

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS - CCJE
FACULDADE NACIONAL DE DIREITO - FND

ANTONIO VISCONDE RODRIGUES DE MIRANDA FILHO

OS ATIVOS DIGITAIS NO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL

RIO DE JANEIRO
2023

ANTONIO VISCONDE RODRIGUES DE MIRANDA FILHO

OS ATIVOS DIGITAIS NO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação da **Professora Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário.**

RIO DE JANEIRO
2023

CIP - Catalogação na Publicação

R696a Rodrigues, Antonio Visconde
ATIVOS DIGITAIS NO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO
INTERNACIONAL / Antonio Visconde Rodrigues. -- Rio
de Janeiro, 2023.
43 f.

Orientadora: Kone Cesário.
Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade
Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2023.

1. Marcas. 2. Ativos Digitais. 3. Classificação
Internacional de Nice. I. Cesário, Kone , orient.
II. Título.

ANTONIO VISCONDE RODRIGUES DE MIRANDA FILHO

OS ATIVOS DIGITAIS NO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação da **Professora Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário**.

Data da Aprovação: __ / __ / ____.

Banca Examinadora:

Orientador

Membro da Banca

Membro da Banca

Rio de Janeiro

2023

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho à minha família, que me deu vida e apoio incondicional, e aos meus amigos que me trazem alegria para que eu continue seguindo em frente.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho só foi possível graças a ajuda de meus pais, minha irmã, meus professores e meus amigos, pelos quais tenho enorme apreço e infinita gratidão.

Primeiramente, gostaria de oferecer a minha mais sincera gratidão a meus pais, que sempre me deram todo o seu amor, suor e lágrimas para que eu me tornasse a pessoa que sou hoje.

Também agradeço a professora Kone Prieto Furtunato Cesário, que foi essencial não apenas na formação e desenvolvimento deste trabalho, mas também no meu interesse pela matéria de propriedade intelectual. Me considero um aluno de muita sorte por ter assistido as suas aulas e ter presenciado a sua paixão por PI.

Agradeço a todos os meus amigos que sempre estiveram ao meu lado e com os quais eu compartilhei tantos momentos de alegria, tanto na Faculdade Nacional de Direito quanto fora dela.

EPÍGRAFE

“Não ser amado é falta de sorte, mas não amar é a própria infelicidade.”

Albert Camus

RESUMO: O presente estudo visa, primeiramente, contextualizar as marcas e a sua proteção de seus direitos em meio ao mercado de ativos digitais que nasceu com a popularização do metaverso e das tecnologias blockchain. Ante a expansão do mercado de ativos digitais, com destaque para a formação de marcas para ativos digitais que simbolizam produtos ou serviços físicos, busca-se analisar como esses novos e emergentes tipos de produto serão inseridos na Classificação Internacional de Nice. Para isso, será observada a tendência dos escritórios internacionais de propriedade intelectual em inserir das marcas de produtos identificando ativos digitais na classe internacional 9, assim como seus riscos e suas consequências. Por fim, são exploradas as possíveis alternativas para solucionar o problema através da análise de declarações e documentos publicados sobre o tema por representantes em matéria de propriedade intelectual e do Acordo de Nice.

Palavras-chave: Marca; Metaverso; Blockchain; Ativos Digitais; Nice; Classe

ABSTRACT: The present study aims, firstly, to contextualize trademarks and their rights' protection amidst the market of digital goods born with the popularization of the metaverse and the blockchain technologies. In view of the expansion of the market for digital assets, with a highlight on the formation of trademarks for digital goods that symbolize physical products or services, it is sought to analyze how these new and emergent types of products will be inserted in the Nice International Classification. For this, the tendency of international offices for intellectual property to insert these marks for products identifying digital goods in the international class 9 will be observed, as well as its risks and consequences. Lastly, possible alternatives to solve the problem will be explored through the analysis of statements and documents concerning the matter, published by representatives of intellectual property and the Nice Agreement.

Keywords: Trademark; Metaverse; Blockchain; Digital Assets; Nice; Class

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

LPI – Lei de Propriedade Industrial

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual

WIPO – World Intellectual Property Organization

INTA – International Trademark Association

CUP – Convenção da União de Paris

TRIPS – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

P2P – peer-to-peer

NFT – non-fungible tokens

DLT – Distributed Ledger Technology

SUMÁRIO

Introdução.....	11
1: O conceito de marca e seus sistemas no Brasil.....	13
1.1: A classificação internacional de Nice.....	22
2: Uso dos ativos digitais na contemporaneidade.....	24
3: A classificação dos ativos digitais perante o sistema de Nice.....	33
Conclusão.....	39
Bibliografia.....	40

INTRODUÇÃO

A marca é um ativo intangível que, quando bem administrado, se mostra como um dos mais valiosos bens que seu titular possui em seu portfólio. Sendo responsável pela identificação e familiaridade dos consumidores com o produto ou serviço que representa, não é exagero afirmar que ela é peça integral para que empresas possam ganhar destaque em relação às suas concorrentes dentro do mercado que se revela cada vez mais como competitivo, além de também servir como selo de garantia para os consumidores que reconhecem a marca.

Diante de sua primordial relevância como instrumento alavancador da distintividade dos produtos e serviços que representam, diversos acordos e legislações foram criados com o intuito de garantir a devida proteção para as marcas, com destaque para o Acordo de Nice, assinado por diversos países, dentre eles o Brasil, cujo propósito foi criar uma classificação internacional de produtos e serviços para as marcas, permitindo assim a melhor identificação de hipóteses de violação de direito marcário e a padronização de classes de marcas entre os países signatários do acordo.

Com o advento das inovações tecnológicas trazidas pela Web3, como o metaverso e a tecnologia de blockchain, as marcas estão sendo inseridas em um setor do mercado ainda inicial, mas que se mostra altamente lucrativo e com incrível potencial, sendo amplamente considerado o pontapé inicial de uma nova era digital, onde as barreiras geográficas são mais turvas e são reveladas as possibilidades para que todo e qualquer tipo de bem, inclusive do mundo material, possa ser transmitido até esses espaços virtuais.

Frente à formação de novos contextos tecnológicos que até então não foram propriamente regulados ou muitas vezes sequer compreendidos, surgem dificuldades no que tange as classes em que alguns desses mencionados novos ativos digitais devem ser inseridos,

especialmente considerando que muitos deles se tratam de meras contrapartes virtuais de bens físicos já existentes.

Uma das medidas sendo adotadas por muitos escritórios internacionais de propriedade intelectual para remediar esse problema é a caracterização de todos os produtos relacionados a esses ativos digitais na classe internacional 9, que acolhe, dentre os mais variados produtos, softwares de computador e outros bens relacionados. No entanto, diante da variabilidade no uso e na finalidade de muitos desses novos ativos digitais, que muitas vezes sequer possuem relação entre si além do fato de serem virtuais, o risco de superlotação da referida classe internacional se torna cada vez mais real, indo de maneira contrária ao propósito original da constituição de classes internacionais, qual seja, a divisão padronizada e harmônica de produtos e serviços.

No capítulo I, será explicada a noção da marca como essencial para todos os titulares inseridos no mercado, assim como também serão analisados os mecanismos vigentes de tutela dos direitos marcários no Brasil, com destaque para a LPI e o Acordo de Nice.

Já no capítulo II do presente trabalho, serão analisadas as novas tecnologias existentes no contexto virtual hodierno, começando com um breve contexto de sua concepção, até chegarmos em suas principais características. Além disso, também exploraremos a relação que a instituição das marcas com os ativos digitais pertencentes a esse mercado emergente.

Finalmente, no capítulo III serão analisadas as medidas que inserem os referidos ativos digitais na classe internacional 9, assim como serão discutidas suas potenciais consequências e as possíveis alternativas que podem ser tomadas.

1 – O Conceito de marca e seus sistemas no Brasil

A marca é o bem da propriedade industrial utilizado para identificar produtos e serviços, se tratando de um dos ativos inatingíveis mais valiosos para empresas pois não só representa os investimentos aplicados por elas para atingir proveito econômico, mas também a capacidade de reconhecimento e fidelidade do público consumidor para com outras marcas inseridas no mercado.

É inegável a proeminência das marcas no que pese sua capacidade de representar valor para quem as detém. Cunhada como a mais importante das propriedades industriais, Denis Barbosa destaca a função da marca como sendo não apenas indicativa da origem de determinado produto ou serviço, mas como propaganda, “além de poder também identificar a origem, deve primordialmente incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular” (2003, p.786).

Não por menos, a notabilidade da marca como essencial ativo intangível das empresas é exemplificada em pesquisas de agências consultoras de marcas como a Interbrand, que em 2022 avaliaram o valor total das maiores 100 marcas do mundo em mais de US\$ 3 trilhões (INTERBRAND, 2022).

