

BRECHAS NA LEGISLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL: O FENÔMENO DOS *LEGAL FAKES*

LARYSSA PAULINO ROSA¹, RENATO BILOTTA DA SILVA²

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar o fenômeno dos *legal fakes* e como estes diferem da simples falsificação de produtos. Para tal, discute-se sobre as atuais legislações internacionais que regem o registro internacional de marcas comerciais, apontando seus dispositivos e as brechas existentes atualmente, além de apresentar uma perspectiva sobre o valor da marca atrelado a sua origem territorial e o consumo de marcas de luxo como forma de diferenciação social. O fenômeno é analisado através de dois casos paradigmáticos: a comercialização das marcas *Boy London* (com sede em Londres) e *Supreme* (com sede em Nova Iorque) por empresas sediadas na Itália e com autorização para o fazerem ainda que não sejam as proprietárias das marcas citadas. Conclui-se que o *legal fake* é uma estratégia nova e ainda não absorvida pelas jurisdições nacionais, criando assim diferentes entendimentos sobre o tema e a necessidade de uma pesquisa mais aprofundada por parte da academia e as organizações ligadas à propriedade intelectual.

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade intelectual; Itália; trademarks; legal fakes.

ABSTRACT

This paper aims to analyze the phenomenon of legal fakes and how they differ from simple product counterfeiting. To this end, it discusses the current international laws governing the international registration of trademarks pointing out their devices and currently existing loopholes, and presents a perspective on the value of the brand linked to its territorial origin and the consume of trademarks luxury as a form of social differentiation. We have analyzed the concept through two paradigmatic cases: the selling of the Boy London (London-based) and Supreme (New York-based) brands by companies based in Italy and authorized to do so even though they are not the owners of the brands cited marks. It was concluded that legal fake is still a new strategy and not yet absorbed by national jurisdictions, thus creating different understandings on the subject and the need for further research by academia and intellectual property organizations.

KEYWORDS: Intellectual property; Italy; trademarks; legal fakes.

¹ Bacharelanda em Ciências e Humanidades na UFABC – contato: laryssa.rosa@aluno.ufabc.edu.br

² Bacharel em Ciências e Humanidades na UFABC – contato: renatobilota@gmail.com

INTRODUÇÃO

O mercado de artigos de moda é, atualmente, um circuito extremamente lucrativo: estima-se que o valor de toda cadeia global esteja em torno de 3 trilhões de dólares, o que representaria 2% do PIB Mundial (FASHION UNITED, 2019). Apenas a LVMH (*Louis Vuitton Moët Hennessy* - conglomerado de artigos de luxo francês) teve lucro líquido de 42,6 bilhões de euros em 2017, com o seu valor de mercado cotado em 122 bilhões de euros (FASHION UNITED, 2019).

Diante deste cenário, a falsificação de produtos cobiçados devido ao seu alto valor se faz presente e é alvo de repressão por parte das autoridades nacionais e de legislações internacionais. Contudo, emerge nesta última década um fenômeno que desafia as leis existentes pelo seu caráter ambíguo: o *legal fake*, ou “falsificação legal”.

Para tanto, necessitamos distinguir a “falsificação legal” da mera falsificação de produtos, entendida aqui em no seu correlato inglês *counterfeiting*: trata-se da comercialização de produtos semelhantes ou iguais aos comercializados por marcas registradas, de modo a induzir o consumidor a consumi-las como se fossem itens originais (GREGORI, PALANGA, TEMPERINI, 2016. p. 94). Ainda, a comercialização de produtos falsos afeta consideravelmente o mercado, criando uma competitividade injusta e afetando a competitividade legítima das marcas. Estas marcas registradas também sofrem danos por terem de reverter seus investimentos em políticas de monitoramento e controle da marca, que divergem dos custos para o desenvolvimento do negócio em si.

