

# Personagens e Direito Autoral

## *Fictional Characters and Copyrights*

### ● **Pedro Marcos Nunes Barbosa** ●

Sócio de Denis Borges Barbosa Advogados. Professor do Departamento de Direito da PUC-Rio.  
E-mail: pedromarcos@dbba.com.br

### ● **Emilie Maciel** ●

Bacharel em Direito e Especialista em Direito da Propriedade Intelectual PUC-Rio. Master's Student do CEIPI Strasbourg. E-mail: emaciel1406@gmail.com

## Resumo

Este trabalho visa suscitar questões pertinentes aos personagens enquanto criação intelectual, desde a sua forma de proteção original (ruptura com o estado da arte) até as suas possíveis transformações funcionais e derivações. Neste sentido, serão analisados os caminhos em que a transformação é utilizada para se apropriar de um bem intelectual já existente; e o equilíbrio para que seja respeitada a liberdade de expressão e a função exercida pelo domínio público. Por fim, este trabalho tangencia a controversa questão da sobreposição de direitos no que tange às personagens, posicionando-se contra artifícios para a hipertrofia dos direitos de propriedade intelectual.

**Palavras-chave:** Direitos Autorais. Transformações Criativas. Apropriação. Liberdade de Expressão.

## Abstract

*This work aims to explore legal uncertainty concerning characters as intellectual creations, from their original protected (invention towards the state of art) form to their possible aesthetic and functional transformations and derivative work. In this sense, this work analyzes the ways in which transformations are used to appropriate an intellectual asset while maintaining a balance between the freedom of expression and the respect for the purposes of public domain. Finally, this work also investigates the controversial matter of overlapping intellectual property rights concerning fiction characters, concluding against legal creativity that might enhance Intellectual Property Rights and reduce public domain.*

**Keywords:** Copyright. Aesthetics Transformation. Misappropriation. Freedom of Speech.

Sumário • 1 • Introdução - 2 • Da pessoa à personagem - 3 • Exemplos sobre transposições criativas - 4 • Novidade e originalidade para além do arranjo combinatório: autonomia negocial como estratégia empresarial - 5 • A contemporaneidade e os mercados por licenciamento - 6 • Cautelas necessárias com o polémico fenómeno da sobreposição de direitos - 7 • Conclusões • Referências bibliográficas

## 1 • Introdução

O antropocentrismo é vetor fundamental para o mundo do Direito<sup>1</sup>. Assim, há condutas violentas que são lícitas desde que o destinatário dos agires for um animal não humano ou objeto inanimado, mas que serão crimes acaso o destinatário do vilipêndio for uma pessoa.

No mundo dos direitos intelectuais, tal distinção é igualmente relevante. Por exemplo, se o originador de uma criação for uma pessoa, e tal obra satisfizer os elementos, requisitos e fatores legais, então é possível que haja tutela. De outro lado, por maior que pareça ser o grau de disparidade entre o estado da arte e determinada obra, se seu originador for tecnologia de inteligência artificial que produziu determinado elemento estético sem a intervenção humana, então, com a obra publicizada, o direito autoral brasileiro não a contemplará com as benesses de exclusividade<sup>2</sup>.

O narrado antropocentrismo<sup>3</sup>, dessa forma, é marcadamente constitutivo<sup>4</sup> da realidade dos direitos intelectuais. Logo, ao contrário dos demais ramos jurídicos em que se observa a intensa proteção de sujeitos de direito (mediana abstração: a exemplo de um condomínio, nascituro etc.) e de núcleos de interesse (máxima abstração: direitos intergeracionais, direitos difusos *et alii*) que não sejam pessoas (máxima concretude), o direito autoral é personalista<sup>5</sup> quando se trata de centros de imputação. Ou seja, se o primata conseguiu tirar uma boa foto, ou a porca alcinhada de Picasso<sup>6</sup> tem seus quadros vendidos a R\$ 150.000,00, nada disso transforma o objeto contemplado em bem protegido pela Lei de Direitos Autorais - Lei nº 9.610/98 ("LDA").

## 2 • Da pessoa à personagem

De outra monta, quando se olha o produto criativo, nem sempre a criação tem como forma expressiva uma pessoa. Nas obras de arte plásticas, boa parte de quadros em pinacotecas tratam de natureza morta ou ainda de paisagens. Em certos estilos expressivos, a máxima abstração de cores e formas laboram sem qualquer tipo de retratação do *ethos* humano. Situação símile se nota em fotografias sobre erupções vulcânicas ou tornados, quando não há personas captadas nas imagens. Nos exemplos descritos, afora o emissor da criação, o direito de autor incide sobre a forma expressa que contempla o objeto contextual ou ambiental.

Sem prejuízo de tais conteúdos expressos, uma parte significativa das obras autorais tem como elemento predominante personagens. Sejam elas fictícias, semifictícias, ou retratadas naturalmente, podem impactar mais o destinatário da criação do que o estilo narrativo (policial, romance ou outro), a extensão do iter intelectual (curta ou longa) ou, ainda, a forma expressiva (escultura, pintura, fotografia ou coreografia).

