the International Bureau*”, são considerados como uma obra derivada protegida pelo Direito Autoral sendo correto concluir, em nosso entendimento, que o inverso seria igualmente verdadeiro quando a obra audiovisual se baseasse em uma boneca, tal como ocorreu com diversos desenhos animados inspirados na boneca Barbie.

Ressaltamos que a Lei de Direitos Autorais veda a disposição de direitos morais de autor em um contrato (artigo 49, I), mas não desestimula o reforço a tais normas por meio de cláusula contratual, ainda que possam ser consideradas como redundantes em razão dos dispositivos legais que regem a matéria.

Referências bibliográficas

Obras Jurídicas

Livros

- AFONSO, Otávio. *Direito Autoral: conceitos essenciais*. Barueri: Manole, 2009.
- ALVES, Valter da Silva. *O crime de usurpação de Direitos de Autor*. Coimbra: Almedina, 2014.
- ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. 2ª ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.
- BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de Concorrência Desleal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022.
- BARBOSA, Denis Borges Barbosa. *Direito de autor: questões fundamentais de direito de autor*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
- BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. 7ª ed.. Revista, atualizada e ampliada por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Forense, 2019.
- CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado de Propriedade Industrial*. v. II. t. II. Rio de Janeiro: Forense, 1956.
- CHAVES, Antônio. *Direito do Autor: Princípios fundamentais*. Rio de Janeiro: Forense, 1987.
- COSTA JÚNIOR, Paulo José da. *Crimes contra o consumidor*. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1999.
- COSTA NETTO, José Carlos. *Direito Autoral no Brasil*. 3ª ed.. São Paulo: Saraiva, 2019.
- DIAS, José de Aguiar. *Da Responsabilidade Civil*. v. I. 10ª ed.. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
- LOTUFO, Renan. *Código Civil comentado*. v. I. São Paulo: Saraiva, 2003.
- MANSO, Eduardo Vieira. *Contratos de Direito Autoral*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989.
- MELLO, Alberto de Sá e. *Manual de Direito de Autor e Direitos Conexos*. 3ª ed.. Coimbra: Almedina, 2019.
- MIRANDA, Francisco Pontes de. *Tratado de Direito Privado. Parte Especial*. v. 17. 4ª ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983.
- NORONHA, Fernando. *Direito das Obrigações*. 2ª ed.. São Paulo: Saraiva, 2007.
- OLIVER, Paulo. *Direito Autoral e sua tutela penal: Lei nº 9.609/98, Lei nº 9.610/98, Decreto-Lei nº 2.556/98*. São Paulo: Ícone, 1998.
- PELLEGRINI, Luiz Fernando Gama. *Direito autoral do artista plástico*. 3. ed. São Paulo: Letras Jurídicas, 2015.
- PIMENTA, Eduardo S.. *Dos crimes contra a propriedade intelectual: violação de direito autoral – usurpação de nome ou pseudônimo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.

- PRADO, Luiz Regis. *Curso de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral e Parte Especial*. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.
- SILVEIRA, Newton. *Propriedade Intelectual: Propriedade Industrial – Direito de Autor – Software - Cultivares*. 3ª ed.. Barueri: Manole, 2005.
- _____. *Propriedade Intelectual: Propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes*. 6. ed.. Barueri: Manole, 2018.
- _____. *Estudos e Pareceres de Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

