

# PROTEÇÃO MARCÁRIA DE OBRAS AUTORAIS EM DOMÍNIO PÚBLICO: REFLEXÕES A PARTIR DO CASO MICKEY MOUSE<sup>1</sup>

Fernanda Magni Berthier<sup>2</sup>

Resumo: em um cenário no qual obras autorais assumem um papel cada vez maior como ativo econômico, a sua entrada em domínio público traz preocupações às grandes corporações que possuem o interesse em manter a exclusividade sobre seu uso. Por meio dos métodos dedutivo e comparado, a pesquisa avalia a possibilidade de proteção, pelo instituto da marca registrada, de elementos de obras em domínio público. Para tanto, utiliza-se do método dedutivo e da revisão bibliográfica exploratória, analisando doutrina e jurisprudência comparativa entre Brasil e Estados Unidos acerca da temática. Ainda, é analisada a situação do personagem Mickey Mouse, da Disney, que tem a entrada em domínio público de sua primeira versão prevista para 2024. Como conclusão, tem-se que, frente ao conflito entre os interesses corporativos financeiros em manter a exclusividade e o interesse público na garantia de acesso a obras artísticas, que é oponível ao autor depois de ele desfrutar do período de exclusividade, este último deverá prevalecer. Por esse motivo, não seria cabível a utilização da marca registrada para limitar eternamente o acesso a obras cuja proteção autoral já acabou, principalmente considerando a importância do domínio público para a produção cultural.

---

<sup>1</sup> Artigo publicado inicialmente nos anais do X Congresso Intercontinental de Direito Civil, ocorrido em Coimbra – Portugal, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022, oportunidade em que também foi apresentado oralmente pela autora.

<sup>2</sup> Pós-Graduada em Direito Empresarial pela PUCRS. Bacharel em Direito pela UFRGS summa cum laude, com período de mobilidade acadêmica na Universidade de Lund, Suécia.

Palavras-Chave: direito autoral; proteção marcária; domínio público; cumulação de direitos.

Sumário: Introdução. 1. Aspectos gerais do direito autoral brasileiro e do copyright norte-americano. 1. 1. Prazo de proteção concedido às obras. 1. 2. Domínio público. 1. 2. 1. Entrada de obras em domínio público. 1. 2. 2. Formas de utilização de obras em domínio público. 2. Uso de marca registrada para proteger obras em domínio público. Conclusão. Referências bibliográficas.

## INTRODUÇÃO



Como explica Andrew Gilden, há uma sequência de três estágios que permeia a concepção da proteção dos direitos do autor: “em primeiro lugar, a proteção autoral nasce quando um autor cria uma nova obra; em segundo lugar, ela vive durante um longo mas limitado período de direitos exclusivos; e, em terceiro lugar, ela morre a partir da entrada permanente da obra no domínio público” (GILDEN, 2014, p. 13), podendo ela ser utilizada por toda a sociedade. Visualiza-se, assim, tanto um interesse de ordem econômica – a partir da possibilidade de comercialização das obras por menores valores, tendo em vista a desnecessidade de pagamento de direitos autorais – quanto de ordem cultural no domínio público – devido à facilitação no acesso aos bens culturais (AFONSO, 2009, p. 50).

Ocorre que, sobretudo internacionalmente, grandes corporações, como a Disney, têm influenciado a proteção concedida às obras autorais por promoverem sucessivas extensões, a fim de que seus principais personagens não entrem no domínio público. Apesar de isso favorecer na manutenção do seu lucro, prejudica de sobremaneira a sociedade, na medida em que essas obras permanecem sendo de uso exclusivo. No ponto, destaca-se a

atuação da Disney, que, conforme será observado posteriormente, tem exercido grande pressão política para manter a proteção concedida ao Mickey Mouse, eis que o escoamento do prazo legal de proteção da obra em que o famoso ratinho fez sua primeira aparição se aproxima. Como consequência, por um longo hiato de 20 anos, que terminou apenas em 2019, diversas outras obras norte-americanas também tiveram seu ingresso no domínio público sobrestado no tempo.

Entretanto, mesmo em obras já em domínio público, há tentativas de manter a exclusividade sobre o seu uso por meio do direito marcário, passível de sucessivas e oerpéguas renovações. O presente estudo, em análise comparada, justifica-se, pois os fundamentos e as características básicas do domínio público e da proteção de marca costumam ser os mesmos nos diversos países e sistemas jurídicos, havendo uma variação principalmente no que tange ao prazo de proteção das obras autorais, bem como na sua aplicação prática (BRANCO, 2011, p. 88). Dessa forma, a partir da compreensão da sua estrutura e de seu tratamento legislativo e doutrinário em outros países, é possível entender a razão de ser dos contornos que o ordenamento brasileiro lhe confere.

## 1. ASPECTOS GERAIS DO DIREITO AUTORAL BRASILEIRO E DO COPYRIGHT NORTE-AMERICANO

A fim de compreender o mecanismo de ingresso de obras em domínio público, é preciso inicialmente analisar aspectos acerca da proteção antes conferida a essas obras nos ordenamentos. A esse respeito, a doutrina identifica fundamentalmente dois ramos com perspectivas diferentes: o *droit d'auteur*, ou direito de autor continental europeu, e o *copyright*. Em suma, no primeiro, vigente no Brasil, adota-se um regime subjetivo, com base na proteção do criador intelectual; enquanto, no segundo, do *common law*, vigora um regime objetivo, com vistas à

proteção da obra resultante, em caráter tendencialmente empresarial (ASCENSÃO, 2007, p. 249).

A proteção autoral pode abranger direitos morais e patrimoniais. Os direitos morais de constituem direitos inalienáveis e irrenunciáveis do autor, de duração ilimitada, cuja origem se dá “no reconhecimento de que a obra é um prolongamento da personalidade de seu criador” (AFONSO, 2009, p. 35), prolongando-se no tempo, ainda após o ingresso da obra em domínio público. Por sua vez, os direitos patrimoniais são de duração limitada, passíveis de transferência e correspondem a uma remuneração do autor pela sua atividade criativa (ODY, 2018, p. 115).

