

XII CONGRESSO DE DIREITO DE AUTOR E INTERESSE PÚBLICO

Capítulo VII Direito de Autor e Desenvolvimento e Inovação

**TÍTULO:
INTERCONEXÃO DE SISTEMAS E
SOBREPOSIÇÃO DE PROTEÇÕES DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO
MARCA, DIREITO AUTORAL E DESENHO
INDUSTRIAL**

Samaira Siqueira Santos



INTERCONEXÃO DE SISTEMAS E SOBREPOSIÇÃO DE PROTEÇÕES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO MARCA, DIREITO AUTORAL E DESENHO INDUSTRIAL

Samaira Siqueira Santos¹

RESUMO

O estudo sobre o campo da propriedade intelectual é laborioso e controverso, ainda mais quando provoca acaloradas discussões nas doutrinas e jurisprudências sobre os limites jurídicos das proteções de direitos de propriedade intelectual sobre a mesma criação. Considerando as situações que ocorrem interconexão de sistemas de propriedade intelectual, como por exemplo, um produto que possui mais de uma proteção distinta seja marca, desenho industrial ou direito autoral, o presente trabalho objetiva analisar a possibilidade da sobreposição de proteções. Assim, buscaremos discutir as funções das proteções do direito autoral e desenho industrial e marca refletindo quando ocorrer interconexão dos sistemas há ou não a sobreposição de direitos. Através do método dedutivo, foi analisada a bibliografia especializada no assunto, percebeu-se que a discussão ocorre em momentos distintos, da sobreposição e da interconexão. Portanto, busca-se analisar tais fenômenos conjuntamente. Há a necessidade de observar a funcionalidade de cada proteção da propriedade intelectual para que mesmo em casos de interconexão de sistemas, não ocorra sobreposição de direitos. Não é dado ao criador eleger a forma protetiva após realizada a criação seja da marca, desenho industrial ou obra autoral. O legislador não intencionou a permissão à sobreposição de direitos. Os precedentes tendem a vedar, pois se caracteriza como forma de burlar o domínio público, abuso do direito ou ato ilícito.

Palavras-chave: interconexão de sistemas; sobreposição de proteções; direito autoral.

¹ Doutoranda e mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia de Pós-Graduação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Pesquisadora do Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial, GEDAI pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

INTRODUÇÃO

O estudo sobre o campo da propriedade intelectual é laborioso e controverso, ainda mais quando provoca acaloradas discussões nas doutrinas e jurisprudências sobre os limites jurídicos das proteções de direitos de propriedade intelectual sobre a mesma criação.

Fontes (2012) nos alerta sobre a noção de propriedade submetida à sua função social e que os manuais nos ensinam que a nobre função do direito é a de assegurar a coexistência pacífica do grupo humano e de harmonizar a atividade dos membros da sociedade, para assim resultar numa ordem social marcada por um equilíbrio entre interesses opostos, entre as tendências conservadoras e novas, entre autoridade e liberdade.

No âmbito da propriedade intelectual podem ser conferidos significados múltiplos à expressão “sobreposição”. Para efeito do presente artigo, vamos esclarecer através de Medeiros (2017) que sobrepor direitos de propriedade intelectual significa proteger uma mesma matéria ou objeto de um bem intelectual por diversos títulos diferentes de propriedade intelectual, isto é, sob uma mesma manifestação ou função de um bem incide mais de um monopólio legal.

Considerando as situações que ocorrem interconexão de sistemas de propriedade intelectual, como por exemplo, um produto que possui mais de uma proteção distinta seja marca, desenho industrial ou direito autoral, o presente trabalho objetiva analisar a possibilidade da sobreposição de proteções. Assim, buscaremos discutir as funções das proteções do direito autoral e desenho industrial e marca refletindo quando ocorrer interconexão dos sistemas há ou não a sobreposição de direitos.

