



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE

MARIA EDUARDA BORGES OLIVEIRA
TAVARES

**NFTS E PROPRIEDADE INTELECTUAL: uma análise sobre o caso Hermès vs.
Rothschild**

Recife

2024

MARIA EDUARDA BORGES OLIVEIRA
TAVARES

**NFTS E PROPRIEDADE INTELECTUAL: uma análise sobre o caso Hermès vs.
Rothschild**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso de Direito da
Universidade Federal de Pernambuco,
Centro de Ciências Jurídicas, como
requisito parcial para a obtenção do título
de bacharel(a) em Direito.

Área de Concentração: Direito

Orientador(a): Maria Antonieta
Lynch de Moraes

Recife

2024

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor,
através do programa de geração automática do SIB/UFPE

Tavares, Maria Eduarda Borges Oliveira.

NFTs e Propriedade Intelectual: uma análise sobre o caso Hermès vs. Rothschild / Maria Eduarda Borges Oliveira Tavares. - Recife, 2024.
62 p.

Orientador(a): Maria Antonieta Lynch De Moraes

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Jurídicas, Direito - Bacharelado, 2024.

1. Metaverso. 2. NFT. 3. Propriedade intelectual. I. Moraes, Maria Antonieta Lynch De. (Orientação). II. Título.

340 CDD (22.ed.)

MARIA EDUARDA BORGES OLIVEIRA
TAVARES

**NFTS E PROPRIEDADE INTELECTUAL: uma análise sobre o caso Hermès vs.
Rothschild**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso de Direito da
Universidade Federal de Pernambuco,
Centro de Ciências Jurídicas, como
requisito parcial para a obtenção do título
de bacharel(a) em Direito.

Aprovado em: 21/03/2024

BANCA EXAMINADORA

Prof^a. Dr^a. Maria Antonieta Lynch de Moraes
(Orientadora)
Universidade Federal de Pernambuco

Prof^a. Dr^a. Eugênia Cristina Nilsen Ribeiro Barza
Universidade Federal de Pernambuco

Prof^o. Dr. Hugo de Oliveira Martins
Universidade Federal de Pernambuco

À minha mãe, por todo o amor e dedicação,
sem ela nada disso teria sido possível.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, gostaria de expressar minha mais profunda gratidão à minha família pelo amor, apoio inabalável e encorajamento constante, em especial minha mãe, meu irmão, minhas tias, meus avós, meus primos e meu namorado. Sem o seu apoio, esta jornada não teria sido possível.

Agradeço aos meus amigos, em especial aqueles que conquistei ainda no colégio e no primeiro período da graduação, que permanecem ao lado sempre. Aos colegas de classe, agrago pelo suporte mútuo, pela atmosfera de colaboração e pelas risadas, que tornaram o processo menos árduo.

Aos mestres professores da Faculdade de Direito do Recife, minha gratidão por todos os ensinamentos. Foi uma honra ser aluna de cada um de vocês.

À minha orientadora, Profa. Maria Antonieta Lynch de Moraes, que me ajudou e orientou desde minha pesquisa do PIBIC até a conclusão desse trabalho, expresso toda a minha gratidão.

Por fim, dedico este trabalho aos que, de alguma forma, contribuíram para minha jornada acadêmica, profissional e pessoal, mesmo que não estejam explicitamente mencionados aqui. Seus ensinamentos, conselhos e inspirações foram fundamentais para meu crescimento.

Ciberespaço. Uma alucinação consensual vivida diariamente por milhares de milhões de operadores legítimos, em todas as nações, por crianças que aprendem conceitos matemáticos... Uma representação gráfica de dados abstraídos dos bancos de cada computador do sistema humano. Complexidade impensável. Linhas de luz se espalhavam pelo não-espço da mente, aglomerados e constelações de dados. Como luzes da cidade, recuando... (William Gibson).

RESUMO

O metaverso, um ambiente virtual coletivo imersivo, antes reservado apenas para filmes e jogos eletrônicos, transcendeu a ficção e emergiu como o mais recente objeto de desejo no mercado tecnológico. Neste cenário, empresas estão buscando consolidar sua presença nesse novo domínio, anunciando incursões na realidade virtual e intensificando uma crescente "corrida do ouro" digital. O que vem desencadeado disputas relacionadas a marcas registradas e seus usos no ambiente digital. Nesse contexto, é crucial compreender como as legislações se aplicam aos ativos digitais, particularmente aos Tokens Não Fungíveis (NFTs), a fim de avaliar as possíveis violações das leis de proteção à propriedade intelectual. Partindo dessa análise legislativa, e prosseguindo com a avaliação do caso concreto envolvendo *Hermès* vs. *Rothschild*, referente à coleção de NFTs denominada *MetaBirkins*. O objetivo é entender como a violação à propriedade intelectual é analisada em casos envolvendo NFTs.

Palavras-chave: Metaverso; NFT; propriedade intelectual.

ABSTRACT

The metaverse, an immersive virtual collective environment previously reserved only for movies and electronic games, has transcended fiction and emerged as the latest object of desire in the technological market. In this scenario, companies are seeking to consolidate their presence in this new domain by announcing forays into virtual reality and intensifying a growing digital "gold rush," which has triggered disputes related to trademarks and their uses in the digital environment. In this context, it is crucial to understand how laws apply to digital assets, particularly to Non-Fungible Tokens (NFTs), in order to evaluate potential violations of intellectual property protection laws. Building on this legislative analysis, and proceeding with the evaluation of the specific case involving Hermès vs. Rothschild, regarding the collection of NFTs known as MetaBirkins. The objective is to analyze how intellectual property infringement is assessed in cases involving NFTs.

Keywords: Metaverso; NFT; intellectual property.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CUP - Convenção de Paris

DLT - Tecnologia de Registro Distribuído

GATT - *General Agreement on Tariffs and Trade*

MDV3D - Mundos Digitais Virtuais em 3D

NFT - *Non Fungible Token* ou Token não Fungível

OECD - *Organisation for Economic Cooperation and Development*

OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual

OMC - Organização Mundial do Comércio

ONU - Organização das Nações Unidas

P2P – *Peer-to-peer*

TRIPS - *Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights* ou Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Obra: Everydays: The First 5000 Days	19
Figura 2– Baby Birkin	45
Figura 3 – MetaBirkin	46

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Potenciais problemas de segurança e soluções correspondentes de NFTs .	29
Tabela 2 – Tabela de etapas de criação de um token	30

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	13
2.	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.....	18
2.1.	Surgimento dos <i>Non-Fungible Tokens</i> no mercado	19
2.2.	<i>Distributed ledger technology</i> (“DLT”) e blockchain.....	21
2.3.	Contratos Inteligentes	23
2.4.	Tokens.....	24
2.5.	Token de moeda, segurança e utilidade	25
2.6.	Características dos tokens não fungíveis	26
2.7.	Processo de criação e comercialização de um NFT	30
3.	PROPRIEDADE INTELECTUAL	32
3.1.	Histórico Legislativo	33
3.2.	Marcas.....	35
3.3.	Marcas de alto renome e teoria da diluição.....	36
3.4.	<i>Trade dress</i>	37
3.5.	Concorrência desleal.....	39
3.6.	Nome de domínio e <i>cybersquatting</i>	40
3.7.	Comparação entre os direitos dos titulares dos ativos de propriedade industrial no Brasil e nos Estados Unidos.....	41
4.	ANÁLISE JURÍDICA DO CASO HERMÈS VS. ROTHSCHILD.....	44
4.1.	Aspectos do caso <i>Hermès V. Rothschild</i>	45
4.2.	Alegações da <i>Hermès</i>	47
4.3.	Análise dos argumentos de Mason Rothschild.....	49
4.4.	Desfecho do caso.....	51
5.	CONCLUSÃO	56
	REFERÊNCIAS.....	58

1. INTRODUÇÃO

Na última década, o metaverso, que anteriormente era apenas um conceito presente em livros de ficção científica, gradualmente tornou-se uma realidade. Esse ambiente virtual coletivo e imersivo, baseado na interação com a realidade aumentada por meio de avatares 3D, antes existente apenas em obras cinematográficas e jogos eletrônicos, transcendeu o mundo da ficção para se tornar objeto de desejo. Diante desse cenário, foi iniciada uma tendência no mercado, diversas empresas e marcas anunciaram sua expansão para o metaverso, buscando assegurar suas posições nesse novo mundo e impulsionar a "corrida do ouro" digital.

Nesse contexto, surgem os Tokens Não Fungíveis (NFTs), uma classe de ativos digitais únicos, indivisíveis e imutáveis. A possibilidade de possuir itens únicos e raros dos NFTs mostraram-se pontos-chaves para o crescimento do mercado de artes digitais em um ambiente virtual amplo e ainda não regulamentado, resultando em disputas iminentes relacionadas a direitos de propriedade intelectual, foco deste trabalho.

Nesse cenário de disputas judiciais, é necessário analisar como as legislações existentes de propriedade intelectual interagem quando aplicadas às relações no metaverso, especialmente aquelas envolvendo NFTs. Apesar da existência de legislações nacionais e internacionais de proteção à propriedade intelectual, como tratados internacionais, a Lei de Propriedade Industrial brasileira (LPI) e o *Lanham Act* dos Estados Unidos, ainda são necessários ajustes na aplicação dessas leis às relações no metaverso, devido às suas peculiaridades.

O primeiro capítulo inicia introduzindo o conceito do metaverso, uma combinação entre os espaços físicos e virtuais, materializada através da tecnologia de MDV3D (Backes; Schlemmer, 2008), que se destaca por possibilitar a imersão para os usuários. Diante disso, esse ambiente virtual vem impactando o mercado.

Nesse contexto, surgiram os NFTs, os tokens não fungíveis, que possibilitaram a difusão e crescimento de artes digitais no metaverso. Por sua vez, os NFTs são compostos basicamente por três componentes, quais sejam, a tecnologia de registro distribuído (DLT), *smart contracts* e tokens (Roure, 2023).

Essa tríade de componentes tornou possível a criação e desenvolvimento dos tokens, os quais podem ser classificados em diversas categorias e podem ser utilizados com diversas finalidades. Citam-se os token de moeda (*currency tokens*),

token de segurança (*security token*) e token de utilidade (*utility tokens*). O presente trabalho focou especificamente nos tokens de utilidades, aqueles adquiridos exclusivamente para fins de consumo e utilização, os quais conferem direitos de acesso ou uso em um serviço ou produto ofertado por uma determinada quantia (Blandin et al., 2019).

Nessa perspectiva, verificou-se que a classificação dos NFTs é nebulosa, principalmente se considerarmos os diversos tipos e finalidades que um NFT pode ter, especialmente se o NFT confere ao emissor original o direito de receber renda ou participação em uma futura transferência. No entanto, a maioria dos doutrinadores classifica os NFTs como tokens de utilidade, haja vista que a maioria dos NFTs representa uma arte digital ou item colecionável, ou seja, constituem um fim em si mesmo.

Além disso, para um token ser considerado NFT obrigatoriamente precisa ser infungível, ou seja, não pode ser trocado por outro de igual valor, pois não são substituíveis, por isso são considerados ativos únicos.

Quanto ao processo de criação das NFTs, de forma sucinta, pode-se dizer que são necessárias cinco etapas, a criação do conteúdo, a compra do token na plataforma escolhida, o depósito da criptografia em uma carteira sem custódia, a escolha do mercado de NFT em que a arte será comercializada e, por último, a adição do ativo à coleção NFT.

Como resultado de tantas evoluções tecnológicas, testemunhamos a ruptura de paradigmas tradicionais de propriedade intelectual, gerando uma inerente dificuldade regulatória diante das inovações digitais da criação e comercialização de NFTs. Assim, destaca-se que a tecnologia moderna apresenta nuances que refletem não só na vida prática como também no mundo jurídico.

Diante desse contexto, surgiram conflitos envolvendo a violação de propriedade industrial e difusão de artes digitais. Para fins didáticos, a presente pesquisa elegeu o caso *Hermés vs. Rothschild* para se aprofundar. Antes de aprofundar no caso, tornou-se imperativo analisar as legislações de propriedade intelectual vigentes no cenário global.

Assim, no capítulo seguinte fez-se uma análise acerca da evolução do pensamento jurídico acerca da propriedade intelectual. Doutrinariamente, a propriedade intelectual é dividida em direito do autor (direito autoral) e o direito da propriedade industrial (direito do inventor). O primeiro rege a relação jurídica

decorrente da criação e utilização de obras intelectuais, integrantes da literatura, das artes e das ciências. O segundo regula especialmente as obras de cunho utilitário, consubstanciadas em bens materiais de uso empresarial. Entre os bens protegidos pela propriedade industrial, se destacam as marcas. As marcas são sinais distintivos utilizados para identificar produtos ou serviços de uma empresa, para diferenciá-los das demais.

Na sequência, partiu-se para a análise dos direitos de propriedade industrial no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a violação de marca e concorrência desleal é regulamentada pela Lei de Marcas Registradas de 1946, ou *Lanham Act*, enquanto no Brasil a violação de marca é regulamentada pela Lei de Propriedade Industrial de 1996. Nos Estados Unidos, a marca é registrada com base no princípio de uso em comércio. Ou seja, para conseguir realizar o registro, é necessário atestar que a marca está sendo utilizada em atividades comerciais ou que ao menos haja a intenção de utilizá-la.

Em contrapartida, no Brasil, é possível realizar o depósito da marca no INPI sem comprovar o efetivo uso da marca em atividades envolvendo o comércio, desde que não haja impedimentos legais para o seu registro. Outra diferença é que no Brasil pode-se buscar reparação cível e criminal por violação de marca. Nos Estados Unidos, a lei só permite que a violação de marca seja reclamada na esfera cível.

Nesse contexto, analisou-se principais pontos de intersecção entre o caso de violação de marca questionado pela *Hermés* em face de *Mason Rothschild*. De início, introduziu o conceito de marca de alto renome, a qual é assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade. Mais ainda, conceituou-se a prática da concorrência desleal como o conjunto de atividades comerciais que buscam obter vantagem competitiva de forma ilegal ou imoral, entre as formas de concorrência desleal, cita-se a diluição de marca, violação ao *trade dress*, *cybersquatting* entre outras.

O efeito da diluição de marca é a degradação do poder de venda da marca, por ofensa à sua reputação ou lesão à sua iniquidade (Cabral, 2022). Nesse ponto, pode-se destacar, ainda, que essa problemática para a doutrina, assim como sua proteção é garantida pela lei brasileira e norte americana.

Mais ainda, a violação ao *trade dress* pode ser conceituada como a violação ao conjunto-imagem de uma marca, sua identidade visual e corporativa apresentada no mercado (Santa Cruz, 2022, p. 323). Acerca dessa questão, deve-se destacar que apenas a legislação norte americana consta com aparatos específicos para frear essa

violação. Por sua vez, o direito brasileiro é lacunoso em relação à violação ao *trade dress*. Contudo, os tribunais brasileiros têm decidido que o *trade dress* é passível de proteção judicial quando a utilização resultar em ato de concorrência desleal, o que deve ser protegido pelos mesmos institutos legais que proíbem a concorrência desleal.