Relevante nesse ponto a definição de Antônio Chaves, que conceitua a proteção autoral como “o conjunto de prerrogativas que a lei garante a todo criador intelectual sobre suas produções de alguma valia: de ordem extrapecuniária, sem limitação de tempo, e de ordem patrimonial, a ele e aos seus cessionários, durante a vida do mesmo, e aos seus sucessores, por um período suplementar por ela estabelecido” (CHAVES, 2011, p. 375).<sup>3</sup>

## 1. 1. PRAZO DE PROTEÇÃO CONCEDIDO ÀS OBRAS

A Convenção de Berna, de que tanto o Brasil como os Estados Unidos são signatários, estipulou, em síntese, como regra geral, o período mínimo de proteção aquele compreendendo a vida do autor e 50 anos após a sua morte ou de 50 anos após a obra ter sido tornada acessível ao público. Tal período foi considerado como “um justo equilíbrio entre a preservação dos direitos patrimoniais reconhecidos ao autor e as necessidades da

---

<sup>3</sup> No caso do *common law*, nos Estados Unidos, somente as obras de arte visual recebem a proteção de direitos morais, por força do *Visual Artists Rights Act* (VARA), de 1990, que emendou o *Copyright Act*, conferindo aos autores de obras visuais proteção moral, incluindo o direito de atribuição e de manter a integridade de sua obra (LANDES; POSNER, 2003, p. 270).

sociedade de ter acesso às expressões de uma cultura cujos aspectos persistirão para além dos sucessos passageiros” (OMPI, 1980); no entanto, não é adotado por todos os países signatários, que têm a faculdade de estendê-lo.

No Brasil, parte da doutrina entende que o prazo de proteção estabelecido diz respeito apenas aos direitos patrimoniais das obras e, portanto, os direitos morais seriam eternos (AFONSO, 2009, p. 48; BITTAR, 2019, p. 126). Nesse sentido, coaduna-se a interpretação do § 2º, do artigo 24, da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98), segundo o qual cabe ao Estado a defesa da autoria de obras em domínio público.

O prazo de proteção dos direitos patrimoniais é, em síntese, de 70 anos após a morte do autor (ou do último dos coautores sobreviventes, no caso de obra em coautoria indivisível) ou após a publicação da obra, quando esta for anônima, pseudônima, audiovisual ou fotográfica.

*Figura 1. Tempo máximo de proteção concedido às obras autorais no direito brasileiro.*

Tipo de obra	Tempo máximo de proteção
Obras em geral	Prazo de 70 anos após a morte do autor
Obras em coautoria	Prazo de 70 anos após a morte do último dos autores sobrevivente
Obras anônimas e pseudônimas	Prazo de 70 anos após a publicação
Obras audiovisuais	
Obras fotográficas	

Fonte: de autoria própria.

Por sua vez, no direito norte-americano, em que pese sejam atribuídos alguns direitos morais, como a atribuição e a paternidade, estes não se aplicam às obras que se encontrem em domínio público (FISHMAN, 2012, p. 300). Dessa forma, é

possível, por exemplo, colorir um filme em preto e branco ou republicar uma obra sem identificar o autor.

As regras que regem o prazo de proteção das obras autorais nos Estados Unidos são um tanto complexas, tendo em vista as inúmeras alterações legislativas realizadas no último século. A partir do *Copyright Act*, de 1998, foram fixados os seguintes prazos de proteção para as obras, conforme a data de sua publicação:

*Figura 2. Status de proteção das obras autorais no direito norte-americano*

Tipo de obra	Status de proteção atual
Publicada antes de 1923	A obra está em domínio público
Publicada nos Estados Unidos entre 1923 e 1963, sem renovação	A obra está em domínio público
Publicada nos Estados Unidos entre 1923 e 1963, com renovação	Prazo de 95 anos da data da publicação
Publicada entre 1964 e 1977	Prazo de 95 anos da data da publicação (termo renovado automaticamente)
Criada em 1978 ou depois, publicada ou não, com autoria conhecida	Prazo do tempo de vida do autor, acrescido de 70 anos
Criada em 1978 ou depois, publicada ou não, anônima, pseudônima ou elaborada sob contratação ( <i>made for hire</i> )	Prazo de 95 anos da data da publicação ou de 120 anos da data da criação, o que terminar primeiro
Criada antes de 1978, mas não publicada ou registrada	Prazo de 120 anos a partir da criação
Criada antes de 1978 e publicada entre 1978 e 2002	<i>Copyright</i> irá expirar em 31 de dezembro de 2047

Fonte: FISHMAN, 2012. P. 338.

Ao longo dos anos, a *Walt Disney Company* exerceu importante papel nas extensões nos prazos de proteção autoral dos Estados Unidos, buscando retardar a entrada em domínio público do personagem símbolo da empresa, o Mickey Mouse, que teve sua primeira aparição oficial nas telas do cinema a partir do curta-metragem sonoro *Steamboat Willie*, de 1928. Assim iniciava o sucesso da *Disney*, que cresce a cada vez mais até os dias de hoje (FORBES, 2022).

Conforme analisa Lessig (2005, p. 24-26), no cenário da época, o domínio público era muito vibrante, pois a média de duração do *copyright* era de cerca de 30 anos, de forma que grande parte das obras culturais de até uma geração e meia atrás já estavam livres para uso, sem a necessidade de pedido de autorização ao seu criador.

Aqui, a chave do sucesso consistia em uma criatividade construída sobre a cultura já existente, transformando-a em algo diferente, com expressão e genialidade – pegar, misturar, disponibilizar. O próprio clássico *Steamboat Willie* foi uma paródia direta em desenho animado do filme *Steamboat Bill, Jr.*, do comediante Buster Keaton, utilizando-se da técnica, introduzida no filme *The Jazz Singer*, de colocar som sincronizado nas mídias. O mesmo se verifica nas versões criadas pela *Disney* a partir das histórias adaptadas que se transformaram em narrativas alegres e doces, como em *A Princesa e o Sapo*, *Aladdin*, *Alice no País das Maravilhas*, *Bela Adormecida*, *Branca de Neve*, *Cinderela*, *Frozen*, *Hercules*, *Mulan*, *Pequena Sereia*, *Peter Pan*, *Pinóquio*, *Pocahontas*, *Rapunzel* e *Tarzan*, entre muitas outras, rendendo receitas milionárias ou até mesmo bilionárias (KHANNA, 2014).

De acordo com o *Copyright Act* de 1909, *Steamboat Willie* ingressaria no domínio público em 1984, ao completar 56 anos desde a sua publicação. No entanto, após o lançamento do curta, o personagem *Mickey Mouse* se tornou a imagem da *Walt Disney Company* e adquiriu grande notabilidade para a empresa,

não sendo desejável o fim de sua proteção.

