



PESQUISA

MERCHANDISING DE DIREITOS DA PERSONALIDADE: Um Sinal Distintivo para Modelos de Negócios no Ramo da Moda

MERCHANDISING OF PERSONALITY RIGHTS: A Distinctive Sign for
Business Models in the Fashion Field

MERCHANDISING DE DERECHOS DE LA PERSONALIDAD:
Un Signo Distintivo para Modelos de Negocios en Moda

Rosalina Corrêa de Araújo^{1}, Patrícia Peralta², Bárbara Aime³*

Como citar este artigo:

Araújo RC, Peralta P, Aime B. MERCHANDISING DE DIREITOS DA PERSONALIDADE: Um Sinal Distintivo para Modelos de Negócios no Ramo da Moda. Rev Prop. Intelec. Online. 2018 mar./ago.; 1(1):01-08.

ABSTRACT

This introductory study aims to assess the personality rights as a distinctive sign and also the construction of its protection in the intellectual property scope. It has been pursued to demonstrate that the merchandising of personality rights has been evolving to become a usual business model based on the commercial exploitation of fame that its holders have, therefore, reorienting the engagement of names related to luxury fashion.

Keywords: Brand, Personality rights, Merchandising.

¹ Professora Titular da Escola de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

² Professora da Academia de Propriedade Intelectual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

³ Discente da Escola de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

RESUMO

O presente trabalho é um estudo introdutório que tem por objetivo analisar os direitos da personalidade como sinal distintivo e a construção da sua proteção no âmbito da propriedade intelectual. Procuramos demonstrar, que o merchandising dos direitos da personalidade está evoluindo para se tornar um usual modelo de negócio a partir da exploração comercial da fama que os seus titulares detêm, reorientando a adesão de nomes ligados à moda de luxo.

Palavras-chave: Marca, Direitos da Personalidade, Merchandising.

RESUMEN

Este trabajo es un estudio introductorio que tiene por objetivo analizar los derechos de la personalidad como signo distintivo y la construcción de su protección en el ámbito de la propiedad intelectual. Se trata de demostrar que el merchandising de los derechos de la personalidad está evolucionando para convertirse en un modelo habitual de negocio a partir de la explotación comercial de la fama que sus titulares detienen, reorientando la adhesión de nombres ligados a la moda de lujo.

Palabras clave: Marca, Derechos de la Personalidad, Merchandising.

INTRODUÇÃO

O segmento da moda de luxo possui, entre muitos atributos, o glamour. Universo no qual a criação autoral, de um estilista especificamente, possui a capacidade de criar uma mítica em torno de determinadas personalidades.

O tema tem sido objeto de estudos em diversas áreas do conhecimento, como a sociologia, a psicologia social e a estética. Internacionalmente, estudos e teses acadêmicas demonstram que, o universo circundante deste segmento, seja a própria criação, seu criador ou a marca, não está desvinculado da exploração econômica baseada em bens intangíveis. No Brasil, os estudos e pesquisas sobre o assunto ainda são incipientes, inclusive na área jurídica.

Todavia, não se pode negar que este segmento possui relevância incontestável, principalmente a se considerar a composição das marcas, mormente formadas a partir de nome civil, patronímico ou pseudônimo famoso que remetem aos grandes criadores do segmento de luxo.

Por serem assim compostas, essas designações atraem a proteção relacionada aos direitos da personalidade, e passam a exercer uma função diversa não só daquela existente no âmbito civil comumente, mas também da propriedade intelectual, especificamente sobre marcas e desenhos industriais jogando luzes sobre o atual debate acerca do campo do fashionlaw enquanto elemento introdutor de uma ressignificação dos institutos clássicos do direito civil e da propriedade intelectual.

Este trabalho tem por objetivo analisar a ressignificação do direito da personalidade em contraponto à marca, apontando as possibilidades e os limites de utilização de uma e outra no segmento da moda de luxo, propulsora de um atraente modelo de negócio para os seus criadores, compreendido, internacionalmente, como merchandising de direitos da personalidade.