Em obras compostas, compósitas e complexas, mesmo a sobreposição entre pessoa retratada e natureza de fundo, não é incógnito o fenómeno de que o público consiga se recordar do imagético subjetivo – mas não do ambiental. Os autores deste texto propõem um desafio: aposta-se que a leitora consegue se recordar da Gioconda de Leonardo da Vinci com mais detalhes do que o pano de fundo do quadro. Depois do exercício mental, jogue-se os dizeres "Mona Lisa" ou "Gioconda" no buscador e veja se a hipótese se confirma<sup>7</sup>?

<sup>1</sup> FACHIN, Luiz Edson. *Teoria Crítica do Direito Civil*. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 193.

<sup>2</sup> Permita-se remissão ao BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Autoria de Bens Intelectuais e as Criações de Inteligência Artificial*. In: TEPEDINO, Gustavo José Mendes; SILVA, Rodrigo da Guia. (Org.). *O Direito Civil na Era da Inteligência Artificial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, v. 1, p. 763-780. Em sentido oposto vide: ABBOTT, Ryan Benjamin. *The reasonable Robot: Artificial Intelligence and the law*. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2020.

<sup>3</sup> "A ideia de uma arte separada do seu criador não apenas está fora de moda, como é falsa" CAMUS, Albert. *O Mito de Sísifo*. Tradução de Ari Roitman e Paulina Watch. 22ª Edição, Rio de Janeiro: Record, 2021, p. 114.

<sup>4</sup> "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, Newton. *Direito de Autor no Design*. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 26.

<sup>5</sup> Sobre autoria e criação como vínculos indissolúveis vide MORATO, Antonio Carlos. *Direito de Autor em Obra Coletiva*. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 31. Paulo: Saraiva, 2012, p. 26.

<sup>6</sup> Conforme matéria disponível em: [https://exame.com/pop/porca-pintora-piccasso-vende-quadro-por-150-mil-reais-e-quebra-recorde/]. Acesso em: 12 fev. 2024.

<sup>7</sup> "A verdade é que não nos concentramos nas formigas e nas conversas fiadas, nem queremos nos lembrar de tudo. O desafio enfrentado pela mente, e que corresponde ao inconsciente, é ser capaz de filtrar esse inventário de dados a fim de reter as partes que realmente nos interessam. Sem a filtragem, nós simplesmente nos perderíamos no lixo de dados. Nós vemos as árvores, mas não a floresta" MLODINOW, Leonard. *Subliminar*. Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas. Rio de Janeiro: Zahar, 2013, p. 77.

### 3 • Exemplos sobre transposições criativas

Quando a obra lida com uma pluralidade de personagens (protagonistas, antagonistas, personagens secundários, coro<sup>8</sup>, plateia e/ou figurantes), então, tal primazia mnemônica do público poderá perder unicidade. Ou seja, o elemento personagem “x” é parte integrante de uma universalidade fática bem mais ampla.

Como espécie de propriedade intelectual que protege a forma (plasticidade estética) – e não o conteúdo (informação, sensação ou intenção), tais minúcias fazem enorme diferença. Assim o é, pois o controle que o titular do bem jurídico intelectual goza, temporalmente delimitado, espacialmente conformado, e contextualmente constricto, versa sobre o todo insindicável. Não necessariamente a exclusividade garantirá ao titular o domínio sobre elementos isolados de sua criação ou mesmo os vetores de sua crítica<sup>9</sup>.

Alguns casos podem auxiliar na persuasão de tal raciocínio. (1) Imagine-se que Arthur Ignatius Conan Doyle ainda estivesse vivo. Seria a obra literária (ou sua adaptação audiovisual) de José Eugênio Soares – “O Xangô de Bakerstreet” – violadora de direitos autorais, já que também retrata o detetive Sherlock Holmes? O completo desencontro de onde se passam os crimes (Inglaterra x Brasil), o estilo narrativo (suspense x comédia com pitadas de suspense), as características da personagem (astuto x atrapalhado) e o contexto (aristocrático x popular) seriam insuficientes para observar a autonomia da obra júnior? Veja-se que tanto a obra paradigma quanto a secundária cuidam de criações de natureza estética.

Ainda, (2) contemple-se que em uma obra audiovisual do tipo desenho animado, em um mundo protagonizado pelas personagens Bartolomeu e Homer (na forma delineada por Matthew Abram Groening, o último passa boa parte de seu tempo livre bebendo a cerveja “y”. A cerveja “y” não é personagem, mas faz parte do contexto criativo da obra originária e, quiçá, é objeto rotineiro e marcante dos hábitos de Homer). Muito além da legalidade infraconstitucional o permitir (artigo 8º, VII, da LDA), se alguém transpuser a ficção para o mundo real e empreender cervejas com a marca “y”, seria tal ato caracterizável como oportunismo<sup>10</sup>? Perceba-se que o insumo intelectual figurava no ambiente estético e foi transportado para o *locus* das distintividades.

Como derradeiro exemplo, (3) imagine que uma banda nórdica inspire-se em uma boneca icônica e lance uma canção de estilo *pop*, cujo título e o refrão mencionem reiteradamente tal personagem lúdica (que é protegida em diversas jurisdições como marca e desenho industrial). Nesta absorção do signo de um brinquedo industrializado conhecido, contemplado como (a) distintividade e (b) ornamentalidade para o ambiente (c) da esteticidade musical, haveria a necessidade de prévia e expressa autorização do titular dos direitos originários<sup>11</sup>?