No mercado cotidiano, a competitividade acirrada perante a variedade de bens oferecidos, que muitas vezes não possuem diferenças notáveis entre si, é resolvida através da distintividade, originalidade ou apelo da marca aos consumidores. Nesse contexto, expõem Dias e Batista (2019, p.3):

Se, em datas anteriores à abertura dos mercados, nos anos 1980, os serviços oferecidos não encontravam grande concorrência – não havendo, por isso, interesse em fazer deles um ponto de diferenciação entre marcas –, hoje a realidade é substancialmente diferente. Vivemos o capitalismo das marcas, em que se multiplicam as escolhas entre múltiplos produtos semelhantes. O mercado passou a oferecer uma espécie de ampliação “aparente” das opções de consumo e produção, sendo que, além disso, quase tudo pode ser rapidamente copiado e com grande qualidade. Na verdade, muitos desses produtos não são capazes de se diferenciarem entre si pelo seu benefício

tradicional, exigindo um novo modelo de gestão no nível da criação de valor para a marca. Inovação e a capacidade técnica, embora importantes, já não são suficientes. Reconhece-se, portanto, que a marca não pode ser uma mera etiqueta.

A atividade que se resume na gestão de uma marca e o valor que ela apresenta é chamado de *brand equity*. Nota-se que uma marca vantajosa em *brand equity* é associada a uma qualidade percebida agregada a seus produtos ou serviços ofertados, o que possibilita um aumento no preço de tais bens pela mera conexão à uma marca valorada positivamente. Em contrapartida, a receita gerada por esse custo inflacionado pela marca poderia ser utilizada na criação de mais valor à marca (AAKER, 1998, p. 16-17).

Diante disso, é evidenciado o processo retroalimentativo das marcas, já que o incentivo para atribuir recursos para o desenvolvimento e manutenção de uma marca forte está conectado à capacidade de seu titular em oferecer um bem de qualidade consistentemente. Quando uma marca não demonstra constância na qualidade do seu portfólio, não há uma associação positiva dos consumidores com experiências passadas e, conseqüentemente, não há preferência de um bem associado à uma marca por um sem marca (LANDES E POSNER, 2003, p. 14).

Importa destacar que o valor de uma marca é mensurado através das experiências e conhecimento que os consumidores têm sobre ela, ultimamente influenciando em suas ações no momento de adquirirem algum bem atrelado à uma marca. A relação do consumidor para com a marca define se a resposta de determinada iniciativa de marketing para certo produto será positiva ou negativa.

Ainda sobre a relevância da marca para as empresas, ensinam Landes e Posner (2003, p. 68):

The value of a trademark to the firm that uses it to designate its brand is the saving in consumers' search costs made possible by the information that the trademark conveys or embodies about the quality of the firm's brand. The brand's reputation for quality and thus the trademark's value depend on the firm's expenditures on product quality, service, advertising, and so on. Once the reputation is created, the firm will obtain greater profits because repeat purchases and word-of-mouth references will add to sales and because consumers will be willing to pay a higher price in exchange for a savings in search costs and an assurance of consistent quality.

A percepção positiva adquirida por uma marca leva ao seu destaque no mercado, mas a sua transformação e consequente gestão em de um ativo intangível forte requer um investimento de tempo e capital, além da ajuda de profissionais de diversas áreas (BUDAC e BALTADOR, 2013, p.2), em um processo duradouro e custoso que recompensa a capacidade dos titulares de destacarem seu produto ou serviço através de inovação e originalidade. Assim, uma marca que possui alto valor não se dá por acaso, mas é fruto de todas as decisões estratégicas e financeiras tomadas até então para que fosse obtido tal resultado.

As marcas também exercem influência sob o ponto de vista publicitário pois, conforme já mencionado, são o meio pelo qual um produto ganha destaque e é distinto dentre outros similares. Segundo Maitê Moro, o signo que constitui uma marca provém uma “sensação de proximidade por conhecimento da marca” (2003, p. 42). Assim, as marcas apelam para a familiaridade dos consumidores, hábitos de consumo criados pelo conhecimento da qualidade de algo.

As marcas e a publicidade possuem íntima relação na medida em que são essenciais ou, ao menos, extremamente relevantes para a prosperidade uma da outra. Esse panorama de crescimento mútuo também é ressaltado por Moro, que salienta: “se, de um lado, a marca se desenvolve pela publicidade, de outro, é ela instrumento indispensável à mesma publicidade” (2003, p. 43).

Por conta do caráter patrimonial que as marcas possuem, é comum que haja tentativa de aproveitamento parasitário de terceiros que tentam pegar atalhos ao angariar-se do reconhecimento e da fama conquistada por algumas marcas. Nesse contexto, o amparo jurídico às marcas revela-se imprescindível para que não haja violação dos direitos marcários garantidos às empresas, impedindo ou corrigindo essas ocorrências.

Exposta a inegável vantagem econômica que as marcas bem administradas proporcionam, não é de surpreender que o Brasil tem observado uma crescente no número de depósitos para marcas. Dados publicados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) revelam que no ano de 2021 o Brasil recebeu mais de 394 mil novos depósitos, uma alta de 32.3% em relação ao ano de 2020. Tais estatísticas posicionam o INPI como a 9ª agência que mais acolheu pedidos de registro de marca em todo o mundo (WIPO, 2023).

No Brasil, as normas que regem os direitos da propriedade industrial estão dispostas na Lei nº 9.279/96, ou Lei da Propriedade Industrial. Nela estão definidas as regras para o depósito de um pedido de registro de marca para que seu titular obtenha os direitos marcários próprios para impedir a sua violação. A LPI define a marca registrável a partir de dois requisitos: o sinal deve ser “susceptível de representação visual” e “destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa”.

A legislação brasileira permite que qualquer sinal seja considerado marca, desde que possa ser apresentado visualmente e possua distintividade, veracidade e novidade relativa (BARBOSA, 2003, p. 702). Em outras palavras, a marca deve ter particularidades próprias que a diferencie das demais, não pode ser enganoso em sua essência e deve constituir novidade em relação às marcas concedidas pelo INPI, não sendo registrável signo que seja reprodução ou imitação parcial de marca já existente, especialmente se utilizada para identificar produtos ou serviços relacionados

Ainda sobre os requisitos para registrabilidade da marca, Fábio Coelho lista como indispensável a novidade relativa do sinal na atividade que identifica, a não colidência com marca notória e, por último, o não impedimento por lei, como no caso em que uma marca se enquadre em uma das proibições dispostas no artigo 124 da LPI (2011, p.113).

Não obstante, Denis Barbosa também menciona a *apropriabilidade*, como um dos requisitos para a proteção jurídica da marca, citando-a como o potencial de um sinal “se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado” (2003, p. 700). Em outros termos, diz respeito à capacidade de uma marca de adquirir distintividade a o produto ou serviço que identificar.

A distintividade é inerente à marca registrável a partir do momento em que se reconhece que o propósito da marca é o destaque, o reconhecimento de um bem ou serviço dentre muitos outros que possuem categoria idêntica ou similar. Visto que a marca depende de sua diferenciação torna-se impossível desvincular tal conceito.

O Brasil utiliza-se do sistema atributivo para administrar o registro de marcas, que garante que o direito sobre um sinal só se dá a partir do seu registro. Assim, obtém prioridade sobre o uso exclusivo do sinal o titular que primeiro depositar seu pedido de registro (INPI,

2023). No entanto, caso um titular de boa-fé comprove utilização de marca idêntica ou semelhante há pelo menos 6 meses, lhe é conferida a possibilidade de reivindicar o direito de precedência ao registro, conforme disposto no art. 129, §1º da LPI.

O detentor de uma marca que busca sua proteção através de respaldo jurídico deve fazê-lo por via do registro de marca pela Autarquia responsável por tal função no Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que recebe o depósito de todos os pedidos de registro de marca e decide por sua registrabilidade através dos requisitos dispostos pela legislação vigente e pelos princípios do direito de marcas, podendo o titular ou partes interessadas ingressarem em ações judiciais contra as decisões do INPI após esgotarem seus direitos na instância administrativa.

A marca passível de ter seu registro concedido deve se ater aos princípios fundamentais imperativos para o direito de marcas, e deve cuidar para que sua marca não se enquadre em nenhum dos obstáculos que ensejam na irregistrabilidade de um sinal, dispostos nos incisos do artigo 124 da LPI, que será discutido à frente.

Caso a preexistência de marca de terceiro seja responsável pelo indeferimento de um pedido de registro, o INPI avalia se há tal impedimento através da comparação entre conjuntos marcários – observando os aspectos nominativos, figurativos e ideológicos da marca pretendida – assim como também analisa se as marcas seriam passíveis de confusão ou associação indevida pelos seus respectivos públicos-alvo.

O primeiro dos princípios fundamentais que servem de base para todo o sistema marcário brasileiro é o da territorialidade, previsto no artigo 129 da LPI, que explicita que o respaldo jurídico conferido pelo estado para com a marca não extrapola o território nacional. Da territorialidade extrai-se que após o registro de marca, pouco importa se o limite de atuação do titular pelo país, ou se uma marca considerada colidente apenas exerce sua atividade em região diferente da marca preexistente, o registro ainda assim estará protegido em todo o contexto nacional.