Por último, o *cybersquatting* pode ser definido como a prática por meio da qual um sujeito, o cybersurpador, se antecipa e registra de forma prévia o nome de domínio de uma marca similar ou já existente, sendo a marca de alto renome e notoriamente reconhecida, com o objetivo de auferir lucros com sua venda (Santa Cruz, 2022, p. 285).

O último capítulo do trabalho foca na análise aprofundada do caso, que é o ponto central deste estudo: o caso *Hermès vs. Rothschild*, apreciado pelo tribunal de Nova York. O processo foi ingressado pela renomada marca *Hermès* em face do criador de NFT, Mason Rothschild, por violação de marca. O artista de artes digitais criou bolsas virtuais chamadas de *MetaBirkins*, em uma série de NFTs que retratavam o design da bolsa *Birkin* da *Hermès* coberta com peles.

A *Hermès* argumentou que os *MetaBirkins* NFTs violavam e diluíam suas marcas registradas *Birkin*, famoso modelo de bolsa da marca, assim como seus direitos de imagem comercial, violação ao seu *trade dress* e *cybersquatting*.

Rothschild, por sua vez, argumentou que os NFT eram obras de arte que expressavam sua indignação acerca da crueldade animal no mundo da moda. Portanto, os NFTs, segundo Mason, por possuírem relevância artística, seriam protegidos pela primeira emenda da constituição norte americana, que dispõe sobre a liberdade de expressão, indiciando o caso *Rogers vs. Grimaldi*.

Todavia, os argumentos do artista não prevalecerem, pois em fevereiro de 2023, o júri concedeu à *Hermès* 110.000 de dólares por violação de propriedade intelectual e 23.000 de dólares por *cybersquatting*.

O memorando emitido pelo juiz Rakoff da corte de Nova Yorke entendeu aplicável o caso *Rogers vs. Grimaldi* como precedente, considerando as NFTs como obras de expressão artísticas, tal qual obras de arte físicas.

Apesar da aplicação do precedente, o júri inferiu que a conduta de Rothschild não seria protegida pela primeira emenda, que protege a liberdade de expressão, pois a intenção de Mason era associar de forma intencional a coleção *MetaBirkins* à popularidade e clientela da *Hermès*.

Em razão disso, após um julgamento de seis dias, o júri considerou por unanimidade Rothschild responsável pelas reclamações da *Hermès* por violação de marca registrada, diluição de marca e *cybersquatting*.

O objetivo desta pesquisa é analisar como os direitos de propriedade intelectual podem ser aplicados no âmbito do metaverso, com um foco maior nas relações que envolvem os NFTs. Em especial, analisar de maneira aprofundada o caso *Hermès vs. Rothschild*.

Por sua vez, justifica-se a importância desse trabalho em razão da necessidade de responder questionamentos atuais sobre a natureza dos NFTs, bem como verificar os pontos de intersecção entre o direito e as novas tecnologias, principalmente no que concerne à violação de propriedade intelectual.

Por fim, a técnica utilizada foi a documental e o método consiste em analisar a argumentação utilizada por cada uma das partes e os fundamentos da decisão do caso *Hermès vs. Rothschild*. Para contextualizar o caso, foi realizada a análise da legislação brasileira e americana sobre propriedade industrial, especialmente as práticas de concorrência desleal. Ainda, para esclarecer sobre o conceito e a forma como os NFTs funcionam, foi necessário introduzir, de forma sucinta, os componentes, processo de criação e operação dos NFTs.

2. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Ainda em 1984, William Gibson, em seu livro *Neuromancer*, imaginou um futuro distópico, onde a sociedade estaria fortemente influenciada pela tecnologia e cibercultura. A matriz cibernética, um espaço virtual que tem um papel central na trama, é considerado percursos do conceito de metaverso (Gibson, 2016).

Em 1992, Neal Stephenson, autor de *Snow Crash*, apresentou, pela primeira vez, o termo Metaverso à literatura de ficção. Na obra do autor, o metaverso é um espaço urbano que poderia ser acessado através de óculos de realidade aumentada em terminais públicos. No enredo, após diversas catástrofes e guerras, a população mundial migrou para o metaverso como uma maneira de escapar da difícil realidade em que estavam colocados (Pereira, 2009). Junto com *Neuromancer*, o livro é considerado um marco no *cyberpunk* e se tornou inspiração fundamental para a criação de ambientes e realidades virtuais (Backes; Schlemmer, 2008).

No início dos anos 2000, surgiram alguns jogos e simuladores que podem ser considerados como o início do metaverso que conhecemos hoje, como por exemplo, o simulador *Second Life* (Pereira, 2009). Nesse ambiente virtual, os usuários simulavam sua vida através de avatares. Além disso, era possível conversar com outros usuários próximos através de canais de áudio e participar de atividades em comum. Dentro desse simulador, havia uma moeda virtual chamada de *Linden Dollar*, que poderia ser trocada por dinheiro virtual e vice-versa. Isso criou uma economia onde os usuários compravam e vendiam conteúdo, como casas e roupas. Ailin Graef, empresária chinesa, ganhou um milhão de dólares americanos até o ano de 2006, criando, vendendo e alugando casas virtuais no *Second Life* (Pulkka; 2022).

Outros jogos também foram desenvolvidos com conceitos semelhantes de realidade virtual, como *Fortnite*, *Animal Crossing*, *Minecrat* e *Roblox*. Durante a pandemia do Covid-19, até shows foram realizados em plataformas virtuais, como por exemplo, o show da cantora Ariana Grande no *Fortnite* (Pulkka, 2022). Para Pulkka (2022), é difícil classificar esses jogos e simuladores em outra categoria sem ser a do metaverso.

Contudo, pode-se afirmar que o maior propulsor do crescimento do Metaverso foi o *Facebook*, quando mudou seu nome para *Meta*, com o objetivo de reunir todos os aplicativos da empresa em uma única marca (Junior; 2022). Mark Zuckerberg, CEO do *Facebook*, destacou na oportunidade sua intenção de investir no Metaverso

(Junior; 2022).

Pode-se conceituar o metaverso como combinação entre os espaços físicos e virtuais (Pereira, 2009). Essa tecnologia se constituiu no ciberespaço e se materializa por meio da criação de Mundos Digitais Virtuais em 3D – MDV3D, no qual diferentes espaços surgem representados em 3D (Backes; Schlemmer, 2008).

O metaverso se destaca, então, por permitir que os usuários interajam no mesmo ambiente 3D compartilhado. Portanto, o metaverso pode ser conceituado como um ambiente compartilhado sem objetivo específico, servindo apenas para socialização dos usuários (Pulkka, 2022).

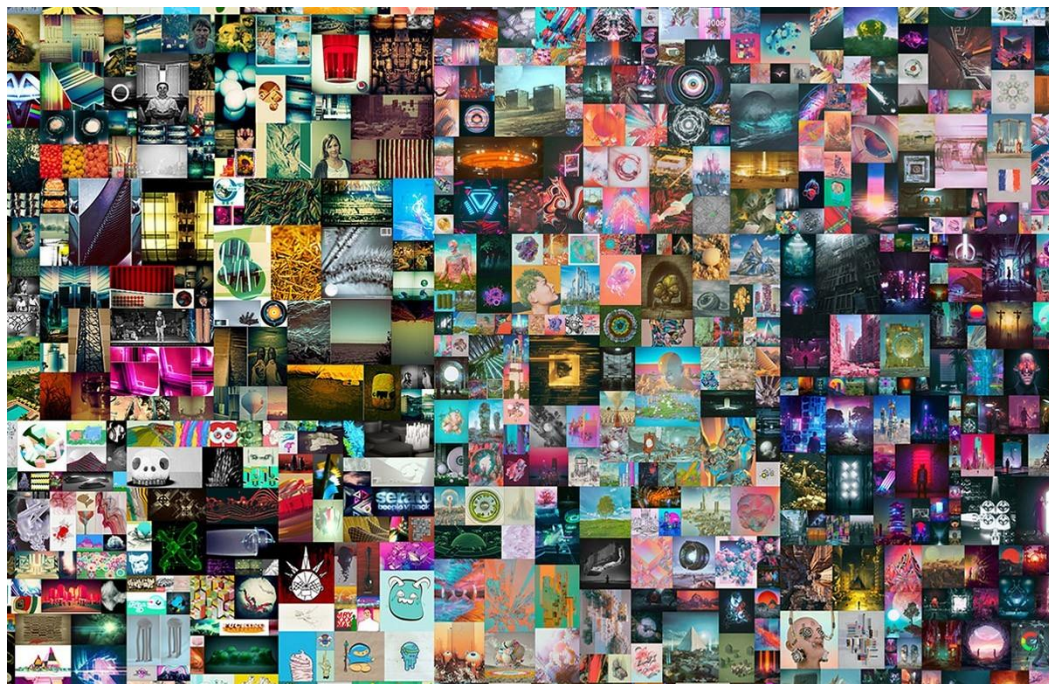
2.1. Surgimento dos *Non-Fungible Tokens* no mercado

Dentro desse ambiente virtual compartilhado, se popularizaram os *Non-Fungible Tokens*, conhecidos como NFTs, traduzidos para o português como tokens não fungíveis.¹

Os *Non-Fungible Tokens* ficaram mais conhecidos em meados de 2021, devido a dois fatores, a pandemia do Covid-19, que forçou as pessoas a migrarem do mundo físico para o virtual, e, devido a isso, a população passou a utilizar cada vez mais plataformas como o *Twitter* e *Clubhouse*, onde a comunidade de NFTs tem forte presença. O segundo fator que contribuiu para a difusão do NFT foi o leilão da obra *Everydays - The First 5000 Days*, do artista Beeple (Creighton, 2022). O leilão arrecadou cerca de 69 milhões de dólares, o que foi destaque no mundo inteiro (Creighton, 2022).

Figura 1 - Obra: *Everydays: The First 5000 Days*

¹ Os NFTs são tokens ou certificados que comprovam a propriedade de itens exclusivos. Eles são usados para validar a posse de bens exclusivos, como itens colecionáveis ou de investimento. Por meio da comercialização de NFTs, é possível obter lucros com base em seu valor atual (Valeonti et al., 2021)



Fonte: Creighton (2022)

Nesse mesmo período, outras NFTs foram vendidas por preços muito altos. O artista Edward Snowden vendeu sua peça, *Stay Free*, por cerca de 5 milhões de dólares. Em seguida, o usuário chamado CryptoPunk #7523 vendeu uma NFT por 11 milhões de dólares (Creighton, 2022).

Diante de todas essas vendas, que estamparam as capas de revistas e jornais do mundo todo, o mercado se voltou para a busca de NFTs. Por consequência, houve a explosão de vendas e aumento de preços destas artes digitais.

Por sua vez, as marcas e empresas almejavam se lançar nesse mundo virtual, apresentando seus próprios projetos de NFTs, visando a capitalização e o crescimento de seus negócios.

Contudo, o crescimento desenfreado desse novo mercado, ocasionou disputas judiciais. A primeira venda de NFTs desencadeou uma ação judicial em razão de dúvidas acerca de sua propriedade. O proprietário da NFT não conseguiu registrá-la na plataforma. Com isso, um terceiro se aproveitou para registrar-se como proprietário. Assim, em 2021, quando o proprietário tentou vender a arte digital, o terceiro alegou tratar-se de reprodução (Creighton, 2022).

Com isso, torna-se cristalino que muitas disputas surgem em razão da falta de entendimento sobre a operação das NFTs e sua natureza. Nesse contexto, é preciso esclarecer diversos conceitos tecnológico intrínsecos a esta arte digital para que seja possível compreendê-la.

2.2. *Distributed ledger technology* (“DLT”) e blockchain

Antes de partir para a conceituação de *Non-Fungible Tokens*, é necessário tecer algumas considerações sobre os seus componentes. Pode-se dizer que os NFTs possuem três componentes, quais sejam, a tecnologia de registro distribuído, *smart contracts* e tokens (Roure, 2023).

A tecnologia de registro distribuído ou *Distributed Ledger Technology* (DLT) pode ser conceituada como um banco de dados digital descentralizado, compartilhado e mantido por vários indivíduos, cada um desses indivíduos é chamado de nó da rede. O fato de ser uma rede descentralizada significa que não existe uma autoridade central ou um intermediário responsável pelo processamento dos dados, de modo que todos os nós precisam chegar a um consenso para validar e autenticar as transações da rede, utilizando, para tanto, criptografia e chaves de acesso. Esse é um dos motivos das tecnológicas de DLT serem consideradas seguras, pois um nó malicioso não é suficiente para aprovar uma transação defeituosa (Fernandes, 2022).

Existem vários tipos de DLTs, e cada uma possui um caminho próprio para alcançar o armazenamento das informações e possui regras básicas de sua operação. O mais conhecido é a tecnologia *blockchain*, conhecido por sua utilização na emissão de criptomoedas.

Criptomoedas ou cibermonedas são moedas digitais descentralizadas, que podem ser trocadas sem necessidade de confirmação ou autorização de uma terceira parte, como um banco (Pulkka, 2022). Isso ocorre porque a validade das criptomoedas é fornecida por uma rede *blockchain*, que emprega sistemas avançados de criptografia visando a proteção das transações (Ulrich, 2014).

Em suma, o desenvolvimento de tecnologia da informação e comunicação, em especial as tecnologias de registro distribuído, possibilitou a interligação direta quase instantânea (*peer-to-peer*)² entre as partes de uma transação. Até recentemente não existia tecnologia apta a permitir trocas de valores diretamente entre as partes, em razão da necessidade de um intermediário confiável para realizar o controle e contabilização das transferências (Udhre, 2022).

² *Peer-to-peer* (P2P) refere-se a uma classe de sistemas que utilizam recursos distribuídos para realizar funções críticas de forma descentralizada. É um modelo de computação distribuída no qual dois ou mais dispositivos (conhecidos como *peers* ou pares) compartilham recursos ou informações diretamente entre si, sem a necessidade de um servidor intermediário (Oram, 2001).

Isto é, a *blockchain* permitiu a supressão de um intermediário para realizar transações de valores no meio digital. Assim, pela forma de transação *peer-to-peer*, ficou dispensado um intermediário, a exemplo das instituições financeiras, bancos, cartórios de registro de imóveis, entre outro, responsáveis pelo registro e controle de transações envolvendo dinheiro.

Pode-se dizer que as criptomoedas são descentralizadas, pois o controle de suas operações é realizado pelos próprios usuários, não há órgão central ou governo cuidando dessas transações (Ulrich, 2014).