Ocorre que inexiste discussão no Brasil e inexiste previsão legal sobre as interconexões, conforme discorre o ilustre Denis Borges Barbosa (2013, p. 05):

Uma série de sistemas jurídicos incorporaram às normas de proteção de ativos de propriedade intelectual, regras que excepcionam a exclusividade resultante da proteção, de jeito que não obstante

a tutela do ornamento persista válida e eficaz, ela não possa ser usada como impedimento para interconectar sistemas. Ou seja, os poderes da exclusividade são inoponíveis a esse tipo de uso específico.

Ao tratar de desenho industrial, ele continua a ressaltar a questão:

No diploma legislativo brasileiro há a previsão de que o direito exclusivo não pode impedir a interconexão de sistemas, quando se mostrar razoável do ponto de vista jurídico e eficiente na perspectiva econômica. Mas no capítulo próprio da norma de desenhos industriais não há uma previsão específica. (BARBOSA, 2013, p.05).

Através do método dedutivo, foi analisada a bibliografia especializada no assunto, percebeu-se que a discussão ocorre em momentos distintos, da sobreposição e da interconexão. Portanto, busca-se analisar tais fenômenos conjuntamente.

DESENVOLVIMENTO

Iniciamos a discussão caracterizando cada um dos ativos e relacionando suas funcionalidades. A Lei dos Direitos Autorais (LDA) nº 9610 de 19 de fevereiro de 1998, no Título II das obras intelectuais, capítulo I, das obras protegidas, no Artigo 7 está previsto que obras são protegidas por direito autoral:

São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

- I. os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;
- II. as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza;
- III. as obras dramáticas e dramático-musicais;
- IV. as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma;
- V. as composições musicais, tenham ou não letra;
- VI. as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
- VII. as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;
- VIII. as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
- IX. as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;
- X. os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
- XI. as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;
- XII. os programas de computador;
- XIII. as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias,

dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.

No artigo 122 da Lei da Propriedade Industrial nº 9279/96 (LPI) encontramos uma breve definição de marcas como dispõe: “ São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” A respeito da conceituação de marcas e suas respectivas funções Barbosa, (2007,p.9) dispõe que:

O registro de marcas resulta na apropriação de uma expressão ou símbolo visual, extraindo do universo das potencialidades semiológicas um determinado complexo significativo, cujo uso torna-se exclusivo ao titular para determinados contextos.

Já Faria (1906, p.74) ressalta a função marcária como um diferencial que atesta a proveniência daquele produto ou serviço:

Assignalar mercadorias ou productos especiais [para] caracterizá-las por meio de um signal distincto, que possa fazer diferenciá-las entre outras da mesma especie, atestando ao consumidor a respectiva origem ou proveniência.

Sobre a função de distintividade das marcas, Miranda (1983, p.07) ressalta sobre a importância do sinal distintivo como característica principal:

A marca tem de distinguir. Se não distingue, não é sinal distintivo (...) A distinção da marca há de ser em relação às marcas registradas ou em uso, e em si-mesma; porque há marcas a que falta qualquer elemento característico, marcas que são vulgaridades notórias.

Barbosa (2007, p.03) complementa que a marca evidencia interesses jurídicos, amplia os consumidores através da comunicação e memorização, contribuindo em grande parte para o sucesso comercial:

Os signos distintivos não são tidos pela doutrina como nomes mágicos à toa. Tais bens tangenciam interesses juridicamente relevantes, facilitam o aspecto comunicacional, atraem consumidores, permitem a memorização de experiências, e, dependendo do tráfego econômico e êxito empresarial envolvido, podem compor um dos ativos mais relevantes do aviamento.

No art. 95 da LPI encontramos a definição de desenho industrial, o qual leva em consideração as características do produto, sua configuração externa, contorno, aparência e visibilidade exterior. Sendo necessário ser novo e possuir caráter singular:

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

Sobre a discussão entre a abrangência do desenho industrial e do design, Silveira (2012, p. 11-26) esclarece que o desenho industrial é apenas uma parte do que pode estar contido no design :

Design é mais abrangente que desenho industrial, não se imitando a formas de produtos industriais, mas à arte aplicada, ao artesanato, mobiliário, moda, marketing e, até, branding (...). Ao lado de suas aptidões no campo da técnica, o homem desenvolveu, concomitantemente, o seu sentimento estético. Pode-se dizer que a arte não é senão uma resultante natural do organismo humano, que é constituído de modo a experimentar um prazer singular em certas combinações de formas, de linhas, de cores, de movimentos, de sons, de ritmos, de imagens.

