

MERCHANDISING E PROPRIEDADE INTELECTUAL: SOBRE A EXPLORAÇÃO MERCANTIL DE PERSONAGENS PROTEGIDAS PELO DIREITO DE AUTOR*

ALEXANDRE LIBÓRIO DIAS PEREIRA

Sumário: I. Introdução; II. *Character merchandising* e a protecção das personagens pelo direito de autor; III. *Merchandisingrechte* e a exploração mercantil da figura como instrumento promocional e como mercadoria; IV. Conclusão. Bibliografia.

I. Introdução

É estreita a relação entre o direito de autor e o *merchandising*, especialmente no chamado *character merchandising*. Por um lado, certas personagens ou figuras, por exemplo, de jogos de computador ou banda desenhada, beneficiam de protecção autónoma, constituindo, por si próprias, obras para efeitos de protecção pelo direito de autor. Por outro lado, o direito de autor abrange formas de utilização secundária capazes de exploração empresarial na produção de mercadorias ou na prestação de serviços, nelas projectando o valor mercantil próprio da figura.

Neste texto vamos caracterizar sucintamente o *merchandising* de personagens (*character merchandising*), destacando a importância da sua protecção autónoma pelo direito de autor¹, conforme foi recentemente julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Além disso, abordaremos sucintamente a problemática em torno da figura dos chamados “direitos de *merchandising*” (*Merchandisingrechte*), de que o direito de autor faria parte juntamente com outros direitos de propriedade intelectual e alguns direito de personalidade, e cuja característica comum seria a utilização promocional da figura e, numa concepção mais ampla, a sua exploração autónoma como mercadoria.

II. Character merchandising e a protecção das personagens pelo direito de autor

1. O *merchandising* traduz-se numa forma de utilização de objectos da propriedade intelectual, em especial obras protegidas pelo direito de autor². Exemplo disto é a utilização de personagens de jogos de computador (por ex., “Super Mário”), de banda

* *Revista da Propriedade Industrial*, n.º 20 (1999/2000), pp. 11-15.

¹ Cfr. Alexandre DIAS PEREIRA, *Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnológica*, Dissertação de Mestrado, Coimbra 1998, § 34. *Obra e Sequência de Dígitos*, em nota.

² O *merchandising* será mais um exemplo do carácter empresarial e mercantil do moderno direito de autor. Sobre esta “apropriação” do direito de autor pela empresa veja-se, sobretudo, José de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra, 1992, p. 16-7.

desenhada ou de filmes de desenhos animados (por ex., "Asterix", "Rato Mickey"). Ao invés de constituírem uma parte inseparável, por ex., de uma obra audiovisual, estas personagens serão autonomamente protegidas enquanto obras artísticas, na medida em que constituam uma forma original de expressão artística³, qualquer que seja o seu mérito estético⁴.

Poder-se-ia dizer que no *merchandising* as obras utilizadas perderiam a sua individualidade artística, em razão da sua utilização puramente ao serviço de fins empresariais de natureza industrial e comercial. E, com efeito, o art. 142.º do Código da Propriedade Industrial⁵ prevê as reproduções de obras de arte⁶ feitas com fim industrial por quaisquer processos que permitam a sua fácil multiplicação, de modo a perderem a individualidade característica de obras de arte. Em virtude disso, estas reproduções não seriam protegidas pelo direito de autor, embora possam ser equiparadas, para efeitos de protecção pela propriedade industrial, aos modelos e desenhos industriais. Neste grupo de situações, parece apontar-se para um regime dualista. Por um lado, as obras de arte serão protegidas pelo direito de autor. Por outro lado, já serão protegidas pela propriedade industrial as reproduções dessas obras feitas com fim industrial por quaisquer processos que permitam a sua fácil multiplicação de modo a perderem a individualidade característica de obras de arte.

A diferença está em que, segundo parece, nestas situações as reproduções retiram às obras de arte a sua individualidade, a sua nota de criação artística, convertendo-se em meros esquemas para a acção, cujo conteúdo funcional é tutelado pela propriedade industrial. Assim, para a realização dessas reproduções será necessária autorização do titular do direito de autor sobre a obra de arte, embora as reproduções só possam ser protegidas pela propriedade industrial, não havendo cúmulo de protecções⁷. Isto não obsta, todavia, a que o personagem seja autonomamente protegido pelo direito de autor, sendo necessária a autorização do respectivo titular de direitos para a realização das reproduções envolvidas na operação de *merchandising*.