Isto ocorre devido a forma de operação de uma *blockchain*, que funciona como uma lista crescente de registros, chamados bloco, que são vinculadas e protegidos usando criptografia. Cada bloco contém um ponteiro de *hash* como um link para um bloco anterior, um registro de data e hora e dados de transação (Nakamoto, 2008). Sobre isso, Satoshi Nakamoto (2008) esclarece:

Uma versão puramente *peer-to-peer* do dinheiro eletrônico permitiria pagamentos a serem enviados diretamente de uma parte para outra, sem passar por uma instituição financeira. As assinaturas digitais fornecem parte da solução, mas os principais benefícios são perdidos se um terceiro confiável ainda for necessário para evitar gastos duplos. Propomos uma solução para o problema do gasto duplo usando uma rede *peer-to-peer*. A rede registra a data e hora das transações, fazendo hash delas em uma cadeia contínua de prova de trabalho baseada em hash, formando um registro que não pode ser alterado sem refazer a prova de trabalho. A cadeia mais longa não serve apenas como prova da sequência de eventos testemunhados, mas também como prova de que veio do maior conjunto de potência da CPU. Enquanto a maior parte da potência da CPU for controlada por nós que não cooperam para atacar a rede, eles gerarão a cadeia mais longa e ultrapassarão os invasores. A própria rede requer estrutura mínima. As mensagens são transmitidas com base no melhor esforço, e os nós podem sair e ingressar na rede à vontade, aceitando a cadeia de prova de trabalho mais longa como prova do que aconteceu enquanto eles estavam fora (tradução nossa)³.

³ No original: A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending. We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work. The longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they'll generate the longest chain and outpace attackers. The network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest proof-of-work chain as proof of what happened while they were gone.

Nesse ecossistema de criptoativos, a partir da aplicabilidade de *blockchains*, surgiram os NFTs (*non-fungible tokens*) ou tokens não fungíveis.

Isto porque a blockchain possibilita realizar trocas em ambientes inteiramente digitais. Acerca do funcionamento da tecnologia *blockchain*, podemos ainda destacar a explicação abaixo:

Até recentemente não possuíamos tecnologia apta a nos permitir trocas de valores diretamente parte a parte, em razão da necessidade de controle e contabilização das mesmas por intermediários de confiança (*middleman*), além de se evitar o gasto duplo. Um exemplo talvez seja mais esclarecedor: por intermédio da Internet, posso, por exemplo, encaminhar um e-mail com anexo (uma foto, por exemplo). Ocorre que no momento em que envio tal e-mail não tenho apenas 01 (um) arquivo, mas 02 (dois): um na minha caixa de saída e outro semelhante (replicado) na caixa de entrada do destinatário. Tal duplicidade não traz maiores problemas em razão de estarmos falando de troca de informações. Agora, quando falamos de valores, que por presumirem escassez, tal duplicação é sim problemática, razão pela qual existe o intermediário de confiança (a exemplo de instituições financeiras, cartório de registro de imóveis etc.), responsáveis pelo registro e controle de transações com valores. E é nesse ponto que reside a maior promessa da tecnologia blockchain: permitir troca de valores diretamente entre as partes e de forma inteiramente digital. Ao invés dos intermediários, é a própria tecnologia que valida, registra e atualiza as trocas realizadas por intermédio de sua rede. (Uhdre; 2022)

De certo, a tecnologia *blockchain* foi a grande responsável por possibilitar a criação dos NFTs.

2.3. Contratos Inteligentes

O segundo componente dos NFTs são os *smart contracts* conhecidos como contratos inteligentes. Estes são essencialmente contratos digitais executados automaticamente quando determinadas circunstâncias são atendidas, podendo ser desenvolvidos e aplicados por uma *blockchain*. O contrato opera seguindo condições simples escritas em código. Uma vez que os requisitos são analisados e verificados, as ações especificadas no contrato são executadas. Após processadas, as operações são armazenadas na *blockchain*, tornando-se imutáveis e só podem ser visualizadas entre os indivíduos que fazem parte da operação (Fernandes, 2022).

Os contratos inteligentes são implementados em endereços na *blockchain*,

então as tarefas são automaticamente executadas se os requisitos especificados no código forem atendidos. Além da automação, os referidos contratos contêm o armazenamento de dados persistentes. Esses dados ficam armazenados permanentemente na *blockchain*, ou seja, são imutáveis e transparentes (Roure, 2023).

No caso dos NFTs, os *smarts contracts* possibilitam a transferência da propriedade dos NFTs mediante pagamento, e permitem o registro imutável da transação.

2.4. Tokens

O último componente dos NFTs são os tokens. Estes podem ser conceituados como ativos digitais definidos por um contrato inteligente e criado em uma determinada *blockchain* (Fernandes, 2022). Os tokens são utilizados como uma representação digital criptografada, que podem ser utilizados para representar ativos reais e tangíveis ou virtuais e intangíveis existentes na realidade (Fernandes, 2022).

Outrossim, os tokens podem ser divididos em duas categorias de acordo com a fungibilidade. Os token não fungíveis são aqueles tokens que se assemelha a outros e podem ser substituídos por outro. Os token não fungíveis, por sua vez, terminologia em inglês *non-fugible token*, são os tokens que representam um bem único, singular e insubstituível, com base em uma informação registrada naquele ativo e autenticada de maneira segura em uma rede imutável, como, por exemplo, uma *blockchain* (Martins, Nascimento, Ramos; 2022).

Para Maria Helena Diniz (2012, p.375), a fungibilidade é resultado da individualidade da coisa, os bens infungíveis não são substituíveis entre si, pois, por sua qualidade individual, tem um valor especial, não podendo, devido a isso, ser trocado sem que isso gere uma mutação em seu conteúdo.

Ainda a respeito da infungibilidade, há de se destacar que um token não fungível não tem valor inerente. Na verdade, seu valor deriva dos bens que representa. Um ativo não fungível terá o valor que o for atribuído (Francisco, 2022).

Diferente das criptomoedas, como *Bitcoins*, que são fungíveis e, por isso, podem ser trocadas por outras criptomoedas de mesmo valor, os NFTs são infungíveis, pois são únicos devido a suas características, logo não podem ser

substituídos⁴.

2.5. Token de moeda, segurança e utilidade

No mais, sob a perspectiva dos valores mobiliários, os tokens podem ser classificados de três maneiras, token de moeda (*currency tokens*), token de segurança (*security token*) e token de utilidade (*utility tokens*).

Os *currency tokens* são utilizados de forma exclusiva como meio de pagamento, trocas ou compensações, funcionam como uma criptomoeda. Os *security tokens* ou tokens de segurança conferem direitos de propriedade, adesão ou participação em um empreendimento, ou direitos a fluxos de caixa futuros desse empreendimento. Esta modalidade de token é considerada um título, por isso são considerados valores mobiliários e precisam ser devidamente registrados (Blandin et al., 2019).

Por fim, os *utility tokens* ou tokens de utilidade são aqueles que conferem direitos de acesso ou uso em um serviço ou produto ofertado por uma determinada quantia. Esses tokens, adquiridos exclusivamente para fins de consumo e utilização, não podem ser considerados títulos (Blandin et al., 2019).

Em suma, os tokens de segurança funcionam como um meio de investimento atrelado a um ativo do mundo real, que conferem ao seu titular acesso a esse ativo. Por sua vez, os tokens utilitários são projetados para servir funções específicas e para interação dentro do ecossistema *blockchain*. Dessa forma, os tokens de segurança demonstrar propriedade (Ledger, 2022).

Em contraste, os detentores de tokens utilitários não geram qualquer retorno sobre o investimento. Enquanto o valor dos tokens de segurança está diretamente atrelado à avaliação da empresa ou do ativo que emite o token, não há qualquer conexão entre a avaliação atual do ativo e os tokens de utilidade (Ledger, 2022).

No tocante à regulamentação, por ser considerado um título mobiliário, é necessário o registro dos tokens classificados como tokens de segurança. No Brasil, o registro é feito na Comissão de Valores Mobiliário (CVM) (Brasil, 2022).

⁴ Criptomoedas e NFTs são ambos produtos da tecnologia blockchain, mas têm propósitos diferentes. Criptomoedas são ativos digitais usados como meio de troca e armazenamento de valor, enquanto NFTs são tokens únicos que representam ativos exclusivos. Criptomoedas são fungíveis e usadas principalmente para transações financeiras, enquanto NFTs são não fungíveis e valorizados pela sua singularidade e raridade. Em resumo, criptomoedas são dinheiro digital, enquanto NFTs são tokens de ativos exclusivos (Cavalcanti, 2023).

Por outro lado, os tokens utilitários não são amplamente regulamentados (Ledger, 2022). Nos Estados Unidos, os tokens de segurança são bem regulamentados, devendo cumprir determinados requisitos impostos pela lei federal. Para classificar um token como de segurança, para lei americana, é necessário realizar o teste de Howey, que determina se existe um contrato de investimento atrelado ao token e se o token é utilizado com expectativa de retorno de valores (Ledger, 2022).

Quanto ao teste de Howey, este consiste basicamente na aferição de critérios. Para classificar o ativo como um token de investimento, deve ser verificado se o token é um investimento de dinheiro, se é um investimento em uma empresa e se tem uma expectativa razoável de lucros proveniente de esforços de terceiros (Reiff, 2023).

2.6. Características dos tokens não fungíveis

Os tokens não fungíveis são essencialmente ativos digitais exclusivos com recursos de autenticação, propriedade e transferibilidade baseados principalmente em *blockchain*. Existem diferentes tipos de ativos baseados em *blockchain*, como *Bitcoins*, *Ethereum* e *Stablecoins*, que são idênticos e fungíveis (Rooke, 2022). Em contrapartida, os NFTs são desenvolvidos para transferir a propriedade de qualquer coisa física ou de uma mídia digital, incluindo uma obra de arte, para outra pessoa.

Sobre a tecnologia pode ser definida como um único identificador digital que não pode ser copiado, substituído ou subdividido, que é registrado em uma *blockchain*, e é usado para certificar a autenticidade e propriedade, como de um ativo digital específico e direitos específicos a ele relativos (Valeonti et al., 2021).

Quanto a classificação dos NFTs, Rooke (2022) afirma que estes tokens constituem arte ou itens colecionáveis, por isso, não deveriam ser considerados valores mobiliários, haja vista que os produtos constituem fins em si mesmo, pois os valores são determinados na venda do produto, que é feito diretamente entre o comprador e vendedor, não se destinando a lucro. Portanto, são classificados como tokens de utilidade.

No entanto, existem NFTs que conferem ao emissor original o direito de receber renda ou participação em uma futura transferência, mesmo muito depois da venda original. Isso faz com que a classificação dos NFTs se torne nebulosa, acarretando cuidados para garantir que os tokens subjacentes não sejam considerados valores

mobiliários, a fim de evitar que as plataformas que negociam os tokens sejam obrigadas a se registrar como bolsa de valores (Rooke, 2022).

Diante da complexidade da estruturação das NFTs com o avanço das tecnologias, os pesquisadores Rooke e Sugianto (2022) entenderam que quando o token confere ao titular a propriedade direitos de controle sobre um negócio ou carteira de ativos, ou quando dá ao titular o direito a determinados rendimentos ou fluxos de receita, pode ser classificado como um produto que necessita de regulamentação.

Para evitar a classificação dos NFTs como valores mobiliários, os emissores de NFTs têm explorado diversas estratégias:

Tokenomics: Em alguns casos, pode ser possível evitar que um NFT se qualifique como um valor mobiliário ou outro produto regulamentado se os retornos acumulados para o titular do NFT precisarem ser obtidos pelo titular na plataforma nativa do NFT, em vez de o titular ter um direito passivo para tais retornos. Neste caso, pode ser possível caracterizar os pagamentos recebidos pelo titular do NFT como parte de um simples *quid pro quo* comercial, porque representam uma contrapartida para o titular que realiza ações que são úteis para a plataforma nativa do NFT (como apostar ou exercer a governança da plataforma direitos). **Descentralização:** Se o NFT for emitido por um DAO ou outro protocolo totalmente descentralizado (ou seja, é governado exclusivamente pela comunidade de participantes do protocolo, sem que o controle centralizado seja exercido por qualquer pessoa específica), pode ser possível argumentar que o O NFT, mesmo que tenha características de um valor mobiliário, não se qualifica como um valor mobiliário porque a descentralização impede a aplicação da definição de produto relevante. Por exemplo, quando um NFT tem características de uma nota de dívida (ou seja, pagamentos periódicos de juros fixos são feitos ao titular), mas é emitido inteiramente em cadeia e não é contabilizado como um passivo de dívida no balanço de qualquer entidade, ele pode ser possível argumentar que o NFT não se qualifica como um título de dívida. No entanto, os argumentos jurídicos desta natureza que se baseiam na descentralização permanecem em grande parte não testados pelos reguladores e pelos tribunais, e podem não ser preparados para o futuro, dado que os reguladores estão cada vez mais concentrados na forma de abordar a supervisão das finanças descentralizadas. **Offshoring:** Quando o NFT constitui um título ou outro produto regulamentado, uma opção que alguns emissores de NFT consideram é estabelecer sua empresa emissora em uma jurisdição offshore e lançar um site para sua plataforma que seja genérico e não direcionado a usuários em qualquer local específico. A plataforma então se abstém de realizar marketing ativo em qualquer local e depende exclusivamente da integração dos usuários na plataforma por meio de solicitação reversa. No entanto, esta abordagem pode não estar alinhada com o que a maioria das plataformas NFT deseja alcançar, porque impede qualquer marketing. Também não é isento de riscos porque algumas jurisdições nas quais

os utilizadores estão baseados podem não reconhecer a solicitação inversa como um meio de evitar a regulamentação. Além disso, seria sempre aconselhável utilizar cercas geográficas para excluir utilizadores em algumas jurisdições de alto risco (por exemplo, os EUA), mesmo que estes acedam à plataforma por sua própria iniciativa (Rooke, Sugianto, 2022; tradução nossa).⁵

Nesse contexto em que a classificação dos NFTs como valores mobiliários ou produtos regulamentados é objeto de considerável debate, os emissores dos NFTs estão explorando diversas estratégias para evitar essa categorização.

Uma abordagem comum é a *tokenomics*, na qual os retornos do NFT são ativamente obtidos na plataforma do NFT em troca de ações benéficas para a plataforma, reduzindo assim a passividade do titular (Rooke, Sugianto, 2022).

Além disso, a descentralização tem sido abordagem utilizada. Se um token for emitido por um protocolo totalmente descentralizado, onde não há controle centralizado exercido por qualquer pessoa específica, pode-se argumentar que ele não se qualifica como um valor mobiliário devido à falta de centralização (Rooke, Sugianto, 2022).

