

CUMULAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
BREVE ANÁLISE ACERCA DOS FATORES QUE CONTRIBUÍRAM PARA SUA EVOLUÇÃO.

Patrícia Carvalho da Rocha Porto¹

RESUMO:

O presente artigo objetiva examinar evolução do fenômeno da CDPI nas últimas décadas. Especificamente, pretende-se identificar quais fatores e motivações têm contribuído para o aumento dos casos de CDPI, sobretudo os casos cujos efeitos se mostram deletérios ao sistema de propriedade intelectual. Pretende-se, ainda, investigar de que forma ocorre o processo que resulta nos casos de cumulação. Por fim, pretende-se examinar as discussões acerca do tratamento (banimento, proibições pontuais, compatibilizações) a ser dispensado aos casos de CDPI, mormente os de efeitos deletérios ao sistema de propriedade intelectual. Com isso, espera-se contribuir com mais elementos para a melhor compreensão da matéria e, dessa forma, auxiliar futuros estudos que busquem soluções para prevenir ou compatibilizar tal fenômeno quando disfuncional.

Palavras chaves: sobreposição de direitos. Propriedade intelectual. Interesse público. Convergência assimétrica de direito.

Abstract:

This article analyzes the evolution of intellectual property overlaps rights phenomenon in recent times. Particularly, we intend to identify which factors and motivations have contributed to the expansion of overlaps cases. Also, this paper want investigates how the process which results in intellectual property rights overlaps happens. Finally, we intend examine the discussions regarding the treatment (banishment, specific prohibitions, harmonization) to be adopted regarding intellectual property overlapping cases.

Key words: rights of overlap. Intellectual property. Public interest. Asymmetric convergence of law.

INTRODUÇÃO

Os casos de cumulações de direitos de propriedade intelectual (CDPI) - que vem a ser a proteção de um mesmo bem por dois ou mais direitos de propriedade intelectual (DPI) ² - aumentaram de forma sensível nas últimas décadas. As CDPI disfuncionais ameaçam o balanceamento do sistema de propriedade intelectual e o direito ao acesso ao conhecimento:

¹ Advogada, Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação – INPI, Doutoranda em Políticas Públicas e Desenvolvimento – UFRJ.

² *By overlaps, (ac)cumulation or piling up , we mean the situation where two or more IPRs apply to the same physical object, where they have partially or fully the same legal subject matter.”* DERCLAYE Estelle & LEISTNER Matthias. **Intellectual Property Overlaps** – A European Perspective. Oregon:Hart Publishing, 2011, p. 03.

“Undoubtedly, overlapping rights, both sequential and concurrent, foreclose legitimate public access to creative works and, as a result, the public and competitors are likely deprived of their share of the copyright bargain while intellectual property owners may receive double compensation for the same work, for a virtually unlimited period of time. Ultimately, no matter what format it takes, overlapping trademark protection perpetuates or expands the exclusive rights in copyrighted or formerly copyrighted works in breach of the copyright bargain.” (Calboli 2013).

Os impactos causados pelo aumento de casos de CDPI - cujos efeitos se mostram danosos ao sistema - estão sendo sentidos e discutidos há mais tempo em outros países. Dessa forma, verificamos que desde o início dos anos 1990 (Helfand, 1992), mas, principalmente a partir da primeira década dos anos 2000 (Moffat, 2004, Calboli, 2013 e 2014, Dinwoodie, 2001, Kur, 2002, 2004, 2009, Quaedvlieg, 2005, 2009 e 2014, entre outros), pesquisadores, sobretudo da Europa e dos EUA, têm estudado a questão de forma mais aprofundada. Estes pesquisadores vêm tentando entender as razões para o crescimento dos casos de cumulação de DPI, bem como os fatores que geram os casos deletérios. Esses estudos objetivam compreender a natureza e o funcionamento deste fenômeno, principalmente para entender o que faz com que alguns casos apresentem consequências deletérias para o sistema de propriedade intelectual e para o interesse público. Como objetivo final, os estudos buscam encontrar mecanismos que solucionem os problemas criados pelas CDPI deletérias.

Dentre os danos que as cumulações deletérias podem causar para a sociedade e para o sistema de propriedade intelectual podemos citar a mitigação do domínio público, a extensão indevida de direitos exclusivos sobre bens em detrimento dos interesses sociais, a limitação do direito à livre concorrência, os impactos negativos na política de exaustão de direitos de propriedade intelectual³, o desestímulo na criação de mais ativos intelectuais devido ao alto custo para a obtenção de direitos que já deveriam estar em domínio público, etc.:

“Overlapping copyright and trademark protection for these two characters not only means that their creators receive all the benefits flowing from both the copyright regime and the trademark system, but it also means that many of the benefits that would otherwise flow to

³ Irene Calboli (2014b), da universidade de Singapura, dedica-se neste momento ao estudo dos impactos da cumulação de direitos de PI nos princípios da exaustão de direitos e importação paralela.

The Impact of Overlapping Rights on Intellectual Property Exhaustion and Free Movement of Products: A Comparative Analysis of the EU (EEA) and NAFTA: This project explores the impact that overlapping intellectual property rights on the same products (or on separate components of the same products) may have on the application of the principle of intellectual property exhaustion to parallel imports across, respectively, member countries of the EU (EEA) and NAFTA. In particular, this project criticizes how the exercise of overlapping intellectual property rights can be used by intellectual property owners in order to restrict free trade in free trade areas, both in brick-and-mortar world as well as online trade, especially with respect to physical products that are purchased online in one country and shipped and delivered in another country of the same free trade area.

the public—to consumers, competitors, later creators, and the public domain are withheld (Viva Moffat 2004)”.

...

“regardless of whether creative works can theoretically fit under both sets of copyright and trademark protection, extending trademark protection to creative works may inevitably result in breaching the societal bargain upon which copyright law and policies were originally built (Calboli, 2014a)”.

“This expansion has erased the clear delineation between patent, copyright, and trademark law. It has also led to overprotection of intellectual property in the form of overlaps that allow multiple bodies of intellectual property law to simultaneously protect the same subject matter. Such overlapping protection is problematic because it interferes with the carefully developed doctrines that have evolved over time to balance the private property rights in intellectual creations against public access to such creations. These overlaps, arguably, are the unintended consequence of the fragmented nature of the field of intellectual property law. Few attorneys practice across the broad spectrum of intellectual (Beckerman-Rodau, 2010)”

É possível verificar a relevância do dessa matéria e a urgência na sua discussão ao observarmos as questões centrais de algumas ações judiciais envolvendo casos de cumulação de direitos:

- ***Dastar Corp v Twentieth Century Fox Film Corp 2003***⁴:
Objeto: a empresa Twentieth Century Fox Film tenta impedir o uso de trechos de seu documentário de 1949, chamado “Crusade in the Europe em um outro documentário, produzido pela empresa Dastar em 1995. Ao constatar que seus direitos autorais sobre a obra de 1949 já haviam expirado, estando a obra já em domínio público, a Twentieth Century, na tentativa de prorrogar os seus direitos exclusivos sobre o filme e impedir seu uso por terceiros, sustentou sua demanda alegando subsistir com relação a obra direitos protegidos pela Lei de marcas americana e que esses direitos estavam sendo violados caso a Dastar utilizasse a obra já em domínio público em seu documentário de 1995. Ou seja, mesmo com a obra em domínio público a empresa, na tentativa de estender o seu monopólio, alega cumulação de direitos autorais e marcários subsequentes para impedir o livre uso da obra. No presente caso o argumento da Twentieth Century não prosperou. Entretanto, o Tribunal não enfrentou diretamente a questão da CDPI.
- ***Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd., US 7th Cir. June 16, 2014 as written by Judge Richard Posner***. Objeto: Os direitos sobre as primeiras obras de autoria de Conan Doyle (falecido em 1930), nas quais o personagem Sherlock Holmes aparece, já se encontram em domínio público. Entretanto, os herdeiros do autor se insurgiram contra a o Editor Leslie Klinger que estava para publicar uma antologia sobre as obras com o personagem. Os herdeiros exigiram o pagamento de direitos autorais pela utilização do personagem alegando direitos cumulados subsequentes relativo às obras cuja data de criação ainda estava dentro do prazo de tutela pelo direito autoral. Após ameaças concretas dos herdeiros no sentido de impedir, inclusive na justiça o uso das obras, Klinger se viu obrigado a propor ação declaratória de não violação de direitos de exclusiva e de reconhecimento do domínio público das obras. Os autores perderam em primeira instância, mas recorreram argumentando que as características do personagem não poderiam ser divididas em aspectos protegidos ou não protegidos. Alegaram ao juízo que permitir que terceiros utilizem em outras obras de forma livre o personagem

⁴ Mais informações acerca do caso podem ser encontradas em: Moffat, 2004 e Dinwoodie, 2005),

com somente parte de suas características acarreta a alteração nas características intrínsecas do personagem criado por Doyle. Os argumentos dos herdeiros não prosperaram. O juízo entendeu indevida a requerida cumulação subsequente de direitos em detrimento do direito principal em domínio público.

- **Fleischer Studios v A.V.E.L.A., Case No 0956317 (9th Cir, 19 August 2011).**

Objeto: Fleisher Studios, empresa que alega ter a titularidade dos direitos da personagem Betty Boop move ação de infração em face da empresa AVELLA pelo uso não autorizado da personagem. A autora, sabendo que seus direitos autorais sobre a personagem estavam em discussão e eram incertos, alega ter também direitos marcários sobre a personagem. O autor alegou que licenciava a personagem para que esta ilustrasse brinquedos e outros produtos. Por essa razão, sentiu-se no direito de acionar judicialmente o Réu pela venda não autorizada de mercadorias que estampavam a personagem, como camisetas e bonecas, usando decupagem de fotos antigas. A Fleischer estúdio teve uma primeira decisão rejeitando seus argumentos, mas ela foi revista e, mesmo sem gozar dos direitos autorais sobre a personagem, juízo garantiu à produtora, com base nos direitos marcários dessa sobre a boneca, o direito de impedir o AVELLA que usasse a personagem, mesmo esta já estando em domínio público.

- **Warner Bros. Entm't v. Global Asylum, Inc., No. CV 12 - 9547 PSG (CWx), 2012 U.S. Dist:**

Warner Bros propôs uma ação judicial pedindo que o Juízo proferisse uma ordem de restrição para impedir o lançamento direto para DVD, bem como distribuição e exibição, pela produtora Global Asylum, do filme *mockbuster* “*Age of the Hobbit—Before There Was Man*”. O filme trata-se de uma paródia do filme “The Hobbit” produzido pela Warner. A produtora Asylum é conhecida por produzir filmes de muito baixo orçamento, tendo como base o roteiro de filmes de grande bilheteria, mas nos quais as histórias, atores, cenários são modificados e caricatos. Tais filmes são chamados pela empresa de “crappy films”, ou seja, filmes ruins. A Warner, ciente de que suas chances de êxito na demanda seriam baixas se alegasse somente os direitos autorais da empresa sobre o título do filme “The Hobbit”, alegou em sua peça inicial também a violação da marca “The Hobbit” registrada em nome da empresa para diversas classes de produtos. Com relação à violação marcária, a Warner alegou que o uso pela Asylum da marca The Hobbit em seu filme confundiria as pessoas que assistissem o filme, e levaria o público a pensar que se tratava de um filme da Warner. A alegação da Warner de violação marcária foi aceita e a Asylum foi impedida de utilizar o nome Hobbit em seu filme. Posteriormente o filme veio a ser lançado com o nome “The Lord of the Elves”⁵

Após a leitura das decisões acima resumidas, notamos que os Tribunais, além de adotarem posicionamentos díspares, não discutiram especificamente as implicações CDPI - mesmo as decisões que não acolheram os argumentos de cumulação. Dessa forma, entendemos também necessária e urgente a sensibilização dos Tribunais para a relevância da questão.

Nos últimos anos, também observamos relevantes contribuições à discussão do tema no Brasil (Moro, 2005, Ávila, 2012, Ávila e Santos, 2010, Barros, 2012). Entretanto, pela relevância e complexidade dessa matéria, acreditamos que o país carece de mais estudos e discussões voltados para a realidade nacional. Esse aprofundamento se faz relevante, sobretudo, em vista do aumento de demandas judiciais no país

⁵ Uma leitura crítica sobre essa decisão pode ser lida em (Calboli 2014.a)

envolvendo CDPI deletérias. A ação judicial envolvendo o maior valor já discutido no Brasil sobre o pagamento indevido de royalties pela exploração de direitos de propriedade intelectual tem como objeto central o questionamento da cumulação de direitos de propriedade intelectual e seus efeitos deletérios para os interesses nacionais e para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país:

- COMARCA DE PORTO ALEGRE – 15ª VARA CÍVEL – 1º JUIZADO / Processo nº 001/1.09.0106915-2 /Autores: Sindicato Rural de Passo Fundo-RS e outros /Réus: Monsanto do Brasil Ltda. e Monsanto Technology LLC /Natureza: Ação Coletiva /Data da Sentença: 04.04.2012 /Juiz Prolator: GIOVANNI CONTI”

“... Forçoso é reconhecer que, em tais circunstâncias, impedir o plantio, ou condicioná-lo a que os orizicultores assinem contratos de pagamentos de *royalties* à cessionária, é causar dano irreparável ou de difícil reparação tanto à economia do Estado do RS, **por ser um de seus principais pilares, quanto à cadeia produtiva, e bem assim à população em geral que necessita do produto para se alimentar.**

(...)

A meu ver, porém, o que aqui importa é estabelecer a respeito da dupla proteção e respectivos atos que se entendem legais para o fim de evitar que os recorrentes pratiquem aqueles antes referidos como direito seu decorrente que são de seu direito de propriedade atento ao fim social a que se destina também.

Não se pode admitir a **prefalada dupla proteção** modo a autorizar o proceder que se pretende com este recurso obstaculizar. (...)