Silveira (2012, p. 70) define desenho industrial, e ressalta a importância de não se proteger a forma técnica, visto que estaria abarcada pela proteção de patente de modelo de utilidade:

(...) Os modelos e desenhos industriais, na forma do Código da Propriedade Industrial(...), se reduzem a objetos de caráter meramente ornamental, objetos de gosto, como se dizia no passado. (...) Tal forma, entretanto, deve achar-se desvinculada da função técnica, isto é, não pode consistir em forma necessária para que o produto preencha a sua finalidade, hipótese em que seria o caso de um modelo de utilidade.

Em julgado proferido pelo TRF-2 (2009) encontramos a discussão que abrange as diferenças entre desenho industrial e modelo de utilidade:

Pode consistir o desenho em elementos tridimensionais, como a forma ou a textura de um objeto, ou bidimensionais, como os

motivos, as linhas ou a cor. É, portanto, o design que torna o produto atraente esteticamente, acrescentando-lhe poder de sedução, o que resulta em maior valor comercial ao produto” (...) “interessante notar que o que diferencia o desenho industrial do modelo de utilidade é que naquele a nova forma é meramente ornamental, enquanto no segundo a forma é utilitária.

Sobre o grau inovativo que deve conter o desenho industrial passível de proteção, houve entendimento do TRF-2 (2013) no seguinte sentido :

A aquisição de direitos sob a proteção de desenho industrial não pode advir de meras alterações / modificações de um produto em suas formas já inseridas no estado da técnica, mas sim, decorrer de um determinado grau de inventividade estética capaz de conferir visual inovador ao objeto, quando comparada a produtos similares.

A respeito da função estética do desenho industrial, houve entendimento por desembargadores do TRF-2 (2009b) que a forma do produto é de relevante importância no meio comercial, portanto esta proteção deve ser bem observada :

Fácil é compreender que desenho industrial, portanto, está relacionado ao apelo “estético” que o objeto representa junto ao consumidor, e esse aspecto estético é utilizado para evocar no consumidor questões de natureza até subconscientes ou inconscientes mesmo, ou seja, faz travar um “diálogo” com esse consumidor, suscitando-lhe reações de diversas ordens psicoemocionais. A forma como o objeto se comunica com o consumidor, esse diálogo é que vai ser decisivo a que o consumidor decida levar aquele objeto para casa ou deixá-lo na prateleira do estabelecimento comercial - sobretudo se o produto não reclamar outras considerações de ordem técnico-funcional preponderantes.

Todos os direitos de exclusividade advindos da propriedade intelectual laboram com o sinalagma entre o contributo mínimo de um sujeito, e a percepção da tutela Estatal. Direito Autoral: proteção pressupõe originalidade, criações do espírito; desenho industrial: pressupõe novidade e originalidade; marca: pressupõe distintividade.

Abaixo um quadro elaborado pelo respeitável jurista Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa, no qual compara as características dos três

sistemas em questão, quanto ao sistema atributivo, prazo patrimonial, prazo existencial, função, incidência, relevância da novidade objetiva e obrigação de resultado:

Características	Marcas	Desenhos Industriais	Direitos Autorais
Burocracia do Sistema Atributivo	Sim	Sim	Não
Prazo Patrimonial	Sim/Prorrogável/ 10 anos	Sim/Prorrogável/At é 25 anos	Sim/Improrrogável/ 70 anos p.m.
Prazo existencial	Não observado como regra/Não.	Não observado como regra/Não	Não
Fito	Comunicacional	Ornamental com parcela utilitária	Puramente Estética
Incidência	Nomes, Figuras, Teor Misto	Cores, desenhos com emprego pragmático, linhas	Criações subjetivas sobre as transformações humanas.
Relevância da Novidade objetiva	Não	Sim	Não
Obrigação de resultado	Sim	Sim	Sim

Fonte: Elaborado por Pedro Marcos Nunes Barbosa em 2018, aula da ABAPI, Rio de Janeiro.