No entanto, gozando da proteção denominada de *extraterritorialidade* e, portanto, servindo como exceção ao princípio supramencionado está a marca disposta no artigo 6 Bis da Convenção da União de Paris (CUP) e artigo 126 da LPI, chamada de marca notoriamente

conhecida. Ademais, também releva mencionar que a marca notoriamente conhecida também possui suporte no artigo 16.3 do acordo conhecido como Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS), do qual o Brasil também é signatário.

Todos os países integrantes da CUP, também chamados de unionistas, se comprometeram a assegurar a tutela jurídica da marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para além do território em que estão registradas, de modo que o Brasil pode rejeitar pedidos de registro de marca com base em registros concedidos em outros países, desde que a marca seja avaliada como notoriamente conhecida e que o país também integre a CUP (INPI, 2023).

Da territorialidade também se extrai que, após o registro de marca, pouco importa o titular atuar em apenas uma região específica do país, ou não utilizar sua marca em escala nacional, o registro ainda assim estará protegido em todo o contexto nacional. Assim, embora o princípio da territorialidade não permita que os direitos exclusivos de uma marca ultrapassem as fronteiras de seu território nacional, também garante que o resguardo dos direitos da marca seja assegurado amplamente no país em que foi registrada.

Dessa limitação dos direitos exclusivos da marca ao respectivo território nacional em que foi registrada, temos que um dos principais objetivos da territorialidade é respeitar a soberania de cada nação, especialmente considerando que os escritórios de propriedade intelectual por todo o mundo possuem diferentes processos para o registro de marca.

Posto que o princípio da territorialidade garante que cada país tenha suas próprias particularidades, requerimentos e exigências para a concessão de marcas, conseqüentemente temos que a marca registrada em determinado país é considerada independente de suas contrapartes registradas em outros países, ainda que se pertencentes ao mesmo titular, conforme explicitado no próprio art 6 Bis da CUP.

A marca notoriamente conhecida obtém tal título por conta do seu conhecimento pelo público consumidor. Atualmente, é permitido ao INPI o indeferimento de ofício para marcas que violem a proteção garantida às marcas notoriamente conhecidas (BARBOSA, 2003, p.769). Entretanto, salienta-se que inexistente um critério objetivo para a definição de uma marca como

notoriamente conhecida, basta que seu titular prove tal grau de distintividade, ou que o examinador responsável pela análise de colidências a reconheça de ofício.

Entretanto, ainda que não haja requisitos estabelecidos para a classificação de uma marca como sendo notoriamente conhecida, sendo, um entendimento subjetivo dependente da discricionariedade do agente que estiver examinando tal questão, Moro (2003, p.103) enfatiza a existência de características em comum para todas as marcas notoriamente conhecidas:

As características comuns que apresentam as marcas notoriamente conhecidas são as seguintes: exceção ao princípio da territorialidade (A); elevado grau de conhecimento pelo público consumidor (B); proteção especial às marcas nacionais e estrangeiras não registradas no Brasil (C); e restrição a produtos idênticos ou similares (D). Aproveitar-se-á ainda para se fazer uma observação sobre as marcas de serviço (E).

O Princípio da Especialidade se refere à proteção garantida às marcas em relação aos produtos e serviços respectivos ao exercício de sua atividade (INPI, 2023). O INPI adota o sistema de classes conhecido como Classificação de Nice, que será devidamente explicado mais à frente, para facilitar a divisão de produtos e serviços, assim como para localizar marcas de terceiros que violem sinal já registrado. A novidade relativa do signo será analisada, primeiramente, com base na classe desejada e na atividade especificada.

Como a verificação de colidência entre as especificações de duas marcas similares seria um processo laborioso se feito sem qualquer rumo, o sistema da Classificação de Nice classifica todas as marcas em 45 classes, sendo as classes de números 1 a 34 referentes a produtos, ao passo que as classes de 35 a 45 relativas à serviços. Assim, a classe na qual uma determinada marca está inserida determina sobre quais produtos ou serviços esse registro terá direitos exclusivos relativos ao signo concedido.

No processo de exame de colidências são levadas em consideração marcas inseridas na mesma classe, porém, a mesma classe pode identificar produtos que não possuem relação, o que exige um exame particular para cada caso. Por exemplo, a classe 09 identifica, dentre outros produtos, programas de computador e óculos, que não são concorrentes e na maioria das vezes não induziriam nenhum consumidor ao erro, ainda que o elemento nominativo das marcas fosse idêntico.

Por outro lado, marcas em classes diferentes podem ser consideradas colidentes caso possuam afinidade, como é o caso das classes 16 e 41, que podem caracterizar livros e serviços de ensino respectivamente, atividades que estão intimamente ligadas em seu ramo de serviço, inseridas no mesmo segmento de mercado e que possuem o mesmo público-alvo.

A exceção ao Princípio da Especialidade se dá na forma das marcas de Alto Renome, descritas no art. 125 da LPI como gozando de proteção em todos os ramos de atividade, podendo servir como anterioridade impeditiva para qualquer marca que seja similar ao seu sinal, ainda que atue em mercado sem qualquer relação ao da marca indeferida ou anulada.

A marca de Alto Renome pode ser classificada como aquela que possui tamanha força a ponto de ser facilmente reconhecida por grande parte do público consumidor. Nesse caso, a Lei concede uma proteção adicional à essas marcas, que ultrapassa os limites do princípio da especialidade, a fim de impedir que terceiros utilizem desses sinais para se aproveitarem de sua fama. Nesse sentido, pontua Dannemann (2005, p.226):

A marca notória, que a Lei nova denomina, com acerto, "de alto renome", conforme veremos adiante, sobrevoa todas as categorias de produtos ou serviços em função de seu magnetismo. Assim, onde quer que esteja, será, inexoravelmente, associada à sua origem. A sua proteção contra associação falsa é objetiva, não dependendo de considerações em torno de possível relação entre os produtos ou serviços fixada pelas técnicas mercadológicas da época do exame.

Temos que o principal propósito da tutela da marca de Alto Renome é resguardá-la como um todo, não só nos contextos em que realiza o exercício de sua atividade, especialmente por conta do risco da ocorrência de aproveitamento parasitário através da concorrência desleal, cuidando também para que sua reputação construída não seja maculada por terceiros que não podem garantir e entregar a mesma qualidade e consistência pela qual a marca de Alto Renome é conhecida.

A identificação de tal prática não costuma ser óbvia, pois o autor que deseja se apropriar da fama de outra marca intenta agir de maneira que confunda ou induza a associação indevida pelos consumidores, mas que ao mesmo tempo evite a atenção do titular da marca original. Nessa tangente, Denis Barbosa (2022, p. 275) ressalta:

Atos de concorrência desleal tendem a contar com algum tipo de dissimulação. O contrafator raramente é ostensivo no seu ato de usurpação, de associação, de violação reputacional, de desorganização empresarial alheia, de apropriação de bens imateriais insuscetíveis de concorrência interdita ou de qualquer outra forma de abuso do direito de concorrer, já que tal facilitaria o controle jurisdicional através de um pleito compensatório, de cessação ou de natureza inibitória. *Mutatis mutandi*, tal seria tão inusitado quanto um ladrão avisar à polícia que acabara de subtrair coisa alheia móvel, ou cantarolar em voz alta em via pública que aquela bolsa (alheia) acabara de ser capturada mediante alguma forma de fraude.

Ademais, cuida mencionar também do artigo 124 da LPI, que cuida das hipóteses em que a marca se torna ilícita e, portanto, irregistrável caso ela se enquadre nos incisos de seu texto, com especial destaque ao inciso XIX, que torna ilícita a marca que constituir reproduz ou imita marca que já possua registro concedido perante o INPI, desde que para distinguir produto ou serviço idêntico ou relacionado e que sejam passíveis de confusão ou associação indevida pelo consumidor.

Importa estabelecer a diferença entre reprodução e imitação para uma melhor compreensão dos limites do exame de colidência marcária. Pode-se dizer que a reprodução se trata de réplica integral de um determinado elemento da marca, seja ele figurativo ou nominativo (Denis Barbosa, 2003, p. 718). A reprodução de marca já concedida é impedida de se tornar registro pois apresenta-se passível de confusão pelo consumidor.

Ainda sobre a reprodução marcária, aponta acertadamente Dannemann (2005, p. 227) em sua obra:

Importante anotar que, havendo reprodução (= ocorrência de um tipo, de uma matriz), torna-se ilícita, quando não autorizada, porque desprovida do mesmo valor funcional. A marca tem a função de dizer da origem e características de um produto ou serviço. É sinal com determinada carga, por assim dizer, "valorativa". Quando exprime coisa diversa, torna-se um sinal de trânsito com função trocada: o sinal que mandava ir para a esquerda queria dizer, em realidade, que se deveria trafegar na direita. Torna-se moeda falsa. Ainda que semiologicamente perfeita a reprodução, deixa de sê-lo, juridicamente, quando, a míngua de legitimidade para expor-se no produto ou serviço, deixa de traduzir o conteúdo original, lesando o proprietário do sinal matricial e fraudando o consumidor.