2. Embora se tenha afirmado sobretudo a partir dos anos setenta, o *merchandising* de personagens ou figuras era já conhecido no século passado. Nesse sentido, deve referir-se a decisão do Supremo Tribunal Inglês de 1896, no caso *In re Holt*, em que se declarava já,

³ Cfr. Sybille SCHLATTER, *Der Rechtsschutz von Computerspielen, Benutzeroberflächen und Computerkunst*, in Michael LEHMANN (Hrsg.), *Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen*, 2. Aufl., Köln, 1993, p. 180.

⁴ Cfr. Luiz Francisco REBELLO, *Introdução ao Direito de Autor*, I, Lisboa, 1994, p. 89 ss.

⁵ Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de Janeiro.

⁶ Como as obras de escultura, de arquitectura e pintura, as gravuras, esmaltes, bordados, fotografias e quaisquer desenhos com carácter puramente artístico.

⁷ Cfr. José de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Comercial, II. Direito Industrial*, Lisboa, 1988, p. 227, 299.

por referência à personagem “Trilby”, ser comum aos comerciantes a utilização de figuras reais ou fictícias, nos seus bens⁸.

Na actualidade, juntamente com outros objectos da propriedade intelectual (por ex., marcas, logotipos) e de direitos especiais de personalidade (por ex., nome, imagem), é frequente a utilização destas figuras ou personagens para fins de *merchandising*. Apesar de nascerem na e para a obra em que foram geradas, estas personagens autonomizam-se dessa obra, sendo objecto de utilização numa grande variedade de produtos derivados. A isto se chama o fenómeno do *character merchandising*. Com efeito, “as personagens vivem na e para a obra em que nasceram, mas desligam-se delas também cada vez mais frequentemente, para serem utilizadas numa grande variedade de produtos derivados”⁹.

3. Neste sentido se pronunciou, recentemente, o Supremo Tribunal de Justiça, considerando que “a utilização em publicidade do personagem Asterix” constituiu usurpação em virtude de o personagem ter “uma autónoma protecção, como o têm outros que são também originais criações (Tarzan, Popeye, etc.)”, acentuando que “as personagens de banda desenhada, enquanto personagens artísticas, tal como as personagens literárias, gozam de protecção autónoma pelo Direito de Autor, não podendo ser transportadas para outros contextos sem autorização dos detentores dos seus direitos”¹⁰.

É grande, portanto, a importância do direito de autor no domínio do *merchandising*. Em termos gerais, segundo a definição da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (1993), o *merchandising* consiste na preparação ou utilização secundária de características pessoais essenciais de uma figura pelo criador da figura fictícia, pela pessoa natural ou por um ou mais terceiros autorizados para o efeito, com respeito a diversas mercadorias ou prestações de serviços para fins de produção de recordações junto dos considerados consumidores vindouros, em razão da afinidade dos consumidores com a figura, de modo a que adquiram as mercadorias e/ou que tomem um título de prestação de serviços¹¹.

III. *Merchandisingrechte* e a exploração mercantil da figura como instrumento promocional e como mercadoria

⁸ Cfr. RUIJSNAARS, “Legal Aspects of Merchandising: The AIPPI Resolution”, *European Intellectual Property Review*, 1996, p. 330, referido por Alain STROWEL, *La protection des personnages par le droit d'auteur et le droit des marques*, in *Droit d'auteur et bande dessinée*, Bruxelles/Paris, 1997, p. 68, n. 78.

⁹ STROWEL, *La protection des personnages*, cit., p. 68.

¹⁰ Supremo Tribunal de Justiça, Proc.º 592/99, Relator - Cons. FERNANDES de MAGALHÃES (texto gentilmente cedido pelo Sr. Dr. Manuel LOPES ROCHA).

¹¹ Cfr. Christian SCHERTZ, *Merchandising*, München, 1997, p. 5-6.