“... Saliento, outrossim, que as questões debatidas na presente demanda transcendem os interesses meramente individuais, uma vez que estamos tratando de bem imprescindível para própria existência humana, o ALIMENTO, cuja necessidade é urgente e permanente. (grifo nosso)

Apesar de décadas de estudos e discussões sobre o tema, até hoje não foram encontradas soluções que efetivamente previnam ou compatibilizem tal fenômeno de forma a eliminar suas consequências negativas. Principalmente no que diz respeito aos direitos sociais. Ainda não conseguimos encontrar formas efetivas de deter os efeitos danosos para a sociedade gerados por alguns tipos de CDPI, que impedem o exercício e a fruição de direitos sociais fundamentais⁶. Como já indicado acima, um dos principais efeitos negativos de cumulações disfuncionais é capacidade que estas têm em restringir de forma abusiva o acesso da sociedade ao conhecimento que esta tem direito de acessar e desfrutar.

Em vista do acima exposto, o presente artigo objetiva examinar evolução do fenômeno da CDPI nas últimas décadas. Especificamente, pretende-se identificar quais

⁶ Como o acesso à cultura, à educação, à bens que viabilizem o exercício do direito à vida, saúde e alimentação, etc.

fatores e motivações têm contribuído para o aumento dos casos de CDPI, sobretudo os casos cujos efeitos se mostram deletérios ao sistema de propriedade intelectual. Pretende-se, ainda, investigar de que forma ocorre o processo que resulta nos casos de CDPI. Por fim, pretende-se examinar as discussões acerca do tratamento (banimento, proibições pontuais, compatibilizações) a ser dispensado aos casos de CDPI, mormente os de efeitos deletérios ao sistema de propriedade intelectual. Com isso, espera-se contribuir com mais elementos para a melhor compreensão da matéria e, dessa forma, auxiliar futuros estudos que busquem soluções para prevenir ou compatibilizar tal fenômeno quando disfuncional.

1 A Racionalidade do Sistema de Propriedade Intelectual

A propriedade intelectual e seu regime de exclusão são criações artificiais, um direito que nasce da Lei e não um direito natural. Os direitos de exclusividade foram criados artificialmente pelo Estado para reequilibrar o mercado e beneficiar a sociedade.

Uma das teorias econômicas que justificam o sistema de exclusiva hoje vigente é a defensora do equilíbrio da falha de mercado.⁷ Entretanto, o que deve ser observado nesta teoria é que o objetivo principal da criação artificial de um regime jurídico e econômico de propriedade intelectual, que resulta na restrição ao acesso desses bens pela sociedade, é, justamente, a geração de mais bens intelectuais com base nos conhecimentos gerados pelos bens já criados e a livre utilização deles pela sociedade, ao final de um determinado período, após o razoável retorno do investimento gasto pelo titular do bem intelectual.⁸

⁷ Essa teoria, resumida de forma livre, sustenta que a regra é a livre concorrência de mercado e a liberdade de cópia. No entanto, tais regras para os bens intelectuais acabam por gerar uma eliminação do valor econômico desses, pois quando um bem intelectual é colocado no mercado, sem a devida regulação, a liberdade de cópia elimina o retorno do investimento feito para a criação dessa obra desestimulando o investimento e a inovação na geração de novos bens desta natureza, que muito auxiliam o desenvolvimento de nossa sociedade.

Como o que gera valor em nossa economia de mercado é a escassez, a tendência é que esses bens de livre e ampla utilização percam o seu valor econômico, levando, por consequência, ao não desenvolvimento da sociedade, uma vez que tanto criadores quanto investidores não inovarão mais na geração de conhecimentos para melhorar a qualidade de vida de todos. Tal falha desequilibra o mercado e a livre iniciativa, forçando o Estado a intervir e criar uma limitação artificial para o acesso aos bens intelectuais, o que torna o abundante escasso, aumentando assim, o valor do bem.

Vide neste sentido: Denis Barbosa, Op. Cit, 2003; GORDON, Wendy. Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors, **Columbia Law Review**. n. 82, 1982, p. 1600-1657.

⁸ Como colocamos em texto anterior: “A propriedade intelectual seria um remédio para o desbalanceamento do mercado, estimulando os inventores a criarem e os comerciantes a investirem para benefício final da sociedade e da economia de mercado no caso das marcas. Entretanto, o sistema de proteção de PI se torna um veneno se utilizado em excesso e a consequência desse excesso de direitos é o

Para atender essas finalidades justificando, assim, o regime de exclusão, cada modelo de proteção foi criado com base em uma racionalidade político-econômica diferente, devendo tutelar somente uma função exercida pelo bem. No caso do Brasil, a legitimidade de cada modelo de proteção também fica condicionada ao atendimento de objetivos específicos estabelecidos na Constituição. Dessa forma, cada modelo de proteção foi cuidadosamente criado e limitado no seu alcance e no tempo, não devendo uma proteção ultrapassar os limites de outra ou proteger duas funções diferentes (Moffat, 2004 1507), respeitando sempre o princípio da especificidade das proteções⁹. É o que demonstra a discussão sobre a superação do paradigma “One size fits all” para um sistema “Self Tailored”, o qual defende tratamento personalizado para cada função exercida pelo bem intelectual (Kur & Mizaras, 2011. p. 10; Dinwoodie, 2011, p. 14). Com base nessa racionalidade do sistema, Derclaye & Leistner (2011, p. 307) ponderam que seria de se esperar que seus regimes protetivos não cumulassem de forma disfuncional ou colidissem. Entretanto, estes autores observam que atualmente os objetivos e princípios norteadores do sistema foram mitigados ou modificados, bem como atualmente eles não estão sendo observados e respeitados pelas legislações atuais de propriedade intelectual (Derclaye & Leistner, 2011, p 307), e, portanto, hoje, a cumulação disfuncional dos direitos de propriedade intelectual é uma preocupante realidade.

2 - Fatores que contribuíram para a expansão da cumulação de DPI e para o aumento dos casos de cumulações disfuncionais

Mesmo que casos de cumulação de direitos de propriedade intelectual não sejam recentes¹⁰, estudos indicam (Derclaye & Leistner, 2011, p. 6; Moffat, 2004, 1475) que seus efeitos deletérios ocorriam com menor frequência e gravidade. Uma das principais

desequilíbrio novamente do sistema. É exatamente o que acontece com a sobreposição de direitos de PI, que acaba por dar mais direitos para o titular e diminuir a contrapartida justa que a sociedade deveria receber.” PORTO. Patricia Carvalho da Rocha. Limites à Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual. **Revista da ABPI** nº 109, 2010, p. 6.

⁹ Denis Barbosa (v. I, 2010) em notável contribuição à discussão acima, estabeleceu o princípio da especificidade do bem intelectual com relação à necessidade de se individualizar o modelo de proteção de cada criação enquanto objeto de um direito de exclusiva, levando em conta as características singulares desta. Segundo Barbosa (v. I, 2010, 1 p. 84-85 e 310 a 311), 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”. Verificamos, portanto, que é tarefa difícil, e, em alguns casos, impossível, tratá-los e regulá-los, protegê-los, incentivá-los de forma homogênea.