Afirma-se ainda a dificuldade de se criar uma divisão do trabalho justa, devido ao fato de que a produção pirata ameaça a integridade de trabalhadores em condições indignas de trabalho (como o trabalho análogo à escravidão e o trabalho infantil) para reduzirem o custo de produção destes bens (GREGORI, PALANGA, TEMPERINI, 2016, p. 95). Todavia, é necessário considerar que grandes marcas de vestuário atualmente já foram indiciadas pela mesma questão, como por exemplo a rede internacional de lojas Zara (VEJA, 2014) e empresas nacionais como Renner, Pernambucanas e Marisa (REPÓRTER BRASIL, 2012). É necessário também mencionar que alguns consumidores adquirem peças conscientes de serem falsificadas, devendo-se a isso, segundo estudos, ao menor custo e uma maior gratificação resultante de obter uma marca de estima que de outra forma não poderia. (GREGORI, PALANGA, TEMPERINI, 2016. p. 94).

Por outro lado, algumas marcas, principalmente as que ingressam no negócio recentemente, veem com bons olhos o surgimento do mercado pirata de falsificação de seus itens, acreditando que a prática traz certo prestígio, reputação e reconhecimento da marca em grande escala (GREGORI, PALANGA, TEMPERINI, 2016, p. 95).

Desta forma, o presente artigo tem como objetivo analisar o fenômeno dos *legal fakes* e como estes diferem da simples falsificação de produtos para a legislação internacional de registro de marcas comerciais, mostrando ainda suas implicações através de dois casos paradigmáticos e recentes: a comercialização das marcas *Boy London* e *Supreme* por

empresas sediadas na Itália e com autorização para o fazerem ainda que não sejam as proprietárias das marcas citadas. Para tal, fez-se necessário a consulta da legislação internacional de propriedade intelectual sobre marcas (de responsabilidade da OMPI) como suporte jurídico à análise, bem como o uso de sites ligados a indústria da moda e de notícias para extrair as informações sobre os casos citados acima.

A segunda seção abordará as bases legais para o registro internacional de marcas operado no âmbito da OMPI, enquanto a terceira seção discorre brevemente sobre a significação da compra de produtos de luxo e os impactos do “*made in Italy*” para os consumidores. Os aspectos objetivos dos *legal fakes* e casos empíricos serão abordados na quarta seção. Por fim, a quinta seção tecerá considerações finais sobre a temática.

MARCAS REGISTRADAS (TRADEMARKS) SEGUNDO DA LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL

O Tratado de Marca Comercial de Viena é o principal marco na legislação sobre registro de marcas internacionalmente. Assinado em 1973 e em vigor desde 1980, o tratado estipula as regulações a serem seguidas pelos países membros em relação à concessão de registros de marcas e os procedimentos para o registro internacional, sendo vinculado ao Tratado de Madri sobre Registro de Marcas Internacionais de 1891 e à União de Madri³.

³ Protocolo relacionado ao Acordo de 1989, sendo um sistema unificado de registro, tarifa e controle de marcas internacionais. Ainda que seja independente, é complementar à Convenção de Paris sobre Proteção à Propriedade Industrial de 1883.

Neste contexto, considera-se “marca” tanto uma marca comercial quanto uma marca de serviço, além de abranger o conceito de marcas coletivas estipulado na Convenção de Paris sobre Proteção à Propriedade Industrial (OMPI, 1980, p. 11). O registro de marca internacional é válido por 10 anos podendo ser renovado, devendo estar relacionado com mercadorias específicas e itens que os distinguem ou os símbolos associados a ela (como por exemplo as três listras da Adidas, além do próprio nome da marca).

No caso de registro da mesma marca em diferentes localidades, é necessário especificar e detalhar todos os diferentes termos e registros os quais se referem, como prescritos no 2º e 3º parágrafo do Artigo 21, em que o detentor do registro internacional de uma marca deve declarar os registros da mesma marca em diferentes Estados com as respectivas especificações (OMPI, 1980, p. 27-28)⁴. Isto implica a impossibilidade de registro de uma mesma marca por entradas diferentes de detentores distintos no mesmo país.

