

A dupla proteção em propriedade intelectual face ao abuso de direito

Sofia Gavião Kilmar¹

Resumo: Este artigo tem por objeto a questão da possibilidade ou não de dupla proteção de criações intelectuais face à figura do abuso de direito, à luz das disposições das leis de propriedade intelectual brasileiras e entendimento da doutrina e jurisprudência pátrias. O tema tem especial relevância no cenário atual, em que cada vez mais a estética se funde à técnica, ao mesmo tempo em que surgem novos tipos de bens imateriais e formas de exploração desses bens, cuja classificação em determinada categoria de direito de propriedade intelectual é difícil. Numerosos e relevantes os exemplos de criações intelectuais em tese passíveis de dupla proteção, o tema deste artigo tem importantes reflexos práticos.

Palavras-chave: propriedade intelectual; dupla proteção; abuso de direito.

Abstract: This article aims at whether or not intellectual creations can have dual protection by intellectual property rights, regarding the abuse of rights, and in light of Brazilian intellectual property laws and national doctrine and case law. The issue has particular relevance in the current scenario, where increasingly aesthetic merges the technique. At the same time, new types of intangible assets emerge, as well as news forms of exploitation of those assets, whose classification in specific categories of intellectual property rights is hard. Being numerous and relevant the examples of intellectual assets in theory subject to dual protection, the theme of this article has important practical reflections.

Key words: intellectual property; dual protection; abuse of rights.

Sumário: I - Introdução; II – Criações intelectuais passíveis de dupla proteção; III – A dupla proteção face ao abuso de direito; IV – O entendimento da doutrina; V – A percepção pela jurisprudência; VI - Conclusões; Bibliografia.

¹ Bacharela em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pós-graduanda em direito autoral e tecnologia pela Fundação Getúlio Vargas, advogada em São Paulo. Professor orientador Antonio Carlos Morato.

I. Introdução

No curso das últimas décadas, o desenvolvimento da tecnologia e ciência fizeram surgir novos desafios em matéria de propriedade intelectual, em parte pelo surgimento e ascensão de novos tipos de criação intelectual tais como os *softwares* e cultivares e, de outra parte, por conta das novas formas de exploração de bens intelectuais já existentes. Para citar um exemplo, o desenho de uma cadeira muitas vezes não mais simplesmente a reveste de forma estética, enquanto desenho industrial, mas a transforma em verdadeira obra de arte, às vezes até exposta em museus.

É certo que, em ambos os casos, tanto no do surgimento de novas criações intelectuais quanto no dos novos aproveitamentos daquelas já existentes, existem bens imateriais a ser tutelados. O desafio se posta em como fazê-lo.

Isto porque, se algumas dessas criações são difíceis de encaixar nas categorias clássicas de direitos de propriedade intelectual, outras se encaixam em mais de uma delas pela definição legal². É esse o caso do móvel de *design* mencionado acima. Enquanto forma ornamental aplicada a produto o desenho merece tutela via desenho industrial, nos termos do art.95 da Lei 9.279/96³. Por outro lado, enquanto obra de arte, o desenho da cadeira seria igualmente tutelável via direito de autor.

E é este o objeto de discussão neste artigo: nos casos em que determinada criação imaterial se encaixa em mais de uma categoria de direitos em propriedade intelectual, qual a solução jurídica adequada? A dupla proteção é possível? Em caso contrário, cabe ao titular a escolha do direito aplicável? Ou isso abre espaço ao abuso de direito pela ausência de critérios legais e pré-definidos para esta escolha?

II. Criações intelectuais passíveis de dupla proteção

À primeira vista, podem parecer raros os casos de criações intelectuais passíveis de dupla proteção em propriedade intelectual. Mas não é essa a realidade. Não apenas são numerosos os exemplos, como têm eles forte relevância prática.

² “Na prática, analisando-se as possibilidades de proteção para um determinado aspecto de um objeto, é comum a dúvida em relação a qual tipo de proteção de propriedade industrial eleger”. MORO, 2007, p.300.

³ Lei 9.279/96 - 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.

O primeiro deles – e um dos mais comuns – é o caso de conflito entre desenho industrial e direito de autor, como ocorre com os móveis de *design*, jóias e estampas aplicadas a tecidos. A frequência com que nos vemos diante de situações desse tipo explica-se por movimento secular na história da arte, que a trouxe, no curso dos anos, cada vez mais próxima à indústria⁴. Nos dias de hoje, é certo dizer que funcionalidade e estética não mais se contrapõem⁵.

Assim, se por um lado os desenhos desses móveis, jóias e tecidos não deixam de ser formas ornamentais apostas a produtos, e por isso tuteláveis via desenho industrial, por outro lado são também, em alguns casos, verdadeiras obra de arte – ou “*criações do espírito*”, na letra do art. 7º da Lei 9.610/96. Vale destacar, neste tocante, que a possibilidade de proteção de desenho industrial via direito de autor é excepcional, justifica-se somente quando houver suficiente grau de criatividade e, assim, a obra em questão constituir verdadeira criação artística⁶.

Nesses casos, indaga ASCARELLI (1790)⁷, pelo fato de ter aplicação industrial determinada obra de arte deixaria de ser tutelada via direito de autor? Qual a diferença entre obra de arte “*pura e simples*” e aquela que tem também aplicação industrial? Essa segunda é menos obra de arte, se comparada à primeira?

Tratando dessa questão SILVEIRA (2005) reconhece a possibilidade de criações intelectuais convergentes nesses dois regimes, de desenho industrial e direito de autor, e nessa hipótese admite a dupla proteção⁸. Na mesma linha, embora contrário à dupla proteção,

⁴ SILVEIRA, 2012, p. 41 e seguintes.

⁵ “Pode-se dizer que no mundo moderno o conceito de arte se modificou e a forma se acha em estreita conexão com a utilidade tecnológica à qual tende todo produto industrial”. SILVEIRA, 2007, p. 285.

⁶ “não é por haver uma forma que essas obras são consideradas artísticas. Há, necessariamente, formas que não entram no domínio no Direito de Autor. Só entrarão se constituírem criação artística” (ASCENSÃO, 1997, p. 611). Pode-se, pois, concluir que nem toda forma ornamental, caracterizada como desenho industrial, constitui uma obra de arte”. JABUR; DOS SANTOS, 2014, p.221.