Em contrapartida, a imitação não se trata de cópia servil, mas adquire uma forma que se aproxima da essência do sinal de tal maneira que é possível que haja confusão haver confusão. Nesse quesito, a imitação pode se dar em incontáveis tipos diferentes, razão pela qual a LPI não

estabelece uma definição exata para a imitação, deixando o auferimento sob critério do tomador de decisões (DANNEMANN, 2005, p.227).

Resta esclarecer que a reprodução ou imitação só é ilícita quando feita em relação ao elemento característico de um sinal. Certas marcas podem conter termos considerados genéricos ou descritivos da atividade que exerce, que por si só não seriam considerados suficientes para lhe conferir distintividade. Tais elementos não distintivos são considerados secundários ou negligenciáveis, e é permitida a coexistência de diversas marcas que os possuam em comum (INPI, 2023).

A reprodução ou imitação de elemento secundário ou negligenciável, portanto, não enseja em indeferimento do pedido de registro de marca, mas somente no elemento caracterizador da marca, denominado de principal. Assim, marcas podem possuir diversos elementos em comum e ainda assim não serão consideradas colidentes, desde que seus elementos distintivos não possam ser confundidos com os de marca alheia.

Ao ter o seu registro concedido, o titular obtém direitos marcários apenas sobre os sinais caracterizadores de sua marca, e não dos secundários. Numa situação hipotética em que um titular tenha seu registro concedido para marca denominada de “RIACHO SOFTWARES”, para identificar programas de computador e softwares na classe 09, o proprietário da marca não detém direitos exclusivos sobre o termo “softwares”, mas tão somente à palavra “riacho”, considerando o primeiro ser termo comum e descritivo para a classe pretendida e, portanto, sua concessão contrariaria o requerimento de novidade relativa e distintividade da marca.

1.1 – A Classificação Internacional de Nice

O Acordo de Nice Relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços aos Quais Se Aplicam as Marcas de Fábrica ou de Comércio, estabelecido em 1957 na Conferência Diplomática de Nice, é empregado até hoje pelos países que adotam o sistema atributivo de registro de marcas, e é inclusive utilizado nas designações via Protocolo de Madri, perante a OMPI.

Seu principal objetivo é a harmonização da classificação de produtos e serviços por todos os países pertencentes ao Acordo, para que assim o titular de uma determinada marca consiga registrá-la em diversas jurisdições sem maiores dificuldades. Via de regra, ao definir

uma ou mais classes para sua marca, o titular escolhe também os produtos e serviços sobre os quais sua marca terá direitos exclusivos.

Além disso, o Acordo de Nice também estabelece um comitê de experts constituído por representantes de todos os países signatários do acordo. Ao referido comitê é incumbido deliberar sobre eventuais mudanças e atualizações na lista da classificação (George Irimescu, 2021, p. 793). Diante dos inúmeros avanços tecnológicos hodiernos e das mudanças de paradigma da sociedade, revelam-se necessárias revisões e adições à Classificação de Nice para que o sistema não se torne ultrapassado e deixe de cumprir seu principal papel de harmonização do sistema atributivo.

Entre diversas mudanças notáveis feitas pelo Comitê de Experts de Nice (Nice Committee of Experts), destaca-se a criação das classes de serviço 43 a 45, a partir da revisão da classe 42, no ano 2000 (George Irimescu, 2021, p. 739). Dessa forma, estabelecemos que os produtos e serviços estabelecidos pela classificação em suas respectivas classes podem ser realocados para uma classe inteiramente nova, caso seja necessário.

Conforme já mencionado, as classes internacionais possuem a função de designar o escopo dos produtos e serviços a serem englobados por uma marca, assim facilitando o processo de avaliação de disponibilidade de marcas. Assim, embora cada classe represente uma miríade de produtos e serviços diferentes, elas foram criadas com o intuito de que houvesse uma mínima afinidade entre seus bens listados para que justificasse sua inclusão na mesma classe.

No entanto, o escopo de algumas classes é bem mais amplo e variado do que de outras, causando uma redundância na análise marcária. Ao considerarmos a classe 25, que identifica artigos de vestuário num geral, podemos concluir que duas marcas similares incluídas nessa mesma classe dificilmente podem coexistir, posto que provavelmente atuam no mesmo segmento de mercado e, portanto, apresentariam um risco de confusão ao consumidor.

Não obstante, tendo agora a classe internacional 9 como exemplo, em sua lista estão presentes uma variedade de produtos que não possuem similaridade ou sequer afinidade no mercado, como programas de software e roupas de proteção, gerando assim uma redundância na listagem de seus produtos. Essa diferença de padrões no escopo de proteção entre diferentes classes gera uma incerteza sobre o propósito da classificação internacional em si, já que a

inclusão de produtos e serviços não relacionados em certas classes exige do examinador e do depositante da marca uma atenção extra durante a pesquisa de marcas preexistentes.

De todo modo, a classificação internacional de Nice continua sendo o sistema mais coeso e viável para a padronização dos processos de registro de marca. Ainda que cada país possua particularidades no que pese os requisitos para a concessão de marca, não há dúvidas que a classificação internacional vigente é peça integral para o funcionamento atual na expansão internacional de inúmeras marcas.

Demonstradas as maneiras como ocorre a violação marcária nas condições imaginadas na época em que a Lei foi constituída, e explicado o funcionamento e finalidade da classificação de Nice, custa agora traçar um panorama de como as transformações tecnológicas da atualidade resultaram em diversos problemas para a identificação dos limites do direito de marcas e em contratempos para a classificação das marcas através do sistema de Nice.

2 – Uso dos ativos digitais na contemporaneidade

A chegada da internet ocasionou em mudanças estruturais em todos os aspectos da sociedade, trazendo maior sincronização em áreas como o comércio e a comunicação. Em sua infância, era que agora denominamos de *Web 1.0*, a internet consistia em páginas de textos e imagens estáticas que estavam disponíveis a todos os usuários da *World Wide Web* à distância de algumas teclas, mas ainda carecia da interatividade dinâmica que viria com o advento das próximas fases.

A transição para a *Web 2.0*, por outro lado, é marcada por uma maior possibilidade de interação através da disposição de novas ferramentas digitais, que vieram na forma de redes sociais, podcasts, vídeos, e em geral o compartilhamento de conteúdo por outros usuários, criando uma vivência mais interconectada por todo o mundo. A mudança de paradigma ocasionada pela *Web 2.0* pode ser resumida como a transformação da rede para um veículo de interação e participação entre usuários, com funções que incentivam a criação de comunidades e vocabulários internos.

Atualmente, estamos em um período de transição direcionado à *Web 3.0*, que uma alteração não apenas na forma como as pessoas a utilizam, mas também em como o mercado consegue trazer novas formas de capitalização. Ela é caracterizada por se basear em uma série de conceitos e, por isso, não é possível sumariá-la da mesma maneira que as outras fases precursoras. Por um lado, podemos dizer que um dos aspectos desse novo período são as tecnologias descentralizadas, como a blockchain (MURRAY; KIM; COMBS, 2022).

Ademais, a popularização do conceito de metaverso e a utilização das marcas a partir de ativos digitais em contrapartida ao seu emprego no mundo físico cria diversas áreas cinzentas no direito marcário que serão discutidas à frente, em especial acerca da classificação dos diversos tipos de ativos digitais segundo às recentes instruções da OMPI e suas possíveis consequências no mundo jurídico.

O progresso tecnológico e o compartilhamento de informações proporcionados pela internet também foram responsáveis pelo surgimento de novos problemas legais e, especificamente para fins do presente trabalho, novas formas de violação marcária que não eram consideradas previamente. Conforme novos mercados que ainda estão em sua infância vão surgindo e empresas demoram para ingressar nesses novos ambientes, terceiros dotados de má-fé enxergam esses vácuos como possibilidade para aproveitamento parasitário, principalmente pela falta de regulação atual nesses espaços que serão discutidos mais à frente.

Inicialmente, cabe evidenciar que disputas envolvendo direitos de marca no mundo digital não são uma novidade atrelada à chegada do metaverso. Um exemplo disso é o caso, em que a BMW ingressou com ação civil em face da empresa TurboSquid (Case No 2:16-cv-02500-SDW-LDW, BMW Group v. Turbosquid, Inc., em 3 de maio de 2016), que vendia modelos digitais tridimensionais de produtos de marcas variadas, dentre eles os carros da BMW. Os modelos comercializados podiam ser usados pelos consumidores em jogos, comerciais, filmes e até podiam ser impressos em 3D (McKenna e Osborn, 2017, p. 1426).

Na ação, a BMW alegou violação de direitos marcários e de trade dress, concorrência desleal, violação de design de patente e enriquecimento sem causa. Como o modelo dos carros distribuídos possuía a logo da BMW a venda de tais modelos possivelmente confundiria os consumidores da loja de modelos tridimensionais, acreditando que estes seriam vendidos pela

própria BMW ou que eles teriam licença para tal, o que não era o caso. Ao todo, a parte autora apresentou 12 acusações contra a ré, detalhando cada um dos seus direitos infringidos.