Todavia, não há nenhuma menção direta neste tratado sobre pirataria ou falsificação de bens, sendo apenas um tutorial para a formalização de uma marca internacional e sua regulamentação, bem como sua região de jurisdição. Isso gera um vácuo onde a regulamentação processual, que deveria ocorrer quando em casos de falsificação, não

⁴ “Where, in any designated State, there is more than one national register of marks or the national register of marks has several parts and the national registration referred to in paragraph (1) exists in a national register or a part of 47 that register which affords less than the highest degree of protection, subparagraph (a) shall apply only if the declaration under paragraph (2) relates to a registration in the same national register or in the same part of that register” (OMPI, 1980, p.27-28).

pode atuar. No caso específico dos *legal fakes*, demonstra a inaplicabilidade destes acordos a eles, deixando uma questão ambígua, indefinida e aberta.

PRODUÇÃO E CONSUMO DE MARCAS DE LUXO NA ITÁLIA

A produção de bens na Itália evoca uma noção de sofisticação, estética e qualidade frente aos consumidores que podem ser descritos sob o guarda-chuva do termo “*Made in Italy*”. Pode-se dizer que essa percepção contribui para o impulsionamento da produção italiana no setor comercial de moda, como um fator de prestígio para o consumidor e, principalmente, de orgulho para os italianos. Convém mencionar ainda a tradição italiana existente na moda, com cidades referências em importância para a moda sediando eventos de suma importância para indústria da moda anualmente. Logo, há um valor diferencial infuso no efeito existente na associação produto-país. Há um ganho de singularidade nos produtos fortemente associado com a imagem da Itália, principalmente para setores produtivos tradicionais, incluindo vestuário. Isso advém da experiência do produto com o consumidor em saber da origem do produto que consome (GREGORI, PALANGA, TEMPERINI, 2016, p. 93-94).

Esta seria uma herança de elevado valor herdada pela indústria italiana e um sinal de *status* conhecido internacionalmente. Mesmo que seja uma marca a custo zero, sendo produzida e adquirida até mesmo de maneira imprópria e ilegal, é uma vantagem para a indústria nacional já que movimenta o segmento formalmente e informalmente. (GREGORI PALANGA, TEMPERINI, 2016,

p. 94). Menciona-se também, como particularidade distintiva no comércio italiano, marcas que “soam italianas”⁵, como algo que impele o consumo de produtos piratas, pelo que carrega um signo de status e qualidade:

In this context, one must emphasize the phenomenon known as “Italian sounding”, which refers to the sales of products that sound like they are Italian, but that in fact are not. The intent is to evoke Italian country and style to take advantage of the greater appeal that they exert on consumers, in particular foreign ones, who can be more easily misled (GREGORI, PALANGA, TEMPERINI, 2016, p. 96).

O que podemos observar no fenômeno dos *legal fakes* é a completa inversão do trecho acima: empresas italianas, utilizando-se de símbolos e nomes estrangeiros de renome não registrados no país, comercializam produtos que podem induzir ao erro quem consumir tais bens. Essa tática será desenvolvida na próxima seção.

Ainda na discussão em relação ao mercado de luxo na Itália, Gistri *et al.* (2009, p. 365) escreveu sobre a importância de priorizar o estudo do padrão de consumo italiano sob a ótica de quem compra os produtos falsificados. Para os autores, a exclusividade dos produtos aliada aos preços elevados faz

⁵ Este fenômeno ocorre principalmente na indústria alimentícia, consistindo no uso de elementos que evocam um imaginário ligado à Itália com o uso das cores nacionais, nomes, expressões, regiões etc. Desta forma o consumidor se vê atraído por produtos que, embora pareçam típicos, não tem nenhuma ligação direta com a Itália (Camera di Commercio Italiana per la Romania, 2014 *apud* GREGORI, PALANGA, TEMPERINI, 2016. p. 96)

com que o portador do bem se sinta parte de uma elite social:

There is an inner dimension of consumption, linked to personal gratification and individual drivers. Then, there is a social dimension, referring to the position gained before others by using a (counterfeit) luxury brand (GISTRÍ et al., 2009, p. 366).

