

b/luz

DISPUTA
DE MARCAS
EM AMBIENTES
VIRTUAIS:
**MAIS ESSA
AGORA?**

/Série IP Insights

Autores:

Caio Belarmino Aragão Silva
Taís Bigarella Lemos

Revisores:

Alexandre Elman Chwartzmann
Isabelle Rito e Paula Côte Real



Introdução	3
Como surgiu a ideia de “ambientes virtuais”? O que seriam e como funcionam? Como essa ideia tem influenciado o mercado?	4
Como as empresas estão buscando a proteção para a presença das suas marcas nos mundos virtuais?	7
Disputas de marcas no ambiente virtual	9
Desafio: como saber se sua empresa precisa buscar a proteção da marca nesse novo mundo	10

Introdução

As novas tecnologias estão, cada vez mais, incorporadas ao cotidiano de pessoas e empresas, e, quando o assunto chega no universo das marcas, observa-se que disputas estão assumindo novas roupagens, especialmente dentro do ambiente virtual. Certas tecnologias hoje tão em voga, como a *blockchain*, vêm para automatizar procedimentos e trazer maior confiabilidade e segurança para as transações em geral. Em nosso primeiro artigo da série IP Insights, destacamos como [a tecnologia blockchain pode impactar a propriedade intelectual](#). Neste novo conteúdo, abordaremos como a popularização de tecnologias imersivas e a ideia de “mundos virtuais” têm influenciado a proteção e registro de marcas. Marcas são símbolos, e símbolos são representações dentro de determinado contexto e momento histórico. Conforme o contexto e o momento histórico mudam, a proteção de marcas e direitos de propriedade intelectual também

evoluem para se adaptarem a novas realidades. Dentro do universo da tecnologia, não tem como deixar de mencionar um tema que ganhou grande notoriedade recentemente, o uso da expressão “metaverso”. Mas o que seria esse conceito? De onde surgiu? Como funciona? Para que serve? É quase impossível ainda não ter ouvido falar sobre o que dizem ser um “novo universo”, veremos, no entanto, que a ideia já existia há um tempo considerável. Recentemente, muitas empresas, cientes do *momentum*, se voltaram para esse tema, levando suas marcas para dentro desse “novo” contexto de “ambientes virtuais”. Mas, o que isso implica? É possível e necessário proteger marcas também dentro dessa possível “nova” realidade virtual? Para entendermos melhor os desafios nesse ambiente, explicaremos brevemente a ideia por trás do nome “metaverso”.

Como surgiu a ideia de “ambientes virtuais”? O que seriam e como funcionam? Como essa ideia tem influenciado o mercado?

A expressão Metaverso vem da junção do prefixo “meta” (do grego, que significa além), com a junção da palavra universo. O termo foi cunhado ainda em 1992, por Neal Stephenson, numa obra de ficção chamada Snow Crash¹. Atualmente, refere-se amplamente a ideia de “universo 3D online”, em que seria possível combinar diferentes espaços virtuais. O termo se tornou ainda mais popular no final de outubro de 2021, quando o Facebook anunciou a alteração do seu nome corporativo para “Meta”². Basicamente, a expressão nasce da teoria de um universo imersivo, em 3 dimensões – fazendo uso ou não de tecnologias e dispositivos imersivos como uso de óculos de realidade virtual, por exemplo – no qual cada usuário tem o seu

avatar.³ Ganhou espaço nos anos 90 com o surgimento da Internet comercial e a popularização de jogos multiplayer de RPG (Role-playing games). Uma das aplicações mais conhecidas do conceito, foi o lançamento do Second Life⁴, ainda em 2003. Em termos gerais: o termo “metaverso” ressurgiu de um conceito de mundo virtual, coletivo e compartilhado, que pretende replicar a realidade.⁵ Como mencionado, apesar de ter ganhado maior notoriedade no final de 2021, já era possível observar muitos aspectos da

3 Conforme artigo “What Is the Metaverse?”, disponível no link https://academy.binance.com/en/articles/what-is-the-metaverse?utm_campaign=googleadsxacademy&utm_source=googleadswords_int&utm_medium=cpc&ref=HDYAHEES&gclid=Cj0KCQjwyMITBhDKARisAAJ-9Vvscf25eg-ZrUmGDjSlbE4hi7FFeqEPR-7oqlpaH0BrZdviUuP3DI-FlaApdIEALw_wcB. Acesso em 02 mai. 2022.