Da sobreposição de direitos

Conforme bem abordado por Medeiros (2017), em sua tese de doutorado, o escopo de proteção de direitos de propriedade intelectual se aproxima, fazendo-se necessário uma observância de cada aspecto de funcionalidade de cada sistema, afim de evitar eventuais sobreposições. Porém, se houver, estas serão exceções, devendo ser cada qual considerada individualmente:

Observa-se que, cada vez mais, o escopo de proteção de um direito encontra-se muito próximo do escopo de proteção de um outro direito, tornando complexa a interface entre eles, o que desafia a concepção tradicionalista da propriedade intelectual e o equilíbrio existente no sistema. Dentre as consequências diretas desse fenômeno encontra-se a sobreposição de direitos de pro-

priedade intelectual, problema que ultrapassa a simples questão de categorizar determinado objeto de um bem intelectual num regime específico de proteção.

(...) A expressão matéria ou objeto significa a manifestação que irá atrair a proteção, que não se confunde com a matéria no tocante à intangibilidade do bem - a função ou a matéria pertinente à qual a proteção por um direito de propriedade intelectual é atrelada - ou com o produto ou objeto econômico singular que será comercializado. Se um objeto possui diversas manifestações e cada uma delas atrair um tipo diverso de direito de propriedade intelectual, não existe sobreposição. No entanto, se uma única manifestação de um objeto atrair direitos de propriedade intelectual diversos há sobreposição.

(...) É necessário dispor que a sobreposição como tal é a exceção no sistema. A regra universalmente aceita é a de que podem existir proteções concorrentes, em que vários direitos de propriedade intelectual coexistam num mesmo produto. Isso porque, os diferentes regimes podem assumir como objetos aspectos distintos do produto.

(...) Nada impede que um mesmo bem tangível seja formado por diversas criações intangíveis, que, por sua vez, podem ser protegidas por toda sorte de direitos de propriedade intelectual. Nessa situação, cada criação intelectual corresponde a um tipo individual do sistema de propriedade intelectual.

Percebemos que o intuito legislativo é proibitivo de sobreposição de marcas, conforme encontramos no artigo 124 da LPI, inciso VII, o empecilho ao registro de: “sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda”. Essa proibição legal tem dois principais aspectos: impedir a sobreposição de tutela e não desviar o foco do objeto marcário.

Nos incisos seguintes encontramos outras vedações, tais como dispõe o inciso VIII: “cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo”. Já o inciso XVII, proíbe de ser protegível como marca “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”. Tal impedimento também evita que terceiros se usufruam de labor alheio.

Já o inciso XX do art. 124, proíbe a dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço “ salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva ”. O inciso XXII, proíbe a proteção por marcas do objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro. A propriedade industrial não visa a sobreposição de tutela. Especialmente para as marcas tridimensionais, tal violação pode ocorrer.

Sobre as proteções abrangidas pelo direito autoral e a propriedade intelectual, discorre Cerqueira (2012, p. 37.) sobre os aspectos a serem considerados em cada tipo de proteção. Entende o autor que não são confundíveis entre si, apenas possuem certa afinidade pelo fato de se tratarem de criações de cunho artístico:

As obras literárias e científicas, as composições musicais, coreográficas ou teatrais, bem como as de arquitetura, por exemplo, são inconfundíveis, sob tal aspecto, com as invenções e os desenhos e modelos industriais. Apenas entre as obras de arte plástica e os desenhos e modelos industriais há certa afinidade, resultante do cunho artístico destas criações e do fato de se caracterizarem, também, como criações de forma. Daí entenderem alguns autores que, entre a propriedade literária, científica e artística e a propriedade industrial, existe como que uma zona grigia, onde elas se fundem. Sem dúvida, parece haver entre a propriedade artística e a propriedade industrial uma zona intermediária, onde se situam as criações que participam, ao mesmo tempo, da natureza das obras de arte e dos característicos das produções industriais, como se dá com os desenhos e modelos industriais, não se podendo saber, como dizem alguns escritores, onde finda a arte e começa a indústria.

