

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

O METAVERSO E SEUS DESAFIOS LEGAIS PARA A PROTEÇÃO DE MARCAS

BIANCA HOMSI FERNANDES

Rio de Janeiro

2023

BIANCA HOMSI FERNANDES

O METAVERSO E SEUS DESAFIOS LEGAIS PARA A PROTEÇÃO DE MARCAS

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 do **Professor Dr. Carlos Augusto Silva dos Santos Thomaz.**

Rio de Janeiro

2023

CIP - Catalogação na Publicação

F363m Fernandes, Bianca Homsí
 O metaverso e seus desafios legais para a
 proteção de marcas / Bianca Homsí Fernandes. -- Rio
 de Janeiro, 2023.
 53 f.

 Orientador: Carlos Augusto Silva dos Santos
 Thomaz.
 Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
 Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade
 Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2023.

 1. Metaverso. 2. Direitos marcários. 3. Web 3.0.
 I. Thomaz, Carlos Augusto Silva dos Santos, orient.
 II. Título.

BIANCA HOMSI FERNANDES

O METAVERSO E SEUS DESAFIOS LEGAIS PARA A PROTEÇÃO DE MARCAS

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 do **Professor Dr. Carlos Augusto Silva dos Santos Thomaz.**

Data da Aprovação: 07/07/2023.

Banca Examinadora:

Carlos Augusto Silva dos Santos Thomaz

Orientador

Kíssila Ellayne Nunes dos Santos

Membro da Banca

Rio de Janeiro

2023

Dedico esta Monografia à minha mãe, que sempre me incentivou e acreditou no meu potencial e à Márcia, minha terapeuta, que me ajudou a enxergar a leveza da vida.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus pais, Acácio e Rossana, e irmão, Bernardo, por todo suporte, acolhimento, segurança e palavras de conforto não apenas nestes 5 anos de graduação, mas durante toda minha existência. Obrigada por sempre me colocarem como prioridade e serem pessoas com quem eu possa contar.

Agradeço a Deus, Universo, Destino ou qualquer força maior que sempre esteve me protegendo e dando forças para continuar.

Agradeço em especial a Márcia, minha terapeuta desde em 27 de julho de 2019, que comecei quando havia acabado de terminar o 2º período da faculdade. Uma profissional excepcional que me fez enxergar minha grandeza e acolher minhas fraquezas. Aproveitando agradeço à Cristina, minha homeopata, que sempre torceu pelo meu melhor.

Agradeço as minhas amigas Larissa Lopes Vaz e Beatriz Alcieri Batista por estarem comigo desde o primeiro período da graduação. Por rirem comigo para deixar a vida leve, me escutarem quando precisei ser ouvida e me ajudar a enxergar a vida sob outras perspectivas. Jamais esquecerei nossas tardes de batata frita com Catuaba no Caubi, guardarei estas memórias no coração. À Taís Justino, Lucas Vilela, Paula Leal, Scheylla Cunha e todos os que me acompanharam nestes 5 anos de graduação.

Agradeço a UFRJ por ter me acolhido enquanto instituição, por ter me apresentado um mundo para além da bolha social na qual vivia. Por ter me engrandecido como ser humano, me feito abrir os olhos para as injustiças sociais que sempre estiveram diante de mim mas que nunca consegui enxergá-las. Sou igualmente grata aos professores, que me fizeram continuar apaixonada pelo direito e ao meu orientador, Carlos Augusto, que me orientou nesta monografia.

Aos meus amigos da PUC-Rio, onde fiz um período do curso de direito antes de ingressar na UFRJ, em especial à Christine Lobo, por me mostrar que eu também tenho capacidade de ser inteligente e não me contentar com pouco. Por me dar a enxada e me dizer a direção para que eu abrisse meus próprios caminhos. Por me manter incluída em um grupo tão legal e especial. Te levarei para sempre no coração.

Agradeço em especial ao surfe. O surfe foi um esporte que entrou na minha vida em 2015, e me salvou e engrandeceu de maneiras inexplicáveis. Me fez ser quem sou hoje, moldou a forma como encaro o mundo, a vida e como me relaciono com as pessoas ao meu redor. É um esporte capaz de trazer paz para a mente mais turbulenta e tirar sorrisos genuínos das pessoas nas horas mais sombrias. Não o trocaria por nada.

Com isso, gostaria de deixar um agradecimento especial à escola de surfe Gaia Surfe Feminino, na qual ingressei em 26 de janeiro de 2019. Palavras não conseguem expressar a totalidade da gratidão que tenho aos meus professores Renan (que me acompanha desde minha outra escola de surfe), Guga, Fino, Ricardinho, Bruninha, Robinho, Monikinha, Matheus e Boneco. E agradeço à família de mulheres que o surfe me deu, amigas que quero levar para a vida toda, em especial à Gabi Botelho, Laís, Diana, Julia, Luciana, Amandinha, Ieda, Julia Ribeiro, Claudinha, Gabi Hargreaves, Bárbara, Fontinhas, Lilian, Olívia, Lorena, Cris, Paula, Lívia, Renata, Denisse, Thamires, Thayná, Gabi Teles, Emi Peano, Thamyris, Nath Mota, Cíntia, Fê Sholl, Ju Gomes, Laila, Jéssica, Marcella e todas as outras que tive o absoluto prazer de conhecer.

À minha namorada, Clarissa Valdez, que esteve ao meu lado no processo de produção desta Monografia e sempre me acolheu quando precisei. Sou a pessoa mais sortuda e grata do mundo por ter ao meu lado alguém que me faz rir, que tem escuta para o que eu digo, que enxerga minhas necessidades e está atenta a mim.

Às minhas amigas de infância do ensino fundamental do Colégio Santa Marcelina, Catarina, Beatriz e Aninha, pessoas incríveis que tive a sorte da vida me presentear. Mulheres engraçadas, divertidas, que enchem o ambiente com risadas e histórias, quero tê-las como companhia pelo resto da minha trajetória.

Aos meus professores do ensino médio Rodrigo e Galvão, do Colégio de A a Z, que me acolheram nos momentos em que mais precisei.

Agradeço, por fim, a todos aqueles que me fizeram bem. A todos os que oraram, torceram, me mandaram boas energias, me deram um abraço quando precisei, uma palavra de incentivo ou mesmo um sorriso acolhedor.

“O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.”

(João Guimarães Rosa)

Resumo: O Presente trabalho visa contribuir para os debates que tangem os direitos de proteção das marcas registradas no ambiente do metaverso. Constatase que, dadas as constantes transformações do modo de vida da sociedade, intensificadas por meio de avanços tecnológicos, torna-se cada vez mais importante se debruçar sobre as mudanças a fim de garantir um melhor convívio social. Dessa forma, busca-se averiguar o cenário de ingresso das marcas na Web 3.0, principalmente no que diz respeito às violações de direitos de PI, incluindo a questão de produção de NFTs baseados em um produto por um terceiro sem autorização do titular da marca. Descortina-se, portanto, que embora grande parte das legislações já existentes consigam resolver a maioria dos litígios já colocados, não se pode descartar a necessidade futura de criação de dispositivos específicos que consigam compreender as particularidades do metaverso. Traz-se, destarte, o emblemático caso da marca Hermès v. Rothschild, em que o artista criou uma coleção de 100 NFTs denominados *MetaBirkins* e os comercializou sem a autorização da marca de grife, criando um importante precedente capaz de estabelecer parâmetros futuros para a proteção dos direitos de proteção das marcas registradas dentro da Web 3.0.

Palavras-Chave: Metaverso, Propriedade Intelectual, Tokens não-fungíveis, Web 3.0 e Tratados Internacionais.

Abstract: The present work aims to illuminate and contribute to the debates concerning the trademark protection rights in the metaverse environment. It is analyzed that, given the constant changes in society's way of life, intensified through technological advances, it becomes increasingly important to discuss the changes in order to guarantee a better social interaction. In this way, we seek to investigate the scenario of the entry of brands in Web 3.0, mainly with regard to violations of IP rights, including the issue of NFTs being made based on a product by someone without authorization from the brand owner. It appears, therefore, that although a large part of existing legislation manages to resolve most of the disputes already raised, one cannot rule out the future need to create specific devices that can understand the particularities of the metaverse. Thus, the emblematic case *Hermès v. Rothschild*, in which the artist created a collection of 100 NFTs called *MetaBirkins* and sold them without the authorization of the brand owner, creating an important precedent capable of establishing future parameters for the trademark protection rights within Web 3.0.

Keywords: Metaverse, Intellectual Property, Non-Fungible Tokens, Web 3.0 and International Treaties.

Listas de Abreviaturas:

NFT – Non Fungible Token

UGC – User-Generated Content

INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual

OMPI – Organização Mundial de Propriedade Intelectual

WIPO – World Intellectual Property Organization

PI – Propriedade Intelectual

ADPIC – Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio

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

SUMÁRIO

Introdução	13
1. A propriedade intelectual na Web 3.0	20
1.1 A relação das marcas com os NFTs	21
1.2 Os tratados internacionais e o metaverso nas questões marcárias	28
1.3 As marcas no metaverso sob a ótica do direito brasileiro.....	39
2. O caso da Bolsa Birkin e as <i>MetaBirkins</i> : Hermès V. Rothschild	45
Considerações Finais	48
Bibliografia.....	51

Introdução

Cabe destacar, precipuamente, que o presente trabalho possui como objetivo o levantamento de reflexões tangentes à temática do relacionamento entre as marcas e o metaverso, traçando o cenário atual das questões que permeiam os direitos marcários neste cenário, com enfoque nos NFTs e suas particularidades. Para isso, será realizada a análise da legislação, da doutrina e um estudo de caso, em que se busca identificar o modo como o direito lida e é interpretado para se adequar e resolver os litígios próprios de um mundo virtual em terceira dimensão que ainda está em sua fase de construção. Para tanto, será dedicado um espaço para a análise de dispositivos legais, doutrinas, palestras e em especial ao caso da marca Hermès contra Mason Rothschild, a fim de elucidar as questões que permeiam o assunto.

Com o avanço da tecnologia e as constantes mudanças no comportamento social, o mundo presencia uma era de fluidez, marcado pela liquidez das relações e do próprio modo de se viver, uma verdadeira modernidade líquida sob a ótica de Bauman¹, em que se deve estar a todo momento se adaptando às novidades. No mundo empresarial, a necessidade de inovação constante torna-se quase imperiosa, e as marcas que não acompanham a demanda tornam-se obsoletas em uma velocidade cada vez mais rápida. Com a internet não foi diferente, sendo possível dividir sua história em três momentos principais:

A Web 1.0, que foi seu momento de criação, com o surgimento dos primeiros sites e o início da corrida das empresas pelo topo da popularidade. Nesta fase inicial, empresas como a Microsoft e Google buscaram conquistar seu espaço à medida que mais pessoas passaram a utilizar a internet. Este momento inicial também recebeu o nome de Web estática, uma vez que após o site ser criado, as pessoas poderiam visualizá-lo, mas não interagir mais do que deixar um comentário (GONZALES, Daniel. 2021. p.23²)

Já na chamada Web 2.0, ou Web interativa, essas empresas já estão consolidadas e exercem praticamente um monopólio na prestação de serviços e venda de produtos nos seus setores. Essa dita segunda fase da internet é marcada principalmente pelo *second life*, com redes

¹ BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade Líquida**. 1º ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2001

² GONZALES, Daniel. “**Metaverse Investing How NFTs, Web 3.0, Virtual Land, and Virtual Reality Are Going to Change the World as We Know It**”. 2021. p. 23.

sociais que permitem a interação virtual entre pessoas e jogos como o The Sims. Em outras palavras, os usuários deixaram, em parte, de ser apenas consumidores passivos dos *websites* e passaram a ser criadores de conteúdo, em plataformas como o Youtube e o Instagram.

É dito, no entanto, que o mundo vive atualmente uma fase de transição da segunda para a terceira fase da internet, denominada de Web 3.0, pautada pela descentralização em um mundo virtual na terceira dimensão, trazendo como plataformas principais até o presente momento a Decentraland, Sand Box, Axie Infinity e dentre outras.

Nesta terceira geração da Web, o objetivo é uma experiência personalizada com base em seus interesses e necessidades. A Alexa da Amazon, que coleta informações da web e as adapta às nossas necessidades, é um excelente exemplo de tecnologias da Web 3.0. Atualmente, estamos fazendo a transição da Web 2.0 para a Web 3.0. Podemos esperar que a Web 3.0 tenha um impacto tão significativo quanto a Web 2.0. A Web 3.0 nos apresentará muitas novas tecnologias empolgantes, incluindo o metaverso. (Tradução Nossa)³

Nesse contexto, entra o chamado metaverso, que teve sua expressão cunhada no romance de Neal Stephenson, *Snow Crash*, no início da década de 90, e pode ser entendido como uma realidade virtual na terceira dimensão que ainda não foi concluída em sua integralidade. De fato, essa realidade virtual 3D ainda possui sua presença principal em jogos de videogame, como a própria Axie Infinity acima citada, começando a se expandir para as demais áreas da vida com a Decentraland, mas ainda se está longe do que o projeto do metaverso almeja ser, isto é, uma integração total entre o mundo real e virtual.