A discussão a ser empreendida possui relevância e se justifica em função da rara e incipiente produção trabalhos sobre o tema no Brasil, conquanto bem desenvolvida em teses e dissertações em âmbito internacional e em documentos produzidos pela OMPI.

Para fins deste estudo, que consideramos como primeira parte, trabalharemos nos itens que se seguem com as normas jurídicas do direito brasileiro e com a doutrina que nos permite responder as hipóteses que serão colocadas.

Na segunda parte, pretendemos demonstrar como este ramo de negócio se desenvolve, através de pesquisa em casos decididos na Administração Pública, no INPI brasileiro, especificamente, e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Assim, a conclusão final sobre nossas hipóteses será apresentada na segunda parte do estudo.

Marca: princípios e atributos

A Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988 incluiu o direito da propriedade intelectual no rol dos direitos e garantias fundamentais inscritos no artigo 5º. Assim dispõe o inciso XXIX: “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

As Marcas, propriamente, estão regulamentadas pela Lei da Propriedade Industrial - LPI nº 9.279, de 14 de maio de 1996, no Título III. No seu artigo 122 está consignado que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. E no artigo 123 encontram-se relacionados os tipos de marcas protegidas por esta lei¹.

Em doutrina especializada, o termo marca possui diversas acepções, que pode variar segundo o campo do conhecimento sobre o qual ela se encontra inserida. Desse modo, há definições no campo das práticas de marketing, no universo do discurso semiológico, bem

¹ “Artigo 123 – Para efeitos desta lei, considera-se: I – marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II – marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III – marca coletiva: aquela utilizada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade”.

como no campo jurídico referente à matéria da propriedade intelectual.

Neste trabalho delimitamos e conceituamos o instituto marca no âmbito da propriedade intelectual juridicamente protegido, e o ilustramos sob a ótica de reconhecidos autores de consagradas obras jurídicas.

Segundo Carlos Olavo, “a marca antes de tudo, é um sinal, ou seja, uma realidade perceptível aos sentidos”. “É o sinal que serve para diferenciar a origem empresarial do produto ou serviço proposto ao consumidor, e por isso se integra aos sinais distintivos” (OLAVO, 2005, p. 75).

Este autor permite-nos identificar em sua colocação a existência de uma categorização de marca como sinal distintivo do comércio que, dentre outras, possui uma função a ser exercida no mercado, e pela qual recebe a proteção do direito da propriedade intelectual.

Carlos Fernandez-Nóvoa reconhece a marca como um bem imaterial. Para esse autor, “a marca é um bem que não tem uma existência em si, ao contrário, necessita materializar-se em coisas tangíveis (*corpus mechanichum*) para ser percebido pelos sentidos, sendo, ademais, suscetíveis de serem reproduzidos ilimitadamente e de modo simultâneo em diversos lugares” (NÓVOA, 2004, p. 27).

A marca em suas variadas definições e aplicações, só encontra proteção oponível a terceiros através do direito da propriedade intelectual, quando registrada na forma da LPI. Não fazê-lo, entende-se que restará ao titular de um sinal se socorrer apenas pela via da concorrência desleal, no caso do uso indevido de sua marca por terceiros. Isto decorre da adoção pelo Brasil do sistema atributivo de direito, em contraposição ao sistema declarativo. Neste, a proteção à marca se dá pelo uso da mesma, enquanto naquele, a proteção só é obtida por meio do registro.

Parte da doutrina provoca-nos com questionamentos acerca dos sistemas atributivo e declarativo: “o que dá a propriedade às marcas? O uso ou o reconhecimento público da titularidade? Os sistemas variam sob a tolerância da Convenção de Paris-CUP², com uma grande tendência atual pelo registro; mas encontram-se ainda legislações em que o uso prévio é pressuposto do registro. Assim é que se diz o sistema em que a exclusividade nasce do registro, atributivo; aquele em que a propriedade nasce do uso, mas homologado pelo registro, declaratório” (MORO 2003, p. 55).