¹⁰ Pouillet (1903, nº 64) já discutia a questão com relação aos desenhos industriais, às marcas, as patentes e aos direitos autorais.

explicações para esse fato se encontra no restrito número de DPI criados inicialmente para tutelar de forma específica os bens intelectuais. No início da criação de um arcabouço legislativo para a proteção dos direitos imateriais não existiam tantos institutos de propriedade intelectual como hoje existem e, por esta razão, os limites entre eles não eram cruzados com tanta frequência. Inicialmente, havia a regulamentação e/ou proteção dos institutos das patentes, das marcas, dos direitos autorais e dos desenhos industriais. Esses institutos têm funções diversas e – em seus primórdios – pouca intercessão se verificava entre esses direitos (Derclaye & Leistner, 2011, p. 6; Moffat, 2004, p. 1475). A doutrina acerca do assunto se preocupava em justamente definir o tema e delimitar o seu alcance, de forma a impedir a transposição dos limites dessa proteção para ser uma exceção, não uma regra.

Entretanto, nas últimas décadas o cenário acima mudou radicalmente. Fatores que passaremos a expor nas seções seguintes contribuíram com a ampliação do escopo e do alcance dos DPIs. Observaremos que tal expansão privilegiou os interesses dos titulares em detrimento da sociedade. Nesse processo, foram efetuadas profundas modificações na estrutura de cada DPI e, nem sempre, tais alterações observaram as finalidades e os princípios do sistema de propriedade intelectual. Consequentemente, muitos dos modelos de DPI hoje em vigor possuem cláusulas que vão de encontro à racionalidade defendida pelo sistema.

2.1 A Criação de novos setores tecnológicos e novos mercados

Observamos em nossas pesquisas que um dos fatores apontados pela doutrina como contributivos para a expansão das cumulações de DPI foi a criação de novos setores tecnológicos, fruto do desenvolvimento científico e tecnológico, sobretudo, dos países desenvolvidos (Moffat, 2004, p. 1496; Dinwoodie, 2001.a, p. 9; Tomkowicz, 2011, 16). Com tais mudanças paradigmáticas, verificou-se a crescente necessidade de adequação do sistema de propriedade intelectual para tutelar as novas criações e o aperfeiçoamento realizado em tecnologias já existentes. Da década de 1980 para cá os setores de tecnologia da informação e de biotecnologia, por exemplo, tiveram expressivo papel no desenvolvimento de tecnologias que abriram novos campos de atuação até então inexistentes Coriat & Orsi, 2006, p. 4 e ss).

Essas novas tecnologias contribuíram diretamente para a criação de mercados que demandaram, por sua vez, por novos bens e serviços específicos para suprir a

demanda daquele mercado. Com isso, modelos de proteção tiveram que ser criados ou os existentes adaptados para tutelarem essas novas criações. Hoje temos, por exemplo, direitos que protegem o software, o nome de domínio, a topografia de circuitos integrados, entre outras criações advindas desses novos setores.

2.2 A expansão do alcance dos DPIs já existentes

Não obstante advento de novas formas DPI para proteger as criações oriundas dos novos setores tecnológicos ter contribuído para o aumento de casos de cumulação de direitos de DPI, este não foi o elemento central. A maior parte dos estudos realizados sobre essa questão indicam que as medidas adotadas para a expansão dos direitos proprietários sobre os bens intelectuais, sobretudo, os já existentes, é o fator determinante para o aumento dos casos de cumulação de DPI (Derclaye & Leistner, 2011, p. 5, Moffat, 2004, Calboli 2014a, Quadvlieg, 2005).¹¹

A crescente valorização econômica dos bens intelectuais, alçados a bens de interesse fundamental para o comércio mundial (Moffat, 2004, p. 1496; Dinwoodie, 2001.a, p. 9; Tomkowicz, 2011, 27)¹², bem como os interesses políticos e financeiros de

¹¹ “overlapping protection has arisen mostly by accretion, as a result of the expansion of intellectual property rights, rather than by design. An examination of the reasons for the expansion of intellectual property rights supports the notion that the overlapping protection that has arisen has been less intentional and more likely a byproduct of a general expansionist, pro-property rights trend. Interest group politics, resource disparities, and, to some extent, rent-seeking account for the growth of intellectual property rights in almost all directions. Some expansion certainly can be attributed to the demands of changing technology, but the overwhelming influence of powerful interest groups cannot be discounted in examining the nature of the expansion that has occurred.” (Moffat, 2004, p. 1496).

“To these theoretical explanations of the causes underlying the increased overlap of different intellectual property rights, there must be added two practical, historical reasons: the inter-relationship of different intellectual property rights, and the role of opportunistic lawyering. The expansion of trade dress protection in the United States beyond packaging and the shape of containers can be traced to 1976, when the long-awaited revision of the U.S. copyright statute occurred. Up until the last minute, the copyright statute contained two titles. The first was what became the Copyright Revision Act of 1976. The second was a copyright-like design law, which would have offered design protection to original ornamental designs. At the last minute, that second title was dropped.²⁹ The same year saw the first recognition by a federal appellate court that the design or shape of a product could itself be protected as a trademark.³⁰ These events are probably not unrelated: the pressure to grant trademark protection to product designs starting in 1976 would surely have been less intense had Congress enacted an appropriate form of design protection. This highlights an important point, namely that the expansion of protection in one intellectual property regime is often a product as much of external developments than reforms internal to that regime. And, perhaps, the normative validity of those expansions should also take account of such external considerations (Dinwoodie, 2001, p. 9).

¹² Com o advento do Acordo TRIPS, os países passaram a ser obrigados a garantir um patamar mínimo de tutela para os direitos de propriedade intelectual e novas possibilidades de salvaguarda para novos institutos foram estabelecidas por esse tratado. Com isso, as questões a serem solucionadas tornaram-se mais complexas. Houve ainda um deslocamento da propriedade intelectual de uma gestão técnica liderada pela Organização da Propriedade Intelectual (OMPI), para uma gestão comercial e econômica, dirigida

titulares e de grupos que se beneficiam com os direitos exclusivos de exploração dos bens intelectuais.¹³ representam a motivação desse movimento expansionista que vêm conseguindo modificar a estrutura no sistema de propriedade intelectual nas últimas décadas. Importante ressaltar que esta expansão está acontecendo de forma desordenada (Moffat, 2004, p. 1496; Dinwoodie, 2001, p. 9; Tomkowicz, 2011, p. 271), sem observar as finalidades e os princípios que justificam o sistema de propriedade intelectual, propiciando, assim, significativo aumento de casos de cumulações disfuncionais.

Dentre as medidas adotadas para a expansão dos DPI podemos citar aumento do escopo das proteções já existentes, a criação de mais formas de proteção dentro de um mesmo instituto, deslocamento da propriedade intelectual de uma gestão técnica liderada pela Organização da Propriedade Intelectual (OMPI), para uma gestão comercial e econômica, dirigida pela Organização Mundial do Comércio (OMC)¹⁴, o aumento do tempo de proteção, a ampliação geográfica dessa proteção, dentre outras. Tais medidas dificultam cada vez mais o livre acesso ao conhecimento (Coriat & Orsi, 2006, p. 4 e ss) e permite que bens sejam protegidos por diferentes regimes jurídicos de propriedade intelectual mesmo exercendo funções semelhantes.