1. Para designar juridicamente este fenómeno fala-se em direitos de *merchandising* (“*Merchandisingrechte*”)¹². À semelhança de outras formas de *marketing*, em que há promoção por associação — como especialmente no patrocínio publicitário¹³ —, no *merchandising* também se faz uma utilização promocional da figura. Não obstante, há uma utilização autónoma do objecto protegido, seja por terceiro titular de licença, seja pelo próprio titular de direitos, na produção de mercadorias ou na prestação de serviços.

Assim, por ex., o titular de direitos sobre uma personagem protegida pelo direito de autor (por ex., “Popeye”) poderá conceder licenças a terceiros para utilização dessa imagem na confecção, por ex., de vestuário, material escolar, produtos alimentares, etc. Trata-se, portanto, de forma de utilização secundária, em que se aproveita o valor mercantil das personagens para a promoção de mercadorias ou serviços.

Esta utilização secundária das personagens serve, portanto, um fim de promoção de mercadorias ou prestações de serviços, sendo caracterizada como a exploração empresarial, em especial publicitária, de figuras e outras obras protegidas pelo direito de autor¹⁴. Em princípio, essa forma de utilização será abrangida pelo direito de autor¹⁵, uma vez que este abrange todas as formas possíveis de utilização da obra, mesmo as futuras, correspondentes ou não aos tipos de utilização previstos no catálogo legal de exemplos¹⁶.

2. Em sentido muito amplo, o *merchandising* poderá abranger ainda a utilização da personagem mediante incorporação noutra obra. Assim, por exemplo, a tecnologia digital permite a introdução de figuras da banda desenhada ou dos jogos de computador em filmes audiovisuais¹⁷. Uma vez digitalizado, um filme a preto e branco de “Chaplin” poderá ser objecto da introdução de diversas, coloridas e animadas personagens “Disney”. O mesmo vale, *mutatis mutandis*, para a utilização destas personagens na produção de jogos de computador, de filmes ou de outras formas de expressão criativa.

Por outras palavras, em sentido amplo — diríamos, amplíssimo —, tratar-se-á ainda de *merchandising*, uma vez que se prossegue um aproveitamento do valor comercial das

¹² SCHERTZ, *Merchandising, cit.*, p. 7.

¹³ Sobre o patrocínio publicitário, também conhecido por *sponsoring*, veja-se Alexandre DIAS PEREIRA, “Contratos de Patrocínio Publicitário (‘Sponsoring’)”, *Revista da Ordem dos Advogados*, 1998, I, pp. 317-335, e as referências bibliográficas aí referidas.

¹⁴ Neste sentido, na doutrina alemã, Gerhard SCHRICKER, in SCHRICKER (Hrsg.), *Urheberrecht. Kommentar*, München, 1987, § 28, p. 110; Paul HERTIN in Friedrich Karl FROMM / Wilhelm NORDEMANN, *Urheberrecht, Kommentar zum Urheberrechtsgesetz und zum Urheberrechtswahrnehmungsgesetz*, 9. Aufl., Stuttgart, 1998, Vor § 31, p. 280-1; Ludwig DELP, *Der Verlagsvertrag*, 6. Aufl., München, 1994, p. 207.

¹⁵ Como bem julgou o Supremo Tribunal de Justiça no Processo n.º 592/99, *supra* referido.

¹⁶ Art. 68.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de Março, e alterado pelas Leis n.º 45/85, de 17 de Setembro, e n.º 114/91, de 3 de Setembro, e, mais recentemente, pelos Decretos-Lei n.º 332/97 e 334/97, ambos de 27 de Novembro.

¹⁷ Sobre o impacto da tecnologia digital no direito de autor veja-se Alexandre DIAS PEREIRA, *Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital*, Coimbra 1998, *cit.*, *passim* (especialmente sobre a distinção do *merchandising* de certas figuras como o *sampling*, veja-se § 34. Obra e Sequência de Dígitos).

figuras. Ou seja, apesar de esta utilização não ser integrada como instrumento puramente promocional na produção de mercadorias ou na prestação de serviços de natureza distinta, mas antes na criação ou re-criação de obras intelectuais próprias, tratar-se-ia ainda de *merchandising*, em razão do aproveitamento do valor comercial das figuras como mercadorias em si.