Como exemplo, o McDonalds, partindo para o ambiente do metaverso como um todo, para além dos NFTs, em 2022 lançou-se sobre a atual, porém ainda em fase embrionária, corrente de entrelaçamento entre o mundo real e o virtual. De fato, grande parte da comercialização de serviços e produtos no metaverso são meramente digitais e continuarão a existir apenas no mundo virtual após sua aquisição. Por outra linha, a proposta trazida pelo McDonalds é de que a pessoa faça seu pedido no metaverso e receba seu produto em casa, no

³ GONZALES, Daniel. “**Metaverse Investing How NFTs, Web 3.0, Virtual Land, and Virtual Reality Are Going to Change the World as We Know It**”. 2021. p. 27.”In this third generation of the web, the goal is to provide users with a personalized experience based on their interests and needs. Amazon’s Alexa, which collects information from the web and tailors it to our needs, is a prime example of Web 3.0 technologies. Currently, we’re transitioning from Web 2.0 to Web 3.0. We can expect Web 3.0 to have as significant an impact as Web 2.0 has. Web 3.0 will introduce us to many exciting new technologies, including the metaverse.”

mundo real, no intuito de facilitar a vida para que não seja preciso a pessoa se desconectar do mundo virtual para a realização do pedido, que seria feito por meio de um restaurante virtual.⁴

De fato, trata-se de um assunto atual que há apenas pouquíssimos anos passou a existir, mais recente ainda ser noticiado nas grandes mídias, e vem tomando proporções cada vez mais expressivas. É possível entender que a sociedade está prestes a passar por um período de grandes transformações em sua relação com a internet e o uso de tecnologias, tornando o debate extremamente atual. Torna-se evidente, dessa forma, a necessidade de criação de estudos e trabalhos que se ocupem em desenhar os cenários conforme os mesmos vão sendo criados, bem como levantar questões e possibilidades sobre eventuais questões que certamente irão surgir.

Vive-se hoje um cenário de incertezas, não se sabe o que vai acontecer em um dia, um mês, um ano ou uma década, inclusive no âmbito do direito, por isso a importância de se trazer parâmetros do que já está posto hoje e buscar mecanismos de adaptação para cenários futuros. Dito isso, observa-se que grande parte das legislações e tratados internacionais existentes hoje conseguiriam ser aplicados para uma grande maioria de litígios que possam vir a ocorrer no Metaverso. Muito se deve aos dispositivos voltados para a regulação da própria internet e aos crimes virtuais, contudo, pelas próprias particularidades do mundo virtual em terceira dimensão não seria surpresa a necessidade de adaptação e criação de normas próprias para o mesmo, principalmente as de âmbito internacional.

Dito isso, também é possível trazer a consideração de que o metaverso uniria no mesmo ambiente as realidades física, virtual e aumentada, o que apenas se torna plausível devido aos avanços tecnológicos, atuais e que ainda estão para ser desenvolvidos. Nesse enquadramento, imagina-se que será um lugar de integração dos usuários entre si, como também dos usuários com os próprios ativos do metaverso.⁵

Embora ainda em um estágio incipiente, o metaverso já é conhecido e desperta a curiosidade de um expressivo número de pessoas, considerando ainda ser um projeto em

⁴ BATTILANA, Carla; KILMAR, Sofia; MENZEL, Julia; SCHRYVER, Stephanie de. **Metaverso: Aspectos Jurídicos**. Organização: Patrícia Martins e Victor Cabral Fonseca; Coordenação: Fernando Serec. São Paulo: Almedina. 2022. p. 187 e 188

⁵ PARK, Kathryn. **As marcas e o Metaverso**. Revista da OMPI. 2022. Disponível em: < https://www.wipo.int/wipo_magazine/pt/2022/01/article_0006.html > Acesso em 28 abr. 23

construção. De fato, ao passar a envolver celebridades e CEOs de renomadas empresas, além do grande capital envolvido em algumas obras, olhos do mundo inteiro passaram a se voltar para este curioso ambiente que promete uma vida dentro do mundo virtual. Quando Mark Zuckerberg alterou o nome do Facebook para Meta, ou quando os NFTs do “macaco entediado”, ou Bored Ape Yatch Club (BAYC), começaram a ser noticiados na grande mídia pelo seu valor exorbitante e pelo interesses de famosos, foram momentos de imensa contribuição para que os holofotes passassem a se voltar para o assunto, contribuindo assim, para seu desenvolvimento.

Nesse cenário, cabe tratar dos chamados NFTs, abreviação de Non Fungible Tokens (ou tokens não fungíveis), que encontram sua importância no tocante à realidade digital que está em profundo crescimento por sua exclusividade. Em outras palavras, os NFTs são únicos, produzidos apenas uma vez, e por isso considerados itens colecionáveis digitais pelos compradores, podendo ser usados para fins de status ou especulação. Nesse sentido, cabe trazer o fato de que os NFTs possuem diversas formas dentro da realidade virtual, tais como obras de arte, iates, joias, dentre outros.

Assim, a medida em que as marcas, em geral as mais famosas e influentes, já começam a construir seu caminho para o metaverso, os NFTs se mostram como a forma majoritariamente adotada para que os produtos fossem ofertados dentro deste ambiente. Com isso, questões de direitos de imagem e propriedade intelectual surgem, tendo em vista que essas empresas não permitem que terceiros criem NFTs baseados em seus produtos da vida real, devido ao seu próprio interesse na criação dos mesmos. Tal situação se torna ainda mais complexa quando se observa que não há um controle possibilitando que apenas os verdadeiros titulares de determinado produto criem os respectivos NFTs. Dessa maneira, os próprios compradores do token colecionável podem comprá-lo pensando estar adquirindo o original, mas na verdade estão comprando uma falsificação, ou uma violação de direito autoral feita por um terceiro sem relação com a marca, e só vem a descobrir quando a própria marca se manifesta sobre a falsidade do NFT.

Somado a isso, é notória a dificuldade que a atualidade enfrenta para proteger a propriedade intelectual. Realmente, com as mais diversas redes sociais, tais como Instagram, Tik Tok, Youtube e Facebook, onde há diversas pessoas produzindo conteúdo, inclusive fazendo disso sua profissão e ganhando dinheiro, milhares de posts e vídeos são produzidos e

publicados todos os dias. Com essa monumental quantidade de conteúdo, é fato que nem todas as ocorrências de plágio conseguirão ser fiscalizadas ou combatidas devidamente. Sobre isso, o ordenamento jurídico brasileiro, por meio do denominado Marco Civil da Internet de 2014 traz:

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. ⁶

Com isso, não é errado dizer que o metaverso ao criar uma realidade eletrônica de imersão gera uma a necessidade nova reflexão sobre os meios de proteção de direitos. De fato, não seria algo inédito pois com a internet e as redes sociais ocorreu algo parecido, em que houve a sua necessidade de adequação para que os danos causados por meio delas fossem controlados. Como exemplo pode-se citar que o próprio Instagram remove fotos de pedofilia por meio do algoritmo, uma vez que a análise individual de cada uma não conseguia abranger as mesmas quantidades que o algoritmo.

Além disso, estabelecendo um paralelo com o início da criação da internet, do ponto de vista atual percebe-se que a demora para sua regulação pode ser encarado como um grande laboratório para o que se está vivendo hoje com o início do metaverso. Assim, mesmo se tratando de coisas distintas, mas que resguardam suas semelhanças, é possível aprender com os erros e acertos daquele contexto para saber o momento certo para a regulação, bem como seu grau.

Pensando em uma balança, põe-se de um lado o fato de que se for um ambiente extremamente regulado, pouco espaço sobra para que as pessoas possam desenvolver e exercitar sua criatividade contribuindo para a formação dessa nova realidade. Por outro lado, no entanto, se não houver regulação nenhuma, crimes podem ser cometidos, como já são vistos

⁶BRASIL. Lei N° 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Diário oficial da União: 2014. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm > Acesso em 20 mai. 23;

em precedentes dos tribunais, além da violação de diversos princípios e garantias fundamentais, descortinando a necessidade de se balancear as medidas para garantir o equilíbrio.

Em sintonia com o que foi comentado, cabe trazer a teoria de que existam metaversos, no plural, em vez de apenas um único metaverso no singular. Por ser um mundo em construção, mudanças ocorrem constantemente sendo possível pensar na existência de mais de um metaverso, seja devido às diferentes empresas e *marketplaces* que já estrearam no mercado, seja pela multiplicidade de campos e possibilidades que ele pode abarcar, indo desde um desfile de moda a uma aula de anatomia do curso de medicina, por exemplo.

Nesse sentido, a concepção de metaversos também pode versar sobre um atual empaque a ser resolvido: a questão da interoperabilidade. De fato, há atualmente diversas empresas que atuam na construção do metaverso, com cada uma criando seu próprio mundo digital. No entanto, tais mundos não dialogam entre si. Por exemplo, se uma pessoa comprar um chapéu para seu avatar da Decentraland, este mesmo chapéu não estará disponível para ser usado na plataforma da SandBox, por não haver comunicação entre elas.

Dessa forma, é possível entender ser essencial para o sucesso do metaverso e da Web 3.0, da forma como eles estão sendo desenhados e propostos, resolver a equação da interoperabilidade. Em outras palavras, é preciso que as diferentes plataformas e *marketplaces* se tornem operáveis entre si, como se fizessem parte de um único mundo, e estivessem integradas, a fim de que os usuários e seus avatares não tenham que ficar migrando de um espaço para outro, sendo eles substancialmente diferentes e sem diálogo entre si. Para isso, no entanto, será necessário um movimento ativo das empresas para que sejam pensados caminhos que levem à solução do problema posto atualmente.

Por fim, é preciso se atentar para o fato de que o metaverso ainda é fruto de uma criação humana e, assim como o mundo físico, está sujeito à ocorrência de crimes e problemas jurídicos, dos mais diversos campos e temáticas. Como exemplos, pode-se citar o cripto estelionato, o caso de estupro de um avatar⁷, coleta de dados, e inúmeros outros exemplos, que já viraram

⁷ CHEBERLE, Elisa de Lima. **A lesão a direitos da personalidade no mundo cibernético: metaverso e danos morais**. Ratio Juris. Revista Eletrônica Da Graduação Da Faculdade De Direito Do Sul De Minas. 2022. p. 137.

casos de denúncias e hoje se encontram nos tribunais, ou já resolvidos, ou ainda em discussão. Dessa maneira, traz-se a temática para as marcas e a questão das violações de propriedade intelectual, em específico quanto aos direitos marcários, que, embora já sejam pauta de debates pelos togados, ainda possuem grande potencial de surgimento de novas problemáticas, devendo os titulares das marcas, portanto, ficar atentos e tentarem se precaver da maneira que for possível, a fim de não terem seus direitos violados.⁸

Por fim, cabe dizer que visa-se analisar quais os mecanismos e ferramentas passíveis de serem instrumentalizados pelo direito a fim de se garantir a proteção dos direitos das marcas. Assim, cabe a análise dos dispositivos, tanto no âmbito nacional quanto no plano internacional por meio de tratados multilaterais, da possibilidade de seu uso para garantir a tutela das marcas no que concerne à propriedade intelectual em um ambiente descentralizado que, teoricamente, não está submetido às jurisdições estatais.

Disponível em: < <http://www.fds.edu.br/revistagrduacao/index.php/revistagrduacao/article/view/191> >
Acesso em 20 mai. 23

⁸ PARK, Kathryn. **As marcas e o Metaverso**. Revista da OMPI. 2022. Disponível em: < https://www.wipo.int/wipo_magazine/pt/2022/01/article_0006.html > Acesso em 28 abr. 23

1. A propriedade intelectual na Web 3.0

É notória a necessidade de se desenvolver estratégias para a adaptação e criação de normas que versem sobre propriedade intelectual para o ambiente dos mundos virtuais, a fim de que atos como a venda e criação de projetos artísticos e o manuseio na Web 3.0 da imagem e nome de marcas, principalmente as famosas e de luxo, sejam regulamentados. Tomando como base a realidade, observa-se que a propriedade intelectual traçou uma longa trajetória para ser reconhecida como é atualmente, em que, segundo a OMPI – Organização Mundial de Propriedade Intelectual –, ou WIPO – *World Intellectual Property Organization* – em sua sigla em inglês, seriam os direitos relativos

às obras literárias, artísticas e científicas; às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão; às invenções em todos os domínios da atividade humana; às descobertas científicas; aos desenhos e modelos industriais; às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais; à proteção contra a concorrência desleal; e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.⁹

Seguindo essa linha de raciocínio, cabe dizer que os direitos de propriedade intelectual englobam diversos direitos, como os de patentes, marcas, obras literárias e diversos outros. No entanto, é possível trazer duas categorias principais, a da propriedade industrial, seguindo para o lado marcário, de patentes e desenho industrial e do direito de autor, voltando-se para as obras literárias, artísticas e científicas. Partindo para o âmbito do metaverso, observa-se a violação de diversos direitos de propriedade intelectual, sendo a violação ao direito marcário o alvo a ser analisado pelo presente trabalho, como o caso das bolsas Birkin, por exemplo, exposto mais à frente.

