

SEU NOME. SUA MARCA. SEU NEGÓCIO

Renata Soltanovitch

ESCLARECIMENTO AO LEITOR

Impossível esgotar o tema sobre marca, principalmente no mundo da moda, em que há diversidade de situações, iniciando pelo seu criador, seja da marca, do desing da roupa, da escolha da modelo.

Tudo se relaciona a inúmeras situações jurídicas que mesmo o advogado mais bem preparado, se depara com acontecimentos que certamente irão fazê-lo debruçar em livros de doutrina e legislação, para tentar solucionar o impasse ou, na maioria das vezes, prevenir seu cliente de alguma situação que possa prejudicar sua marca no futuro.

O mercado da moda vem sendo um dos grandes desafios do operador do direito, gerando um envolvimento às várias áreas jurídicas tais como ao direito de entretenimento, propriedade intelectual e industrial, criminal, trabalhista, tributária, contratual, imobiliária, entre outras.

É um ramo jurídico em construção, que certamente envolverá muitos da literatura jurídica a escrever sobre o tema.

Espero que o leitor seja simpático na apreciação deste texto, compreendendo que não será nestas poucas linhas que o tema estará esgotado.

Será necessário ainda muito estudo sobre o tema.

SEU NOME. SUA MARCA. SEU NEGÓCIO

Para àqueles que pretendem iniciar um negócio ligado à moda e que objetiva ter um futuro promissor, devem pensar em todos os detalhes, iniciando com a escolha do nome.

É imprescindível que o criador, através de profissional habilitado, antes de fazer o depósito do registro de sua marca, faça uma busca de anterioridades de marcas (do nome escolhido) no INPI evitando que futuramente tenha que fazer a mudança de nome, justamente porque não teve a acuidade de certificar se haviam outras marcas anteriormente já registradas.

Recomenda-se que a mesma pesquisa seja feita na Junta Comercial, justamente porque alguns mais desavisados, ou que não acreditam no seu negócio, fazem a abertura de empresa na Junta Comercial, mas deixam de fazer o registro da sua marca.

Assim, o direito a anterioridade do uso do nome para àquele que não registrou no INPI, mas fez a abertura na Junta Comercial, também pode ser um fator de risco para necessária alteração do nome.

Feita a busca, deve ser feito o registro imediato tanto na Junta Comercial de abertura da empresa, quanto e principalmente, o registro da marca no INPI.

Algumas celebridades, aproveitando-se de seu próprio nome ou então de nomes artísticos que escolheram, passam a fazer uso deles para licenciarem roupas, perfumes, maquiagem, óculos e outros objetos.

Nome escolhido e transformado em marca deve ela ser primeiramente registrada no INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, através de um profissional devidamente habilitado, para que possa fazer o registro nos segmentos escolhidos pelo cliente, inclusive também deixando registrado diversos desenhos que irão compor a referida marca.

Com a marca e seu respectivo desenho distintivo registrado e protegido, o proprietário da marca passa então a ter que se preocupar também com a respectiva inserção em circulação de sua marca e / ou de seu produto.

MARCA e o DIREITO DE PERSONALIDADE

A marca, quando ligada intimamente ao nome daquele que a registrou, seja para abertura de franquias ou então apenas para utilização em suportes – leia-se objetos -, deve ficar atento, pois seu nome – leia-se sua marca – ficará tão próxima ao seu direito de personalidade, que qualquer prática de ilicitude ligada à ela, gerará imediatamente o abalo a sua personalidade.

A obra intelectual, como criação de espírito que assim é considerada pela doutrina, está intimamente ligada à personalidade de seu criador – leia-se autor.

E quando se reconhece o dano na personalidade, gera-se o reconhecido direitos morais.

O consagrado auralista Jose Carlos Costa Netto¹ explica que:

“Sobre a integração dos direitos morais de autor à área dos direitos de personalidade, ensina, ainda PONTES DE MIRANDA, que o que se tutela no que denomina “direito aural de personalidade” é a identificação pessoal da obra, a sua autenticidade, a sua autoria: “essa identificação pessoal, essa ligação do agente à obra, essa relação de autoria, é vínculo psíquico, fáctico, inabluível (sic), portanto indissolúvel, como toda relação causal fáctica, e entra no mundo jurídico, como criação, como ato-fato jurídico”.

Portanto, neste aspecto, conclui-se que a marca também está ligada a imagem.