Esse sentimento de pertencimento está ligado a indústria do consumo, voltado à autossatisfação, como uma ação interpessoal para fins de entretenimento. Além disso, é um fator excludente por apenas uma fração social desfrutar de tais bens. Relacionando com o fetichismo da mercadoria de Marx, transparece que o mero uso de roupas de luxo implique automaticamente em um status elevado a despeito da real situação econômica que o indivíduo detenha, o que pode ser uma explicação para o desejo subconsciente dado aos itens de luxo de uma forma mais ampla. Em outras palavras, o desejo de consumir uma mercadoria “de marca”, ainda que seja “fake” faz transparecer a qualidade social dos objetos, das mercadorias:

A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características sociais do próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho; por ocultar, portanto, a relação social entre os trabalhos individuais dos produtores e o trabalho social total, ao refleti-la como relação social existente, à margem deles, entre os produtos do seu próprio trabalho (MARX, 1994, p. 81).

Desta maneira podemos observar duas tendências emergindo: por um lado há um interesse nas empresas em aproveitarem o sucesso de símbolos e nomes para auferirem lucros próprios pela venda de bens de consumo de moda e por outro há o interesse dos consumidores em adquirirem tais marcas ainda que não sejam de fabricação oficial. Esses dois pontos se encontram na temática do *legal fake*, discutido na próxima seção.

O CONCEITO DE *LEGAL FAKES* E SUA OCORRÊNCIA

Em seu termo literal, *legal fake* pode se traduzir para “falsos legais”: embora o produto veiculado não seja original em cor, forma e nome ele também não se classifica como uma mera cópia falsificada por poder ser registrado nacionalmente como uma marca válida. Essa contradição de termos abre margem para uma zona ambígua não existente nas leis de propriedade intelectual até então, sendo primeiramente utilizado na sentença proferida pelo Tribunal de Milão em torno do processo envolvendo a marca estadunidense *Supreme* (TRIBUNALE DI MILANO, 2017).

A estratégia adotada pelas empresas praticantes do *legal fake* baseia-se no registro de marcas de moda⁶ com reconhecimento internacional e que não possuem os direitos de propriedade segundo a legislação nacional. Uma vez feito isso, comercializa-se a marca normalmente como se fosse a empresa detentora da marca original tanto no comércio

⁶ Embora não se limitem ao mercado da moda, os casos existentes se concentram nesta área; teoricamente seria possível existir *legal fakes* de redes de fast-food e televisão, empresas de tecnologia e infraestrutura etc.

físico quanto digital. Esse padrão pode ser observado em dois casos: Boy London e Supreme (aqui constando como o caso mais paradigmático).

BOY LONDON

Fundada em 1976 e icônica ao longo das décadas de 1980 e 1990 por unir a estética e a música punk londrina, a marca *Boy London* atraiu ganhou destaque internacional com o

advento do comércio eletrônico e da venda de símbolos da contracultura punk (como a águia estilizada) em calças e saias (NSS MAGAZINE, 2019). Em meados de 2013, uma empresa instalada na cidade de Barletta começou a comercializar a marca legalmente, chegando a registrar um site com domínio italiano e promover eventos utilizando-se este nome. A semelhança estética pode ser observada abaixo:

Figura 1 – Semelhanças estéticas entre a Boy London registrada em Londres e a Boy London registrada em Barletta



Fonte: NSS MAGAZINE, 2019.

Até o presente momento não se observou nenhuma contestação judicial contra a empresa que comercializa a marca na Itália.

Contudo, é importante frisar que, uma vez impetrado um processo, este deverá ter um desfecho semelhante ao processo ocorrido

com a marca Supreme, alvo da discussão do próximo subtópico.

SUPREME

A marca Supreme teve início em 1994 com a abertura de uma loja especializada em skates na região de Manhattan, Nova Iorque. Conforme a popularidade da marca ia aumentando o valor da marca também crescia: estima-se que atualmente o valor esteja em torno de 1 bilhão de dólares (PISCO, 2019). Hoje em dia a marca é distintiva devido ao nome em cor branca estampado em um fundo vermelho e com uma fonte que a torna distinguível, sendo estampada em camisetas, calçados, curativos adesivos, bolsas e em outros artigos de vestuário ou uso cotidiano. As peças de roupa só podem ser adquiridas online ou em 11 lojas oficiais localizadas nos Estados Unidos, França, Inglaterra e Japão (PISCO, 2019).