No contexto marcário inserido no metaverso, é fundamental abordar a questão da territorialidade, por se tratar de um mundo além das fronteiras físicas, o que tende a testar a dinâmica global existente para a proteção desses direitos. No entanto, mecanismos como o Sistema de Madri e ferramentas online parecem que terão sua importância ratificada no ambiente do metaverso. Nesse sentido, traz-se a perspectiva da Organização Mundial de Propriedade Intelectual sobre a questão da territorialidade:

⁹ Artigo 2º, VIII. Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual Assinada em Estocolmo em 14 de Julho de 1967, e modificada em 28 de Setembro de 1979. Disponível em: < https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf > Acesso em 18 mai. 23

Assim como no caso da maioria das leis relativas à PI, a proteção das marcas é territorial. No entanto, foram desenvolvidos sistemas regionais e internacionais para facilitar a obtenção da proteção de uma marca em vários países. A OMPI oferece um registro internacional no âmbito do Sistema de Madri. Por meio de um único depósito de pedido, os usuários podem obter proteção de marcas em quantos países do Sistema de Madri desejarem. Existem também ferramentas on-line que permitem aos usuários pesquisar os registros de marcas, ajudando-os assim a gerir a renovação de suas marcas em diferentes territórios.¹⁰

1.1 A relação das marcas com os NFTs

A princípio, o metaverso surge como uma ferramenta passível de ser utilizada pelas empresas a alcançar um número maior de pessoas, aumentar o número de vendas e aprofundar suas interações com o cliente. De fato, uma vez que a realidade virtual proporciona uma vivência extremamente realista no universo 3D, que além de ser pensada para tornar a experiência do usuário a mais realista possível, as marcas podem utilizá-la para abrir lojas virtuais, fazer propaganda por meio de produtos virtuais, como NFTs, conteúdos, patrocinar shows virtuais, criar eventos no mundo digital, dentre diversas outras possibilidades para criar e manter conexão com seus atuais e exponenciais clientes. Como um exemplo concreto, é possível trazer o show da Pablllo Vittar, no Amstelverso, metaverso criado pela Amstel, após o episódio do BBB22, em que as pessoas criaram seus próprios avatares personalizados para assistirem ao show.

Todavia, o metaverso traz consigo certos riscos a serem considerados. Como algo que ainda está sendo criado, é necessário ter em mente que os desafios e riscos próprios da Web3 ainda não estão todos postos e muito menos suas soluções perto de serem exauridas. Os próprios NFTs – non fungible tokens- , por exemplo, são uma inovação que ainda está para testar os limites do direito, apesar de parecerem ter uma segurança indubitável por estarem inseridos dentro da blockchain, seus problemas podem ir além da questão da criptografia. Em outras palavras, o NFT é um ativo digital que opera por meio do sistema blockchain, e, por possuir uma corrente de dados única, é definido como sendo exclusivo, ou seja, representa um item sem outro igual no mundo.

¹⁰ Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO). **O que é Propriedade Intelectual?** Disponível em: < https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_450_2020.pdf > Acesso em 22 jun. 23

Sobre eles, Juliana Serafim e Santiago de Bem versam no livro “O Futuro da Internet: metaverso”:

“É a sigla para Non-Fungible Token, ou, em português, *token* não fungível. Um *token* é um registro de um ativo em formato digital – neste caso, na *blockchain*, rede imutável que opera com muita criptografia e permite o funcionamento do sistema de criptomoedas, como o *Bitcoin*. “Tokenizar nada mais é do que você pegar um objeto que tem algum valor e o transferir para o mundo digital em uma *blockchain*”, explica Julieti Bambila, diretora jurídica do Alter, primeira cripto conta do Brasil.”¹¹

Com, isso, denota-se a fundamental importância de trazer a conceituação de blockchain, por ser o instrumento que tornou possível a própria ideia de metaverso nos moldes como ele está sendo criado. Nesse sentido, as considerações trazidas por Christian Aranha parecem interessantes de serem analisadas:

“O blockchain é a tecnologia que pode transformar a base de todo um sistema econômico e, conseqüentemente, a forma como organizamos a nossa sociedade. Conhecido como “protocolo de confiança”, o blockchain é um sistema para transações digitais que permite a transferência de valor online sem a necessidade de um intermediário.

O blockchain nada mais é do que uma combinação de três tecnologias: a internet, a criptografia, e o protocolo peer-to-peer em um sofisticado sistema de governança formado por códigos e algoritmos, que usa a teoria dos jogos para alinhar os incentivos da rede em prol da colaboração, fazendo com que seja melhor colaborar com a rede do que tentar burlá-la. (...)

Em tradução livre, blockchain significa corrente de blocos. Essa tecnologia é uma inovação na forma de registrar e distribuir informações, pois permite que a rede entre em um consenso e registre simultaneamente as informações sobre as transações de valor em todos os pontos.” (ARANHA, 2021, P. 101)¹²

A partir das denominações apresentadas, no que tange ao tema é esclarecedor trazer a presença dos *smart contracts*, ou contratos inteligentes, nos NFTs. Embora o comprador adquira o seu *non fungible token*, ele não poderá fazer absolutamente tudo o que quiser com o ativo que comprou. Isso é devido a um contrato (*Smart Contract*) que está embutido em cada NFT, fazendo inclusive com que ele não se torne dono dos direitos de propriedade intelectual, em regra. Em outras palavras, o colecionador/comprador do ativo digital estaria obtendo um token exclusivo, mas com seus direitos sobre ele limitados de certa forma, principalmente quanto à sua utilização e exploração.¹³

¹¹ BEM, Santiago de; SERAFIM, Juliana. “O Futuro da Internet: Metaverso”. 1º ed. São Paulo, SP: Literare Books International, 2022. P. 29

¹² ARANHA, Christian. **Bitcoin, Blockchain e muito dinheiro. Uma nova chance para o mundo**. 3º ed. Rio de Janeiro: Valentina. 2021. P. 101

¹³ BATTILANA, Carla; KILMAR, Sofia; MENZEL, Julia; SCHRYVER, Stephanie de. **Metaverso: Aspectos Jurídicos**. Organização: Patrícia Martins e Victor Cabral Fonseca; Coordenação: Fernando Serec. São Paulo: Almedina. 2022. p. 200

Com isso, traz-se a importância de se buscar o devido registro perante o órgão marcário. A fim de se garantir que o metaverso se torne um ambiente propício à exploração de ativos virtuais, como os NFTs, de maneira organizada e segura, como algumas empresas já demonstram interesse, seria importante considerar a realização do registro das marcas, principalmente as mais famosas, no órgão marcário constando seu produto ou prestação de serviços neste âmbito digital.

Nesse cenário, traz-se a primeira exposição internacional de NFTs do Brasil, o NFT. Rio, que ocorreu nos dias 30 de junho a 3 de julho de 2022 no Parque Lage do Rio de Janeiro, reunindo artistas digitais e pessoas envolvidas no ambiente das criptomoedas, blockchain e metaverso, que se encontraram, discutiram projetos e parcerias e realizaram palestras.



Fonte: elaborado pelo autor (2022)

Dentre elas, está a “NFT e marcas construindo presença na Web3”, Imagem 1 acima, que ocorreu em 2 de julho (sábado) e contou com os palestrantes Lara Azevedo, Malu Barbosa, Luís Justo (CEO do Rock in Rio) e Fesq (Felipe Queiroz). Nela a primeira palestrante, Lara Azevedo, trazendo a questão das marcas no metaverso, pontuou que

As pessoas que estão auxiliando as marcas no processo de entrada no metaverso estão precisando ressignificar o processo de aprendizado e de estratégia das marcas nesse meio. Há uma tendência daqueles que trabalham com marcas e marketing, de imaginar a Web3 como sendo só uma derivação do que já se faz e na verdade é completamente diferente, como se estivéssemos indo para outro planeta, com outras pessoas, outro sistema, outra moeda, outra linguagem, com outras necessidades, enfim, com absolutamente tudo diferente.¹⁴

¹⁴ Lara Azevedo, “NFT e marcas construindo presença na Web3” (Palestra), NFT.Rio, Parque Lage, Rio de Janeiro, 02 de julho de 2022.

Na mesma palestra, é interessante trazer também o ponto de vista de Felipe Queiroz, conhecido como “Fesq”, como se observa a seguir:

É notável o *approach* das marcas, no início era como uma corrida, com projetos sem sentido, mas agora é observável a progressão delas, um amadurecimento, foi preciso educa-las para esse novo meio e agora elas precisam educar seus clientes para fazerem coisas mais complexas, para que o público-alvo as acompanhem. O maior gargalo agora é tecnológico, os celulares mais acessíveis do mercado precisam conseguir aguentar a plataforma para concretizar o metaverso, as plataformas não podem ‘cair’ se tiver muita gente, hoje estamos vivendo um protometaverso.¹⁵

Partindo para a questão jurídica da temática, é possível observar sua maior concentração no âmbito da propriedade intelectual, em que Chance Clifford, consegue expressar as dimensões do cenário atual, conforme visto na seguinte tradução:

Questões sobre propriedade intelectual também são altamente relevantes. Por exemplo, determinar a identidade dos criadores de um trabalho pode ser mais difícil quando o trabalho vem de um processo colaborativo descentralizado, composto por usuários anônimos na figura de avatares. Tal incerteza pode também modificar o entendimento dos tribunais sobre seu uso adequado. Enquanto isso, advogados de marcas registradas estão focando em questões como a maneira que a diluição das marcas poderá ocorrer no metaverso se os ativos digitais devem ser qualificados como "boas" para fins das leis de marcas registradas e quem deve ser responsabilizado quando a identidade do infrator não for clara. Questões de propriedade intelectual relacionadas ao setor de moda e bens de luxo já começaram a surgir. Em janeiro de 2022, a marca de moda de luxo francesa Hermès processou o criador do Non-Fungible Token (NFT), Mason Rothschild, que comercializava uma linha de ativos digitais chamada "Metabirkins", duplicações digitais da bolsa Birkin criada pela Hermès que é vendida por dezenas de milhares de dólares, ou mais, com preços ainda mais altos no mercado de revenda. Hermès alegou violação de marca registrada e uso diluidor do nome Birkin.¹⁶

Por fim, é de fundamental relevância trazer a palestra “metaverso, NFTs e direitos autorais”, ocorrida em 08 de junho de 2022, na FGV do Rio de Janeiro, que contou com nomes

¹⁵ QUEIROZ, Felipe “Fesq”, “NFT e marcas construindo presença na Web3” (Palestra), NFT.Rio, Parque Lage, Rio de Janeiro, 02 de julho de 2022.

¹⁶ CHANCE, Clifford. The Metaverso: **What are the legal implications**. Fevereiro de 2022. “Questions of intellectual property are also highly relevant. For example, determining the identity of the creators of a given work in the metaverse may be more difficult when the work results from a decentralized collaborative process performed by users anonymized behind avatars. Such uncertainty could also change courts' understanding of fair use. Meanwhile, trademark lawyers are focusing on questions such as how trademark dilution might occur in the metaverse, whether digital assets should qualify as "goods" for purposes of the trademark laws, and who should be held liable when the identity of the infringer is unclear. Intellectual property issues relating to the fashion and luxury goods sector have already begun to arise. In January 2022, French luxury fashion house Hermès sued a Non-Fungible Token (NFT) creator Mason Rothschild, who marketed a line of digital assets called "Metabirkins," digital duplications of the Birkin bag created by Hermès that sell for tens of thousands of dollars or more, with prices even higher in the resale market. Hermès alleged trademark infringement and dilutive use of the Birkin name.” Disponível em: < <https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2022/02/the-metaverse-what-are-the-legal-implications.pdf> > P. 4. Acesso em 05 de julho de 2022.

como Anderson Schreiber, Gustavo Kloh, Cecília Fortes, Felipe Medon e Simone Lahorge. Esta última, por sua vez, trouxe um discurso que merece ser posto em evidência, sendo ele:

Até agora não surgiram muitas questões jurídicas, quanto aos NFTs e o metaverso, que fogem da abrangência da nossa legislação atual, nossos princípios constitucionais são princípios amplos, que agasalham todas essas situações. No que tange às NFTs, os registros se dão por *smart contracts*, uma forma segura para saber quem é o dono da arte, mas ocorre que quem garante que a pessoa que criou o NFT não copiou uma obra de alguém no mundo real e colocou o metaverso, então o que a pessoa está comprando uma violação de direitos autorais. O fato de alguém pegar um quadro do Picasso e colocá-lo no metaverso não faz com que aquela pessoa seja a dona do quadro do Picasso, por exemplo.¹⁷

Nesse contexto, é necessário se atentar para o fato de que muitas marcas ingressaram tardiamente no metaverso, e uma maior quantidade ainda sequer aderiu a ele. Isso se deve por diversos fatores, como a incerteza de algo novo, a necessidade de aportar recursos no desenvolvimento do espaço virtual da marca, a disposição de seus clientes a se adaptarem à nova forma de consumo, dentre outros.