Imagem daquele detentor da marca. É fácil de compreender quando se trata de uma celebridade. A celebridade y, que tem a marca de óculos, por exemplo. Quando não se gosta daquela celebridade, certamente não se compra a referida marca, que está ligada ao seu nome e muitas vezes a sua imagem, como figura pública.

Para entender melhor, Antonio Chaves² explica:

“Levamos nossa imagem conosco por toda a existência, selo, marca, timbre, reflexo indelével da nossa personalidade, com que nos chancelou a natureza, a revelar com olhos perscrutadores, tendências, qualidades, delicadeza de sentimentos, nobreza de espírito, ou, ao contrário, defeitos, cupidez, egoísmo, grosseria. Facilita a vida e prodigaliza uma cornucópia de venturas aos bem-aventurados de feições agradáveis, amaldiçoa, persegue, humilha os infelizes de semblante repulsivo”.

Esta imagem, que para alguns são definidos como imagem-tributo, tem sua proteção constitucional, já que também está ligada a marca.

Como explica Luiz Alberto David Araujo³:

“Imaginemos a violação de um dano à imagem que causa prejuízo material. Durante a instrução do processo (ou mesmo em fase de liquidação), o autor deveria demonstrar a redução em seu patrimônio, muitas vezes de difícil verificação. Como demonstrar qual a redução do faturamento de um restaurante atingido pela imprensa em sua imagem? Qual o valor da redução de patrimônio de uma empresa que teve um de seus produtos mencionado em notícia de pesquisa formulada sem os cuidados adequados e, portanto, atingido a

¹ Direito Autoral no Brasil, 2ª edição, p. 135

² Tratado de Direito Civil, V. 1, p. 537

imagem do produto? (...) Tal comparação seria difícil. No entanto, a demonstração de que a imagem foi violada torna-se relativamente fácil, ensejando, portanto, a fixação da indenização sem a demonstração da redução patrimonial”.

Portanto, a imagem está ligada a marca, ao nome, ao negócio.

DIREITO INTELECTUAL e USO DA MARCA

É entender que o direito intelectual incide sobre a criação.

Então cria-se o desing da roupa, do sapato, de uma caixa, de um objeto e como se está na área do direito intelectual, também deve ser registrada no INPI como desenho industrial.

Alguns, mais cuidadosos, ainda fazem o registro na Escola Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Biblioteca Nacional, apenas para deixar consignado todos os seus desenhos industriais.

Mas nada impede que esta criação intelectual tenha uma marca, que pode ser o nome de uma pessoa que criou ou até licenciou o referido produto.

Assim, se está falando de uma criação de um desenho industrial, feita por uma pessoa física, que pode ser apenas o criador intelectual do desenho, mas não detentor daquela marca.

Se esquece neste momento, para não estender o assunto, de criação com relação empregatícia entre o funcionário e a empresa da moda.

Está aqui se falando do design contratado para desenvolver uma coleção para uma determinada marca.

³ A proteção constitucional da própria imagem, p. 122

O criador do design de roupas, da coleção, é o detentor do desenho industrial que negociou seu projeto para determinada empresa, que irá utilizar na sua coleção de roupas de sua marca. É isto.

Há uma relação comercial entre o criador da obra e àquele que irá explorá-la. Esta relação comercial deve ser estabelecida por um contrato que irá determinar toda a negociação, como tempo de uso da coleção, venda, recebimento de valores, entre outras.

Como esclarece Carlos Alberto Bittar¹:

“Nesse contexto, reservou-se ao Direito de Autor a regência das relações jurídicas decorrentes da criação e da utilização de obras intelectuais estéticas, integrantes da literatura, das artes e das ciências. Ao Direito de Propriedade Industrial (ou Direito Industrial) conferiu-se a regulação das relações referentes às obras de cunho utilitário, consubstanciadas em bens materiais de uso empresarial, por meio de patentes (invenção, modelo de utilidade, modelo industrial e desenho industrial) e marcas (de indústrias, de comércio, ou de serviço e de expressão, ou sinal de propaganda). Em seu âmbito, ainda dentro da denominada teoria da concorrência desleal, são abarcados nomes comerciais, segredos industriais e outros bens de natureza incorpórea e de uso empresarial”.

Será a forma de uso desta coleção por determinada empresa ou de sua determinada marca, que deverá ser bem redigida e protegida nos contratos assinados entre as partes.