4 <https://secondlife.com/>

5 <https://spr.com.br/blog/o-que-e-o-metaverso-e-quais-marcas-ja-estao-la/>. Acesso em 02 mai. 2022.

1 <https://abcnews.go.com/Business/wireStory/explainer-metaverse-work-80842516>

2 <https://about.fb.com/news/2021/10/facebook-company-is-now-meta/>



ideia de metaverso no mundo dos *games*, especialmente no uso de suas ferramentas de socialização. Um grande exemplo foi o show virtual do rapper Travis Scott, no 'Fortnite', que juntou quatorze milhões de usuários, sendo 12,3 milhões de jogadores, diretamente no game.⁶ Não só no entretenimento, mas também no comércio é possível visualizar o interesse crescente em universos virtuais, como com a entrada da Renner, uma das maiores varejistas de moda do Brasil, também no 'Fortnite'. Batizada de "Renner Play", a estratégia que visou reforçar a presença digital da empresa.⁷ Não há como negar, portanto, a crescente relevância de meios e espaços virtuais para empresas e seus negócios. O conceito de mundos virtuais entra, nesse contexto, como uma concepção ainda mais ampla de realidade virtual, em que

⁶ <https://g1.globo.com/pop-arte/games/noticia/2020/04/24/travis-scott-faz-show-em-fortnite-para-14-milhoes-de-fas.ghtml>. Acesso em 02 mai. 2022.

⁷ <https://exame.com/bussola/renner-entra-nos-games-com-modo-criativo-do-fortnite/>. Acesso em 02 mai. 2022.

múltiplas plataformas podem estar interconectadas, abrangendo diversas categorias de aplicações, como de carteiras virtuais, com identidade digital, etc. Contudo, por ter maior abrangência, para além do aspecto 3D já utilizado no universo dos games, a ideia de mundos virtuais precisa garantir aos seus usuários mecanismos de segurança, como a prova digital de titularidade, segurança para transferência de valores, governança e acessibilidade. Nesse sentido, entra o uso da tecnologia *blockchain*, que se destaca por oferecer: **(1)** a possibilidade de prova digital de titularidade, [conforme já explicamos no nosso primeiro artigo dessa série](#); **(2)** a possibilidade de realizar uma coleção digital, bem como de criar objetos únicos, a exemplo de NFTs; **(3)** a transferência de valores, por meio de criptomoedas; **(4)** a possibilidade de implementação de uma governança justa, uma vez que possibilita o controle das regras de interação entre usuários; **(5)** a acessibilidade, via carteira disponível para todos





em *blockchains* públicas; e, por fim, **(6)** a “interoperabilidade” do universo, ou seja, a possibilidade da operação de múltiplas plataformas.⁸

Assim, o conceito de mundo virtual uniria diversos aspectos cotidianos em um único lugar, de forma que, por exemplo, fosse possível fazer uma reunião dentro do seu escritório virtual, terminar o trabalho e relaxar com um jogo *blockchain-based* para, após, gerir o seu portfólio de *crypto* e finanças, tudo dentro do desse universo.⁹

8 “What Is the Metaverse?”, disponível em https://academy.binance.com/en/articles/what-is-the-metaverse?utm_campaign=googleadsxacademy&utm_source=googleadwords_int&utm_medium=cpc&ref=HDYAHEES&gclid=Cj0KCQjwy-MiTBhDKARIsAAJ-9Vvscf25egZrUmGDjsIbE4hi7F-FeqEpR-7oqLpaH0BrZdviUuP3DIFiaApdiEALw_wcB. Acesso em 02 mai. 2022.