Ao mesmo tempo, observa-se que nem todos os usuários do metaverso esperaram a gradual entrada das marcas neste ambiente até então inédito, com o surgimento da problemática de que, ao ingressarem, algumas marcas se depararam com o fato de que seus produtos já estavam sendo comercializados por terceiros. Em outras palavras, os produtos comercializados por determinadas marcas no “mundo real” foram utilizados como base para a criação de suas versões virtuais que são vendidas por pessoas não relacionadas às marcas, bem como também não possuem autorização para a realização de cópias dos originais.

Nesse sentido, diversas pessoas estão sujeitas à compra de produtos, em sua maioria de luxo, nos ambientes do metaverso pensando que se tratava de algo original pela similaridade visual e até mesmo do nome.

Esse foi o caso da empresa Hermès, em que suas bolsas de luxo, Birkins, foram vendidas sob o nome *MetaBirkins*, NFTs colecionáveis por um terceiro sem autorização, Mason Rothschild, que lucrou milhares de dólares com a falsificação. É diferente, por exemplo do caso da Playboy, que já está no ambiente do metaverso e vende NFTs de seus coelhos, representantes da marca, e busca acabar com as falsificações dos mesmos.

¹⁷ LAHORGE, Simone. “Metaverso, NFTs e direitos autorais” (Palestra). FGV, Rio de Janeiro, 08 de junho de 2022.

É mister destacar a importância de se registrar a marca em um caráter primordial para a própria sobrevivência da mesma, principalmente em seu início, e permitir a construção da carreira de seus criadores. Em regra, marcas e empresas começam de maneira pequena, com capital limitado, sujeita a crises periódicas e todos os riscos e incertezas de um pequeno negócio, por isso torna-se tão crucial garantir um manto de proteção mínima para sua permanência no mercado. Com o registro, os autores e suas criações passaram a estar sob a tutela do estado e podem gozar dos direitos previstos no ordenamento, que via de regra vedam a concorrência desleal e permitem a venda de cópias autorizadas de seu trabalho monetizando, dessa forma, a marca. Sobre tal assunto, Alejandro Arrabal e Ana Paula Colombo expõe:

Em síntese, podem existir marcas idênticas, desde que elas identifiquem produtos ou serviços em mercados diversos. O princípio da especialidade resguarda a novidade da marca dentro do seu campo de atuação e permite a correta orientação do consumidor, impedindo a existência, no mesmo segmento comercial, de sinais que causem dúvida ou confusão quanto ao seu objeto.¹⁸

Com o avanço da tecnologia e a gradativa migração para os ambientes digitais, é possível analisar o movimento dos criadores e empresas em direção ao mundo digital a fim de se adequar às novas demandas e não se tornar obsoleto perante a sociedade. Como exemplo, grandes e antigas marcas de roupas, como a Chanel, quando começaram não possuíam um site na internet para divulgar suas coleções, uma vez que sequer existia a internet na época, mas hoje pode-se observar sua mobilização para certificar de sua adequação perante a coletividade.

Em contrapartida, constata-se que os custos de produção e venda de cópias, que no mundo físico não poderiam ser driblados pela real materialidade dos produtos, no ambiente virtual foram consideravelmente reduzidos. Realmente, conforme estava desenhado o funcionamento da compra e venda de produtos e serviços, não seria possível corrigir ou diminuir exorbitantemente os custos da realização de cópias, sua distribuição envolvendo transporte, o aluguel do espaço físico da loja, a propaganda para que os consumidores tomassem conhecimento daquele produto e diversos outros fatores que encareciam o produto e faziam com que o dono necessitasse de um relativo capital para começar seu negócio.

¹⁸ ARRABAL, Alejandro Knaesel; COLOMBO, Ana Paula. **A Marca e sua Registrabilidade no Direito Brasileiro**. Disponível em: < <https://profnit.org.br/wp-content/uploads/2021/08/PROFNIT-Serie-Conceitos-e-Aplica%E2%80%A1aes-de-Propriedade-Intelectual-Volume-I.pdf> > Acesso em 22 jun. 23

Atualmente, embora grande parte do comércio ainda seja assim, já se começa a perceber uma certa transição para o mundo digital com as vendas online de lugares sem loja física, o e-commerce e obras digitais. É interessante analisar tais obras uma vez que sua reprodução e distribuição é gratuita, ou seja, não possui os custos de produção de uma obra física. Além disso, com a popularização de diversas mídias sociais, como o TikTok, Instagram e YouTube, uma pessoa pode construir sua marca do zero e torná-la conhecida utilizando-se do algoritmo para difundir seu produto sem investir nos tradicionais veículos de propaganda como comerciais na televisão, outdoors e rádio, exemplo.

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que o poder das redes sociais se tornou tamanho que não seria errado dizer que as mesmas formaram (e formam) celebridades propriamente ditas, os chamados influencers. Nesse cenário, é notória a continuidade da presença dos direitos autorais a fim de garantir a proteção dos autores para que os mesmos, de maneira exclusiva, consigam monetizar seus produtos e marcas. No entanto, observa-se cada vez mais a importância da proteção dos direitos de autor dando lugar à da marca registrada. De fato, os autores precisarão de tempo para se adequarem e ajustarem às mudanças impostas pelo mercado e pelas transformações sociais com as novas tecnologias, até mesmo para definir seus relacionamentos com as marcas.

No metaverso, um ambiente que, embora em construção, já possui um expressivo movimento migratório de marcas e autores não é diferente. Lojas que proporcionam uma experiência imersiva nas plataformas, tokens não fungíveis de produtos, que já existiam no mundo físico ou são exclusivos do mundo virtual, shows e eventos virtuais feitos pelas marcas são alguns exemplos do que já ocorre atualmente. No entanto, embora inicialmente possa parecer que as questões litigiosas do metaverso e dos NFTs girem em torno dos direitos autorais, é notório o fato de que os maiores litígios envolvem questões concernentes às marcas registradas. Isso se deve ao fato de que o real valor está na marca, e não nas cópias que dela possam ser feitas¹⁹.

Majoritariamente referente a influencers, os conteúdos postos nas redes sociais criados pelos próprios usuários também podem ser chamados de UGC, ou User-Generated Content, que

¹⁹ FRYE, Brian. **Tokenized Brands**. St. Thomas Journal of Complex Litigation. 2023. p. 4. Disponível em: < <https://ssrn.com/abstract=4411107> > Acesso em 21 mai. 23;

também abarcaria os conteúdos do ambiente do metaverso. Usualmente, o termo se refere às criações feitas pelas próprias pessoas que usufruem das redes sociais, mas a sigla já é aceita para o mundo virtual em terceira dimensão, uma vez que se observa serem os próprios usuários os criadores de grande parte do conteúdo também neste espaço.

Seguindo essa linha de raciocínio, seria possível a aplicação da proteção dos direitos de propriedade intelectual aos conteúdos gerados por usuários também no metaverso, inclusive quanto à aplicação de normas, penas e sanções. Para isso, tal como no mundo físico, é preciso observar o preenchimento de características necessárias para tal enquadramento, por exemplo, a originalidade, os prazos legais e prescricionais e ser de fato algo relacionado à produção intelectual e/ou autoral. Como exemplo pode-se trazer a proteção que é devida às obras de arte vendidas em *marketplaces*, contra suas cópias e falsificações.

Inclusive, já se observa um movimento por parte de determinadas plataformas do metaverso que já se preocupam com a temática do respeito aos direitos de propriedade intelectual, estipulando-os em seus termos de uso. Tais atitudes demonstram um reconhecimento por parte das empresas da importância de se garantir os direitos de PI, a fim de se criar um ambiente seguro para os próprios usuários. É possível citar, por exemplo, a OpenSea, que já prevê ferramentas e mecanismos para o caso de violações dos direitos de propriedade intelectual.

Dessa forma, é cristalina a importância das disputas judiciais que já ocorrem atualmente, uma vez que contribuem para a fase inicial do movimento de contencioso no âmbito do metaverso, principalmente no que se refere aos direitos de PI. De fato, a sociedade está vivendo a fase de popularização do metaverso, em que o mesmo vai se tornando cada vez mais conhecido, muitos atraídos pela ideia de imersão no mundo virtual e, conseqüentemente, mais sujeito à ocorrência de litígios em seu espaço.

1.2 Os tratados internacionais e o metaverso nas questões marcárias

É elementar trazer os tratados internacionais que versam sobre o assunto, uma vez que, por possuir diversos países signatários, conseguem iluminar a questão de forma mais uniforme. De fato, uma vez que cada país, soberano, estabelece sua própria legislação acerca de como deve-se lidar com as infrações dos direitos de propriedade intelectual, o que inclui os direitos

marcários, nos espaços virtuais, acaba que não há uma uniformidade, comprometendo até mesmo a segurança jurídica em um mundo atual marcado pela era da globalização.

Em outras palavras, uma vez que o metaverso é descentralizado, não está limitado pelas barreiras físicas, fazendo com que empresas e usuários não estejam sujeitos às legislações de um só país. Nesse sentido, observa-se a Convenção de Paris de 1883, a Convenção de Berna de 1886 e o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC), um dos mais relevantes na questão da propriedade industrial e autoral, nos quais o Brasil é signatário.

A fim de elucidar melhor a importância dos tratados que versam sobre propriedade intelectual sobre a referida temática, é prudente trazer um breve histórico e contextualização para se entender como o direito culminou no ponto atual.

Primeiramente, cabe trazer o fato de que a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), ou WIPO em sua sigla em inglês, foi criada em 1967 e se ateve à Convenção de Estocolmo, do mesmo ano, embora também estivesse previsto dentre suas competências estimular a concepção de obras intelectuais e artísticas de inventores/artistas até ideias macro como o desenvolvimento em diversos setores, mas principalmente o econômico, os países, inclusive os de países do segundo mundo.

Dessa forma, a OMPI foi gradativamente assumindo e consolidando o papel de idealizadora de diversas normas que, juntas, assegurem um mínimo de segurança jurídica para o registro, compra, identificação, etc. de produtos ou serviços na questão dos direitos de propriedade intelectual. Além disso, a organização também se faz presente na criação de tratados internacionais que versem sobre propriedade intelectual, seja na confecção do conteúdo dos termos, seja na intermediação entre os países, majoritariamente.

É elementar para se entender a conjuntura da propriedade intelectual no plano internacional hoje, que se caminhe por seu desenvolvimento ao longo dos anos. A medida em que as sociedades foram aumentando seu nível de complexidade, principalmente após as grandes revoluções industriais e o desenvolvimento de novas tecnologias e invenções, foi-se, cada vez mais, aumentando a necessidade e demanda de regulação sobre tais criações, a fim de garantir a proteção de seus inventores e autores.

Cabe observar o surgimento da PI inicialmente no âmbito doméstico, ou seja na jurisdição interna dos países, em que cada ordenamento estabeleceu normas para a proteção da propriedade intelectual, abarcando propriedade industrial e direitos do autor, sendo tais normas válidas dentro de seu território nacional. Versava-se, dentre outros fatores, sobre os direitos de exclusividade dos criadores sobre suas obras²⁰, sendo presente desde a idade média corporações de ofício que atuavam na fiscalização da origem das mercadorias, se utilizando do argumento de proteção das marcas, que precisavam possuir registros nas corporações.

Pouco a pouco, no entanto, entre o final do século XVIII e início do século XIX, foi-se acendendo e alimentando a chama da pauta da propriedade intelectual nas discussões entre países. Dessa forma, nota-se a criação de acordos e tratados bilaterais entre Estados, dada a necessidade de proteção dos direitos de seus criadores nacionais também em outros países, regando as sementes que dariam origem aos grandes tratados multilaterais que surgiriam anos depois. Buscava-se, dessa maneira, evitar que a nacionalidade diversa culminasse em prejuízo às pessoas titulares dos produtos em razão da discriminação por ser de outro país, dificultando, portanto, a violação de seus direitos.

Nesse contexto, foi-se gradativamente aumentando a luz posta sobre o assunto para além do âmbito meramente interno, passando a ser alvo de discussões também no plano internacional, até culminar na Convenção de Paris de 1883 e Convenção de Berna de 1886.

É interessante atentar-se ao fato de que tais tratados bilaterais incipientes, em sua maioria traziam consigo os princípios da territorialidade e da reciprocidade em seu conteúdo. Outra característica da época era que as normas que versavam sobre propriedade intelectual pela Europa ainda eram dispersas, sem uma unidade que construísse uma linha de pensamento uniforme entre os países. Com os primeiros tratados multilaterais, os direitos debatidos para serem alvo de proteção ainda variavam de acordo com os países envolvidos, embora existissem direitos básicos que se encontravam presentes na maioria deles. Assim, com a tutela dos direitos da propriedade intelectual paulatinamente se fazendo mais presentes no âmbito internacional,

²⁰ POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. **Direito Internacional da Propriedade Intelectual – Fundamentos, princípios e desafios**. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. p. 18.

foi-se criando o contexto que deu espaço para a criação das Convenções de Paris e Berna no final do século XIX.²¹

Tratando das referidas Convenções conjuntamente, é evidente sua importância ao trazer avanços sobre diversos assuntos, principalmente para trazer para o âmbito internacional normas uniformes dos direitos da propriedade intelectual. Em contrapartida à reciprocidade presente em grande parte dos tratados bilaterais, as Uniões trouxeram consigo o princípio do tratamento nacional para os direitos que versem sobre PI no plano internacional.