As questões aqui expostas também encontram suporte em importante decisão judicial Canadense (Harms, 2012, p. 32):

“The vast and expanding domain of the law of intellectual property is going through a period of major and rapid changes. The pressures of globalization and technological change challenge its institutions, its classifications and sometimes settled doctrines. Jurisprudence attempts to address – sometimes with difficulty – the consequences of these broad social and economic trends. The state of patent law is evidence enough of the stresses on the process of jurisprudential development in a world where statute law itself struggles to catch up with the life of laboratories and markets. The economic value of intellectual property rights arouses the imagination and litigiousness of rights holders in their search for continuing protection of what they view as their rightful property. Such a search carries with it the risk of discarding basic and necessary distinctions between different forms of intellectual property and their legal and

pela Organização Mundial do Comércio (OMC). Essa mudança estratégica vinculou a adesão de TRIPS por todos os países que quisessem participar do tratado geral de comércio internacional. A propriedade intelectual foi posicionada, então, como uma questão de estratégia político-econômica mundial.

¹³ Crítica também endereçada por Anner Kur (2001, p.1): *Furthermore, there is a human factor adding to the structural changes addressed in the previous paragraph. Rising awareness of the opportunities offered by IP rights and growing sophistication among IP lawyers – plus, not to forget, the sometimes rather forceful lobbying activities of interest groups – have created a climate where the possibilities inherent in each type of IP right are put to the test and pushed to their limits with more confidence and liberty than previously. If copyright is too weak – why not try trademark law? (and vice versa).*

¹³ como as constantes mudanças das funções exercidas pelos bens intelectuais e o surgimento de novas funções.

¹⁴ Essa mudança estratégica vinculou a adesão de TRIPS - que determina patamares mínimos de proteção por DPI a serem seguidos por seus membros - por todos os países que quisessem participar do tratado geral de comércio internacional.

economic functions. The present appeal is a case in point. It involves the distinction between patents and trademarks. Kirkbi Ag v Ritvik Holdings Inc 2005 Scc 65 [Canada]”

Todos os fatores acima contribuíram e contribuem para o aumento de casos de cumulação de DPI e suas disfunções.

3 Da expansão abusiva dos DPI à cumulação de DPI

3.1 – Convergências de DPI

A expansão desordenada e abusiva dos direitos proprietários sobre os bens intelectuais deforma os modelos de proteção fazendo o conteúdo de um DPI convergir com o conteúdo de outros DPI, gerando o que a doutrina chama de convergência de DPI (Kur, 2008.a, 50 e Derclay & Leistner, 2011, p ,4, Quaedvlieg, 2005, Dinwoodie, 2005). E, continuando o raciocínio, temos que tal processo de convergência de DPI resulta no fenômeno da CDPI.

A convergência de DPI pode se dar de forma harmoniosa ou assimétrica. Na convergência assimétrica um só elemento da estrutura protetiva de um DPI (Ex. o bem imaterial sobre o qual recai a proteção, a função a ser protegida, os requisitos de proteção, etc) converge com o elemento equivalente da estrutura do outro DPI, de forma que os elementos que convergem tenham um só conteúdo, mas continuem revestidos por estruturas jurídicas distintas. (Kur, 2008., p. 50 e Derclay & Leistner, 2011, p ,4)¹⁵.

Quando a convergência é harmoniosa, verificamos casos de CDPI que conseguem coexistir, posto que (a) conseguem demonstrar uma ou mais novas funções que se verificam contribuições originais para a sociedade e (b) os modelos dos institutos que convergem não mitigam a atuação um do outro. Como, por exemplo, no caso de criações imateriais têm o potencial funcionar como uma obra artística ou como uma obra ornamental de aplicação na indústria, mas que suas funções conseguem ser identificadas e separadas de forma que a proteção dada a uma função não prejudique os efeitos ou deforme o modelo da proteção garantida peça outra função exercida pelo mesmo bem. Mesmo em casos de potencial coexistência harmoniosa deve-se ter o

¹⁵ “(...) asymmetric convergence of rights, i.e. the approximation between two types of rights of the respective protection requirements and initial thresholds, while differences are maintained in respect of the general scope and the limitations under which each rights operates. Such situations will typically lead to imbalances.” Kur, 2008.a, nota 50.

cuidado de sempre se examinar, caso a caso, se cada proteção está restrita à sua área de atuação e que esta não prejudica o outro modelo de proteção.¹⁶

Entretanto, são os casos de convergência assimétrica, que resultam em CDPI deletérias, que encontramos com cada vez com mais frequência. Casos nos quais as características do modelo de um dos institutos convergentes mitigam ou anulam a as características do modelo do outro instituto, resultando em desequilíbrio do sistema de propriedade intelectual e em danos ao interesse público e aos direitos da sociedade. Neste grupo, por exemplo, podemos identificar, pelo menos, dois tipos de casos frequentes. Os primeiros são casos de cumulação de direitos sobre um objeto que, em teoria, se justificariam por estes bens exercerem funções distintas, mas estas funções só são distintas aparentemente. Ou seja, um bem imaterial parece exercer funções distintas, posto que quem os funcionaliza, seja por intenção genuína ou por estratégia puramente expansionista de direitos, tem a intenção de, por exemplo, os utilizar em uma função expressiva e outra distintiva, gozando cada uma de um modelo de proteção funcional distinto. No entanto, na prática, se observa que, não obstante a estrutura funcional parecer distinta, o conteúdo da função continua um só, ou quase o mesmo. Como se fossem fôrmas de bolos com distintos formatos, mas a massa é a mesma. A função continua, por exemplo, predominantemente uma função expressiva na visão do público consumidor e a suposta função marcária não é exercida de forma alguma, ou não é exercida no nível mínimo aceitável para se configurar plenamente uma segunda função e contribuição adicional para a sociedade - isto é, que o objeto não distingue-se dos demais nem aponta uma origem determinada satisfatoriamente. Nesse caso, a dupla função não se verifica e a dupla proteção jurídica para uma mesma função deve ser coibida.¹⁷

¹⁶ "(...)However, even though simultaneous or subsequent overlaps are not opposable as such, it needs to be scrutinized in each situation whether invoking trade mark protection after the lapse of previous patent (or other IP right) protection is barred by general principles or specific provisions, such as Art. 3.1 lit. e TMD; see the text below. Another critical situation would be the use of trade mark protection in order to avoid the effect of specific limitations in other areas, e.g. the repairs clause in design legislation. See on that point Bechtold, S., *Die Kontrolle von Sekundärmärkten*, Baden-Baden 2007, p. 91/92; Kur, A.: *Limiting IP Protection for Competition Policy Reasons – a Case Study Based on the EU Spart Parts Design Discussion*, in Drexler, J. (ed.), *Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law* (2008), 313, p. 330/331." Kur (2008. A, nota 45).