### 4 • Novidade e originalidade para além do arranjo combinatório: autonomia negocial como estratégia empresarial

Quando se cuida de transformações criativas, mesmo com alguma identidade de insumos/premissas/estilos, nada obsta a edificação de iter intelectual novo, ainda que carente da au-

<sup>8</sup> O coro como coletivo-contextual-humano (*rectius*, sociedade) tem papel de destaque nas obras dos dramaturgos gregos. Entre todos, vide SÓFOCLES. *As Tráguas*. Traduzido por Trajano Vieira. São Paulo: Editora 34, 2014, p. 45.

<sup>9</sup> “Dentro desses limites impostos pelo autor, contudo, a obra apontará, quando fechada em si e coerente em princípios próprios, para a infinitude da arte, pois essa permite, por meio do exercício da crítica, a infinita reflexão” SOLON, Ari Marcelo. *Hermenêutica Jurídica Radical*. São Paulo: Marcial Pons, 2017, p. 25.

<sup>10</sup> Para uma análise bem feita de situações similares à narrada, recomenda-se a leitura do texto do vascaíno e inteligente CAETANO, Rodrigo Luiz Ferraz. *Personagens: A Sobreposição de Direitos Autorais e Marcários frente ao Domínio Público*. Volumes I e II. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, v. 159-160, 2019.

<sup>11</sup> Um estudo de caso bem feito sobre a Mattel vs. Acqua pode ser encontrado em BORICH, Emily. *How Mattel Harnesses the Brand Narrative to Create a Barbie World*. Publicado em The Fashion Law Magazine, no dia 18.07.2023, disponível em: [<https://www.thefashionlaw.com/how-mattel-harnesses-the-brand-narrative-to-create-a-barbie-world/>]. Acesso em 12 fev. 2024. Agradecemos à Doutoranda e Mestra Anna Ascensão Verdadeiro de Figueiredo pela indicação da leitura.

torização do originador do elemento coincidente. Em outras palavras, o fato de que se usa cal no campo futebolístico não gera reminiscências mais profundas quanto a utência do item como instrumento de labor em um cemitério<sup>12</sup>. Dessa forma, quanto maior a distância dos campos de criação/atuação, menores serão as chances de que a reiteração do elemento criativo seja pertinente para o mundo dos atos ilícitos.

De outro lado, pode ser que o autor da obra nova com o elemento<sup>13</sup> coincidente da *oeuvre* pretérita prefira buscar uma autorização ou licença, para minimizar os riscos de judicialização (costumeiramente, um enorme *custo de transação*) ou de fraturas reputacionais (imputação de “plagiador”/“emulador”/“produtor de sucedâneos”). Aliás, o consentimento do autor da personagem poderá emprestar prestígio à obra nova *alheia*, evitar que o produto recente seja visto como mera cópia<sup>14</sup>, atizar a curiosidade dos apreciadores em potencial (efeito rebote positivo) ou até engendrar uma derivação acreditada pelo emissor.

Em tema análogo, quando o STF decidiu que biografias não autorizadas eram formas lícitas do exercício comunicacional (ADI 4815, Rel. Ministra Carmen Lúcia), *personas* protagonistas da obra alheia não tiveram mais seus pleitos de “censura” cobertos por alguma pecha de juridicidade. Hoje, quando alguém busca a leitura de uma biografia sabe-se que, se, de um lado, o consentimento do retratado pode significar maior respeito à sua autonomia informativa, de outro lado, também percebe que isso poderá resultar em uma manifestação ao estilo “chapa-branca”, politicamente correta, ou maquiada da personalidade exarada.

Fato é que, para parte da doutrina, qualquer forma de exercício de poder (incluindo o estético, como correlato) deve ser edificada sobre o *consentimento*, e não sobre o perfil da sedução (ex: qualidade da obra júnior, seu contributo mínimo, ser critério isolado de sua licitude)<sup>15</sup>.

## 5 • A contemporaneidade e os mercados por licenciamento

No ano de 2023, o cenário cinematográfico catalisou fenômeno pertinente aos direitos intelectuais, qual seja o uso de personagens já protegidas em outra seara intelectual, para que funcionem como *chamarizes* de público para determinada série de filmes. Da Barbie ao Mario e Luigi, da Pequena Sereia ao Aquaman, há algo em comum em todas essas figuras: são personagens que surgiram (i) do universo da escrita, (ii) dos quadrinhos, (iii) outras vezes derivadas de jogos de *videogame* ou, (iv) ainda, simplesmente são elementos de marca designando um produto. As personagens citadas encontram-se no delicado e polêmico terreno da sobreposição de direitos.