Em 1976, seis anos antes do término do *copyright* de *Steamboat Willie* foi então aprovado novo *Copyright Act* que, em conformidade com os padrões europeus, aumentou o prazo de proteção, determinando que as obras ficariam protegidas pelo tempo de vida do autor, acrescido de 50 anos; mas, para obras pré-existentes, como as da *Disney*, o termo de renovação foi estendido para 47 anos, totalizando o prazo máximo de proteção de 75 anos (GREZLAK, 2002, p. 100).

Já em 1997 foi introduzido no congresso norte-americano o projeto do *Copyright Term Extension Act* (CTEA) – também chamado de *Sonny Bono Act* ou *Mickey Mouse Protection Act*. Os famosos personagens da *Disney Mickey e Minnie Mouse, Pluto, Pateta e Pato Donald* estavam próximos a entrar em domínio público – respectivamente, em 2003, 2005, 2007 e 2009. Assim, entre os 12 patrocinadores do projeto no Senado, 9 receberam contribuições do *Disney Political Action Committee* (PAC); e, dos 13 patrocinadores na Câmara, 10, incluindo ambas as alas políticas de Republicanos e Democratas (SCHLAFLY, 1998). Assim, em 1998, foi aprovada a prorrogação do prazo do *copyright* em mais 20 anos. As críticas a tal prorrogação foram muitas. Destaca-se o papel de Eric Eldred, um programador de computadores aposentado que, em 1995, decidiu construir uma biblioteca de obras em domínio público, disponibilizando-as gratuitamente (LESSIG, 2005, p. 193). Eldred pretendia colocar na sua biblioteca os poemas de Robert Frost, que entrariam em domínio público em 1998, e ficou inconformado com a extensão realizada pelo Congresso, eis que as obras posteriores à 1923 somente poderiam ser adicionadas à sua coleção em 2019.

Ocorre que, conforme a previsão constitucional de que o congresso deveria promover, por períodos limitados, o direito dos autores ao uso exclusivo de suas obras, Eldred questionou a prática de realizar sucessivos aumentos aos períodos existentes, o que levaria à perpetuidade do *copyright*. Contudo, as obras



protegidas por *copyright* que ainda possuem valor comercial – as quais representam um baixíssimo percentual, de cerca de 2% – são as responsáveis pela ampliação dos períodos comerciais, mas os prejuízos dessa extensão, para a sociedade, se dão sobretudo em relação às demais obras, que não são famosas, não são mais comercialmente exploráveis e não estão mais disponíveis (LESSIG, 2005, p. 198).

Dessa forma, Eldred e outros indivíduos que tinham interesses, comerciais ou não, no domínio público ingressaram, em 1999, com uma ação, cujo representante foi o próprio Lessig, visando à declaração de inconstitucionalidade do CTEA.

A ação *Eldred v. Reno*<sup>4</sup> foi ajuizada na Corte Distrital do Distrito de Columbia, e o caso foi negado na primeira instância, a partir do voto da Juíza June Green. Em apelação, na Corte de Apelação do Distrito de Columbia, foi mantida a decisão da Corte Distrital, mas ao menos houve uma discordância, a partir do voto dissidente do Juiz David Sentelle. Postulou-se um *rehearing en banc*, sessão em que a causa é ouvida perante todos os juizes da Corte, mas a petição foi rejeitada por 7 votos contra 2, sendo os votos dissidentes do Juiz David Sentelle e do Juiz David Tatel.

Em 2002, a Suprema Corte surpreendeu a todos quando aceitou a petição de *certiorari*<sup>5</sup> no então caso *Eldred v. Ashcroft*<sup>6</sup>, pois a Corte escuta uma pequena quantidade de casos em relação ao número de apelações recebidas e praticamente não revê decisões que mantêm uma lei, quando nenhuma outra corte a havia revisto (LESSIG, 2005, p. 204). O caso ganhou assim muita visibilidade e diversas organizações entraram com pedido de

---

<sup>4</sup> *Eldred v. Reno*, 74 F. Supp. 2d 1 (D.D.C. 1999).

<sup>5</sup> Trata-se de recurso extraordinário previsto no *common law* para a revisão judicial de decisões de cortes federais ou estaduais pela Suprema Corte. É conferida à Corte o juízo discricionário de decidir quais casos irá julgar, a partir de sua percepção de relevância (SHAPIRO, 1998, p. 25)..

<sup>6</sup> *Eldred v. Ashcroft*, 537 U.S. 186 (2003). Nota-se que a Procuradora Geral Janet Reno foi, em 2001, substituída pelo Procurador Geral John Ashcroft, com o advento do Governo Bush.

*amicus curiae* – dentre elas, 15 grupos de bibliotecas (REDDY, 2003, p. 9).

Um grande argumento da defesa de Lessig foi o precedente *United States v. Lopez*<sup>7</sup>, o primeiro caso, desde 1937, em que a Suprema Corte decidiu que o Congresso havia excedido os seus poderes de legislar a respeito da Cláusula de Comércio. Assim, o advogado defendia que, utilizando-se tal precedente como um princípio, concluir-se-ia pela impossibilidade de ampliação ilimitada dos períodos de proteção por *copyright* existentes (LESSIG, 2005, p. 197). No entanto, a tentativa de revisão do CTEA foi falha, e, em janeiro de 2003, sobreveio a decisão da Corte que declarou a sua constitucionalidade, em uma decisão de 7-2, com a dissidência dos *justices* Stevens e Breyer e o voto majoritário de lavra da *justice* Ginsburg, acompanhados pelos *justices* Rehnquist, O'Connor, Scalia, Kennedy, Souter e Thomas.

Dessa forma, mantido o CTEA, atualmente, estão em domínio público menos da metade da quantidade de obras que poderiam estar, caso não fossem realizadas modificações nas leis que regulam o tempo de proteção do *copyright*, incluindo diversos personagens famosos, como *Ursinho Pooh*, *Branca de Neve*, *Pernalonga*, *Super-Homem*, *Batman*, *Capitão América*, entre outros (BACON, 2019). Trata-se, assim, de uma proteção excessiva dos direitos dos autores, que leva a uma “redução do acesso público à informação, privação dos futuros autores à matérias-primas e encorajamento da censura privada” (GREZLAK, 2002, p. 115).