Nesse princípio, os nacionais dos países signatários da Convenção irão gozar da mesma vantagem e proteção no que se refere aos direitos de propriedade intelectual em outro país também signatário que o nacional desse outro país²²²³. Em outras palavras, se o pintor brasileiro de uma obra de arte for registrar sua obra nos Estados Unidos, o mesmo gozará do mesmo tratamento e proteção que um americano, visto que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são signatários das Uniões de Paris e de Berna. Visa-se assegurar, dessa forma, a proteção de criadores, inventores e autores a tratamentos diferenciados prejudiciais em razão da sua origem, sendo importante que observem também as condições impostas aos nacionais do país para onde for.

Tal princípio do tratamento nacional se mostra de relevante importância quando se traz a temática para o âmbito do metaverso. De fato, por possuir diversos países signatários, caso um crime que tange à violação de propriedade intelectual ocorra no mundo virtual, as previsões constantes nas Uniões de Paris e Berna irão garantir com que estrangeiros gozem dos mesmos direitos dos nacionais no país em que a infração for julgada. Contribui-se, assim, para a

²¹ POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. **Direito Internacional da Propriedade Intelectual – Fundamentos, princípios e desafios**. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

²²BRASIL. Decreto N° 75.572. Artigo 2. 1) “Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.” Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>> Acesso em 15 mai. 23;

²³ BRASIL. Decreto N° 75.699. Artigo 5. 1) Os autores gozam, no que concerne às obras quanto às quais são protegidos por força da presente Convenção, nos países da União, exceto o de origem da obra, dos direitos que as respectivas leis concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, assim como dos direitos especialmente concedidos pela presente Convenção. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d75699.htm> Acesso em 15 mai. 23

consolidação da segurança jurídica tão importante para incentivar a migração das empresas e novos usuários para o ambiente digital da Web 3.0.

Consolidado propriamente nas Uniões de Paris de 1883 e de Berna de 1886, um segundo princípio entendido como fundamental para a proteção dos direitos de propriedade intelectual fora do âmbito doméstico é o princípio do tratamento unionista. Dentro da temática é possível trazer o direito de prioridade, em que a pessoa, ou sua sucessora, que tiver apresentado um pedido de patente de invenção, por exemplo, gozará de do direito de prioridade respeitando os prazos preestabelecidos para apresentar o pedido em outros países também signatários²⁴.

Nesse enquadramento, cabe dizer que o princípio unionista ratifica a proteção dos direitos de propriedade intelectual dos criadores e inventores por meio da elaboração de normas fora do plano nacional. Em síntese, o direito de prioridade trazido com o princípio do tratamento unionista, se utilizando de um critério cronológico dos pedidos, visa assegurar as mesmas circunstâncias para a proteção dos direitos de PI entre nacionais e estrangeiros em diferentes territórios.

Trazendo agora propriamente a Convenção de Paris de 20 de março de 1883 para proteção da propriedade intelectual, verifica-se que a mesma foi revista pela Revisão de Estocolmo mais de oitenta anos depois, em 14 de julho de 1967, ano de criação da OMPI. No plano nacional, a União de Paris de 1883 foi incorporada pelo ordenamento jurídico brasileiro em 8 de abril de 1975, por meio do decreto nº 75.572. A importância da referida Convenção torna-se cristalina ao constatar que foi o primeiro tratado multilateral a tomar tamanhas proporções, tanto no número de países envolvidos quanto na quantidade de direitos e princípios garantidos.

Visando a proteção da indústria, comércio, agricultura e serviços, os países signatários uniram-se para discutir mais de um século atrás a fim de estabelecer padrões mínimos e uniformes de defesa dos direitos de propriedade intelectual. Conforme já mencionado, a União

²⁴ BRASIL. Decreto Nº 75.572. Artigo 4º, A. 1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

visa impedir prejuízos em virtude de discriminação quanto à origem das pessoas ao estabelecer que os estrangeiros gozam da mesma proteção conferida aos nacionais pelos países membros.

Ademais, a Convenção de Paris aborda alguns princípios de suma importância para o tratamento da propriedade intelectual. Dentre eles pode-se citar: o princípio do tratamento nacional, do tratamento unionista, da reserva de ratificação e adesão e o princípio da proteção mínima. No entanto, é assegurada a cada país a criação de uma legislação interna adequada aos interesses do respectivo Estado para que seja reconhecida e criada uma patente, seja ela patente de invenção, marcas de produtos ou serviços, modelos de utilidade e desenhos industriais e dentre outros.

É pertinente trazer a discussão também para o direito de prioridade consagrado na Convenção de Paris, devido à indubitável importância de sua previsão em uma União tão massiva. Em conformidade com os dizeres acima, a Convenção estabelece, em seu artigo 4º, A. 2), que qualquer pedido de patente com valor de pedido nacional regular origina o direito de prioridade, em virtude da legislação do próprio país signatário ou decorrente de tratados bilaterais ou multilaterais entre países da União. Nesse cenário, considera-se propriamente como pedido nacional aqueles que foram realizados, independentemente de seu resultado posterior, em condições de se estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no país²⁵.

Além disso, registros podem ser invalidados, ou recusados, e o uso de marca de fábrica ou de comércio pode ser proibida caso se entenda que a mesma constitui imitação, reprodução ou tradução de outra marca. Assim, a pedido de um interessado, ou administrativamente se a lei interna dessa forma permitir, os países signatários da Convenção de Paris de 1883 assumiram o compromisso de recusar um registro ou proibir seu uso de marca nesses casos, uma vez que poderá gerar equívocos com outra marca considerada notoriamente conhecida. Tal marca notoriamente conhecida precisa já ser de alguém amparado pela Convenção, bem como ser utilizada para produtos iguais ou semelhantes aos da marca que teve seu registro recusado ou uso proibido, conforme exposto no artigo 6 *bis* da União de 1883²⁶.

²⁵ BRASIL. Decreto N° 75.572. Artigo 4 A. 2) Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de pedido nacional regular, em virtude da legislação nacional de cada país da União ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre países da União. 3) Deve entender-se por pedido nacional regular qualquer pedido efetuado em condições de estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no país em causa, independentemente do resultado ulterior do pedido.

²⁶ BRASIL. Decreto N° 75.572. Artigo 6 bis. 1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de

Sobre isso, é interessante estabelecer um paralelo com o metaverso no tocante à possibilidade de recusa e invalidação de registro e proibição de uso da marca. Com o atual movimento das empresas ocupando cada vez mais espaços do mundo virtual e por se tratar de uma conjuntura inédita na história da sociedade, observa-se o surgimento de diversas empresas voltadas ao desenvolvimento e habitação do metaverso para aproveitar o cenário de oportunidades atuais. No entanto, é possível que surjam marcas utilizando um nome idêntico, ou similar, com os mesmos produtos e/ou serviços de uma marca notoriamente conhecida no mundo físico que ainda não migrou para o metaverso. Nesse contexto, a partir da Convenção de Paris, caso essa marca nova faça um pedido de registro perante um país signatário da União de 1883, tal país administrativamente ou a pedido de um interessado poderá recusar ou invalidar esse pedido de registro, a fim de evitar a confusão entre as marcas.

Voltando às principais proteções garantidas pela Convenção de Paris de 1883, é pertinente trazer o artigo 9º, em que se prevê a apreensão de produtos que de forma ilícita foram assinalados com uma marca ou nome comercial que possui direitos a proteção legal nos países da União de 1883. Tal apreensão também poderá ser realizada onde a aposição ilegal foi efetuada, e será feita a requerimento de um interessado, sendo ele pessoa física ou jurídica, desde que seja produtor, fabricante ou comerciante ligado ao produto e estabelecido ou no local falsamente apontado como lugar de procedência, ou na região em que essa localidade estiver situada²⁷, ou da autoridade competente, como por exemplo o Ministério Público, de acordo com as leis internas do país em questão. No entanto, se a legislação do país não prever a apreensão propriamente no ato da importação, a mesma será substituída pela proibição de importação ou mesmo pela apreensão dentro do país, mas se não admitir nenhuma das três hipóteses, serão seguidas as ações previstas pela legislação interna aos próprios nacionais²⁸. Por fim, cabe dizer

marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

²⁷ BRASIL. Decreto N° 75.572. Artigo 10. 2) Será, em qualquer caso, reconhecido como parte interessada, quer seja pessoa física ou jurídica, o produtor, fabricante ou comerciante empenhado na produção, fabricação ou comércio desse produto e estabelecido quer na localidade falsamente indicada como lugar de procedência, quer na região em que essa localidade estiver situada, quer no país falsamente indicado ou no país em que se fizer uso da falsa indicação de procedência.

²⁸ BRASIL. Decreto N° 75.572. Artigo 9. 1) O produto ilicitamente assinalado com uma marca da fábrica ou de comércio ou por um nome comercial será apreendido ao ser importado nos países da União onde essa marca ou esse nome comercial têm direito a proteção legal. 2) A apreensão será igualmente efetuada no país onde a aposição ilícita tenha sido feita ou no país onde o produto tenha sido importado. 3) A apreensão será efetuada a requerimento

que a aplicabilidade do artigo nono está limitada aos casos de utilização direta ou indireta de um falso apontamento quanto à identidade do fabricante, ou demais figuras da cadeia produtiva e à procedência do produto em si²⁹.

Por fim, a Convenção de Paris de 1883 também versa sobre a concorrência desleal. É considerado pela União de 1883 como desleal qualquer ação de concorrência que vá de encontro aos usos honestos em matéria industrial ou comercial, positivando em suas normas a proteção dos nacionais de forma efetiva por parte dos países da União³⁰. Como exemplo, é possível trazer o Art. 10, bis, 3 da União:

Deverão proibir-se particularmente:

1. *todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;*
2. *as falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;*
3. *as indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.*³¹

Três anos depois, veio a denominada Convenção de Berna, de 9 de setembro de 1886, a fim de se garantir a proteção dos direitos dos autores acerca das obras literárias e artísticas³², atualizada pela Revisão de Paris de 1971 e incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo decreto nº 75.699, de 6 de maio de 1975. A União de Berna possui ainda nos dias atuais suma importância para a propriedade intelectual no plano internacional. Precipuamente, cabe trazer que foram consideradas obras literárias e artísticas todas as produções que, independentemente da forma de expressão, envolvam o plano literário, artístico e científico.

do Ministério Público, de qualquer outra autoridade competente ou de qualquer interessado, pessoa física ou jurídica, de acordo com a lei interna de cada país. 4) As autoridades não serão obrigadas a efetuar a apreensão em caso de trânsito. 5) Se a legislação de um país não admitir a apreensão no ato da importação, essa apreensão será substituída pela proibição de importação ou pela apreensão dentro do país. 6) Se a legislação de um país não admitir a apreensão no ato da importação nem a proibição de importação nem a apreensão dentro do país, enquanto a legislação não for modificada nesse sentido, essas medidas serão substituídas pelas ações e meios que a lei desse país assegurar em tais casos aos nacionais.

²⁹ BRASIL. Decreto Nº 75.572. Artigo 10. 1) As disposições do artigo precedente serão aplicáveis em caso de utilização direta ou indireta de uma falsa indicação relativa à procedência do produto ou à identidade do produtor, fabricante ou comerciante.

³⁰ BRASIL. Decreto Nº 75.572. Artigo 10 bis. 1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal. 2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

³¹ BRASIL. Decreto Nº 75.572. Artigo 10 bis, 3)

³² BRASIL. Decreto Nº 75.699. Artigo 1: Os países a que se aplica à presente Convenção constituem-se em União para a proteção dos direitos dos autores sobre as suas obras literárias e artísticas.

Por se tratar de um conceito amplo, e possível citar alguns exemplos, como escritos, tais como os livros, conferências, obras dramáticas, composições musicais, pinturas, esculturas, arquitetura, obras cinematográficas, fotografias, mapas geográficos e dentre inúmeras outras possibilidades em que seus autores e representantes gozam de proteção em todos os países signatários da União de Berna³³.

Além disso, também foi estabelecido na Convenção de 1886 que os autores das obras possuem liberdade para autorizar a cópia de suas obras, isto é, são os únicos detentores do direito de permitir a outrem a reprodução, de qualquer modo ou forma, inclusive gravação sonora ou visual, de suas obras protegidas pela União de 1886. Nesse sentido, verifica-se que a Convenção também previu a possibilidade de se reproduzir as obras em determinados casos especiais, sendo algo facultado de se constar nas legislações internas dos países, desde que não cause prejuízos injustificados ao autor ou afete a exploração habitual da obra³⁴. Por fim, cabe dizer que a possibilidade de autorização por parte dos autores legítimos das obras também se estende às adaptações, arranjos e demais transformações nas obras artísticas e literárias protegidas pela Convenção de 1886³⁵.