O advogado que atender esta área tem que estar sempre se atualizando sobre o negócio de seu cliente para protegê-lo em todas as suas nuances.

DIÁLOGOS COM VARIAS ÁREAS DO DIREITO. O gerenciamento da própria marca

Além da área de propriedade intelectual propriamente dita, tem-se a relação contratual, área tributária, trabalhista, ambiental, criminal, sem esquecer-se do marketing e outras atuações neste segmento.

O mercado da moda atinge vários ramos do direito, que necessitam de advogados especializados em cada área que, sintonizados na mesma direção, para fazer com que a MARCA tenha visibilidade e seja viável para o consumidor adquirir.

Seja gerenciar a marca ou a coleção criada, devem as partes combinar sempre por escrito, evitando interpretações futuras ou litígios sobre a extensão do uso do trabalho criador pelo autor intelectual da obra.

IMITAÇÃO DA MARCA

A marca tem um fator social tão importante, que se identifica as pessoas pelas roupas de marca que ela usa, tanto que tem-se a música funk, que hoje é um fenômeno nacional, que dita regras de roupas, fundamentada em ostentação e que, muitas vezes, licenciam suas marcas com o referido segmento da moda, para angariar mais consumidores e, conseqüentemente, mais fortuna.

São as preferências estéticas que são consideradas meio de afirmação de personalidade. Daí a importância da marca, que está ligada muitas vezes as condições financeiras de seu usuário e conseqüentemente do seu sucesso, inclusive na carreira.

A marca, conforme definição de João da Gama Cerqueira:

é todo sinal apostado facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa.

A imitação da marca pode estar ligada há duas nuances. A primeira, de ordem criminal, direcionada ao produto pirata, sem controle de qualidade e que a área de direito criminal poderá providenciar, junto à delegacia competente, a apreensão destes produtos.

A segunda, tão grave quanto a primeira, mas não necessariamente ligada ao produto pirata, que se revela na semelhança do produto de outra marca, induzindo o consumidor a erro. É o que alguns doutrinadores denominam de *trade dress*.

O jurista CARLOS OLAVO⁴ explicou sobre *trade dress*:

“Chama-se trade dress ao aspecto exterior característico de um produto, isto é, ao aspecto visual como ele é apresentado ao público. Esse aspecto exterior pode ser protegido através do registro como modelo ou desenho, se para tanto reunir os correspondentes requisitos. Mas, se não gozar da protecção do inerente direito privativo, nem por isso pode ser livremente imitado. É pacífico, na doutrina e na jurisprudência, nacionais e estrangeiras, que a imitação, por um agente econômico, dos invólucros característicos dos produtos fabricados ou comercializados por um concorrente, constitui concorrência desleal. Trata-se, com efeito, do parasitismo da imagem comercial de um concorrente, em termos de poder criar confusão no espírito do público, o qual compara a imagem de um produto com a memória que tem da imagem do outro”.

Portanto, quando se pensa em marca, imagina onde ela está fincada, ou seja, no seu suporte, como exemplo, óculos, camiseta, sapato, copos, em tudo que se pode imaginar, e

⁴ Desenhos e modelos: evolução legislativa”, in *Direito Industrial*, Coimbra, Almedina, 2003, vol. III. P. 66

ela pode gerar falsificações, ou então, a semelhança como forma de induzir o consumidor a erro, praticando o desvio de clientela e a concorrência desleal.

DO USO PARASITÁRIO DA MARCA

No sentido mais simplista, o parasita é àquele que se utiliza do glamour da marca do concorrente, como forma não só de confundir o consumidor, mas principalmente se valer de toda a estrutura, inclusive da propaganda, para usufruir.

Isto é mais comum do que se imagina. Não se está falando em pirataria, mas sim na forma que uma marca se utiliza do bom nome da sua concorrente e então, utilizando de sinais distintivos ou nomes semelhantes, induz o consumidor menos atento, a erro.

CONCORRÊNCIA DESLEAL

De fato, se está vivendo uma livre concorrência mercadológica e o fenômeno do consumismo se aproveita desta situação para gerar mais produtos para que seus consumidores, bombardeados de tanta publicidade, adquirida cada vez mais.

Roupas, joias, sapatos, bolsas, maquiagens. O mercado da moda está em ascensão, para qualquer classe social.