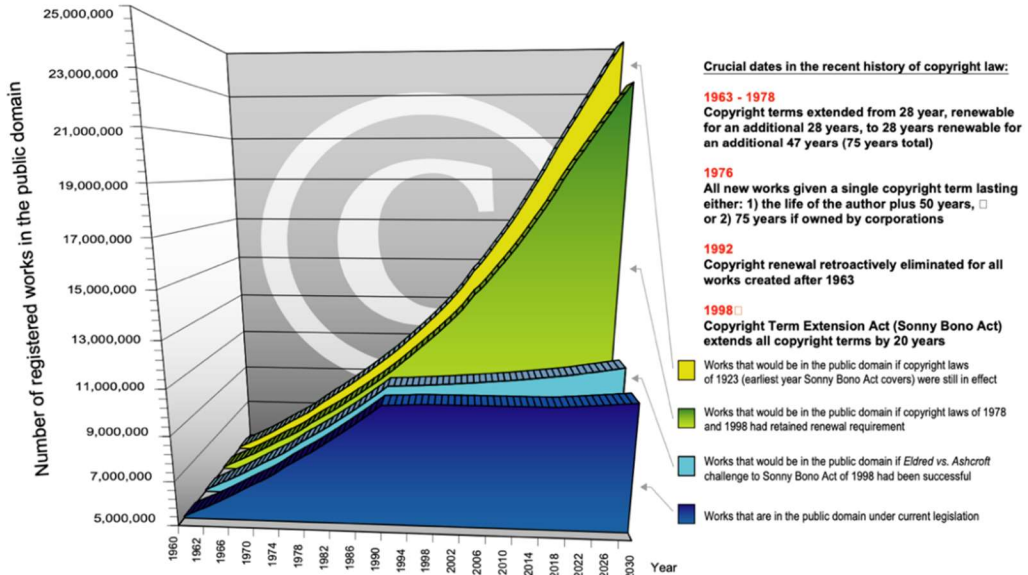
*Figura 6. Impacto da reforma no copyright em relação à entrada de obras em domínio público.*

---

<sup>7</sup> *United States v. Alfonso D. Lopez Jr.*, 514 U.S. 549 (1995).

Fonte: WORTHINGTON; MURPHY, 2003.

## Copyright Reform: the Stagnation of the Public Domain



Conforme dados do *LA Times* de 2008, o *Mickey* tem uma taxa de reconhecimento, nos Estados Unidos, de 97%, a maior já constatada, superando inclusive a do Papai Noel, o que o torna a personalidade mais conhecida entre todas, mortas ou vivas, reais ou fictícias (MENN, 2008). Além disso, o personagem é uma fonte de dinheiro muito importante para a empresa – segundo estimativas da Forbes, que o classificou como o “bilionário mais rico da ficção”, seu valor para a *Disney*, em 2004, era de 5,8 bilhões de dólares ao ano (FORBES, 2004).

A perspectiva, sob a legislação atual, é de que o *Mickey* de *Steamboat Willie* ingresse em domínio público em 2024. No entanto, o personagem é cada vez mais valioso para a *Disney*, o que leva a discussões sobre a possibilidade de uma nova extensão do tempo de proteção.

Obras de 1923, que foram abrangidas pelo CTEA, já ingressaram no domínio público em 2019 e a perspectiva é de que,

de fato, não haja nova alteração, eis que, desde o advento da *internet*, o contexto mudou muito (LANDAU, 2020, p. 256-257; LIU, 2013, p. 1397-1398). Evidência disso foram os grandes protestos *online* ocorridos em 2012, contra o *Stop Online Piracy Act* (SOPA). Essa lei tinha por objetivo combater infrações de direitos autorais e de bens pirateados *online*, mas foi considerado por muitos como uma censura à liberdade de expressão e foi alvo de grande resistência por parte da população (LEE, 2018). De todo modo, ainda é possível que a *Disney* recorra a mecanismos como a proteção de marca registrada para manter o monopólio de uso de seus personagens, conforme será exposto a seguir (1.2.1., *infra*).

## 1. 2. DOMÍNIO PÚBLICO

O domínio público não deve ser visto como a esfera do material autoral que não merece receber proteção, mas sim como um mecanismo que permite que o funcionamento do sistema, ao deixar as obras à disposição de todos (LITMAN, 1990, p. 968) após o período de exclusividade do autor. Nesse ponto, estão inclusos no domínio público: 1) elementos (como ideias e fatos) e obras que não recebem proteção (como documentos do governo); 2) obras que tiverem seu prazo de proteção expirado; e 3) obras que ainda estão protegidas, no escopo das limitações dos direitos autorais (como o *fair use*).

### 1. 2. 1. ENTRADA DE OBRAS EM DOMÍNIO PÚBLICO

A entrada de obras em domínio público se dá por definição legal (*legal commons*) ou por determinação do próprio autor (*social commons*).

Por disposição do artigo 45, da Lei de Direitos Autorais, no Brasil, pertencem ao domínio público: i) obras em relação às quais transcorreu o prazo de proteção; ii) obras de autores

falecidos que não tenham deixado sucessores; e iii) obras de autores desconhecidos, com ressalva à proteção legal destinada aos conhecimentos étnicos e tradicionais.

Por sua vez, no sistema dos Estados Unidos, usualmente as obras estão em domínio público se i) são anteriores à existência de uma lei de *copyright*; ii) a proteção de *copyright* expirou; iii) a proteção de *copyright* se perdeu ou nunca foi adquirida por alguma razão; e iv) a obra nunca foi abrangida pela lei de *copyright* (FISHMAN, 2012, p. 5).

A fim de uniformizar a contagem do prazo pelo qual uma obra é protegida, a Convenção de Berna determinou, na alínea 5, do artigo 7º, que este é calculado somente a partir do dia 1º de janeiro do ano que seguir à morte do autor ou a à publicação, por exemplo. Em virtude disso, sempre no dia 1º de janeiro de cada ano é comemorado o dia do domínio público, com o fim da proteção das obras e a sua entrada em domínio público, para que tenham uso comum.

No caso das *social commons*, o autor consente expressamente com a reprodução de sua obra, o que pode ser feito por meio de licenças. Isso se dá sobretudo a partir do advento da *internet*, em que muitas obras são publicadas sem pretensão econômica (BRANCO, 2011, p. 233).

Assim, à parte dos extremismos de não conceder nenhum direito ao autor ou de conceder todos os direitos ao autor, é possível estabelecer uma visão intermediária, em que a obra seja protegida de alguma forma, mas que o público possa realizar usos que normalmente não seriam permitidos com a sua proteção integral.