⁷ “Túlio Ascarelli (1790, p.615), na obra citada no intróito deste trabalho, assim indaga: “Qual é, então, a diferença com aquelas obras das artes plásticas (protegidas pelo direito do autor) que se exteriorizam em objetos que possuem também uma utilidade funcional própria? (...) Cerâmicas, lustres, tapeçarias, utensílios, gravatas, sapatos ou criações da moda, constituem objeto de uso, mas objetos a respeito dos quais a forma pode apresentar, além de um alcance funcional, um alcance estético e, muitas vezes, somente este”. SILVEIRA, 2007, p. 276.

⁸ “Como se verifica, a proteção aos desenhos industriais, prevista na lei de propriedade industrial, procura, simplesmente, complementar o quadro das criações no campo da indústria, sem entrar no mérito artístico nem técnico de tais produtos, casos em que, respectivamente, a proteção decorreria da lei de direitos de autor ou da lei das patentes de invenção e modelos de utilidade. (...) Já quando a forma possuir suficiente originalidade para merecer a proteção dos direitos autorais, essa proteção independerá de qualquer registro, decorrerá do próprio ato de criação. No caso de desenhos aplicados à indústria, tal forma deverá ser dotada de

CERQUEIRA (2010) ratifica a dificuldade em apontar a tutela jurídica adequada no caso das obras de arte aplicadas à indústria⁹.

Outro exemplo comum de criação intelectual em tese passível de dupla proteção é o do desenho industrial que adquire função distintiva e, assim, passa a exercer também papel de marca tridimensional¹⁰. Neste tocante, JABUR e DOS SANTOS (2014) anotam inclusive a possibilidade de tripla proteção, não só via desenho industrial e marca, como também via direito de autor citando, como exemplo, o de conhecida embalagem de perfumes fabricada pela empresa Natura Cosméticos S/A¹¹.

Outro exemplo recorrente e digno de menção neste estudo é o dos desenhos de personagem, que enquanto tal são objeto de proteção via direito autoral mas que, ao mesmo tempo, são muitas vezes explorados também comercialmente como marcas figurativas. É esse o caso dos desenhos de personagens de histórias em quadrinhos por exemplo – existe o desenho enquanto obra intelectual e, paralelamente, a marca figurativa.

valor artístico, isto é, deverá possuir caráter expressivo, para que possa ser considerada obra intelectual protegida por direitos autorais”. SILVEIRA, 2005, p. 7-10.

⁹ “Se é relativamente fácil estabelecer a distinção entre os desenhos e modelos industriais, de um lado, e as invenções, os modelos de utilidade e as marcas de fábrica e de comércio, de outro, o mesmo já não acontece quando se trata de distinguir os desenhos e modelos industriais e as criações puramente artísticas. A distinção, nesse caso, é mais sutil, dado o traço comum que existe entre essas duas espécies de criações, isto é, o caráter artístico da obra e seus fins de ordem estética. (...) A dificuldade da distinção surge, justamente, nos casos que se encontram numa zona intermediária, entre as belas artes e as artes industriais, quando o objeto apresenta acentuado cunho artístico, revestindo-se, ao mesmo tempo, dos característicos de um artigo industrial”. CERQUEIRA, 2010, p.227.

¹⁰ “Emprestando fisionomia particular aos produtos industriais, os desenhos e modelos, de certo modo, individualizam esses produtos, distinguindo-os de outros objetos do mesmo gênero. Não é essa, entretanto, a função específica dos desenhos e modelos que se destinam apenas a dar aos produtos um cunho de arte e bom gosto. A função de distinguir os artigos de comércio de outros semelhantes de procedência diversa é exclusiva das marcas industriais. Aliás, se os desenhos e modelos podem distinguir esses artigos, geralmente não os identificam em relação à sua procedência, desempenhando, assim, imperfeitamente, a dupla função das marcas de fábrica e de comércio. Não obstante, os desenhos e modelos podem confundir-se com certos gêneros de marcas (...) Nessas condições, parece curial, no caso figurado, que o desenho ou modelo possa ser objeto de um direito privativo do autor, de acordo com a lei sobre desenhos e modelos, e que qualquer comerciante ou industrial possa adotá-lo como marca ou sinal distintivo de seus produtos, mediante consentimento do autor. Estabelecer-se-ia, assim, dupla ordem de proteção jurídica: de um lado, a proteção do desenho ou modelo como criação intelectual; de outro, a proteção da função distintiva da marca”. CERQUEIRA, 2010, p.224.

¹¹ “Alguns objetos podem estar simultaneamente protegidos tanto sob o regime das criações artísticas quanto pelo do desenho industrial e, ainda, ser registrados como marcas tridimensionais. Exemplo é a embalagem do “Perfume do Brasil Breu Branco”, da empresa Natura Cosméticos S/A, que ganhou, inclusive, prêmios no Brasil e no exterior e que se encontra registrada perante o INPI como marca tridimensional e como desenho industrial”. JABUR; DOS SANTOS, 2014, p.225.

E além dos três exemplos mencionados acima há uma série de outros no mesmo sentido¹². Vê-se, assim, que os casos de criações intelectuais em tese passíveis de dupla proteção em propriedade intelectual são numerosos e frequentes, de modo que a questão da possibilidade ou não de dupla proteção tem forte relevância prática.

Com efeito, as leis brasileiras de propriedade intelectual não vedam no todo a possibilidade de dupla proteção, mas colocam algumas restrições nesse sentido. Pelo artigo 2º da Lei 9.456/97, os cultivares só podem ser protegidos via certificado de proteção de cultivar. Pelo artigo 124, XXI e XXII da Lei 9.279/96, a forma necessária ou objeto protegido por desenho industrial de terceiro não podem ser registrados como marca, e pelo artigo 10, IV da mesma lei “*as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética*” não são consideradas invenção ou modelo de utilidade¹³. No mesmo sentido, o artigo 98 da Lei de Propriedade Industrial determina que não é desenho industrial obra de caráter puramente artístico.

