

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  
FACULDADE DE DIREITO  
DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO E PROCESSO CIVIL**

**JÚLIA GESSNER STRACK**

***CO-BRANDING: ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE ASSOCIAÇÃO DE MARCAS À  
LUZ DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DO *FASHION LAW****

**PORTO ALEGRE  
2019**

JÚLIA GESSNER STRACK

***CO-BRANDING***: ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE ASSOCIAÇÃO DE MARCAS À LUZ  
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DO *FASHION LAW*

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharela em Ciências Jurídicas e Sociais.

Orientadora: Profa. Dra. Lisiane Feiten Wingert Ody

PORTO ALEGRE  
2019

JÚLIA GESSNER STRACK

***CO-BRANDING***: ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE ASSOCIAÇÃO DE MARCAS À LUZ  
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DO *FASHION LAW*

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharela em Ciências Jurídicas e Sociais.

Orientadora: Profa. Dra. Lisiane Feiten Wingert Ody

Aprovado em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

BANCA EXAMINADORA:

---

Profa. Dra. Lisiane Feiten Wingert Ody (Orientadora)  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

---

Profa. Dra. Kelly Lissandra Bruch  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

---

Mestre Doutorando Rodrigo Ustárroz Cantali  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Dedico este trabalho, primeiramente, à minha família, que é a base de todas as minhas conquistas e o meu maior porto seguro.

Aos meus professores da Faculdade de Direito, especialmente minha amiga e orientadora Lisiane Feiten Wingert Ody, que me acolheu de braços e coração abertos ao longo da minha trajetória acadêmica.

Aos colegas do Silveiro Advogados, que tanto contribuem para a minha formação acadêmica, profissional e pessoal.

Às minhas fiéis escudeiras Ariela e Luísa, que me acompanharam incansavelmente ao longo desses cinco anos da graduação.

À Clara, que me incentivou (e continua incentivando) a desbravar o mundo da Propriedade Intelectual.

Por fim, ao Pedro, pelo amor incondicional, capaz de tornar qualquer trabalho mais fácil e prazeroso.

“A proteção das marcas é o reconhecimento legal da função psicológica dos símbolos.”

(Felix Frankfurter)

## RESUMO

A indústria da moda desempenha papel extremamente relevante na conjuntura econômica mundial, o que justifica o desenvolvimento de uma especialização dentro do Direito dedicada exclusivamente às questões jurídicas que a circundam. Neste contexto, as marcas assumem grande destaque, na medida em que representam uma forma de diferenciação social aos olhos dos consumidores, levando as empresas do setor a buscarem estratégias comerciais para o desenvolvimento daquelas. Com base neste cenário, o presente trabalho analisa a estratégia de associação entre marcas (*co-branding*) sob a ótica do *Fashion Law* e da Propriedade Intelectual, especialmente no âmbito do direito marcário. Para tanto, apresenta um panorama geral da relação entre o Direito e a moda, analisando, essencialmente, os aspectos jurídicos das marcas e o dinamismo das relações contratuais que permeiam o setor. Após, é analisado o papel desempenhado pelo *co-branding* no *Fashion Law*, tanto da perspectiva mercadológica, quanto da perspectiva jurídica. Investiga-se, através do método dedutivo e exploratório e das técnicas de revisão bibliográfica e legislativa, a natureza jurídica, a justificativa econômica e as principais características do contrato de *co-branding*. Concluiu-se que a estratégia pode oferecer diversas vantagens às empresas do ramo da moda, servindo como uma alternativa de penetração eficaz no mercado sem o dispêndio de volumosos investimentos. Também se observou que, apesar de o contrato de *co-branding* conter, de forma inerente, uma licença de uso de marca, apresenta características peculiares que o afastam de um contrato de licença de uso “tradicional”. Trata-se, assim, de um contrato atípico e misto, sendo possível aproximá-lo, também, do contrato de locação e do contrato de *merchandising*.

**Palavras-chave:** Direito da Moda. Marca. *Co-branding*. Propriedade Intelectual. Propriedade Industrial.

## **ABSTRACT**

Fashion brands play an important role in the Fashion Law field, as they represent a form of social differentiation, which leads companies to seek commercial strategies for the development of their brands. Bearing that in mind, this paper analyzes the co-branding strategy from the perspective of Fashion Law and Intellectual Property. First, it is presented an overview of the relationship between law and fashion, focusing on trade mark law and the contractual relationships that permeate the sector. After that, it is analyzed the role played by co-branding in Fashion Law, both from the marketing perspective and from the legal perspective. Through the deductive method and the techniques of bibliographic and legislative revision, the following issues are investigated: the legal nature, the economic justification and the main characteristics of the co-branding agreement. It was concluded that the strategy can offer several advantages to fashion companies, as it serves as an effective market penetration alternative which does not require the expense of large investments. It was also noted that while the co-branding agreement inherently contains a trademark license, it has peculiar characteristics that set it apart from a “traditional” license agreement. Therefore, it is qualified as an innominate contract, which can be approximated to the lease agreement and the merchandising agreement.

**Keywords:** Fashion Law. Trademark. Co-branding. Intellectual Property. Industrial Property.

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Woolmark x Lacoste .....	44
Figura 2 – Havaianas x H. Stern.....	46

## **LISTA DE ABREVIATURAS**

ABRAL	Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens
CF	Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LPI	Lei da Propriedade Industrial
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
ONU	Organização das Nações Unidas

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>10</b>
<b>1 A RELAÇÃO ENTRE DIREITO E MODA .....</b>	<b>15</b>
1.1 <i>FASHION LAW</i> E PROPRIEDADE INTELECTUAL .....	15
1.2 <i>FASHION LAW</i> E DIREITO CONTRATUAL .....	26
<b>2 A ESTRATÉGIA DE ASSOCIAÇÃO DE MARCAS (<i>CO-BRANDING</i>) NO ÂMBITO DO <i>FASHION LAW</i>.....</b>	<b>38</b>
2.1 <i>CO-BRANDING</i> SOB A ÓTICA MERCADOLÓGICA.....	38
2.2 <i>CO-BRANDING</i> SOB A ÓTICA JURÍDICA .....	47
<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>	<b>58</b>
<b>REFERÊNCIAS.....</b>	<b>62</b>

## INTRODUÇÃO

À primeira vista, Direito e moda podem parecer ramos sem qualquer vínculo de afinidade. No entanto, a relação entre estas áreas permeia a história desde a antiguidade, quando a moda era definida pelo legislador, sendo considerada uma política de Estado. Nesta senda, até meados do século XVIII, era comum a intervenção estatal através da promulgação de leis sumptuárias, as quais visavam regular hábitos de consumo, com o objetivo de restringir os gastos das camadas populares com tudo aquilo considerado supérfluo – desde alimentos até roupas e artigos de luxo. Referidas leis serviam, portanto, para manter o *status quo* e evidenciar a distinção de classes, na medida em que determinados trajés, permitidos somente à nobreza, tornavam-se expressão de luxo e poder<sup>1</sup>.

Foi especialmente no final do século XVIII e início do século XIX, em virtude da Revolução Industrial e da Revolução Francesa (e, conseqüentemente, da consolidação da ideia de igualdade e do fim dos privilégios classistas) que referidas leis se tornaram obsoletas<sup>2</sup>. A partir da criação, produção e comercialização de produtos em série, passou-se a distinguir o operário responsável pela produção de um objeto do mestre-deseñista responsável pelo seu projeto, de forma que a atividade do *designer* passou a ser valorizada<sup>3</sup>.

No decorrer do tempo, a moda passou a integrar todos os segmentos da sociedade, inclusive como fonte de entretenimento e empregos. As criações deste setor se tornaram extremamente visadas enquanto integrantes da expressão cultural dos indivíduos, razão pela qual a indústria *fashion* caracteriza-se pela alta rotatividade de seus produtos, que se renovam ciclicamente<sup>4</sup>.

- 1 MARIOT, Gilberto. **Fashion Law**: a moda nos tribunais. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2016, p. 22-26.
- 2 GIACCHETTA, André Zonaro; SANTOS, Matheus Chucrí dos. A proteção do design das criações de moda pela propriedade intelectual: breve análise do panorama atual de proteção e reflexões sobre a necessidade de proteção específica para o design das criações de moda. *In*: ROSINA, Mônica Steffen Guise (Coord.); CURY, Maria Fernanda (Coord.). **Fashion Law**: Direito e Moda no Brasil. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 25-51.
- 3 OSMAN, Bruna Homem de Souza; CRISTINO, Nídia Simões. A Proteção Jurídica das Criações de Moda: Análise comparada entre o direito português e o direito brasileiro. *In*: WACHOWICZ, Marcos (Coord.); PEREIRA, Alexandre Libório Dias (Coord.); LANA, Pedro de Perdigão (Coord.). **Novos Direitos Intelectuais**: Estudos luso-brasileiros sobre propriedade intelectual, inovação e tecnologia. Curitiba: Gedai, 2019, p. 119-152.
- 4 GIACCHETTA, André Zonaro; SANTOS, Matheus Chucrí dos. A proteção do design das criações de moda pela propriedade intelectual: breve análise do panorama atual de proteção e reflexões sobre a necessidade de proteção específica para o design das criações de moda. *In*: ROSINA, Mônica Steffen Guise (Coord.); CURY, Maria Fernanda (Coord.). **Fashion Law**: Direito e Moda no Brasil. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 25-51.

Hoje, a indústria da moda desempenha papel de relevância no cenário econômico mundial, tendo sido estimada, em 2017, em 2,4 trilhões de dólares, conforme levantamento realizado pela empresa de consultoria McKinsey & Company<sup>5</sup>. No que tange ao Brasil, conforme dados fornecidos pela ABIT<sup>6</sup>, o setor têxtil e de confecção é considerado o segundo maior empregador da indústria de transformação, perdendo apenas para o setor conjunto de alimentos e bebidas. Depreende-se, ainda, que o setor da moda representa 5,5% do PIB industrial brasileiro, com 9,8 bilhões de peças confeccionadas por ano – o que explica a realização de investimentos na ordem de US\$ 10 bilhões nos últimos cinco anos em tal setor<sup>7</sup>.

Diante destas circunstâncias, não causa surpresa o desenvolvimento, ao longo da última década, de uma especialização dentro do Direito dedicada exclusivamente às questões jurídicas que circundam a indústria da moda, a qual recebe o nome de *Fashion Law* (ou Direito da moda). Para Susan Scafidi, diretora acadêmica do *Fashion Law Institute* (instituto vinculado à *Fordham University School of Law*)<sup>8</sup> e responsável por cunhar o termo, diversos fatores contribuíram para um novo interesse na relação entre moda e Direito, como a ascensão das tecnologias digitais (que facilitam a cópia de criações), as mudanças no *locus* global de produção e o reconhecimento do *design fashion* como uma forma de expressão criativa<sup>9,10</sup>.

Ainda, dentre as justificativas para a consolidação desta especialização, podem ser citados o crescimento dos litígios, a agressiva competição do mercado e a falta de leis específicas<sup>11</sup>. Não se pode esquecer, também, que se trata de uma indústria envolvida em

- 5 THE BUSINESS OF FASHION; MCKINSEY & COMPANY. **The State of fashion 2017**. 2017. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/the%20state%20of%20fashion/the-state-of-fashion-2017-mck-bof-report.ashx>. Acesso em: 8 set. 2019.
- 6 ABIT. **Setor têxtil e de confecção brasileiro fecha 2017 com crescimento**. 08 dez. 2017. Disponível em: <http://www.abit.org.br/noticias/setor-textil-e-de-confeccao-brasileiro-fecha-2017-com-crescimento>. Acesso em: 19 set. 2018.
- 7 CURY, Maria Fernanda. Mecanismos de transferência da identidade criativa da marca em aquisição de participação societária na indústria da moda. In: ROSINA, Mônica Steffen Guise (Coord.); CURY, Maria Fernanda (Coord.). **Fashion Law: Direito e Moda no Brasil**. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 105-127.
- 8 A *Fordham University* foi a primeira universidade a oferecer cursos em *Fashion Law*, ainda no ano de 2008. (JIMENEZ, Guillermo C.; KOLSUN, Barbara. **Fashion Law: A guide for designers, fashion executives, & attorneys**. 2. ed. Nova York: Fairchild Books, 2014, p. 2).
- 9 SCAFIDI, Susan. Intellectual Property and Fashion Design. **Intellectual Property and Information Wealth**, v. 1, n. 115, p. 115-131, 2006. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1309735](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1309735). Acesso em: 01 dez. 2019.
- 10 Referida autora entende que o *Fashion Law* é dividido em quatro pilares básicos: (i) propriedade intelectual; (ii) *business* e finanças (englobando os aspectos comerciais e empresariais pertinentes ao setor, com subdivisões que vão desde o direito trabalhista até o direito imobiliário); (iii) transações internacionais e regulações governamentais (campo onde se situam questões como segurança e sustentabilidade); e (iv) direitos civis e dos consumidores (FURI-PERRY, Ursula. **The little book of Fashion law**. Chicago: American Bar Association, 2013, p. IX).
- 11 CABRERA, Rafaela Ferreira; SILVA, Caíque Tomaz Leite da. **Fashion law - O Direito de Propriedade Intelectual e a Indústria da Moda**. **Revista Jurídica Estácio**, Ribeirão Preto, ano 1, n. 1, nov. 2011. Disponível em: <http://estacioribeirao.com.br/arquivos/RevistaJuridica2014.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2019.

diversas questões polêmicas que demandam rigorosa intervenção e punição, como, por exemplo, utilização de trabalho escravo e infantil, apropriação cultural, pirataria e infrações ambientais.

Nesse sentido, percebeu-se que, “para que a prática do Direito seja eficaz à moda, (...) é necessário um estudo aprofundado do setor em si e também de matérias correlatas, como a Economia e o comportamento dos fatores que permeiam o mundo criativo”<sup>12</sup>. Tal estudo visa à melhor administração, pelo ordenamento jurídico, dos interesses dos agentes econômicos envolvidos na indústria da moda, diante da falta de aprofundamento legislativo e doutrinário neste mercado<sup>13</sup>.

Logo, o *Fashion Law* lida com problemas das mais variadas searas jurídicas (como contratos, direito do consumidor, direito do trabalho, comércio internacional, direito societário, direito tributário, direito ambiental e direito penal), tratando-se de um campo altamente interdisciplinar dentro do Direito, que visa a fornecer à indústria da moda o suporte necessário para a solução dos diversos questionamentos ligados ao setor<sup>14</sup>. Consiste, portanto, em uma organização de um conjunto de leis, jurisprudência e costumes jurídicos pela área de aplicação, em decorrência da globalização e das novas tecnologias, que nos obrigam a um nível de especialização cada vez maior<sup>15</sup>.

Vale destacar que, apesar de a indústria da moda produzir bens tangíveis, como roupas e acessórios, tais bens possuem uma intangibilidade intrínseca que lhes agrega significativo valor econômico<sup>16,17</sup>. Assim, dentre a enorme gama de matérias que afetam o Direito da moda, a Propriedade Intelectual é merecedora de especial atenção, dado que a indústria em questão integra o setor da economia criativa e possui como alguns de seus principais elementos a criatividade, o talento e a cultura<sup>18</sup>.

12 ARROSI, Letícia Soster. **Contratos na Fashion Law**: Entre a Propriedade Intelectual e a Economia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 21-22.

13 ARROSI, Letícia Soster. **Contratos na Fashion Law**: Entre a Propriedade Intelectual e a Economia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 21-22.

14 ARAUJO, Cristiano Reis. Desenho industrial e direito autoral: a possibilidade de dupla proteção do design de moda no ordenamento jurídico brasileiro. *In*: ROSINA, M. S. G.; CURY, M. F. (Coord.). **Fashion Law: Direito e Moda no Brasil**. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 131-153.

15 MARIOT, Gilberto. **Fashion Law**: a moda nos tribunais. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2016, p. 13.

16 ARROSI, Letícia Soster. **Contratos na Fashion Law**: Entre a Propriedade Intelectual e a Economia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 27.

17 Inclusive, estima-se, hoje, que a propriedade imaterial corresponda a cerca de 30% dos ativos econômicos das empresas em geral. (OLIVEIRA, André Soares; MEDEIROS, Heloisa Gomes. Instrumentos Jurídicos da Economia da Inovação: contratos de transferência de tecnologia e direito da concorrência no direito brasileiro. *In*: WACHOWICZ, Marcos (Org.). **Estudos de Direito da Propriedade Intelectual**. Curitiba: Gedai, 2015, p. 265-289).

18 CURY, Maria Fernanda C. A. R. **Fashion Law**: A proteção à propriedade intelectual na indústria criativa da moda. Curitiba: Brazil Publishing, 2019, p. 11-12.

Esclarece-se, no entanto, que, embora diversos dos institutos que integram a Propriedade Intelectual possam ser relacionados ao segmento da moda de algum modo, as discussões tratadas neste trabalho se concentram em torno da Propriedade Industrial, mais especificamente do direito marcário.

Tal delimitação foi realizada considerando o papel de destaque desempenhado pelas marcas dentro da indústria *fashion*, na medida em que estas são capazes de representar o "espírito" do seu fundador, tornando-se bens altamente desejáveis pelos consumidores que buscam um meio de diferenciação social. O direito marcário, inclusive, é considerado

*The most universally applicable and flexible mechanism for the protection of fashion design (...). Whether on an interior label or as an exterior design element, virtually all apparel items incorporate trademarks in some form. The ease of trademark registration (...) assures that virtually all designers have access to protection for the names and logos affixed to their goods*<sup>19</sup>.