Já Silveira (2012, p. 19) aborda sobre a “zona gris” existente entre as proteções dos direitos intelectuais e autorais no que diz respeito a criações que se enquadram em ambas categoriais:

A dicotomia entre os direitos de Propriedade Industrial e os Direitos de Autor, os primeiros tradicionalmente enquadrados como ramo do Direito Comercial e os segundos como disciplina do Direito Civil, traz ao jurista motivo de perplexidade ao se defrontar com certas criações que parecem querer fugir do rígido

enquadramento, vacilando seu campo de incidência e sugerindo a existência de uma terceira categoria de direitos que comporiam uma zona gris de proteção a criações que alcançam de forma ambivalente, tanto a forma quanto a função.

Forgioni (2010, p.342) reforça a ideia da sobreposição ser tratada como exceção tendo em vista a direito a livre concorrência, de forma a evitar o aumento de monopólios de forma injustificável:

Exatamente porque constituem “garantia de monopólios”, restringindo a livre-iniciativa, os direitos de propriedade industrial devem ser encarados como exceção. A interpretação que a eles se dá será restritiva e não extensiva. E mais: o direito da propriedade intelectual (e as exclusividades por ele garantidas) deve ser interpretado em consonância com direito concorrencial.

A respeito da sobreposição Vs. ato jurídico em sentido estrito: especialidade das tutelas, Barbosa (2011, p. 50-51) entende haver uma divisão constitucional entre as tutelas por haver interesses jurídicos distintos:

Há uma repartição constitucional de proteções de Propriedade Intelectual que separa, segundo diferentes balanceamentos de interesse jurídicos, os objetos funcionais e os índices de origem, para lhes atribuir tipos diferentes de direitos de exclusividade. Assim, em princípio nunca um objeto funcional será protegido como marca. Com efeito, a Constituição de 1988 provê uma solução de equilíbrio para cada falha de mercado específica: direitos de exclusiva temporários, em certos casos (patentes, direitos autorais); direitos sem prazo, em outros casos (marcas) (...) Alvitra-se, assim a aplicabilidade ao caso do chamado “princípio da especialidade das proteções”. Tal princípio poderia ser assim expresso: **Cada direito de propriedade intelectual terá a proteção adequada a seu desenho constitucional e ao equilíbrio ponderado dos interesses aplicáveis, respeitado a regra de que só se pode apropriar o que não está no domínio comum.**(grifo nosso)

Da interconexão de direitos

Sobre a interconexão de direitos, mais especificamente sobre as interconexões envolvendo desenhos industriais (DI), o advogado e

professor Carlos Devesa (2014, p. 289)² discorre sobre as formas dos produtos que são protegidos por DI, as quais não podem impedir a comercialização de produtos que sejam adaptáveis a elas:

A exclusão do registro de desenho industrial de interconexões nem as características de aparência de um produto que deve necessariamente ser reproduzido, em sua forma e dimensões preciso, para permitir a interconexão de objetos, embora essa forma e dimensões exatas ser arbitrária.

A este respeito, o Art. 8.2 do RDMC dispõe: “Não pode ser reconhecido um desenho comunitário nas características de aparência de um produto que devem necessariamente ser

2 A referida citação foi traduzida pela autora. A citação original é

“EL DISEÑO DE INTERCONEXIONES

1. La exclusión registral del diseño de interconexiones:

Tampoco pueden registrarse como modelos las características de apariencia de un producto que tengan que ser necesariamente reproducidas, en su forma y dimensiones exactas, para permitir la interconexión de objetos, aunque esa forma y dimensiones exactas sean arbitrarias.

A este respecto, el Art. 8.2 del RDMC dispone: “No podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas a fin de que el producto en el que el dibujo o modelo se incorpore o se aplique pueda ser conectado mecánicamente a un producto colocado en el interior o alrededor de un producto adosado a otro producto, de manera que cada uno de ellos pueda desempeñar su función”.

La finalidad de este precepto se plasma en la Exposición de Motivos del RDMC: preservar la interoperabilidad de productos de diferentes fabricantes. De esta manera se evita que un empresario ostente un monopolio sobre el producto, al que pretende incorporar el diseño, fomentándose la libre competencia.