A marca Barbie tem mais de 60 anos de mercado internacional, constitui signo de alto renome no Brasil<sup>16</sup>, e iniciou como um signo distintivo para a boneca criada pela empresária Ruth Handler nos anos 1950<sup>17</sup>. No entanto, com o passar dos anos, a Barbie passou a fazer parte (insumo) de obras protegidas pelo direito de autor (a exemplo de desenhos animados), provavelmente como estratégia mercantil de fortalecimento da marca. Rodrigo Caetano comentou em seu artigo<sup>18</sup> que a Barbie, assim como ocorreu com a Hello Kitty, já era uma personagem famosa que possuía um lugar concorrencial de proeminência no mercado relevante – antes mesmo da transposição de sua utência para outro nicho do espírito humano. Neste contexto, a expansão para o ambiente estético apenas maximizou as interlocuções com o público-alvo real ou potencial. Em outras palavras, a estratégia empresarial serviu para impactar na lógica do *aviamento*<sup>19</sup>, não tão distinta das premissas do que é conhecido como “*product placement*” (alocação de produto, ou “*sedução capitalista*” ostensiva).

Em sentido oposto a tal vetor, em analogia com o caso da cerveja “y” supracitado, há as personagens que, de criações autorais de sucesso, passaram a exercer a função marcária.

<sup>12</sup> “Não há ofensa ou usurpação de título se as obras a que se apuseram são de espécies ou caracteres tão diferentes que nenhuma confusão pode resultar da pluralidade de emprêgo. Não há título protegível se é tão genérico ou tão usado que nenhuma função pode ter de identificação. O título não é bem em si, nem pertença da obra; é parte integrante dela” PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de Direito Privado*. Tomo XVI. 4ª Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 17.

<sup>13</sup> “Personagens são elementos de uma construção ficcional; eles integram um universo constructo, no qual desempenham o papel de atores. Uma imagem isolada desse universo não será uma personagem, ainda que seja objeto de proteção autoral, por desenho industrial ou por marca; BARBOSA, Denis Borges. *Questões Fundamentais de Direito de Autor*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 270-271 e-book.

<sup>14</sup> Para uma visão extremada, vide: “nunca compre uma cópia de um quadro, sob hipótese alguma. Toda cópia é ruim, visto que nenhum pintor com um mínimo de mérito se dispõe a executá-la” RUSKIN, John. *A Economia Política da Arte*. Traduzido por Rafael Cardoso. Rio de Janeiro: Record 2004, p. 87.

<sup>15</sup> COMPARATO, Fábio Konder. *A Civilização Capitalista*. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 87.

<sup>16</sup> Registro de número 790377179, efetuado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial na Revista da Propriedade Industrial de número 2308, publicada em 31.03.2015

<sup>17</sup> Disponível em: [http://www.barbiemedia.com/about-barbie/history.html]. Acesso em 12 fev. 2024.

<sup>18</sup> CAETANO, Rodrigo Luiz Ferraz. *Personagens: A Sobreposição de Direitos Autorais e Marcários frente ao Domínio Público*. Volumes I e II. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, v. 159-160, 2019.

<sup>19</sup> “Além desses, costumam alguns autores incluir como elemento constitutivo o *aviamento*, isto é, a expectativa de lucros futuros, fundada sobre a organização dos bens materiais e imateriais. Mas a doutrina moderna considera o *aviamento*, não elemento constitutivo, mas antes atributo do estabelecimento encarado no seu todo, como veremos logo mais” BARRETO Filho, Oscar. *Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou fazenda mercantil*. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 154.

Como exemplos do fenômeno de tal sentido, menciona-se os casos das personagens Jon Snow<sup>20</sup>, Daenerys Targaryen<sup>21</sup> e Hodor<sup>22</sup>, do universo da série *Game of Thrones*<sup>23</sup>. Aliás, ulteriores, tais bens imateriais foram registrados como marcas no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, apesar de se desconhecer se tais “figuras” foram objeto de processos administrativos pertinentes no Brasil.

A distinção de tratamento sobre o assunto, que será apontada entre a legislação europeia e brasileira, tem origem primeiramente na classificação da criação intelectual pelo Direito Civil. Sem dúvida, a criação intelectual é um fato juridicamente relevante, cabendo-lhe enquadrá-la entre os tipos de fatos jurídicos.

A doutrina brasileira, bem representada em Pontes de Miranda, classifica as espécies de fatos jurídicos como (1) fatos jurídicos em sentido estrito; (2) ato-fato jurídico; e (3) os atos jurídicos em sentido amplo. Recordar-se que, para o gênio alagoano, o fato jurídico em sentido estrito é aquele fato que pode até decorrer de uma conduta humana anterior, mas adentra o mundo do direito sem que a conduta humana necessariamente o integre.

As duas últimas classificações têm em comum serem compostas por uma ação humana diretamente. No entanto, a vontade humana, ou seja, da parte que atuou, só é levada em consideração no ato jurídico *lato sensu*, pois no ato-fato não importa a vontade da parte, decorrendo a consequência

diretamente do ato que praticou, sem levar em conta o *animus*<sup>24</sup> do ator.

Já no movimento oposto, segue parte da doutrina com influência europeia, segundo a qual a distinção baseia-se em negócios jurídicos e fatos jurídicos em sentido estrito<sup>25</sup>. A doutrina francesa segue este modelo: as definições de fatos e negócios jurídicos chegam a ser assim conceituadas em seu Código Civil<sup>26</sup>.