O direito de marcas carrega como uma de suas peculiaridades os princípios da territorialidade e da especialidade. O princípio da territorialidade se refere à limitação da proteção à lei local, e o da especialidade à vinculação da proteção legal da marca à atividade do seu titular, ou

seja, a proteção é limitada a determinados produtos ou serviços, pertencentes a dados segmentos de mercado, e territórios.

A LPI brasileira não traz uma conceituação geral sobre marcas, mas introduz definições referentes a tipos de marcas e indica, no art. 122, o que não pode ser protegido através deste instituto, excluindo do âmbito de proteção legal os sinais sonoros, gustativos e olfativos. Estes sinais, atualmente, já são considerados protegíveis em alguns países, face à realidade que decorre das dinâmicas comerciais.

As proibições impostas pela LPI se dividem em duas categorias: absoluta e relativa. A primeira diz respeito aos óbices impostos ao registro como marca de sinais que atinjam interesses públicos ou sociais, como os de designação de instituições públicas, bandeiras de países, termo de cunho genérico, termos que atentem contra a honra e os bons costumes ou mesmo aqueles sinais indispensáveis para compor outras marcas, como é o caso das cores, quando requeridas isoladamente. A segunda refere-se ao óbice à proteção legal para sinais que identifique direitos de terceiros, sejam estes outros direitos de propriedade intelectual como o direito autoral, o desenho industrial, o nome comercial, sejam direitos de particulares dispostos em outras esferas do ordenamento jurídico pátrio, como ocorre, por exemplo, com os direitos da personalidade.

Entre as proibições relativas e a exceção aos princípios da especialidade e da territorialidade, exsurtem os direitos da personalidade que, por estarem relacionados a um direito privado de terceiro não relacionado a um segmento de mercado, se apresenta como um elemento de destaque face ao efeito de bloqueio que lhe é inerente e, por isso mesmo, limitador do direito de marcas, uma vez que ostenta capacidade de oponibilidade à constituição de uma marca, tendo em vista o disposto na LPI, no artigo 124, incisos XV e XVI³.

Os Direitos da Personalidade no Universo da Propriedade Intelectual

O direito privado brasileiro, por muito tempo, adotou uma concepção de personalidade essencialmente patrimonialista, voltada para a propriedade em todas as suas manifestações.

Segundo Miguel Reale, “o importante é saber que cada direito da personalidade corresponde a um valor fundamental, a começar pelo próprio corpo, que é a condição essencial do que somos, do que sentimos, percebemos, pensamos e agimos”. “Vem, em seguida, a proteção ao

² Esta Convenção destina-se à proteção internacional da propriedade industrial em sua aceção mais ampla, visando proteger as invenções, as marcas, os desenhos e modelos industriais, os modelos de utilidade, o nome comercial, as indicações geográficas, bem como reprimir a concorrência desleal. Sobre a adesão do Brasil à CUP, conferir: BASTOS, Aurélio Wander. *Dicionário de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997.

³ “Artigo 124 – Não são registráveis como marca: [...] XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;”

nome, nele compreendido o prenome e o sobrenome, não sendo admissível o emprego por outrem do nome da pessoa em publicações ou representações que exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. É o mesmo motivo pelo qual, sem autorização, é proibido o uso do nome alheio em propaganda comercial” (REALE, 2004, p. 2).

O mesmo autor acrescenta “que cada direito da personalidade se vincula a um valor fundamental que se revela através do processo histórico, o qual não se desenvolve de maneira linear, mas de modo diversificado e plural, compondo as várias civilizações, nas quais há valores fundantes e valores acessórios, constituindo aqueles as que denomino invariantes axiológicas. Estas parecem inatas, mas assinalam os momentos temporais de maior duração, cujo conjunto compõe o horizonte no sentido que lhe dá Jaspers, recuando à medida que o ser humano avança, adquirindo novas idéias ou ideais, assim como novos instrumentos reclamados pelo bem dos indivíduos e das coletividades. A cada civilização corresponde a um quadro dos direitos da personalidade, enriquecida, com novas conquistas no plano da sensibilidade e do pensamento, graças ao progresso das ciências naturais e humanas” (REALE, 2004, p. 2).