Apesar dessas previsões pontuais, fato é que em muitos dos casos de tangência entre direitos de propriedade intelectual nossas leis são silentes, o que abre margem à discussão pela doutrina e jurisprudência e, muitas vezes, também ao abuso de direito.

III. A dupla proteção face ao abuso de direito

Na vida prática, quando a lei é omissa e existe a possibilidade da dupla proteção, não raro o titular acaba fazendo uso dessa dupla proteção, ou então opta pelo direito de propriedade intelectual cujo regime melhor lhe convenha ao considerar maior prazo e âmbito de proteção, necessidade ou não de registro etc.

No caso de conflito entre direito de autor e desenho industrial, por exemplo, o direito de autor independe de registro e confere ao titular maior prazo e âmbito de proteção, permitindo-lhe

¹² JABUR.; DOS SANTOS, 2014, p.221 e seguintes.

¹³ No mesmo sentido a doutrina: “O Direito de Autor busca fomentar a criatividade e a liberdade das formas, enquanto as patentes estão relacionadas a aspectos técnicos e restrição de forma. Daí serem irreconciliáveis estas duas espécies de direitos, que protegem coisas distintas. Do ponto de vista do Direito de Autor, também não se pode sustentar que existiria proteção autoral sobre criações técnicas em relação a objetos cujas formas sejam ditadas essencialmente por suas funções. Isto porque, por mais artística que possa ser uma configuração, se sua forma possuir efeito técnico e não for possível dissociá-lo do seu caráter industrial, não se deve falar em direito de Autor sobre tal criação: Assim, apesar de a lei não mais ser expressa no sentido de excluir da proteção autoral a forma ditada essencialmente pela função, entende-se que, no contexto maior da proteção da propriedade intelectual, deve-se evitar a proteção por direito autoral da forma cuja originalidade da obra não possa dissociar-se do caráter industrial do objeto (MORO, 2009, p. 205-206). JABUR.; DOS SANTOS, 2014, p.230.

vedar quaisquer reproduções da obra, ainda que não para fins industriais. O desenho industrial, por outro lado, outorga ao titular registro, o que lhe dá mais força na defesa do direito¹⁴¹⁵¹⁶.

É dizer, se cada direito em propriedade intelectual confere ao titular tutelas distintas, com âmbitos, prazos e faculdades diferentes, acaba ele simplesmente optando, na prática, pelo regime que melhor lhe convém – quando não pelos dois.

Mas além de evidenciar a abusividade na escolha do regime protetivo pelo próprio titular, com base apenas nas vantagens práticas que isso lhe possa trazer, a diferença entre os regimes dos diferentes direitos de propriedade intelectual cria um problema prático enorme nos casos de dupla proteção.

Voltando ao exemplo dos móveis de *design* e na hipótese de desenho do móvel ser tutelado via direito de autor e desenho industrial, e ainda tendo em conta que a proteção autoral é mais longa no tempo e também mais ampla, questiona-se se o titular estaria, pela dupla proteção, estendendo por via adversa o âmbito de tutela do desenho industrial prescrita na Lei 9.279/96? E mesmo que houvesse opção por um só desses direitos, se a opção fosse justamente pelo direito autoral, não haveria também abuso?

Ora, a manipulação das categorias legais de direitos em propriedade intelectual estabelecidas pelo legislador com base em tratados internacionais e de modo a conferir a cada um desses direitos prazos, âmbito de proteção e faculdades específicos, quando feita pelo titular para escolher o regime ou regimes protetivos que lhe sejam mais convenientes – o que muitas vezes

¹⁴ “Diferentemente da proteção conferida pela lei de direitos de autor, a proteção que decorre de um desenho industrial se resume à exclusividade de fabricação e venda do produto, não incluindo a reprodução de uma imagem do desenho ou do modelo, do mesmo modo que a patente de invenção de uma máquina não impede a proteção de sua imagem”. SILVEIRA, 2005, p. 8.

¹⁵ “As vantagens de se obter uma proteção marcária são significativas. Teoricamente, o período de proteção marcária pode ser infinito pela simples renovação do registro. Ademais, sem as exigências rigorosas do sistema patentário ou do direito autoral – novidade universal e algum grau de conteúdo estético – a proteção marcária é a mais atraente para designers”. ZHEN, W. 2007, p.78.

¹⁶ “Ocorre que esta hipótese pode ser bastante comum já que, como a proteção do Direito de Autor independe de registro – bastando que a obra já esteja materializada – em alguns casos a existência de um registro, expedido por um órgão judicial, pode facilitar o reconhecimento judicial de proteção em caso de violação. O registro de desenho industrial, por ter uma tramitação simplificada – sua concessão é automática, sem um exame de mérito efetuado pelo INPI – pode ser uma opção para alguns titulares. Com efeito, ainda que o registro de desenho industrial consubstancie apenas uma presunção relativa de validade, seu certificado muitas vezes pode ser levado em conta pelo Judiciário como evidência da existência de um direito que está sendo violado”. JABUR; DOS SANTOS, 2014, p.221 e ss.

obsta também a livre concorrência e o acesso ao conhecimento – certamente implica em abuso de direito nos termos do artigo 187 do Código Civil¹⁷.

Nas palavras de NANNI (2008), *há abuso de direito, segundo o artigo 187 do Código Civil, quando o titular de um direito, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes*. O elemento essencial do abuso de direito é, assim, o exercício inadmissível de posição jurídica¹⁸, e é exatamente isso o que se verifica na hipótese mencionada *supra*.

Mas nem sempre a questão se apresenta de modo tão simples, nem é sempre evidente a má-fé do titular. No caso dos personagens de histórias em quadrinhos mencionado acima, por exemplo, em que existem paralelamente o desenho artístico do personagem, e a exploração desse desenho enquanto marca figurativa, questiona-se apesar dos aproveitamentos distintos sobre os quais incidem as tutelas do direito de autor e da marca ainda haveria abuso na dupla proteção,

IV. O entendimento da doutrina

A doutrina é bastante dividida no que diz respeito à possibilidade de dupla proteção em matéria de propriedade intelectual face ao abuso de direito. Parte dela entende pela possibilidade de cumulação de regimes protetivos¹⁹, com ou sem ressalvas nesse entendimento, enquanto outro segmento defende a necessidade de opção por apenas um dentre os regimes protetivos²⁰.