Embora o sucesso da marca tenha se consolidado, a empresa detentora dos direitos – Chapter 4 – enfrentou dificuldades para registrá-la legalmente mesmo pelas leis estadunidenses, devido à disposição estética tanto das cores quanto da fonte tipográfica terem sido criadas por terceiros. Uma consequência disto foi a concessão dos direitos de exploração sobre a Supreme ter sido autorizada apenas em 2012 (PISCO, 2019). Esta dificuldade no registro nacional fez com que a *Chapter 4* não tivesse a garantia de proteção sobre a Supreme internacionalmente, abrindo brechas para a exploração por empresas localizadas no continente europeu e sem nenhum vínculo com a empresa dona.

Tais brechas possibilitaram assim o surgimento da *Supreme Itália*, operada por uma empresa localizada em Florença e registrada pela britânica *International Brand Firm* (IBF). Surgida em 2012, a marca começou a comercializar digitalmente produtos com a estampa da Supreme, além de realizar e patrocinar eventos e até fechar parcerias comerciais com empresas de grande porte como a *Samsung* (CARMAN, 2019).

As ações não ficaram despercebidas. Em 2015 a Supreme de Nova Iorque foi à justiça italiana a fim de processar a Supreme Itália e pedir o fim da comercialização da marca pela empresa local. O tribunal da cidade de Milão julgou o caso, dando consecutivamente ganho de causa à *Supreme* de Nova Iorque em todas as instâncias de apelação, justificando-se pelo reconhecimento que a marca já detinha no país e de que o registro da *Chapter 4* ter sido feito anteriormente ao da empresa de Florença (PISCO, 2019).

Ainda que a *Chapter 4* tenha obtido vitória judicial na Itália isso não significou o fim das ações da IBF: em 2018 a empresa britânica registrou a marca *Supreme* na Espanha, e diferentemente da decisão anterior, a corte de Barcelona deu ganho de causa à IBF justificando que ela havia pedido o registro antes da *Chapter 4*. O apelo de reconhecimento por parte do público não foi aceito pelos juízes, possibilitando que a *Supreme Spain* comercializasse produtos com a marca Supreme e possuísse um endereço eletrônico de mesmo nome (PISCO 2019). A semelhança entre as marcas pode ser observada na imagem abaixo:

Figura 2 – Semelhanças entre a produção da Supreme registrada nos Estados Unidos e a Supreme registrada na Espanha



Fonte: PISCO, 2019

Por conta da decisão judicial favorável, Michele Di Pierro, diretor-chefe da IBF e coordenador das empresas subsidiárias europeias, lançou um projeto de abertura de 60 filiais até 2021, já iniciando propostas de expansão para países europeus como Portugal, Sérvia e golfo pérsico (PISCO 2019). Isso apenas reforça que tal prática comercial pode gerar retornos econômicos significativos para quem a emprega.

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O regime de propriedade intelectual contemporâneo atua de forma a normatizar práticas comuns entre as leis de proteção nacionais. Esta homogeneização atua de maneira a forçar os Estados a adotarem

mecanismos de proteção mínimos, sendo sujeitos a sanções internacionais caso não adotem ou deixarem de realizar ações de fiscalização. No caso do registro internacional de marcas é observado uma adesão voluntária para esta harmonização, demonstrado na criação da União de Madri.

Todavia, tal regime não consegue eliminar completamente brechas legais para que agentes possam comercializar produtos e marcas sem deter a posse daquelas mercadorias. Como discutido, o Tratado de Viena de 1973 apenas estabelece procedimentos e regulações para que os Estados comuniquem os registros de marcas a outras nações, não estabelecendo nenhuma medida para registro de marcas por terceiros. Assim, o fenômeno dos *legal fakes* na República Italiana pode ser considerado uma

brecha no atual regime por necessitar de decisões judiciais *ad hoc* para que a prática seja absorvida positivamente ou negativamente pelas legislações nacionais (como visto no caso *Supreme*). Também ponderamos sobre a emergência dos *legal fakes* no que tange o consumo de itens de luxo em geral, tendo em vista que este fenômeno não está restrito a apenas marcas de moda. A generalização da prática pode trazer consequências ainda desconhecidas no comportamento dos consumidores por se tratar de imitações muito próximas.