La propia Comisión Europea ha reconocido que para garantizar la interoperabilidad y la competencia en el mercado de los repuestos de una amplia gama de artículos domésticos, artículos de motor, bienes de consumo electrónicos, etc., no se puede extender la protección de aquellas características del diseño, cuya forma y dimensiones exactas tienen que reproducirse obligatoriamente para hacer posible la integración de la pieza en el producto complejo, al que va destinada.

Evidentemente, las restantes características de las piezas del modelo en las que el autor del mismo pueda expresarse libremente, podrían gozar de protección si cumplen los correspondientes requisitos.”

reproduzidos em sua forma e dimensões exatas para que o produto no qual o design é incorporado ou aplicado pode ser conectado mecanicamente a um produto colocado dentro ou ao redor de um produto para outro produto, para que cada um deles possa desempenhar o seu papel “.

O objetivo deste preceito é expresso na Declaração de Motivos do RDMC: preservar a interoperabilidade de produtos de diferentes fabricantes. Desta maneira impede um empresário de ter o monopólio do produto, que ele pretende incorporar o design, promovendo a livre concorrência.

A própria Comissão Europeia reconheceu que, para garantir a interoperabilidade e concorrência no mercado de pós-venda de uma vasta gama de utensílios domésticos, artigos de motor, bens de consumo eletrônicos, etc., a proteção não pode ser estendida dessas características do desenho, cuja forma e e dimensões exatas devem ser reproduzido obrigatoriamente para possibilitar a integração da peça no produto complexo, ao qual está destinado.

Obviamente, as características remanescentes das partes do modelo em que o autor pode expressar-se livremente, pode gozar de proteção se cumprir o requisitos correspondentes.

Barbosa (2013) explica como o direito brasileiro protege as criações ornamentais de produtos, pontuando as exigências para que as partes de um produto sejam suscetíveis de proteção por desenho industrial:

1. sempre que tal produto seja composto de múltiplos componentes substituíveis, que possam ser desmontados e remontados; provavelmente tal fórmula compreenderá a exigência de que as partes sejam fabricadas separadamente, mas valeria acrescer
2. que as partes sejam disponíveis ao público separadamente. Cabe exigir ainda
3. que cada parte desempenhe uma função visível (daí, ornamental ou potencialmente ornamental) quando

remontada no produto complexo;

4. E que, cada uma de tais partes satisfaça, por si só, todos os requisitos legais para proteção separada.

Considerando todas as exigências levantadas para cada proteção, nos cabe refletir se nos casos de interconexão, ou seja, quando um produto está protegido por mais de um ativo de propriedade intelectual, ou por um mesmo ativo de titularidade distinta, é possível haver sobreposição de direitos?

Ainda, para reflexão, é possível por exemplo, um produto que seja protegido por marca tridimensional, desenho industrial e direito autoral? Expirada a menor proteção, o titular poderia fazer o uso das proteções mais abrangentes afim de seguir com seu monopólio sobre aquela forma?

A nosso ver, a sobreposição não merece prosperar em casos de interconexão. Como discutido na seção anterior, a sobreposição é a exceção, porém, quando ocorre a interconexão, exemplo, peças de um produto que são protegidas por titulares distintos, aquele que obteve sua proteção expirada, não pode fazer o uso de uma proteção maior, que venha a se sobrepor sob a proteção do concorrente, pois assim, estaria abrindo a possibilidade para abuso do direito.

Essa discussão é relevante pelo fato de que um produto pode conter peças que são protegidas individualmente, se o detentor da titularidade for o mesmo, pode acontecer de uma situação assim criar uma espécie de monopólio. Porém, no caso de titularidade distinta, uma proteção maior poderia ser uma alternativa para aquele detentor da proteção expirada. Por isso, em casos de interconexão de sistemas, deve-se observar atentamente qual o limite de cada proteção.