Voltando ao contexto brasileiro, nas palavras de Denis Borges Barbosa: “A Constituição de 1988 provê uma solução de equilíbrio para cada falha de mercado específica. (...) Esta especialidade de soluções constitui um princípio constitucional da Propriedade Intelectual, o chamado princípio da especificidade das proteções.”<sup>27</sup>. Desta forma, fica mais evidente que, não cuidando de direitos dispositivos, mas cogentes (acerca do regime jurídico), a vontade da parte criadora não determinará os tipos de proteção disponíveis à proteção de sua criação. Ou seja, os regimes jurídicos da propriedade intelectual não funcionam como *menu à la carte*.

O próprio fluxo econômico do possível licenciamento da personagem, destacada da obra da qual faz parte, para que terceiros explorem “novos mercado”, dependerá do grau de *originalidade* e *renome* alcançados por tal elemento da obra pretérita. Ou seja, nem toda personagem será digna do tráfego econômico derivado, pois pode não existir *demand* potencial do que é incógnito, irrelevante ou blasé<sup>28</sup>.

<sup>20</sup> Com sinal nominativo registrado na EUIPO sob o número 018388747, como pode ser consultado em: [https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018388747]. Acesso em: 12 fev. 2024.

<sup>21</sup> Com sinal nominativo registrado na EUIPO sob o número 010656452, como pode ser consultado em: [https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/010656452]. Acesso em: 12 fev. 2024.

<sup>22</sup> Com sinal nominativo registrado na EUIPO sob o número 015474513, como pode ser consultado em: [https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/015474513]. Acesso em: 12 fev. 2024.

<sup>23</sup> Com sinais nominativos registrados junto ao INPI, a exemplo do 830495452, com a prioridade de 15.01.2010

<sup>24</sup> “Se determinada categoria é ato-fato, porque a norma jurídica específica considera irrelevante a vontade na concretização do suporte fático, a circunstância de ter alguém praticado o ato declarando que o fazia como ato de vontade não o transforma em ato jurídico stricto sensu ou em negócio jurídico. A tomada de posse e a prescrição, e. g., são atos-fatos jurídicos. Se alguém declarou que ia tomar posse em decorrência de havê-la comprado ou se declara renunciar à prescrição, essas declarações de vontade não transformam qualquer desses atos-fatos em negócio jurídico” MELLO, Marcos Bernardes de. *Teoria do fato jurídico*: plano da existência. 18ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 160.

<sup>25</sup> Autores lusos denominam ato-fato de atos-reais: MONTEIRO, António Pinto. *Teoria Geral do Direito Civil*. 4ª Edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 418.

<sup>26</sup> BIHR, Philippe & BIHR, Marie-Hélène. *Droit Civil Général*. 21ª Edição, Paris: Dalloz, 2019, pp. 35-36

<sup>27</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual*. Vol. I, Cap II. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010.

<sup>28</sup> “Entenda-se: há personagens inexpressivos, incapazes de se transformarem em objeto destacado da obra na qual elas se inserem” BARBOSA, Denis Borges. *Do Direito da Propriedade Intelectual das Celebridades*. Aracajú: PIDCC, Ano I, Edição 01/2012, p. 31.

## 6 • Cautelas necessárias com o polêmico fenômeno da sobreposição de direitos

Apesar de ser prática contrária à legalidade constitucional<sup>29</sup>, observa-se que, no Brasil, pululam interessados à ilegítima tentativa de *cumular* proteções a um mesmo bem imaterial. Algumas vezes, tal práxis se dá de (1) modo sucessivo (*evergreening*) e com a mesma natureza: (a) patente de invenção de primeiro uso, seguida (b) de patente de invenção de segundo uso, com (c) ulterior patente de invenção de seleção. Outras tantas, isto ocorre (2) de modo sucessivo com natureza diversa: (a) direito autoral/desenho industrial, seguido de (b) marca. Ainda, por fim, tal estratégia poderá se revelar (3) de modo cumulativo no tempo, mas com naturezas diversas: (a) patente de invenção e (b) cultivar.

Quando se reflete sobre tal polêmico fenômeno no contexto das personagens, um argumento comum para justificar tal ocorrência é a *função* exercida pelo bem imaterial em si. Por exemplo, no caso da cerveja “y” atinente aos Simpsons, enquanto na obra audiovisual a finalidade contextual era puramente estética, no mundo do comércio real, o bem intelectual serve para aumentar o contraste cognitivo de um produto de outro. Logo, mesmo que não haja completa disrupção do bem intelectual *per se*, haveria inovação no meio empregado e no *múnus* Constitucional exercido. *Mutatis mutandi*, o cloreto de sódio tem uma função de realçar sabores gastronômicos, mas também pode servir para satisfazer o instinto ceifador de vidas de parte de alguma pessoa malévola que tenha algo contra os anfíbios.

Em uma leitura menos restritiva ao fenômeno, Rodrigo Caetano menciona a lição de Robert Tomkowicz sobre a (i) acumulação de fato (aparente) e (ii) acumulação de direito (real)<sup>30</sup>. Na primeira, (i) haveria um suporte material sobre o qual são acumulados diversos bens intelectuais protegidos por direitos intelectuais distintos. *Verbi gratia*, ao segurar um aparelho celular para ler o presente artigo, é bem possível que o suporte material congloba um produto de *design*, o programa de computador que rode o sistema operacional, a marca que estampa o originador e o produto, as imagens protegidas por direito de autor etc. A conexão entre as criações é meramente física e fática, não havendo restrição ao domínio público ou

aos usos livres pela contigência de distintos direitos a diferentes criações.