Mostra-se relevante para o caso notar o fato de que, apesar das inúmeras acusações da BMW, nenhum de seus registros mencionados engloba modelos virtuais de seus veículos. Assim, não se podia ter certeza se a ré havia violado os direitos mencionados pela autora, ou seja, se a existência de um registro de marca para um produto físico impediria a venda de modelos tridimensionais digitais do referido bem por terceiros.

Em consequência ao processo em andamento, a empresa de modelagem concordou em silenciosamente retirar os produtos referentes aos carros BMW de sua loja, provavelmente por entender que a parte autora possuía razão, visto que os modelos tridimensionais eram idênticos às patentes registradas da autora e inclusive possuíam a sua logo. No entanto, ela ainda dispõe em seu website diversos outros modelos digitais de produtos de outras marcas.

Embora o caso descrito acima não seja tão controverso em questão de matéria de direito marcário, considerando que os modelos se tratavam de réplicas da BMW e ainda exibiam a sua logo e, portanto, pode-se entender que a empresa ré estava vendendo produtos a partir de sinais idênticos aos registrados pela autora, esse caso serve como demonstrativo de que as empresas e titulares que desejam resguardar suas marcas no mundo atual são forçadas a interagir com a iminente digitalização de produtos ou serviços existentes do plano físico para o mundo virtual.

Assim, com o advento das inovações tecnológicas representadas pela Web 3.0, conceitos como o metaverso, blockchains e tokens não-fungíveis (NFTs) começaram a ser mencionados de maneira geral e muitas vezes equivocada. Para se ter uma ideia precisa das consequências que os ativos digitais contemporâneos podem apresentar para o direito de marcas, temos primeiro que esboçarmos um perfil sobre esses termos para melhor compreensão.

O termo metaverso tem suas origens no livro de 1992 *Snow Crash*, do autor Neal Stephenson, onde é descrita uma realidade virtual em que usuários podem interagir entre si através de avatares digitais. Desde então, inúmeras outras obras de ficção científica como *Neuromancer* (William Gibson, 1984) e *Ready Player One* (Ernest Cline, 2011) descreveram cenários similares em que houvesse uma tecnologia de realidade aumentada que transportasse pessoas do mundo físico ao virtual (Schlemmer e Backes, 2008, p. 521).

Para fins explicativos, podemos considerar o conceito de avatar como a representação virtual de uma pessoa física no mundo digital, sendo discricionário ao titular do avatar decidir sobre as feições e escolhas tomadas por essa identidade virtual. O avatar seria o meio pelo qual as pessoas no plano físico poderiam interagir com o ambiente virtual e com outros usuários, também representados por seus avatares.

O mesmo conceito já foi utilizado inclusive em jogos como o *Second Life*, publicado em 2003 pela empresa Linden Lan, e permitia aos seus usuários a criação de uma vida digital online através de sua plataforma, permitindo que usuários pudessem personalizar seu avatar, ter uma casa, trabalhar em empregos virtuais e até interagir com outros jogadores.

Além disso, cabe também diferir os termos realidade virtual e realidade aumentada. Experiências de realidade virtual são caracterizadas pela inserção total do usuário em um mundo virtual, completamente alheio e independente do plano físico, através de acessórios sensoriais que passem informação sensorial possibilitando a imersão de seu usuário, tal qual nas obras de ficção científica descritas acima. Os objetos virtuais existem somente no contexto do mundo digital criado especificamente para tal propósito.

Por outro lado, podemos caracterizar a realidade aumentada como a inserção de objetos virtuais em ambientes do plano físico, tornados visíveis e acessíveis através de acessórios próprios para a realidade aumentada. Notadamente, os bens virtuais são realizados no plano físico, como é no caso do jogo Pokémon GO, publicado em 2016 pela Niantic, Inc., que utiliza do sistema GPS e da câmera de *smartphones* para mostrar, através dos celulares de seus jogadores, criaturas virtuais como se existindo no mundo material.

O metaverso, logo, pode ser sumarizado como a junção dos planos físicos e digitais sendo realizada através de uma rede de espaços e mundos virtuais interoperáveis. Ele não existe a partir de um espaço compartilhado, mas sim a partir de várias plataformas de realidade virtual que possuem diferentes funcionalidades e propósitos, ainda que todas cumpram os requisitos mínimos para serem definidas como parte do metaverso (INTA, 2023, p.14).

Ainda que nos últimos 2 anos observou-se um aumento significativo na criação de espaços virtuais idealizados com o plano de se criar um metaverso, fato é que a indústria de

jogos online já possuía investimentos e público base para esses mundos digitais interativos, junto de instrumentos desenvolvidos para a monetização de ativos digitais nesses universos.

Embora as expectativas altas para a adoção do público geral para o metaverso tenham sido falhas, tendo a Meta perdido mais de US\$ 700 bilhões em ações e caído das 20 maiores empresas do mundo em 2022, fato é que a indústria de games já efetivava a concepção atual que temos do metaverso muito antes do forte investimento que o mercado de realidade virtual sofreu no início de 2021, com jogos como o já mencionado Fortnite e Roblox gerando respectivamente US\$ 5.8 e US\$ 1.9 bilhões de dólares de lucro apenas com a venda de produtos digitais como cosméticos voltados exclusivamente ao uso em seus mundos virtuais interativos.

Outro aspecto integral para a compreensão da Web 3.0 é a tecnologia blockchain, uma rede descentralizada que, em suma, possibilita a segurança de dados sem a necessidade de intermédio de um agente moderador. Informações são inseridas em “blocos” imutáveis e mantidos sem a necessidade de regulação de um agente, possibilitando transações com o envolvimento de apenas duas partes iguais (peer-to-peer, ou P2P) o que representa um marco em questões de autenticação e transparência no registro de dados. Conforme explica Cesário, Pêgo e Costa (2021, p. 22):

“Diferente de bancos de dados regulares, nos quais toda a informação sobre determinada coisa é mantida centralizada em determinado local, nesta tecnologia há uma verdadeira rede descentralizada de informações, a qual permite a disposição aleatória de informações de toda sorte, em diversos dispositivos.”

A blockchain opera sobre uma tecnologia de registro distribuído descentralizada (Distributed Ledger Technology, ou DLT). Em outras palavras, a rede não é sustentada por uma entidade central, mas sim pela união de diversas redes de computadores dos próprios usuários da tecnologia. Filippi e Wright (2021, p.45) explanam essa característica da rede blockchain sucintamente:

Blockchains operate under a different hierarchical structure. They are supported by a network of computers, linked together via an overarching software protocol. At a generalized level, no single party controls a blockchain, and blockchains do not rely on one centralized party for their maintenance or operation. These shared databases operate globally and extend across national borders. Because they do not come with any centralized

authority or gatekeeper, anyone with an Internet connection can retrieve information stored on a blockchain simply by downloading freely available open source software.

Em 2008 foi criado o criptoativo mais proeminente da rede até hoje, a Bitcoin, sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. A natureza autorregulatória da moeda permite que transações sejam feitas entre pessoas de qualquer parte do mundo a partir de um código particular. Assim que a transação ocorre, a própria rede da Bitcoin valida a transação e automaticamente atualiza os valores das respectivas carteiras dos envolvidos na transação (FILIPPI; WRIGHT, 2021, p.21).

Os criptoativos podem ser descritos como os ativos digitais baseados na tecnologia da blockchain, sendo que criptomoedas, como a Bitcoin, são criptoativos que possuem natureza monetária e, conseqüentemente, certas características inerentes à referida natureza, como representar uma unidade de conta, reserva de valor e/ou meio de troca (UHDRE, 2021, p.64)

Atualmente, existem diversas corretoras de criptomoedas como, como a Binance e a Kraken, que agem como mediadoras para que usuários iniciantes possam adquirir esses ativos digitais monetários através da conversão em dólares americanos. A título exemplificativo, o valor mais alto em dólares (All-Time High, ou ATH) alcançado pela Bitcoin foi de aproximadamente US\$ 69 mil, em novembro de 2021, e no momento da realização desse trabalho a referida criptomoeda vale por volta de US\$ 30 mil.

A partir da blockchain, também é possível executar contratos automáticos e seguros, conhecidos como *smart contracts*, que são programas que realizam ações a partir da verificação de certas condições previamente estabelecidas e necessárias para sua ativação (FAJARDO, p.12). Assim, um *smart contract* pode ser usado em transações entre partes, e apenas cumpriria a transação caso todas as cláusulas acordadas por ambos os usuários fossem cumpridas, agindo de maneira autônoma.