¹⁷ Código Civil - Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

¹⁸ NANNI, 2008, p.750.

¹⁹ “Sabe-se que a LPI não reserva um capítulo específico sobre a possibilidade do acúmulo da proteção dos direitos autorais, desenho industrial e marca sobre um mesmo bem intelectual. Contudo, a doutrina manifesta-se no sentido de permitir tal acúmulo, interpretando dispositivos esparsos da legislação brasileira de modo a permitir que essa inter-relação entre os diversos institutos se concretize”. MOREIRA, N. F. C., 2010, p.54.

²⁰ “BRAUN e CAPITAINÉ, citados por VANDER HAEGHEN, parecem hesitar entre o direito de opção e a cumulação, quando escrevem: “Rien ne s’oppose, dissent-ils, à ce que la forme d’un produit soit en même temps protégée par deux législations distinctes; bien plus, il est logique que cette double protection coexiste, l’industriel ayant le choix entre les deux, selon le but qu’il se propose. Pourquoi en serait-il autrement ? Étant donné qu’un même chose peut tout à la fois servir à signaler l’origine d’un produit et avoir le mérite d’en varier l’aspect, pourquoi ne pourrait-elle, à chacun de ces points de vue, faire l’objet d’un dépôt distinct ?”. CERQUEIRA, 2010, p.224.

A doutrina favorável à cumulação de regimes tem lastro na escola francesa²¹, especialmente nos casos de conflito entre direito de autor e desenho industrial, com base na “*Théorie de l’unité de l’art*” de POUILLET^{22,23}. Segundo esse doutrinador francês, cuja “*Teoria da Unidade da Arte*” foi depois incorporada pela lei daquele país, o fato de uma obra de arte ter aplicação industrial não a descaracteriza enquanto criação artística e assim, portanto, ela continua merecedora de tutela autoral.

Também encontra aplicação a Teoria da Dissociabilidade, pela qual cabe a tutela de desenho industrial via direito de autor desde que o valor artístico da obra possa dissociar-se do caráter industrial do objeto a que estiver sobreposta²⁴. Essa teoria é predominante na Itália²⁵ e era, inclusive, adotada por nossa legislação anterior de propriedade industrial, a Lei 5.988/73, que admitia a figura da “*obra de arte aplicada*”. A Lei 9.729/96 é silente a esse respeito. Por outro lado, países como a Alemanha, Bélgica e outros adotam solução intermediária, admitindo

²¹ CERQUEIRA, fazendo menção ao caso de MU/DI vs marca, diz que “Estabelecer-se-ia, assim, dupla ordem de proteção jurídica: de um lado, a proteção do desenho ou modelo como criação intelectual; de outro, a proteção da função distintiva da marca. Esta solução é preferida por vários autores, especialmente pelos escritores franceses, que admitem o cúmulo da proteção. POUILLET, Marques de fabrique, págs. 67 e 69; ALLART, Marques de fabrique, págs. 75 a 77; BRAUN, BISSOT e FAVART, in “Les Nouvelles”, vol. II, ns. 18 e 19; DI FRANCO, op. cit., pág. 228; RAMELLA, op. cit., vol. II, pág. 59. Em sentido contrário: LABORDE, *Traité théorique et pratique des marques de fabrique et de commerce*, n° 33; G. BRY, op. cit., n° 123”. CERQUEIRA, 2010, p.224.

²² “C’est ainsi que le droit français moderne a abouti le principe de l’unité de l’art avec la loi du 11 mars 1902, en vertu de laquelle la protection générale des lois sur la propriété artistique pouvait s’étendre même aux créations de l’art industriel. Toutefois on a vu déjà que, après une très brève période d’incertitude, notre droit a reconnu l’utilité d’une protection parallèle des dessins et modèles sur le terrain de la propriété industrielle avec la loi du 14 juillet 1909 (...) L’intention du législateur de 1902 était parfaitement claire : puisqu’il a voulu faire tomber toutes les barrières qu’on avait entre les deux systèmes législatifs, on doit pouvoir désormais recourir indifféremment à la protection de l’un ou de l’autre”. ROUBIER, 1954, p. 402-403.

²³ “Sistemas nacionais que adotam tal abordagem concedem uma proteção totalmente cumulativa. O propósito do desenho não tem papel algum na definição. O direito autoral concede proteção para a mesma criação, não importando se seu destino é a aplicação na indústria de massa ou apenas apreciação estética. A base legal desse sistema foi apresentada por Pouillet, na França: a chamada “teoria da unidade da arte”. Isso significa que não poderia haver discriminação quanto ao grau de proteção conforme formas distintas de criatividade estética e que todas as criações estariam sujeitas à proteção sob a lei autoral. Essa teoria é seguida na França, que estende a proteção autoral a todas as artes industriais, inclusive desenhos comerciais, integrando gradualmente direitos autorais e direito de desenho industrial em um único sistema. Por conseguinte, uma obra de arte aplicada também pode obter proteção autoral e *sui generis*”. ZHEN, 2007, p.81.

²⁴ JABUR; DOS SANTOS, 2014, p.233.

²⁵ “Com um entendimento diametralmente oposto à teoria da unidade da arte, surgiu a teoria da dissociabilidade, segundo a qual, se há duas legislações, não é para proteger um mesmo objeto. Logo, para a teoria da dissociabilidade, a cumulação das proteções de desenho industrial e de direito autoral nunca poderá ocorrer: ou é uma, ou é outra”. MORO, 2007, p.328.

parcialmente a aplicação do direito de autor em função do caráter mais ou menos artístico da obra²⁶.

Outro expediente doutrinário que merece destaque é aquele que entende pela possibilidade da cumulação de regimes protetivos, desde que incidam sobre feições ou aproveitamentos distintos da criação imaterial^{27 28 29} e, ainda, desde que a dupla proteção não tenha eminentemente a finalidade de obstar a concorrência ou limitar injustificadamente o acesso ao conhecimento, o que implicaria em abuso de direito³⁰. Assim, essa corrente admitiria a dupla proteção no exemplo dos desenhos de personagem *supra*, sendo tutelado o desenho em si considerado enquanto obra de arte e, ao mesmo passo, a marca figurativa constituída desse mesmo desenho.