No entanto, a (ii) acumulação de direitos se revela tanto mais complexa quanto perigosa, pois diferentes direitos intelectuais protegeriam o mesmo bem intelectual, independente do suporte material escolhido. Este último pode ser relevante para a análise das personagens, pois elas, por vezes, nascem como elementos figurativos de marcas e são, depois, “desviadas” para o território autoral, bem como o caminho inverso também ocorre. O bem intelectual – se munido de novidade e originalidade – pode ser a personagem.

De outra forma, como mencionado, há o caso de personagens que passam a integrar o universo marcário. Em muitos casos, essa expansão é criticada por parte da doutrina que enxerga neste movimento a intenção de impor uma função diversa a criações intelectuais que são naturalmente desprovidas de tal função<sup>31</sup>. Por vezes, também se critica a intenção de proteger personagens que são do âmbito autoral e, portanto, naturalmente tem a proteção expirada, pelo direito marcário, gerando uma renovação infinita de proteção, o que fugiria da real funcionalidade da criação e da natureza do direito autoral.

Cite-se o exemplo da série de novelas ficcionais denominadas “Star Wars” que, de início, eram obras inseridas – exclusivamente – na seara autoral (literária e audiovisual). Apesar de haver registro da marca no Brasil desde o ano de lançamento dos filmes, os produtos objeto dos signos distintivos eram, em sua maioria, derivados das obras estéticas. Mas a crítica pertinente que Rodrigo Caetano faz<sup>32</sup> é que a aposição destes personagens sobre produtos como brinquedos, roupas e outros não teria a funcionalidade de distinguir estes produtos dos demais. Os símbolos apenas gozariam do valor dessas personagens e do universo que fazem parte para agregar ao produto, o que fugiria da finalidade marcária.

O panorama se complica mais um pouco quando se reflete sobre uma personagem como a “Bela Adormecida”. Esta figura pertence a uma história que está em domínio público, ao menos na versão dos irmãos Grimm de 1812, denominada de Little Briar Rose (Dornröschen)<sup>33</sup> e na versão de Charles Perrault, de 1697<sup>34</sup>. No entanto suas variações, como a Bela Adormecida externalizada na forma titularizada pela Disney não estaria<sup>35</sup>.

<sup>29</sup> BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *A Vedação da Sobreposição de direitos da Propriedade Intelectual na Ordenação Brasileira*. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, volume 162, Set/Out de 2019.

<sup>30</sup> CAETANO, Rodrigo Luiz Ferraz. *Personagens: A Sobreposição de Direitos Autorais e Marcários frente ao Domínio Público*. Volumes I e II. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, v. 159-160, 2019.

<sup>31</sup> BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *A Vedação da Sobreposição de Direitos da Propriedade Intelectual na Ordenação Brasileira*. Revista da ABPI, [s. l.], n. 162, Set/Out 2019. Disponível em: [https://www.dbaa.com.br/wp-content/uploads/05-a1058-pedro-marcos-nunes-barbosa.pdf]. Acesso em: 12 fev. 2024.

<sup>32</sup> CAETANO, Rodrigo Luiz Ferraz. *Personagens: A Sobreposição de Direitos Autorais e Marcários frente ao Domínio Público*. Volumes I e II. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, v. 159-160, 2019.

<sup>33</sup> Sobre detalhes da coleção de histórias dos irmãos Grimm, visite o conteúdo disponível em: [https://en.wikipedia.org/wiki/Grimms%27\_Fairy\_Tales]. Acesso em: 12 fev. 2024.

<sup>34</sup> Sobre detalhes da coleção de histórias de Charles Perrault, visite o conteúdo disponível em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles\_Perrault]. Acesso em: 12 fev. 2024.

<sup>35</sup> A Disney fez uma adaptação das versões anteriores da história da Bela Adormecida e lançou o icônico filme animado em 1959. Sobre o tema, visite o conteúdo disponível em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/A\_Bela\_Adormecida\_(1959)]. Acesso em: 12 fev. 2024.

Ademais, o nome da personagem “Bela Adormecida” está registrado no Brasil como marca<sup>36</sup> e o nome “Sleeping Beauty” está registrado como marca no escritório suíço de marcas e de titularidade da Disney<sup>37</sup>. Neste ponto, Eleonora Rosati<sup>38</sup> traz uma reflexão muito importante: a distintividade da marca. Se o registro foi o nome da personagem “Bela Adormecida”, a qual “Bela Adormecida” a marca remete? Àquela que dá o título ao balé, à personagem da Disney ou talvez, ainda, à pura referência cultural geral? Seria o caso de uma aquisição de significação secundária?

Já as marcas nominativas “Daenerys Targaryen” e “Jon Snow” registradas na União Européia não sofreriam do mesmo problema que o caso narrado da “Bela Adormecida”, já que seriam caracterizadas pela *unicidade*<sup>39</sup>. De outro lado, retomando a questão do caso “Star Wars”: a aposição de sinais distintivos que coincidam com a criação estética anterior (ex: Mestre Yoda), sobre um determinado produto (v.g. uma blusa), visa distinguir este produto qualitativamente dos demais concorrentes, ou gerar contemplação estética?