Atualmente é possível constatar uma sólida expansão da idéia de proteção no campo dos direitos da personalidade às pessoas jurídicas de natureza pública ou privada. A personalidade deixou de ser atributo normativo exclusivo do ser humano, passando a abranger, também, pessoas jurídicas, conforme está disposto no Código Civil brasileiro de 10/01/2002⁴.

Os direitos de personalidade, portanto, são uma construção teórica evolutiva no direito civil e, naturalmente, sua existência caminha para a consolidação como direito subjetivo, ínsito ou atribuído a um titular, que poderá ser pessoa humana ou jurídica, consideradas nos seus aspectos essenciais e constitutivos, pertinentes à integralidade física, moral e intelectual, que nascem e acompanham a pessoa por toda a sua existência. Tal como afirma Caio Mario da Silva Pereira: “nosso direito atual não reconhece qualquer hipótese de perda da personalidade em vida”. (PEREIRA, 2011, p. 187).

O Código Civil brasileiro incorporou entre os seus artigos 11 a 21 os direitos da personalidade em enunciados gerais, sem se restringir à integridade física, mas também, abrangendo a proteção ao nome e à imagem nas mais diversas formas e manifestações.

No que diz respeito ao nome, sobrenome e pseudônimo, que intrínseco à pessoa, pois a individualiza e a identifica, é expressamente assegurado proteção ao seu uso e defesa contra abusos praticados por terceiros através

de exposição do nome ao público, agressão à reputação ou divulgação por propaganda não autorizada pelo titular.

Contextualizando os direitos de personalidade no âmbito da propriedade intelectual, verifica-se que o uso por terceiro de um sinal composto de elemento configurativo de direito da personalidade, se dá com a relativização da oponibilidade impeditiva ou proibitiva inerente ao instituto de direito civil, pela via de autorização contratual entre o titular e o licenciado, possibilitando, inclusive, uma exploração econômica mais abrangente, dada a natureza do direito da personalidade cedido para o uso do licenciado. Considera-se aqui que o direito da personalidade é imprescritível e o de marca temporário, embora renovável segundo as regras contidas na LPI.

Merchandising de Direitos da Personalidade na Moda

O termo merchandising tem significado abrangente de acordo com as áreas do conhecimento. Utilizaremos neste trabalho o conceito que vem sendo adotado no âmbito jurídico.

Em sua conceituação mais específica, o merchandising revela-se como a possibilidade de exploração de um bem que, devido à notoriedade adquirida em seu uso principal, também denominado primário, torna-se potencialmente passível de ser explorado em atividade econômica secundária, principalmente para diferenciar produtos ou serviços ou agregar valor aos mesmos. Utilizado desta forma, o bem passa a atuar numa função distintiva, considerada, por sua essência, pertinente à marca⁵.

Assim, “quando em direito, refere-se ao merchandising, pretende-se aludir a uma autorização conferida pelo titular de um bem que adquiriu valor sugestivo pela sua utilização numa determinada atividade, a outra pessoa para que esta o use – numa atividade diferente – para distinguir os seus produtos ou serviços ou para integrá-los nestes, sempre com o objetivo de promover a sua venda” (CARVALHO, 2003, p. 14).

Em documento produzido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI verifica-se que o merchandising relacionado à propriedade intelectual pode ser identificado por categorias, como: merchandising de marcas, de personagens e de direitos da personalidade. (OMPI. 1994).