Por fim, há corrente doutrinária que defende a impossibilidade absoluta de cumulação de regimes em matéria de propriedade intelectual, pois a dupla tutela violaria a divisão legal e constitucional das diferentes categorias direitos estabelecida pelo legislador, cada qual com escopo

²⁶ JABUR; DOS SANTOS, 2014, p.340.

²⁷ “Entrecruzam-se, neste terreno, direito de autor e direito de marca. Ambas as figuras jurídicas convergem em torno do mesmo objeto, mas com funções diversas. Essa circunstância não deveria gerar qualquer inquietação, pois os dois institutos jurídicos se acumulam em outras situações, como, por exemplo, naquela em que a representação de uma obra artística é utilizada e registrada como marca, tendo disciplina específica no inciso XVII do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial”. CORREA, 2013.

²⁸ “As proteções terão aqui escopos diferentes e complementares: com o desenho industrial haverá a vedação a terceiros de utilizarem, produzirem, porem à venda, venderem ou importarem o objeto sem o seu consentimento (LPI, art. 109, parágrafo único c/c o art.42). Já a marca implicará a exclusividade de utilização daquele objeto apenas determinados produtos ou serviços. Assim, caindo em domínio público o desenho industrial, poderá ainda o titular da marca, caso ela ainda esteja em uso e mantenha sua capacidade distintiva e tenha sido prorrogada, manter exclusividade sobre o uso desse objeto em relação aos produtos e serviços cobertos pelo registro. Mas não poderá impedir que terceiros utilizem tal objeto em circunstâncias e para outros fins que não sejam capazes de causar confusão ou associação indevidas”. JABUR; DOS SANTOS, 2014, p.238.

²⁹ “Faz-se esse esclarecimento, pois sobre um mesmo objeto pode haver, por exemplo, uma proteção por patente de invenção (e. g. um novo motor tricombustível de automóvel) e outra por desenho industrial (uma aparência totalmente inovadora). Entretanto, nesses casos, há duas proteções, é certo, mas não recaem sobre o mesmo aspecto”. MORO, 2007, p.301.

³⁰ “A cumulação de proteções, pois, deixará de ter lugar se o seu único fim for o de ampliar injustamente um direito, extrapolando-o e contrariando seu fim econômico e social – caracterizando, pois, abuso de direito. Assim, a tentativa de cumulação de proteções poderá não subsistir se o objeto deixar de se prestar à sua função, ou melhor, se aquele objeto não preencher ou deixar de preencher os requisitos e características daquela categoria ou direito. Justamente por isso o registro de marca tridimensional que apenas pretenda ser utilizado por seu titular para barrar a utilização de determinado objeto ou formato por seus concorrentes, sem que haja uma utilização sua daquele objeto como marca sua, deixará de cumprir com a sua função social, não se justificando, pois, sua proteção enquanto marca”. JABUR; DOS SANTOS, 2014, p.240.

próprio³¹ ³². Permitiria, ademais, o abuso direito por parte dos titulares, que fariam uso dessa dupla tutela indevidamente.

CERQUEIRA (2010), um dos principais expoentes dessa corrente, faz menção ao caso de conflito entre desenho industrial e marca para destacar que não cabe a dupla proteção nessa hipótese, tendo em vista o disposto no artigo 124 XXI e XXII da Lei 9.279/96, mas sobretudo porque essa situação configura abuso de direito, o titular estaria obtendo privilégios indevidamente pelo manobrar da lei³³. No mesmo sentido, pontua ASCENSÃO (2007) que “*cada qualificação traz um sistema completo de proteção. Impressiona-nos particularmente a latitude que tem a tutela pelo Direito de Autor, o que parece tornar desproporcionado ainda o acréscimo que fosse tirado de outro ramo do Direito*”³⁴.

³¹ “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”. BARBOSA, 2003.

³²No mesmo sentido, CERQUEIRA, 2010, pp.226/227.

³³“Pensamos, entretanto, que nem uma nem outra dessas soluções é admissível. Nem a cumulação, nem a opção. Pouco importa que o desenho ou o modelo, pelos seus característicos, seja idôneo para o fim de distinguir o produto de outros congêneres, podendo constituir verdadeira marca. A lei regula de modo diverso a propriedade dos desenhos e modelos e das marcas industriais, estabelecendo condições mais severas e prazo restrito e improrrogável para a proteção dos primeiros, ao passo que, em relação às marcas, permite que seu registro seja mantido indefinidamente, por meio de sucessivas renovações. Nessas condições, admitir-se que um desenho ou modelo industrial seja registrado como marca, seria fraudar a lei e, contra seus termos expressos, assegurar ao desenho ou ao modelo privilégio mais duradouro, que ultrapassaria o prazo legal da proteção. Além disso, segundo o critério da novidade das marcas mais brando que o da novidade dos desenhos e modelos, poderá dar-se o caso de se registrarem, como marcas, desenhos ou modelos que não poderiam ser protegidos pela lei especial por se acharem no domínio público, ou por não satisfazerem ao requisito da novidade. O interessado adquiriria, assim, por meio do registro da marca, a propriedade do desenho ou do modelo, que de outro modo não lhe seria lícito obter, com a agravante já apontada de poder prolongar indefinidamente o seu monopólio, quando a lei quer que a proteção seja temporária e improrrogável além de certo termo. Os desenhos e modelos industriais, por esse motivo, não podem ser registrados e protegidos como marcas. Poderá dizer-se, em contrário, que o registro de desenhos e modelos nessas condições assegurará ao seu titular apenas o direito de usá-los para distinguir os produtos de sua indústria ou do comércio e não a exclusividade da sua exploração como desenho ou modelo, a qual permaneceria livre. Na prática, porém, não é possível distinguir uma hipótese da outra, averiguando-se, com certeza, se um desenho ou modelo está sendo explorado com esse caráter ou como marca”. CERQUEIRA, 2010, p.224-225.