Neste enquadramento, verifica-se que as empresas do segmento da moda vêm investindo em inovações capazes de somar valores intangíveis aos seus produtos<sup>20</sup>, o que engloba o desenvolvimento de projetos de gestão de suas marcas – os quais buscam, principalmente, a criação de uma associação emocional entre os consumidores e o bem comercializado<sup>21</sup>. E, dentre as inúmeras estratégias comerciais que podem ser adotadas neste âmbito, a associação entre marcas, também conhecida como *co-branding*, surge como uma atraente opção às empresas que procuram uma penetração eficaz no mercado sem dispender volumosos investimentos.

Diante destas considerações, o escopo deste trabalho é a análise da estratégia de *co-branding* sob a ótica do *Fashion Law* e da Propriedade Intelectual (especialmente no âmbito do direito marcário). Pretende-se, nos limites inerentes à presente monografia, investigar: (i) a natureza jurídica e a legislação aplicável à referida estratégia; (ii) a sua justificativa econômica (isto é, as vantagens e desvantagens da adoção desta estratégia por uma empresa do segmento

<sup>19</sup> O mecanismo mais universalmente aplicável e flexível para a proteção do design de moda (...). Seja em uma etiqueta interna ou como um elemento de design externo, praticamente todos os itens de vestuário incorporam marcas comerciais de alguma forma. A facilidade do registro da marca (...) garante que praticamente todos os designers tenham acesso à proteção dos nomes e logotipos afixados em seus produtos. (Tradução nossa). (SCAFIDI, Susan. Intellectual Property and Fashion Design. **Intellectual Property and Information Wealth**, v. 1, n. 115, p. 115-131, 2006. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1309735](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1309735). Acesso em: 01 dez. 2019) .

<sup>20</sup> CECCATO, Patrícia; RECH, Sandra Regina. Moda e Co-Branding: Uma associação de sucesso. **Modapalavra E-periódico**, v. 3, n. 5, p. 58-73, 2010. Disponível em: <http://www.revistas.udesc.br/index.php/modapalavra/article/view/7956/551>. Acesso em: 28 set. 2019.

<sup>21</sup> CECCATO, Patrícia; RECH, Sandra Regina. Moda e Co-Branding: Uma associação de sucesso. **Modapalavra E-periódico**, v. 3, n. 5, p. 58-73, 2010. Disponível em: <http://www.revistas.udesc.br/index.php/modapalavra/article/view/7956/5511>. Acesso em: 28 set. 2019

da moda); (iii) se há peculiaridades que a distinguem dos demais negócios jurídicos previstos em lei (principalmente o licenciamento de uso de marca) e (iv) as principais características dos contratos que regulam tal associação.

Assim sendo, o presente trabalho é dividido em duas partes. Na primeira, apresenta um panorama geral da relação entre o Direito e a indústria criativa da moda, analisando, essencialmente, os aspectos jurídicos das marcas e o dinamismo das relações contratuais que permeiam o setor, com ênfase aos contratos que envolvem a disponibilidade de marca. Na segunda parte, analisa o papel desempenhado pelo *co-branding* no *Fashion Law*, tanto da perspectiva mercadológica, quanto da perspectiva jurídica.

Para tanto, esta monografia faz uso do método dedutivo e exploratório, através das técnicas de revisão bibliográfica e legislativa (constitucional e infraconstitucional). Cabe mencionar que, diante da multidisciplinariedade e escassez de doutrina específica acerca do tema ora abordado, também foram analisadas posições acadêmicas de áreas externas ao Direito, principalmente administração e *marketing*.

Destaca-se que a presente pesquisa busca fomentar o debate relacionado ao campo do *Fashion Law*, expondo questões complexas que emergem de uma estratégia comercial muito utilizada pelas empresas do setor (*co-branding*), as quais demandam estudos mais aprofundados de pós-graduação. Não há, assim, pretensão de esgotar o tema, mas de definir bases legais e doutrinárias que poderão vir a ser utilizadas em pesquisas posteriores.

Por fim, esclarece-se que o termo “moda” utilizado no presente trabalho engloba o conjunto de artigos utilizados por cada indivíduo da sociedade como forma de expressão e identificação, tais como peças de vestuário, calçados e acessórios, sem, contudo, limitar-se a isso<sup>22</sup>. Logo, referido termo engloba todos aqueles produtos caracterizados por ciclos curtos de renovação, geralmente divididos por estações, considerando-se que a moda pode se estender a áreas não tradicionais, como, por exemplo, cosméticos.

<sup>22</sup> SVENDSEN, Lars. **Moda: uma filosofia**. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2010, p. 22.

## 1 A RELAÇÃO ENTRE DIREITO E MODA

O presente capítulo analisa a relação existente entre o Direito e a moda, sob duas perspectivas distintas e complementares. Primeiramente, expõe a relevância da Propriedade Intelectual ao estudo do *Fashion Law*, atendo-se essencialmente ao direito à propriedade das marcas, com ênfase às funções desempenhadas por estas e aos direitos dos titulares (1.1). Após, traça um panorama das principais características dos contratos firmados neste contexto, diferenciando e examinando aqueles que envolvem a disponibilidade de marca – isto é, os contratos de licença de uso e cessão (1.2).

### 1.1 FASHION LAW E PROPRIEDADE INTELECTUAL

De acordo com o Relatório da Economia Criativa, publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU), as indústrias criativas são ciclos de criação, produção e distribuição de produtos e serviços que utilizam criatividade e capital intelectual como insumos primários<sup>23</sup>. Em tal campo, a riqueza gerada é atrelada ao produto oriundo da aplicação criativa do conhecimento (seja ele técnico ou cultural), razão pela qual a criatividade passa a ser vista como parte inerente da economia<sup>24</sup>.

Um dos principais desafios para a moldagem de políticas para a economia criativa consiste, justamente, na estipulação do valor dos bens oriundos desta indústria<sup>25</sup>, os quais trazem consigo uma carga de valor informacional e cultural que os validam como bens de mérito intrínseco<sup>26</sup>. Os produtos criativos, ainda segundo a ONU, continuam a prosperar como parte integrante de nossas vidas mesmo em tempos de crise, sendo que "alguns setores criativos parecem ser mais resilientes aos desaquescimentos da economia e podem contribuir para uma recuperação econômica mais sustentável e inclusiva"<sup>27</sup>.

No contexto da economia criativa, é notória a relevância da indústria da moda, dado o seu enorme potencial comercial e sua crescente expansão mundial, que demandam que as

<sup>23</sup> ONU. **Relatório de economia criativa 2010**: economia criativa uma, opção de desenvolvimento. São Paulo: Itaú Cultural, 2012, p. 8.

<sup>24</sup> CURY, Maria Fernanda C. A. R. **Fashion Law**: A proteção à propriedade intelectual na indústria criativa da moda. Curitiba: Brazil Publishing, 2019, p. 10.

<sup>25</sup> ONU. **Relatório de economia criativa 2010**: economia criativa uma, opção de desenvolvimento. São Paulo: Itaú Cultural, 2012, p. 156.

<sup>26</sup> CURY, Maria Fernanda C. A. R. **Fashion Law**: A proteção à propriedade intelectual na indústria criativa da moda. Curitiba: Brazil Publishing, 2019, p. 22.

<sup>27</sup> ONU. **Relatório de economia criativa 2010**: economia criativa uma, opção de desenvolvimento. São Paulo: Itaú Cultural, 2012.

complexidades desta indústria sejam melhor compreendidas<sup>28</sup>. E, na medida em que a moda opera através de constantes novas criações intelectuais (justamente para estimular os consumidores a desejarem produtos novos), a Propriedade Intelectual torna-se indispensável ao bom funcionamento da indústria, agindo para proteger e regular as estratégias concorrenciais dos agentes econômicos, impulsionando o mercado e, conseqüentemente, o consumo<sup>29</sup>. Assim, convém traçar um breve panorama jurídico desta área do conhecimento, para melhor compreensão das relações contratuais que permeiam o mercado da moda.

A Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) define a Propriedade Intelectual como

a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico<sup>30</sup>.

Assim, a Propriedade Intelectual engloba o conjunto de direitos imateriais que incidem sobre o intelecto humano e que são possuidores de valor econômico, cuja proteção visa a respeitar a autoria e incentivar a divulgação da ideia<sup>31</sup>. Em outras palavras, o termo Propriedade Intelectual serve para nominar o conjunto de direitos exclusivos conferidos sobre a ideia que permite a reprodução de um produto<sup>32</sup> - seja no domínio industrial, científico, literário e/ou artístico<sup>33</sup>.

Em linhas gerais, tais direitos permitem que aqueles que se dedicam a alguma atividade intelectual possam publicar, reproduzir e explorar suas obras e produções, auferindo os proveitos materiais decorrentes destas (inclusive pela transmissão ou autorização da exploração

<sup>28</sup> ONU. **Relatório de economia criativa 2010**: economia criativa uma, opção de desenvolvimento. São Paulo: Itaú Cultural, 2012, p. 156.

<sup>29</sup> ARROSI, Letícia Soster. **Contratos na Fashion Law**: Entre a Propriedade Intelectual e a Economia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 26-29.

<sup>30</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em: 14 set. 2019.

<sup>31</sup> BOCCHINO, Leslie de Oliveira (*et al.*). **Publicações da Escola da AGU**: Propriedade Intelectual - conceitos e procedimentos. Brasília: Advocacia-Geral da União, 2010, p. 17.

<sup>32</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 23. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em: 14 set. 2019.

<sup>33</sup> COPETTI, Michele. **Afinidade entre marcas**: uma questão de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 05.

do produto a outrem, através de negócio lícito<sup>34</sup>), além de defende-las de contrafações – tudo sob o amparo da lei<sup>35</sup>. Isso porque, da mesma forma que os trabalhos braçais ou intelectuais, o exercício criativo é merecedor de proteção e remuneração, na medida em que exige dispêndio de tempo, investimentos e esforço humano<sup>36</sup>.

Trata-se de uma área do Direito dividida, pela doutrina, em dois grandes e principais ramos: os direitos autorais – que possuem como objeto a criação estética (englobando as obras literárias, científicas, musicais, artísticas, cinematográficas e demais criações semelhantes) – e a propriedade industrial – cujo objeto é a criação técnica (incluindo os direitos relativos a invenções, desenhos industriais e marcas)<sup>37,38</sup>. Nas palavras de Denis Borges Barbosa, este último segmento afeta mais diretamente à indústria e o comércio, pois consiste em “técnicas de controle da concorrência, assegurando o investimento da empresa em seus elementos imateriais: seu nome, a marca de seus produtos ou serviços, sua tecnologia, sua imagem institucional, etc”<sup>39</sup>.

A justificativa econômica para a proteção dos direitos intelectuais não repousa necessariamente na recompensa dos criadores pelo trabalho, mas na necessidade de assegurar que estes tenham incentivos apropriados para continuarem a se engajar em atividades criativas<sup>40</sup>. Nesse sentido, os direitos assegurados pela Propriedade Intelectual conferem tanto uma posição jurídica (titularidade), quanto uma posição econômica (exclusividade). A posição

<sup>34</sup> BARRAL, Weber (Org.); PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.). **Propriedade Intelectual e desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006, p. 11-19.

<sup>35</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de Propriedade Industrial: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. I.

<sup>36</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial**. São Paulo: Servanda Editora, 2008, p. 34-35.

<sup>37</sup> Nesse sentido: BARRAL, Weber (Org.); PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.). **Propriedade Intelectual e desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006, p. 18; SILVEIRA, Newton. **Estudos e Pareceres de Propriedade Intelectual: Organização e seleção de Wilson Silveira**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 05; SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords.). **Propriedade Intelectual: Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias**. São Paulo: Saraiva, 2007. (Série GVlaw), p. 03; SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial**. São Paulo: Servanda Editora, 2008, p. 34-35.

<sup>38</sup> De forma mais exaustiva, pode-se afirmar que, no Brasil, o sistema de Propriedade Intelectual compreende os seguintes direitos: “a) Direito Autoral (Direitos do Autor, Direitos Conexos e Programas de Computador); b) Propriedade Industrial (Marca, Patente – Invenções e Modelos de Utilidade –, Desenho Industrial, Indicação Geográfica e Concorrência Desleal); e, c) Direitos Sui generis (Topografia de Circuito Integrado, Proteção de Novas Variedades de Plantas, Conhecimentos Tradicionais, Manifestações Folclóricas)”. (OSMAN, Bruna Homem de Souza; CRISTINO, Nídia Simões. A Proteção Jurídica das Criações de Moda: Análise comparada entre o direito português e o direito brasileiro. *In*: WACHOWICZ, Marcos; PEREIRA, Alexandre Libório Dias; LANA, Pedro de Perdigão (Coords.). **Novos Direitos Intelectuais: Estudos luso-brasileiros sobre propriedade intelectual, inovação e tecnologia**. Curitiba: Gedai, 2019, p. 119-152).

<sup>39</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 23. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em: 14 set. 2019.

<sup>40</sup> CURY, Maria Fernanda C. A. R. **Fashion Law: A proteção à propriedade intelectual na indústria criativa da moda**. Curitiba: Brazil Publishing, 2019, p. 55.

jurídica identifica o titular, conferindo-lhe a propriedade<sup>41</sup> – o que, por sua vez, garante às empresas um privilégio lícito no mercado, ao assegurar a posição econômica (exclusividade<sup>42</sup>) de determinado processo industrial, da comercialização de um produto/serviço ou de determinado signo distintivo, por exemplo<sup>43</sup>.

Vale ressaltar que a proteção da Propriedade Intelectual encontra respaldo na Constituição Federal de 1988 (CF – principalmente no artigo 5º, incisos XXIII, XXVII, XXVIII e XXIX<sup>44</sup>, e no artigo 170, incisos II, III, IV e V<sup>45</sup>). Não obstante, as criações intelectuais protegidas pelo direito brasileiro são objeto de quatro leis distintas<sup>46</sup>: a Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996<sup>47</sup>), a Lei de Direito de Autor (Lei n. 9.610, de

- 41 COPETTI, Michele. **Afinidade entre marcas**: uma questão de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 82.
- 42 Tal exclusividade visa a diferentes objetivos, incluindo o de “impedir que terceiros se utilizem de modo abusivo das novas criações desenvolvidas por pessoas físicas ou jurídicas e, assim, a garantia de que os direitos obtidos por meio da propriedade intelectual possam proporcionar o retorno econômico para quem investe esforço e trabalho no desenvolvimento de criações intelectuais”. (OSMAN, Bruna Homem de Souza; CRISTINO, Nídia Simões. A Proteção Jurídica das Criações de Moda: Análise comparada entre o direito português e o direito brasileiro. *In*: WACHOWICZ, Marcos; PEREIRA, Alexandre Libório Dias; LANA, Pedro de Perdigão (Coords.). **Novos Direitos Intelectuais**: Estudos luso-brasileiros sobre propriedade intelectual, inovação e tecnologia. Curitiba: Gedai, 2019, p. 119-152).
- 43 BARRAL, Weber; PIMENTEL, Luiz Otávio (Orgs.). **Propriedade Intelectual e desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006, p. 11-12.
- 44 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; (...) XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas; XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (...). (BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em: 01 dez. 2019).
- 45 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; (...). (BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em: 01 dez. 2019).
- 46 Isso sem falar nos diversos tratados e convenções que compõem o sistema de Propriedade Intelectual brasileiro, destacando-se, a título ilustrativo e sem pretensão de exaustão, a Convenção de Paris e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (*Acordo Trips*).
- 47 BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm). Acesso em: 9 nov. 2019.

19 de fevereiro de 1998<sup>48</sup>), a Lei do *Software* (Lei n. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998<sup>49</sup>) e a Lei de Cultivares (Lei n. 9.456, de 25 de abril de 1997<sup>50</sup>).

Sob o viés da indústria da moda, há diversas necessidades e demandas jurídicas a serem enfrentadas pela Propriedade Intelectual, especialmente em razão deste mercado depender do elemento criativo e da inovação para obter destaque, bem como das baixas barreiras aos competidores<sup>51</sup>. Apesar da discussão acerca da amplitude da proteção intelectual da moda fugir ao escopo do presente trabalho, reconhece-se que todos os institutos jurídicos da Propriedade Intelectual encontram alguma repercussão em tal indústria, seja em um contexto amplamente reconhecido (como é o caso das marcas), seja em um cenário permeado por maiores discussões (como é o caso do desenho industrial e, principalmente, do direito autoral)<sup>52</sup>.

Inclusive, no que tange à relação existente entre Propriedade Intelectual e moda, é possível observar hipóteses de múltipla proteção, eis que um mesmo produto pode ser respaldado pela proteção de mais de um instituto da Propriedade Intelectual ao mesmo tempo. A título ilustrativo, imagine-se um vestido estampado com (i) uma fotografia e (ii) a marca da

48 BRASIL. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19610.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm). Acesso em: 9 nov. 2019.

49 BRASIL. **Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998**. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19609.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19609.htm). Acesso em: 9 nov. 2019.

50 BRASIL. **Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997**. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L9456.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9456.htm). Acesso em: 9 nov. 2019.

51 CURY, Maria Fernanda C. A. R. **Fashion Law: A proteção à propriedade intelectual na indústria criativa da moda**. Curitiba: Brazil Publishing, 2019, p. 21.