Ainda sobre os *smart contracts*, explica brilhantemente Dayane Uhdre (2021, p.50):

Logo, os chamados “contratos inteligentes” nada mais seriam do que códigos, programas computacionais, autoexecutáveis, que, por serem “processados” em uma infraestrutura descentralizada (blockchain), trazem maior resiliência a mudanças. Assim, esses “contratos inteligentes” podem ser usados para

codificar e automatizar processos de negócios que podem então ser compartilhados e executados entre várias partes, oferecendo maior confiança e confiabilidade no processo, o que redundava, muitas vezes, em ganhos significativos de eficácia e eficiência. Da mesma forma, podem-se usar “contratos inteligentes” para se codificar de forma rígida acordos que envolvam transferência ou entrega de valores e outros tipos de ativos (como acordos de custódia ou pagamento mediante entrega de bens), ou até acordos mais complexos — dentro do limite de possibilidade que a lógica e a linguagem de programação permitem —, tornando-os mais transparentes, e de difícil (ou impossível) desistência para qualquer das partes.

Os *smart contracts* são baseados na plataforma Ethereum, o criptoativo que iniciou a segunda era das tecnologias blockchain ao apresentar a função de plataforma de base para a criação de aplicativos descentralizados e outros criptoativos, além de também possuir como atribuição secundária a possibilidade de ser utilizada como meio de transações, assim como a Bitcoin.

Além disso, os *smart contracts*, podem administrar transações de *tokens* digitais não-fungíveis, os chamados NFTs, que por possuírem tais características servem como certificados para a posse de variados tipos de ativos digitais como ingressos, obras de arte, itens colecionáveis, dentre outros (FAJARDO, p.12).

Para melhor esclarecimento, *token* é conceito que define a representação digital de um ativo, seja ele físico ou pertencente ao mundo virtual. Da utilização de tokens para representarem ativos físicos nasce o termo “tokenização de ativos”, caso cunhado por Dayane Uhdre (2021, p.64) como “verdadeiros avatares” dos bens materiais ou direitos que simbolizam. Dessa forma, qualquer item reconhecido como ativo pode ser “tokenizado”, adquirindo uma forma digital que a corresponde no mundo virtual.

Ademais, conforme a própria funcionalidade da tecnologia blockchain em si e a literalidade do nome “token não-fungível”, os NFTs são únicos e não podem ser copiados ou reproduzidos de maneira fidedigna, garantindo uma maior segurança ao titular sobre o ativo, pois possuem todas as informações referentes ao seu registro gravadas na rede blockchain, sendo impossível a adulteração de tais dados.

Como a tecnologia supramencionada é recente e, portanto, não possui a regulamentação jurídica devida, frequente é a ocorrência da venda de NFTs de marcas sem a autorização de suas titulares a partir de fraudes e da indução de consumidores ao equívoco de achar que estão

comprando um produto oficial. A clara falta de mecanismos de aplicação da lei nos espaços de venda de NFTs como o OpenSea – um dos principais mercados para os referidos tokens – contribui para venda desenfreada de ativos digitais por terceiros não licenciados.

O caso *Hermès v. Rothschild*, único julgamento acerca de direitos marcários sobre NFTs, levou essa discussão ao plano concreto. No acontecimento em questão, a empresa de luxo Hermès ajuizou ação contra o artista Mason Rothschild, que vendia NFTs das famosas bolsas Birkin da Hermès sob o nome “MetaBirkins” e utilizou da fama e conhecimento da empresa para aumentar o preço de sua arte digital. Ao fim, foi decidido que as NFTs do artista eram propositalmente enganosas, que então foi condenado a indenizar a empresa de artigos de luxo em US\$ 133 mil.

Vale destacar que alguns mercados digitais de plataformas no metaverso utilizam a tecnologia blockchain para realizar a venda de ativos digitais, principalmente na forma de NFTs. Isso ocorre principalmente em plataformas do metaverso descentralizadas, ou seja, que não é própria de nenhuma entidade ou titular (MACEDO, MIRO e HART, 2022).

Por exemplo, plataformas descentralizadas do metaverso - como Decentraland, The Sandbox e Axie infinity - operam com base na blockchain Ethereum. Além disso, elas também integram suas próprias criptomoedas, que foram criadas especificamente para seus respectivos metaversos, para operar transações que ocorrerem dentro dessas plataformas. Essas operações comumente envolvem a venda de NFTs, seja em forma de colecionáveis apenas utilizáveis no mundo digital em que foram compradas ou arte digital que pode ser carregada para outras realidades virtuais.

Ainda sobre a aplicabilidade da tecnologia *blockchain* no metaverso, os *smart contracts* possibilitam a realização de transações seguras, pois executam as condições do acordo automaticamente assim que atendidas as condições para iniciar a operação. É dispensada a necessidade de terceiros para confirmarem a autenticidade de processos em um potencial venda, e as partes não teriam que ajuizar ações para assegurar o cumprimento de eventuais cláusulas do contrato, já que o *smart contract* cumpre essa ação de maneira autônoma.

Com o crescimento do mercado de NFTs, também se observou o surgimento de empresas que operam especificamente a partir da venda desses ativos. O potencial para esse

mercado é significativo, ainda mais se considerando a recente criação de diversas marcas de moda digital como Auroboros, The Fabricant e Tribute Band, assim como a aparição de marketplaces específicos para a compra de modelos de *digital fashion*, como DRESSX e Replicant.

Acompanhando essas novas tecnologias, algumas marcas internacionais da indústria da moda, como Balenciaga, Lacoste e Victoria's Secret, já começaram a trazer seus negócios para o meio digital através de pedidos de registro nos escritórios internacionais. A Nike, por exemplo, depositou perante o United States Patent and Trademarks Office (USPTO) pedidos de registro de número 6837957 e 6621478, respectivamente nas classes 9 e 35, para a marca "RTFKT", para identificar artigos de vestuário digitais e o seu comércio.

Além do setor fashion, a LG Electronics depositou em 2023 o pedido nº PCT/KR2021/015927, para a patente de um aparelho televisivo que permite que seus usuários possam realizar a compra, venda e troca de NFTs com outros usuários. Não obstante, a renomada empresa alemã Faber-Castell também depositou pedidos de registro de marca nº 97929230, nas classes 09, 35 e 41, assinalando ativos digitais baseados em criptoativos, a venda de tais bens e o provimento de ambientes virtuais para interação de usuários.

Já no setor alimentício, o McDonald's ingressou com os pedidos de registro nos. 97253256, 97253276, 97253308, e 97253287 diante o USPTO, nas classes 09, 35, 41 e 43, para marca que sinaliza um restaurante no mundo virtual que integra seus serviços com o mundo físico, permitindo que um consumidor realizando um pedido de entrega no metaverso possa receber comida de verdade em sua casa.

Tais tendências sinalizam que, com a chegada da criação de ativos digitais sobre bens ou serviços físicos, é aberto um mercado virtual adjacente aos modelos de venda de produtos já estabelecido. As possibilidades de tokenização de ativos é quase infinita, sinalizando também uma expansão mercadológica sem precedentes.

Entretanto, diante da possibilidade de existência de variantes digitais de um produto físico, começaram a surgir questionamentos acerca do registro de marcas que representam certos ativos digitais, especificamente a respeito da classe em que elas devem ser depositadas para obterem tutela jurídica no mundo digital. Artigos de vestuário, que pertencem à classe 25

de Nice, ainda poderiam depositar suas variantes digitais na mesma classe? Ou ainda, seria preciso um novo registro em classe diferente caso eu deseje lançar uma versão digital de um produto físico cuja marca já foi concedida?

3 – A classificação dos ativos digitais perante o sistema de Nice

Em um *White Paper* lançado pela International Trademark Association (INTA), foi decididamente esclarecido que os tribunais podem exercer tutela sobre os direitos de uma marca na hipótese em que um terceiro dotado de má-fé infrinja pelo meio virtual marcas que só sejam registradas no plano físico (INTA, 2023, p. 18).

Os limites legais ainda são turvos em hipóteses mais complexas, a saber, um possível incidente onde uma marca de vestuário digital, devidamente registrada, possua coincidentemente o mesmo nome de outra marca de vestuário, existente no mundo real. A situação se acentuaria caso as marcas não fossem registradas pelo mesmo escritório nacional, pois os limites da territorialidade de artigos digitais existentes no metaverso sequer foi tocado de maneira que se chegasse à uma previsível conclusão (INTA, 2023, p.29).

Como o metaverso é configurado por uma série de plataformas online e, portanto, é inerentemente um conceito de mundo virtual descentralizado, formado pelo conjunto de todas as partes, não há como saber qual jurisdição de diferentes escritórios internacionais agiria sobre uma determinada marca atuando em determinado mundo virtual, na hipótese em que essa marca esteja registrada em diversos países para identificar ativos no metaverso.

Questões concernentes ao metaverso, ativos digitais e as classes internacionais que os designam foram debatidas na 33ª Sessão do Comitê de Experts de Nice, que delibera sobre tópicos recentes a fim de realizar alterações necessárias à Classificação de Nice para que esta acompanhe as mudanças no meio jurídico que ocorrem ao longo do tempo. A discussão central da referida sessão foi “Metaverso e NFTs”, e acerca da classificação de ativos digitais (WIPO, 2023).

Preliminarmente, cumpre dizer que os pedidos de registro que têm sido aceitos para identificar produtos e serviços referentes a ativos digitais estão inseridos nas classes 9, 35, 36, 41 e 42. Como previamente mencionado, as classes que representam produtos na Classificação de Nice cobrem os números 1 a 34, o que conseqüentemente demonstra que existe apenas uma classe de produtos para abarcar ativos digitais, a classe 9.