No entanto, a eficácia dessas estratégias ainda não foi plenamente testada, deixando os emissores enfrentando o desafio de manter a conformidade regulatória

⁵ No original: *Tokenomics*: In some cases it may be possible to avoid an NFT qualifying as a security or other regulated product if returns accruing to the NFT holder need to be earned by the holder on the NFT's native platform, rather than the holder having a passive entitlement to such returns. In this case it may be possible to characterise payments received by the NFT holder as being part of a simple commercial quid pro quo because they represent consideration for the holder performing actions that are useful to the NFT's native platform (such as staking or exercising platform governance rights). *Decentralization*: If the NFT is issued by a DAO or other protocol that is fully decentralized (i.e., it is governed solely by the community of protocol participants, without centralized control being exercised by any particular person), it may be possible to argue that the NFT, even if it has features of a security, does not qualify as a security because decentralization prevents the relevant product definition from applying. For example, where an NFT has features of a debt note (i.e., periodic fixed-interest payments are made to the holder) but is issued entirely on-chain and is not booked as a debt liability on the balance sheet of any entity, it may be possible to argue that the NFT does not qualify as a debt security. However, legal arguments of this nature that rely on decentralization remain largely untested with the regulators and courts, and they may not be future-proof given that regulators are increasingly focused on how to approach the supervision of decentralized finance.

Offshoring: Where the NFT does constitute a security or other regulated product, an option that some NFT issuers consider is to establish their issuer company in an offshore jurisdiction and launch a website for their platform that is generic and not directed at users in any particular location. The platform then refrains from conducting active marketing in any location and relies solely on users on-boarding themselves to the platform on a reverse-solicitation basis. However, this approach may not be aligned with what most NFT platforms wish to achieve, because it precludes any marketing. It is also not risk-free because some jurisdictions in which users are based may not recognise reverse solicitation as a means of avoiding regulation. Furthermore, it would always be advisable to use geo-fencing to exclude users in some high-risk jurisdictions (e.g., the US), even if they approach the platform at their own initiative.

enquanto buscam inovação dentro do espaço emergente dos NFTs (Rooke, Sugianto, 2022).

Diante do explicitado acima, ao passo que a estrutura dos NFTs se torna robusta e complexa, os desenvolvedores, as plataformas e os envolvidos precisam estar cientes das boas práticas e possíveis regulamentações financeiras.

Outro ponto inerente dos tokens não fungíveis é a segurança para os envolvidos nas transações. Para garantir que a combinação entre a *blockchain*, o armazenamento e a aplicação da web sejam seguros, foi desenvolvido um sistema de ameaça chamado *Strike*, que abrange todos os aspectos da segurança de um sistema, tais quais a autenticidade, integridade, não repudiabilidade, disponibilidade, controle de acesso, entre outros, para aferir potenciais riscos de segurança (Wang et al, 2021).

Para exemplificar melhor todos os aspectos de segurança, os pesquisadores Qin Wang, Rujia Li, Qi Wang e Shiping Chen desenvolveram uma tabela para esclarecer cada um dos pontos que precisam ser atestados para averiguar a segurança do token não fungível por meio do teste *Strike*:

Tabela 1 – Potenciais problemas de segurança e soluções correspondentes de NFTs

Strike	Problema de segurança	Solução
Falsificação (Autenticação)	Um invasor pode explorar a vulnerabilidade de autenticação, bem como pode roubar a chave privada do usuário.	Os contratos inteligentes realizam a verificação forma. Além disso, é utilizado uma carteira fria para evitar o vazamento da chave privada.
Adulteração (Integridade)	Os dados armazenados fora da blockchain podem ser manipulados	Enviar os dados originais e os dados hash para o comprador NFT ao negociar a venda do ativo.
Repúdio (não repudiabilidade)	Os dados hash podem ser vinculados ao endereço de um invasor	Usando parcialmente um contrato com várias assinaturas
Informações divulgadas (Confidencialidade)	Um invasor pode explorar facilmente o hash e a transação para vincular um determinado comprador NFT ao vendedor	Usando contratos inteligentes com preservação de privacidade em vez de apenas utilizar contratos inteligentes com intuito de proteger a privacidade do usuário
Negação do serviço (Disponibilidade)	Os dados NFT podem ficar indisponíveis se os ativos forem armazenados fora do blockchain	Usar a arquitetura do blockchain híbrido com algoritmo de consenso fraco.
Elevação de privilégio	Um contrato inteligente mal	Uma verificação formal

(Autorização)	projetado pode fazer a NFT perder suas propriedades	sobre os contratos inteligentes pode resolver essa problemática
---------------	---	---

Fonte: Wang et al (2021, p. 10) (tradução nossa)

Considerando as características acima destacadas e os meios de garantir a segurança do ativo digital, que os diferenciam de outros tipos de ativos virtuais, pode-se verificar o motivo dos NFTs terem se tornados muito comum no metaverso, principalmente para comercialização de itens colecionáveis, artes digitais, músicas, jogos, pois, por utilizar uma tecnologia segura, é possível garantir que determinado comprador de um bem terá sua propriedade exclusiva e diferenciada podendo, assim, proteger os seus direitos (Martins, Nascimento, Ramos; 2022).

2.7. Processo de criação e comercialização de um NFT

Novos NFTs são criados por meio de um processo chamado *minting* (cunhagem). Esse processo associa um conjunto específico de dados (o NFT) a um ativo digital específico (Mari, 2022).

Para criação do NFT, é preciso criar o código de metadados, publicá-lo e armazená-lo em um *blockchain*, para garantir que sejam únicos, e para poder negociá-los. Por sua vez, esses ativos digitais assumem normalmente a forma de algum tipo de arte (gráfica, áudio ou vídeo), podendo ainda ser um tipo de jogo para determinado metaverso. Além disso, ele pode representar algum ativo físico existente no mundo real, como artes, itens colecionáveis e propriedades (Becker, 2022). A facilidade e simplicidade do processo de criação são fatores que fizeram esse ativo digital ter se popularizado nos últimos anos.

Apesar da *blockchain Ethereum* ter sido a plataforma pioneira para NFTs, já existem outras, como *Tezo*, *Avalancha* e *Flow*, entre muitas outras *blockchains* que suportam a criação de NFTs.

A respeito do processo de criação, pode-se resumir da seguinte forma:

Tabela 2 – Tabela de etapas de criação de um token

Criar um conteúdo único	A primeira etapa envolve decidir que tipo de ativo exclusivo será criado e desenvolvê-lo
Comprar tokens	A segunda etapa requer que o criador compre criptográfica na blockchain escolhida. Por exemplo, se a blockchain escolhida for a Ethereum, seria necessário

	comprar a Ether (ETH), que é a criptomoeda nativa do Ethereum.
Depositar a criptografia em uma carteira sem custódia	Será necessário uma carteira criptográfica sem custódia, vinculada à internet, com chave privada, para armazenar os fundos e ter controle total sobre ele.
Escolher e adicionar o ativo em um mercado de NFT	Depois, será necessário eleger um mercado NFT, por exemplo, OpenSea, Mintagble, Holaplex, Objkt e Rarible (alguns sites cobram taxa de cunhagem dos usuários e taxas de abertura de conta).
Adicionar o ativo à coleção NFT	Por fim, será preciso preencher os dados da obra escolhida e executar o processo de cunhagem, adicionado o ativo à coleção. Assim, será possível listar a obra, comercializá-la e vendê-la.

Fonte: Becker (2022).

Ainda sobre o processo de transferência e criação, Roure (2023) explica:

O NFT está associado à conta de seu "criador", ou seja, a pessoa que o cunhou e que pode então transferir (a "propriedade" do) NFT para outra. A transação ocorre automaticamente conforme as regras do smart contract, o que normalmente, significa que com o pagamento pelo comprador, uma função será executada para implementar a transferência de "propriedade" ligando o NFT ao endereço da blockchain, conta ou wallet do comprador. Esta transação é armazenada na blockchain e pode ser visualizada por qualquer pessoa que participe dela. Com isso, para cunhar um NFT, o contrato inteligente associado já deve estar implantado na blockchain e envolve a criação de um novo bloco, validação de informações e registro de informações na blockchain, após isso, o NFT pode ser listado e comercializado. Este processo é a mineração e o que faz ser necessário que o usuário pague as referidas taxas de gás já que há um gasto de energia e gestão do ativo (Roure, 2023).

Por último, faz-se importante mencionar a relevância do metaverso como meio potencializador do processo de cunhagem dos NFTs, haja vista que o ambiente imersivo e interativo foi um meio essencial para ampliar a comercialização de NFTs.

3. PROPRIEDADE INTELECTUAL

Com a evolução do pensamento jurídico, os direitos intelectuais passaram a ser bem edificados, e foram conceituados como aqueles relativos às relações entre as pessoas e os produtos de seu intelecto, expresso de formas variadas (Bittar, 2018, p. 21).

Internacionalmente, a proteção relativa às criações do intelecto humano é conhecida como propriedade intelectual. Esta proteção visa preservar os interesses do criador em todas as relações jurídicas que envolvam sua obra. Tradicionalmente esse direito se distingue em duas categorias, a saber: direitos de propriedade industrial e direitos autorais.

Pode-se dizer, pois, que o direito do autor (direito autoral) e o direito da propriedade industrial (direito do inventor) são espécies do chamado direito de propriedade intelectual. Apesar das duas espécies se voltarem à proteção de bens imateriais, resultantes da atividade inventiva do intelecto humano, há grandes diferenças entre eles.

É possível destacar que enquanto o primeiro rege a relação jurídica decorrente da criação e utilização de obras intelectuais, integrantes da literatura, das artes e das ciências. O segundo regula especialmente as obras de cunho utilitário, consubstanciadas em bens materiais de uso empresarial, por meio de patentes, podendo-se citar invenção, modelo de utilidade, modelo industrial e desenho industrial e marcas, que se distinguem em marcas de indústrias, de comércio, ou de serviço e de expressão, ou sinal de propaganda (Bittar, 2018, p. 22 - 23).

Quanto a diferenciação entre essas espécies do gênero da propriedade intelectual, o professor Fábio Ulhoa (2003, p.144-146, apud Santa Cruz, 2022, p. 180) destaca:

Uma das diferenças entre o direito industrial e o direito autoral está relacionada à natureza do registro do objeto, ou da obra. O primeiro é constitutivo, o da obra se destina apenas à prova da anterioridade. (...) A segunda diferença entre o direito industrial e o autoral está relacionada à extensão da tutela jurídica. Enquanto o primeiro protege a própria ideia inventiva, o segundo cuida apenas da forma em que a ideia se exterioriza.

Nesse contexto, pode-se citar que na obra intelectual resguardam-se mais os interesses do autor, enquanto na obra industrial o objetivo fim é o aproveitamento

empresarial, voltado para coletividade ou impedimento da prática de concorrência desleal (Bittar, 2018, p. 23 - 24).

Segundo Bittar (2018, p. 23 - 24), ainda, que o objetivo final da propriedade industrial seja obter o resguardo no âmbito da concorrência desleal, por terceiro, corrente do titular, dentro da respectiva área de atuação, como por exemplo, o uso de desenhos, figuras, publicidade, marcas símbolos e outros, em produtos ou em estabelecimentos, que provoquem confusão na clientela.

O presente trabalho focará na propriedade industrial, mais especificamente a proteção às marcas.

3.1. Histórico Legislativo

A questão da proteção intelectual e os esforços teóricos de sua regulamentação sempre ocuparam um local de destaque na história. Contudo, os primeiros registros de proteção das invenções humanas consistiam em meros privilégios concedidos a determinados indivíduos de acordo com os critérios políticos, conveniência e oportunidade (Santa Cruz, 2022, p. 181 – 182).

Foi apenas depois da Revolução Industrial que se percebeu a importância de conceder proteção aos direitos de propriedade industrial, o que culminou na reunião das grandes nações, a Convenção de Paris (CUP). Realizada pela primeira vez em 1883, a reunião tinha o intuito de harmonizar a uniformizar a proteção à propriedade industrial de forma internacional, sendo os países signatários conhecidos como unionistas. (Alves, 2008).

As discussões sobre a regulamentação também expandiram para a proteção do direito autoral. Entre os séculos XVIII e XIX, os principais produtores e exportadores de bens culturais eram a Inglaterra e a França. Em razão disso, as duas principais tradições do direito autoral remontam a esses países.

A escola francesa de direito do autor (*droit d'auteur*), estabeleceu uma grande proteção ao autor, tanto moral quanto patrimonial, e dispensava formalidades para a sua proteção, tais como registro e depósitos não eram necessários para se estabelecer a proteção ao autor. Esse sistema foi reconhecido pela Convenção de Berna de 1886 (Alves, 2008).

Como tentativa de uniformização da propriedade intelectual como um todo, a

CUP e a Convenção de Berna foram agrupada e passaram a ser administradas pelos Escritórios Internacionais Reunidos para Proteção da Propriedade Intelectual (BIRPI) (Santa Cruz, 2022, p. 183).

Diante da multiplicidade de interesses das nações envolvidas, na década de 60, firmou-se o tratado que estabeleceu a criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que, em 1874, passou a integrar a Organização das Nações Unidas (ONU) como agência especializada (Santa Cruz, 2022, p. 183 - 184).

Em paralelo, os membros da *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) consentiram que a proteção jurídica dos direitos intelectuais deveria ser homogeneizada, generalizada para o mundo todo e feita de forma eficaz. Por isso, discutiram quanto à internalização do setor serviços, concordando no tocante à proteção de direitos intelectuais pelos mecanismos do GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). (Barbosa, 2010, p. 134).

Nesse contexto, um acordo sobre a propriedade intelectual começou a ser delineado no âmbito do GATT. Assim, firmou-se o Acordo TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) conhecido como Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Santa Cruz, 2022, p. 186).

Sobre o acordo, pode-se dizer:

O TRIPS é o acordo mais amplo e detalhado sobre propriedade intelectual firmado desde as Convenções de Paris e Berna. O acordo elevou significativamente o padrão mínimo de proteção exigido dos estados membros para todos os tipos de propriedade intelectual (direitos autorais e conexos, patentes, marcas, desenho industrial, indicações geográficas, proteção de circuitos integrados e até segredos de negócios). Inseriram-se, por exemplos temas sensíveis que antes sequer eram objeto de regulação em grande parte dos países em desenvolvimento, como patenteamento de organismos vivos e produtos farmacêuticos (Santa Cruz, 2022, p. 186).

Nessa senda, o acordo culminou na criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), que sucedeu a GATT. Diante disso, todos os membros da OMC precisam ser signatários do acordo TRIPS. Por isso, o acordo é considerado um grande marco para a proteção dos direitos de propriedade intelectual em todo mundo.

Contudo, os avanços tecnológicos têm aberto novas fronteiras digitais que transcendem as barreiras nacionais, o metaverso se apresenta como uma dessas fronteiras. Este ambiente digital compartilhado, se tornou uma realidade nos últimos anos. Uma das principais áreas de intersecção entre o metaverso e a propriedade

intelectual está na criação e comercialização de conteúdo digital. Por isso, à medida que este universo evolui, nascem complexas questões sobre propriedade intelectual que demandam uma abordagem minuciosa.

Nesse cenário que transcende as fronteiras geográficas, torna-se essencial pensar em mecanismos capazes de estimular a inovação ao passo que deve garantir a proteção dos inventores da propriedade.