Caminhando pela história, com o final dos anos de 1800, a Primeira e Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, período em que a própria internet foi criada, é notório o *boom* industrial e tecnológico do período em todo o globo. Nesse cenário, também foi possível verificar a gradual mudança na própria lógica de criação de bens e serviços, em que a regra de inventores

³³ BRASIL. Decreto N° 75.699. Artigo 2. 1) Os temas "obras literárias e artísticas", abrangem todas as produções do domínio literário, científico e artístico, qualquer que seja o modo ou a forma de expressão, tais como os livros, brochuras e outros escritos; as conferências, aloções, sermões e outras obras da mesma natureza; as obras dramáticas ou dramático-musicais; as obras coreográficas e as pantomimas; as composições musicais, com ou sem palavras; as obras cinematográficas e as expressas por processo análogo ao da cinematografia; as obras de desenho, de pintura, de arquitetura, de escultura, de gravura e de litografia; as obras fotográficas e as expressas por processo análogo ao da fotografia; as obras de arte aplicada; as ilustrações e os mapas geográficos; os projetos, esboços e obras plásticas relativos à geografia, à topografia, à arquitetura ou às ciências. 6) As obras acima designadas gozam de proteção em todos os países unionistas. A proteção exerce-se em benefício dos autores e de seus legítimos representantes.

³⁴ BRASIL. Decreto N° 75.699. Artigo 9. 1) Os autores de obras literárias e artísticas protegidas pela presente Convenção gozam do direito exclusivo de autorizar a reprodução destas obras, de qualquer modo ou sob qualquer forma que seja. 2) Às legislações dos países da União reserva-se a faculdade de permitir a reprodução das referidas obras em certos casos especiais, contanto que tal reprodução não afete a exploração normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor. 3) Qualquer gravação sonora ou visual é considerada uma reprodução no sentido da presente Convenção.

³⁵ BRASIL. Decreto N° 75.699. Artigo 12: Os autores de obras literárias ou artísticas gozam do direito exclusivo de autorizar as adaptações, arranjos e outras transformações das mesmas obras.

individuais deu lugar às grandes empresas, alterando, dessa maneira, o contexto das normas das Uniãos de 1883 e 1886. Com tamanhas inovações, é de se esperar uma certa necessidade de repensar certos dispositivos ou suas interpretações, a fim de se garantir o melhor ajuste para as questões da atualidade. Neste espaço de tempo, há que se trazer também a criação da OMPI, assinada em Estocolmo em 14 de julho de 1967, que em muito ajuda a solucionar conflitos e pacificar entendimentos³⁶.

Em 1994, por sua vez, são assinados os TRIPs, que na sigla em inglês significa *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, ou ADPIC, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. O tratado internacional em questão foi assinado na Rodada Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, ou Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio em português), onde também foi criada a Organização Mundial do Comércio, e representou importantes avanços sobre a temática.

Nesse contexto, é cristalina a percepção de que o ADPIC e os dispositivos nele contidos trouxe importantes avanços para a proteção dos direitos de propriedade intelectual. Cabe citar, a fim de exemplificar seu caráter amplo, que o ADPIC se preocupou em positivar desde programas de computador e compilações de dados a proteção adicional às indicações geográficas para vinhos e destilados e ao controle de práticas de concorrência desleal em contratos de licenças, demonstrando sua preocupação quanto aos diferentes cenários de violações.

Não poderia ser diferente, portanto, que o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio possuisse uma seção reservada para tratar da questão marcária. Assim, destaca-se o artigo 15, 1, do ADPIC, que traz definições sobre o que é considerado uma marca para o Acordo:

ARTIGO 15. 1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os

³⁶ Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual Assinada em Estocolmo em 14 de Julho de 1967, e modificada em 28 de Setembro de 1979. Disponível em: < https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf > Acesso em 18 mai. 23

Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.³⁷

Outra previsão importante, principalmente quando se pensa no âmbito do metaverso, é a de que não poderão ser criadas dificuldades ao registro em razão da natureza dos produtos ou serviços para os quais a marca se identifique³⁸. Como já foi reiterado, como a Web 3.0 ainda está em sua fase inicial e de transição da Web 2.0, o metaverso ainda é considerado uma novidade para a história mundial, o que não tornaria estranho o receio de certos países em aprovar o registro de bens cuja natureza esteja especificamente no mundo virtual.

Além disso, também foi previsto no acordo o direito exclusivo do titular impedir que terceiros sem autorização utilizem, de forma que seja possível gerar confusão, sinais que lembrem ou sejam idênticos à marca registrada nos mesmos produtos ou serviços da mesma, conforme bem versa o artigo 16 do ADPIC:

Artigo 16

1. O titular de marca registrada gozará do direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão. Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no uso.

2. O disposto no Artigo 6bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, a serviços. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca.

3. O disposto no Artigo 6bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.³⁹

³⁷Artigo 15, 1. Rodada Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. **Acordo Sobre Aspectos Dos Direitos De Propriedade Intelectual Relacionados Ao Comércio**. 1994. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/42593/mod_resource/content/1/%20Trips%20-%20Acordo%20sobre%20aspectos%20dos%20direitos%20de%20propriedade%20intelectual%20relacionados%20ao%20com%C3%A9rcio.pdf> Acesso em 21 mai. 23

³⁸ Rodada Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. **Acordo Sobre Aspectos Dos Direitos De Propriedade Intelectual Relacionados Ao Comércio**. 1994. Artigo 15. 4. A natureza dos bens ou serviços para os quais se aplique uma marca não constituirá, em nenhum caso, obstáculo a seu registro.

³⁹Artigo 16. Rodada Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. **Acordo Sobre Aspectos Dos Direitos De Propriedade Intelectual Relacionados Ao Comércio**. 1994. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/42593/mod_resource/content/1/%20Trips%20-%20Acordo%20sobre%20aspectos%20dos%20direitos%20de%20propriedade%20intelectual%20relacionados%20ao%20com%C3%A9rcio.pdf> Acesso em 21 mai. 23

É importante falar de forma tão exaustiva dos tratados, bem como trazer seus dispositivos, pois, uma vez com o inédito cenário de incertezas trazido pelo metaverso os mesmos terão papel fundamental na resolução dos conflitos, desde os que já ocorreram aos que potencialmente irão surgir. Nesse contexto, cabe levantar a dúvida de se as marcas que já detém um registro válido em seus países estão suficientemente protegidas para ingressar no metaverso.

Nessa conjuntura, cabe, em tempo, trazer a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice, NCL. Tal classificação possui sua importância destacada principalmente no ato do registro, uma vez que o titular da marca deve enquadrá-la nos produtos e serviços que ela deve ser protegida, fazendo com que, dessa maneira, a proteção esteja focada majoritariamente sobre os produtos e serviços identificados. São um total de 45 classes que contém informações de diversos tipos de produtos, listados entre as classes 1 e 34, ou serviços, que se encontram compreendidos entre as classes 35 a 45, e o que pertence especificamente a cada.

Deve-se ter em mente, entretanto, que tais classes e listas são exemplificativas, ou seja, não possuem a pretensão de alocar todos os tipos de produtos e serviços existentes, em outras palavras não são taxativas ou exaustivas. O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, a fim de complementar as listas originais, criou listas auxiliares, a fim de aumentar o número de itens para a identificação pelo depositante. Como exemplo geral, cabe trazer a classificação 25, que inclui, dentre outros itens, babador não descartável, baby-doll, bermuda para pratica de esporte, biquini, blusa militar, bota para operário e calçado esportivo.

Quando se traz a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice para o metaverso, observa-se a necessidade de adequação das classes e listagens atuais para que sejam abarcados também os produtos e serviços inseridos dentro do mundo virtual em terceira dimensão. Se uma marca lançar sua própria linha de roupas para avatares no metaverso, por exemplo, é interessante que seja possível identificá-la nas listas e classes a fim de garantir sua melhor proteção contra violações de direitos marcários.

1.3 As marcas no metaverso sob a ótica do direito brasileiro

No Brasil, é possível identificar, dentre outras, duas leis que parecem ser capazes de trazer luz para o referido tema, a Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998) e a Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/1966). A primeira sabiamente contempla em seu artigo 7º a proteção sobre as criações do espírito, considerando-as obras intelectuais, em que o legislador permite uma ampla gama de interpretação para sua configuração ao estipular as possibilidades de sua expressão por qualquer meio e serem fixadas em qualquer suporte, seja tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro⁴⁰. Dentre seus incisos, é possível encontrar como exemplos as obras de desenho e pintura, textos de obras literárias, composições musicais, obras fotográficas e dentre outras que se encontram presentes atualmente no metaverso, na forma intangível.

Enquanto isso, a Lei 9.279, de maio de 1996, também conhecida como a Lei de Propriedade Industrial que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, levando em consideração os interesses da sociedade e o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil, prevê em seu artigo 2º e incisos que a proteção dos direitos de propriedade industrial efetua-se por meio de concessões de patentes de invenção e de modelo de utilidade, registro de desenho industrial e de marca, repressão às falsas indicações geográficas e bem como à concorrência desleal.

A Lei de Propriedade Industrial também carrega o conceito de marca para o ordenamento brasileiro, que em seu artigo 122 traz como possibilidades de registro como marca os sinais distintivos, desde que não presentes nas proibições legais e visualmente perceptíveis. O artigo seguinte, por sua vez, estabelece três tipos de marcas: a de produto e serviço, utilizada para distinguir produto/serviço de origem diversa de outro igual ou parecido; a marca de certificação, usada para verificar o respeito da marca às normas ou especificações técnicas, como quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e a marca coletiva, utilizada para fins de identificação de produtos/serviços provenientes de membros de uma entidade determinada.

⁴⁰BRASIL. Lei Nº 9.610. Art. 7º, caput. “São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:”. Brasília, DF. Diário oficial da União: 1998. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm> Acesso em 21 abr. 23.

No capítulo de Direitos sobre a Marca da Lei 9.279 de 1996, é estabelecido que a aquisição da propriedade da marca garante ao seu titular o uso exclusivo da obra, invenção e etc. e tal posse se dá por meio do registro, desde que o mesmo seja expedido de forma válida. Nesse contexto, é notório que o direito brasileiro também não desconsiderou o fator da boa-fé, ao determinar acerca do direito de precedência ao registro que aquele, dotado de boa-fé, que utilizasse marca idêntica ou parecida para distinguir ou certificar um produto ou serviço idêntico ou semelhante há mais de 6 meses no país, considerando a data da prioridade ou depósito, teria o direito de precedência ao registro. Ressalta-se ainda que o referido direito de precedência será perdido caso o negócio da empresa seja cedido sem direta relação com o uso da marca, mas caso o seja, poderá ser cedido por alienação ou arrendamento.⁴¹

Em outras palavras, no Brasil a propriedade sobre uma marca é adquirida com o seu registro, conforme versa o ordenamento jurídico, em que o mesmo confere ao seu titular o direito ao uso exclusivo em todo território nacional. Dessa forma, a fim de garantir a proteção de sua marca e poder exigir o cumprimento de seus direitos, é necessário que o titular da marca, ou depositante, realize o registro perante o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, nas classes de produtos e/ou serviços correspondentes à sua marca.

Dessa maneira, é indispensável se atentar para o viés da territorialidade dos direitos de proteção de marcas, que na perspectiva de Thais Castelli,

Sua eficácia é limitada ao território deste Estado, o que determina a relatividade do direito de propriedade da marca no espaço, daí falar-se em Princípio da Territorialidade tendo o registro/uso local como elemento de conexão, que determina a lei local como única e exclusivamente aplicável. Referido princípio implica, pois, em uma forma de limitação da propriedade.⁴²

Após realizado o registro, parece pertinente abordar propriamente os direitos assegurados ao titular da marca (ou depositante), que se encontram na seção Da Proteção Conferida Pelo Registro, na Lei de Propriedade Industrial. Partindo do pressuposto de que a proteção abrange

⁴¹ BRASIL. Lei N° 9.279. Art. 129. “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. § 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.” Brasília, DF. Diário oficial da União: 1996. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm > Acesso em 21 abr. 2023.

⁴² CASTELLI, Thais. **Propriedade Intelectual: O princípio da territorialidade**. 1º ed. São Paulo,: Quartier Latin, 2006. p. 161

a utilização da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular⁴³, o mesmo possui o direito de ceder seu registro (ou o pedido do mesmo), licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação⁴⁴.

Ainda na mesma seção, consta-se o que o titular da marca não poderá fazer, como impossibilitar que na sua venda ou propaganda por comerciantes e distribuidores haja a utilização de símbolos distintivos próprios junto à marca do produto, isto é, impedir que vendedores coloquem suas próprias identificações. Além disso, também é vedado que o titular, desde que as práticas leais de concorrência sejam respeitadas, oponha-se aos fabricantes de acessórios utilizarem a marca para apontar a destinação do produto. Logicamente, o titular da marca também não poderá negar a livre circulação do produto que, com seu consentimento, foi posto no mercado interno por si ou por outrem, com as devidas ressalvas previstas na legislação. Por fim, desde que sem conotação comercial e/ou prejuízo ao seu caráter distintivo, a citação da marca em discursos, obras científicas ou literárias e publicações no geral também não poderão ser impedidas⁴⁵.

Em tempo, acerca de marcas notoriamente conhecidas, o ordenamento brasileiro adota a Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, nos termos do seu artigo 6º *bis*, em que é estabelecido que uma marca notoriamente conhecida goza de especial proteção ainda que não estivesse previamente depositada ou registrada no Brasil. Sublinha-se que as marcas de serviços também estão asseguradas por tal proteção e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial poderá de ofício indeferir o pedido de registro de uma marca que reproduza, integral ou parcialmente, uma marca que seja conhecida notoriamente⁴⁶.