O vestuário, que é uma das necessidades básicas da vida, passou a ser explorado como marca, muitas vezes ligada a ascensão e competência profissional.

Estilos são criados e vinculados a determinado tipo de segmento da população.

Os cantores licenciam suas marcas para os estilos de roupa que tem ligação com o tipo de música que tocam. Assim também ocorre com o funkeiro, o gótico, e outras tribos da moda.

Com isto, a indústria da moda vai buscar no direito, a sua forma de proteção.

A Lei de Propriedade Industrial – que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial – de n. 9.279/96, indica:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

.....

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

.....

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Portanto,

“Tudo aquilo, pois, que cause confusão com marca já registrada não pode ser usado quer para distinguir produtos, quer como título de estabelecimento, ou outro uso qualquer, seja a imitação do todo ou apenas parcial, por possibilitar erro, dúvida ou confusão ao consumidor” (cf. RJTJESP 88/229).

Nesse sentido:

DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA COM ELEMENTOS SEMELHANTES. NOMES QUE, EMBORA COMUNS, DISTINGUEM MARCA DE PRODUTO ESPECÍFICO CONSAGRADO NO MERCADO. EXCLUSIVIDADE DE USO. PROVIMENTO. I - A exclusividade

da marca "Leite de Rosas" é violada pelo uso da expressão "Desodorante Creme de Rosas", mormente em embalagem semelhante II - Embora composta por palavras comuns, a marca deve ter distinção suficiente no mercado de modo a nomear um produto específico. Marcas semelhantes em produtos da mesma classe induzem o consumidor a erro e violam direito do titular da marca original. III - Recurso Especial provido. (STJ, REsp 929.604/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 06/05/2011).

A imitação de um produto e/ ou de uma marca certamente irá gerar uma concorrência desleal por sua usurpação, a ensejar, inclusive, indenização de perdas e danos por ato de violação de direitos de propriedade industrial e, quiçá, se até direito moral por infração ao direito de personalidade, se a marca levar o seu próprio nome, como licenciante.

Decisão neste sentido do Superior Tribunal de Justiça que vale a pena mencionar:

Direito Comercial e Processo civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Propriedade industrial. Marca. Contrafação. Danos materiais devidos ao titular da marca. Comprovação. Pessoa jurídica. Dano moral.

- Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não.

- Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a

depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação.

- A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais.

- Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 466761 / RJ, Rel. Min. Nancy Andrichi, 3ª T., j. 03/04/2003, DJ 04/08/2003 p. 295).

São temas que neste texto não há como se aprofundar. Porém, àquele que pretende atuar nesta área, deve ficar atento aos detalhes da marca, trade dress, entre outros tão importantes, que são patrimônios importantes para o cliente.

Mencione-se, por oportuno, a lição de Gama Cerqueira⁵ sobre a semelhança de marcas:

"Distingue-se da reprodução a imitação, porque, neste caso, não há cópia servil da marca registrada, mas apenas semelhança capaz de criar confusão prejudicial ao titular da marca anterior e aos próprios consumidores. A identidade caracteriza a reprodução, a semelhança caracteriza a imitação. Embora não sejam raros os pedidos de registro de marcas idênticas a outras já registradas para os mesmos ou para produtos semelhantes, os casos de imitação são mais frequentes. O delito de reprodução, entretanto, raramente se verifica na prática, sendo muito mais comum o de imitação. O contrafator sempre procura artifícios que encubram ou disfarcem o ato delituoso. Não copia servilmente a marca alheia, empregando marca semelhante, que com ela se confunda, a fim de iludir o consumidor."

⁵ *in*, Tratado de Direito Industrial, v. II, Tomo II, Parte III, pág. 63

As marcas quando são usurpadas, deverão buscar sua tutela de proteção no Poder Judiciário ou em outros meios de solução de conflito – mediação e arbitragem – para sanar o prejuízo que a conduta do alheio que causa.

A CRIAÇÃO DE UMA COLEÇÃO ESPECÍFICA SOB ENCOMENDA

De regra, quando um terceiro solicita a um designer uma criação específica de coleção de moda, por exemplo, a princípio os direitos autorais permanecem com seu autor.