52 Em relação a esta temática, "[...] cabe destacar o fato de que existem ao menos três posicionamentos distintos quando o assunto é a proteção intelectual do design dentro da indústria da moda. Conforme os ensinamentos de Jimenez e Kolson, primeiramente, há países como os Estados Unidos, em que o design de uma peça (roupa, sapato, entre outros) não possui qualquer forma de proteção legal, com exceção das estampas que, eventualmente, podem ser tuteladas pelo direito autoral. Em segundo lugar, adotando um posicionamento completamente contrário, há países como a França, onde a proteção é a mais ampla possível, sendo o design tutelado pelo mesmo direito autoral responsável por tutelar obras artísticas, mas apenas quando satisfeito o requisito da originalidade. Por fim, há países, como o Brasil, em que ao menos dois regimes distintos podem ser suscitados para proteger as obras de design da indústria indumentária, os já citados registros de desenho industrial e direito autoral. Lembrando-se que também nesses casos a proteção só será possível quando se tratar de um design novo e original. Nesse ponto, é interessante observar que, na prática, apesar dos diferentes posicionamentos existentes, a proteção intelectual fornecida não varia muito de um país para outro. Isso porque, mesmo em países como a França e o Brasil, onde se oferece alguma proteção ao design, esta só é concedida para os designs originais. Todavia, como se sabe, o exposto não corresponde exatamente à realidade intrínseca à indústria da moda, na medida em que tal indústria, em razão do compartilhamento de tendências e de processos de inspiração, acaba produzindo peças dentro de um repertório padrão de estilos e informações, que seria equivalente a um "estado da técnica" dentro desse setor. Assim, de maneira geral, o que se verifica é que, na indústria da moda, a proteção intelectual se consagra não como regra, mas como exceção." (ARAÚJO, Cristiano Reis. *Desenho industrial e direito autoral: a possibilidade de dupla proteção do design de moda no ordenamento jurídico brasileiro*. In: ROSINA, M. S. G.; CURY, M. F. (Coord.). **Fashion Law: Direito e Moda no Brasil**. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. p. 131-153).

empresa que o comercializa: enquanto a marca poderá contar com a proteção do direito marcário, a fotografia pode ser protegida pelo direito autoral. Ainda, caso o vestido seja fabricado com uma microfibras inovadora desenvolvida pela própria empresa, poderá incidir, também, a proteção do direito de patentes<sup>53</sup>.

Para os fins que interessam ao presente trabalho, no entanto, cumpre uma análise mais detalhada acerca do direito à propriedade das marcas. Aliás, a relevância deste tema vai muito além do escopo desta monografia, sendo nitidamente percebida pelo mercado em geral<sup>54</sup>. Nesta senda,

com a internacionalização dos mercados, a marca consolidou-se como bem de Propriedade Intelectual dos mais importantes, simbolizando a vitrine do mundo, como o elo de comunicação entre consumidores e produtos. Politicamente, a marca pode ser considerada como o cartão de visita do capitalismo, pois representa a competição entre concorrentes, o poder do consumismo e a necessidade de desenvolvimento dos produtos e da tecnologia<sup>55</sup>.

Para proceder à referida análise, cumpre frisar que as marcas são reguladas pela Lei da Propriedade Industrial (LPI), cujo escopo de proteção também engloba os privilégios de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, as indicações geográficas e a concorrência desleal. Nos termos dos artigos 122 e 123, inciso I, da referida lei<sup>56,57</sup>, considera-se marca de produto ou serviço "aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa", sendo registráveis apenas as marcas

<sup>53</sup> JIMENEZ, Guillermo C.; KOLSUN, Barbara. **Fashion Law: A guide for designers, fashion executives, & attorneys**. 2. ed. Nova York: Fairchild Books, 2014, p. 26.

<sup>54</sup> Inclusive, de todas as modalidades de proteção da Propriedade Intelectual, as empresas americanas consideram a marca como a de maior relevância. (BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em: 14 set. 2019).

<sup>55</sup> MACHADO, Alexandre Fragoso. **O uso da marca e sua integridade**. São Paulo: Bookstart, 2015, p. 78

<sup>56</sup> Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. (BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm). Acesso em: 01 dez. 2019).

<sup>57</sup> O artigo 123 da LPI trata de classificar as marcas em marcas de produtos ou serviços; marcas de certificação ou marcas coletivas, com base no uso que é feito destas: "Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade". (grifei) (BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm). Acesso em: 01 dez. 2019).

visualmente perceptíveis e que não estejam compreendidas nas proibições elencadas no artigo 124 do mesmo diploma<sup>58</sup>.

Denis Borges Barbosa conceitua as marcas como “sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de clientela”<sup>59</sup>. Assim, as marcas compreendem todas as expressões, símbolos e neologismos

<sup>58</sup> Art. 124. Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia. (BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm). Acesso em: 01 dez. 2019).

<sup>59</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 696. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em: 14 set. 2019.

utilizados para fins de distinguir produtos e serviços, tratando-se de sinais vinculados à ideia de distintividade, identidade, autoria e propriedade<sup>60</sup>.

Há três requisitos para que um sinal seja considerado uma marca e possa ser apropriado singularmente: distintividade, novidade (ou disponibilidade) e licitude. Quanto ao primeiro, não se exige que a marca seja baseada em uma significação desconhecida, bastando a combinação de elementos que a diferenciem das demais – excluindo-se, portanto, os sinais de uso comum, genéricos e/ou meramente descritivos; bem como aqueles que induzem o consumidor à confusão ou associação<sup>61</sup>.

O segundo se trata de um requisito relativo, pois basta que a marca não seja previamente utilizada para designar produtos/serviços idênticos, semelhantes ou afins aos quais o registro é pretendido. Nesse sentido, o Princípio da Especialidade assegura a proteção marcária apenas para os produtos ou serviços correspondentes à atividade do titular, não havendo óbice à coexistência de marcas iguais, mas que sirvam para designar produtos/serviços suficientemente distintos<sup>62</sup>.

Por fim, o terceiro e último requisito impõe que a marca não contenha “indicação contrária à verdade de modo a induzir o consumidor a erro acerca da origem, qualidade do produto ou serviço”<sup>63</sup>, bem como não seja ofensiva à moral ou aos bons costumes<sup>64</sup>.

Com base no exposto, pode-se afirmar que o direito marcário possui duas feições: a privada, voltada ao direito do titular da marca (interesse privado)<sup>65</sup>; e a pública, voltada à função

<sup>60</sup> COPETTI, Michele. **Afinidade entre marcas**: uma questão de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 9-10.

<sup>61</sup> A distintividade se revela sob um duplo aspecto: a marca deve ser característica em si mesma, isto é, possuir “cunho próprio”; e se distinguir das outras já empregadas - porque, do contrário, a marca não serviria ao seu fim primordial de distinguir os produtos/serviços a que se aplica. (CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. I, p. 256).

<sup>62</sup> Em outras palavras, tendo em vista que as marcas buscam diferenciar produtos/serviços de um mesmo segmento mercadológico, nada impede a existência de marcas idênticas para identificar produtos/serviços diversos, que não guardam entre si nenhuma afinidade mercadológica. (SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial**. São Paulo: Servanda Editora, 2008, p. 57).

<sup>63</sup> COPETTI, Michele. **Afinidade entre marcas**: uma questão de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 34-40.

<sup>64</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial**. São Paulo: Servanda Editora, 2008, p. 77-79.

<sup>65</sup> Quanto ao interesse privado, João da Gama Cerqueira ressalta que: “(...) o esforço, a inteligência, o trabalho dos industriais e comerciantes, empregados no aperfeiçoamento de seus produtos e na consolidação de seus créditos profissionais seriam inteiramente frustrados se não os amparassem e protegesse a tutela do Estado, pondo-os a coberto da concorrência desleal que pessoas menos escrupulosas poderiam exercer contra seus interesses, aproveitando-se do renome das marcas mais conhecidas e da confiança imposta aos consumidores, para usufruir, na sombra, o fruto do trabalho alheio”. (CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. I, p. 241).

social de resguardo ao consumidor (interesse geral)<sup>66</sup>, na medida em que a marca garante ao cliente a legitimidade e a origem do produto/serviço que está sendo adquirido<sup>67</sup>. Tendo isso em vista, para fins de concretizar a finalidade de diferenciação, as empresas não podem adotar marcas genéricas ou que sirvam para enganar o consumidor<sup>68</sup>.

Ocorre que, para além da função essencial das marcas (isto é, a função distintiva), estas também exercem outras funções, que podem ser classificadas como secundárias, sendo cumpridas na proporção do interesse do titular. Tais consistem, por exemplo, nas funções de indicação de origem<sup>69</sup> – ou seja, de indicar o responsável pela fabricação do produto; econômica – de diminuir o esforço do titular na busca pelo consumidor, ao servir como meio de captação de clientela e transmitir informações sobre a qualidade do produto; e publicitária – eis que a marca está apta a servir de veículo de comunicação<sup>70</sup>.

Especificamente no que tange à função publicitária, Newton Silveira esclarece que esta corresponde ao efeito publicitário da marca, a qual “representa o elo entre o produto e o consumidor exercendo, desta sorte, não apenas função de diferenciação e identificação em relação ao produto, mas também manifestando-se como força de atração e sugestão”<sup>71</sup>.

Há de se observar que esta função vem ganhando força em meio à globalização e ao crescimento do mercado eletrônico, fatores que levam as empresas a buscarem novas formas de utilização econômica e exploração dos seus signos distintivos. Neste cenário, os empresários buscam meios alternativos para que suas marcas adquiram uma *brand equity*, que representa o valor agregado a um produto ou serviço graças à força que a marca conquista no mercado<sup>72</sup>. Conseqüentemente, a publicidade ganha cada vez mais destaque, eis que “é uma das formas

66 COPETTI, Michele. **Afinidade entre marcas**: uma questão de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 6-7.

67 CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. I, p. 243.

68 COPETTI, Michele. **Afinidade entre marcas**: uma questão de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 6-7.

69 Para Silveira, a função de indicação de origem não é mais cumprida em acepção estrita, pois a marca, atualmente, não fornece mais uma informação direta sobre sua origem, mas indica ao consumidor que o produto em questão provém de uma empresa determinada, apesar de anônima (SILVEIRA, Newton. **Estudos e Pareceres de Propriedade Intelectual**: Organização e seleção de Wilson Silveira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 173-174).

70 COPETTI, Michele. **Afinidade entre marcas**: uma questão de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 40-48.

71 SILVEIRA, Newton. **Estudos e Pareceres de Propriedade Intelectual**: Organização e seleção de Wilson Silveira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 173-174

72 CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. As novas formas de licenciamento de marcas. **Revista de Ciências Jurídicas - UEM**, v. 7, n. 1, p. 83-98, jan./jun. 2009.

mais efetivas de tornar uma marca conhecida no mercado, ampliar o espectro de sua influência e facilitar a assimilação de um novo produto ou serviço pelo público consumidor”<sup>73</sup>.

Inclusive, é comum que as marcas acabem mais conhecidas que os próprios produtos/serviços que elas identificam, gozando de um valor patrimonial notório – que pode ser equivalente ou mesmo superior ao restante do patrimônio material das empresas titulares<sup>74</sup>. Ao adquirir este valor, a marca se torna um ativo expressivo no patrimônio da empresa, passando a ser procurada por terceiros, com maior frequência, para obtenção de licenças, conforme será melhor explorado no próximo capítulo.

Diante destas considerações, Cesário<sup>75</sup> defende que a função publicitária, em determinados casos, deve ser merecedora de reconhecimento jurídico compatível com a distintividade – na medida em que as marcas deixam de ser um mero sinal distintivo, assumindo contornos diversos e se tornando um sinal sugestivo de valores para os consumidores.

Importante frisar, por fim, que a constituição da marca como propriedade (e o consequente recebimento da proteção conferida por lei) depende de registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)<sup>76,77</sup>. É apenas após a concessão do registro que surge a figura do titular da marca, que exerce o direito de propriedade<sup>78</sup>, consistente na faculdade de

<sup>73</sup> FEKETE, Elisabeth Kasznar; RODRIGUES, Flávia Tremur Polli. O papel do co-branding no mercado e na Propriedade Intelectual: uma dinâmica convergência entre as marcas e o marketing. In: BRUNNER, Adriana Gomes (Org.). **A Propriedade Intelectual no Novo Milênio**. São Paulo: ASPI, 2013, p. 69-74.

<sup>74</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial**. São Paulo: Servanda Editora, 2008, p. 19.

<sup>75</sup> CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. As novas formas de licenciamento de marcas. **Revista de Ciências Jurídicas - UEM**, v. 7, n. 1, p. 83-98, jan./jun. 2009.

<sup>76</sup> O artigo 128 da LPI dispõe que podem requerer registro de marca as pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, *verbis*: “Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. § 2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros. § 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado. § 4º A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título”. (BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm). Acesso em: 01 dez. 2019).

<sup>77</sup> Conforme ensina João da Gama Cerqueira, o ato público do registro visa a evitar que terceiros de boa-fé adotem como marca algum sinal já utilizado, criando confusão patrimonial aos consumidores e incorrendo nas penas da lei. (CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial: Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. II, p. 54-55).

<sup>78</sup> Nesse sentido, o artigo 129 da LPI prevê que “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”. (BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm). Acesso em: 01 dez. 2019).

usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem injustamente a detenha ou possua<sup>79</sup>, conforme artigo 1.228 do Código Civil<sup>80</sup>.

Assim, o direito do titular possui um duplo aspecto: o primeiro se revela no direito de usar (inclusive em papéis, impressos e propagandas<sup>81</sup>), licenciar ou ceder a marca<sup>82</sup>, enquanto o segundo consiste no *ius prohibendi*, ou seja, no direito de impedir que terceiros utilizem marca idêntica, similar ou afim, a ponto de induzir os consumidores à confusão ou à associação indevida<sup>83,84</sup>.

<sup>79</sup> A respeito destas faculdades, esclarece-se que “a faculdade de usar (jus utendi) consiste em colocar a coisa a serviço do titular, sem alterar-lhe a substância. O gozar (jus fruendi) permite que o dono extraia os benefícios e vantagens do bem, percebendo frutos. A prerrogativa de dispor (jus abutendi) envolve o poder de consumir o bem, alterar-lhe a substância, aliena-lo ou onera-lo. Por fim, o direito de sequela (rei vindicatio) legitima o proprietário na ação reivindicatória”. (SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial**. São Paulo: Servanda Editora, 2008, p. 27).

<sup>80</sup> Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. § 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. § 2º São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. § 3º O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente. § 4º O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. § 5º No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. (BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm). Acesso em: 01 dez. 2019).

<sup>81</sup> Nesse sentido é o artigo 131 da LPI: “A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular”. (BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm). Acesso em: 01 dez. 2019).

<sup>82</sup> Vide artigos 134, 135 e 139 a 141 da LPI:

Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 141. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso. (BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm). Acesso em: 01 dez. 2019).

<sup>83</sup> COPETTI, Michele. **Afinidade entre marcas: uma questão de Direito**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 77-82.

<sup>84</sup> Nesse sentido é o artigo 130 da LPI: “Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação”. (BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à

Constata-se, diante do exposto, que adquirir uma marca é, em verdade, um investimento, o qual poderá ser fruto de uma criação (que será objeto de um pedido de registro no INPI) ou de um negócio jurídico, através da cessão ou licenças – temas estes que serão abordados na seção seguinte.

Por ora, conclui-se que a importância da marca se revela no fato de que o *status* de uma empresa perante o mercado não depende apenas da produção de bens/serviços que atendam às necessidades econômicas dos consumidores, mas, também, de que estes sejam capazes de identificar o produto/serviço como possuidor das qualidades que julgarem necessárias. Assim, além de identificar a origem de determinado produto/serviço, a marca cumpre a função de valorizar a atividade empresarial do titular, incitando ao consumo<sup>86</sup>.

## 1.2 FASHION LAW E DIREITO CONTRATUAL

A indústria da moda é uma cadeia global altamente fragmentada, que abrange, dentre outros atores, produtores têxteis, *designers*, fábricas especializadas, profissionais de marketing e varejistas, sendo que pouquíssimas empresas possuem a expertise necessária para participar de todos os aspectos desta cadeia. Vale ressaltar que os fabricantes de vestuário costumam produzir de quatro a seis coleções sazonais por ano, sendo que a maioria das companhias costuma trabalhar em três coleções ao mesmo tempo – o que envolve, simultaneamente, o monitoramento e avaliação das vendas atuais, a produção da próxima coleção e a pesquisa e elaboração da coleção seguinte<sup>87</sup>.

Como se não bastasse, os produtos criativos estão fortemente sujeitos à incerteza da demanda, eis que a previsão da avaliação do consumidor acerca de um item de moda é extremamente difícil, na medida em que o gosto é adquirido através do consumo e está sujeito à influência de inúmeras variáveis, incluindo cultura, autoimagem e estilo de vida<sup>88</sup>. Nesse

propriedade industrial. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm). Acesso em: 01 dez. 2019).

<sup>85</sup> COPETTI, Michele. **Afinidade entre marcas**: uma questão de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 130.

<sup>86</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 695-698. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em: 14 set. 2019.

<sup>87</sup> JIMENEZ, Guillermo C.; KOLSUN, Barbara. **Fashion Law**: A guide for designers, fashion executives, & attorneys. 2. ed. Nova York: Fairchild Books, 2014, p. 2-3.

<sup>88</sup> ONU. **Relatório de economia criativa 2010**: economia criativa uma, opção de desenvolvimento. São Paulo: Itaú Cultural, 2012, p. 89.

sentido, especialmente quanto às marcas líderes (localizadas no topo da pirâmide da moda<sup>89</sup> e responsáveis pela criação de tendências), o risco é altíssimo, pois as criações demandam voltuosos investimentos, sem qualquer garantia de que o mercado irá absorvê-las<sup>90</sup>.

Deve-se atentar, também, que a expansão do mercado da moda vem acompanhada de agressiva e, muitas vezes, desleal competição entre os agentes econômicos do setor<sup>91</sup>. Em tal contexto, as relações contratuais se tornam extremamente dinâmicas, por se tratar de um mercado sazonal, versátil e volúvel, razão pela qual a colaboração entre as partes é fator fundamental para o sucesso dos negócios<sup>92</sup>.