Dessa forma, as licenças públicas gerais como a *Creative Commons* se prestam a “marcar uma gama de conteúdo sobre o qual se possa, de maneira fácil e confiável, criar-se” (LESSIG, 2005, p. 253). Através desse mecanismo, o autor determina a extensão da licença e pode conceder direitos como o de modificar a obra original ou inclusive explorá-la economicamente.

## 1. 2. 2. FORMAS DE UTILIZAÇÃO DE OBRAS EM DOMÍNIO PÚBLICO

É importante destacar que um personagem pode até entrar em domínio público, mas, se outras obras inventarem novas características para o personagem, essas obras serão protegidas elas mesmas pelo direito autoral. Assim, só poderão ser utilizadas como matéria-prima para novas criações as referências relativas às primeiras.

Nesse sentido, exemplificativamente, a obra original *O Mágico de Oz* está em domínio público, mas o filme de 1939, não, então características e aspectos visuais do longa, como os sapatos de rubi, ainda estão protegidas pelo *copyright*. Ainda, os nomes dos 7 anões da Branca de Neve e o sapato de cristal da *Cinderela* são dos filmes da *Disney*, não dos contos de fadas originais em domínio público que inspiraram a sua criação.

Quanto ao *Mickey Mouse*, ainda que a obra *Steamboat Willie* de fato ingresse no domínio público em 2024, somente será possível utilizar as características do personagem apresentadas nessa obra específica (MARTIN, 2002, p. 317-318)<sup>8</sup>, em que, além de ser preto e branco e não contar com suas luvas, possui orelhas, mãos, pés e olhos menores. Posteriormente, em 1929, com *The Opry House*, recebeu as luvas brancas; em 1935, na obra *The Band Concert*, teve sua primeira versão colorida; em 1940, em *Fantasia*, apareceu com uma roupa especial de feiticheiro; e assim por diante, até chegar na versão atual amplamente conhecida.

---

<sup>8</sup> Scott Martin, em sua obra a respeito dos mitos propagados sobre o domínio público, argumenta que, mesmo que o *Mickey* original tivesse entrado em domínio público em 2003, não haveria impacto nas utilizações modernas do personagem, que continuariam a ser protegidas. Dessa forma, a *Disney* não sofreria significativos impactos econômicos com a entrada em domínio público de *Steamboat Willie* e sua distribuição, livre de *royalties*, pela internet.

Figura 8. Diferentes versões do Mickey Mouse ao longo dos anos.



Fonte: HERITAGE AUCTIONS, 1993.

Conforme analisa Stephen Gould, inclusive o temperamento psíquico do personagem sofreu alterações com o passar do tempo. O *Mickey* original era um sujeito visto como indisciplinado e até um pouco sádico, mas, ao se tornar um símbolo nacional conhecido, houve a expectativa de que agisse de forma adequada em suas aparições, como uma figura fofa, amigável e inofensiva, o que se refletiu na sua aparência: a partir de medições nas proporções do personagem, verificou-se um maior tamanho relativo da cabeça, olhos e crânio mais largos, todos traços da juventude (GOULD, 1980).

Destaca-se o caso *Silverman v. CBS*<sup>9</sup>, em que foi analisado o programa de rádio *Amos n'Andy*, transmitido entre 1928 e 1948, bem como o show televisivo homônimo, baseado em seus personagens, sob o domínio da CBS. Em 1981, Stephen Silverman, com o objetivo de produzir uma comédia musical para a *Broadway* com base nos personagens, requereu uma tutela que declarasse seu direito de fazê-lo, já que os programas transmitidos antes de 1948 estariam em domínio público, já que a CBS abandonou seus direitos.

Assim, a Corte decidiu que Silverman poderia utilizar todos os elementos dos *scripts* anteriores a 1948, que estariam em

<sup>9</sup> *Silverman v. CBS*. 870 F.2d40 (2d Cir. 1989).

domínio público, mas não poderia fazer uso de qualquer desenvolvimento adicional dos *scripts* posteriores a 1948, protegidos pelo *copyright*. Deve-se, portanto, analisar de forma cuidadosa o desenvolvimento dos personagens ao longo do tempo, a fim de verificar quais aspectos e delineamentos ainda estão protegidos e quais já se encontram em domínio público, estabelecendo uma diferenciação entre a obra original e suas versões posteriores (LIU, 2013, p. 1449).

## 2. USO DE MARCA REGISTRADA PARA PROTEGER OBRAS EM DOMÍNIO PÚBLICO

No Brasil, a marca registrada integra os sinais distintivos, compreendendo elementos visuais que são utilizados para designar pessoas, produtos ou serviços (BITTAR, 2019, p. 73). No âmbito da Lei 9.279/1996, a Lei da Propriedade Industrial, por força do inciso XVII, do artigo 124, somente é permitido o registro de obras literárias, artísticas ou científicas caso haja consentimento do autor ou do titular ou caso a titularidade seja a mesma, para que não haja confusão ou associação indevida.

Já o *Lanham Act* norte-americano abrange marcas que adquiriram ou possuem distinção inerente, não são funcionais e continuam a serem utilizadas no comércio, incluindo cores, cheiros e sons (LANDAU, 2020, p. 258-259).

Discute-se a possibilidade do uso do mecanismo de marca registrada ou *trademarks* para proteger obras que estão em domínio público de serem utilizadas livremente, porque, enquanto a proteção autoral é limitada, o registro de marca é passível de sucessivas renovações. No entanto, como destaca Sarah Landau, o objetivo da marca registrado é de prevenir a concorrência desleal e facilitar aos consumidores a identificação dos produtos com a sua fonte, enquanto o direito de patentes e o direito autoral visam a promover a inovação (LANDAU, 2020, p. 258).



Um caso regional relevante, julgado em 1979, pela Corte Distrital do Distrito Sul de Nova York, foi *Frederick Warne & Co. v. Book Sales Inc*<sup>10</sup>, acerca do personagem *Peter Rabbit*. As obras do coelhinho, de autoria de Beatrix Potter e publicadas originalmente pela *Frederick Warne & Co*, estavam em domínio público há tempos, pois foram publicadas entre 1904 e 1912. Uma companhia chamada *Book Sales Inc*, em 1977, publicou um livro que continha sete histórias em domínio público além de ilustrações originais da Sra. Potter ao longo das páginas e na capa. A partir disso, a editora original entrou com uma demanda por infração ao direito de marca registrada em relação às ilustrações.