¹⁷ "... **the merchandise did not use the Betty Boop name and image as a trademark (source identifier), but as 'functional product ... to be "visible to others when worn."**' *FLEISCHER STUDIOS v A.V.E.L.A.* L.A. 1 636 F3d 1115 (9th Cir 2011), withdrawn by *Fleischer Studios v A.V.E.L.A.*, Case No 0956317 (9th Cir, 19 August 2011). Grifos nossos.

Um segundo exemplo é a cumulação na qual realmente o mesmo bem imaterial ou material exerce uma função distintas e, que, em tese essas funções realmente demonstram contribuições adicionais e distintas para a sociedade. Entretanto, os respectivos modelos protetivos para cada uma dessas funções conflitam entre si, de forma que o pleno exercício de um modelo prejudica o pleno exercício do outro. Por exemplo, a dupla proteção de um bem de função técnica e que passa a exercer uma função distintiva. A coexistência da função distintiva impedirá com que o bem técnico seja livremente utilizado após o fim da sua proteção por patente.¹⁸ Tal fato mitiga o modelo de patente e sua finalidade em prejuízo do interesse e dos direitos adquiridos da sociedade, dessa forma essa dupla proteção deve ser proibida ou, em outros casos, ao menos, compatibilizada.

A convergência assimétrica, ao resultar na cumulação deletéria de direitos, cria áreas cinzentas entre diferentes institutos jurídicos de difícil equação. Muitas vezes, casos dessa natureza levados à justiça são decididos em benefício dos titulares e em detrimento da sociedade.¹⁹

3.2 cumulação disfuncional de DPI como indicativo de problemas e de desequilíbrios no sistema de propriedade intelectual

¹⁸ *The functionality doctrine prevents trademark law, which seeks to promote competition by protecting a firm's reputation, from instead inhibiting legitimate competition by allowing a producer to control a useful product feature. It is the province of patent law, not trademark law, to encourage invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time, 35 U.S.C. §§154, 173, after which competitors are free to use the innovation. If a product's functional features could be used as trademarks, however, a monopoly over such features could be obtained without regard to whether they qualify as patents and could be extended forever (because trademarks may be renewed in perpetuity)".* *Qualitex Co v Jacobson Product Co.*, 514 U.S. at 164-65 2 .Grifo nosso.

¹⁹ Calboli em artigo publicado sobre o tema (2014) apresenta diversos casos judiciais que ilustra essa questão: Em 1990, no caso *Walt Disney Co v Powell*, o D.C Circuit reconheceu a cumulação concorrente de direitos de marca e de DA da Disney sobre seus personagens, estampados em camisetas vendidas pela empresa Powell (897F 2d 565 (D.C Circ. 1990); O 4 Circuito da Justiça Federal americana, acolheu o argumento da empresa Lyon - titular dos direitos sobre o Dinossauro lilás Barney, famoso personagem infantil - de que a empresa Morris Inc violou direitos seus protegidos pela lei de marcas americana, ao produzir e vender fantasias lilases que imitariam o trade dress da fantasia do Dinossauro. A Lyon argumentou que o uso de tais fantasias levavam as crianças a pensar que se tratavam do personagem Barney. (243. F3d 789, 794 (4th Cir. 2001); A Justiça Federal do Distrito de New Jersey acolheu o argumento da Buenavista de que o ato de copiar e exibir vídeos nos quais apareciam os personagens da Disney e exibí-los sem autorização da empresa era violação de marca. Com base no direito marcário o juízo proibiu. (*Video Pipeline Inc. v Buena Vista Home Entertainmet* 275 F Supp 2d 543 (D. N J 2003)

Como vimos acima, a CDPI é uma das consequências da expansão abusiva dos DPI. Por essa razão, muitos autores (Kur, 2009, p. 159; Moffat, 2004, p. 1504, Beckerman-Rodau, 2010, Derclaye & Leistner, 2011) entendem que, na realidade, os efeitos deletérios apresentados por certas CDPI não seriam resultados do fenômeno por si só, estes, na realidade, refletiriam deficiências existentes no próprio sistema de propriedade intelectual. Dessa forma, os casos de CDPI somente evidenciariam problemas já existentes na configuração dos institutos de propriedade intelectual. Nessa linha de raciocínio, as disfunções apresentadas por algumas cumulações de DPI seriam, na realidade, sintomas de abusos cometidos no seio do sistema de PI. A cumulação seria somente uma configuração propícia para evidenciar distorções do próprio sistema (Kur, 2009, 157 -158).

O consenso acerca da questão finda aqui. Não obstante os autores concordarem que os efeitos deletérios da CDPI advêm do mesmo mal, como tratar os casos de CDPI e o que fazer para solucionar os problemas por ela gerados encontram visões diferentes na doutrina.

Viva Moffat, ao ponderar o custo-benefício na construção e implementação de um regime de solução e/ou compatibilização das CDPI, face aos efeitos danosos efetivos e potenciais destas, conclui que o mais indicado é trabalhar para eliminar os casos de cumulação que já existem e criar mecanismos que evitem a criação de novas CDPI, banindo em definitivo a possibilidade de cumulações. Isso porque, dentre outras razões, cada processo de convergência, bem como tipo de cumulação exige uma equação distinta para que se chegue a solução mais adequada para todas as partes interessadas.

“Given the likelihood that intellectual property rights will continue to expand, those rights are likely to continue to overlap, and to do so in more instances and in more significant ways unless a more systematic approach is taken and more thought is given to the federal intellectual property system as a whole. Because overlapping protection presents a variety of challenges to the intellectual property system, disrupts the intellectual property balance, and impoverishes the public domain, we should work to eliminate the overlaps that do exist and, perhaps more importantly and more realistically, attempt to avoid creating overlaps in the future (Moffat, 2004, 1530).

Por seu turno, Annette Kur (2009 159) entende que as cumulações de DPI não seriam um problema *per se*, pois somente quando estas evidenciassem as disfuncionalidades dos institutos cumulados seriam uma ameaça ao equilíbrio do sistema. Dessa forma, a autora defende que somente nos casos deletérios as CDPI

devem ser proibidas ou compatibilizadas. Para a identificação de cumulações a serem rechaçadas Kur (2009) propôs os seguintes critérios:

O fenômeno da sobreposição não será deletério se:

- a) os requisitos de proteção ao abrigo de regimes legais são formulados e aplicados de modo a justificar plenamente a proteção concedida; e
- b) cada um dos direitos aplicados é adequado e equilibrado em si mesmo, em especial, no que se refere à relação entre os requisitos, o alcance geral de proteção e suas limitações. (Kur, 2009, p. 159)

Portanto, para Kur (2009) fora das hipóteses acima, as cumulações de DPI serão deletérias e devem ser compatibilizadas. Entretanto, é relevante observar que mesmo que se entenda pela compatibilização, essa questão não é de simples equação.

Há quem entenda (Kur, 2008, 619) que pelos efeitos danosos apresentados por algumas CDPI resultarem de deficiências no sistema, deve-se trabalhar no âmbito do sistema de propriedade intelectual para sanar estas deficiências ou extirpá-las do seu arcabouço normativo. Dessa maneira, conseqüentemente, o problema da CDPI se resolveria, não sendo necessário buscar soluções especificamente para os casos de cumulações.