⁴³ BRASIL. Lei Nº 9.279 Art. 131. “A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.”

⁴⁴ BRASIL. Lei Nº 9.279 Art. 130. “Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação.” Brasília, DF. Diário oficial da União: 1996.

⁴⁵ BRASIL. Lei Nº 9.279 Art. 132. “O titular da marca não poderá: I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.”

⁴⁶ BRASIL. Lei Nº 9.279 Art. 126. “A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.”

Assim, trazendo a discussão para o campo do metaverso, é perceptível o necessário cuidado que as marcas precisam ter neste delicado momento de criação dos padrões do que é considerado aceitável ou não, seja ao entrar no ambiente dos mundos virtuais, ou até mesmo aquelas que optarem por não fazer parte dessa migração não terem seus produtos vendidos nos *marketplaces* por terceiros sem autorização. Dito isso, Lia Andrade e Fabio Cendão se debruçam sobre a temática como é visto no trecho a seguir:

“No campo das marcas, há um movimento grande de marcas aparecendo em metaversos e ativos digitais, com empresas investindo em ações em plataformas de metaversos, criando lojas virtuais, adquirindo terrenos digitais, criando coleções de NFTs, tokenizando produtos e serviços, entre outros. A ida ao metaverso e diálogo com produtos digitais como NFTs, demanda atenção das empresas para proteção marcária, uma vez que pode ser necessária a extensão da exclusividade de seus sinais distintivos para classes até então não protegidas junto ao INPI ou pelo menos se resguardar em relação à avanços de terceiros em proteção de marca similares.”⁴⁷

Da mesma maneira segue Carla Battilana, Sofia Kilmar, Stephanie de Schryver e Julia Menzel, no livro *metaverso: Aspectos Jurídicos*:

Assim, abre-se nesta seção do artigo a discussão sobre como as marcas irão se comportar e se apresentar neste universo. Neste ponto, certamente diversas discussões relativas a publicidade, marketing e gerenciamento de marcas irão surgir, afinal, será necessário analisar como as marcas irão anunciar seus produtos, em quais plataformas, quais serão as formas de engajar o seu público e como farão para definir suas estratégias de branding, marketing e campanhas. Isto porque no metaverso existem (e existirão) infinitudes de opções nesse sentido – as estratégias definidas irão variar de marca para marca.⁴⁸

Com isso, é preciso se atentar para o fato de que o metaverso, embora tido por muitos como algo que será revolucionário, que transformará o modo de vida da sociedade, ainda é um mundo, ou diversos mundos, em sua fase embrionária de desenvolvimento e consolidação. Portanto, averigua-se que, trazendo para o universo dos direitos marcários, é preciso manter a atenção sobre eventuais violações dos direitos principalmente pelos titulares, inclusive pensando em estratégias e mecanismos de prevenção acerca de eventuais problemáticas que possam vir a ser criadas, de acordo com o que se está desenvolvendo nos dias atuais.

⁴⁷ ANDRADE, Lia; CENDÃO, Fabio. **Direito, Metaverso e NFTs [recurso eletrônico]: Introdução aos desafios na Web3**. São Paulo: ExpressaJur, 2022. p. 1.118.

⁴⁸ BATTILANA, Carla; KILMAR, Sofia; MENZEL, Julia; SCHRYVER, Stephanie de. **Metaverso: Aspectos Jurídicos**. Organização: Patrícia Martins e Victor Cabral Fonseca; Coordenação: Fernando Serec. São Paulo: Almedina. 2022. p. 193

Nesse contexto, tendo em vista o valor, principalmente econômico, mas também para o funcionamento da sociedade, é de suma importância refletir a atuação do direito sobre as marcas na Web 3.0, para regulamentação e proteção, acerca dos eventuais enigmas que venham a aparecer, e como se está, ou deveria estar, a preparação para este cenário futuro. Tal linha de pensamento encontra importância no mundo concreto ao se constatar o papel que as marcas exercem na dinâmica global, tanto de geração de empregos em múltiplos setores quanto de propriamente manter girando as engrenagens do sistema de consumo que está em vigor atualmente.

Posta sua importância, é preciso acompanhar de perto os movimentos das marcas a fim de garantir o respeito às leis, tratados e princípios, bem como à manutenção de suas presenças no cenário global, principalmente quando se fala em grandes empresas, na mesma medida em que as próprias marcas devem buscar ter seus direitos respeitados. Dessa forma, com o movimento migratório gradual para a Web 3.0, é possível observar a tentativa de diferentes marcas ao redor do mundo de se proteger neste ambiente virtual inédito utilizando-se de diversas medidas. Como exemplo é possível trazer a Nike, que pediu ao INPI o registro de acessórios para uso online e em mundos virtuais. Sobre o assunto, Fabio Cendão e Lia Andrade trazem um ponto de vista interessante em seu livro *Direito, metaverso e NFTs: Introdução aos desafios na Web3*.

Os produtos virtuais, além de possibilidades de patentes, também poderão ser objeto de proteção via Desenho Industrial, que pode servir para garantir exclusividade de determinados ativos digitais assim como já acontece na economia real. Prova disso é já termos conflitos relacionados à violação de design com NFTs no cenário internacional, dentre os quais podemos citar o caso da empresa Hermès que alegou “falsificação” de suas bolsas por um projeto de NFTs que utilizou o design das bolsas da marca.⁴⁹

No mundo físico, é notória a regulação sobre os mais diferentes campos da vida cotidiana e, se o mundo virtual pretende ser uma extensão do mundo físico, com as mais avançadas técnicas e tecnologias de imersão para tornar tudo o mais real possível, seria no mínimo curioso pensar que se trataria de um ambiente sem (ou com menos) regulação.

⁴⁹ ANDRADE, Lia; CENDÃO, Fabio. **Direito, Metaverso e NFTs [recurso eletrônico]: Introdução aos desafios na Web3**. São Paulo: ExpressaJur, 2022. p. 1.127.

2. O caso da Bolsa Birkin e as *Metabirkins*: Hermès V. Rothschild

A Hermès, uma marca de grife francesa quase bicentenária de artigos de luxo, fundada em 1837 por Thierry Hermès, cujo maior destaque está na linha de bolsas Birkin, processou em janeiro de 2022 o artista digital Mason Rothschild, que criou NFTs baseados nas bolsas de luxo e as vendeu como itens colecionáveis no metaverso sem autorização da marca. Quando foi processado pela sociedade empresária, o artista alegou que não estaria comercializando uma falsificação da bolsa, mas sim uma versão imaginária dela, existente apenas no mundo virtual, as denominadas *MetaBirkins*.

Mason Rothschild alega possuir liberdade para criar sua arte baseado em sua interpretação do mundo, estando amparado pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos e que os NFTs criados por ele seriam um remix, ou seja, a sua própria versão artística das bolsas de luxo Birkins. Nessa circunstância, Rothschild pleiteou pelo entendimento de que a liberdade de expressão da primeira emenda deveria ser estendida a obras que reproduzem marcas registradas, mesmo sem autorização, por seu caráter expressivo. Além disso, o criador dos tokens argumenta contra a violação de direitos de marca e propriedade intelectual uma vez que está usando a marca registrada "*MetaBirkins*" em um discurso não comercial, trazendo ênfase para a relevância artística e alegando que suas obras não induziriam explicitamente as pessoas em erro quanto à sua fonte ou conteúdo.

Enquanto isso, a Hermès ao entrar com a ação, no processo 1:22-cv-00384, defende a violação dos direitos da marca registrada, uma vez que os cem NFTs das *MetaBirkins* foram produzidos com base nas bolsas de couro Birkin sem autorização. Sem chegar a um acordo, a empresa entrou com uma ação contra Rothschild em Nova York por violação e diluição da marca, uma vez que a mesma já se encontrava registrada. A fim de se trazer parâmetros concretos, traz-se a bolsa Sac Bijou Birkin, uma miniatura das bolsas Birkin que utiliza ouro rosa e diamantes em sua composição, que foi vendida por mais de 2 milhões de dólares, o que por si só já demonstra o caráter exclusivo da referida linha de bolsas.

Foi alegado pela grife francesa que a mesma não autorizou a criação e comercialização dos NFTs *MetaBirkins* e que ficou sabendo das falsificações por meio de redes sociais, em que seus consumidores relataram acreditar que havia uma ligação das *MetaBirkins* com a Hermès. Nesse sentido, observou-se que a própria mídia também se enganou, uma vez que revistas como

a Elle e L’Oficiel divulgaram que os Tolkens Não Fungíveis “*MetaBirkins*” seriam fruto de uma parceria entre a Hermès com Rothschild.

Em suma, a Hermès, alegando a violação do uso de sua marca, propôs ação judicial em face de Rothschild, o criptoartista criador da coleção de 100 *MetaBirkins*, que consistem em uma linha de ativos digitais de bolsas que possuem design e aparência idêntica ou similar às famosas bolsas de grife Birkins no mundo físico, que pertencem à Hermès e são vendidas em uma quantidade controlada e um preço elevado a fim de manter a exclusividade e raridade das peças.

Nesse contexto, além da violação da marca, que se encontra devidamente registrada, é imperioso se falar na sua diluição, ou seja, no prejuízo ao caráter exclusivo da bolsa, que contribui para a manutenção de seu status e permanência do seu preço elevado no mundo físico, que certamente foi prejudicado com a entrada de 100 NFTs, ainda que no mundo virtual. Aliado à diluição da marca, a Hermès também alega a existência de *cybersquatting*, uma vez que o registro do site *metabirkins.com* se confundiria com a marca Birkin em si.

Além disso, há que se falar na confusão causada para os usuários acerca da originalidade e do titular das *MetaBirkins*, em que muitos apenas adquiriram o NFT pois pensavam se tratar de um original da Hermès. De fato, foi juntado ao processo pela grife francesa documentos que evidenciam que a venda dos NFTs gerou mais de US\$ 1,1 milhão de dólares.

Sobre o assunto, Kathryn Park diz na Revista da OMPI:

No fim de 2021, a Hermès contestou a venda da coleção de NFTs “*MetaBirkins*” no OpenSea. Criados pelo artista Mason Rothschild, os tokens eram virtualmente idênticos às desejadas e inconfundíveis bolsas Birkin comercializadas pela grife. No mundo real, uma bolsa Birkin chega a custar milhares de dólares. Os NFTs *MetaBirkins* também foram comercializados por somas vultosas, tendo supostamente movimentado quase US\$ 1 milhão no OpenSea. Inconformada, a Hermès recorreu à Justiça⁵⁰.

Em 8 de fevereiro de 2023, o júri do Tribunal Distrital dos Estados Unidos da América do Distrito Sul de Nova Iorque decidiu por condenar Mason Rothschild, condenando-o a pagar

⁵⁰ PARK, Kathryn. **As marcas e o Metaverso**. Revista da OMPI. 2022. Disponível em: < https://www.wipo.int/wipo_magazine/pt/2022/01/article_0006.html > Acesso em 28 abr. 23

U\$ 130.000 à Hermès por danos decorrentes da violação dos direitos de marca registrada pela comercialização das NFTs *MetaBirkins* sem autorização da marca.

Observa-se que esse foi, portanto, um caso emblemático no tocante à aplicação do direito no âmbito do metaverso, bem como para o início de uma delimitação do que será considerado como aceitável neste novo espaço. Cria-se, dessa forma, um precedente para as questões que tangem as violações de direitos marcários no mundo virtual em terceira dimensão, contribuindo para que cada vez mais marcas encarem-no a partir da ótica de um lugar seguro para a comercialização de seus produtos e serviços.

Considerações Finais

Averigua-se, portanto, que apesar de ser um tema recente para o mundo e para o direito, a busca por discussões robustas acerca da regulamentação da entrada e atuação das marcas no metaverso são cada vez mais necessárias e, felizmente, cada vez mais presentes nos debates e discussões. Nessa linha de raciocínio, é mister observar que para a construção de um mundo digital seguro, o papel do direito será fundamental e as disputas judiciais inescapáveis, em especial as que tangenciam os direitos de marca no metaverso (ou metaversos).

Dessa forma, evidenciou-se que a tutela dos direitos marcários no metaverso parece estar garantida com base na extensão da aplicação das normas atuais do mundo físico para o digital, apesar de restar a dúvida de quanto tempo será necessário para a criação de dispositivos feitos especificamente para regular este espaço ainda em construção. Nesse sentido, resta clara a importância das legislações que versem sobre a internet no ordenamento interno e a existência de tratados internacionais que estabeleçam padrões mínimos de proteção sobre os direitos de propriedade intelectual aos nacionais dos países signatários.

Quando se analisa o processo histórico da internet, é possível dividi-lo em três grandes fases. A primeira, denominada de Web 1.0, foi marcada pelo surgimento de grandes empresas de tecnologia, como a própria Google, enquanto a Web 2.0, por sua vez, traz a existência do *second life* e de redes sociais. Ingressa-se, atualmente, na terceira fase, a Web 3.0, já caracterizada pela descentralização, blockchain, e mundos virtuais na terceira dimensão. Nesse cenário, traz-se o metaverso que, embora ainda em construção, já carrega certos riscos a serem considerados, como os NFTs de produtos de marcas do mundo físico e os direitos que visam a proteção das mesmas.