³⁴ “O interessado tem, pois, a opção do ramo do Direito a que recorre para a sua tutela. E pode recorrer cumulativamente a ambos? Embora o ponto seja duvidoso, inclinamo-nos para a resposta negativa. Cada qualificação traz um sistema completo de proteção. Impressiona-nos particularmente a latitude que tem a tutela pelo Direito de Autor, o que parece tornar desproporcionado ainda o acréscimo que fosse tirado de outro ramo do Direito (Ascensão, 2007, p. 415)”. JABUR; DOS SANTOS, 2014, p.242.

Entendendo pela necessidade de opção entre regimes, e diante da dificuldade em definir na prática qual a tutela jurídica adequada nos casos de conflito de direitos, os doutrinadores que partilham deste entendimento colocam uma série de critérios para verificar, por exemplo, se determinada criação intelectual merece amparo via direito de autor ou desenho industrial³⁵. No mesmo sentido, há quem defenda que, ao registrar desenho industrial, estaria o titular da obra renunciando à proteção via direito de autor³⁶.

V. A percepção pela jurisprudência

A questão da possibilidade ou não da cumulação de regimes protetivos em matéria de propriedade intelectual já foi tratada pelos Tribunais brasileiros em algumas oportunidades.

A primeira decisão que merece destaque neste tocante é o julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul³⁷, em que se discutiu a possibilidade de dupla proteção de cultivar via

³⁵ CERQUEIRA, 2010, p.228-233.

³⁶ “Não havendo expressa previsão legal, é concebível que se sustente que, tendo o titular optado pelo regime do desenho industrial, teria aberto mão da proteção pelo direito de autor e, diante da extinção do registro, a obra passaria a ser livremente reproduzível. Ainda que não pareça ser esta última a melhor forma de equacionar a questão de forma genérica, cumpre indagar qual seria a necessidade ou conveniência da dupla proteção”. JABUR; DOS SANTOS, 2014, p.237.

³⁷ “No que tange à incidência da Lei da Propriedade Industrial e/ou Lei de “Cultivares, surge o problema relativo à dupla proteção: (a) uma da Lei da Propriedade Industrial, tendo por objeto, no caso, a Tecnologia Clearfield (processo tecnológico relacionado à transformação da semente ou gene recombinante nela existente), daí resultando um ser mutagênico, com expedição de carta-patente pelo INPI, e por conseguinte não haveria patenteamento de ser vivo; e (b) outra da Lei de Cultivares, envolvendo a variedade de planta, no caso, o Arroz IRGA 422CL, com expedição de certificado de proteção pelo SNP. (...) De qualquer modo, em primeiro lugar, ainda que admissível a dupla proteção, em princípio isso não quer dizer dupla cobrança, como quer parecer aos réus-agravados. Em segundo, o art. 2º da Lei de Cultivares, estabelece que a proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual se efetua mediante concessão de Certificado de Proteção, sendo inclusive a “única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa no País.” (...) Como se vê, esse dispositivo torna questionável a dupla proteção, na medida em que afirma ser o Certificado a única forma de proteção de cultivares. Quer dizer: se os cultivares incorporam tecnologia, e por óbvio isso sempre ocorre, não seria possível destacá-la para fins de carta-patente. (...) Ora, se o cultivar por si só incorpora tecnologia, se esta lhe é inerente, se o cultivar vem a ser o suporte material da tecnologia, não parece lógico o registro desta também no INPI para fins de carta-patente. Estaríamos, então, diante de dupla proteção para o mesmo objeto, isto é, para a tecnologia, a saber: uma vez, como tecnologia pura e simples, protegida por carta-patente, com base na Lei da Propriedade Industrial, e outra vez, por ser inerente ao cultivar, protegida por certificado, com base na Lei de Cultivares. (...) a proteção aos cultivares objeto de Certificado, tratando-se de alimento, se restringe à comercialização para fins reprodutivos, isto é, como sementes. Não abrange o produto resultante, isto é, a comercialização da safra para fins de alimento (dos produtores, atacadistas e varejistas) ou para fins de matéria-prima (das indústrias). (...) Assim, em princípio, não podem os réus-agravados deflagrar qualquer processo tendente a esbulhar ou turbar os produtos resultantes do plantio, quando destinados a alimento ou matéria-prima”. TJRS, 1ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 70019352608, Rel. Des. IRINEU MARIANI, j. em 26.09.07.

certificado de proteção de cultivar e patente de processo. Naquele caso e com amparo no artigo 2º da Lei de Cultivares o Tribunal entendeu que não poderia haver dupla proteção, entendendo, ademais, que ao proteger via patente de processo o cultivar o titular da proteção estaria obstando via transversa à autorização outorgada pelo art. 10, II da Lei 9.456/97³⁸.

Dignos de nota, também, dois precedentes do TJSP³⁹ tratando de casos em que as Rés, acusadas de crime de violação de direitos autorais pela reprodução indevida de desenhos de

³⁸ Nesse tocante, é interessante a discussão trazida por VIEIRA (2007), quanto à possibilidade de dupla proteção em matéria de cultivares, considerando as diferentes tutelas outorgadas pelo regime de patentes e pela Lei 9.456/97, bem como o cenário internacional - a dupla proteção em matéria de cultivares é admitida em vários países.