Com relação a situação de um mesmo produto ser protegível por marca tridimensional e desenho industrial, deve-se considerar a finalidade de cada proteção. Visto que enquanto a finalidade do primeiro é garantir a distintividade sobre aquele produto cuja forma deva ser não funcional, o objetivo da segunda proteção é proteger a forma plástica e ornamental do objeto. Porém, como a marca tridimensional pode ser renovada quantas

vezes o titular desejar, enquanto o desenho industrial tem sua proteção limitada no tempo, a marca vem a ser a mais utilizada em situações que pode-se pedir ambas proteções para um mesmo produto.

Sobre esta questão envolvendo marca e desenho industrial e o prazo de vigência de ambas, explicita Barbosa (2006, p, 296):

Quanto à identificação entre o objeto de desenho industrial e o de marca, tem-se uma objeção constitucional. O sistema de proteção aos desenhos industriais, como visto no capítulo dedicado às patentes, está sujeito ao cânone constitucional da temporariedade. Não se vê como conciliar a perenidade do objeto marcário e a temporariedade do objeto de desenho industrial, quando são ambos a mesma coisa. Assim, impossível a proteção por marca da forma, ainda que não necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou ainda que possa ser dissociada de efeito técnico.

A respeito da discussão entre as proteções de direito autoral e marca, por exemplo, Barbosa (2006, p.294) esclarece que não pode haver confusão entre ambas, pois não pode haver duas proteções incidentes sobre um mesmo objeto, ou seja, neste caso não podemos falar em interconexão, no máximo haveria uma sobreposição em alguns casos:

É de se entender que a proteção ao direito autoral pode-se somar à do direito de propriedade industrial; mas não podem conflitar uma e outra, que a lógica repele a coexistência de duas exclusividades excludentes sobre o mesmo objeto. Não pode integrar marca um desenho artístico, um nome, personagem ou texto de terceiros, salvo autorização, desde que haja possibilidade de proteção por direito autoral. Tal irregistrabilidade tem de ser tratada, porém, de forma restritiva, ao menos na instância administrativa, só se curvando a autoridade à evidência inofismável de direito exclusivo da autoria; o registro da obra na forma da lei autoral não é elemento conclusivo de existência ou titularidade do direito.

Ou seja, em situações que podem ocorrer a aplicação simultânea das normas que regem o direito da propriedade industrial e o direito autoral, a aplicação de um direito acaba por excluir o outro, e ainda, ao se considerar as finalidades e consequências das proteções, pode-se ocorrer conflitos entre direitos morais do autor, por exemplo, e os direitos patrimoniais do responsável legal da empresa que comercializa o produto ou serviço assinalado pela marca em litígio.

CONCLUSÃO

Há a necessidade de observar a funcionalidade de cada proteção da propriedade intelectual para que mesmo em casos de interconexão de sistemas, não ocorra sobreposição de direitos.

Não é dado ao criador eleger a forma protetiva após realizada a criação seja da marca, desenho industrial ou obra autoral. O legislador não intencionou a permissão à sobreposição de direitos. Os precedentes tendem a vedar, pois se caracteriza como forma de burlar o domínio público, abuso do direito ou ato ilícito.

Casos em que há a interconexão dos sistemas, deve se analisar as funcionalidades separadamente. Percebe-se que necessita de mais estudo na área a fim de consolidar entendimento sobre as questões levantadas. Por ora concluímos e reconhecemos a complementariedade da atuação do direito concorrencial aos direitos de PI, não compartilhamos da ideia de que um deva ser soberano ao outro.

É fundamental a composição destes direitos no cenário econômico atual por entender que os interesses tutelados pelo direito da concorrência são compatíveis com os objetivos do sistema de proteção à propriedade intelectual. Percebemos insuficiência doutrinária na seara da propriedade intelectual e diversas lacunas normativas devem ser supridas pelo regime jurídico comum, derivado do Direito Civil.

O sistema constitucional não prevê o elemento subjetivo da propriedade, então, o elemento essencial ao cumprimento da função social será o uso considerável do elemento em questão que se busca proteger. Cada sistema de propriedade intelectual possui requisitos e funções próprias., distintas entre si.