Capítulos de Livros

- CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Peculiaridades da obra de artes plásticas. *Direito da Arte*. Gladston Mamede, Marcílio Toscano Franca Filho, Otavio Luiz Rodrigues Junior (orgs.). p. 295-319. São Paulo: Atlas, 2014.
- Requisitos fundamentais para a proteção autoral de obras literárias, artísticas e científicas. _____. *Propriedade Intelectual. Coletânea da atividade negocial*. André Guilherme Lemos Jorge et al. (Org.). p. 553-558. São Paulo: Universidade Nove de Julho/UNINOVE, 2019.
- FERREIRA, Ivette Senise. A tutela penal dos direitos autorais. Georgette Nacarato Nazo. (org.). *A tutela jurídica do Direito de Autor*. p. 27-36. São Paulo: Saraiva, 1991.
- Direito da Arte*. Gladston Mamede, Marcílio Toscano Franca filho, Otavio Luiz Rodrigues Junior (orgs.). p. 295-324. São Paulo: Atlas, 2014.
- PONTES, Hildebrando. *O regime jurídico dos criadores de obras de artes plásticas e os seus titulares*. *Direito da Arte*. Gladston Mamede, Marcílio Toscano Franca filho, Otavio Luiz Rodrigues Junior (orgs.). p. 271-294. São Paulo: Atlas, 2014.
- SILVEIRA, Lilian de Melo. Desenho e projeto arquitetônico: proteção autoral. *Propriedade Imaterial: Direitos Autorais, Propriedade Industrial e Bens de Personalidade*. Eliane Y Abrão (org.). p. 149-168. São Paulo: Senac / OAB/SP, 2006.
- SILVEIRA, Newton. As fronteiras da técnica. *Propriedade Imaterial: Direitos Autorais, Propriedade Industrial e Bens de Personalidade*. Eliane Y Abrão (org.). p. 19-24. São Paulo: Senac / OAB/SP, 2006.
- ZHEN, Wu. Proteção de desenho não-registrado. *Propriedade intelectual novos paradigmas, conflitos e desafios*. Edson Beas Rodrigues Jr.; Fabricio Polido (orgs.). p. 66-116. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

Artigos

- GINSBURG, Jane C.. *Intellectual Property as seen by Barbie and Mickey: The reciprocal relationship of Copyright and Trademark Law*. *Journal of the*

Copyright Society of the USA. v. 65. *Columbia Public Law Research Paper No.* 14-567(2017). p. 1-21. 2018.

PONTES, Leonardo Machado. A dupla proteção à arte aplicada: a decisão da Suprema Corte norte-americana em *Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC* e a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia no acórdão *Brompton*. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI*. n° 178. p. 68-85. Mai/Jun 2022.

Teses e Dissertações

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *O estabelecimento comercial na internet: universalidade, direito à distintividade e tutela por direito real*. Tese (Doutorado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Departamento de Direito Comercial. Orientador: Newton Silveira, 2016.

Relatórios

World Intellectual Property Organization – WIPO. *Character Merchandising: Report prepared by the International Bureau*. WO/INF/108. Geneva. December 1994.

Textos em meio eletrônico

PEARLMAN, Rachel. *IP Frontiers: From planes to dolls: Copyright challenges in the toy industry*. September 17, 2012. *Western New York. The Daily Record. Your trusted source for legal and real estate news*. Disponível em: <<https://nydailyrecord.com/2012/09/17/ip-frontiers-from-planes-to-dolls-copyright-challenges-in-the-toy-industry/>>. Acesso em: 11 mar. 2024.

Obras Gerais

Livros

DIESENDRUCK, Elcan. ©om Licença: *Compreenda melhor o licenciamento, um negócio de 112 bilhões de dólares*. São Paulo: Nobel, 2000.

SCOTT, Sharon M. *Toys and American Culture: An Encyclopedia*. Santa Barbara: Greenwood, 2010.

Capítulos de Livros

CAMPBELL, Joseph. Introdução - Aprendendo com Star Wars. *O mundo segundo Star Wars*. Cass R. Sunstein. Tradução de Ricardo Doninelli. Rio de Janeiro: Record, 2017.

Teses

KAUPPINEN, Asko. *The Doll: The Figure of the Doll in Culture and Theory. Thesis Submitted in Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. University of Stirling – Scotland - UK. July 2000.*

Textos em meio eletrônico

BASHI, Isha. *15 Nostalgic "Barbie" Movies, Ranked From Worst To Best. You're lying if you say these weren't your entire childhood. TV and Movies.* 20 apr. 2020. *Buzzfeed Community*. Disponível em: <<https://www.buzzfeed.com/ishabassi/nostalgic-barbie-movie-ranking>>. Acesso em 15 mar. 2024.

Louis Marx & Company. The West Virginia Encyclopedia. Disponível em: <<https://www.wvencyclopedia.org/articles/1557>>. Acesso em: 15 mar. 2024

NASCIMENTO, Henrique. Relembre Barbie, indicado a 8 categorias no Oscar 2024. *Rolling Stone Brasil. Cinema / Premiação.* (Disponível em: <<https://rollingstone.uol.com.br/cinema/oscar-2024-barbie-greta-grewig/>>. Acesso em 15 mar. 2024).



INSTITUTO SUPERIOR
MANUEL TEIXEIRA GOMES