A Corte então assim decidiu:

O fato de um personagem ou de um *design* protegido por *copyright* ter caído no domínio público não deve impedir a sua proteção sob as leis de marca registrada, desde que seja demonstrado que foi adquirido um significado independente de marca registrada, identificando de alguma forma a fonte ou o patrocínio dos produtos (...). Como a natureza do direito de propriedade conferido pelo *copyright* é significativamente diferente daquela da marca registrada, a proteção da marca registrada deve ser capaz de coexistir e possivelmente se sobrepor à proteção do *copyright*, sem apresentar dificuldades de preempção<sup>11</sup>.

Ainda, consolidou-se a doutrina do *secondary meaning*, definindo que, para receber uma proteção, as ilustrações deveriam ter o poder de associá-las imediatamente à sua fonte – no caso, as versões publicadas pela editora *Frederick Warne & Co* – e poderiam causar confusão caso utilizadas por terceiros.

---

<sup>10</sup> *Frederick Warne & Co., Inc. v. Book Sales Inc.*, 481 F. Supp. 1191 (S.D.N.Y. 1979).

<sup>11</sup> Tradução livre da autora de: “The fact that a copyrightable character or design has fallen into the public domain should not preclude protection under the trademark laws so long as it is shown to have acquired independent trademark significance, identifying in some way the source or sponsorship of the goods (...). Because the nature of the property right conferred by copyright is significantly different from that of trademark, trademark protection should be able to co-exist, and possibly to overlap, with copyright protection without posing preemption difficulties.”

Assim, compradores poderiam adquirir o produto da demandada em erro, acreditando se tratar do produto da demandante (LIT-MAN, 1994, p. 432).

Merece destaque também a decisão da Suprema Corte de 2003, no caso *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp*<sup>12</sup>, em que se tratou da obra *Crusade in Europe*, de 1948, escrita por *Dwight Eisenhower* e publicada pela *Doubleday*. A *Fox*, no mesmo ano, obteve os direitos exclusivos para produzir uma série baseada no livro. Em 1975, a *Doubleday* renovou os direitos da obra, mas a *Fox* não fez o mesmo em relação à série televisiva, que ingressou no domínio público em 1977. Já em 1988, a *Fox* readquiriu os direitos televisivos sobre a obra e licenciou às companhias *SFM Entertainment* e *New Line Home Video* o direito de realizar a distribuição em vídeo.

Ocorre que, em 1995, a *Dastar* lançou uma coleção, denominada *World War II Campaigns in Europe*, utilizando-se de cenas da versão original da série televisiva, revendendo-as como seu próprio produto. Assim, em 1998, a *Fox*, juntamente com a *SFM* e a *New Line*, ingressou com uma ação alegando que houve violação do *Lanham Act*, pois a *Dastar* estaria utilizando material alheio como se fosse seu. A esse respeito, em que pese a Corte tenha reconhecido que as obras criativas possam ser protegidas por registro de marca, o *Lanham Act* não tinha por objetivo estender direitos de proteção expirados, pois, nesse caso, limitaria as possibilidades de uso de materiais encontrados em domínio público.

Assim, ainda que seja possível a sobreposição dos direitos autorais com os de marca registrada, conforme adverte Irene Calboli, é preciso ter em mente que essa prática resulta em uma expansão artificial da proteção e causa profundos impactos na verdadeira função pela qual esses institutos existem:

Indubitavelmente, a sobreposição de direitos é uma escolha conveniente para indústrias intensivas de direitos de *copyright*

---

<sup>12</sup> *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 539 U.S. 23 (2003).

e de propriedade intelectual porque essa prática maximiza e prolonga direitos exclusivos a partir da exploração de lacunas e diferenças entre o *copyright* e a proteção de marca registrada. Ainda assim, a sobreposição dos direitos vai diretamente contra o propósito do sistema de propriedade intelectual, que deve incentivar o progresso, a criatividade e a justiça no mercado competitivo. Como tal, a sobreposição de direitos deve ser proibida ou cuidadosamente limitada com um vigoroso controle judicial, tanto *ex ante*, por meio da negação da existência dos direitos, como *ex post*, por meio da aplicação das defesas legais existentes<sup>13</sup> (CALBOLI, 2014, p. 34).

Como destaca a autora, recentemente, apenas um tribunal abordou essa questão, mas depois da repercussão, decidiu voltar atrás. Foi o caso de 2011 *Fleischer Studios v. A.V.E.L.A.*<sup>14</sup>, julgado pela Corte de Apelação do Nono Circuito, relativamente à personagem *Betty Boop*, criação do studio de Max Fleischer do início da década de 1930. *Fleischer* alegou que detinha dos direitos autorais e de marca registrada sobre a personagem e que houve violação por parte da *A.V.E.L.A.* ao vender suas próprias mercadorias, incluindo bonecas e camisetas, com a imagem da *Betty Boop*.

Atualmente, alguns filmes da personagem já estão em domínio público, devido a falhas no registro da obra e na sua renovação. Assim, inicialmente, em decisão de fevereiro de 2011, a Corte sustentou a impossibilidade de reconhecimento de infração à marca registrada, argumentando que, caso se entendesse que as representações da *Betty Boop* pela *A.V.E.L.A.* infringiam as marcas registradas da *Fleischer*, a personagem

---

<sup>13</sup> Tradução livre da autora de: Undoubtedly , overlapping rights are a convenient choice for copyright intensive industries and intellectual property practitioners because this practice maximizes and prolongs exclusive rights by exploiting gaps and differences among copyright and trademark protection . Still, overlapping rights run directly against the purpose of the intellectual property system, which is supposed to incentivize progress, creativity , and fairness in the competitive market. As such, overlapping rights should be prohibited or carefully limited with vigorous judicial control , both *ex ante* through denying the existence of the rights and *ex post* through applying existing statutory defenses.

<sup>14</sup> *Fleischer Studios v. A.V.E.L.A.* No. 09-56317 (2011).

nunca entraria em domínio público, resultado diretamente contrário ao *Dastar*.

No entanto, foi feita uma petição de *rehearing*, para nova análise da causa, sob o argumento de que a aplicação da decisão de *Dastar* foi extensiva. A partir disso, em agosto de 2011, houve novo julgamento, em que se manteve o entendimento de que não houve infração à marca registrada, mas por outro fundamento, que seria a falta de evidência sobre a existência de *secondary meaning* no caso concreto.

No caso do *Mickey Mouse*, a *Walt Disney Corporation* já empreendeu uma série de esforços para proteger, por meio da marca registrada, o nome de seu personagem e suas diferentes versões, inclusive através de uma marca composta que apresenta a evolução do personagem. Essa mesma estratégia vem sendo utilizada também por outras corporações, para proteger *Peter Rabbit* e *Zorro* (GRIMES LLC, 2019).