Deste modo, é imprescindível mais estudos nesta temática devido a sua natureza recente e seus impactos econômicos ainda pouco discutidos. Porém, uma discussão mais aprofundada só é possível com o desdobramento natural dos casos, garantindo robustez sobre as implicações legais e morais dos *legal fakes* para as legislações de propriedade intelectual.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERTÃO, Naiara I. VEJA. Economia. **Zara admite que havia trabalho escravo em sua cadeia produtiva:** Pela 1ª vez, empresa afirmou que confecções terceirizadas que produziam para a marca de roupas mantinham trabalhadores em regime análogo à escravidão. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/economia/zara-admite-que-havia-trabalho-escravo-em-sua-cadeia-produtiva/>. Maio de 2014. Acesso em: 26 de Julho de 2019.

CARMAN, Ashley. Samsung cancels its fake Supreme collaboration in China. [S. l.]: **The Verge**, 4 fev. 2019. Disponível em: <https://www.theverge.com/2019/2/4/18210312/samsung-supreme-italia-china-partnership-knockoff-cancel>. Acesso em: 20 de Agosto de 2019.

FASHION UNION. **Global fashion industry statistics:** International apparel. Disponível em: <https://fashionunited.com/global-fashion-industry-statistics/>. Acesso em: 20 de Agosto de 2019.

GISTRÌ, Giacomo *et al.* Consumption practices of counterfeit luxury goods in the Italian context. Brand Management. Palgrave Macmillan 1350-231X. **Journal of Brand Management**, v. 16, n. 5/6, p. 364–374, 2009.

GREGORI, Gian Luca; PALANGA Paola; TEMPERINI, Valerio. The Brand Made in Italy: A Critical Analysis. David Publishing. **Management Studies**. Polytechnic University of Marche, v. 4, n. 3, p. 93-103. Ancona, May-June 2016.

MARX, Karl. **O Capital:** crítica da economia política. 6 vols. Rio de Janeiro: Bertrand, 1994.

MILÃO. **Tribunale de Milano.** Sezione 14 - Impresa A. Ricorre l'ipotesi della "concorrenza parassitaria" quando l'imitatore si ponga sulla scia del concorrente in modo sistematico e continuativo, sfruttando la creatività e avvalendosi delle idee e dei mezzi di ricerca e finanziari altrui. La "concorrenza parassitaria" si realizza in una pluralità di atti che, pur isolatamente leciti, e valutati nel loro insieme, costituiscono un illecito, poiché concretizzano una forma di imitazione delle iniziative del concorrente, che sfrutta in maniera sistematica il lavoro e la creatività altrui. Tali atti possono concretamente manifestarsi sia attraverso un'attività che in un unico momento imiti tutte le iniziative del concorrente (concorrenza parassitaria di tipo sincronico), sia attraverso la successione nel tempo di singoli atti imitativi (concorrenza parassitaria di tipo diacronico). Relatora: Silvia Giani. 20 de abril de 2017. Disponível em: https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/20170420_RG6752-2017-1.pdf. Acesso em: 04 de Fevereiro de 2020.

NSS MAGAZINE, **BOY London Italia:** Phenomenology Of The Legal Fake Made In Barletta. 24 jan. 2017. Disponível em: <https://www.nssmag.com/en/fashion/9939/boy-london-italia-fenomenologia-del-legal-fake-made-in-barletta>. Acesso em: 20 de Agosto de 2019.

OMPI. **Trademark Registration Treaty.** Viena, 26 sep. 1980. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_265.pdf. Acesso em: 25 de Agosto de 2019.

PISCO, Jacopo. Battle of Supremes: How ‘legal fakes’ are challenging a \$1B brand. [S. l.]: CNN, 18 mar. 2019. Disponível em: <https://edition.cnn.com/style/article/supreme-italia-legal-fake/index.html?fbclid=IwAR12Dv7kW9xnHd1L4m5CaWUAXTUJWtAEapZBXknDiGMUM1P1rWQ6dcnriC0>. Acesso em: 20 de Julho de 2019.

REPÓRTER BRASIL. **As marcas da moda flagradas com trabalho escravo.** Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2012/07/especial-flagrantes-de-trabalho-escravo-na-industria-textil-no-brasil/>. Julho de 2012. Acesso em 26 de Julho de 2019.