Durante a reunião, foi concluído que os termos “ambientes virtuais” e “NFT” poderiam ser assimilados na lista alfabética da classificação de Nice, e a maioria das delegações aprovou sugestões envolvendo “*vestuário virtual baixável*” e “*arquivos de imagem digital para download autenticados por tokens não-fungíveis [NFTs]*” na classe 9 (WIPO, 2023). Não obstante, a maioria deliberou por não incluir serviços virtuais para as mesmas classes de suas contrapartes no mundo físico:

However, although some delegations preferred to classify virtual services in the same manner as their real-world equivalent, the majority would not systematically do so due to concerns that some virtual services did not actually provide the same type of service or outcome as that in the real world. (WIPO, 2023, p. 4)

Assim, seguindo tal entendimento do Comitê junto com a mais recente instrução da Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)¹, os produtos condizentes a ativos digitais em qualquer forma devem ser inseridos na classe 9, independente da sua finalidade ou segmento de mercado para qual é direcionado. Uma exceção à regra seria nos casos em que um produto físico possui autenticação via um ativo digital em forma de NFT, como um calçado que possui certificado de autenticação via um token. Nessas ocasiões, o produto poderia ser registrado em outra classe senão a referente a ativos digitais (WIPO, 2023).

Outro fato retirado da supramencionada instrução da EUIPO e que merece ser destacado é o de que, embora ativos digitais sejam próprios à classe 9, o termo por si só é muito genérico e carece de precisão sobre o que ele emprega. Logo, é recomendado que a expressão “ativo digital” seja acompanhada de explicação sobre o que eles representam, a exemplo, “ativos digitais relativos a artigos de vestuário virtuais” (EUIPO, 2022).

¹ Veja: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news-newsflash/-/asset_publisher/JLOyNNwVxGDF/content/pt-virtual-goods-non-fungible-tokens-and-the-metaverse

Disso, podemos extrair que essa diferenciação importa para a análise de colidências marcárias. Assim, uma marca assinalando ativos digitais que representam artigos de vestuário não compartilha do mesmo mercado de outra marca que identifique ativos digitais que representam serviços alimentares. Embora essa diferenciação já exista para marcas que representem os referidos produtos em estado físico, a importância da admissão de diferença entre tipos de ativos digitais é notável pois revela que a classe 9 está agrupando produtos com finalidades não relacionadas pelo simples fato de se tratar de ativos digitais.

O USPTO também demonstrou seu posicionamento acerca da questão com através de recentes decisões de mérito sobre pedidos de marca. A Yuga Labs LLC, empresa responsável pelos famosos NFTs “Bored Ape Yacht Club”, teve um depósito de marca na classe 16 indeferido por identificar, “*coleccionáveis digitais; coleccionáveis digitais vendidos como tokens não fungíveis*”. Em sua decisão, o examinador destacou que os produtos reivindicados na classe pretendida deveriam ser referentes a bens impressos ou de papel, o que não era o caso, recomendando que o pedido fosse alterado para a classe 9.

Embora não haja nenhuma diretriz explicitamente confirmando que todos os produtos relativos a qualquer tipo de ativos digitais devem ser depositados na classe 9, a 12ª edição da Classificação de Nice passou a incluir “*arquivos digitais autenticados por tokens não fungíveis*” na classe internacional 9, e a mesma opinião acerca de ativos digitais foi reiterada durante a já referida sessão do Comitê de Experts de Nice.

Segundo a lista de produtos da Classificação de Nice, a classe 9 engloba bens relacionados aos diferentes ramos da tecnologia, exceto por itens especializados que possuem classificação própria. Esses produtos variam entre aparelhos científicos usados em laboratórios e instrumentos náuticos, cinematográficos, ópticos ou de fotografia. Além disso, também podemos destacar aparelhos para gravação de áudio, computadores, equipamentos de extinção de incêndio e, por último, mas não menos importante, softwares de computador, que por si só implicam todos os ativos digitais.

Fato é que a classe internacional 9 do Acordo de Nice abrange uma variedade de produtos que está continuamente se expandindo e, com a velocidade da ocorrência frequente de novas rupturas sobre os avanços tecnológicos, a tendência é que essa aglutinação de bens na classe 9 só aumente.

Antes da inclusão de ativos digitais em sua listagem, a classe 9 já era a maior de todas as classes do Acordo de Nice. Somando esse fato ao de que ativos digitais podem cobrir a representação virtual de qualquer outro bem físico, podemos observar que isso pode gerar um grande problema futuro no que tange à classificação de produtos.

Como o Acordo de Nice foi constituído ainda em 1957, por óbvio a classe 9 não foi pensada com a existência dos ativos digitais e suas funcionalidades que possuem hodiernamente. No entanto, não é possível ignorar o problema iminente sobre a extrema abrangência que a classe 9 terá sobre as outras classes de produtos.

Além disso, conforme já discutido, uma das funções essenciais da Classificação de Nice é o fato de que a designação de produtos e serviços de um registro permite que o autor defina o escopo de sua marca e, salvo no caso das marcas de Alto Renome, conseqüentemente também delimita os seus próprios direitos sobre determinados produtos e serviços. Como no caso das marcas de ativos digitais há uma dissonância entre os bens físicos e virtuais, a delimitação se torna turva e, no mínimo, cria insegurança jurídica.

Sendo uma das finalidades centrais do sistema internacional de classes adotado a agregação de produtos e serviços em comum para melhor facilitar o registro de marcas dos países unionistas, afunilar uma só classe com um grande número de produtos – muitos deles extremamente relevantes para o comércio na atualidade e, portanto, também obtendo maior interesse no número de pedidos de registro – contraria a ideia de organização e uniformidade proposta pela Classificação de Nice. Ao representar ativos digitais como um todo, a classe 9 acaba por representar a contrapartida virtual de todas as outras 33 classes internacionais referentes a produtos (INTA, 2023).

Outra questão que advém do uso dessas novas tecnologias é a falta de linhas divisórias certas entre produtos e serviços físicos e digitais, servindo de exemplo os restaurantes no metaverso agregados com delivery no mundo físico que a empresa McDonald's planeja criar. Já que a compra do ativo digital está diretamente relacionada com a entrega de sua contraparte no plano físico, não existe uma diretriz clara sobre qual classe seria apropriada para identificar essa atividade, ou até sobre a exigência de depósito em múltiplas classes para produtos ou serviços que embarquem situações atípicas como a descrita.

Para apresentar possíveis soluções aos problemas relacionados a superlotação de produtos na classe 9, a INTA publicou uma declaração perante o Comitê de Experts de Nice, afirmando estar desenvolvendo uma declaração com opções para reorganizar ou reconfigurar a classe 9 da Classificação de Nice ultrapassar os desafios apresentados. Para tanto, foram apresentadas 4 opções preliminares: A divisão da classe 9 em subcategorias; A transferência de alguns bens da classe 9 para outras classes existentes; a transferência de certos produtos da classe 9 para novas classes; e a falta de exigência de registro para ativos digitais de bens tangíveis (INTA, 2023).

A alternativa de dividir a classe 9 usaria como base um trabalho já feito pela OMPI em conjunto com a EUIPO, que desenvolveram uma divisão entre produtos e serviços similares dentro de cada classe da Classificação de Nice, na chamada *Harmonised Database* disponibilizada no site do escritório de propriedade intelectual europeu. Essa opção também serviria para manter o escopo de proteção de produtos inseridos na classe 9 previamente à implementação das subcategorias.

Entretanto, tal implementação teria de ser minuciosamente estudada acerca de suas potenciais consequências e sobre as medidas que devem ser tomadas de maneira preventiva à criação da divisão da classe 9. Por exemplo, teriam de ser analisadas as divergências existentes acerca do tratamento dos produtos divididos nos diferentes escritórios nacionais de propriedade intelectual. Ademais, não é claro se a divisão da classe 9 seria retroativa para os registros anteriores à tal projeto, considerando que muitas das marcas atualmente registradas na referida classe iriam abarcar diversas subcategorias simultaneamente.

Sobre a redistribuição de certos bens da classe 9 para outras classes internacionais já existentes, 2 alternativas se apresentam como as mais lógicas: a remoção e consequente atribuição dos ativos digitais em diferentes classes, permanecendo o restante dos aparatos tecnológicos na classe 9, ou a admissão da classe 9 como sendo única e exclusiva para a listagem de produtos relacionados a ativos digitais, resultando na resignação dos produtos excedentes.

A remoção de ativos digitais como um geral da classe 9 permitira que estes fossem realocados para as classes de suas contrapartes físicas. Assim, artigos de vestuário digital iriam

para a classe 25, que já assinala artigos de vestuário, por exemplo (INTA, 2023, p.3). Na mesma declaração da INTA, também é mencionado que tal medida também poderia implicar na junção de duas classes pouco usadas na Classificação de Nice, com o deslocamento de alguns produtos da classe 9 para a classe que restou esvaziada como resultado dessa junção.