Entretanto, a aplicação de tal raciocínio não é tão fácil. Muitos dos elementos criados para aumentar de forma desequilibrada o alcance dos DPI já foram institucionalizados e positivados nas normas de propriedade intelectual. Diversas questões, inclusive, encontram-se normatizadas em tratados internacionais de adoção compulsória pelos países membros (Kur, 2008, 619). Dessa forma, tais mudanças no sistema, caso ocorressem, demandariam tempo e vontade política. Os danos causados por muitas CDPIs à sociedade são enormes e esta não pode esperar.

Nesse sentido, é relevante também buscarmos soluções passíveis de serem aplicadas no âmbito das CDPI, sejam estas aplicáveis em abstrato, no bojo das legislações, sejam estas passíveis de serem utilizadas *ad hoc*, que possam ser adotadas para cada caso específico (Kur, 2008, 620). Essa tarefa também não é simples já que, como dissemos acima, cada tipo de cumulação exige uma equação distinta para sua solução. Não obstante, o problema aqui discutido urge por soluções adequadas e efetivas e os estudiosos da área devem se empenhar para encontrá-las.

Conclusão

Como aqui discutido, o sistema de propriedade intelectual e seu regime de exclusão só se justifica se fomentar a criação de mais bens intelectuais com base nos conhecimentos gerados pelos bens já criados, bem como, se garantir a livre utilização deles pela sociedade, ao final de um determinado período. Para atender essas finalidades, justificando, assim, o regime de exclusão, cada modelo de proteção foi criado com base em uma racionalidade político-econômica diferente, devendo tutelar somente uma função exercida pelo bem.

Entretanto, nas últimas décadas, observamos mudanças na estrutura do sistema de propriedade intelectual que ameaçam seriamente o seu equilíbrio e finalidade. Dentre estas mudanças, observamos um movimento para a expansão dos direitos proprietários relativos aos bens intelectuais. Estes movimentos expansionistas têm como suas maiores motivações os interesses dos titulares na perpetuação dos direitos exclusivos de exploração dos bens intelectuais, bem como, a crescente relevância política e econômica dos DPI para os países onde se encontram quem detêm tal monopólio.

Verificamos por parte deste movimento a adoção de diversas práticas e estratégias para viabilizar e justificar essa expansão. Dentre elas, encontra-se a criação de novos DPIs, mas, sobretudo, a alteração dos modelos vigentes dos DPIs já existentes. As alterações efetuadas recaem, principalmente, sobre a duração de tempo de proteção e sobre o escopo de proteção que um titular pode ter com relação a um determinado bem. Para que a ampliação de direitos proprietários se viabilize, os modelos de DPI estão tendo, cada vez mais, os seus contornos e limites - antes bem definidos e delimitados - borrados, deformados e expandidos de forma indevida e mal definida. Com isso, os modelos de DPI têm se aproximado um dos outros, muitas vezes, se interpenetrando, dificultando, assim, a necessária distinção e limites entre eles e, principalmente, com relação à atuação de cada um sobre o bem protegido. A este processo de mutação do sistema de propriedade intelectual dá-se o nome de convergência de direitos de propriedade intelectual. Este processo de convergência resulta na cumulação de direitos de propriedade intelectual. Muitas vezes, o processo de convergência ocorre de forma assimétrica e resulta em cumulações de direitos de propriedade intelectual deletérias ao sistema de propriedade intelectual e ao interesse público. Observamos, então, que os movimentos expansionistas dos direitos proprietários têm direta relação com o crescimento dos casos de CDPI, sobretudo, as deletérias.

Por fim, entendemos que um banimento total e irrestrito das CDPI, apesar de não ser sugestão despropositada, não parece algo factível, dada a configuração normativa atual do sistema de propriedade intelectual. Por essa razão, acreditamos ser urgente e necessária a pesquisa para a solução e/ ou compatibilização das CDPI deletérias - que tanto podem direcionar-se para a correção das deformidades inseridas no seio do sistema e de seus institutos quanto visar à criação de soluções específicas para os casos de cumulações.

Referências Bibliográficas

ASCENSÃO J. O. **Direito autoral**. Lisboa: Almedina, 2007.

BARBOSA, D. B. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2003.

_____ **Tratado da Propriedade Intelectual**, v. I., Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2010;

_____ **Tratado da Propriedade Intelectual**, v. II. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2010;

_____ **Tratado da Propriedade Intelectual**, v. III. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2010;

BARROS, Carla Eugênia Caldas. **Sobreposição dos direitos de propriedade intelectual em biotecnologia: patentes e cultivares**. Modificações dos artigos 43 e 70 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. In [Proteção Jurídica para as Ciências da Vida: Propriedade Intelectual e Biotecnologia](#). IBP: São Paulo, 2012.

BECKERMAN-RODAU, A. The problem with intellectual property rights: Subject matter expansion. **13 Yale Journal of Law & Technology 35**. Estados Unidos: Yale, 2010.

BENTLY & SHERMAN. **Intellectual Property Law**. London: Oxford, 2004.

CALBOLI, Irene, **Overlap Trademarks and Copyrights Protection: A call for concern and action**. U. Ill. L. Rev. Slip Opinions 25. Illinois:ILR. 2014.

Trademarking Creative Works: Trends and Negative Effects on the Copyright Equilibrium (September 2013). Forthcoming in Franker. S. & Gervais. D. **Evolution and equilibrium: Copyright this century**, Cambridge University Press, 2014.a Disponível em <http://ssrn.com/abstract=2329569>

The Impact of Overlapping Rights on Intellectual Property Exhaustion and Free Movement of Products: A Comparative Analysis of the EU (EEA) and NAFTA. Projeto de Pesquisa. 2014.b Disponível em: https://www.law.stanford.edu/sites/default/files/project/442326/doc/slspublic/Calboli_Abstract.pdf. Acesso em 20/09/14.

CORIAT, Benjamin; ORSI, Fabienne & D'ALMEIDA, Cristina. TRIPS and the international public health controversies: issues and challenges. In **Industrial and Corporate Change**, novembro, 2007;

CORIAT, Benjamin; ORSI, Fabienne **The New Role and Status of Intellectual Property Rights in Contemporary Capitalism**. **Competition & Change**, V. 10, N. 2, june, 2006. Disponível em: <http://polis.unipmn.it/seminari/information/papers/CoriatOrsi.pdf>. Acesso em 20/08/2014.

CRUQUENAIRE, [Alexandre](#) & DUSOLLIER [Séverine](#). **Le cumul des droits intellectuels**. _Bélgica: Larcier, 2004.

DERCLAYE Estelle & LEISTNER Matthias. **Intellectual Property Overlaps – A European Perspective**. Oregon: Hart Publishng, 2011.

DINWIODIE. G.B. **Trademark and copyright: complements or competitors?** In ALAI (org.) **Copyright, Trademarks and Trade Dress: The Overlap (and Conflict?) in Intellectual Property Regimes Concerning Designs and Visual Images**. Congresso ALAI. New York: ALAI, 2001. Disponível em : http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1036&context=graeme_dinwoodie. Aceso em 19/09/2014.