Outrossim, em relação ao *Mickey*, o argumento de *secondary meaning* é muito forte, pois tanto a figura do personagem como até mesmo a sua silhueta levam à associação direta com a empresa *Disney*. Inclusive, como destaca Sarah Landau, a própria versão do *Steamboat Willie* vem sendo incorporada na fase moderna da empresa, podendo ser encontrada como mercadoria e associada a outras obras (LANDAU, 2020, p. 267), sobretudo no contexto de comemoração dos 90 anos do personagem, em 2018.

Joseph Liu aponta que, nesses casos, há possibilidade de confusão por parte do consumidor, já que, por um longo período de tempo, a *Disney* deteve o direito exclusivo de fazer e autorização a elaboração de obras incorporando o *Mickey Mouse*. Contudo, a partir da sua entrada em domínio público, esse não vai mais ser o caso, visto que existirá a possibilidade de terceiros também produzirem suas próprias obras (LIU, 2013, p. 1433).

No Brasil, não existe uma jurisprudência consolidada sobre o tema. De todo modo, há, por exemplo, o caso da marca

registrada, pela Nestlé, de uma pintura de Vermeer, que está em domínio público<sup>15</sup>. Essa ilustração tem sido utilizada pela empresa em seus produtos da marca “A Leiteira”, que vende laticínios em geral. No entanto, esse deferimento foi muito criticado pela doutrina por violar o interesse público no domínio público.

Assim, em ambos os países, como não há disposição legal sobre a proteção dos elementos de marca registrada a partir de obras em domínio público, não há um entendimento uníssono e pacífico sobre o assunto, o que causa incertezas sobre como se procederá no caso do Mickey. Potencialmente será um assunto a ser discutido a partir de 2024, com a entrada da obra *Steamboat Willie* em domínio público – contanto que, até essa data, não haja nova tentativa de extensão da proteção autoral.

### 3. REGRA DO TRATAMENTO NACIONAL

A fim de superar o problema da territorialidade, segundo o qual cada nação tem suas próprias regulamentações sobre a proteção autoral, a Convenção de Berna estabeleceu duas hipóteses: a regra do tratamento nacional e a regra do prazo mais curto. Nesse sentido, conforme o artigo 7, alínea 8, da Convenção de Berna, “em todos os casos, a duração será regulada pela lei do país em que a proteção for reclamada; todavia, a menos que a legislação deste último país não disponha de outro modo, ela não excederá a duração fixada no país de origem da obra”.

O princípio do tratamento nacional, o país irá conceder às obras estrangeiras, no máximo, o prazo de proteção que confere às obras de seus nacionais (BARBOSA, 2010, p. 173). Já conforme a regra do prazo mais curto, havendo disparidade entre o prazo do país de origem da obra e o país em que a proteção é reclamada, vigora o mais curto. Tanto no Brasil (LDA, Art. 2º) como nos Estados Unidos (Copyright Law, Section 104, c) é adotada a regra do tratamento nacional

---

<sup>15</sup> Processo 904476189 do INPI.

Apesar dessa abordagem ser pouco explorada, é possível entender que obras que hoje ainda estão protegidas nos Estados Unidos em virtude do CTEA, como o próprio curta *Steimboat Willie*, estariam já em domínio público, pois, nesse país, o prazo, para obras audiovisuais datadas de tal época é de 95 anos a partir do dia 1º do ano subsequente à publicação, enquanto, no Brasil, é de 70 anos.

## CONCLUSÃO

Concluindo-se, o papel dos direitos de propriedade intelectual é justamente de “ajudar os autores a lucrar o suficiente para, em primeiro lugar, aprimorar o ambiente criativo o suficiente para estimulá-los a criarem obras; e, em segunda lugar, encorajá-los a tornarem suas obras acessíveis a nós” (LITMAN, 1994, p. 434)<sup>16</sup>. No entanto, agora ele atua muitas vezes como uma cerca, que nos separa e nos restringe o acesso às obras (BOYLE, 2008, p. 12).

Lessig analisa que, atualmente, bem quando temos uma ampla tecnologia que permitiria um grande desenvolvimento criativo, a lei não o permite, e ninguém pode fazer com as obras da *Disney* o que *Walt Disney* fez com diversas obras em domínio público, como as dos *Irmãos Grimm* (LESSIG, 2004, p. 10). Há alguma verdade na expressão popular de que “nada se cria, tudo se copia”, pois, inevitavelmente, qualquer criação recebe influências de obras anteriores, e, permitida a livre utilização dessas obras sem necessidade de autorização, a produção cultural é estimulada e facilitada.

Ainda, a entrada de obras em domínio público é de suma relevância para a construção das bases culturais e a efetivação de direitos garantidos constitucionalmente – “os direitos à

---

<sup>16</sup> Tradução livre da autora de: “What we want, rather, is to assist authors in earning just enough profit to, first, enhance the creative environment enough to stimulate them to create works in the first place, and, second, encourage them to make their works available to us”.

educação, à liberdade de expressão, ao acesso ao conhecimento, à cultura, que conduzem todos à dignidade da pessoa humana, são mais facilmente realizados na medida em que a sociedade se alimenta de domínio público robusto e facilmente acessível” (BRANCO, 2011, p. 278).

Acima dos interesses corporativos financeiros em manter a exclusividade, o interesse público na garantia de acesso a obras artísticas, que é oponível ao autor depois de ele desfrutar do período de exclusividade, deve prevalecer. Com a entrada em domínio público da obra, há prevalência do interesse público justamente porque o interesse privado já foi plenamente satisfeito durante o período de uso exclusivo (BARBOSA, 2010, p. 247). Por esse motivo, não seria cabível a utilização da marca registrada para limitar indefinidamente o acesso a obras cuja proteção autoral já acabou, principalmente considerando a importância do domínio público para a produção cultural.

Nesse sentido, é muito importante o constante debate acerca do tema, o que, infelizmente, não costuma ser habitual no Brasil, o que conduz a profundas incertezas. Assim, a realização de uma análise comparada com os Estados Unidos, local de nacionalidade de grandes corporações detentoras de direitos autorais, e a utilização de suas decisões judiciais como fonte de estudo pode ser muito decisiva para a consolidação prática do direito brasileiro. Nada se cria, tudo se copia: desde as obras autorais ao direito.