Segundo Maria Miguel de Carvalho, o merchandising pode ser: “de direitos de autor (máxime sobre personagens de fantasia ou, na terminologia anglo-saxônica, *character merchandising*); de direitos da personalidade (sobretudo o nome e a imagem de pessoas famosas, *personality merchandising*); e de sinais distintivos de empresas e de produtos e serviços (*corporate merchandising*)” (CARVALHO, 2003, p. 14).

⁴ “Art. 52. Aplicam-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”.

⁵ Vide os trabalhos de Carvalho e Gonçalves, citados nas referências bibliográficas.

Para cada um dos tipos de merchandising estão ligados direitos diversos. Neste sentido, no merchandising de personagens são utilizados bens protegidos pelos direitos autorais, tendo em vista se tratarem de criações de cunho autoral artístico. No merchandising de sinais distintivos, o bem a ser utilizado constitui-se por uma marca, geralmente considerada de alto renome (ARAUJO, 1999), que, por seu efeito “desespecializante”⁶ e de bloqueio, ou seja, de impedir terceiros de requererem registro em qualquer classe, passa a fruir de um poder de exclusão que permite a negociação da sua força atrativa. No merchandising de personalidade, consideram-se os direitos da personalidade de pessoa pública e famosa que autoriza o uso de seu nome, pseudônimo ou imagem para potencializar a venda de produtos e serviços (CARVALHO, 2003, p. 14). Este último tipo interessa aos criadores de moda para, através de seus nomes, identificarem sua produção e agregar notoriedade à mesma.

As práticas legais que possibilitam o exercício do merchandising, geralmente, baseiam-se em contratos atípicos, como licença de uso do bem que obteve notoriedade em sua atividade primária enquanto direitos da personalidade, para que terceiro possa explorá-lo em sua atividade secundária, de vender produtos ou prestar serviços, utilizando o objeto do contrato de merchandising para potencializar sua atividade econômica.

Pode-se afirmar que, no merchandising, há vantagens para ambas as partes. Para uma, o titular, seja do direito da personalidade, do direito autoral ou de marca, que licencia o seu bem em troca de uma retribuição que será acordada contratualmente. Para a outra, cessionário, porque entrará na concorrência com um sinal de maior visibilidade, de forma a destacar-se dos seus concorrentes ao adentrar em dado segmento com uma posição privilegiada em relação aos demais.

Assim Maria Miguel de Carvalho explica: “no merchandising, o licenciado desenvolve o produto, ou seja, realiza um investimento. Apesar de estar obrigado ao pagamento de uma soma pecuniária ao titular de outro direito, ele terá uma vantagem: a associação a um sinal tão conhecido permite-lhe despertar o impulso de compra mais rapidamente. Para o titular, é o valor adicional que seu bem lhe pode proporcionar que o leva a autorizar terceiro ao seu uso em relação a produtos ou serviços de um sector bem diferente do seu” (CARVALHO, 2003, p. 14).

Segundo a mesma autora, algumas condições devem ser observadas para se dar efetividade ao contrato de merchandising em relação a terceiros: “para que o bem – que haja alcançado popularidade, força publicitária e capacidade atrativa, no decurso da atividade primária – possa ser objeto de merchandising, para afetação a uma atividade secundária de distinção de produtos ou

serviços, é necessário que o titular, para além do direito exclusivo sobre o bem, em relação à utilização primária, tenha o direito de proibir o uso não autorizado desse bem no âmbito da atividade secundária. À luz do direito de marcas confirma-se a existência, a favor do titular do direito de autor, de um *ius prohibendi* em relação ao uso do bem autoral, por terceiros não autorizados, como marca. Consequentemente confirma-se as circunstâncias econômica e jurídica para a prática do merchandising” (CARVALHO, 2003, p. 62).

Segundo a OMPI, o mais recente tipo de merchandising envolve o uso de atributos essenciais de pessoas reais no marketing ou na publicidade de produtos ou serviços. Em síntese, tem-se que esse uso não se dá apenas em atividades de marketing e publicidade. O direito da personalidade passa a funcionar como uma verdadeira marca, distinguindo, no mercado, produtos e serviços de outros.