³⁹ “MIN AH YOON adquiriu e expôs à venda cópias de obras intelectuais (sobrepastas em acessórios para cabelo e bolsas) cujos direitos autorais pertenciam àquelas Companhias. (...) marca é todo nome ou sinal hábil para ser apostado a um produto ou a indicar determinada prestação de serviços, e estabelecer, entre estes e o consumidor ou usuário, uma identificação, apontando, respectivamente, o seu fabricante ou prestador. (...) Destarte, é possível entrever que os personagens, cujos direitos pertencem às empresas já mencionadas, não são marcas, tendo em vista que esses desenhos são inábeis para apontar distinção dos produtos ou mercadorias que carregam suas estampas, ou mesmo para diferenciar seus fabricantes. Ora, se a representação de tais personagens pode ser licenciada para as mais diversas empresas que os colocam em seus produtos, inadmissível dizer, por exemplo, que a figura das “Meninas Super Poderosas” representa uma determinada marca de bolsas, ou de óculos, ou de cadernos, ou de qualquer objeto que seja (criando identificação da marca do produto com o consumidor), até mesmo porque duas empresas diferentes podem obter a licença para produzirem o mesmo produto. De outra banda, “Como a atuação do intelecto converge, ou para satisfação de objetivos estéticos, ou para a produção de bens materiais, de sua exteriorização resultam - conforme anotamos - duas (...) as obras intelectuais podem, ou não, atingir resultado material, conservando, todavia, o seu caráter intrínseco, conforme exista ou não, concorrência de elementos criativos e funcionais (como, por exemplo, nos desenhos industriais e nos modelos ornamentais). Em não havendo essa conjugação, mas somente elementos técnicos, não estará a obra sujeita ao regime do Direito de Autor. Havendo a combinação, tem-se a denominada “obra de arte aplicada”, criação intelectual que, apresentando, ao lado do caráter estético, conotações utilitárias, é usada em fins industriais ou comerciais. (...) inseparáveis esses caracteres, opera-se a proteção da obra nos dois citados campos, reunidos os requisitos legais. (...) Esses produtos, pelo fato de estarem estampados com figuras de renome, amplamente conhecidas pelos consumidores, têm indubitavelmente, um incremento nas vendas. Dai, por óbvio, os inúmeros contratos de licenciamentos nesse sentido. A paciente, em nenhum momento, intentou contra a marca, ou marcas, das empresas Time Warner, LP e Hanna Barbera Productions Inc. MIN AH YOON adquiriu e expôs à venda cópias de obras intelectuais (sobrepastas em acessórios para cabelo e bolsas) cujos direitos autorais pertenciam àquelas Companhias. (...) Assim, prescrevendo o art. 7º, inciso VIII, da Lei nº 9.610/98, expressamente, a proteção às obras de desenho, no caso, notoriamente conhecidas, pertencentes às empresas *Time Warner, LP e Hanna Barbera Productions Inc.* e, possuindo aquelas obras intelectuais valor estético indiscutível (tanto que incrementam a vendas dos mais diversos produtos), perfeitamente possível a sua proteção pelo Código Penal(...) Ante o exposto, pelo meu voto, estou denegando a ordem, cassando a liminar.TJSP, 13ª Câmara do 7º Grupo da Seção Criminal, HC nº 00970836.3/5-0000-000, Rel. Des. Rene Ricupero, j. em 24.08.06.

“Os desenhos do Patolino, Piu-Piu, Frajola, Taz entre outros, cujos direitos autorais as recorrentes são detentoras, não se tratam de marcas do produto, e sim figuras empregadas no comércio com o intuito de aumentar as vendas, pela chamatividade dos personagens das historietas, mas nem por isso deixam de ser a expressão intelectual de seu autor, gozando da proteção da Lei dos Direitos Autorais”. TJSP, RSE 329.175-3/8 -SP, Rel. Pedro Gagliardi, j. em 19.04.2001.

personagens em artigos de moda alegaram ter ocorrido na verdade, violação de marca. Assim, a tipificação do crime estaria incorreta, pelo que mereceria ser extinta a ação penal.

Em ambos os casos o Tribunal paulista entendeu que os desenhos dos personagens são protegidos via direito de autor, mas que não merecem proteção enquanto marca porque não servem como sinal distintivo, mas mero adorno que aumenta o valor do produto.

Já houve posicionamento em sentido contrário do STJ em outro caso similar⁴⁰, tendo o Superior Tribunal de Justiça entendido naquela oportunidade que os desenhos eram protegidos enquanto marcas figurativas devidamente registradas, mas que, sendo “*ideia já incorporada ao processo de industrialização*”, não mereceriam tutela via direito de autor.

Cumprе mencionar, por fim, acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que afastou a dupla proteção em caso de conflito entre modelo de utilidade e marca tridimensional. Como o modelo de utilidade em questão já estava em domínio público, e o objeto da marca tridimensional era idêntico a ele, o Tribunal entendeu que, se ratificado o registro da marca tridimensional, o titular teria direito exclusivo sobre bem que já se encontrava em domínio público, configurando abuso de direito⁴¹.

⁴⁰ “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. VENDA NÃO AUTORIZADA DE CAMISetas COM IMAGENS DE PERSONAGENS INFANTIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. IDEIA JÁ INCORPORADA AO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO E REGISTRADA COMO MARCA PELO PROPRIETÁRIO. HIPÓTESE, EM TESE, DE CRIME CONTRA REGISTRO DE MARCA (ART. 190, I DA LEI 9.279/96). (...) 1. O inciso I do art. 190 da Lei 9.279/96 dispõe que responderá penalmente o indivíduo que tiver em estoque produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada de outrem, ou seja, se for verificada a usurpação de marca já existente. Para a configuração do tipo tem-se, portanto, que a marca reproduzida esteja de fato registrada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. 2. Depreende-se pela análise dos autos que os desenhos reproduzidos pelas pacientes foram registrados como marca pelo INPI, classificados como marca mista. Dessa forma, apesar de serem fruto da intelectualidade do seu criador, encontram-se incorporados ao processo de industrialização, sendo aplicável, portanto, o art. 8o. da Lei 9.610/98, segundo o qual, não são objeto de proteção como direitos autorais o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. (...) No presente *writ*, alega-se, em síntese, o equívoco quanto à tipificação do delito praticado pelas pacientes, pois, segundo a defesa, o presente caso refere-se ao crime contra registro de marca, regulado em lei específica, e não à violação do direito de autoria, prevista no Código Penal. Portanto, por força do princípio da lei penal específica, o fato típico previsto em lei especial derroga a validade da lei geral. Sendo assim, tendo em vista a decadência do direito de queixa pela realização do crime contra registro de marca, requer a concessão da ordem para trancar a Ação Penal promovida contra as pacientes”. STJ, 5ª Turma, HC Nº 145.131/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 15.03.10.

⁴¹ Esse posicionamento foi ratificado pela Corte Europeia de Justiça, que também julgou este mesmo caso: “a inovação tecnológica agregada ao corpus mechanicus do barbeador elétrico PHILISHAVE, consistente em um privilégio clausulado com prazo de validade por força da lei, não pode se transmutar em benefício perpétuo, sob a forma de proteção de marca tridimensional, por violação aos incisos VI e XXI do artigo 124 da Lei 92.76-96, a forma descritiva de modelo de utilidade cuja exploração já caiu em domínio público em razão da expiração do prazo de exclusividade do privilégio”. Embargos de declaração no processo

Vê-se, assim, que embora não tenha tratado exaustivamente a questão da possibilidade ou não de dupla proteção em propriedade intelectual, a jurisprudência dos nossos tribunais recebe a ideia com receio.