3.2. Marcas

Entre os bens protegidos pela propriedade industrial, se destacam as marcas. As marcas são sinais distintivos utilizados para identificar produtos ou serviços de uma empresa, para diferenciá-los das demais. As marcas podem ser logotipos, combinações de cores, sons a até mesmo cheiros.

O artigo 122 da Lei 9.279/96 define o que é a marca registrável para a lei brasileira. Segundo a legislação, registrável é o signo suscetível de representação visual, usado para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversas (Brasil, 1996).

Portanto, a lei brasileira não contempla todos os tipos de signos, tais como olfativos.

Acerca das condições de registrabilidade, é importante destacar a distintabilidade importa em que o signo não se confunda com domínio comum, ou seja, a marca não pode ser puramente descritiva e genérica.

Além disso, é necessário que o signo não seja intrinsecamente deceptivo. Logo, deve ser vinculada ao produto ou serviço ao qual associa origem ou qualidade. Dessa forma, a marca deve ser associada ao produto ou serviço que tem por fim identificar (Verde, Miranda; 2019). Por fim, quanto o quesito de novidade, Denis Borges Barbosa interpreta (2010, p.705):

Como visto, é condição da proteção através do registro que a marca seja nova, ou seja, não tenha sido apropriada por terceiros. Sem dúvida que a marca do domínio comum também é irregistrável, mas convencionou-se reservar a noção de novidade para as marcas que não estão no domínio comum, e que não tenha sido previamente apropriadas dentro dos limites de sua especialidade. Quanto à questão da novidade relativa das marcas cabe analisar a possível colisão com os signos já apropriados por terceiros; as regras de conflito entre essas e as marcas que se pretende registrar; os princípios especiais que se aplicam quando o titular do signo é um ente público, ou o signo é usado em fins ou contextos públicos; e as normas que regem a prioridade convencional, que é uma regra especial de deslocamento

da novidade relativa.

3.3. Marcas de alto renome e teoria da diluição

A proteção conferida ao titular da marca se submete ao chamado princípio da especialidade ou especificidade, o qual estabelece que a proteção jurídica conferida por lei se restrinja ao ramo de atividade que o seu titular atua (Santa Cruz, 2022, p. 297).

Contudo, a legislação brasileira confere proteção especial para as marcas de alto renome, configurando exceção ao princípio da especificada ou especialidade. A Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 125, assegura a proteção especial: “à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade” (Brasil, 1996).

Paulo Sérgio Restiffe (2006, p.77, apud SANTA CRUZ, 2022, p. 300) conceitua a marca de alto renome da seguinte forma:

A marca de alto renome é a que, dotada de magia e magnetismos próprios, atingiu notoriedade, isto é, ampla projeção no território nacional, sendo reconhecida pelo público em geral, de qualquer categoria socioeconômica, independente da sua ligação com o segmento da atividade empresarial originária. E, diante disso, a legislação assegura proteção especial à marca de alto renome em todo os ramos de atividade. (...) Observer-se que a marca de alto renome, na verdade, é exceção ao princípio da especialidade pelo qual a marca se restringe à classe que pertence. Quanto à marca de alto renome, assim registrada, seu titular pode impedir o uso de outra semelhante ou idêntica em qualquer ramo de atividade.

O reconhecimento de uma marca como alto renome possibilita a proteção contra a diluição da marca. A diluição é um fenômeno comum no direito de marca, que consiste na perda gradual da força distintiva de determinada marca, em razão do uso, por terceiros, do mesmo signo para produtos ou serviços diversos, mesmo que não cause confusão para o consumidor, tornando casa vez menos exclusivo o uso da marca. Quanto maior o valor de uma marca, mais suscetível o signo se torna de tentativas de aproveitamento parasitário por terceiros, isso, pois, a marca passa a ter um valor mais alto do que o produto ou serviço a que se destina (Santa Cruz, 2022, p. 306 – 307).

A proteção contra a diluição da marca surgiu para evitar que os valores, imagens e experiências de uma marca sejam deteriorados perante o consumidor em

razão da má-fé de terceiros, mesmo que fora do campo da sua atuação, fazendo com que o seu valor perdesse significado.

Apesar de não conferir proteção em todos os ramos de atividade, a marca notoriamente conhecida também goza de proteção especial, porém restrita ao seu ramo de atividade. A marca notoriamente conhecida, disciplinada no art. 126 da LPI, é aquela conhecida em seu ramo de atividade nos termos estabelecidos na Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, que recebe proteção independentemente de estar previamente depositada ou registrada no território brasileiro (Brasil, 1996).

As proteções acima explicadas servem para evitar a diluição de marcas e proteger contra a práticas desleais do comércio.

3.4. *Trade dress*

A expressão *trade dress*, que pode ser traduzida como conjunto-imagem, é muito conhecida no âmbito do direito de propriedade industrial. Esta expressão pode ser conceituada como a identidade visual que a empresa quer representar no mercado, sua identidade visual corporativa (Santa Cruz, 2022, p. 323).

José Carlos Tinoco Soares (2004, p. 96-97) define o *trade dress* como o modo pelo qual um produto é mostrado ao público, pode ser uma embalagem, a configuração do produto, a cor, método de comércio, divulgação publicitária, estilização do estabelecimento, entre outras características que podem constituir o *trade dress* (apud XAVIER, 2015). Em uma análise mais detalhada, o autor descreve o conjunto-imagem da seguinte forma:

[...] a imagem total do negócio; num sentido bem geral, é o '*look and feel*', isto é, o ver e o sentir do negócio; é o meio pelo qual o produto é apresentado ao mercado; é o identificador de origem; o termo '*trade dress*' significa a imagem total ou a aparência geral de um produto ou serviço, incluindo, mas não limitado a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, à característica do produto ou à combinação de elementos ou figuras que são ou se tornam associadas exclusivamente com uma existência particular que permitem funcionar como sendo um indicador de origem do produto; o '*trade dress*' compreende uma única seleção de elementos que imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos outros, por isso se torna inconfundível. '*Trade dress*' e/ou conjunto-imagem, para nós, é a exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura

e simplesmente a ‘vestimenta’, e/ou o ‘uniforme’, isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade. Na generalidade da expressão ‘alguma coisa’ pode-se se incluir, mas, logicamente, não limitar às marcas figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou não suscetíveis de patentes, mas que se apresentam mediante uma forma de exteriorização característica; a toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de características particulares; a toda e qualquer decoração interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a torne conhecida como procedente de uma determinada origem. Por todos esses e muitos outros elementos e componentes, o ‘trade dress’ nada mais é do que aquilo que já denominamos, desde há muito, ou seja, o ‘conjunto-imagem’ (SOARES, 2004, p. 96 -97, apud XAVIER, 2015).

Dito isso, pode-se considerar o *trade dress* como uma extensão do direito de marca, e, a despeito de não ter expressa previsão legal, pode ser protegido pelas mesmas leis que regem a propriedade industrial, quando a utilização indevida do conjunto-imagem puder causar confusão entre os consumidores, caracterizando concorrência desleal (Santa Cruz, 2022, p. 323 – 324).

Contudo, para que o *trade dress* seja protegido é necessário que apresente particularidade no aspecto visual e estético e formas de distinguir a origem de um produto ou serviço. Nesse contexto, a violação ao *trade dress* pode ocorrer quando um concorrente de forma desleal imita as características inerentes de um determinado produto, de maneira a causar confusão nos consumidores.

No ordenamento jurídico brasileiro não é possível fazer o registro como conjunto-imagem. Como visto, a proteção contra o uso e reprodução não autorizada do conjunto-imagem não possui previsão legal. No entanto, a violação ao *trade dress* impacta diretamente na identidade visual de uma marca, caracterizando má-fé e prática desleal. Logo, a violação ao *trade dress* é reprimida pelas mesmas leis que impedem os atos de concorrência desleal.

Diante da lacuna jurídica quanto à proteção ao instituto, os tribunais brasileiros têm decidido que o *trade dress* é passível de proteção judicial quando a utilização resultar em ato de concorrência desleal (Santa Cruz, 2022, p. 323 – 324).

Inclusive esse foi o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal de Justiça ao julgado o Resp. Nº 1.943.690/SP (2021/0177329-5). A Ministra Relatora, Nancy Andrighi, proferiu o voto afirmando que a legislação ampara o conjunto-imagem de uma marca, especialmente para coibir e punir posturas consideradas como

concorrência desleal (Brasil, 2021).

Ainda, o julgado supracitado considerou que qualquer criação que configure uma exteriorização de expressão interanual, mesmo que não conste expressamente no inciso 7^a da Lei de Direito Autoral, pode ser tratada como criação de espírito e, por consequência é passível de proteção pelo direito autoral.

Além disso, entendeu-se que a violação ao conjunto-imagem (*trade dress*) de uma marca, se caracterizado como conduta desleal, enquadra-se dentro os tipos do art. 195 da Lei de Propriedade Industrial, em específico o inciso III:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

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

Assim, para o direito brasileiro, diferente da proteção ao direito de marca, a proteção do conjunto-imagem depende da comprovação.

Em comparação, a legislação norte americana permite o registro do *trade dress* no Escritório de Marcas e Patente, bem como tem amparo legal específico com o *Lanham Act* da Lei Federal de Marcas, que trata de proteção ao conjunto imagem de marca (Xavier, 2015).

A seção do *Lanham Act* que se refere à violação de *trade dress* é a seção 43(a). Essa seção proíbe designações falsas de origem e descrições ou representações falsas ou enganosas de mercadorias no comércio. Ela aborda especificamente a concorrência desleal e a publicidade enganosa, que podem incluir a violação do *trade dress* (U.S. Congress, 1946).

De acordo com a Seção 43(a) do *Lanham Act*, a proteção do *trade dress* é estendida para impedir que uma parte utilize qualquer palavra, termo, nome, símbolo ou dispositivo que seja suscetível de causar confusão, erro ou engano quanto à fonte de origem das mercadorias ou serviços (U.S. Congress, 1946). Isso inclui o uso não autorizado de *trade dress* que possa levar os consumidores a acreditar que um produto ou serviço está associado a uma fonte diferente da fonte verdadeira (Xavier, 2015).

3.5. Concorrência desleal

A prática da concorrência desleal é um conjunto de atividades comerciais que

buscam obter vantagem competitiva de forma ilegal ou imoral. Internacionalmente, pode-se definir genericamente concorrência desleal como os atos contrários ao uso honesto em matéria industrial ou comercial, e ainda atos que estabelecem confusão e podem induzir os consumidores a erro (Santa Cruz, 2022, p. 326).

De início, importante diferenciar a concorrência desleal de infrações concorrenciais. A primeira é regulada pelo código civil e criminal conforme disposto na LPI, trata-se de atos que afetam um concorrente em concreto, por exemplo, a pirataria de produtos. Por outro lado, as infrações concorrenciais são condutas contra a ordem econômica, que atingem a concorrência de forma abstrata, como por exemplo, a prática de carteis (Santa Cruz, 2022, p. 326).

O artigo 195 da Lei de Proteção Industrial elenca as modalidades específicas de concorrência desleal, tipificadas como crime. Pode-se citar as condutas de concorrência desleal como a imitação de produtos e marcas, a difamação de concorrentes, a violação de segredos comerciais, entre outras práticas (Brasil, 1996)

De outro giro, a LPI, em seu artigo 209, regulamenta uma cláusula genérica de concorrência desleal que confere direitos ao detentor por prejuízos em razão da violação de sua propriedade.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio (Brasil, 1996).

Em suma, verifica-se que no direito brasileiro, a concorrência desleal é regulada pela Lei da Propriedade Industrial, que estabelecem meios de proteção aos titulares da propriedade industrial de forma civil e criminal. As medidas de proteção preveem sanções para as empresas que violam esses direitos, evidenciando a importância dada ao legislador acerca da propriedade industrial.

3.6. Nome de domínio e *cybersquatting*

O nome de domínio pode ser definido como o endereço eletrônico dos sites dos empresários na internet, é o signo utilizado pelos empresários para identificar um site e utilizar como divulgação de sua atividade empresarial.

Em oposição às marcas, as quais em regra são submetidas ao princípio da territorialidade e da especialidade, os domínios só podem ser registrados uma única vez no mundo. Diante disso, adotou-se o princípio *First Come, First Served*, que estabelece que o nome de domínio será concedido ao primeiro que o requerer (Santa Cruz, 2022, p. 284 – 285).

Diante da problemática envolvendo o nome de domínio, se encontra a prática do *cybersquatting*. O *cybersquatting* é uma expressão derivada do inglês utilizada para se referir a prática por meio da qual um sujeito, o cyberusurpador, se antecipa e registra de forma prévia o nome de domínio de uma marca similar ou já existente, sendo a marca de alto renome e notoriamente reconhecida, com o objetivo de auferir lucros com sua venda (Santa Cruz, 2022, p. 285).

Apesar de não possuir uma legislação específica que os regulamentem no Brasil, os nomes de domínio podem ser protegidos com fundamento na regra que coíbe o abuso do direito, precisamente o artigo 187 do Código Civil, bem como encontra respaldo nas normas que regulamentam a concorrência desleal de maneira genérica (Santa Cruz, 2022, p. 285).

3.7. Comparação entre os direitos dos titulares dos ativos de propriedade industrial no Brasil e nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, a violação de marca e concorrência desleal é regulamentada pela Lei de Marcas Registradas de 1946, ou *Lanham Act*.

A referida lei define marca como palavras, nomes, símbolos ou dispositivos usados para distinguir os bens de um indivíduo daqueles fabricados e vendidos por terceiros. Além de frases, a lei prevê a possibilidade do registro da aparência, podendo incluir o trade dress de um produto ou embalagem (U.S. Congress, 2023).

Contudo, para caracterizar a elegibilidade do registro de uma marca, é necessário que ela atenda três requisitos mínimos, quais sejam: deve ser um sinal distintivo, não funcional e usada no comércio (U.S. Congress, 2023)⁶.

Nos Estados Unidos, a marca é registrada com base no princípio de uso em comércio. Ou seja, para conseguir realizar o registro, é necessário atestar que a marca está sendo utilizada em atividades comerciais ou que ao menos haja a intenção

⁶ No original: A mark may qualify as a valid trademark only if it meets three separate requirements: it must be distinctive, nonfunctional, and used in commerce (U.S. Congress, 2023).

de utilizá-la.

Ainda sobre essa questão, consideração que o *Lanham Act* é um Ato da Federação Americana (U.S. Congress, 2023). Por isso, o registro nos Estados Unidos abrange todos os estados da federação, é preciso comprovar que o uso em comércio entre entes federados.

Quando a marca passa a identificar produtos ou serviços no comércio entre os entes da federação americana, ela se torna passível de registro nacional e, assim, poderá ser exequível sob a Lei federal. Esse é o motivo principal que a demonstração do uso efetivo da marca no comércio interestadual nos Estados Unidos.

Por outro lado, no Brasil, é possível realizar o registro da marca no INPI sem comprovar o efetivo uso da marca em atividades envolvendo o comércio, desde que não haja impedimentos legais para o seu registro.