A mencionada opção parece ser a mais lógica, especialmente se considerando que instrumentos tecnológicos são representados pela classe 9 desde sua concepção, e uma mudança tão radical seria desnecessária quando existe a possibilidade menos disruptiva de simplesmente criar um novo espaço para os ativos digitais, que são uma inovação ainda infante.

No que tange a criação de uma classe adicional para abrigar certos produtos da classe 9, conforme já ocorreu com a criação das classes 43, 44 e 45 para abrigar antigos serviços da classe 42, parece ser uma opção viável no sentido de que seria plenamente possível e não aparenta trazer problemas relacionados à listagem de produtos em si. No entanto, a declaração do INTA (2023, p.3) menciona que a referida opção traria mais prejuízo aos titulares de marcas, pois qualquer aumento no número de classes resultaria em um subsequente aumento nas taxas oficiais dos escritórios de propriedade intelectual.

Por último, a opção de não se exigir registro para ativos digitais de bens físicos seria de longe a mais inovadora, pois implica que toda marca que assinala um tipo de bem físico está concomitantemente cobrindo sua versão como ativo digital. No entanto, essa opção deveria ser implementada com muita cautela e somente após um extensivo estudo sobre suas consequências, considerando que ela acabaria por aumentar significativamente o escopo de muitas marcas já registradas, e possivelmente resultaria em uma sobreposição entre as especificações de inúmeras marcas registradas por todo o mundo.

Diante dessas consequências sem precedentes, somado ao fato de que o trabalho que seria necessário para avaliar as possíveis colidências marcárias que surgiriam entre marcas já devidamente registradas, a implementação prática da última opção é demasiadamente imprevisível e potencialmente desastrosa a ponto de que não é realisticamente possível considerá-la.

Embora todas essas questões ainda estejam sendo discutidas, nenhuma das alternativas que estão à disposição parecem solucionar sem delongas o problema da superlotação de

produtos na classe 9, pois todas implicam algum comprometimento que poderia ter consequências negativas para os titulares de marcas ou para os escritórios de propriedade intelectual.

De todo modo, especialistas em propriedade intelectual e o Comitê de Experts de Nice já reconhecem o iminente problema na classificação dos ativos digitais, e a implementação de alternativas para afastar esses obstáculos estão ativamente sendo estudadas, mesmo havendo certa hesitação em mudanças radicais relativas à classe 9 no momento.

CONCLUSÃO

Conforme explicitado, a Classificação de Nice é essencial para que seja mantida a padronização entre as classes de marcas dos países que a adotam. No entanto, cada classe deve possuir uma coerência entre seus produtos e serviços para que seja facilitada a identificação de colidências ou violações marcárias.

Ainda que estejamos presenciando o início do desenvolvimento das inovações que representarão a Web3, o potencial mercadológico do metaverso e das tecnologias baseadas em blockchain são consideradas o futuro e, com isso, uma grande parte dos registros marcários atuais estão sendo depositados para identificar bens e serviços pertencentes a esse mercado.

A inclusão de todas as marcas assinalando produtos representados em ativos digitais na classe internacional 9 ameaça a própria função do sistema de classificação, considerando a enorme quantidade de marcas representando ativos digitais sendo registradas atualmente e a falta de mínima afinidade entre muitos desses ativos digitais. Além disso, a classe internacional 9 já abriga diversos outros produtos que também não possuem relação alguma.

Assim, foram analisados diversos documentos referentes ao Comitê de Experts de Nice e declarações do INTA sobre o tema, para que chegássemos a um melhor entendimento acerca do problema e analisássemos as soluções até então propostas.

Dentre as alternativas oferecidas no White Paper do INTA, a concluída como mais plausível e menos danosa foi a de realocação dos ativos digitais para as classes em que suas contrapartes físicas estão presentes, aliviando o depósito de marcas em peso que a classe 9 sofria por abrigar tecnologias em alta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. **Comentários à lei da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003

AAKER, David Allen. **Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name**. Nova York: The Free Press, 1991

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marcas: Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/96 e nos acordos internacionais**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003

LANDES, William M.; POSNER, Richard A. **The economic structure of intellectual property law**. Harvard University Press, 2003

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial: direito da empresa**. 23. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011

FAJARDO, Eduardo Miceli Fanti. **Recalibrando a balança: o impacto de tokens não-fungíveis para os criadores de obras artísticas**. Revista da ABPI, São Paulo, v. 174, p. 7-20, Set/Out. 2021. Disponível em: <https://abpi.org.br/revistas/edicao-174-mes-setembro-outubro-ano-2021/>. Acesso em: 19 maio 2023.

INTERBRAND. **Best Global Brands 2022**. [S. l.], 2022. Disponível em: <https://interbrand.com/best-brands/>. Acesso em: 29 abr. 2023.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; PÊGO, Lucas Ramires; COSTA, Ygor Silva da. **Blockchain no Brasil: um panorama sobre a tecnologia do século XXI**. Revista da ABPI, São Paulo, v. 175, p. 21-28, Nov/Dez 2021. Disponível em: <https://abpi.org.br/revistas/edicao-175-mes-novembro-dezembro-ano-2021/>. Acesso em: 20 maio 2023.

FILIPPI, Primavera de; WRIGHT, Aaron. **Blockchain and the Law: the rule of code**. Cambridge: Harvard University Press, 2018

UHDRE, Dayana de Carvalho. **Blockchain, tokens e criptomoedas: análise jurídica**. São Paulo: Almedina, 2021

MCKENNA, Mark; OSBORN, L. S. **Trademarks and Digital Goods**. Notre Dame Law School, [s. l.], v. 92, ed. 4, p. 1426-1470, maio 2017. Disponível em: https://scholarship.law.nd.edu/law_faculty_scholarship/1310/?utm_source=scholarship.law.nd.edu%2Flaw_faculty_scholarship%2F1310&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages. Acesso em: 30 abr. 2023.

MURRAY, Alex; KIM, Dennie; COMBS, Jordan. The promise of a decentralized internet: What is Web3 and how can firms prepare?. **Business Horizons**, [s. l.], v. 66, p. 191-202, mar./abr. 2023. DOI <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2022.06.002>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007681322000714#:~:text=Web3%2C%20the%20next%20generation%20web,regulatory%20compliance%2C%20and%20energy%20consumption>. Acesso em: 20 maio 2023.

INPI. **Manual de Marcas**. Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas – INPI. 3. ed. 6. ver., 2023.

KIM, Dennie; COMBS, Jordan; MURRAY, Alex. **The promise of a decentralized internet: what is Web 3.0 and how can firms prepare?**

IRIMESCU, George-Mihai. **THE NICE CLASSIFICATION – EVOLUTION AND INTERPRETATION**. Challenges of the Knowledge Society, Bucureste, p. 738-747, 2021. Disponível em: <https://www.proquest.com/openview/03bd185f927fabfe0f22d44df1141af2/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2036059...> Acesso em: 29 abr. 2023.

MACEDO, Charles R.; MIRO, Douglas A.; HART, Thomas. **The Metaverse: From Science Fiction to Commercial Reality—Protecting Intellectual Property in the Virtual Landscape**. NYSBA [S.l.], v. 31, 2022. Disponível em:

<https://www.arelaw.com/images/file/Macedo%20Miro%20Hart-%20TheMetaverse-%20BrightIdeas2022v31n1-%20REPRINT.pdf> Acesso em: 19 maio 2023

BUDAC, Camelia; BALTADOR, Lia. The Value of Brand Equity. **Procedia Economics and Finance**, [s. l.], p. 444-448, 2013. DOI [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(13\)00161-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(13)00161-5). Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567113001615>. Acesso em: 29 maio 2023.

INTA. **INTA Statement during the Nice Committee of Experts – Business Segment** – Nice Classification related issues. Genebra, 1 maio 2023. Disponível em: <https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE330/annex/4/pdf>. Acesso em 05 jun. 2023

WIPO. **Special Union for the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Union)** – Thirty-third Session. Genebra, 26 maio 2023. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/clim_ce_33/clim_ce_33_2.pdf. Acesso em: 05 jun. 2023.

BRASIL. **Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996**. Lei de Propriedade Industrial. [S. l.], 15 maio 1996.

EUIPO (União Europeia). **Virtual goods, non-fungible tokens and the metaverse**. [S. l.], 23 jun. 2022. Disponível em: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news-newsflash/-/asset_publisher/JLOyNNwVxGDF/content/pt-virtual-goods-non-fungible-tokens-and-the-metaverse. Acesso em: 12 abr. 2023.

WIPO. **IP Facts and Figures**. WIPO Statistics Database, Fevereiro 2023. Disponível em: <https://www.wipo.int/en/ipfactsandfigures/trademarks>. Acesso em: 7 abr. 2023.

INTA. **Tramemarks in the metaverse: a report from INTA**. [S. l.], Abril 2023. Disponível em: https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/perspectives/industry-research/20230406_METAVERSE_REPORT.pdf. Acesso em: 13 maio 2023.