Diante de casos de complexa resposta apriorística, é que a lição de Denis Borges Barbosa parece mais atualizada do que nunca. Qual seja: uma vez externalizada, a mera vontade do criador não bastará para transmutar a função exercida pelo iter intelectual. As características predominantes nascem atreladas à criação, e são elas quem condicionam a proteção jurídica, não o contrário<sup>40</sup>. Tal não significa dizer que uma obra é impassível de *significação secundária*, fora do contexto dos sinais distintivos. Assim, a função-dominante (na hipótese de uma concomitância de funções) delimitaria o tipo de tutela incidental à criação.

Neste Norte: (a) George Frideric Handel não compôs “Zadok the Priest” como lema musical para a “Champions League”; e (b) Johann Pachelbel, tampouco, tomou como contexto que a aristocracia interpretasse “Canon em Ré” como música de ingressos dos nubentes no templo. No entanto, a resignificação de suas obras no século XXI outorga uma significação secundária que poderá até sobrepujar “o primeiro uso” ou “as intenções de tais autores”. Ainda, (c) é possível que Zaratustra como figura tenha ficado mais famosa na versão musical de Richard Strauss do que na filosofia a marteladas de Friederich Nietzsche<sup>41</sup>.

Portanto, tal como o fenômeno reputacional oscilará ao longo do tempo, o controle exercido sobre um elemento/insumo criativo alheio noutro contexto poderá ser diminuto ou até mesmo inexistente.

## 7 • Conclusões

Seja por meio de contratos de licenciamento com o autor da personagem/insumo, ou pelo uso transformativo *desautorizado*, muitas vezes se percebe que a transposição de um bem intelectual para um novo contexto poderá densificar o direito fundamental à liberdade de expressão<sup>42</sup> (artigo 5º, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil) e fundacional da livre iniciativa (artigo 1º, IV, da Constituição da República Federativa do Brasil).

Considerando que mercados derivados podem ser tão prolíficos quanto os primários, observa-se que o renome alcançado pelas personagens, poderá significar atrativo *aviamento* em contextos diferentes. Aqui cabe um paralelo como o ambiente da franquia: muitos novos-entrantes preferem lidar com a menor assunção de risco ao aderir à circular de oferta de tal negócio jurídico complexo, do que enfrentar o risco da barreira à entrada pelo fato de ser incógnito. Não à toa, há muitos que tentam realizar importação a fórceps do instituto anglófono do *misappropriation* (algo símile ao *aproveitamento parasitário sem concorrência*), sem que tal seja interdita na legalidade constitucional brasileira<sup>43</sup>, ou, pior, até mesmo despida das exigências tomadas como essenciais alhures<sup>44</sup>.

Nada disso, entretanto, precata o raciocínio de que a especificação civil (artigo 1.269 do Código Civil de 2002) seja uma forma originária de aquisição de direitos, e que é o grau de originalidade da obra nova (mesmo com personagens alheias e antigas) que discrepará o plágio do fenômeno chamado inspiração. Boa parte das melhores obras artísticas são munidas de algum grau de apropriação alheia<sup>45</sup>, e o excessivo rigor quanto à utilização de elementos isolados de obras alheias poderá estrangular as liberdades criativas. De um modo ou de outro, não existe criação *ex nihilo*, podendo a superposição de personagens advir em obras distintas do mesmo autor (Sófocles e Édipo), ou em iters intelectuais díspares de uma diversidade de originadores.

<sup>36</sup> Com sinais nominativos registrados junto ao INPI, a exemplo do 828651965, com a prioridade de 16.08.2016.

<sup>37</sup> Com sinal nominativo registrado no escritório suíço de marcas IGE-IP e número de registro P-560205, conforme pode ser conferido na base de dados disponível em: [https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/CH502007000000678]. Acesso em: 12 fev. 2024.

<sup>38</sup> ROSATI, Eleonora. *Branderella: trade marks and fictional characters*. In: PROPRIÉTÉ Intellectuelle et Pop Culture. [S. l.]: Lexis Nexis, 2020.

<sup>39</sup> Sobre o tema vide CAMELIER DA SILVA, Alberto Luiz. *Concorrência Desleal: Atos de Confusão*, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 130.

<sup>40</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Da Tecnologia à Cultura*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 50-51.

<sup>41</sup> NIETZSCHE, Friedrich. *Assim Falou Zaratustra*. 19ª Edição, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.

<sup>42</sup> “A livre interpretação dos acontecimentos e dos personagens, as licenças artísticas, e mesmo a caricatura, não ofendem, por si mesmas, algum direito das pessoas a que se referem” FERREIRA, Waldemar Martins. *Tratado de Direito Comercial*. Volume 7, São Paulo: Saraiva, 1962.

<sup>43</sup> BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de Concorrência Desleal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022, p. 269.

<sup>44</sup> “It appears, however, that to recover for the tort of misappropriation, a plaintiff would have to show three elements: (1) that it created an intangible asset through the expenditure of effort and with the expectation of profit; (2) that defendant took that asset at comparatively little effort and made commercial use of it, usually by reproducing it and selling it to the public; and (3) that the taking by the defendant economically harmed the creator either by depriving it of a profit or otherwise” SCHECHTER, Roger E. *Unfair Trade Practices & Intellectual Property*. 2ª Edição, United States of America: Black Letter Series, 2002, p. 123.