Do mesmo modo, para a legislação americana, é preciso que a marca seja distintiva, ou seja, deve ser capaz de distinguir de outras marcas existentes no mercado. Termos genéricos, que apenas nomeiam o tipo de produto vendido, não são considerados distintivos e não podem ser registrados (U.S. Congress, 2023).

Não obstante, a marca não pode incluir termos funcionais (úteis ou funcionais) indicando instruções de uso de um produto, por exemplo, não pode incluir termos como: agite antes de usar. Esse requisito serve principalmente para diferenciar marcas de patentes (U.S. Congress, 2023).

A *Lanham Act* prevê diversas maneiras de obter indenização pela violação da propriedade quando a marca está devidamente registrada, incluindo a recuperação de lucros, reparação de danos financeiros, indenização por danos morais e indenização punitiva.

Acerca da diluição de marca, a Lei da Propriedade Industrial prevê proteção aos titulares de marcas contra a sua diluição em seu art. 130, inciso III:

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de :
(...)
III – zelar pela sua integridade material ou reputação (Brasil, 1996).

Nota-se que tanto a integridade moral quanto a integridade material da marca estão devidamente protegidas pela legislação pátria. No mesmo sentido, para a doutrina norte americana, existem três tipos de diluição, a maculação (*tarnishment*), a

ofuscação (*blurring*) e a adulteração de marca (Cabral, 2022). A maculação diz respeito à ofensa à integridade moral de uma marca, uma conduta que causa danos de ordem reputacional. Mais ainda, a ofuscação constitui a perda da força distintiva de um sinal, trata-se de uma violação à unicidade da marca, violação à integração material. Por sua vez, a adulteração seria o uso indevido da marca violada para causar diminuir o seu poder de venda e desfazer a ideia fixada sobre a marca na mente dos consumidores (Cabral, 2022).

Quanto à caracterização da concorrência desleal, para comprovar a indenização e o direito de receber indenização, o proprietário da marca precisar comprovar que a violação causou danos à sua marca. Portanto, o proprietário da marca precisa atestar que a sua marca foi utilizada sem a devida autorização ou de maneira confusa ou enganosa por terceiros.

Em suma, o proprietário de marca pode buscar indenização pelo seu uso indevido. Contudo, a indenização ocorre apenas na seara cível. Em paralelo, conforme visto anteriormente, no Brasil, pode-se buscar reparação cível e criminal.

No Brasil, a lei permite que seja registrado como marca todo signo distintivo visualmente perceptível, excluindo os impedimentos legais.

Portanto, o direito brasileiro adota o sistema atributivo de direitos, ou seja, diferente dos países que utilizam o sistema declaratório, confere o título de propriedade apenas aos signos distintivos devidamente registrados através do Instituto Nacional de Proteção Industrial (INPI). Após o registro, o titular da propriedade recebe direitos em todos o território brasileiro (Xavier, 2015).

4. ANÁLISE JURÍDICA DO CASO HERMÈS VS. ROTHSCHILD

Inicialmente, é válido pontuar, conforme apontado no primeiro capítulo, as novas tecnologias, especialmente os NFTs, representam um desafio para a proteção da propriedade intelectual. Para fins do presente trabalho, destaca-se o caso *Hermès vs. Rothschild* que ganhou notoriedade da mídia ao envolver uma grande marca do mundo da moda e a violação de sua marca por uma coleção de NFTs.

Fundada em 1837 por Thierry Hermès, a maison *Hermès* iniciou no mercado como uma oficina familiar voltada para produtos utilizados pela elite equestre parisiense. A oficina vendia inicialmente produtos de alta qualidade como arreios e selas. Todavia, para se adequar as necessidades da época, que incluíam o crescente transporte automotivo e viagens de trem, durante o final do século XIX e início do século XX grife expandiu sua linha de produtos para vender acessórios de couro, tais como bolsas e malas de viagem (Etiqueta, 2019).

Com o passar do tempo, a marca permaneceu aumentando sua linha de produção, incluindo roupa e relógios, entre outros acessórios de luxo.

Apenas em 1981, a empresa lançou o seu modelo icônico, a bolsa *Birkin*, foi lançado como uma homenagem à atriz britânica Jane Birkin (Etiqueta, 2020).

Um símbolo de luxo e elegância, o modelo *Birkin* foi um grande sucesso de vendas nos anos 90, em razão da febre das *it bags* e depois de aparecer em um episódio popular de uma série americana no final do século XX, chamada *Sex and the City*. O episódio ficcional espelhou a exclusividade e prestígio associada ao modelo na vida real (Etiqueta, 2020). A bolsa também foi retratada em outros grandes programas de televisão, incluindo episódios da série *Gossip Girl*, *Gilmore Girls*, *Will & Grace*, *How I met Your Mother*, bem como em filmes como *The Devil Wears Prada*, *The Royal Tenenbauns* e *Don't look up* (Court Listener, 2022).

Quando o modelo foi lançado, a bolsa poderia ser comprada por dois mil dólares, atualmente o modelo mais simples é vendido por quase doze mil dólares. O modelo, que leva mais de 7 horas para ser produzido, já foi lançado em diferentes cores e tamanhos. A bolsa *Birkin* chamada de *Birkin Himalayan Crocodile* é a bolsa mais cara do mundo, sendo produzida apenas duas unidades por ano, e o modelo já chegou a ser vendida no valor de 380 mil dólares (Etiqueta, 2020). Tudo isso, tornou a *Hermès* sinônimo de alto luxo, exclusividade e objeto de desejo ao redor do mundo.

A grife se consolidou ao longo dos séculos como uma das maiores e mais renomadas marcas de luxo do mundo. Esse mercado é caracterizado como um setor que oferece apenas produtos de design exclusivo, alta qualidade e preços extremamente elevados, o que o torna acessível apenas para um público muito restritos, que possui grande poder aquisitivo (Redação, 2023).

Com a crescente difusão do *e-commerce*, o mercado de luxo também expande suas vendas para o mundo digital. Contudo, a *Hermès* se destaca como a marcada de luxo pioneira que adotou o *e-commerce* como uma característica da marca.

A transformação digital da marca iniciou em 2017, e se consolidou em 2021 com o lançamento do site com *e-commerce*. Contudo, a grife não abandonou sua uma de suas maiores características, a exclusividade. Em razão disso, é possível comprar quase todos os seus produtos pelo site. Contudo, a venda das bolsas *Birkin* e *Kelly* só ocorrem de forma presencial em uma de suas lojas. Atualmente a empresa continua expandido seu mercado digital (G&CO, 2023).

Atualmente a empresa continua expandido seu mercado digital, investindo em avanços estratégico de inovação digital, tal como a adoção de uma loja *pop-up WeChat* para sua colaboração com o *Apple Watch* (G&CO, 2023).

4.1. Aspectos do caso *Hermès* V. Rothschild

Em maio de 2021, os artistas Mason Rothschild e Eric Ramirez criaram uma NFT chamada de *Baby Birkin*, que era uma animação de um bebê crescendo dentro de uma bolsa *Birkin* da *Hermès*. O NFT foi vendido no *Basic.Space* pelo valor de quase 24 mil dólares e revendido por 47 mil dólares. (McDoweel, 2021).

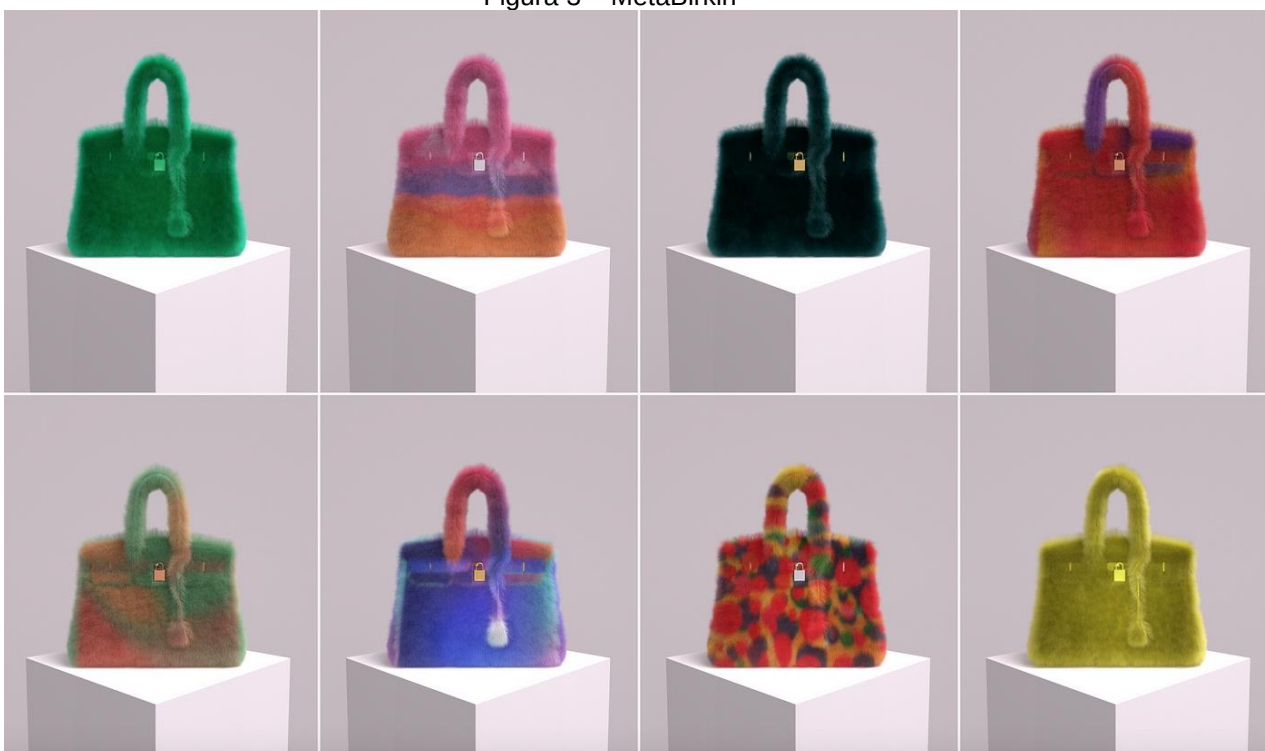
Figura 2– Baby Birkin



Fonte: Mason Rothschild e Eric Ramirez (2021)

No final do mesmo ano, Rothschild desenvolveu a *MetaBirkins*, uma coleção de 100 NFTs em que a bolsa *Birkin* é a base do processo artístico. A coleção consiste em 100 NFTs distintos que representam a bolsa *Birkin* da *Hermès*, cada um com pelos, textura, execução gráfica e cores distintas (Lexlati, 2022).

Figura 3 – MetaBirkin



Fonte: Mason Rothschild (2021)

A venda dos NFT *MetaBirkins* aconteceu no *marketplace* da plataforma *OpenSea*, um dos maiores mercados de NFT do mundo. A plataforma *OpenSea* foi criada em 2017 como o primeiro mercado aberto para tokens não fungíveis na *Ethereum blockchain*⁷. A coleção de NFT movimentou quase um milhão de dólares na plataforma *OpenSea*. (Park. 2022).

Além disso, o artista também usou o pré-fixo *Birkin* no website *MetaBirkin* para divulgar a coleção de NFTs, assim como adotou o usuário *MetaBirkin* para diversas redes sociais como *Instagram*, *Twitter* (atual X) e *Discord*.

Segundo o próprio Mason Rothschild, a criação das *MetaBirkins* foram um experimento para ver se ele conseguiria reproduzir o tipo de ilusão que o modelo tem na vida real no meio digital (Yahoo Finance, 2021).

4.2. Alegações da *Hermès*

Diante disso, a empresa *Hermès* tomou a decisão de ingressar com um processo judicial perante o Tribunal de Distrito dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York em face do artista Mason Rothschild. O processo recebeu a numeração 1:22-cv-00384 (AJN) (Court Listener, 2022).

A *Hermès* requereu em sua declaração inicial: 1) o reconhecimento da violação de marca registrada; 2) o reconhecimento da adoção de práticas injustas de competição, 3) o reconhecimento de que o uso da marca *MetaBirkins* constituiu diluição da marca detida pela *Hermès*, 4) o reconhecimento da prática de *cybersquatting* pelo artista (Court Listener, 2022).

Ainda requereu a emissão de liminar permanente proibindo e restringindo Mason e seus funcionários de 1) usar qualquer reprodução, cópia, falsificação ou imitação da marca registrada da *Hermès* para identificar qualquer um dos seus produtos ou serviços não autorizados pela empresa, 2) envolver-se em qualquer conduta capaz de prejudicial a reputação comercial da *Hermès* ou diluir a qualidade da marca *Hermès* e qualquer uma de suas marcas registradas, 3) infringir qualquer direito ou registro de marca da *Hermès*. Por fim, demandou que o artista entregue

⁷ O Ethereum é um blockchain que permite a transferência de criptomoedas entre indivíduos sem a necessidade de bancos ou empresas de remessa internacional para garantir a transação (Infomoney, 2022).

todos os produtos não autorizados que se encontravam em sua posse, os quais ostentem qualquer uma das marcas registradas da *Hermès*. Diante de tudo isso, requereu a condenação do réu em danos morais no importe de cem mil dólares, além da condenação ao pagamento dos lucros recebido com a comercialização de produtos não autorizados pela *Hermès* que violaram o seu direito de marca (Court Listener, 2022).

As reclamações da *Hermès* buscaram garantir a integridade e exclusividade de seu *trade dress*, evidenciando preocupação sobre os possíveis impactos negativos no comércio de seus produtos.

A *Hermès* buscou, por meio do processo judicial, reforçar os direitos de sua propriedade sobre o design de sua bolsa *Birkin*, adaptando-se ao cenário digital emergente e protegendo-se contra possíveis danos à sua posição no mercado. Entre as principais alegações da marca estão o uso generalizado da marca *Birkin* pelo artista, que apenas incluiu o prefixo *meta*. A empresa alegou que o artista buscou constituir uma fortuna criando a ilusão que os consumidores estariam adquirindo a famosa bolsa *Birkin* no mundo digital. O artista teria aproveitado o alto valor de mercado da bolsa no mundo real para se aproveitar da marca no metaverso, o que constituiria violação e diluição da marca (Court Listener, 2022).

A empresa alegou que é a dona da marca *Birkin* registrada no Escritório de Marcas e Patentes americanos sob o Registro nº 2991927. Além disso, a *Hermès* registrou a *trade dress* da bolsa *Birkin* sob o registro nº 3936105. O registro americano aconteceu em 1986, assim que a primeira bolsa foi comercializada no país (Court Listener, 2022).

A empresa reclama a responsabilidade do artista ao vincular a sua coleção à marca *Hermès* como uma tentativa de causar confusão entre os consumidores quanto ao patrocínio dos NFTs *MetaBirkins* e do site *MetaBirkin*.