VI. Conclusões

Se por um lado a Teoria da Opção tem o problema de facultar ao titular a escolha do direito que incide sobre a criação imaterial, o que a rigor é determinado por lei, por outro a possibilidade de cumulação de regimes protetivos traz uma série de problemas práticos, notadamente quanto à diferença de prazos, âmbitos de proteção e faculdades desses diferentes direitos de propriedade intelectual.

Ambas as alternativas, pois, bem ou mal, abrem espaço ao abuso de direito.

A posição de impossibilidade em absoluto da cumulação de regimes protetivos não parece razoável, ademais, por ignorar as novas formas de aproveitamento de bens imateriais, i.e. o desenho industrial que também é marca, ou desenho de personagem que é obra visual e, também, marca figurativa.

Por outro lado, permitir a dupla proteção em propriedade intelectual apenas quando cada um dos direitos incida sobre facetas distintas do bem imaterial parece mais razoável e também mais acertado do ponto de vista técnico. Voltando ao exemplo dos personagens de história em quadrinhos, o desenho artístico receberia a proteção de direito autoral que lhe convém e, ao mesmo tempo, a marca figurativa constituída desse mesmo desenho receberia a tutela própria.

Veja-se que essa solução intermediária não viola a divisão em categorias dos direitos de propriedade intelectual, estabelecida pelo legislador. Ao contrário, admitir a dupla proteção nessas hipóteses significa respeitar a letra da lei. Afinal, se a lei determina que os desenhos artísticos são passíveis de tutela via direito de autor, o desenho de personagem de quadrinhos certamente merece proteção autoral. E se, no mesmo passo, a lei de propriedade industrial tutela as marcas figurativas

200551015199443, oriundo da 35ª VF, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, André Fontes, 28 de agosto de 2007 (data do julgamento), marca tridimensional n. 819.555.019. O mesmo caso, trazido à Corte Europeia de Justiça, importou em resultado análogo: (...)”.CERQUEIRA, 2010, p.226.

e o desenho do personagem é explorado também comercialmente enquanto sinal distintivo, então merece também tutela enquanto marca.

É certo que mesmo essa solução mais moderada traz consigo a possibilidade de abuso de direito, o que aliás pode ocorrer com relação a qualquer direito. Mas os eventuais abusos devem ser coibidos casuisticamente e não por regra geral absolutamente proibitiva da cumulação de regimes, que ignora as novas espécies de bens intelectuais e novos modos de exploração desses ativos. Afinal, “*novos tempos traduzem outro modo de apreender tradicionais institutos jurídicos*”⁴².

Bibliografia

BARBOSA, D. B. Direito de autor: questões fundamentais de direito de autor. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

CERQUEIRA, J. da G. Tratado da propriedade industrial, Vol. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CHAVANNE, A.; BURST, J. J. Droit de la propriété industrielle. Paris: Dalloz, 1976.

COPETTI, M. Afinidade entre marcas: uma questão de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CORREA, J. A. B. L. F. A dimensão plurissensorial da marca sonora na lei brasileira. Disponível em http://www.dannemann.com.br/dsbim/manager.aspx?ID_LAYOUT=211&ID=628. Acesso em 20 ago. 2013.

CORREA, J. A. B. L. F. Sinais não registráveis. In: DOS SANTOS, M. J. P.; JABUR, W. P. (Coord.). Sinais distintivos e tutela Judicial e administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007.

DI BLASI, G.; GARCIA, M. S.; MENDES, P. P. M. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei 9.279. Rio de Janeiro: Forense, 1996.

DE ALMEIDA, C. A. L. Proteção das marcas invisíveis. Disponível em http://www.custodio.com.br/downloads/protecao_marcas_invisiveis.pdf. Acesso em 11 ago. 2013.

FACHIN, L. E. Contratos e responsabilidade civil: duas funcionalizações e seus traços. Revista dos Tribunais, Rio de Janeiro, v. 903, p. 26 e ss., 2011.

⁴² FACHIN, 2011, p. 26.

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

JABUR, W. P.; DOS SANTOS, M. J. P. Interface entre propriedade industrial e direito de autor. In: DOS SANTOS, M. J. P.; JABUR, W. P. (Coord.). Direito autoral. São Paulo: Saraiva, 2014.

MIRANDA, P. de. Tratado de direito privado, t.17. Rio de Janeiro: Ed. Borsoi, 1971.

MOREIRA, N. F. C. Da dupla proteção da marca pela propriedade industrial e pelo direito de autor. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, v.107, 2010.

MORO, C. F. M. Cumulação de regimes protetivos para as criações técnicas. In: DOS SANTOS, M. J. P.; JABUR, W. P. (Coord.). Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007.

NANNI, G. E. Abuso de direito. In NANNI, G. E.; LOTUFO, R. (Coord.). Teoria geral do direito civil. São Paulo: Atlas, 2008.

PAES, T. P. R. Propriedade industrial. São Paulo: Saraiva, 1982.

ROUBIER, P. Le droit de propriété industrielle: partie générale. Paris: Éditions du Recueil Sirey, 1954.

SILVEIRA, N. Direito de autor no design. São Paulo: Saraiva, 2012.

SILVEIRA, N. Os requisitos de novidade e originalidade para a proteção do desenho industrial. In: DOS SANTOS, M. J. P.; JABUR, W. P. (Coord.). Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007.

SILVEIRA, N. Propriedade intelectual. Barueri: Manole, 2005.

VIEIRA, A. C. P; BUAINAIN, A. M.; VIEIRA JR., P. A. proteção da biotecnologia na agricultura. Revista de Direito Privado, Rio de Janeiro, v.30, 2007.

ZHEN, W. Proteção de desenho não-registrado. In: RODRIGUES JR., B; POLIDO, F. (Org.). Propriedade intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios. São Paulo: Elsevier, 2007.