Logo, os contratos deste segmento, além de trazerem alternativas que permitem ao criador auferir lucro com as suas criações (através, por exemplo, das licenças, cessões e demais negócios jurídicos atrelados à Propriedade Intelectual), são necessários para otimizar as negociações e proteger os agentes econômicos da violação de seus direitos. Mais que isso, "podem determinar as obrigações das partes a fim de suprir as lacunas legais e nortear o mercado, as soluções dos impasses e a jurisprudência", devendo servir como aliados à rápida evolução necessária em virtude das mudanças provocadas pelas condições econômicas e sociais<sup>93</sup>.

Tais contratos, considerando se tratar de uma indústria marcada por um enorme grau de terceirização e colaboração entre firmas independentes, costumam ser mistos ou coligados<sup>94</sup>. Estes últimos se caracterizam pela unidade econômica e/ou simbiose existente entre dois ou mais instrumentos, que podem ser independentes (na hipótese, por exemplo, de um negócio global ser desmembrado para fins técnicos, sendo firmado sob duas formas distintas e complementares); ou configurar uma relação de principal e acessório<sup>95</sup>. Em outras palavras, são

<sup>89</sup> Os diferentes setores da indústria da Moda podem ser classificados em segmentos de acordo com os tipos de produtos e faixa de preço. Quanto ao setor de vestuário, a alta costura está localizada no topo da pirâmide (maior preço e maior qualidade), enquanto os produtos de "massa" estão localizados na base (menor preço e menor qualidade). (CAPELLO, Paola Varacca; MISANI, Nicola (Orgs.). **Fashion Collections: Product Development and Merchandising**. Tradução Language Solutions for Business. London: Bocconi University Press, 2017. Tradução de: Le collezioni nella moda)

<sup>90</sup> ARROSI, Letícia Soster. **Contratos na Fashion Law: Entre a Propriedade Intelectual e a Economia**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 92.

<sup>91</sup> CABRERA, Rafaela Ferreira; SILVA, Caíque Tomaz Leite da. **Fashion law - O Direito de Propriedade Intelectual e a Indústria da Moda**. **Revista Jurídica Estácio**, Ribeirão Preto, ano 1, n. 1, nov. 2011. Disponível em: <http://estacioribeirao.com.br/arquivos/RevistaJuridica2014.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2019.

<sup>92</sup> ARROSI, Letícia Soster; SOUZA, Gabriel Silva De. Contratos e resolução de conflitos no âmbito do direito da moda. **Revista dos Tribunais**, v. 991, p. 197-224 2018.

<sup>93</sup> ARROSI, Letícia Soster. **Contratos na Fashion Law: Entre a Propriedade Intelectual e a Economia**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 86-95.

<sup>94</sup> ARROSI, Letícia Soster. **Contratos na Fashion Law: Entre a Propriedade Intelectual e a Economia**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 95

<sup>95</sup> WALD, Arnoldo. **Direito Civil: Direito das obrigações e teoria geral dos contratos**. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 271-273.

contratos estruturalmente diferenciados, mas unidos por um nexo funcional-econômico, que impactará nas suas respectivas interpretações, eis que desejados pelas partes como um todo<sup>96</sup>.

Aqueles são criados pelas partes através da junção de diferentes partes (incluindo regulamentação e estrutura) de contratos nominados<sup>97</sup>. Assim, nos contratos mistos há a coexistência, em um mesmo instrumento contratual, de diversas espécies contratuais codificadas, de maneira complexa e indissolúvel, para instrumentalizar uma única operação econômica<sup>98</sup>. Por essa razão, não se confundem com os contratos atípicos<sup>99</sup>, que também podem existir no segmento da moda.

Entre a atipicidade e a tipicidade, existe a possibilidade de os instrumentos contratuais apresentarem variações e abstrações – situação que pode ser verificada com frequência no âmbito do Direito da moda, eis que, conforme visto, a instrumentalização dos negócios neste ramo é complexa e extremamente dinâmica<sup>100</sup>. Acerca deste tema, há autores<sup>101</sup> que defendem a existência de contratos "socialmente típicos" que, embora não regulados pela legislação, são consolidados pela reiterada prática dos comerciantes, de maneira que acabam sendo reconhecidos pelos agentes econômicos, pela doutrina e pela jurisprudência como um "tipo contratual".

Ainda, convém destacar que existem, em síntese, quatro alternativas que permitem a expansão de empresas (incluindo as do ramo da moda) – as quais, logicamente, deverão ser amparadas por contratos. A primeira é a “penetração no mercado”, que ocorre quando uma

<sup>96</sup> FORGIONI, Paula A. **Contratos Empresariais: Teoria Geral e Aplicação**. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 57-58.

<sup>97</sup> WALD, Arnoldo. **Direito Civil: Direito das obrigações e teoria geral dos contratos**. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 259.

<sup>98</sup> CARNEIRO, Thiago Jabur. **Licença de Marca: Aspectos jurídicos e econômicos de um contrato que movimentava bilhões de dólares anualmente**. Curitiba: Juruá, 2012, p. 135.

<sup>99</sup> Enquanto os contratos típicos são expressamente previstos e disciplinados por textos normativos, os contratos atípicos são talhados à medida para determinada operação econômica, cuja prática não é disseminada no mercado. (FORGIONI, Paula A. **Contratos Empresariais: Teoria Geral e Aplicação**. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 50-52). Para Carneiro, os contratos atípicos são “figuras novas, cuja regulamentação é fruto da vontade das partes, sendo-lhes aplicados diversos elementos de contratos típicos no que lhes for pertinente”. (CARNEIRO, Thiago Jabur. **Licença de Marca: Aspectos jurídicos e econômicos de um contrato que movimentava bilhões de dólares anualmente**. Curitiba: Juruá, 2012, p. 133). Nesse sentido, o Código Civil, em seu artigo 425, dispõe expressamente que “é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código”.

<sup>100</sup> ARROSI, Letícia Soster. **Contratos na Fashion Law: Entre a Propriedade Intelectual e a Economia**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 97-98.

<sup>101</sup> FORGIONI, Paula A. **Contratos Empresariais: Teoria Geral e Aplicação**. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 51. Também nesse sentido, Vasconcelos classifica a atipicidade contratual em dois planos distintos: o plano legal e o plano social. Referido autor sustenta, assim, que “a atipicidade dos contratos pode ser referida aos tipos contratuais legais ou simplesmente aos tipos contratuais sem restrição aos legais. No primeiro caso, são atípicos os contratos que não contêm na lei um modelo regulativo típico; no segundo, são atípicos aqueles que não têm um modelo regulativo típico, nem na lei, nem na prática” (VASCONCELOS, Pedro Pais de. **Contratos atípicos**. Coimbra: Almedina, 1995, p. 207).

empresa busca aumentar suas vendas dentro do mesmo mercado através da implementação de políticas mais agressivas. A segunda é o “desenvolvimento de mercado”, que se revela quando a empresa primeiro se insere em novos mercados, para, então, aumentar as vendas de seus produtos (isto é, quando a empresa passa a vender produtos existentes em um mercado novo – como, por exemplo, outro estado ou outra faixa etária).

A terceira alternativa consiste no “desenvolvimento de produto”, que se dá quando a empresa investe em melhorias em produtos já existentes ou oferece produtos novos, com o intuito de alargar seu mercado consumidor. Finalmente, a quarta alternativa, conhecida como “diversificação”, ocorre com a migração para novos segmentos mercadológicos, através da produção de bens totalmente distintos dos já oferecidos<sup>102</sup>.

Diante destas considerações, reconhece-se que há uma extensa gama de contratos celebrados no âmbito do *Fashion Law*, alguns destes com maior intensidade, como é o caso, por exemplo, dos contratos de compra e venda, de fornecimento, de distribuição, de representação comercial, de comissão e de franquia<sup>103</sup>. No entanto, tendo em vista o escopo do presente trabalho, adentrar-se-á em uma análise mais acurada no campo da Propriedade Industrial, mais especificamente nos contratos envolvendo a disposição de marcas.

Conforme visto, uma vez assegurada a propriedade sobre determinado conhecimento, o detentor deste poderá utilizá-lo comercialmente ou negocia-lo por meio de contratos de cessão de direito, licença ou de transferência de tecnologia<sup>104,105</sup>. Os contratos de transferência de tecnologia (em sentido lato)<sup>106</sup> são regulados por normas dispersas, incluindo a própria LPI (que

<sup>102</sup> CARNEIRO, Thiago Jabur. **Licença de Marca**: Aspectos jurídicos e econômicos de um contrato que movimenta bilhões de dólares anualmente. Curitiba: Juruá, 2012, p. 99.

<sup>103</sup> ARROSI, Letícia Soster. **Contratos na Fashion Law**: Entre a Propriedade Intelectual e a Economia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 98-117.

<sup>104</sup> BOCCHINO, Leslie de Oliveira (*et al.*). **Publicações da Escola da AGU**: Propriedade Intelectual - conceitos e procedimentos. Brasília: Advocacia-Geral da União, 2010, p. 58.

<sup>105</sup> A transferência de tecnologia pode ser entendida como “um processo que compreende a permissão dada pelo titular do direito da inovação para vender ou ceder a terceiros o produto de sua criação”. (OLIVEIRA, André Soares; MEDEIROS, Heloisa Gomes. Instrumentos Jurídicos da Economia da Inovação: contratos de transferência de tecnologia e direito da concorrência no direito brasileiro. *In*: WACHOWICZ, Marcos (Org.). **Estudos de Direito da Propriedade Intelectual**. Curitiba: Gedai, 2015, p. 265-289).

<sup>106</sup> Cumpre referir que o INPI, por muitos anos, adotou o termo “transferência de tecnologia” em sentido genérico/lato, abrangendo a licença de uso de marca, a licença de exploração de patentes, o fornecimento de tecnologia *stricto sensu*, os serviços de assistência técnica e científica e os contratos de franquia (SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords.). Propriedade Intelectual: Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007, Série GVlaw, p. 11). Tal definição restou confirmada pela Lei n. 10.168, de 29 de dezembro de 2000, que dispõe, no § 1º do artigo 2º, que “consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica”.

os submetem à averbação ou registro) e o Ato Normativo 135/97<sup>107</sup>, que regula o procedimento de averbação/registro<sup>108</sup>.

Muitas vezes, as tratativas referentes a uma negociação cujo objeto seja a transferência de tecnologia requerem “trocas de informações sobre produtos e serviços, potencial de vendas, exigências de mercado, legislação local, tributação aplicável, canais de distribuição, custos de produção, margem de lucros, infraestrutura de logística, fornecedores, concorrentes”, entre outras. Percebe-se, assim, que as informações necessárias à avaliação deste tipo de negócio podem representar segredos industriais, o que requer um zelo ainda maior das partes envolvidas, sendo sempre recomendado a assinatura de um compromisso de sigilo<sup>109</sup>.

No âmbito do direito marcário, o titular de uma marca detém meios legais para impedir o uso desta por pessoas não autorizadas, consoante supra analisado. Paralelamente, o direito de marca tem caráter patrimonial e, como tal, pode ser objeto de negócios de alienação ou simples utilização. Sob esta perspectiva, a LPI possibilita a licença e a cessão de uso de marca<sup>110</sup>.

A licença consiste em uma autorização, fornecida por aquele que detém o direito sobre a marca, para que um terceiro a utilize por prazo determinado. Tal autorização possui um aspecto negativo e outro positivo: o primeiro surge na medida em que o titular da marca (licenciante) se compromete a não impedir o terceiro autorizado (licenciado) de utilizar a marca; o segundo, inversamente, manifesta-se na medida em que o titular concede ao terceiro o direito de explorar a sua marca<sup>111</sup>.

Referida autorização pode ser simples, quando o titular continua a explorar sua marca; ou exclusiva, quando apenas o licenciado poderá usar e explorar a marca<sup>112</sup>. De qualquer forma,

<sup>107</sup> BRASIL. Ministério da indústria, do comércio e do turismo. Instituto nacional da propriedade industrial. **Ato Normativo nº 135 de 15 de abril de 1997**. Normaliza a averbação de contratos de transferência de tecnologia e franquia. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/br/br093pt.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2019.

<sup>108</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 05. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em: 14 set. 2019.

<sup>109</sup> Dentre as cláusulas que deverão constar do termo de sigilo, destacam-se, dentre outras, o escopo do sigilo (isto é, a delimitação das informações sujeitas a tratamento confidencial); os compromissos assumidos e a cláusula penal, para fins de tentar desestimular a divulgação das informações definidas como confidenciais, justamente em razão de seu grande valor e do prejuízo que a divulgação não autorizada poderia causar. (SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords.). **Propriedade Intelectual: Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias**. São Paulo: Saraiva, 2007. (Série GVlaw), p. 60-64).

<sup>110</sup> SILVEIRA, Newton. **Estudos e Pareceres de Propriedade Intelectual: Organização e seleção de Wilson Silveira**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 175.

<sup>111</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 71-84. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em: 14 set. 2019.

<sup>112</sup> FEKETE, Elisabeth Kasznar; RODRIGUES, Flávia Tremur Polli. O papel do co-branding no mercado e na Propriedade Intelectual: uma dinâmica convergência entre as marcas e o marketing. *In*: BRUNNER, Adriana Gomes (Org.). **A Propriedade Intelectual no Novo Milênio**. São Paulo: ASPI, 2013, p. 69-74.

através da licença, o licenciante abre mão do seu direito de uso exclusivo da marca em relação ao licenciado, a título gratuito ou oneroso<sup>113</sup>. A contrapartida deste instrumento, se oneroso, é o pagamento de *royalties*, cujo conceito é definido pela Lei 4.506/64<sup>114</sup>.

Conforme expressamente referido pelo artigo 139 da LPI<sup>115</sup>, o objeto do licenciamento pode englobar não apenas marcas já registradas, mas, também, marcas depositadas (cujo pedido de registro ainda está pendente de análise pelo INPI). Neste último caso, o pagamento de *royalties* somente poderá ocorrer a partir da data da concessão do registro da marca licenciada<sup>116</sup>.

Ainda nos termos do artigo 139 da LPI, a celebração do contrato de licença de uso de marca não retira do licenciante o direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços do licenciado. Tal direito se justifica na medida em que o titular da marca poderá sofrer prejuízos à sua integridade material ou reputação em razão da má atuação do licenciado<sup>117</sup>.

O artigo 140<sup>118</sup>, por sua vez, impõe a necessidade de averbação do contrato perante o INPI, para fins de oponibilidade perante terceiros. Com exceção desta exigência legal, a LPI não traz outros parâmetros a serem aplicados ao contrato de licença de marca. Cumpre destacar, no entanto, que a LPI define os bens de propriedade industrial, para os fins legais, como “bens móveis”<sup>119</sup>. Por tal razão, havendo pagamento de *royalties*, é possível aproximar o contrato de

<sup>113</sup> SILVEIRA, Newton. **Estudos e Pareceres de Propriedade Intelectual**: Organização e seleção de Wilson Silveira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 175.

<sup>114</sup> Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais; c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio; d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra. (BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm). Acesso em: 01 dez. 2019).

<sup>115</sup> Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços. (BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm). Acesso em: 01 dez. 2019).

<sup>116</sup> SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords.). **Propriedade Intelectual**: Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007. (Série GVlaw), p. 94-96.

<sup>117</sup> MACHADO, Alexandre Fragoso. **O uso da marca e sua integridade**. São Paulo: Bookstart, 2015, p. 113.

<sup>118</sup> Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. § 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI. (BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm). Acesso em: 01 dez. 2019).

<sup>119</sup> Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial. (BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm). Acesso em: 01 dez. 2019).

licença ao de locação<sup>120</sup>, eis que aquele consiste, tal como a locação, na autorização para exploração de um direito, sem que haja transferência da propriedade. Sendo gratuita a licença, o contrato pode ser aproximado ao de comodato<sup>121,122</sup>.

Diante desta perspectiva, Carneiro<sup>123</sup> defende que, embora o contrato de licença de uso de marca esteja previsto em legislação específica, tratar-se-ia de contrato atípico, em razão de não ser regulamentado em sua plenitude, sendo necessário recorrer ao regime jurídico dos contratos civis e empresariais. Nesse sentido, sustenta que, para que um contrato seja considerado típico, não bastaria apenas possuir uma denominação ilustrativa, sendo necessário que haja um regramento específico prescrito pelo ordenamento jurídico. No entanto, esta é uma visão minoritária, sendo que a predominante considera a licença de marcas um contrato típico, eis que previsto na LPI<sup>124</sup>.

Esclareça-se que não se pretende adentrar em uma análise pormenorizada desta questão, mas apenas salientar o seu caráter controverso. Assim, independentemente da sua natureza jurídica, é fato que o licenciamento de uso de marca pode servir a diferentes propósitos, sendo claramente percebido como uma estratégia de expansão, eis que permite ao titular da marca se valer de parceiros locais com interesses recíprocos e que farão investimentos próprios<sup>125</sup>.

Com base nas quatro alternativas de crescimento de uma empresa analisadas acima, o licenciamento se revela como uma oportunidade de desenvolvimento de mercado, de desenvolvimento de produto e de diversificação. Constatase, logo, que o licenciamento pode ser moldado aos interesses do titular da marca, incentivando o ingresso de empresas em novos segmentos, o desenvolvimento de produtos já comercializados ou a ampliação de portfólios<sup>126</sup>.

<sup>120</sup> A locação de coisas é regida pelos artigos 565 a 578 do Código Civil. Nos termos do artigo 565, em tal contrato, “uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição”. (BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/110406.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm). Acesso em: 01 dez. 2019).

<sup>121</sup> SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords.). **Propriedade Intelectual: Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias**. São Paulo: Saraiva, 2007. (Série GVlaw), p. 89-91.

<sup>122</sup> Conforme o artigo 579 do Código Civil, “o comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto”. (BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/110406.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm). Acesso em: 01 dez. 2019).

<sup>123</sup> CARNEIRO, Thiago Jabur. **Licença de Marca: Aspectos jurídicos e econômicos de um contrato que movimenta bilhões de dólares anualmente**. Curitiba: Juruá, 2012, p. 129.-132.