Ao aprofundar a discussão sobre o merchandising, os documentos disponibilizados pela OMPI acrescentam que, em geral, as pessoas reais cujos atributos são comercializados e vinculados a produtos e serviços são personalidades bem conhecidas pelo público. Tal fato, segundo a citada Organização, seria uma das razões para o uso da expressão merchandising de reputação como equivalente ao de personalidade. A OMPI atribui a escolha do produto a ser posto no mercado em função do apelo provocado pelo uso do direito da personalidade junto ou apostado ao mesmo.

Torna-se assim inquestionável a importância que determinadas personalidades possuem em uma época dominada pela comunicação e veiculação de mensagens. Tal fato surge realçado no universo da moda de luxo. A percepção da notoriedade, vinculada a determinadas figuras públicas, faz com que as mesmas, desde o início de suas atividades profissionais, reflitam sobre a possibilidade de merchandising dos seus direitos da personalidade. Isso ocorre no esporte, no setor de produção audiovisual e também no setor da moda de luxo. Neste último, alguns nomes ou patronímicos destacam-se a ponto de agregar valor aos produtos ou serviços com os quais são veiculados.

Exatamente por existir esta possibilidade, alguns nomes ou patronímicos passaram a ser utilizados como marcas, sendo registrados como tal também no INPI brasileiro, visando a distinguir produtos que, só por serem endossados por tais nomes, já possuem uma percepção de excelência em qualidade antes mesmo do seu uso ou experimentação por parte do consumidor. Os direitos de personalidade dos criadores de moda de luxo revelam-se marcas que carregam consigo benefícios “experenciais”, conforme destaca Lipovetsky e Roux: “enquanto os produtos de consumo corrente correspondem a benefícios do tipo funcional, as marcas de luxo remetem a benefícios

⁶ Inserimos esse neologismo, tendo em vista a proteção à marca de alto renome ser uma exceção ao princípio da especialidade. O termo desespecializante já vem sendo utilizado em trabalhos acadêmicos que versam sobre a figura de marca aqui aludida.

ditos experienciais, isto é, que implicam no cliente uma busca de experiências e emoções fortes e excepcionais” (LIPOVETSKY e ROUX, 2005, p. 66).

Em função disso, há que se refletir qual seria a melhor forma de utilizar esses direitos da personalidade em atividade econômica, a partir do seu uso como um sinal distintivo, como é o caso da marca. Duas possibilidades devem ser consideradas: ou o titular do direito da personalidade, por meio de um contrato de licenciamento, autoriza terceiro a registrar como marca o seu nome ou imagem; ou o próprio titular do direito da personalidade deposita como marca tal direito.

No caso desta última hipótese, há que aferir se o titular de um direito da personalidade, no setor de moda, efetivamente exerce atividade econômica compatível com o segmento de produtos e serviços no qual deseja registrar como marca seu nome ou imagem, pois assim estipula a lei brasileira por meio do seu artigo 128⁷. Como criador do universo da moda, pensa-se que Christyan Lacroix se vê apto a requerer o seu nome ou imagem como marca, por exemplo, no setor de vestuário. Podemos conferir os registros de marcas de luxo que carregam o nome civil do titular, na base de marcas do INPI.

Todavia, questão mais complexa pode ser colocada quando se indaga sobre a pertinência de um mesmo criador requerer como marca o seu direito da personalidade para outros segmentos, fato que também pode ser observado a partir de breve consulta à base de depósitos e registros de marcas do INPI, tendo em vista o princípio da especialidade, concernente ao direito de marcas, e, ainda, por conseqüência, a atribuição apenas ao titular do direito da personalidade o ônus de impedir terceiros não autorizados de requerer como marca tal direito.