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AFONSO, Otávio. *Direito autoral: conceitos essenciais* [livro eletrônico]. Baureri: Manole, 2009.
- ASCENSÃO, José Oliveira. A pretensa “propriedade”

- intelectual. *Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo*, vol. 20, 2007, p. 243-261.
- BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual* [livro eletrônico]. 2. ed. São Paulo: Lumen Juris, 2010.
- BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor* [livro eletrônico]. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019. P. 126.
- BOYLE, James. *The public domain: enclosing the commons of the mind*. New Haven: Yale University Press, 2008.
- BRANCO, Sérgio. *O domínio público no direito autoral brasileiro – uma obra em domínio público*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011.
- CALBOLI, Irene. Overlapping trademark and copyright protection: a call for concern and action. *Illinois Law Review Slip Opinions*. 2014. P. 25-34.
- CHAVES, Antônio. Visão geral do direito de autor. *Doutrinas Essenciais de Direitos Humanos*, vol. 2, 2011, p. 375-378.
- FISHMAN, Stephen. *The public domain: how to find & use copyright-free writings, music, art & more*. 6. ed. Berkeley: NOLO, 2012.
- FORBES. *Crescimento no streaming e receita dos parques temáticos impulsionam ações da Disney*, 2022. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-money/2022/02/crescimento-no-streaming-e-receita-dos-parques-tematicos-impulsionam-acoes-da-disney/>. Acesso em 23 jun. 2022.
- FORBES. *Forbes Top-Earning Fictional Characters*, 2004. Disponível em: [https://www.forbes.com/2004/10/19/cz\\_04fiction\\_toptens-lide.html?sh=3d9712264ebe](https://www.forbes.com/2004/10/19/cz_04fiction_toptens-lide.html?sh=3d9712264ebe). Acesso em 29 de abril de 2021.
- GILDEN, Andrew. Life, death, public domain. *George Mason Law Review*, vol. 22, 2014. P. 13-62.
- GOULD, Stephen Jay. *The panda's thumb: more reflections in*



- natural history. New York: W.W. Norton & Company, 1980.
- GREZLAK, Victoria. Mickey Mouse & Sonny Bono go to court: the copyright term extension act and its effect on current and future rights. *John Marshall Review of Intellectual Property Law*, 2002. P. 95-115.
- GRIMES LLC. *Steamboat Willie*: Mickey Mouse, copyrights and trademark protection (Part III of III), 2019. Disponível em: <https://www.gandb.com/2019/08/steamboat-willie-mickey-mouse-copyrights-and-trademark-protection-part-iii-of-iii/>. Acesso em 15 de março de 2021.
- KHANNA, Derek. 50 Disney movies based on the public domain. *Forbes*, 2014. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/derekkhanna/2014/02/03/50-disney-movies-based-on-the-public-domain/?sh=5798ccbc329c>. Acesso em 26 de abril de 2021.
- LANDAU, Sarah Sue. Of mouse and men: will mickey mouse live forever? *New York University Journal of Intellectual Property & Entertainment Law*. Vol. 9, 2020. P. 249-278.
- LANDES, William; POSNER, Richard. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003.
- LEE, Timothy. Why Mickey Mouse's 1998 copyright extension probably won't happen again. *Ars Technica*, 2018. Disponível em: <https://arstechnica.com/tech-policy/2018/01/hollywood-says-its-not-planning-another-copyright-extension-push/>. Acesso em 18 de março de 2021.
- LESSIG, Lawrence. *Cultura livre*: como a mídia usa a tecnologia e a lei para barrar a criação cultural e controlar a criatividade [livro eletrônico]. Trad. COSTA, Fábio Emílio. São Paulo: Trama, 2005. Disponível em:

- <https://www.ufmg.br/proex/cpinfo/educacao/docs/10d.pdf>. Acesso em 15 de abril de 2021.
- LESSIG, Lawrence. The Creative Commons. *Montana Law Review*, vol. 65, 2004. P. 1-14.
- LITMAN, Jessica. Mickey Mouse emeritus: character protection and the public domain. *University of Miami Entertainment and Sports Law Review*, vol. 11, 1994. P. 429-436.
- LITMAN, Jessica. The public domain. *Emory Law Journal*, vol. 39, 1990. P. 965-1023.
- LIU, Joseph P. The new public domain. *University of Illinois Law Review*, 2013. P. 1395-1456.
- MARTIN, Scott. The mythology of the public domain: exploring the myths behind attacks on the duration of copyright protection. *Loyola of Los Angeles Law Review*, vol. 36, 2002. P. 253-322.
- MENN, Joseph. Whose mouse is it anyway? *LA Times*, 2008. Disponível em: <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2008-aug-22-fi-mickey22-story.html>. Acesso em 29 de abril de 2021.
- ODY, Lisiane Feiten Wingert. *Direito e arte: o direito da arte brasileiro sistematizado a partir do paradigma alemão*. São Paulo: Marcial Pons, 2018.
- OMPI. *Guia da Convenção de Berna relativa à Proteção das Obras Literárias e Artísticas*. Genebra: OMPI, 1980. Disponível em: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/copyright/615/wipo\\_pub\\_615.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/copyright/615/wipo_pub_615.pdf). Acesso em 24 de abril de 2021.
- REDDY, Michael. Supreme Court hears case on Copyright, Mickey Mouse and Congress. *AALL Spectrum Magazine*, vol. 7, 2003, p. 8-27.
- SCHLAFLY, Phyllis. *Why Disney has clout with the republican congress*. Eagle Forum, 1998. Disponível em: <https://eagleforum.org/column/1998/nov98/98-11-25.html>. Acesso em 27 de abril de 2021.

- SHAPIRO, Stephen M. Certiorari Practice: the Supreme Court's Shrinking Docket. *Litigation*, v. 24, n. 3, 1998, p. 25-33.
- WALT DISNEY ARTS CLASSICS. *Mickey Through The Years*, 1993. Imagem por Heritage Auctions, HA.com. Disponível em: <https://comics.ha.com/itm/animation-art/serigraph/mickey-through-the-years-mickey-mouse-limited-edition-serigraph-walt-disney-1993-/a/7142-97273.s>. Acesso em 28 de abril de 2021.
- WORTHINGTON, Jay; MURPHY, Luke. Copyright reform: the stagnation of the public domain. *Cabinet Magazine*, 2003. Disponível em: <http://cabinetmaganize.org/issues/10/publicdomainpostcard.php>. Acesso em 23 de abril de 2021.