Report of the United States, in Adjuncts and Alternatives to Copyright (General Report to ALAI Congress 2001). Nova Iorque: ALAI. 2001b. Disponível em: http://works.bepress.com/graeme_dinwoodie/38. Acesso em 20/08/14.

Concurrence and Convergence of Rights: The Concerns of the U.S. Supreme Court. In **Intellectual property law, 2004**: articles on crossing borders between traditional and actual. 2005. Disponível em: <http://www.kentlaw.edu/depts/ipp/publications/ATRIP2004.pdf>. Acesso em 20/08/14.

'One Size Fits All': Consolidation and Difference in Intellectual Property Law In: KUR, Annet (org). Horizontal issues in intellectual property law, uncovering the matrix. ATRIP Conference 2009, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2010. Disponível em at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1601225>

DOSI, Giovani. STIGLITZ, Joseph. **The role of intellectual property rights in the development process, with some lessons developed countries**: an introduction. Scuola Superiore Sant'Anna: Institute of Economics. November 2013. ISSN (online) 2284-0400.

DRAHOS. P. An Alternative Framework for the Global Regulation of Intellectual Property Rights. **Journal für Entwicklungspolitik** vol. 21, 44-68.

The Global Government of Knowledge: Patent Offices and their Clients, Cambridge University Press (2010)

GIUDICE, Frederico. *Compendio di Diritto Industriale*. Napoli: Simone, 2005.

GORDON, Wendy. Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors, **Columbia Law Reviv.** n. 82, 1982.

HELLER, M. A. & EISEMBERG, R. S. Can Patent Deter Innovation? **Science**, V. 280. USA: HighWire Press. Maio, 1998;

KUR, A. **Further legal analysis and debate concerning the relationship of copyright and trademark exceptions: Does/should trademark law prohibit conduct to which copyright exceptions apply?** General Report. In GINSBURG, & J. BESEK (org.). *Adjuncts and alternatives to copyright* : ALAI Congress, 2001. Nova York: Columbia U. 2002;

_____. **Cumulation of IP Rights Pertaining to Product Shapes – An “Illegitimate offspring of IP law”**. In G. Ghidini, & L. M. Genovesi (Eds.), Intellectual Property and Market Power -ATRIP Papers 2006-2007. Buenos Aires: Eudeba, 2008;

_____. **Strategic Branding: Does Trademark Law Provide for Sufficient Self Help and Self Healing Forces?** In: Intellectual property, market power and the public interest. Brussels: Lang 2008.a.

_____. **Exceptions to Protection Where Copyright and Trademark Overlap - Parodies, News Reporting and Other "Speech" Use of Copyright - General Report**. In GINSBURG, & J. BESEK (org.). Adjuncts and alternatives to copyright : ALAI Congress, 2001. Nova Iorque: Columbia U. 2002.a.

_____. **Cumulation of rights with regard to threedimensional Shapes – Two Exemplary Case Studies**. In. CRUQUENAIRE, [A](#) & DUSOLLIER [S](#). Le cumul des droits intellectuels. _Bélgica: Larcier, 2009.

_____. **Too pretty to protect? Trade mark law and the enigma of aesthetic functionality**. *Technology and competition: contributions in honour of Hanns Ullrich*. Bruxelles: Larcier, 2009.a.

KUR, A and MIZARAS, V. **The Structure of Intellectual Property Law: Can One Size Fit All?** Cheltenham, UK and Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, Ltd, 2011.

LANDES, William & Richard Posner **The Economic Structure of Intellectual Property Law**. Cambridge: Belknap Press, 2003.

MASKUS, Keith & REICHMAN, Jerome. The Globalization of Private Knowledge Goods and the Privatization of Public Goods. **In International Public Goods and Transfer of technology under a globalized intellectual property regime**. US: Cambridge U. P. 2005.

MENDE Craig. S. et all. When copyrights and trademarks overlap. In WILKOF, Neil & BASHEER, Shamnad. **Overlapping Intellectual Property Rights**. London: Oxford, 2012.

MOFFAT, Viva. Mutant Copyrights and Backdoor Patents: The problem of overlapping intellectual property protection. **Berkeley Technology Law Journal**, vol. 19,

2004; U Denver Legal Studies Research Paper Series. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=972358>>. Acesso em 10/01/2009.

MORO, Maitê Cecília Fabri, **A Marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada com outros institutos da propriedade intelectual**. Tese de Doutorado em Direito defendida pela PUC/SP, 2005.

PLAZA, Charlene Maria Avila. Interface dos direitos protetivos em propriedade intelectual. Revista da ABPI, v. 112, p. 27-46, 2011.

_____. Recentes precedentes da comunidade europeia em propriedade intelectual **Revista da ABPI** n. 116, JAN./FEV. 2012.

PLAZA, Charlene Maria Avila ; [SANTOS, Nivaldo](#). Interpenetração de direitos de proteção em propriedade intelectual - o caso das patentes de invenção e cultivares. In: **XIX Encontro Nacional do Conpedi**, 2010, Fortaleza. Anais do Encontro Nacional do Conpedi, 2010.

POSNER R. & LANDS. The Economic Structure of Intellectual Property Law. Cambridge: Belknap Press, 2003.;

PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. Limites à Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual. **Revista da ABPI** nº 109, 2010.

_____. **Quando a propriedade industrial representa qualidade**. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2011.

POUILLET, Eugene. **Traité des dessins et modèles**. Paris: Marchal et Billard, 1903.

PARASANNAM. V. **Lanham act: The scope of trade dress protection**. 2011. Disponível em: <http://legalonline.blogspot.com.br/2011/04/lanham-act-scope-of-trade-dress.html>. Acesso em 12/09/2014.

QUAEDVLIEG. A. **Topic II. The Relationship of Copyright and Trademarks. Part A. Copyright, Trademarks and Trade Dress: The overlap (and conflict?) in intellectual property regimes concerning design and visual images**. In ALAI Congress, 2001. Disponível em: www.alai-usa.org/2001.../pres_quaedvlieg.doc. Acesso: 18/09/14.

- _____ **Concurrence and Convergence in Industrial Design: 3-dimensional Shapes Excluded by Trademark Law.** In GROSHEIDE & JAN J. BRINKHOF (org). Intellectual property law, 2004: articles on crossing borders between traditional and actual. Antuérpia: Intersentia. 2005
- _____ **Overlap/relationships between Copyright and Other Intellectual Property Rights.** In. DERCLAYE. E. Research Handbook on the Future of EU Copyright. Inglaterra: Elgar, 2009.
- SCHECHTER, Frank .**The Historical Foundations of the Law relating to Trade Marks.** New York: Columbia University Press, 1925.
- SILVEIR A, Newton. **Direito de autor no desenho industrial.** São Paulo: RT, 1982.
- TOMKOWIKZ, Robert. **Intellectual Property Overlaps.** Nova Iorque: Routledge, 2012.
- WILKOF, Neil & BASHEER, Shamnad. **Overlapping Intellectual Property Rights.** London: Oxford, 2012.

Recebido 02/10/2015

Aprovado 15/10/2015

Publicado 04/11/2015