Certas abordagens do fenómeno tendem a abranger estas e outras utilizações, considerando que a “característica comum” destas espécies de operações seria provavelmente a importância autónoma da figura enquanto mercadoria objecto de direitos, independentemente dos bens ou serviços aos quais estivesse ligada ou associada. Nesse sentido, a figura em si própria seria objecto de procura, independentemente de os produtos ou serviços a ela associados também serem desejados¹⁸.

Entre nós, uma concepção relativamente ampla do *merchandising* foi já perfilhada, sustentando-se que a noção de *merchandising* integraria “três elementos definidores essenciais”. Em primeiro lugar, refere-se o “elemento *causal*”, traduzido na “notoriedade” e na “popularidade do bem na sua utilização primária”. Em segundo lugar, o “elemento *formal*”, que consistira na “licença... para a utilização secundária do bem”. Por último, existiria ainda o “elemento *finalístico*”, que se traduziria na “utilização promocional do bem como marca de produtos ou serviços ou como elemento integrante... de produtos ou dos respectivos continentes.”¹⁹

3. Da nossa parte, consideramos que a figura dos direitos de *merchandising* terá o mérito de denominar uma série de situações de exploração de objectos da propriedade intelectual e de certos direitos de personalidade, que se agrupam em torno de um núcleo funcional mínimo comum, qual seja a exploração directa ou indirecta desses objectos, quer enquanto instrumento promocional, quer enquanto mercadoria.

Todavia, de modo a distinguir esta figura de outras como o *sponsoring* e o *franchising*²⁰, dever-se-ia reservar tal designação, no âmbito do *character merchandising*, para os casos em que a utilização secundária das personagens serve um fim de promoção de mercadorias ou prestações de serviços, caracterizando-o como a exploração empresarial, em especial publicitária, de figuras e outras obras protegidas pelo direito de autor.

De todo o modo, não é nosso propósito sustentar a autonomia da figura dos direitos de *merchandising*, mas referi-los apenas como uma forma especial de exploração de direitos de propriedade intelectual. No domínio dos sinais distintivos tradicionalmente regulados

¹⁸ Cfr. John ADAMS, *Merchandising Intellectual Property*, London, 1987, xxix.

¹⁹ Luís COUTO GONÇALVES, *A Função Distintiva da Marca*, Coimbra, 1999, p. 233.

²⁰ Sobre o *franchising* veja-se Alexandre DIAS PEREIRA, “Da franquia de empresa (*franchising*)”, *Boletim da Faculdade de Direito*, LXXIII, 1997, pp. 251-278, e, sobretudo, as indicações bibliográficas aí referidas.

pelo princípio da especialidade, surgem como a face activa de certos exemplos de actos de concorrência desleal²¹; o problema não se põe no direito de autor em virtude de o direito de utilização não ser vinculado a um escopo de identificação ou afim²², sendo antes aberto e compreendendo todas as formas possíveis de utilização da obra, enquanto bem em si mesmo, quer constem ou não do catálogo de exemplos.

IV. Conclusão

Para terminar, esta breve referência ao *merchandising* permite-nos tirar algumas conclusões.

Em primeiro lugar, certas personagens ou figuras, por exemplo, de jogos de computador ou banda desenhada, beneficiam de protecção autónoma, constituindo, por si próprias, obras para efeitos de protecção pelo direito de autor. Nessa medida, não se confundem com as partes de obras implicadas na problemática do *sampling*, embora também possam ser afectadas por esta aplicação da tecnologia digital²³.

Em segundo lugar, o direito de autor abrange formas de utilização secundária capazes de exploração empresarial na produção de mercadorias ou na prestação de serviços, nelas projectando o valor mercantil próprio da figura.

Em terceiro lugar, esta exploração é realizada no *character merchandising*, em que a utilização secundária das personagens serve um fim de promoção de mercadorias ou prestações de serviços. Nestes termos será prestável a figura dos direitos de *merchandising*, enquanto direitos de exploração empresarial, em especial publicitária, de figuras e outras obras protegidas pelo direito de autor.