Em síntese, alegam que os atos do artista constituem violação de marca registrada, violando a Sessão 32 do *Lanham Act*, 15 U.S.C. §1114, causando danos irreparáveis para a mesma (Court Listener, 2022).

O *Lanham Act*, conforme detalhado anteriormente, é o fundamento legal utilizado pelos tribunais americanos para decidir tudo o que envolve a propriedade industrial, como desenhos industriais e marcas, além do *trade dress* e concorrência desleal.

Além da infração marcária nominativa, alega que o artista cometeu o uso de

designação falsa de origem e descrição para comercializar sua coleção, tentando induzir enganosamente que os NFTs *MetaBirkins* possuem vínculo da marca *Hermès*, em violação à Seção 43(a) do *Lanham Act*, 15 U.S.C. § 1125(a).

Ainda, a *Hermès* alegou o uso não autorizado da marca registrada no marketing, venda e distribuição dos NFTs *MetaBirkins*, o que diluiu a qualidade distintiva do modelo *Birkin* e todo renome a ela associada, em violação à Seção 43 (a) do *Lanham Act*, 15 U.S.C § 1125(c) (Court Listener, 2022).

Por último, acusou o artista de cometer *cybersquatting*, prática em que o perpetrador compra ou registra um nome de domínio idêntico ou semelhante a um domínio existe, com o intuito de lucrar com uma marca conhecida. Isso porque o nome *MetaBirkins* infringiu o domínio da empresa para lucrar com a venda de sua coleção de NFTs, criando um risco de confusão quanto à fonte, patrocínio, afiliação ou endosso do site da empresa.

4.3. Análise dos argumentos de Mason Rothschild

Por sua vez, Rothschild contra-argumentou que tem direito de fazer e comercializar arte independentes de produtos de marca.

O artista alegou que produziu a coleção *MetaBirkins* apenas com a posse de uma imagem da bolsa *Birkin*. Assim, fundamentou que as representações fantasiosas da bolsa *Birkin* cobertas de pele e identificadas como *MetaBirkins* são artisticamente relevantes, mas não enganam explicitamente sobre sua fonte ou conteúdo (Court Listener, 2022).

Nessa perspectiva, alegou que os pedidos da *Hermès* deveriam ser rejeitados com base no caso *Rogers vs. Grimaldi*, bem como se valeu da primeira emenda da Constituição Norte-Americana, a qual dispõe sobre a liberdade de expressão (U.S. Congress, 1789).

No caso citado, a atriz Ginger Rogers processou Alberto Grimaldi e a Companhia de filmes MGM por produzir e distribuir o filme *Ginger e Fred*. A atriz alegou que o uso de seu nome no título da obra infringe seu os direitos de seu nome. Contudo, o tribunal considerou que como o nome da atriz foi usado com propósitos artísticos e expressivos, o *Lanham Act*, que dispõe sobre propriedade intelectual, deve ser interpretada de forma restrita, a fim de evitar a supressão do discurso protegido pela primeira emenda da Constituição do Estados Unidos, que dispõe sobre

a liberdade de expressão (Zangrillo, 2017).

Em suma, a jurisprudência entendeu que o *Lanham Act* deve ser interpretada para se aplicar a obras artísticas apenas quando o interesse público em evitar a confusão do consumidor superar o interesse público na liberdade de expressão.

Portanto, para Mason, as afirmações de *Hermès* sobre a arte digital representando o modelo de bolsa *Birkin*, o uso do nome *MetaBirkins* para representar sua coleção, bem como para se referir a suas obras de arte e projetos artísticos no *Instagram*, *Twitter* e em outros lugares, não se sustentam. Em razão da incidência do caso *Rogers vs. Grimaldi*, todos os usos feitos por Rothschild são protegidos, pois são artisticamente relevantes e não explicitamente enganosos.

Segundo afirmações do artista, sua intenção com a obra era questionar a crueldade animal na indústria da moda, argumentou que não tentou enganar os consumidores, apenas utilizou o nome da marca como forma de expressão artística (Court Listener, 2022).

Assim, expôs que, quando o uso de marca registrada tem alguma relevância artística, o *Lanham Act* só poderia ser aplicada se o uso da marca enganar explicitamente quanto à origem da obra.

Nessa perspectiva, Rothschild concluiu que as obras artísticas denominadas *MetaBirkins* não poderiam, por si só, enganar explicitamente quanto à origem da marca. O uso ambíguo de marca registrada, segundo Mason, ocorre quando se exige que o leitor faça uma interferência de que existe uma relação de patrocínio ou endosso entre as partes, em vez de fazer essa informação de forma explícita e diretamente.

Além disso, destacou que não existe engano explícito nas representações do artista das bolsas *Birkins* ou na nomenclatura *MetaBirkins* como título de sua coleção de arte. Nem no *website*, *Instagram* ou *Twitter* são passíveis de causar ambiguidade para os consumidores. Na verdade, informar que identifica claramente as *MetaBirkins* como um projeto de arte de titularidade de Mason Rothschild, além de descrever a coleção como inspirada pela aceleração *MetaBirkins* das iniciativas de moda sem produtos de origem animal, como tecidos naturais, e adoção de produções têxteis alternativos (Court Listener, 2022).

Para exemplificar sobre a liberdade de expressão artísticas, Mason, em sua pronúncia no processo judicial, cita o artista Andy Warhol, um artista contemporâneo muito conhecido por utilizar em suas obras marcas americanas famosas (Court Listener, 2022). O artista fez pinturas de objetos americanos icônicos, entre eles, a

latas de sopa *Campbell's*, garrafas de *Coca-Cola*.

Sobre a alegação de diluição de marca, Mason contra-argumentou que a diluição não ocorre no uso do temo *MetaBirkins* pelo artista porque o seu uso é referencial. Para classificar como diluição de marca, segundo a defesa, o uso da marca deve ser com intuito comercial como uma marca separada para um produto ou serviço não relacionado, conforme exige o *Lanham Act*.

A lei supracitada define diluição por desfoque como a associação decorrente da semelhança entre uma marca ou nome comercial e uma marca famosa que prejudique a distintividade da marca registrada, conforme disposto no 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B) do *Lanham Act*. Essa definição dada pela lei exige que a pessoal que utilize a marca supostamente diluidora como uma marca para produtos ou serviços distintos, a definição impede que os consumidores não se confundam com duas marcas semelhantes.

Da mesma forma, o artista argumenta que a alegação de *cybersquatting* pela Hermès não subsiste, isso porque a prática exige o uso do domínio de marca alheia com má-fé. Para a defesa, o uso do domínio *MetaBirkins* por Rothschild, que é o título de seu projeto artístico, não pode ser caracterizado como má-fé porque não é explicitamente enganoso e é artisticamente relevante.

É necessário, para caracterizar como *cybersquatting*, que o Tribunal avalie o conteúdo subjacente para determinar se o domínio cria um risco de confusão quanto à fonte.

Por último, concluiu que cada uma das reivindicações da *Hermès*, violação de marca registrada, falsa designação de origem, descrições e representações falsas, diluição de marca, *cybersquatting*, dano à reputação comercial, apropriação indébita e concorrência desleal, não podem ser acolhidas, uma vez que a representação de marca é artisticamente relevante e há ausência de falsidade explícita.

4.4. Desfecho do caso

A Corte de Nova York, em maio de 2022, emitiu um memorando concluindo que o caso *Rogers vs. Grimaldi* deveria ser aplicado como precedente, pelo menos em parte, para analisar a violação de marca registrada.

Isso porque a Corte considerou que as *MetaBirkins* deveriam ser tratadas como obras expressivas, pois considerou que o uso de NFTs servia apenas como códigos

que apontam para onde uma imagem digital está localizada e autenticam a imagem. Diante disso, considerou que usar NFTs para autenticar uma imagem e permitir revenda e transferência de forma rastreável não torna a imagem uma mercadoria sem a proteção da primeira emenda, assim como a venda de cópias numeradas de pinturas físicas não as torna mercadoria e afasta a proteção da primeira emenda (Court Listener, 2022).

Além disso, o memorando entendeu que o cerne da questão a ser resolvida no júri seria se o uso da marca na obra *MetaBirkins* seria artisticamente relevante ou não. Esta questão poderia ser auferida ao verificar se os artistas utilizaram a marca com fins artísticos de forma não comercial ou se teve intenção de explorar a popularidade da marca. Nesse ponto, o memorando concluiu ter muitas evidências da intenção de Mason de associar de forma intencional a *MetaBirkins* à popularidade e clientela da *Hermès* (Court Listener, 2022).

Além disso, o Juiz Rakoff observou que, mesmo quando a utilização de uma marca registrada tem alguma relevância artística para uma obra subjacente, a primeira emenda não a protege se enganar explicitamente o público quanto à fonte ou ao conteúdo da obra. Para esse fim, o juiz instruiu o júri que eles devem assumir que os *MetaBirkins* são em pelo menos alguns aspectos obras de expressão artística e que *Hermès* teve que estabelecer por uma preponderância de evidências que o uso da marca *Hermès* por Rothschild foi intencionalmente projetado para enganar potenciais consumidores fazendo-os acreditar que a *Hermès* estava associada ao projeto. Por último, cumpre destacar que o memorando estabeleceu que o precedente não se aplicaria caso os NFTs fossem anexados a um arquivo digital de produto físico, de modo que a marca *Metabirkins* passaria a se referir a um produto comercial (Court Listener, 2022).

Em 08 de fevereiro de 2023, após um julgamento de seis dias, um júri considerou por unanimidade Rothschild responsável pelas reclamações da *Hermès* por violação de marca registrada, diluição de marca e *cybersquatting*.

O júri deliberou Rothschild responsável por todas as reivindicações, concluiu ainda que a primeira emenda, que protege o direito à liberdade de expressão não excluí a responsabilidade do réu. Diante disso, o Júri concedeu por unanimidade danos à *Hermès* no valor total de cento e trinta e três mil dólares, sendo 110.000 dólares por violação de propriedade intelectual e 23.000 dólares por *cybersquatting* (Court Listener, 2022).

A sentença considerou o valor da marca, pois o modelo de bolsa *Birkin* é um ativo extremamente valioso para a *Hermès*, sendo o modelo mais icônico da empresa. Os direitos de marca da *Hermès* são significativos, abrangendo a palavra *Birkin* e a imagem comercial da bolsa *Birkin*.

Em adição, a sentença também considerou que Rothschild capitalizou um valor substancial com as vendas das NFTs. A partir de novembro de 2021, Mason promoveu e vendeu NFTs sob o nome *MetaBirkins* com o objetivo de criar uma mercadoria digital. Contudo, o artista fez isso sem autorização da *Hermès* (Court Listener, 2022).

Considerando que os NFTs *MetaBirkins* se adequam ao design e elementos vinculados ao *trade dress* da bolsa. Nesse contexto, o artista admitiu que a coleção de NFTs era uma referência à bolsa *Birkin* da *Hermès*.

Além de utilizar indevidamente o nome e design *Birkin*, Mason enganou ainda mais os consumidores, fazendo-os acreditar que havia uma associação com a *Hermès*, prometendo aos comprovadores da *MetaBirkins* um NFT copiando um pingente do cavalo de rodeio da marca.

Segundo os relatos de diversas testemunhas, Mason disse falsamente a vários parceiros de negócio a respeito de um potencial colaboração com a *Hermès*, o que foi admitido por ele mesmo em juízo (Court Listener, 2022).

Ainda foi conduzido uma pesquisa com os consumidores da coleção e descobriu-se que havia uma confusão líquida entre os compradores de NFTs foi de 18,7%. Portanto, havia um risco de confusão substancial (Court Listener, 2022).

Com base na conduta pública do artista, nas suas declarações feitas em privado para seus amigos e associados, e falso testemunho, o Júri concluiu justamente que nem ele nem suas reivindicações de motivação artística eram críveis.

Em vez disso, o júri concluiu que Rothschild pretendia enganar potenciais consumidores ao adotar e usar a marca *Birkin* e imagem comercial na coleção de NFTs *Metabirkins*.

Especificamente, o júri decidiu que a conduta de Rothschild não seria protegida pela primeira emenda, que protege a liberdade de expressão, porque o uso da marca *Birkin* por Mason não era apenas suscetível de confundir potenciais clientes, mas foi intencionalmente concebido para enganar associados ao projeto artístico de Mason.

No julgamento, a *Hermès* apresentou provas mostrando que foi irreparavelmente prejudicada pela ação de Rothschild. Os NFTs *MetaBirkins* de Rothschild interferiam nos planos da marca de desenvolver seus próprios NFTs. O

fato de Mason ter utilizado a marca mais relevante da *Hermès* para produzir ativos digitais, causou danos para a empresa, pois não conseguiria ingressar sem ter como referência a *MetaBirkins*. Diante disso, o júri considerou que a empresa perdeu a oportunidade de ser a primeira a promover sua marca nesse mundo digital (Court Listener, 2022).

O Tribunal deu o veredito sobre as alegações de violação de marca registrada. O júri entendeu haver danos irreparáveis pela conduta, justificando que o uso da marca *Birkin* por Mason não era apenas suscetível de confundir potenciais consumidores em erro, fazendo-os acreditar que a *Hermès* estava associada ao projeto *MetaBirkins*.

Diante de todo o exposto, pode-se dizer que a relevância do caso reside em desvendar a natureza jurídica das *MetaBirkins*. Conforme o memorando apresentado pela Corte de Nova York, os NFTs seriam, apenas caminhos de autenticação de obras de artes digitais, portanto, passível de aplicação do precedente do caso *Rogers vs. Grimaldi*.

Por sua vez, o precedente supracitado afirma que os direitos de propriedade intelectual não podem se sobrepôr às proteções constitucionais da liberdade de expressão concedidas pela primeira emenda. Quando o precedente é aplicado, faz-se um teste para verificar se o título da obra é artisticamente relevante para a obra subjacente, de modo que não haja violação de marca.

No caso em comento, entendeu-se pela aplicação do teste de Rogers, mesmo assim não foram observados fundamentos que consideram o uso do título da obra artisticamente relevantes, por isso, não foi aplicado a proteção à liberdade de expressão concedida pela primeira emenda.

Portanto, o caso foi importante para estabelecer e conceituar a natureza jurídicas das NFTs, mesmo sendo um mercado lucrativo e visto como uma forma de investimento, as artes digitais foram equiparadas a expressões artísticas, afastando a natureza de produto comercial.

As particularidades do caso levam a entender que as alegações da *Hermès* foram aceitas pelo júri pelo fato de Mason ter utilizado o nome da bolsa da marca para intitular sua coleção de NFTs. Caso não houvesse qualquer menção à denominação *Birkin*, o desfecho poderia ser outro.

O caso em questão representa um marco significativo na interseção entre a proteção de marcas registradas e os ativos digital, especialmente os tokens não

fungíveis. Com o aumento do uso de marcas registradas nesse universo digital, é provável que surjam outros casos que desafiem os limites da proteção de marcas registradas neste cenário digital.