A revolução científica trouxe novos padrões, visões e concepções para a economia, a cultura e o direito. É uma tarefa árdua regular uma realidade dinâmica, em constante mutação, porque as novas realizações tecnológicas, ao criarem oportunidades para novos agentes, representam também ameaça aos velhos modelos de negócio. Assim, experimenta-se

no campo da regulação, inclusive da propriedade intelectual, uma luta para manutenção dos padrões já consolidados, que se relacionam, em sua maioria, com os avanços do período industrial.

A propriedade intelectual recai sobre uma propriedade privada temporária, garantida pelo Estado, para aquele que cria uma obra técnica ou estética, de modo que possa usufruir exclusivamente de tal obra durante o prazo de proteção, desde que respeite determinados balizamentos legais.

A propriedade intelectual estrutura-se como um direito de propriedade: é um direito que pode ser imposto contra todos, que consiste em usar, gozar e dispor da coisa e incide sobre um bem. Porém, sobressaem-se as características de imaterialidade e temporalidade dessa propriedade, cuja consequência é uma relação de posse diferente da propriedade física e muito mais limitada por uma função.

O ato de criação em si já é um pressuposto da propriedade, porém as tentativas de explorar economicamente um bem imaterial fora do pensamento proprietário é ineficiente, já que economicamente, a propriedade intelectual é justificada para corrigir essa falha de mercado e recuperar os custos de criação.

Os direitos relativos à propriedade intelectual, somente permanecerão enquanto ampliar o bem-estar da população, impulsionando a criatividade e inovação tecnológica, proporcionado pela possibilidade que o criador ter de retorno dos custos do investimento quando do gozo dos direitos que é titular.

Criação, criador, propriedade intelectual, bem-estar social, usuários/sociedade, numa perspectiva utilitarista e econômica de propriedade intelectual carecem de estudos numa visão pluralista e de interesse coletivo do direito concorrencial.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. **Corrigindo as potenciais disfunções do sistema de proteção de desenho industrial**, 2013.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **Um Ensaio Sobre a Natureza Jurídica do Nome de Empresa**. RABPI nº 128, Jan/Fev 2014 Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

BARBOSA, Denis Borges. **O fator semiológico na construção do signo marcário**. Tese (Doutorado) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

BRASIL, **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em 03/10/2018.

BRASIL, **Lei nº 9610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm. Acesso em 03/10/2018.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Volume I - Da propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 37.

_____. **Da Tecnologia à Cultura**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

_____. **Do direito de marcas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

DEVESA, Carlos Lema. **El diseño dictado por la función técnica y el diseño de interconexiones**. Anuario Andino de Derechos Intelectuales. Ano X - N.º 10. Lima, 2014.

FARIA, Antônio Bento de. **Marcas de fábrica e de comércio e do nome comercial**. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906.

FORGIONI, Paula A. **Os Fundamentos do Antitruste**. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p.342.

FONTES, André R.C. Prefácio. In: BOCCHINO, Leslie de O. *et al.* **Publicações da Escola da AGU: Propriedade Intelectual: conceitos e procedimentos**. v. 2. Escola de Advocacia Geral da União Ministro Victor Nunes Leal- Ano IV n.14, Brasília: EAGU-jan-2012. ISSN 2136-1374.

GUSMÃO, José Roberto. **Desenhos Industriais**. Capítulo 20.4. In: Tratado de Direito Comercial – vol. 06. Saraiva, 2015.

MEDEIROS, Heloisa Gomes. **A sobreposição de direitos de propriedade intelectual no software: coexistência entre direito de autor e patente na sociedade informacional**. Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Florianópolis, 2017.

MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de Direito Privado**. Parte Especial, Tomo XVII. 4ª Edição, 2ª Tiragem, São Paulo: RT, 1983.

SILVEIRA, Newton. **Direito de autor no design**. 2ª Edição – São Paulo: Saraiva, 2012.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2004.51.01.506176-3, DJ 26.02.2009.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo Cesar Espírito Santo, AC 2009.51.01.806933-3, DJ 11.04.2013

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Márcia Helena Nunes, AC 2008.51.01.805451-9, DJ 25.09.2009.b