Por fim, mais do que sustentar a autonomia da figura dos direitos de *merchandising*, interessou-nos referi-los como uma forma especial de exploração de direitos de propriedade intelectual.

Bibliografia

Alain STROWEL, *La protection des personnages par le droit d'auteur et le droit des marques*, in *Droit d'auteur et bande dessinée*, Bruxelles/Paris, 1997

²¹ Cfr. Art. 260.º do Código da Propriedade Industrial. Sobre a complementaridade da protecção concorrência desleal relativamente a objectos da propriedade industrial, veja-se António FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, I, (de harmonia com as prelecções feitas ao 4º ano jurídico de 1972-73, com a colaboração de Manuel Henrique Mesquita e António A. Caeiro), Coimbra, 1973, p. 250.

²² Não obstante, sobre a "flexibilização do princípio da especialidade" em virtude da *geometria variável* do critério da "afinidade merceológica dos produtos", sobretudo na *praxis* jurídica da tutela das "marcas célebres" e das "marcas de grande prestígio" e sua fundamentação, *inter alia*, nos argumentos da "teoria da diluição", veja-se, Manuel NOGUEIRA SERENS, *A "Vulgarização" da Marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (id est, no nosso direito futuro)*, Coimbra 1995 [*Separata do número especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra — "Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Arruda Ferrer Correia" — 1984*].

²³ Pense-se, por ex., na utilização de uma parte da caracterização de uma personagem como o nariz do "Pinóquio".

Alexandre DIAS PEREIRA, *Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital*,
Dissertação de Mestrado, Coimbra 1998

—, “Contratos de Patrocínio Publicitário (‘Sponsoring’)”, *Revista da Ordem dos Advogados*, 1998, I, pp. 317-335

—, “Da franquia de empresa (‘franchising’)”, *Boletim da Faculdade de Direito*, LXXIII, 1997, pp. 215-278

António FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, I, (de harmonia com as preleções feitas ao 4º ano jurídico de 1972-73, com a colaboração de Manuel Henrique Mesquita e António A. Caeiro), Coimbra, 1973

Christian SCHERTZ, *Merchandising*, München, 1997

Friedrich Karl FROMM / Wilhelm NORDEMANN, *Urheberrecht, Kommentar zum Urheberrechtsgesetz und zum Urheberrechtswahrnehmungsgesetz*, 9. Aufl., Stuttgart, 1998

Gerhard SCHRICKER (Hrsg.), *Urheberrecht. Kommentar*, München, 1987

John ADAMS, *Merchandising Intellectual Property*, London, 1987

José de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra, 1992

—, *Direito Comercial, II. Direito Industrial*, Lisboa, 1988

Ludwig DELP, *Der Verlagsvertrag*, 6. Aufl., München, 1994, p. 207

Luís COUTO GONÇALVES, *A Função Distintiva da Marca*, Coimbra, 1999

Luiz Francisco REBELLO, *Introdução ao Direito de Autor*, I, Lisboa, 1994

Manuel NOGUEIRA SERENS, *A “Vulgarização” da Marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (id est, no nosso direito futuro)*, Coimbra 1995 [Separata do número especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra — “Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Arruda Ferrer Correia” — 1984]

Sybille SCHLATTER, *Der Rechtsschutz von Computerspielen, Benutzeroberflächen und Computerkunst*, in Michael LEHMANN (Hrsg.), *Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen*, 2. Aufl., Köln, 1993

STJ - Supremo Tribunal de Justiça, Proc.º 592/99, Relator - Cons. Fernandes de Magalhães (texto gentilmente cedido pelo Sr. Dr. Manuel Lopes Rocha)

Abstract: Merchandising and Intellectual Property - Marketing Exploitation of Characters Protected under Copyright Law. This article analyses some aspects of merchandising of intellectual property rights. In special, it addresses the issue of character merchandising and the autonomous protection of fictional characters (i.e. “Popeye”) under copyright law. Moreover, the proposed figure of the so-called *Merchandisingrechte* is also considered, although no position is taken as to its dogmatic validity. Nonetheless, it

is stressed that character merchandising is a type of marketing exploitation both as a promotional tool and as a commodity, in the *gurgite vasto* of intellectual property rights.