Assim como em muitas questões relacionadas à proteção intelectual, a aplicação da lei e a natureza jurídica dependerá das circunstâncias individuais de cada caso. Portanto, é importante que os criadores de arte digital e marcas que desejam se lançar nesse meio estejam cientes e preparados para enfrentar estes desafios ao passo que expandem sua arte no campo da criação digital.

5. CONCLUSÃO

A presente pesquisa visou responder os seguintes questionamentos: 1) Qual a natureza dos NFTs? 2) Os NFTs são equiparados a expressões artísticas? 3) Aplica-se o caso *Rogers vs. Grimaldi* em casos de violação da propriedade intelectual envolvendo NFTs?

Ao analisar o caso *Hermès vs. Rothschild*, verificou-se que o caso foi importante para estabelecer e conceituar a natureza jurídica das NFTs, mesmo sendo um mercado lucrativo e visto como uma forma de investimento, as artes digitais foram equiparadas a expressões artísticas, afastando a natureza de produto comercial.

Contudo, as particularidades do caso levam a entender que as alegações da *Hermès* foram aceitas pelo júri pelo fato de Mason ter utilizado o nome da bolsa da marca para intitular sua coleção de NFTs. Caso não houvesse qualquer menção à denominação *Birkin*, o desfecho poderia ser outro.

O memorando emitido pelo juiz Rakoff da corte de Nova Yorke entendeu aplicável o caso *Rogers vs. Grimaldi* como precedente, considerando as NFTs como obras de expressão artísticas, tal qual obras de arte físicas. A corte considerou que o uso de NFTs para autenticar uma imagem e permitir revenda e transferência de forma rastreável não torna a imagem uma mercadoria sem a proteção da primeira emenda, assim como a venda de cópias numeradas de pinturas físicas não as torna mercadoria e afasta a proteção da primeira emenda.

A importância do presente trabalho reside na discussão em torno da natureza das *MetaBirkins*, destacando a natureza dos NFTs. O precedente legal aplicado no caso *Hermes vs. Rothschild*, o precedente *Rogers vs. Grimaldi*, relaciona-se com os direitos de propriedade intelectual e a liberdade de expressão, que pode ser plenamente aplicado em casos de violação à propriedade intelectual relacionados às NFTs.

No entanto, no caso em questão, apesar da aplicação do precedente, não foram encontrados fundamentos para considerar o uso do título artisticamente relevante, mas sim uma tentativa deliberada de aproveitamento da marca registrada da *Hermés*, resultando na falta de proteção à liberdade de expressão.

Isso estabelece as NFTs como expressões artísticas, não produtos comerciais.

A decisão favoreceu a *Hermès* porque o nome *Birkin* foi utilizado na coleção de NFTs, indicando a relevância das marcas registradas no cenário digital.

Em suma, o presente trabalho visou demonstrar como a tecnologia, especialmente a *blockchain* e os NFTs, desempenha um papel essencial na moldagem do mundo moderno, especialmente no setor artístico e de propriedade intelectual.

Nesse cenário, os NFTs têm sido cruciais para o desenvolvimento de um mercado de arte digital e como isso tem movimentado quantias milionárias. Isso destaca a relevância crescente dos NFTs no mundo da arte e da cultura.

Contudo, ao passo que os novos ativos digitais impulsionam o mercado, surgem importantes questões sobre a proteção da propriedade intelectual, especialmente marcas registradas, no ambiente do metaverso, que ainda carece de regulamentação específica. Isso inclui questões como a aplicabilidade das leis de propriedade intelectual tradicionais e a dificuldade de impor sanções.

Diante disso, caso *Hermès vs. Rothschild* serve como um exemplo concreto das disputas que surgiram com a popularização dos NFTs e como isso está moldando o desenvolvimento de jurisprudência nesse campo.

Verificou-se a necessidade de adaptação das leis existentes para lidar com os desafios específicos apresentados pelo metaverso e pelos NFTs. Isso destaca a importância de uma abordagem flexível e inovadora no campo jurídico, devendo-se atentar para a aplicação dos direitos de propriedade intelectual e os limites da liberdade nesse campo.

Posto isso, faz-se importante compreender o contexto do metaverso e dos NFTs para desenvolver soluções jurídicas adequadas à medida que esse campo continua a evoluir.

REFERÊNCIAS

- AKSOY, Pinar Çaglayan; ÜNER, Zehra Özkan. **NFTs and Copyright**: challenges and opportunities. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, v. 16, nº 10, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab104>. Acesso em 13 jan. 2024
- ALVES, Marcos. **Genealogia e Crítica do Direito Autoral**: Colocando em Questão o Autor e as Formas de Fomento e Proteção das Criações Intelectuais. 2022. Disponível em: <https://encr.pw/D73H0>. Acesso 20 jan. 2024
- BACKES, Luciana; SCHLEMMER, Eliane. **METAVERSOS**: novos espaços para construção do conhecimento. *Diálogo Educacional*. Curitiba, v. 8, n. 24, p. 519-532, maio/ago. 2008. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/pdf/de/v08n24/v08n24a15.pdf>. Acesso em: 20 jan 2024
- BALL, Mattew. **The Metaverse**. 2020. Disponível em: <https://www.matthewball.vc/all/themetaverse>. Acesso em 12 jan. 2024
- BECKER, Samuel. **What Does Minting an NFT Mean?**. SoFi, 202. Disponível em: <https://www.sofi.com/learn/content/what-is-nft-minting/> Acesso em: 26 jan. 2024
- BITTAR, Carlos Alberto. **Direito do Autor**. 7ª ed. rev. amplo. atual. Rio de Janeiro: Forense. 2019
- BLANDIN, Apolline et al. **Global Cryptoasset Regulatory Landscape Study**. Universidade de Cambridge, 2019. Disponível em: <https://www.jbs.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2020/08/2019-04-ccaf-global-cryptoasset-regulatory-landscape-study.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2024
- BRASIL. **Comissão de Valores Mobiliários**. Parecer de Orientação CVM nº 40. 2022. Disponível em: <https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/pareceres-orientacao/pare040.html.pdf>. Acesso em 21 mar. 2024
- BRASIL. **Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1990
- BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça (3ª turma)**. Recurso Especial Nº 1.943.690 - SP (2021/0177329-5). Relator: Nancy Andrighi. Julgamento: 19/10/2021. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202101773295&dt_publicacao=22/10/2021. Acesso em 10. Jan 2024
- CABRAIL, Filipe Fonteles. **Diluição de Marca**: Uma Teoria Defensiva ou Ofensiva?. Instituto Dennemann Siemsen, 2022. Disponível em: <https://ids.org.br/diluicao-de-marca-uma-teoria-defensiva-ou-ofensiva/>. Acesso em 01 fev. 2024
- CANSEI VENDI. **Hermès**: saiba tudo sobre a marca de luxo icônica. Disponível em: <https://blog.canseivendi.com.br/Hermès-saiba-tudo-sobre-a-marca-de-luxo-iconica/>. Acesso em 13 jan. 2024

CAVALCANTI, Bruno. **Reflexões sobre *non fungible tokens* e suas implicações no direito de sequência**. 2023. Disponível em: <http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/11733>. Acesso em 23 mar. 2024

COURT LISTENER. **Hermès International v. Rothschild, 1:22-cv-00384, (S.D.N.Y.)**. 2022. Disponível em: <https://www.courtlistener.com/docket/62602398/Hermès-international-v-rothschild/?page=1>. Acesso em: 10 dez. 2023

CREIGHTON, Jolene. **NFT Timeline: The Beginnings and History of NFTs**. NFT NOW. 2022. Disponível em: <https://nftnow.com/guides/nft-timeline-the-beginnings-and-history-of-nfts/>. Acesso em 17 jan. 2024

DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro: Teoria Geral**. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 5

ETIQUETA ÚNICA. **Conheça a história da Icônica bolsa Birkin**. 2020. Disponível em: <https://blog.etiquetaunica.com.br/conheca-a-historia-da-iconica-bolsa-birkin/#:~:text=A%20Birkin%20%C3%A9%20um%20dos,mulheres%20ao%20redor%20do%20mundo>. Acesso em 12 de dez 2023

ETIQUETA ÚNICA. **Conheça a Linha do Tempo da Hermès**. 2019. Disponível: <https://blog.etiquetaunica.com.br/linha-do-tempo-Hermès/>. Acesso em 12 de dez 2023

FERNANDES, Luís Miguel. **Distributed Ledger Technologies and NFTs in Healthcare Scenarios**. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/142710/2/571964.pdf>. Acesso em 17 de jan. 2024

G&CO, 2023. **Hermès, an eCommerce Case Study**. Disponível em: <https://www.g-co.agency/insights/Hermès-an-ecommerce-case-study>. Acesso em 12 de dez 2023

GIBSON, William. **Neuromancer**. Editora Aleph. Tradução Fábio Fernandes. 5ª edição. São Paulo. 2016

INFOMONEY, 2022. **Ethereum: como surgiu a segunda criptomoeda mais valiosa do mundo?**. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/guias/o-que-e-ethereum/>. Acesso em 14 de dez 2023

JUNIOR, José Eustáquio. **Direitos da Personalidade no Metaverso sob a Ótica do Direito Civil Brasileiro**. In: Ebook Manual de Direito Digital Civil, editora Foco, 2022. Disponível em: https://app.vlex.com/#search/jurisdiction::BR+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1/metaverso+origem/vid/direitos-da-personalidade-no-942217088. Acesso em 12 jan. 2024

LEDGER. **Utility Token: The Ledger Academy**. 2022. Disponível em: <https://www.ledger.com/academy/glossary/utility-token>. Acesso em: 20 jan. 2024

LEXLATI. 2023. **Propriedade intelectual e criptoarte: Hermès vs MetaBirkins**. Disponível em: <https://br.lexlatin.com/reportagens/propriedade-intelectual-criptoarte-Hermès-vs-MetaBirkins>. Acesso em 14 de dez 2023

MARI, Bianca. **Como criar, comprar e vender NFTs**. Beenzart, 2022. Disponível em: <https://blog.beenzart.com/tutoriais/como-criar-comprar-e-vender-nfts/>. Acesso em: 20 jan.2024

MCDOWEEL, Maghan. **The ‘Baby Birkin’ NFT and the legal scrutiny on digital fashion**. 2021. Disponível em: <https://www.voguebusiness.com/technology/the-baby-birkin-nft-and-the-legal-scrutiny-on-digital-fashion>. Acesso em 14 de dez 2023

ORAM, Andy. **Peer-to-peer: o Poder Transformador das Redes Ponto a Ponto**. São Paulo. Berkeley, 2001.

PARK, Kathryn. **As marcas e o metaverso**. In Revisa da OMPI. 2022 Disponível em: https://www.wipo.int/wipo_magazine/pt/2022/01/article_0006.html. Acesso em 14 de dez 2023

PEREIRA, Itamar de Carvalho. **Metaverso: interação e comunicação em mundos virtuais**. 2009. Disponível em: <https://cev.org.br/media/biblioteca/4061350.pdf>. Acesso em 22 mar 2024

PULKKA, Robert. **A Critical Look at Metaverse Viewpoints**. 2022. dissertação. Faculty of Science, University of Helsinki, Helsinki, 2022. Disponível em: <https://helda.helsinki.fi/server/api/core/bitstreams/1278eb96-b7ae-4dfd-a1d0-4983e731e790/content>. Acesso em: 02 jan. 2024

RAMOS, Carlos André; MARTINS, David; NASCIMENTO, Luane. **As Criptomoedas e Seu Reconhecimento como Moeda Fiduciária: Implicações Jurídicas e Econômicas**. 2022. Disponível em: https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:BR+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1/token+e+nfts/vid/as-criptomoedas-seu-reconhecimento-942216718. Acesso em 20 jan. 2024

REDAÇÃO, 2015. **Mundo do luxo: 10 fatos sobre a grife Hermès que você não sabia**. Disponível em: <https://forbes.com.br/sem-categoria/2015/11/mundo-do-luxo-10-fatos-sobre-a-grife-Hermès-que-voce-nao-sabia/>. Acesso em 12 de dez 2023

REIFF, Nathan. **Howey Test Definition: What It Means and Implications for Cryptocurrency**. Investopedia, 2023. Disponível em: <https://www.investopedia.com/terms/h/howey-test.asp>. Acesso em: 01 fev. 2024

ROOKE, Hagen and SUGIANTO, Nina Carlina. **Is my NFT a security?**. Reed Smith Guide to the Metaverse. 2022. Disponível em: <https://www.reedsmith.com/en/perspectives/metaverse/2022/08/is-my-nft-a-security>. Acesso em: 20 jan.2024

ROURE, Ana Clara. **Arte em Código: Explorando a Intersecção dos Nfts e Arte Generativa na Era dos Direitos Autorais Digitais**. Disponível em: <https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2023/10/ANA-CLARA-DE-ROURE->

TCC-Ana-Clara-de-Roure.pdf Roure,2023. Acesso em 17 jan. 2024

UHDRE, Dayana. **SUCESSÃO PATRIMONIAL (?) NO METAVERSO: E O ITCMD COM SSO?**. 2022. Disponível em:

https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:BR+inPlanOnly:1+fulltext_in_plan:1/nft+metaverso/vid/sucessao-patrimonial-no-metaverso-942219256. Acesso em 20 jan. 2024

ULRICH, Fernando. **Bitcoin – a moeda na era digital**. São Paulo: LVM Editora, 2014

U.S. CONGRESS. **An Introduction to Trademark Law in the United States**. 2023. Disponível em: <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12456>. Acesso em: 10 jan. 2024

U.S. CONGRESS. **Lanham Trade-Mark Act of 1946**. 1946

U.S. CONGRESS. **United States Constitution**. 1789

VALEONTI, Foteini et al. **Crypto Collectibles, Museum Funding and OpenGLAM: Challenges, Opportunities and the Potential of Non-Fungible Tokens (NFTs)**. Appl. Sci. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/app11219931>. Acesso em: 10 jan. 2024

WANG, Qin. et al. **Non-fungible token (nft)**: Overview, evaluation, opportunities, and challenges. Cornell University. 2021. p.3. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2105.07447>. Acesso em: 26 jan. 2024

XAVIER, Vinícius de Almeida. **As possibilidades de proteção ao trade dress**. Direito e Justiça, v. 41, n. 2, p. 248-263, jul./dez. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.15448/1984-7718.2015.2.13642>. Acesso em: 10 jan. 2024

YAHOO FINANCE. **NFT artist: 'MetaBirkins' project aims to create 'same kind of illusion that it has in real life'**. 2021. Disponível em: https://finance.yahoo.com/video/nft-artist-MetaBirkins-project-aims-200930209.html?fr=sycsrp_catchall. Acesso em: 21 dez. 2023

ZANGRILLO, Anthony. **The Split on the Rogers v. Grimaldi Gridiron**: An Analysis of Unauthorized Trademark Use in Artistic Mediums. 2017. Disponível em: <https://ir.lawnet.fordham.edu/ipj/vol27/iss2/5/>. Acesso em: 20 jan. 2024