9 “What Is the Metaverse?”, disponível em https://academy.binance.com/en/articles/what-is-the-metaverse?utm_campaign=googleadsxacademy&utm_source=googleadwords_int&utm_medium=cpc&ref=HDYAHEES&gclid=Cj0KCQjwy-MiTBhDKARIsAAJ-9Vvscf25egZrUmGDjsIbE4hi7F-FeqEpR-7oqLpaH0BrZdviUuP3DIFiaApdiEALw_wcB. Acesso em 02 mai. 2022.

O espaço virtual possibilitaria experiências de jogo, trabalho, conexão e compras, podendo as últimas serem tanto de bens reais, como de bens virtuais. Atentas às inúmeras possibilidades trazidas por esse conceito, empresas estão cada vez mais se aproximando do tema, buscando inclusive a proteção de suas marcas dentro deste ambiente. Os proprietários de marcas devem considerar fortalecer sua presença virtual com registros de marcas apropriados, uma estratégia robusta e licenças e termos de uso apropriados à ambientes virtuais.¹⁰

10 https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2022/01/article_0006.html. Acesso em 26 de mai. 2022

Como as empresas estão buscando a proteção para a presença das suas marcas nos mundos virtuais?

Nos últimos meses, houve um aumento nos pedidos de registro de marcas, principalmente de grandes empresas, para proteção dentro de ambientes virtuais. Os pedidos vêm dos mais diferentes setores, a fim de garantir a proteção à marca quando referente a bens virtuais e à atuação e realização de transações dentro destes universos.¹¹ Um destaque pode ser dado à Nike, que anunciou, ainda no final de 2021, a aquisição de um *studio* de NFTs, para produção de produtos colecionáveis digitais – incluindo os seus *sneakers*. Da mesma forma, a empresa realizou pedidos de registro de marcas, para proteção desses ativos digitais.¹² Não é apenas a indústria da moda, porém, que está atenta a essa tendência. O McDonald's,

¹¹ <https://www.natlawreview.com/article/trademarks-metaverse-brand-protection-virtual-goods-services>. Acesso em 04 mai. 2022.

¹² <https://www.practicaecommerce.com/12-examples-of-brands-in-the-metaverse>

por exemplo, depositou perante o Escritório Norte-Americano de Marcas e Patentes (“USPTO”) pedidos para proteção da marca em relação a comida e bebidas virtuais, bem como para o download de mídia contendo obras de arte, texto, áudio ou vídeos e NFTs.¹³ A indústria da arte e do entretenimento também está atenta à mudança do comportamento do consumidor e às oportunidades da tecnologia, sendo um bom exemplo o depósito da marca **“COACHELLA”** perante o escritório norte-americano. Nesse caso, o novo pedido de registro do festival teve como objetivo a proteção de serviços como transferência de bens *crypto* e provimento de transferência eletrônico de moeda virtual para

¹³ Conforme, por exemplo, o pedido de registro da marca nominativa ‘McDonald’s’ de nº 97253159, apresentado perante o USPTO. Pesquisa pelo site https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=login&p_lang=english&p_d=trmk. Acesso em 03 mai. 2022.

membros de uma comunidade online.¹⁴

Interessante pontuar que tanto os pedidos de registro do McDonald's, como do Coachella, foram feitos nesse ano de 2022, evidência de como a discussão é recente, mas merece atenção das marcas para a sua proteção também dentro desse contexto.

¹⁴ Conforme, por exemplo, o pedido de registro da marca nominativa ‘COACHELLA’ de nº 97208819, apresentado perante o USPTO. Pesquisa pelo site https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=login&p_lang=english&p_d=trmk. Acesso em 03 mai. 2022.