<sup>124</sup> Vide, por exemplo: MORO, Maitê Cecília Fabri; LABRUNIE, Jacques. Contrato de Licença de Uso de Marca e suas Particularidades. *In*: PEREIRA JR., Antônio Jorge; JABUR, Gilberto Haddad (Coords.). **Direito dos Contratos**. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 235; GNOCCHI, Alexandre. **Licenças e Royalties no Brasil**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1960, p. 07.

<sup>125</sup> CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. **As novas formas de licenciamento de marcas**. Revista de Ciências Jurídicas - UEM, v. 7, n. 1, p. 83-98, jan./jun. 2009.

<sup>126</sup> CARNEIRO, Thiago Jabur. **Licença de Marca: Aspectos jurídicos e econômicos de um contrato que movimenta bilhões de dólares anualmente**. Curitiba: Juruá, 2012, p. 99.

Muitas vezes, a licença de marca vem acompanhada de outras formas negociais que envolvem capital intelectual (como é o caso da franquia e dos contratos de fabricação, importação ou distribuição exclusiva), destinando-se à circulação da marca<sup>127</sup>. Por outro lado, em hipóteses não raras, a marca em si é de tal importância que o seu licenciamento é o elemento principal da negociação, e não mera “decorrência” de outro tipo contratual de transferência de tecnologia<sup>128</sup>.

Diante da enorme presença do licenciamento de marca no mercado global, depreende-se que os consumidores “compreendem com maior celeridade e segurança o valor e a qualidade das marcas licenciadas e se sentem mais confortáveis para adquirir produtos que representam uma expansão de pessoas ou empresas confiáveis (titulares das marcas licenciadas)”<sup>129</sup>. Aliás, conforme estimativa da Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens (ABRAL), o Brasil está entre os seis países com maior faturamento em licenciamento de marcas do mundo, sendo que o faturamento no varejo no ano de 2018 alcançou 18 bilhões e 900 milhões de reais (com um crescimento de 5% em relação ao ano de 2017)<sup>130</sup>.

Referido contrato talvez seja o arranjo comercial mais importante da indústria da moda, na medida em que oferece às empresas do segmento uma alternativa de baixo risco de crescimento em novos setores e territórios distantes. Não obstante, o licenciamento permite que cada uma das partes envolvidas se especialize em partes específicas da cadeia de produção altamente fragmentada que compõe a indústria<sup>131</sup>.

Através desta estratégia comercial, estilistas renomados em vestuário feminino, por exemplo, podem expandir sua marca para setores como cosméticos, joias e armações de óculos, independentemente de possuírem a expertise necessária em cada um destes setores<sup>132</sup>. Também é comum que os licenciamentos negociados neste mercado envolvam celebridades<sup>133</sup>, o que é capaz de gerar significativa elevação nas vendas. Sob essa perspectiva, “marcas de celebridades, como Britney Spears, Beyonce, Paris Hilton etc. são incomparavelmente mais

<sup>127</sup> CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. As novas formas de licenciamento de marcas. **Revista de Ciências Jurídicas - UEM**, v. 7, n. 1, p. 83-98, jan./jun. 2009.

<sup>128</sup> SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords.). **Propriedade Intelectual: Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias**. São Paulo: Saraiva, 2007. (Série GVlaw), p. 109.

<sup>129</sup> CARNEIRO, Thiago Jabur. **Licença de Marca: Aspectos jurídicos e econômicos de um contrato que movimenta bilhões de dólares anualmente**. Curitiba: Juruá, 2012, p. 103.

<sup>130</sup> Vide: ABRAL. **O setor**. [s.d.]. Disponível em: <https://abral.org.br/setor/>. Acesso em: 27 out. 2019.

<sup>131</sup> JIMENEZ, Guillermo C.; KOLSUN, Barbara (Eds.). **Fashion Law: A guide for designers, fashion executives, & attorneys**. 2. ed. Nova York: Fairchild Books, 2014, p. 16.

<sup>132</sup> JIMENEZ, Guillermo C.; KOLSUN, Barbara (Eds.). **Fashion Law: A guide for designers, fashion executives, & attorneys**. 2. ed. Nova York: Fairchild Books, 2014, p. 16.

<sup>133</sup> ARROSI, Letícia Soster. **Contratos na Fashion Law: Entre a Propriedade Intelectual e a Economia**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 114.

comercializadas e mundialmente reconhecidas do que aquelas marcas em estágio ainda embrionário”<sup>134</sup>.

Diante destas considerações, percebe-se que o licenciamento é um instrumento vital à indústria da moda, não sendo exagerado dizer que tal mercado é construído substancialmente sobre uma base de licenças de marcas. No entanto, embora ofereça enormes possibilidades de crescimento e expansão, o licenciamento também apresenta suas desvantagens, eis que pode acarretar a perda de controle da marca por parte dos licenciantes. Essa é uma das razões pelas quais marcas de grande notoriedade acabam passando por um período no qual precisam recomprar licenças anteriormente concedidas, para voltar a ter maior controle estratégico<sup>135</sup>.

Tendo isso em vista, o contrato de licença de uso de marca deve especificar quando, como, onde e em qual tipo de produto a marca licenciada poderá ser utilizada. A limitação do escopo de uso auxilia no controle, pelo licenciante, de quem fabrica, vende e utiliza seus produtos, criando uma rede de licenciados altamente especializados – já que é extremamente comum que o titular de uma marca firme diferentes contratos de licença, de acordo com a categoria de produto em questão (biquínis, sapatos, *jeans* e assim por diante)<sup>136</sup>.

Ademais, em razão da complexidade desta relação, convém especificar de maneira clara os diversos direitos e obrigações que podem decorrer do contrato de licenciamento, como: (i) se o licenciado deverá submeter ao licenciante propostas de novos usos para aprovação; (ii) se a licença é exclusiva e se admite sublicenciamento por parte do licenciado; (iii) se o licenciado é obrigado a cooperar na comprovação de uso da marca no caso ser requerida a caducidade desta; (iv) se o licenciante irá realizar inspeções periódicas para controle de qualidade; (v) se o licenciado pode adotar medidas para proteger a marca<sup>137</sup> e (vi) a forma de pagamento dos *royalties*, no caso de a licença ser onerosa<sup>138</sup>.

<sup>134</sup> CARNEIRO, Thiago Jabur. **Licença de Marca**: Aspectos jurídicos e econômicos de um contrato que movimenta bilhões de dólares anualmente. Curitiba: Juruá, 2012, p. 103.

<sup>135</sup> JIMENEZ, Guillermo C.; KOLSUN, Barbara (Eds.). **Fashion Law**: A guide for designers, fashion executives, & attorneys. 2. ed. Nova York: Fairchild Books, 2014, p. 19 e 115-116.

<sup>136</sup> JIMENEZ, Guillermo C.; KOLSUN, Barbara (Eds.). **Fashion Law**: A guide for designers, fashion executives, & attorneys. 2. ed. Nova York: Fairchild Books, 2014, p. 119-120.

<sup>137</sup> Especificamente quanto ao item v, o parágrafo único do artigo 139 da LPI prevê que “o licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.”. A lei procurou confirmar expressamente a possibilidade de o licenciado propor demanda judicial na defesa da marca licenciada, desde que expressamente autorizado pelo licenciante. Nesse sentido, outorga-se ao licenciado legitimidade processual para demandar, em nome próprio, direito alheio, eis que na celebração de licença de marca esta continua a pertencer ao licenciante (SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial**. São Paulo: Servanda Editora, 2008, p. 157-159).

<sup>138</sup> SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords.). **Propriedade Intelectual**: Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007. (Série GVlaw), p. 97-104.

Importante pontuar que a licença de uso de marca não se confunde com a cessão, a qual consiste na transmissão, pelo titular, do direito de exclusividade sob a marca como um todo, e não apenas do seu exercício (como é o caso da licença). Nas palavras de Michele Copetti, “a cessão é o ato pelo qual o titular transfere a terceiro todos os seus direitos em relação ao registro ou ao depósito da marca, enquanto a licença concedida pelo titular autoriza terceiro a utilizar a marca registrada ou depositada”<sup>139</sup>.

Assim, apesar de ambos os contratos possuírem o mesmo objeto de direito industrial (a marca), ao passo em que a licença consiste em uma autorização para exploração do direito (sem transferência da titularidade/propriedade), a cessão afeta o direito em si<sup>140</sup>.

O artigo 134 da LPI<sup>141</sup> assinala que tanto o registro da marca quanto o pedido de registro podem ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. Assim, a condição *sine qua non* para a celebração deste negócio jurídico reside na obrigatoriedade de os produtos ou serviços comercializados pelo cessionário serem idênticos, semelhantes ou afins aos que eram comercializados pelo cedente, não havendo que se falar em cessão de marca para que esta seja aposta em produtos dessemelhantes<sup>142</sup>.

Outra condição para que este negócio jurídico ocorra é que a cessão compreenda “todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamentos dos pedidos não cedidos”<sup>143</sup>. Tal exigência legal busca impedir que o então titular da marca, após ceder a sua propriedade, continue a usá-la para o mesmo gênero de produtos ou serviços, mas sob a proteção de outros registros<sup>144</sup>.

<sup>139</sup> COPETTI, Michele. **Afinidade entre marcas**: uma questão de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 138-139

<sup>140</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 71-84. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em: 14 set. 2019.

<sup>141</sup> Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. (BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm). Acesso em: 01 dez. 2019).

<sup>142</sup> CARNEIRO, Thiago Jabur. **Licença de Marca**: Aspectos jurídicos e econômicos de um contrato que movimenta bilhões de dólares anualmente. Curitiba: Juruá, 2012, p. 94.

<sup>143</sup> O artigo 135 da LPI dispõe que “a cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos”. (BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm). Acesso em: 01 dez. 2019).

<sup>144</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**: Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. II, p. 134.

Da mesma forma que o licenciamento pode ser aproximado da locação, a cessão da marca, caso onerosa, pode ser assemelhada a uma compra e venda<sup>145</sup>, na medida em que ocorre a transferência da propriedade da marca. Caso gratuita, pode ser assemelhada a uma doação<sup>146,147</sup>. Cerqueira também aproxima a cessão de marca aos princípios aplicáveis à cessão de crédito, enquanto houver compatibilidade. Nesse sentido, da mesma forma como previsto à cessão de crédito<sup>148</sup>, o cedente, mesmo que sem responsabilização expressa, responde pela existência da marca ao tempo da cessão – e, portanto, pela validade do seu registro<sup>149</sup>.

Ressalte-se que a transferência da propriedade sobre a marca se opera entre as partes pela simples manifestação de vontade, mas somente produzirá efeitos perante terceiros após a devida anotação da cessão perante o INPI, nos termos dos artigos 136<sup>150</sup> e 137<sup>151</sup> da LPI. Uma vez cedida a marca, o cessionário fica sub-rogado em todos os direitos que decorrem do registro, enquanto o cedente se torna estranho àquela, razão pela qual, se voltar a usá-la, poderá sofrer as penalidades legais como qualquer outro infrator<sup>152</sup>.

Por fim, expõe-se que a legislação brasileira não exige forma especial para nenhum destes contratos – seja de cessão, seja de licenciamento (atentando-se à necessidade de registro ou averbação no INPI para validade perante terceiros, conforme visto). Logo, na medida em que a lei não determina o seu conteúdo básico, a definição da forma e estipulação das obrigações nos contratos de disposição de marca fica a cargo da autonomia da vontade das partes

<sup>145</sup> As disposições gerais acerca do contrato de compra e venda são reguladas pelos artigos 481 a 504 do Código Civil. (BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/110406.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm). Acesso em: 01 dez. 2019).

<sup>146</sup> SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords.). **Propriedade Intelectual: Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias**. São Paulo: Saraiva, 2007. (Série GVlaw), p. 89-91.

<sup>147</sup> A doação é regida pelos artigos 538 a 564 do Código Civil. Nos termos deste, “considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.” (BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/110406.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm). Acesso em: 01 dez. 2019).

<sup>148</sup> Art. 295 do Código Civil: Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé.

<sup>149</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial: Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, v. II, 2010, p. 137-139.

<sup>150</sup> Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações: I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular. (BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm). Acesso em: 01 dez. 2019).

<sup>151</sup> Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. (BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm). Acesso em: 01 dez. 2019).

<sup>152</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial: Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. II, p. 140.

contratantes<sup>153</sup>. Tal fato estimula o surgimento de figuras contratuais peculiares, como é o caso do *co-branding*, que passará a ser analisado na segunda parte deste trabalho.

<sup>153</sup> CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. As novas formas de licenciamento de marcas. **Revista de Ciências Jurídicas - UEM**, v. 7, n. 1, p. 83-98, jan./jun. 2009.

## 2 A ESTRATÉGIA DE ASSOCIAÇÃO DE MARCAS (*CO-BRANDING*) NO ÂMBITO DO *FASHION LAW*

Com base nos conceitos já abordados, este segundo capítulo investiga a estratégia de associação de marcas (*co-branding*) no contexto do *Fashion Law*, tanto do ponto de vista mercadológico, quanto do jurídico. Em relação ao primeiro, são examinadas as razões que levam à crescente utilização desta estratégia e os prós e contras da sua adoção, além de serem abordados alguns casos práticos no contexto da indústria *fashion* (2.1). Quanto ao segundo, são analisados os aspectos legais concernentes a esta associação, principalmente a natureza jurídica, a legislação aplicável, as peculiaridades e as principais características do contrato de *co-branding*, para fins de auxiliar na correta identificação e interpretação deste instrumento (2.2).

### 2.1 *CO-BRANDING* SOB A ÓTICA MERCADOLÓGICA

Conforme visto, é notória a relevância das marcas na economia mundial e, para os fins que interessam ao presente trabalho, no contexto específico da indústria da moda. Enquanto, no passado, os indivíduos buscavam tecidos e acessórios singulares como um meio de diferenciação social, hoje, o desejo de diferenciação é expresso em grande parte pelas marcas<sup>154</sup>.

Para a compreensão desta mudança de paradigma, deve-se ter em mente que a moda passou por inúmeras revoluções, principalmente em razão do surgimento da lógica da produção industrial e da possibilidade de produção de roupas em massa. Tal acarretou uma democratização da indústria, na medida em que o acesso às tendências foi facilitado à sociedade como um todo. Consequentemente, a atual sociedade de consumo busca afirmar determinada identidade não mais exclusivamente através de tecidos e acessórios, mas através da compra de símbolos, os quais são encontrados nos produtos através das marcas<sup>155</sup>.

Corroborando este entendimento, conforme avaliação da empresa de consultoria inglesa *Interbrand*, observa-se que, dentre as cinquenta marcas mais valiosas do mundo no ano de 2019, oito pertencem ao segmento da moda, sendo elas: Nike, Louis Vuitton, Chanel,

<sup>154</sup> ARROSI, Letícia Soster. **Contratos na Fashion Law**: Entre a Propriedade Intelectual e a Economia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 50.

<sup>155</sup> ZAKIA, José Victor Palazzi. O Mercado de Luxo diante do E-Commerce: estudo decreto 7.962, de 15 de março de 2013. In: ROSINA, Mônica Steffen Guise; CURY, Maria Fernanda (Coords.). **Fashion Law**: Direito e Moda no Brasil. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p 239-253.

Hermès, Zara, H&M, Gucci e Adidas<sup>156</sup>. No Brasil, dentre as 25 marcas nacionais mais valiosas, três são pertencentes ao segmento *fashion*: Natura, Renner e Havaianas<sup>157</sup>.

Isso porque a marca, muito mais do que um signo distintivo, é responsável por agregar um valor simbólico ao valor funcional do produto<sup>158</sup>. No ramo da moda, a marca é capaz de representar o espírito e a história do seu fundador, incluindo "o *know-how* daqueles que nela contribuíram a fim de criar e simbolizar aquele universo, quer sejam os estilistas, as modelos, os arquitetos das lojas e até mesmo os produtores dos eventos, por exemplo". No caso de marcas altamente renomadas, como, por exemplo, Hermès, Louis Vuitton, Chanel e Prada, embora seus criadores não mais assinem os artigos comercializados, estes seguem com alto valor em razão do *know-how* a eles atrelados<sup>159</sup>.

Conclui-se, assim, que a marca constitui um complexo sistema de significação, abrangendo valores intangíveis que conferem ao produto uma personalidade, indicando sua qualidade e procedência, bem como apontando uma noção de *lifestyle* – o que acaba por influenciar a decisão de compra por parte do consumidor<sup>160</sup>.

Diante dessa realidade, há uma preocupação cada vez maior por parte das empresas em gerir projetos de gestão de marcas, os quais designam ações que buscam esculpir a personalidade e a fixação daquelas. Tais ações, que compõem o conceito de *branding*, procuram ir além da mera certificação de que os clientes reconheçam determinada marca, visando a estabelecer uma associação emocional entre o consumidor e o produto/serviço em questão<sup>161</sup>.

Destaca-se que, em cenários caracterizadas por um abrandamento acentuado da economia, onde a principal prioridade é a redução de custos e a obtenção de maior eficiência operacional, competir através da cooperação se torna uma estratégia de *marketing* cada vez mais atrativa. Inclusive, o termo “coopetição” já é amplamente utilizado no mercado, para

<sup>156</sup> Vide: INTERBRAND. **Best Global Brands 2019 Rankings**. 2019. Disponível em: <https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2019/ranking/>. Acesso em: 27 out. 2019.

<sup>157</sup> Vide: INTERBRAND. **Marcas brasileiras mais valiosas 2019 ranking**. 2019. Disponível em: <https://www.interbrand.com/br/best-brands/best-brazilian-brands/2019/ranking/>. Acesso em: 27 out. 2019.

<sup>158</sup> ARROSI, Letícia Soster. **Contratos na Fashion Law**: Entre a Propriedade Intelectual e a Economia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 51.