Em contrapartida, conclui-se que as normas, legislações, princípios e precedentes atuais conseguiram resolver de forma eficiente as questões jurídicas dos NFTs e do metaverso até o presente momento. Decerto, com as devidas adaptações de dispositivos, majoritariamente associados à regulamentação da internet nas fases de Web 1.0 e Web 2.0, e os princípios utilizados como guias para as fundamentações, observa-se que as problemáticas apresentadas às vias jurídicas até agora foram solucionadas.

Nessa condição, parece sábio estabelecer o paralelo com o mundo físico no sentido de que da mesma forma como os mais diferentes campos de propriedade intelectual, como músicas, obras de arte, fotografias e dentre outros, necessitam de dispositivos versando sobre a proteção dos seus direitos, no metaverso não seria diferente. Dessa forma, é preciso dar especial atenção ao registro das marcas, a fim de incluir seu âmbito de proteção também no mundo virtual em terceira dimensão e que sejam respeitadas as normas de PI do mundo real no metaverso.

Por ser um ambiente em construção, são incertas as dimensões litigiosas que as problemáticas trazidas com a migração das pessoas para o ambiente virtual podem trazer. Realmente, o presente já se mostra, por meio de NFTs sem autorização e dentre outros, que será um ambiente desafiador, descortinando a importância de as próprias plataformas fiscalizarem e preverem em seus termos de uso medidas contra as violações de direitos.

Caminhando para o ponto de vista do direito brasileiro, observa-se a existência de importantes dispositivos normativos, como a Lei 9.610, de Direitos Autorais, trazendo o que seriam consideradas obras intelectuais e a Lei 9.279/1966, da Propriedade Industrial, positivando quais direitos recaem sobre as propriedades industriais. Além disso, também evidencia-se a previsão legal de que aquisição da propriedade da marca se dá pelo registro válido perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Partindo para fora do âmbito doméstico e ingressando no plano internacional, foi primordial trazer os principais tratados internacionais sobre propriedade intelectual, ou seja, a Convenção de Paris de 1886, a Convenção de Berna de 1886 e o ADPIC, que possibilitam uma atuação mais uniforme para a forma como os países resolverão as problemáticas próprias da Web 3.0. Nesse âmbito, ainda é preciso falar na Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice, devido ao seu enfoque no ato do registro da marca propriamente. Trata-se de uma série de classes e listagens nas quais o titular da marca deve identificar seus produtos ou serviços em um total de 45 classes. Quando se observa as particularidades do metaverso, entretanto, há a necessidade de adaptação de modo a abranger os produtos e serviços do mundo virtual também.

Coube realizar, nesse contexto, um estudo do caso Hermès V. Rothschild. Nele, a grife francesa Hermès processa o criptoartista criador dos NFTs denominados *MetaBirkins*, alegando

violação ao direito da marca registrada, bem como sua diluição, fato que foi acolhido pelo júri de Nova Iorque, que decidiu por condenar Rothschild ao pagamento da quantia de U\$ 133.00,00 pelos danos causados. Rothschild alega que sua arte representa sua própria versão das bolsas Birkin e se defende alegando ser um exercício do seu direito de liberdade de expressão, amparado pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, ainda que sem autorização.

O referido caso, portanto, foi de fundamental importância para se analisar concretamente os desafios possíveis de surgir com o metaverso, assim como a postura e atuação do ordenamento jurídico perante o inédito cenário. De fato, a decisão do Tribunal e posicionamento do júri demonstraram de forma satisfatória a aplicabilidade das normas atuais em um caso concreto de conflito envolvendo o metaverso. No entanto, não se pode descartar a possibilidade de surgimento de novas problemáticas, e que elas possam gerar a necessidade de criação de novas legislações e tratados internacionais no futuro.

Destarte, conforme foi explicitado no presente trabalho, muito há que se caminhar para aprimorar o metaverso, assim como a regulamentação jurídica da proteção dos direitos de PI das marcas e NFTs próprios deste novo mundo. Certamente será necessário tempo, estudos e novos litígios até que se adapte eficientemente as normas do mundo real para o virtual acerca da proteção de direitos marcários no metaverso, assim como a consolidação da linha de raciocínio dos tribunais sobre o assunto, mas com tantos olhos voltados para a temática é possível se manter otimista. Por fim, por ser um ambiente descentralizado, a união de países, especialmente por meio dos tratados internacionais, será importante para garantir a segurança e proteção das marcas e seus NFTs no metaverso da melhor maneira possível.

Bibliografia

ACADEMY, Blockchain NFT; STOCK, Brandon. **Metaverse The #1 Guide To Conquer The Blockchain World And Invest In Virtual Lands, Nft (Crypto Art), Altcoins And Cryptocurrency + Best Defi Projects.** 2022;

ANDRADE, Lia; CENDÃO, Fabio. **Direito, Metaverso e NFTs [recurso eletrônico]: Introdução aos desafios na Web3.** São Paulo: ExpressaJur, 2022.

ARANHA, Christian. **Bitcoin, Blockchain e muito dinheiro. Uma nova chance para o mundo.** 3º ed. Rio de Janeiro: Valentina. 2021. P. 101;

ARRABAL, Alejandro Knaesel; COLOMBO, Ana Paula. **A Marca e sua Registrabilidade no Direito Brasileiro.** Disponível em: < <https://profnit.org.br/wp-content/uploads/2021/08/PROFNIT-Serie-Conceitos-e-Aplica%E2%80%A1aes-de-Propriedade-Intelectual-Volume-I.pdf> > Acesso em 22 jun. 23

AZEVEDO, Lara. **“NFT e marcas construindo presença na Web3”.** NFT.Rio. Parque Lage, Rio de Janeiro, RJ. 02 jul. 2022;

BATTILANA, Carla; KILMAR, Sofia; MENZEL, Julia; SCHRYVER, Stephanie de. **Metaverso: Aspectos Jurídicos.** Organização: Patrícia Martins e Victor Cabral Fonseca; Coordenação: Fernando Serec. São Paulo: Almedina. 2022.

BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade Líquida.** 1º ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2001;

BEM, Santiago de; SERAFIM, Juliana. **“O Futuro da Internet: Metaverso”.** 1º ed. São Paulo, SP: Literare Books International, 2022;

BORBA, Eduardo Zilles. **Percepção visual em mundos virtuais. Consumindo mensagens publicitárias através dos olhos do avatar.** Maio de 2014. Disponível em: < https://www.researchgate.net/publication/307513118_Percepcao_visual_em_mundos_virtuais_Consumindo_mensagens_publicitarias_atraves_dos_olhos_do_avatar > Acesso em 05 jul. 2022;

BRASIL. Decreto N° 75.572, de 8 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967. Diário oficial da União: 1975. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>> Acesso em 15 mai. 23;

BRASIL. Decreto N° 75.699, de 6 de maio de 1975. Promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho de 1971. Diário oficial da União: 1975. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d75699.htm> Acesso em 15 mai. 23

BRASIL. Lei N° 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF. Diário oficial da União: 1996. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm> Acesso em 21 abr. 2023.

BRASIL. Lei N° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF. Diário oficial da União: 1998. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm> Acesso em 21 abr. 23.

BRASIL. Lei N° 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Brasília, DF. Diário oficial da União: 2014. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm> 26 jun. 2022;

CASTELLI, Thais. **Propriedade Intelectual: O princípio da territorialidade.** 1° ed. São Paulo, : Quartier Latin, 2006. p. 161

CHANCE, Clifford. **The Metaverso: What are the legal implications.** Fevereiro de 2022. Publicação independente. Disponível em: <<https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2022/02/the-metaverse-what-are-the-legal-implications.pdf>> Acesso em 05 jul. 2022;

CHEBERLE, Elisa de Lima. **A lesão a direitos da personalidade no mundo cibernético: metaverso e danos morais**. Ratio Juris. Revista Eletrônica Da Graduação Da Faculdade De Direito Do Sul De Minas. 2022. Disponível em: < <http://www.fdsm.edu.br/revistagrduacao/index.php/revistagrduacao/article/view/191> > Acesso em 20 mai. 23;

Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual Assinada em Estocolmo em 14 de Julho de 1967, e modificada em 28 de Setembro de 1979. Disponível em: < https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf > Acesso em 18 mai. 23.

EJEKE, Patrick. **WEB 3.0. What Is Web3? Potential of Web 3.0 (Token Economy, Smart Contracts, DApps, NFTs, Blockchains, GameFi, DeFi, Decentralized Web, Binance, Metaverse Projects, Web3.0 Metaverse Crypto guide, Axie)**. 2022;

FRYE, Brian. **Tokenized Brands**. St. Thomas Journal of Complex Litigation. 2023. Disponível em: < <https://ssrn.com/abstract=4411107> > Acesso em 21 mai. 23;

GONÇALVEZ, L. **A tutela jurídica de trabalhos criativos feitos por aplicações de inteligência artificial no brasil**. Tese (Pós-graduação em direito) – Faculdade Nacional do Paraná. Curitiba. 2019. Disponível em: < https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2019/05/GON%C3%87ALVES-Lukas-Ruthes_disserta%C3%A7%C3%A3o_Direito-e-IA_vers%C3%A3o-final.pdf > Acesso em 26 jun. 2022;

GONZALES, Daniel. **“Metaverse Investing How NFTs, Web 3.0, Virtual Land, and Virtual Reality Are Going to Change the World as We Know It”**. 2021. Publicação independente;

GUIMARÃES, Thamires Rodreigues; MEDEIROS, Heloísa Gomes. **O direito de editores de publicações de imprensa sobre a reprodução de obras jornalísticas em plataformas digitais: reflexões sobre a diretiva europeia 2019/790 e as proposições legislativas no Brasil**. Disponível em: < https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2023/01/Anais-XVI-CODAIP_2023.pdf > Acesso em 22 jun. 23;

Hermes International et al v. Rothschild, 1:22-cv-00384, No. 143 (S.D.N.Y. Feb. 7, 2023). Disponível em: < https://www.docketalarm.com/cases/New_York_Southern_District_Court/1-22-cv-00384/Hermes_International_et_al_v._Rothschild/143/ > Acesso em 22 mai. 23;

INPI. Classificação de produtos e serviços. Disponível em: < <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/classificacao-marcas> > Acesso em 21 mai. 23;

LAHORGE, Simone. “**Metaverso, NFTs e direitos autorais**”. FGV, Rio de Janeiro, RJ. 08 jun. 2022;

LONGO, Walter; Tavares, Flavio. “**Metaverso: Onde você vai viver e trabalhar em breve**”. 1º ed. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2022;

LYRA, João Guilherme. “**Blockchain e organizações descentralizadas**”. 1º ed. Rio de Janeiro, RJ: Brasport, 2019;

MURACA, Caitlin, "The ‘MetaBirkin’ and the Beginning of Trademark Litigation in the NFT Space". AELJ Blog 308. 2022. Disponível em: < <https://larc.cardozo.yu.edu/aelj-blog/308> > Acesso em 15 nov. 22;

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO). **O que é Propriedade Intelectual?** Disponível em: < https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_450_2020.pdf > Acesso em 22 jun. 23

PARK, Kathryn. **As marcas e o Metaverso**. Revista da OMPI. 2022. Disponível em: < https://www.wipo.int/wipo_magazine/pt/2022/01/article_0006.html > Acesso em 28 abr. 23;

PESSERL, A. **O direito de acesso aos dados sobre obras musicais e fonogramas: Blockchain, distribuição direta e domínio público no ambiente digital**. Tese (Pós-graduação em Direito) – Faculdade Nacional do Paraná. Curitiba. 2020. Disponível em: < https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2021/03/PPGD_TESE_ALEXANDRE_RICARDO_PESSERL.pdf.> Acesso em 26 de jun. de 2022;

POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. **Direito Internacional da Propriedade Intelectual – Fundamentos, princípios e desafios**. Rio de Janeiro, RJ: Renovar, 2013;

QUEIROZ, Felipe “Fesq”. “**NFT e marcas construindo presença na Web3**”. NFT.Rio. Parque Lage, Rio de Janeiro, RJ. 02 jul. 2022;

Rodada Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. **Acordo Sobre Aspectos Dos Direitos De Propriedade Intelectual Relacionados Ao Comércio**. 1994. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/42593/mod_resource/content/1/%20Trips%20-%20Acordo%20sobre%20aspectos%20dos%20direitos%20de%20propriedade%20intelectual%20relacionados%20ao%20com%C3%A9rcio.pdf > Acesso em 21 mai. 23

SCHLEMMER, Eliane; BACKES, Luciana. **METAVERSOS: novos espaços para construção do conhecimento**. Revista Diálogo Educacional, vol. 8, núm. 2, 2008, pp. 519-532. Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Paraná, Brasil;

WACHOWICZ, Marcos. **Sistema de Proteção da Propriedade Intelectual: os impasses para a promoção do desenvolvimento e da inovação**. Disponível em: <https://www.gedai.com.br/sistema-de-protecao-da-propriedade-intelectual-os-impasses-para-a-promocao-do-desenvolvimento-e-dainovacao/> > Acesso em 17 mai. 23;