No Brasil, inclusive, já é possível verificar alguns pedidos de registro, em sua maioria do final de 2021 e início de 2022, para proteção de NFTs e dentro de ambientes de realidade aumentada. Em geral, os pedidos são feitos na Classe 09, para os mais diversos bens virtuais, na Classe 35, para serviços de comércio de produtos virtuais, na Classe 41, para, por exemplo, publicações online na qualidade de tokens não fungíveis e, ainda, na Classe 42 para serviços como de provimento de software para redes online.¹⁵

A título de exemplo, destacamos as seguintes marcas:

¹⁵ Exemplificadamente, os pedidos de registro de nº 925590754, 924698802, 925151173 e 925344613, realizados perante o INPI.

- **“TOMMYVERSE”**, nº 925150495, classe 09 (software de realidade virtual e aumenta, tokens não fungíveis, aplicativos realidade virtual, etc.), de titularidade de Tommy Hilfiger Licensing LLC;
- **“WIRED”**, nº 925323411, classe 35 (serviços de comércio online no varejo relacionados a software de realidade virtual, software para geração de imagens virtuais, etc.), de titularidade de Condé Nast Brasil Holding Ltda;
- **“NIKE”**, nº 924699809, classe 41 (serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento online e não baixável de calçados e outros acessórios para uso em ambientes virtuais), de titularidade de Nike Innovate C.V.;
- **“EFINITY”**, nº 925859362, classe 42 (autenticação e certificação de dados relativos a criptomoedas e tokens não fungíveis (NFTs) via *blockchain*, design de arte digital e imagens para uso comercial, etc.), de titularidade de Nftech Pte Ltd.

Não há como negar, portanto, a tendência mundial da aproximação de empresas com o ambiente virtual e a comercialização de tokens não fungíveis.

Assim, mostra-se essencial a consideração, por empresas dos mais variados setores, da necessidade de proteção das suas marcas também para a realidade virtual e aumentada.



Disputas de marcas no ambiente virtual

O destaque dado com a popularização do termo metaverso impulsionou os NFTs, trouxe à tona os altos valores envolvidos nesses negócios e alertou as empresas da importância de assegurar os seus direitos de propriedade intelectual. Em pouco tempo, desde que o tema começou a tomar tais proporções, já é possível verificar disputas de marcas envolvendo NFTs.

Um exemplo é o da Nike que, como já dito, foi uma das primeiras marcas a investir em produtos colecionáveis digitais. A empresa ajuizou demanda em face do marketplace StockX, que vende produtos da Nike e, como parte da sua estratégia de levar a sua loja para a realidade aumentada, criou NFTs vinculados ao produto real/físico em venda e passou a negociá-los.¹⁶ A Nike, na ação proposta nos Estados Unidos da América, alega que houve o uso não autorizado de produtos digitais. A StockX, por sua vez, continua

¹⁶ <https://www.highsnobiety.com/p/stockx-nike-lawsuit/>. Acesso em 12 mai. 2022.

comercializando os NFTs, chegando a oferecer um modelo dos *sneakers* pelo lance mínimo de US\$ 10 mil. Há, então, dois pontos de vista: o da StockX, que está usando o NFT como certificado rastreável do par de tênis físico, vendido em sua loja e que pode ser retirado pelo consumidor; e o da Nike, que entende ser necessária autorização para criação de NFTs de produtos por ela desenvolvidos, de sua titularidade¹⁷ e que são protegidos por direitos de propriedade intelectual.

A famosa marca Hermès também propôs demanda similar, em face de um artista, pela criação de NFTs de “MetaBirkins”. A empresa francesa alega que há violação da sua marca, uma vez que os NFTs seriam imitações da sua famosa bolsa Birkin, apenas adicionando o prefixo “meta” à marca e, requer, além de indenização, que os exemplares sejam destruídos.¹⁸ Esses casos confirmam a

¹⁷ <https://www.istoedinheiro.com.br/metaverso-disputa-da-nike-com-marketplace-dos-eua-podera-definir-caminhos-para-registros-de-nfts/>. Acesso em 12 mai. 2022.