<sup>45</sup> LANDES, William M & POSNER, Richard Allen. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. EUA: Harvard University Press, 2003, p. 60.

## Referências bibliográficas

**ABBOTT**, Ryan Benjamin. *The reasonable Robot: Artificial Intelligence and the law*. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2020.

**BARBOSA**, Denis Borges. *Questões Fundamentais de Direito de Autor*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

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

\_\_\_\_\_. *Do Direito da Propriedade Intelectual das Celebridades*. Aracajú: PIDCC, Ano I, Edição 01/2012.

\_\_\_\_\_. Parecer: Imagens de personagens ficcionais apostos a produtos têxteis como objeto de proteção pela lei autoral. Rio de Janeiro.

**BARBOSA**, Pedro Marcos Nunes. *Autoria de Bens Intelectuais e as Criações de Inteligência Artificial*. In: TEPEDINO, Gustavo José Mendes; SILVA, Rodrigo da Guia. (Org.). *O Direito Civil na Era da Inteligência Artificial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, v. 1, p. 763-780.

\_\_\_\_\_. *A Vedação da Sobreposição de direitos da Propriedade Intelectual na Ordenação Brasileira*. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, volume 162, Set/Out de 2019.

\_\_\_\_\_. *Curso de Concorrência Desleal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022.

**BARRETO FILHO**, Oscar. *Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou fazenda mercantil*. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988.

**BIHR**, Philippe & **BIHR**, Marie-Hélène. *Droit Civil Général*. 21ª Edição, Paris: Dalloz, 2019.

**BORICH**, Emily. *How Mattel Harnesses the Brand Narrative to Create a Barbie World*. Publicado em *The Fashion Law Magazine*, no dia 18.07.2023, disponível em: [<https://www.thefashionlaw.com/how-mattel-harnesses-the-brand-narrative-to-create-a-barbie-world/>]. Acesso em: 12 fev. 2024.

**CAETANO**, Rodrigo Luiz Ferraz. *Personagens: A Sobreposição de Direitos Autorais e Marcários frente ao Domínio Público*. Volumes I e II. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, v. 159-160, 2019.

**CAMELIER DA SILVA**, Alberto Luiz. *Concorrência Desleal: Atos de Confusão*, São Paulo: Saraiva, 2013.

**CAMUS**, Albert. *O Mito de Sísifo*. Tradução de Ari Roitman e Paulina Watch. 22ª Edição, Rio de Janeiro: Record, 2021.

**COMPARATO**, Fábio Konder. *A Civilização Capitalista*. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2014.

**FACHIN**, Luiz Edson. *Teoria Crítica do Direito Civil*. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003.

**FERREIRA**, Waldemar Martins. *Tratado de Direito Comercial*. Volume 7, São Paulo: Saraiva, 1962.

**GAMA CERQUEIRA**, João da. *Tratado de Propriedade Industrial*. 3ª Edição, atualizado por Newton da Silveira e Denis Borges Barbosa, vol. II, Lumen Juris, 2010.

**LANDES**, William M & **POSNER**, Richard Allen. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. EUA: Harvard University Press, 2003.

**MELLO**, Marcos Bernardes de. *Teoria do fato jurídico: plano da existência*. 18ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2012.

**MLODINOW**, Leonard. *Subliminar. Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas*. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.

**MONTEIRO**, António Pinto. *Teoria Geral do Direito Civil*. 4ª Edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2005.

**MORATO**, Antonio Carlos. *Direito de Autor em Obra Coletiva*. São Paulo: Saraiva, 2007.

**NIETZSCHE**, Friedrich. *Assim Falou Zaratustra*. 19ª Edição, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.

**OLIVEIRA NETO**, Geraldo Honório de. *Manual de Direito das Marcas: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e concorrência desleal*. São Paulo: Editora Pillares, 2007.

**PONTES DE MIRANDA**, Francisco Cavalcanti. *Tratado de Direito Privado*. Tomo XVI. 4ª Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983.

**ROSATI**, Eleonora. *Branderella: trade marks and fictional characters*. In: PROPRIÉTÉ Intellectuelle et Pop Culture. [S. l.]: Lexis Nexis, 2020.

**RUSKIN**, John. *A Economia Política da Arte*. Traduzido por Rafael Cardoso. Rio de Janeiro: Record, 2004.

**SCHECHTER**, Roger E. *Unfair Trade Practices & Intellectual Property*. 2ª Edição, United States of America: Black Letter Series 2002.

**SILVEIRA**, Newton. *Direito de Autor no Design*. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2012.

**SÓFOCLES**. *As Tranquínias*. Traduzido por Trajano Vieira. São Paulo: Editora 34, 2014.

**SOLON**, Ari Marcelo. *Hermenêutica Jurídica Radical*. São Paulo: Marcial Pons, 2017.

**TASSI**, Jérôme. *La protection de l'univers de Game of Thrones par les marques*. BLIP, [S. l.], p. 1, 15 set. 2022. Disponível em: [<https://blip.education/la-protection-de-lunivers-de-game-of-thrones-par-les-marques-par-jerome>]