Em que pese à ausência de atividade econômica por parte do titular do direito da personalidade, o que por si seria um limitador ao requerimento de registro de marca, o titular do direito da personalidade deve pensar em outras questões de cunho mais prático quando do uso do sistema de proteção à marca em detrimento do exercício do seu direito da personalidade, como o bloqueio a possíveis registros. Impõe-se registrar que

a marca é limitada pelo princípio da especialidade e a sua proteção só será possível no segmento para o qual o sinal foi solicitado.

Para obter uma proteção em todos os segmentos a partir do uso do direito de marcas, o titular do direito da personalidade terá de requerer seu nome ou imagem em todos os setores existentes ou conseguir comprovar que sua marca pode auferir a proteção concedida às marcas de alto renome, previstas no artigo 125 da LPI⁸. No caso de solicitar proteção em todos os segmentos, dificilmente todos os requerimentos prosperariam, pois seria muito difícil ao titular do direito de personalidade obter registros com seu nome ou imagem em todos os setores, tendo que comprovar a atividade econômica em cada um. Como alto renome, a proteção deve ser galgada e comprovada perante o INPI, que atribuirá tal status à marca registrada em uma das classes da Classificação de Nice⁹, possibilitando, por meio de um único registro, impedir que qualquer sinal igual ou semelhante seja requerido e registrado como marca por terceiros em qualquer outro segmento.

Pelo disposto na LPI, entende-se que terceiros só podem requerer como marca elementos do direito da personalidade quando autorizados pelo titular daquele direito. Cabe ressaltar que o direito da personalidade possui um poder de proibição muito mais abrangente que o direito de marcas, pois em qualquer setor, o titular do direito da personalidade pode se opor a ter o seu nome ou imagem requerido como marca por terceiros sem a sua autorização. Para tanto, há a necessidade de acompanhar os pedidos efetuados por terceiros no órgão responsável pelo registro de marca, no Brasil, o INPI. Esta ação pode revelar-se como um ônus ao titular do direito da personalidade. Todavia, paradoxalmente, ao requerer como marca o seu direito de personalidade por si, também terá o ônus de ter que acompanhar todo tempo de existência desse registro, além de ter que, no caso de uma caducidade¹⁰, efetivamente comprovar o uso de tal marca.

Assim, entende-se que a forma mais recomendável para garantir a exclusividade e a perenidade do sinal vinculado a um direito da personalidade, seria por meio

⁷ “Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.”

⁸ Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

⁹ Visando a facilitar a operacionalização da atividade de exame para fins de registro de marcas, boa parte dos países utiliza a Classificação de Produtos e Serviços de Nice, que permite apontar quais produtos e serviços o titular pretende e classificar seus pedidos de acordo com a citada classificação para fins de busca de anterioridade. Há certa relação entre a Classificação de Nice e a divisão setorial e o uso da mesma é necessário para a aplicação do princípio da especialidade.

¹⁰ LPI: “Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. § 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas. § 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas. Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada. Art. 145. Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos. Art. 146. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso”.

de um contrato de licença, de forma a autorizar terceiros a registrarem como marca um direito da personalidade. Esta tende a ser a melhor opção para o titular do direito de personalidade. Entretanto, no Brasil esta ainda não é a forma que vem sendo mais utilizada em negócios que envolvem a tomada de decisão sobre a pertinência de requerer a concessão de uma marca ou de licenciar o uso dos direitos da personalidade para tal fim. A princípio, este comportamento pode ser consequência da incompreensão da abrangência do direito da personalidade e das práticas atuais que vem sendo desenvolvidas em outros sistemas internacionais.

Neste especial tipo de contrato, largamente difundido em países desenvolvidos, se integra ao produto o valor intelectual, como forma de aumentar ou despertar o interesse geral. São firmados, em regra, com cláusula de exclusividade, obrigando-se a empresa interessada a fazer respeitar, por si e por terceiros, os direitos do titular (BASTOS, 1997, p. 168). Assim se dá nos três casos, ou seja, no direito autoral, no direito de marca, quando o sinal é considerado de alto renome, bem como no direito da personalidade, que possui a peculiaridade de ser um direito extrapatrimonial.