¹⁸ <https://news.artnet.com/art-world/hermes-metabirkins-2063954>. Acesso em 12 mai. 2022.

importância do registro das marcas também para a especificidade dos produtos digitais e para comércio em realidade aumentada. Ainda não se sabe como os Tribunais interpretarão essas novas demandas e a extensão da proteção dos registros de marcas já existentes e dos demais direitos de propriedade intelectual. Mas fato é que novos desafios se apresentam, justificando a busca pelos registros para esses produtos e serviços.





Desafio: como saber se sua empresa precisa buscar a proteção da marca nesse novo mundo

O desafio, então, é saber se a sua empresa precisa buscar a proteção da sua marca especificamente para essa nova realidade virtual envolvendo também produtos físicos e digitais. Esse tipo de proteção mostra-se importante caso haja interesse na inserção do seu produto ou serviço dentro de ambientes virtuais. Essa inserção pode se caracterizar, por exemplo, com o comércio de tokens não fungíveis, até mesmo derivados de produtos reais produzidas pela marca, ou pela realização de transações comerciais dentro de ambientes de realidade virtual e aumentada. Considerando que a indústria está cada vez mais criativa, criando experiências para os clientes em todos os momentos da sua jornada de compra, desde a apresentação do produto, até a sua aquisição e suporte pós-compra¹⁹, a tendência

é que cada vez mais as marcas estejam presentes em diferentes plataformas, a fim de promover e ampliar a comercialização dos seus produtos e serviços. O importante é que, se houver o interesse da empresa na expansão e inserção no contexto virtual aqui exposto, sejam realizados os depósitos necessários para a proteção da marca. O detalhamento dos produtos e serviços devem ser feitos forma apropriada, dentro das Classes compatíveis com os novos ativos, garantindo, assim, o direito sobre a marca também dentro dessa nova realidade virtual.

¹⁹ <https://hbr.org/2022/01/how-brands-can-enter-the-metaverse>. Acesso em 04 mai. 2022.

Fontes:

<https://spr.com.br/blog/o-que-e-o-metaverso-e-quais-marcas-ja-estao-la/>

https://academy.binance.com/en/articles/what-is-the-metaverse?utm_campaign=googleadsxacademy&utm_source=googleadwords_int&utm_medium=cpc&ref=HDYAHEES&gclid=Cj0KCQjwyMiTBhDKARIsAAJ-9Vvscf25egZrUmGDjsIbE4hi7FFeqEpR-7oqLpaH0BrZdviUuP3DIFiaApdIEALw_wcB

<https://exame.com/bussola/renner-entra-nos-games-com-modo-criativo-do-fortnite/>

<https://g1.globo.com/pop-arte/games/noticia/2020/04/24/travis-scott-faz-show-em-fortnite-para-14-milhoes-de-fas.ghtml>

<https://br.noticias.yahoo.com/empresas-do-metaverso-conheca-as-marcas-bilionarias-da-nova-realidade-080013073.html>

https://www.practicalecommerce.com/12-examples-of-brands-in-the-metaverse_

<https://www.natlawreview.com/article/trademarks-metaverse-brand-protection-virtual-goods-services>

<https://hbr.org/2022/01/how-brands-can-enter-the-metaverse>

<https://www.highsnobiety.com/p/stockx-nike-lawsuit/>

<https://www.istoedinheiro.com.br/metaverso-disputa-da-nike-com-marketplace-dos-eua-podera-definir-caminhos-para-registros-de-nfts/>

<https://news.artnet.com/art-world/hermes-metabirkins-2063954>

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2022/01/article_0006.html



b/luz
deixa com a gente

<https://baptistaluz.com.br/>