<sup>159</sup> ARROSI, Letícia Soster. **Contratos na Fashion Law**: Entre a Propriedade Intelectual e a Economia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 52-53.

<sup>160</sup> CECCATO, Patrícia; RECH, Sandra Regina. **Moda e Co-Branding**: Uma associação de sucesso. Modapalavra E-periódico, v. 3, n. 5, p. 58-73, 2010. Disponível em: <http://www.revistas.udesc.br/index.php/modapalavra/article/view/7956/5511>. Acesso em: 28 set. 2019

<sup>161</sup> CECCATO, Patrícia; RECH, Sandra Regina. **Moda e Co-Branding**: Uma associação de sucesso. Modapalavra E-periódico, v. 3, n. 5, p. 58-73, 2010. Disponível em: <http://www.revistas.udesc.br/index.php/modapalavra/article/view/7956/5511>. Acesso em: 28 set. 2019

designar estratégias de negócios que combinam as características da cooperação e da competição<sup>162</sup>.

Sob tais perspectivas, dentre as inúmeras ações de *branding* passíveis de serem adotadas pelas empresas, o *co-branding* vem ganhando grande relevância nos últimos anos. O termo se refere a uma estratégia de negócios que consiste na associação entre duas ou mais marcas para a criação de um produto ou serviço que ofereça duplo valor agregado – o que pode ser ilustrado da seguinte maneira: “*Marca X by Y*” (onde “X” e “Y” representam marcas conhecidas e sem vínculo anterior); ao invés de “*Marca Z*” (que seria uma marca nova e desconhecida)<sup>163</sup>.

Em outras palavras, há duas ou mais marcas "pais" que concebem um novo produto ou serviço, ou seja, uma marca conjunta "filho", que carrega o respectivo DNA dos pais<sup>164</sup>. Logo, referida estratégia busca que o público reconheça a existência de uma associação entre duas marcas que pertencem a diferentes empresas, eis que "cada um dos patrocinadores espera que o nome da outra empresa fortaleça a preferência pela marca ou tenha como resultado a obtenção de um novo nicho de mercado"<sup>165</sup>.

Normalmente, a associação de *co-branding* ocorre entre uma empresa que já é voltada ao público-consumidor visado e outra que busca englobar tal nicho de mercado à sua marca<sup>166</sup>. No entanto, não é raro que ambas as empresas sejam direcionadas ao mesmo público, mas em segmentos diferentes. O importante é que o produto tenha uma identidade própria, capaz de unir o melhor das duas marcas, tornando-se símbolo de desejo ao público-alvo. Isso torna a

<sup>162</sup> RODRIGUES, Flávio; SOUZA, Victória; LEITÃO, João. Strategic Coopetition of Global Brands: A Game Theory Approach to ‘Nike + iPod Sport Kit’ Co-branding. **Munich Personal RePEc Archive**, p. 1-19, jul. 2009, p. 1. Disponível em: <http://mpa.ub.uni-muenchen.de/16146/>. Acesso em: 15 ago. 2019.

<sup>163</sup> FEKETE, Elisabeth Kasznar; RODRIGUES, Flávia Tremur Polli. O papel do co-branding no mercado e na Propriedade Intelectual: uma dinâmica convergência entre as marcas e o marketing. In: BRUNNER, Adriana Gomes (Org.). **A Propriedade Intelectual no Novo Milênio**. São Paulo: ASPI, 2013, p. 69-74.

<sup>164</sup> RODRIGUES, Flávio; SOUZA, Victória; LEITÃO, João. Strategic Coopetition of Global Brands: A Game Theory Approach to ‘Nike + iPod Sport Kit’ Co-branding. **Munich Personal RePEc Archive**, p. 1-19, jul. 2009. Disponível em: <http://mpa.ub.uni-muenchen.de/16146/>. Acesso em: 15 ago. 2019.

<sup>165</sup> CECCATO, Patrícia; RECH, Sandra Regina. **Moda e Co-Branding**: Uma associação de sucesso. Modapalavra E-periódico, v. 3, n. 5, p. 58-73, 2010. Disponível em: <http://www.revistas.udesc.br/index.php/modapalavra/article/view/7956/5511>. Acesso em: 28 Set. 2019

<sup>166</sup> Ainda, na medida em que se trata de negócio jurídico que decorre da liberalidade das partes, tais acordos podem assumir uma variedade de formas, sendo que as duas (ou mais) marcas podem aparecer com ênfase igual ou desigual em embalagens, sinalizações ou publicidades (WALCHLI, Suzanne B. **A Typology of Co-Branding Strategies**. 2015. Disponível em: [https://pdfs.semanticscholar.org/1f23/781b41bc66c130e5ed653461504e51fa1db0.pdf?\\_ga=2.55279723.156975088.1569702324-1274660599.1569702324](https://pdfs.semanticscholar.org/1f23/781b41bc66c130e5ed653461504e51fa1db0.pdf?_ga=2.55279723.156975088.1569702324-1274660599.1569702324). Acesso em: 2 ago. 2019).

ação ideal não só para os empresários, como, também, para os consumidores, que têm ofertado a si um produto de duplo valor agregado<sup>167</sup>.

Feitas estas considerações iniciais, passar-se-á a analisar as razões que podem levar uma empresa a firmar um acordo de *co-branding* no lugar de alternativas tradicionais (que consistiriam, por exemplo, na introdução de uma extensão da marca já existente ou na criação de uma marca nova).

Referida associação torna mais fácil a percepção do consumidor sobre o novo produto (que é composto pela combinação de recursos de empresas diferentes), justamente em razão do aproveitamento do conhecimento prévio do consumidor sobre as marcas em questão, o que resulta em uma melhor avaliação do bem<sup>168</sup>. Essa constatação é verificada especialmente nos casos em que cada um dos parceiros, individualmente, não seria capaz de entregar a totalidade dos recursos ou benefícios oferecidos pelo produto lançado.

Para fins de ilustrar essa situação, cita-se a parceria anunciada entre a Nike e a Apple, em maio de 2006, através do lançamento de um produto de marca compartilhada chamado de “Nike iPod Sport Kit”. Referido produto consistia em um sistema de condicionamento físico que operava em uma plataforma sem fio, permitindo a comunicação entre os tênis Nike e o iPod. Os tênis continham um sensor que se comunicava com um receptor, fornecendo feedback instantâneo na tela do iPod sobre o desempenho individual do usuário durante o treinamento. Este sensor automático contava com uma tecnologia patenteada da Nike iPod, que permitia avaliar informações como distância percorrida, tempo, ritmo e calorias queimadas<sup>169</sup>.

Nesse sentido, “a grande aceitação do co-branding como estratégia de marketing decorre, dentre outros, da rápida assimilação e aceitação do novo produto ou serviço pelo público consumidor”. Isso porque as marcas originárias já gozam de importância para a clientela alvo do novo produto/serviço, em razão de suas qualidades positivas, além de reforçarem certa garantia em relação à origem e qualidade, justamente pelo fato de já serem conhecidas pelo público<sup>170</sup>.

<sup>167</sup> CECCATO, Patrícia; RECH, Sandra Regina. **Moda e Co-Branding**: Uma associação de sucesso.

Modapalavra E-periódico, v. 3, n. 5, p. 58-73, 2010. Disponível

em:<http://www.revistas.udesc.br/index.php/modapalavra/article/view/7956/5511>. Acesso em: 28 Set. 2019

<sup>168</sup> WALCHLI, Suzanne B. **A Typology of Co-Branding Strategies**. 2015. Disponível

em:[https://pdfs.semanticscholar.org/1f23/781b41bc66c130e5ed653461504e51fa1db0.pdf?\\_ga=2.55279723.156975088.1569702324-1274660599.1569702324](https://pdfs.semanticscholar.org/1f23/781b41bc66c130e5ed653461504e51fa1db0.pdf?_ga=2.55279723.156975088.1569702324-1274660599.1569702324). Acesso em: 2 Ago. 2019

<sup>169</sup> RODRIGUES, Flávio; SOUZA, Victória; LEITÃO, João. Strategic Coopetition of Global Brands: A Game Theory Approach to ‘Nike + iPod Sport Kit’ Co-branding. **Munich Personal RePEc Archive**, p. 1-19, jul. 2009. Disponível em: <http://mpira.ub.uni-muenchen.de/16146/>. Acesso em: 15 ago. 2019.

<sup>170</sup> FEKETE, Elisabeth Kaszner; RODRIGUES, Flávia Tremur Polli. O papel do co-branding no mercado e na Propriedade Intelectual: uma dinâmica convergência entre as marcas e o marketing. In: BRUNNER, Adriana Gomes (Org.). **A Propriedade Intelectual no Novo Milênio**. São Paulo: ASPI, 2013, p. 69-74.

Ademais, a união de marcas diferentes na assinatura de um produto pode gerar uma penetração mais eficaz deste no mercado, pois permite que as empresas envolvidas tenham um investimento menor e possam partilhar conhecimentos acerca das especificidades do produto ofertado<sup>171</sup>. Conseqüentemente, o *co-branding* possibilita o desenvolvimento de tecnologias compartilhadas, a combinação de recursos complementares, a aquisição de capital e o acesso a novos canais e redes, impulsionando a inovação<sup>172</sup>.

Além disso, o *co-branding* viabiliza a rápida transferência de reputação e credibilidade entre as marcas parceiras, tornando o processo de marketing mais rápido e eficiente e, conseqüentemente, facilitando a ocupação de novos nichos de mercado por parte das empresas<sup>173</sup>. Assim, a associação tende a ser muito proveitosa para fins de atingir um público mais abrangente, em um contexto que convenha a ambas as partes<sup>174</sup>. Nesse sentido, destaca-se que até mesmo grandes empresas podem achar desafiadora a entrada em mercados desconhecidos, razão pela qual contar com o apoio de uma marca local bem estabelecida se torna uma alternativa atraente para maximizar as chances de sucesso<sup>175</sup>.

Essa forma de cooperação, ainda, enseja a possibilidade de influenciar, em termos psicológicos, a decisão de compra dos clientes, pois transmite a estes a percepção de que sua marca favorita tem muito mais a oferecer<sup>176</sup>. Dito de outra forma, a junção de duas ou mais marcas aumenta a intensidade da oferta e atrai uma atenção maior dos consumidores, pois comunica de maneira mais efetiva informações sobre recursos ou benefícios importantes do produto em questão<sup>177</sup>. Como consequência lógica, a estratégia de *co-branding* pode aumentar

171 CECCATO, Patrícia; RECH, Sandra Regina. **Moda e Co-Branding**: Uma associação de sucesso. Modapalavra E-periódico, v. 3, n. 5, p. 58-73, 2010. Disponível em:

<http://www.revistas.udesc.br/index.php/modapalavra/article/view/7956/5511>. Acesso em: 28 set. 2019.

172 RODRIGUES, Flávio; SOUZA, Victória; LEITÃO, João. **Strategic Coopetition of Global Brands: A Game Theory Approach to ‘Nike + iPod Sport Kit’ Co-branding**. Munich Personal RePEc Archive, 2009. Disponível em: <http://mpira.ub.uni-muenchen.de/16146/>. Acesso em: 15 ago. 2019.

173 CECCATO, Patrícia; RECH, Sandra Regina. **Moda e Co-Branding**: Uma associação de sucesso. Modapalavra E-periódico, v. 3, n. 5, p. 58-73, 2010. Disponível em:

<http://www.revistas.udesc.br/index.php/modapalavra/article/view/7956/5511>. Acesso em: 28 set. 2019.

174 FEKETE, Elisabeth Kaszner; RODRIGUES, Flávia Tremur Polli. **O papel do co-branding no mercado e na Propriedade Intelectual**: uma dinâmica convergência entre as marcas e o marketing. In: BRUNNER, Adriana Gomes (Org.). A Propriedade Intelectual no Novo Milênio. São Paulo: ASPI, 2013, p. 69-74.

175 BLACKETT, Tom; BOAD, Bob (Orgs.). **Co-Branding**: The Science of Alliance. [S.l.]: Macmillan, 1999, p. 23.

176 RODRIGUES, Flávio; SOUZA, Victória; LEITÃO, João. Strategic Coopetition of Global Brands: A Game Theory Approach to ‘Nike + iPod Sport Kit’ Co-branding. **Munich Personal RePEc Archive**, p. 1-19, jul. 2009. Disponível em: <http://mpira.ub.uni-muenchen.de/16146/>. Acesso em: 15 ago. 2019. Disponível em: <http://mpira.ub.uni-muenchen.de/16146/>. Acesso em: 15 Ago. 2019, p. 7.

177 WALCHLI, Suzanne B. **A Typology of Co-Branding Strategies**. 2015. Disponível em: [https://pdfs.semanticscholar.org/1f23/781b41bc66c130e5ed653461504e51fa1db0.pdf?\\_ga=2.55279723.156975088.1569702324-1274660599.1569702324](https://pdfs.semanticscholar.org/1f23/781b41bc66c130e5ed653461504e51fa1db0.pdf?_ga=2.55279723.156975088.1569702324-1274660599.1569702324). Acesso em: 2 Ago. 2019

significativamente o potencial de vendas de um produto ou serviço, se comparada a uma oferta similar entregue por apenas uma marca<sup>178</sup>.

Todos esses fatores acabam proporcionando uma considerável redução de riscos às empresas, sem necessariamente reduzir as recompensas<sup>179</sup>. Por outro lado, é claro que os potenciais benefícios dessa estratégia devem ser conciliados e sopesados com os riscos que podem dela emergir. Não se pode olvidar que a formação de uma aliança de cooperação traz riscos intrínsecos, tais como espionagem industrial, atritos entre as diferentes culturas das partes e a perda relativa de autonomia<sup>180</sup>. Assim como em qualquer outro contexto comercial, a seleção do parceiro deve ser precedida de uma investigação minuciosa de seus antecedentes e valores, para minimizar o risco de problemas inesperados<sup>181</sup>.

Para a melhor compreensão dessa estratégia comercial, importante pontuar que há autores que sugerem a classificação do *co-branding* em pelo menos três formas distintas, com base, principalmente, no risco individual das empresas parceiras (tanto o risco financeiro, quanto o risco de perda do valor da marca). São elas: (i) *ingredient branding*, (ii) *value chain* e (iii) *innovation-based*<sup>182</sup>.

A primeira, conforme o próprio nome sugere, ocorre quando determinada empresa busca aumentar o valor do seu produto final (e, conseqüentemente, da sua marca) através da utilização de materiais ou componentes específicos (“ingredientes”) no desenvolvimento daquele. Nesse sentido, uma marca passa a ser vista como um ingrediente quando é utilizada como meio para que outra marca entregue seu produto final aos consumidores - ou seja, quando fornece algum componente para a fabricação de um produto final que tem a sua própria marca<sup>183</sup>.

Assim, ao invés de desempenhar um papel anônimo na oferta do produto, o fabricante da “marca ingrediente” poderá negociar o pagamento de *royalties* pela utilização de sua marca na divulgação do produto final de outra marca, na medida em que consiga demonstrar ao seu

<sup>178</sup> BLACKETT, Tom; BOAD, Bob (Orgs.). **Co-Branding: The Science of Alliance**. [S.l.]: Macmillan, 1999, p. 25.

<sup>179</sup> BLACKETT, Tom; BOAD, Bob (Orgs.). **Co-Branding: The Science of Alliance**. [S.l.]: Macmillan, 1999, p. 27.

<sup>180</sup> RODRIGUES, Flávio; SOUZA, Victória; LEITÃO, João. Strategic Coopetition of Global Brands: A Game Theory Approach to ‘Nike + iPod Sport Kit’ Co-branding. **Munich Personal RePEc Archive**, p. 1-19, jul. 2009, p. 3. Disponível em: <http://mpira.ub.uni-muenchen.de/16146/>. Acesso em: 15 ago. 2019.

<sup>181</sup> BLACKETT, Tom; BOAD, Bob (Orgs.). **Co-Branding: The Science of Alliance**. [S.l.]: Macmillan, 1999, p. 38.

<sup>182</sup> NUNES, P., DULL, S., LYNCH, P. When two Brands are Better than One. In: GOPALAKRISHNAN, P. (Ed). **Brand Alliances: New Models of Networking**. India: The ICAI University Press, [s.d.], p. 66-79.

<sup>183</sup> NUNES, P., DULL, S., LYNCH, P. When two Brands are Better than One. In: GOPALAKRISHNAN, P. (Ed). **Brand Alliances: New Models of Networking**. India: The ICAI University Press, [s.d.], p. 66-79.

parceiro que o uso da sua marca aumentará o valor geral da oferta do produto<sup>184</sup>. Alguns exemplos famosos no mundo da moda são a *Lycra* (marca que designa um tipo de fio de elastano sintético) e a *Woolmark* (marca que identifica um tipo australiano de lã e que se tornou um dos selos de qualidade mais amplamente reconhecidos em todo o mundo, sendo vista em mais de 50 milhões de novos produtos por ano)<sup>185</sup>.

Figura 1 – Woolmark x Lacoste



Fonte: Landor (2010).

A segunda forma de classificação designa as parcerias estabelecidas entre empresas vinculadas a um mesmo canal de distribuição, as quais buscam proporcionar aos consumidores novas experiências. Assim, a marca conjunta pode decorrer da união entre fornecedor-varejista, entre empresas que oferecem produtos/serviços similares ou entre produto e provedor de serviços<sup>186</sup>.

<sup>184</sup> BLACKETT, Tom; BOAD, Bob (Orgs.). **Co-Branding: The Science of Alliance**. [S.l.]: Macmillan, 1999, p. 22.

<sup>185</sup> LANDOR. **Ingredient branding, or finding your Nemo**. 2010. Disponível em: <https://landor.com/thinking/ingredient-branding-or-finding-your-nemo>. Acesso em: 3 out. 2019.