CONCLUSÃO

O presente trabalho, considerado a primeira parte de um estudo, tratou de direitos da personalidade da perspectiva do seu reconhecimento como um sinal distintivo que agrega valor a bens tangíveis de alta performance.

Inicialmente apresentamos os principais aspectos jurídicos que asseguram proteção às marcas e, em seguida, abordamos os direitos da personalidade, em especial, aqueles relacionados aos nomes, compreendidos o prenome e o sobrenome, que possam ser legalmente associados a produtos para distingui-los com força de exclusividade.

Constatou-se a importância que os direitos da personalidade galgaram, a partir do Código Civil brasileiro de 2002, inclusive para assinalar bens, face ao seu poder de bloqueio limitador do direito de marcas.

Foi possível demonstrar que, internacionalmente, o merchandising de personalidade é usualmente adotado nas práticas comerciais, mas ainda pouco reconhecido no Brasil pelos agentes envolvidos na sua exploração econômica.

Enfim, entendemos que o objetivo deste trabalho foi cumprido na medida em que foi possível destacar a importância da temática, e a abertura internacional para sua adoção, expondo o quanto é pouco compreendido ou utilizado internamente.

Como anotamos na introdução, esta conclusão é meramente demonstrativa do ramo de negócio. Na segunda parte apresentaremos as conclusões analíticas que são obtidas pelo estudo de casos no âmbito das decisões administrativas e judiciais. Basearemos para tanto, nas decisões do INPI bra-

sileiro sobre a matéria e nas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Os dois estudos, no seu conjunto, nos permitirão demonstrar o grau de inovação e sustentabilidade para este ramo de negócio.

REFERÊNCIAS

Referências Legais

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988.

Código Civil, Lei nº 10.406, de 10 janeiro de 2002.

Lei da Propriedade Industrial - Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996,

Convenção da União de Paris : <http://www.inpi.gov.br>. acessado em 10/07/2017

Convenção de Nice : <http://www.inpi.gov.br>. acessado em 10/07/2017

Referências Doutrinárias

ARAUJO, Rosalina Corrêa de. Da Marca Notória à Marca de Alto Renome. Rio de Janeiro: Júris Poieses. 1999

BASTOS, Aurélio Wander. Dicionário de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p.1997.

CARVALHO, Maria Miguel Rocha Morais de. Merchandising de Marcas (a comercialização do valor sugestivo das marcas). Coimbra: Almedina, 2003.

FERNADEZ-NOVOA, Carlos. Tratado de Derecho de Marcas. Madrid: Marcial Pons. 2004.

LIPOVETSKY, Gilles e ROUX, Elyette. O Luxo Eterno: da idade do sagrado ao tempo das marcas. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito das Marcas: abordagem das marcas notórias na lei nº 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2003.

OLAVO, Carlos. Propriedade Industrial: sinais distintivos do comércio e concorrência desleal. Coimbra: Almedina, v. V. I, 2005.

PEREIRA DA SILVA, Caio Mario. Instituições de Direito Civil. 24ª ed. 2011.

REALE, MIGUEL. Os Direitos da Personalidade. www.miguelreale.com.br/artigos/dirpers.htm. Acessado em 08/08/2017.

Referências Institucionais

OMPI. Character merchandising. Report prepared by the international Bureau. Geneva:1994. http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/wo_inf_108.pdf.

Recebido em: 30/09/2017
Revisões requeridas: 25/11/2017
Aprovado em: 05/01/2018
Publicado em: 06/09/2018

***Autor Correspondente**

Nome: Rosalina Corrêa de Araujo
Endereço: Av. Epitácio Pessoa, nº 2.530, Apt 1001,
Lagoa, Rio de Janeiro, Brasil
CEP: 22471- 003
E-mail: rosalinaaraujo@terra.com.br
Telefone: +55 (21) 999898408