Como esclarece Carlos Alberto Bittarⁱⁱ:

“Por outro lado, a criação pode surgir por iniciativa de terceiro, que contrata o autor ou o mantém sob vínculo empregatício, para a elaboração de obras intelectuais. Dá-se o nome de obra de encomenda à criação, em que outra pessoa toma a iniciativa de sua concepção, solicitando ou dirigindo o trabalho do intelectual, com ou sem conjugação de esforços, a respeito do qual prospera, de um modo geral, o princípio da titularidade do criador, em cuja esfera, pois, permanecem os direitos autorais.

Assim, mesmo na iniciativa de terceiro e em qualquer das situações decorrentes da elaboração, com exceção de duas situações especiais, adiante discutidas, não se atingem os direitos decorrentes da criação”.

Portanto, a atenção que se deve prosperar neste tipo de contrato, deve englobar a negociação, como um todo, daquela obra (leia-se desing) feita sob encomenda.

Neste sentido, continua o autor Carlos Alberto Bittar:

“Pode o encomendante, em nível patrimonial, nesse último regime, adquirir certos direitos pecuniários por força da encomenda e em

razão dos elementos expostos: circunstâncias da elaboração da obra, sua participação e resultado final do trabalho intelectual, respeitado, sempre, o vínculo existente entre ele e o elaborador intelectual e o uso que se fizer da criação”.

O contrato deve especificar o tempo de relação comercial, a forma de sua exploração e, até mesmo, o direito de arrependimento, que muitos autores, após a sua criação e negociação, se arrependem e querem simplesmente resilir o contrato, sem pensar nas consequências de todo o projeto envolvido pelo trabalho.

Novamente o advogado deve ficar atento ao negócio do cliente, como melhor forma de protegê-lo.

CONCLUSÃO

Além do glamour que o mundo da moda provoca, há de ter o profissional do direito um olhar voltado exclusivamente nas situações jurídicas que ocorrem nestes fascinantes eventos.

Beldades, pessoas belas, celebridades. A roupa de grife fabricada em submundos com material ecologicamente incorreto; trabalhadores vivendo em condições análogas a escravidão são fatores que podem destruir uma marca que, se ligada diretamente a nome de uma pessoa conhecida, macula sua imagem para sempre.

O advogado, além de conhecer o direito, deve atentar ao mundo dos negócios.

É um novo ramo do direito, pronto para ser explorado!

BIBLIOGRAFIA

- ABRÃO, Eliane Yachouh. Direitos de autor e direitos conexos – São Paulo: Editora do Brasil, 2002
- ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional da própria imagem, p. 122
- ASCENSÃO, Jose de Oliveira. *Direito autoral*. 1ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1980
- ASCENSÃO, Jose de Oliveira. *Direito autoral*. 2ª ed., ref. e ampl., Rio de Janeiro, Renovar, 1997
- BEDAQUE, José Roberto dos Santos. *Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de urgência*. 3ª ed., Malheiros Editores, 2003
- BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor*. 2ª ed., São Paulo, Editora Forense Universitária (Biblioteca Jurídica), 1994.
- CABRAL, Plinio. A nova lei de direitos autorais. Editora Sagra Luzzatto, 3ª edição.
- CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Rio de Janeiro, Lumen Juris Ed., 2010, vol I,p. 253
- CHAVES, Antonio. Criador da Obra Intelectual. Ed. Ltr, 1995 n . 3
- COSTA NETTO, José Carlos.*Direito autoral no Brasil*. 2ª ed., São Paulo, Editora FTD, 2008
- DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro. Vol I, 20. ed., rev. e aum. de acordo com o novo código. São Paulo: Saraiva,2003.
- GRECO, Vicente Filho. *Direito Processual Civil Brasileiro*. 9ª ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 1995, vol. 3
- LYCURSO LEITE, Eduardo. Plágio e outros Estudos em Direito do Autor. Lumem Jures, editora, 2009.
- MARTINS COSTA, Judith. Comentários ao Código Civil, Forense, V. V. tomo II.
- OLAVO. Carlos. Desenhos e modelos. Evolução Legislativa. In *Direito Industrial*, Coimbra, 2003, volume III, p. 66
- PEREIRA, Caio Mario da Silva. Responsabilidade Civil, 70 ed. Forense, RJ, 1996
- RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil Lei 10.406, de 10.01.2002, Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 832

ⁱ In *Direito de Autor*, editora Forense Universitária, p. 3

ⁱⁱ In *Direito de Autor*, editora Forense Universitária, p. 40