<sup>186</sup> NUNES, P., DULL, S., LYNCH, P. When two Brands are Better than One. *In*: GOPALAKRISHNAN, P. (Ed). **Brand Alliances: New Models of Networking**. India: The ICAI University Press, [s.d.], p. 66-79.

A terceira, por último, identifica as alianças firmadas entre empresas na busca por criar produtos ou serviços completamente novos<sup>187</sup>. Tal estratégia, além de impulsionar um aumento substancial no valor das marcas e fortalecer o crescimento nos mercados onde as empresas já operam, contribui de maneira mais significativa para a exploração de mercados novos. No entanto, por envolver riscos mais elevados, a cooperação assume um papel de destaque ainda maior<sup>188</sup>.

As empresas do setor de vestuário, especificamente, podem se beneficiar do *co-branding* para se associarem a marcas de outros setores, visando a adquirir para si o status destas. Um exemplo emblemático desta situação foi o lançamento do automóvel *Levi's Edition Gremlin*, em 1972, pela marca *American Motors*: com o interior todo produzido em *jeans*, o produto foi responsável por introduzir no mundo dos automóveis o *design* do mundo da moda, conquistando diversos jovens americanos<sup>189</sup>.

Tal estratégia, portanto, pode servir como tática capaz de conferir às empresas do ramo da moda a estima e o respeito dedicados a marcas de outros setores. Evidentemente, o contrário também é verdadeiro: muitas marcas buscam a associação com signos da moda altamente reconhecidos, na tentativa de agregar valor ao seu produto (não apenas o econômico, mas – e talvez principalmente – o intangível). Em qualquer circunstância, propicia-se o favorecimento de ambas as empresas, na medida em que se desenvolve um cenário conveniente à conquista de novos públicos-consumidores, ao fortalecimento da imagem e identidade da marca perante o mercado e à geração de mídia espontânea<sup>190</sup>.

Referidas parcerias também impulsionam a criação de edições especiais, através do lançamento de modelos coassinados. Exemplo de sucesso brasileiro é a marca Havaianas, que lançou, em 2003, modelos exclusivos em *co-branding* com a grife de jóias H. Stern. Tal parceria objetivava introduzir o luxo da joalheria ao chinelo, transformando-o em um objeto de desejo que permitiu a conquista de um público mais seletivo. A marca também já desenvolveu edições

<sup>187</sup> Nesse sentido, remete-se, novamente, ao exemplo da parceria anunciada entre a Nike e a Apple, em maio de 2006, através do lançamento de um produto de marca compartilhada chamado de 'Nike iPod Sport Kit', o qual contava com uma tecnologia patenteada da Nike iPod.

<sup>188</sup> NUNES, P., DULL, S., LYNCH, P. When two Brands are Better than One. *In*: GOPALAKRISHNAN, P. (Ed). **Brand Alliances: New Models of Networking**. India: The ICFAI University Press, [s.d.], p. 66-79.

<sup>189</sup> CECCATO, Patrícia; RECH, Sandra Regina. Moda e Co-Branding: Uma associação de sucesso.

**Modapalavra E-periódico**, v. 3, n. 5, p. 58-73, 2010. Disponível em:

<http://www.revistas.udesc.br/index.php/modapalavra/article/view/7956/5511>. Acesso em: 28 set. 2019.

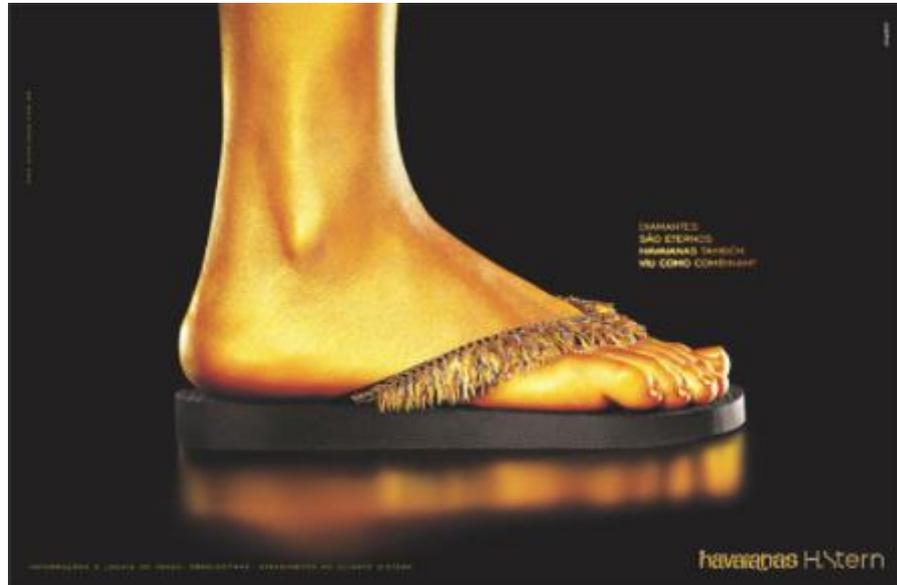
<sup>190</sup> CECCATO, Patrícia; RECH, Sandra Regina. Moda e Co-Branding: Uma associação de sucesso.

**Modapalavra E-periódico**, v. 3, n. 5, p. 58-73, 2010. Disponível em:

<http://www.revistas.udesc.br/index.php/modapalavra/article/view/7956/5511>. Acesso em: 28 set. 2019.

especiais para a rede de lojas esportivas *Track & Field* e para a marca de moda praia Cia. Marítima<sup>191</sup>.

Figura 2 – Havaianas x H. Stern



Fonte: Bolina (2018).

É fácil concluir que marcas já consolidadas costumam ser mais procuradas para a formação deste tipo de parceria, na medida em que a associação com estas permite a fruição de um status diferenciado. Exemplo recente é o lançamento, no final deste ano de 2019, de uma coleção limitada resultante da parceria firmada entre as empresas Prada e Adidas, sendo a primeira vez que a grife italiana une forças com outra marca<sup>192</sup>.

Porém, em um contexto no qual centenas de novas marcas surgem, a cada dia, com propostas inovadoras e criativas, o inverso também passa a ser verificado<sup>193</sup>. Logo, o *co-branding* pode beneficiar não só empresas menores e que buscam o status já possuído por outra, mas, também, empresas antigas e consolidadas que buscam recuperar uma imagem mais moderna e inovadora<sup>194</sup>. Em outras palavras, referida estratégia também pode ser utilizada para

<sup>191</sup> CECCATO, Patrícia; RECH, Sandra Regina. Moda e Co-Branding: Uma associação de sucesso.

**Modapalavra E-periódico**, v. 3, n. 5, p. 58-73, 2010. Disponível em:

<http://www.revistas.udesc.br/index.php/modapalavra/article/view/7956/5511>. Acesso em: 28 set. 2019.

<sup>192</sup> ANSA BRASIL. Adidas e Prada fecham parceria e lançam coleção limitada. **Época Negócios**, 26 nov. 2019.

Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/11/adidas-e-prada-fecham-parceria-e-lancam-colecao-limitada.html>. Acesso em: 01 dez. 2019.

<sup>193</sup> CECCATO, Patrícia; RECH, Sandra Regina. Moda e Co-Branding: Uma associação de sucesso.

**Modapalavra E-periódico**, v. 3, n. 5, p. 58-73, 2010. Disponível em:

<http://www.revistas.udesc.br/index.php/modapalavra/article/view/7956/5511>. Acesso em: 28 set. 2019.

<sup>194</sup> CECCATO, Patrícia; RECH, Sandra Regina. Moda e Co-Branding: Uma associação de sucesso.

**Modapalavra E-periódico**, v. 3, n. 5, p. 58-73, 2010. Disponível em:

<http://www.revistas.udesc.br/index.php/modapalavra/article/view/7956/5511>. Acesso em: 28 set. 2019.

rejuvenescer uma marca em declínio, através da escolha de um parceiro estratégico com características semelhantes às que a outra marca costumava deter<sup>195</sup>.

Neste enquadramento, observa-se que muitas empresas do segmento de luxo iniciaram, a partir da década de noventa, um processo de busca por alternativas para abranger uma gama maior de consumidores, perseguindo o aumento de sua receita, sem, no entanto, perder seu foco principal de mercado. O resultado desse processo foi a ação pioneira colaborativa entre a *H&M* (empresa multinacional de varejo de moda) e *Karl Lagerfeld* (então diretor criativo da Chanel) em 2004, que revolucionou os hábitos dos consumidores, rompendo definitivamente a fronteira entre rede varejista e mercado de luxo<sup>196</sup>.

Diante destas considerações, percebe-se que centenas de empresas identificaram no *co-branding* uma maneira de aumentar o escopo e a influência de suas marcas, bem como de entrar em novos mercados, adotar novas tecnologias, reduzir custos e atualizar suas imagens<sup>197</sup>. O impacto desta estratégia, todavia, não engloba somente o segmento publicitário, na medida em que sua operacionalização depende de acordos comerciais que regulem a associação entre as marcas, interessando, também, à área da Propriedade Industrial. Assim, a próxima e última seção irá analisar os principais aspectos jurídicos relativos ao *co-branding*.

## 2.2 CO-BRANDING SOB A ÓTICA JURÍDICA

Conforme procurou se demonstrar ao longo dos capítulos anteriores, a marca de uma empresa configura, muitas vezes, um de seus ativos mais valiosos, de forma que a autorização para que um terceiro a utilize requer diversos cuidados. Em um contrato de *co-branding*, particularmente, diversos fatores excepcionais aparecem, trazendo consigo implicações jurídicas, que serão ora abordadas.

<sup>195</sup> RODRIGUES, Flávio; SOUZA, Victória; LEITÃO, João. Strategic Coopetition of Global Brands: A Game Theory Approach to ‘Nike + iPod Sport Kit’ Co-branding. *Munich Personal RePEc Archive*, p. 1-19, jul. 2009, p. 3. Disponível em: <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/16146/>. Acesso em: 15 ago. 2019.

<sup>196</sup> BARBIERI, Isabella Mayer. **O co-branding no consumo da moda contemporânea**. 2013. 112f. Trabalho de Conclusão de Curso (Comunicação Social - Publicidade e Propaganda) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013, p. 52.

<sup>197</sup> BLACKETT, Tom; BOAD, Bob (Orgs.). **Co-Branding: The Science of Alliance**. [S.l.]: Macmillan, 1999, p. 6.

Inicialmente, cumpre frisar que o contrato de *co-branding* não conta com regulamentação específica<sup>198</sup>, o que autoriza as partes a negociarem livremente os seus termos, desde que respeitadas as limitações da LPI e das normas gerais de Direito<sup>199</sup>.

Todavia, como não poderia ser diferente, a associação entre marcas envolve, obrigatoriamente, “a autorização dos titulares das marcas estranhas ao produto que se pretende promover, para que possam ser exploradas”<sup>200</sup> – que nada mais é que uma licença de uso de marca. Deste modo, havendo uma licença inerente na concessão, pelo titular, do uso temporário de sua marca para uma estratégia de *co-branding*, a associação pactuada deverá ser compatível com as características do contrato de licenciamento<sup>201</sup>.

Em sua forma mais simples, será necessário que apenas um dos parceiros licencie sua marca para o outro. Em outros casos, as partes deverão providenciar o licenciamento simultâneo de suas marcas (como, por exemplo, se ambos os parceiros contratuais forem responsáveis por comercializar e/ou promover o produto sob a marca conjunta). Nesse sentido, a gama de bens que será licenciada – como logotipos, slogans publicitários, *jingles*, embalagens de produtos, entre outros – deverá ser cuidadosamente delimitada, para garantir que a atividade seja adequadamente controlada<sup>202</sup>.

Ainda, conforme já referido, o licenciamento (inclusive no contexto de *co-branding*) pode ser comparado ao contrato de locação, na medida em que o titular da marca mantém a propriedade e posse indireta sobre o seu signo distintivo, transferindo, temporariamente, a posse direta ao licenciado, mediante condições estipuladas em contrato<sup>203</sup>.

Assim, de forma análoga à locação, com o fim do prazo contratual (ou no caso de inobservância das condições firmadas), haverá a devolução integral dos direitos sobre a marca

<sup>198</sup> Nesse sentido, destaca-se os artigos 107 e 425 do Código Civil, *verbis*:

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. (BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/110406.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm). Acesso em: 01 dez. 2019).

<sup>199</sup> FEKETE, Elisabeth Kasznar; RODRIGUES, Flávia Tremur Polli. O papel do *co-branding* no mercado e na Propriedade Intelectual: uma dinâmica convergência entre as marcas e o marketing. In: BRUNNER, Adriana Gomes (Org.). **A Propriedade Intelectual no Novo Milênio**. São Paulo: ASPI, 2013, p. 69-74.

<sup>200</sup> FEKETE, Elisabeth Kasznar; RODRIGUES, Flávia Tremur Polli. O papel do *co-branding* no mercado e na Propriedade Intelectual: uma dinâmica convergência entre as marcas e o marketing. In: BRUNNER, Adriana Gomes (Org.). **A Propriedade Intelectual no Novo Milênio**. São Paulo: ASPI, 2013, p. 69-74.

<sup>201</sup> FEKETE, Elisabeth Kasznar; RODRIGUES, Flávia Tremur Polli. O papel do *co-branding* no mercado e na Propriedade Intelectual: uma dinâmica convergência entre as marcas e o marketing. In: BRUNNER, Adriana Gomes (Org.). **A Propriedade Intelectual no Novo Milênio**. São Paulo: ASPI, 2013, p. 69-74.

<sup>202</sup> BLACKETT, Tom; BOAD, Bob (Orgs.). **Co-Branding: The Science of Alliance**. [S.l.]: Macmillan, 1999., p. 90-91.

<sup>203</sup> FEKETE, Elisabeth Kasznar; RODRIGUES, Flávia Tremur Polli. O papel do *co-branding* no mercado e na Propriedade Intelectual: uma dinâmica convergência entre as marcas e o marketing. In: BRUNNER, Adriana Gomes (Org.). **A Propriedade Intelectual no Novo Milênio**. São Paulo: ASPI, 2013, p. 69-74.

ao titular, sem que tenha sido estabelecido qualquer vínculo ou ônus permanente a este, salvo expressa previsão nesse sentido. Ademais, caso não seja estipulado termo final ao contrato, o encerramento ocorrerá mediante notificação, estipulando-se um prazo razoável para que as providências necessárias à extinção da associação sejam adotadas<sup>204</sup>.

Por outro lado, verifica-se que o contrato de *co-branding* apresenta algumas peculiaridades que o afastam de um contrato de licença de marca “tradicional”. Consoante já analisado, este último consiste em uma autorização de uso da marca concedida pelo titular a terceiros<sup>205</sup>, permitindo um alargamento da exclusividade detida pelo titular, para que sejam produzidos mais produtos e/ou prestados mais serviços iguais, semelhantes ou afins àqueles que são produzidos e/ou prestados pelo titular<sup>206</sup>.

Ocorre que, como foi possível perceber do capítulo anterior, há casos em que as marcas de interesse para a consolidação da associação de *co-branding* não pertencem ao mesmo segmento mercadológico. Tal situação traz à tona um problema que pode emergir do contrato de *co-branding* e que não encontra solução nas disposições da LPI referentes à licença de uso de marca.

Isso porque, conforme visto, o Princípio da Especialidade limita o registro de uma marca àquelas classes cujos produtos ou serviços são efetivamente correspondentes à atividade do titular<sup>207,208</sup>. Conseqüentemente, em casos em que as marcas de interesse ao *co-branding* não pertencem ao mesmo segmento mercadológico, surgem questionamentos quanto à necessidade ou desnecessidade de prévio registro da marca para a comercialização de produtos diferentes daqueles para os quais já se encontra registrada – sendo que, em razão da limitação

<sup>204</sup> FEKETE, Elisabeth Kaszner; RODRIGUES, Flávia Tremur Polli. O papel do co-branding no mercado e na Propriedade Intelectual: uma dinâmica convergência entre as marcas e o marketing. *In*: BRUNNER, Adriana Gomes (Org.). **A Propriedade Intelectual no Novo Milênio**. São Paulo: ASPI, 2013, p. 69-74.

<sup>205</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 71-84. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em: 14 set. 2019.

<sup>206</sup> CRUZ, Rute Alexandra Santos. **A Natureza Jurídica do Contrato de Merchandising de Marca**. 2014. 147f. Dissertação (Mestrado em Direito dos Contratos e da Empresa) - Universidade do Minho, Braga, 2014, p. 104.

<sup>207</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial**. São Paulo: Servanda Editora, 2008, p. 57.

<sup>208</sup> Nesse sentido, segundo o artigo 143 da LPI, o registro marcário caducará a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos cinco anos da sua concessão, o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil na data do requerimento, ou tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos. A verificação do efetivo uso, por sua vez, deve ser realizado a partir de uma análise casuística, observando-se os padrões de mercado de cada produto e/ou serviço (MACHADO, Alexandre Fragoso. **O uso da marca e sua integridade**. São Paulo: Bookstart, 2015, p. 128-129).

imposta pelo Princípio da Especialidade, o titular da marca licenciada pode nunca vir a ter o registro na classe de interesse ao *co-branding*<sup>209,210</sup>.

Tal empecilho, todavia, não deve impedir a concretização do *co-branding*. Consoante também já analisado, deve-se ter em mente que as marcas não desempenham somente a função de distinguir produtos e serviços, exercendo, em certos casos, a função publicitária, destinando-se a promover e recomendar o produto que identificam, mesmo que este seja diferente daquele que a marca originalmente visava a distinguir<sup>211</sup>.

Conclui-se, assim, que,

atualmente, o aquecimento do segmento publicitário e a dinâmica das relações leva a Propriedade Intelectual a caminhar lado a lado com os interesses de mercado e cada vez mais se observa a convergência de interesses entre as marcas e o marketing. Com isso, o interesse na publicidade da marca ocorre mais pelo seu apelo comercial e pelo seu poder de venda do que pelo aspecto técnico relacionado ao princípio da especialidade e ao rol dos produtos e serviços ao qual seu registro está vinculado<sup>212</sup>.

Nestes casos, é possível aproximar o contrato de *co-branding* ao contrato de *merchandising*<sup>213</sup>, que também se trata de uma forma de licença não tradicional, através da qual as partes ajustam um valor para a exploração de determinada marca, independentemente de seu registro, em razão do seu apelo comercial<sup>214</sup>. Em outras palavras, o *merchandising* de sinais distintivos consiste no consentimento, fornecido pelo titular, para que um terceiro utilize seu

- <sup>209</sup> CRUZ, Rute Alexandra Santos. **A Natureza Jurídica do Contrato de Merchandising de Marca**. 2014. 147f. Dissertação (Mestrado em Direito dos Contratos e da Empresa) - Universidade do Minho, Braga, 2014, p. 102-104; Elisabeth Kasznar.
- <sup>210</sup> RODRIGUES, Flávia Tremur Polli. O papel do co-branding no mercado e na Propriedade Intelectual: uma dinâmica convergência entre as marcas e o marketing. *In*: BRUNNER, Adriana Gomes (Org.). **A Propriedade Intelectual no Novo Milênio**. São Paulo: ASPI, 2013, p. 69-74.
- <sup>211</sup> FEKETE, Elisabeth Kasznar; RODRIGUES, Flávia Tremur Polli. O papel do co-branding no mercado e na Propriedade Intelectual: uma dinâmica convergência entre as marcas e o marketing. *In*: BRUNNER, Adriana Gomes (Org.). **A Propriedade Intelectual no Novo Milênio**. São Paulo: ASPI, 2013, p. 69-74.
- <sup>212</sup> FEKETE, Elisabeth Kasznar; RODRIGUES, Flávia Tremur Polli. O papel do co-branding no mercado e na Propriedade Intelectual: uma dinâmica convergência entre as marcas e o marketing. *In*: BRUNNER, Adriana Gomes (Org.). **A Propriedade Intelectual no Novo Milênio**. São Paulo: ASPI, 2013, p. 69-74.
- <sup>213</sup> O *merchandising* pode ser definido de forma distinta na abordagem econômica e na jurídica. Pela primeira, é compreendido como o conjunto de técnicas e estudos utilizados pelos distribuidores e produtores para fins de aumentar a rentabilidade das vendas e o escoamento dos produtos, através de uma adaptação permanente às necessidades mercadológicas e da apresentação apropriada das mercadorias. Pela noção jurídica, o conceito diz respeito à atividade de exploração comercial do valor publicitário ou atrativo de um bem incorpóreo (objeto da propriedade autoral ou industrial) ou de personalidade (direito ao nome e à imagem), pelo qual o titular concede a terceiro a sua utilização com objetivo promocional, dirigido a promover/incentivar a venda de produtos ou serviços. O aproveitamento deste valor comercial pode se operacionalizar através de distintos instrumentos contratuais, dependendo do fim almejado. (CRUZ, Rute Alexandra Santos. **A Natureza Jurídica do Contrato de Merchandising de Marca**. 2014. 147f. Dissertação (Mestrado em Direito dos Contratos e da Empresa) - Universidade do Minho, Braga, 2014, p. 21-22).
- <sup>214</sup> FEKETE, Elisabeth Kasznar; RODRIGUES, Flávia Tremur Polli. O papel do co-branding no mercado e na Propriedade Intelectual: uma dinâmica convergência entre as marcas e o marketing. *In*: BRUNNER, Adriana Gomes (Org.). **A Propriedade Intelectual no Novo Milênio**. São Paulo: ASPI, 2013, p. 69-74.

sinal distintivo, para fins de que este terceiro promova os seus próprios produtos (ou serviços), pertencentes a um setor de atividade diferente<sup>215</sup>.

Logo, busca-se uma finalidade diversa do tradicional contrato de licenciamento: enquanto este último visa à utilização da marca como sinal distintivo de produto ou serviço, aquele busca usufruir do valor sugestivo e publicitário do sinal, para promover a venda de um produto distinto daquele originalmente comercializado pela marca<sup>216</sup>.

O contrato de *mechandising* se distancia, ainda, da licença tradicional de marca, na medida em que seu objeto não é a marca em si, mas sim o seu valor sugestivo. Trata-se, portanto, de um contrato atípico, tendo em vista inexistir regulamentação específica da licença de marca com base no seu valor sugestivo e publicitário<sup>217</sup>.

Diante das considerações feitas até o momento, pode-se concluir que o contrato de *co-branding* se trata de um contrato atípico, uma vez que não se subsumi a nenhum tipo contratual legalmente previsto; e misto, na medida em que há a coexistência, em um mesmo instrumento contratual, de diferentes espécies contratuais codificadas<sup>218,219</sup>.

Importante atentar, quanto aos contratos atípicos, à necessidade de que sua celebração seja detalhista e minuciosa – justamente em razão da ausência de regulamentação específica –, bem como à importância de recorrer às regras cabíveis por analogia para a solução das controvérsias que surgirem. Nestes casos, o julgador ou intérprete deverá invocar os princípios legais referentes ao contrato típico que mais se aproxima do contrato celebrado, o que nem sempre é tarefa fácil, eis que não raras vezes este ocupa uma “zona grisea”, que sugere diferentes aproximações, mas nenhuma dotada de pura nitidez<sup>220</sup>.

Nesta senda, no âmbito do direito marcário, o regime jurídico que mais se aproxima do contrato de *co-branding* é o que dispõe sobre os contratos de licença de marca. No entanto, em razão da sua incompletude quanto a diversas questões da vida prática contratual, recorre-se a outras modalidades fora do direito de marcas, sendo o regime jurídico do contrato de locação

<sup>215</sup> CARVALHO, Maria Miguel Rocha Morais. **Merchandising de Marcas**: a comercialização do valor sugestivo das marcas. Coimbra: Alamedina, 2003, p. 72-97.

<sup>216</sup> CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. As novas formas de licenciamento de marcas. **Revista de Ciências Jurídicas - UEM**, v. 7, n. 1, p. 83-98, jan./jun. 2009.

<sup>217</sup> CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. As novas formas de licenciamento de marcas. **Revista de Ciências Jurídicas - UEM**, v. 7, n. 1, p. 83-98, jan./jun. 2009.

<sup>218</sup> WALD, Arnoldo. **Direito Civil**: Direito das obrigações e teoria geral dos contratos. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 259.

<sup>219</sup> CARNEIRO, Thiago Jabur. **Licença de Marca**: Aspectos jurídicos e econômicos de um contrato que movimenta bilhões de dólares anualmente. Curitiba: Juruá, 2012, p. 135.

<sup>220</sup> PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de direito civil**. 21ª. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017. v. 3, p. 54.

o que regula de forma mais próxima e completa o contrato de *co-branding* neste âmbito<sup>221</sup>. Logo, pode-se considerar a eventual aplicação, de forma supletiva e analógica (na falta de estipulação contratual das partes), dos regimes jurídicos dos contratos de licença de uso de marca e de locação, efetuadas as necessárias adaptações.

Ainda, a depender do objetivo da parceria de *co-branding*, esta poderá ser aproximada ao contrato de *merchandising*, o que suscita questões mais polêmicas e que demandam estudo mais aprofundado, como, por exemplo, “a irregistrabilidade das marcas nas classes de interesse para fins de *co-branding*, nas quais o titular não exerça atividade econômica” e “em contrapartida, a possibilidade de registro dessas mesmas marcas, na classe de interesse, por terceiros de má-fé”<sup>222</sup>.

Quanto aos aspectos práticos deste negócio jurídico, percebe-se que o contrato escrito desempenha um papel crucial para garantir um relacionamento harmonioso entre as partes envolvidas, auxiliando no sucesso da operação. O instrumento contratual bem escrito não apenas definirá claramente as metas e facilitará a consecução dos objetivos, mas, também, ajudará a evitar que surjam atritos e mal-entendidos<sup>223</sup>.

É crucial que o contrato de *co-branding* assegure às partes a liberdade de salvaguardar suas respectivas marcas e continuar a desenvolver-las separadamente, fornecendo garantias suficientes de que a parceria de *co-branding* não entrará em conflito com os valores fundamentais de cada uma das marcas dos contratantes. Assim, quando uma ou ambas as marcas envolvidas continuarem a ser comercializadas separadamente, será interessante coordenar o posicionamento de mercado destas, para evitar posturas contraditórias<sup>224</sup>.

Um ponto que necessariamente deverá constar do contrato é a definição acerca de quem será o principal responsável pela comercialização do produto associado ao *co-branding*

<sup>221</sup> Conclusão semelhante é defendida em relação ao contrato de *merchandising* (CRUZ, Rute Alexandra Santos. **A Natureza Jurídica do Contrato de Merchandising de Marca**. 2014. 147f. Dissertação (Mestrado em Direito dos Contratos e da Empresa) - Universidade do Minho, Braga, 2014, p. 83-84).

<sup>222</sup> FEKETE, Elisabeth Kasznar; RODRIGUES, Flávia Tremur Polli. O papel do *co-branding* no mercado e na Propriedade Intelectual: uma dinâmica convergência entre as marcas e o marketing. In: BRUNNER, Adriana Gomes (Org.). **A Propriedade Intelectual no Novo Milênio**. São Paulo: ASPI, 2013, p. 69-74.

<sup>223</sup> É claro que um contrato, por mais bem redigido que seja, não pode compensar a escolha de um parceiro inapropriado. A construção de uma marca pode levar tempo, assim como a construção de uma relação sólida entre os contratantes; sob esta perspectiva, a persecução de objetivos de longo prazo pode requerer compromissos de curto prazo. (BLACKETT, Tom; BOAD, Bob (Orgs.). **Co-Branding: The Science of Alliance**. [S.l.]: Macmillan, 1999, p. 85).

<sup>224</sup> Nesta senda, imagine-se, a título ilustrativo, que, durante a comercialização de um produto resultante de uma parceria de *co-branding*, a qual procura justamente enfatizar a qualidade daquele, uma das marcas envolvidas decida adotar uma estratégia de baixo preço para competir com os concorrentes em seu mercado original. Reuniões de alinhamento e contatos regulares entre as partes podem ser meios eficazes de evitar situações como a narrada, que podem comprometer o sucesso da parceria. (BLACKETT, Tom; BOAD, Bob (Orgs.). **Co-Branding: The Science of Alliance**. [S.l.]: Macmillan, 1999, p. 85).

– se apenas um dos parceiros, ambos ou até mesmo uma nova entidade. A título ilustrativo, em casos em que uma das marcas é utilizada como “ingrediente” para a produção de outro produto de marca “dominante” (conforme visto no capítulo anterior), as partes costumam optar pela solução mais simples: atribuir ao proprietário da marca “dominante” a principal responsabilidade pela comercialização.

Ademais, aconselha-se que o contrato preveja revisões regulares da posição comercial e da forma pela qual a marca conjunta está sendo utilizada, especialmente se apenas uma das partes for encarregada de gerenciar efetivamente os negócios, de forma que a outra não esteja envolvida nos assuntos do dia a dia<sup>225</sup>.

Outro aspecto que deve ser considerado detalhadamente é o procedimento para lidar com as reclamações dos consumidores, assunto que traz sérias implicações para as marcas envolvidas, inclusive para os negócios realizados por cada uma destas de forma independente. É necessário que haja um íntimo acordo sobre a política a ser adotada nestes casos, sendo aconselhável que referida política reflita a que já é aplicada pelos parceiros em seus negócios independentes.

Isso porque, naturalmente, há uma tendência de que os consumidores de determinada marca esperem a mesma política adotada por ela em seus negócios originais ao se depararem com a mesma marca em um novo produto. Nesta senda, se uma empresa goza, por exemplo, da reputação de devolver o dinheiro aos seus clientes em casos de reclamações, a oferta da marca conjunta de forma afastada desta política poderá decepcionar os consumidores, causando uma reação negativa ao produto lançado em *co-branding*, bem como aos negócios originais <sup>226</sup>.

Quanto à vigência deste contrato, é necessário que o seu prazo inicial seja longo o suficiente para dar às partes a confiança necessária para investirem no desenvolvimento do produto ou serviço em questão. Assim, é comum que o contrato inicie com um prazo fixo, durante o qual nenhuma das partes poderá se retirar (salvo violação grave ou falência). Decorrido tal prazo, o contrato poderá contar com um prazo indeterminado, sendo renovado na medida da vontade das partes. Detalhes pós-rescisão (como a possibilidade de utilização da lista de clientes e banco de dados conquistados e a propriedade dos ativos criados ao longo da parceria) também deverão ser previstos com antecedência e cautela<sup>227</sup>.

<sup>225</sup> BLACKETT, Tom; BOAD, Bob (Orgs.). **Co-Branding: The Science of Alliance**. [S.l.]: Macmillan, 1999, p. 85-86.

<sup>226</sup> BLACKETT, Tom; BOAD, Bob (Orgs.). **Co-Branding: The Science of Alliance**. [S.l.]: Macmillan, 1999, p. 86.

<sup>227</sup> BLACKETT, Tom; BOAD, Bob (Orgs.). **Co-Branding: The Science of Alliance**. [S.l.]: Macmillan, 1999, p. 86.

Tendo em vista que a parceria de *co-branding* poderá gerar, em alguns casos, a expansão de uma marca para novos segmentos mercadológicos, um dos requisitos vitais para a concretização desta parceria reside, justamente, na verificação da disponibilidade desta marca em relação ao produto/serviço que será comercializado sob a marca conjunta. E mesmo na hipótese de o bem lançado sob a parceria de *co-branding* pertencer à mesma classe do bem principal já comercializado pelo proprietário da marca original, ainda é recomendável realizar a busca referida, para evitar obstáculos inesperados<sup>228</sup>.

Quanto à compensação neste tipo de parceria, não há um modelo específico a ser seguido. Em determinadas circunstâncias, o pagamento de *royalties* pode ser uma maneira apropriada de recompensar um dos parceiros envolvidos no *co-branding* – como nos casos em que uma empresa estiver gerenciando ativamente o *marketing* e venda do produto de marca compartilhada e a outra estiver assumindo uma função menos ativa.

Em outros casos, poderá ser necessário chegar a um acordo sobre uma fórmula que ofereça uma divisão equitativa dos lucros, com base no valor percebido pelas respectivas marcas e nas outras contribuições que as partes estão fazendo para o empreendimento. Se for este o caso, revisões regulares das recompensas pagas aos contratantes serão necessárias, para garantir que os pagamentos permaneçam adequados em face de suas respectivas contribuições ao projeto<sup>229</sup>.

Por fim, em tal contrato, a identificação adequada das marcas registradas e a atribuição delas a seus respectivos proprietários são particularmente importantes. Em outras palavras, o contexto de comercialização da marca conjunta deverá deixar claro aos consumidores e comerciantes quais são as marcas em questão e a quem elas pertencem, para fins de evitar confusão.

Nesse sentido, se uma das marcas for usada de maneira descritiva ou como se fosse o nome comum de um dos ingredientes de um produto acabado, haverá o risco de que ela se torne um termo genérico (e, portanto, livre para todos os comerciantes usarem). Tal poderá dar espaço ao fenômeno da degenerescência, que consiste na perda de distintividade de uma marca, em razão, muitas vezes, do seu excesso de fama: paradoxalmente, quanto mais a marca se universaliza, acaba se tornando, de tão conhecida, comum, dando a impressão de que se trata de marca genérica ou necessária. Nestes casos, o registro poderá se tornar “oco”, por deixar de

<sup>228</sup> BLACKETT, Tom; BOAD, Bob (Orgs.). **Co-Branding: The Science of Alliance**. [S.l.]: Macmillan, 1999, p. 88-89.

<sup>229</sup> BLACKETT, Tom; BOAD, Bob (Orgs.). **Co-Branding: The Science of Alliance**. [S.l.]: Macmillan, 1999, p. 91-92.

exercer sua função distintiva, acarretando ao titular a inoperosidade do direito de impedir o uso da marca degenerada por terceiros<sup>230</sup>.

A título ilustrativo, a empresa DuPont, proprietária da famosa marca Lycra, reconheceu que esta estava em risco devido a um amplo mal-entendido acerca do status da palavra. O principal problema enfrentado pela empresa consistia na utilização de seu produto como ingrediente pelos fabricantes de tecidos e roupas, o que significava que ela tinha pouco controle direto sobre a maneira como esses clientes apresentavam a marca em seus rótulos e em seus anúncios. A DuPont decidiu que era necessária uma ação preventiva, implementando um grande programa para educar os fabricantes e varejistas sobre a maneira correta de utilização da sua marca, sendo tal ação considerada um caso de sucesso<sup>231</sup>.

Ainda, quando as marcas pertencem a diferentes proprietários, a prática de prefixar uma com a outra pode resultar na percepção de que as duas marcas seriam uma única marca 'híbrida' – o que, em algumas circunstâncias, pode afetar a capacidade dos titulares de fazer valer os seus direitos sobre suas marcas originais<sup>232</sup>.

Feitas estas breves considerações práticas acerca do teor do contrato de *co-branding*, encerrar-se-á a análise dos aspectos jurídicos desta associação com a observação de alguns princípios especiais que surgem neste contexto, os quais são propostos por Fekete e Rodrigues<sup>233</sup>.

Em primeiro lugar, cita-se o “princípio da não vinculação das marcas associadas”, que autoriza os titulares a utilizarem suas marcas livremente e/ou associa-las a marcas de terceiros, sem qualquer prejuízo à relação de *co-branding* já firmada, salvo expressa estipulação contratual em sentido diverso.

Para ilustrar este princípio, as autoras distinguem dois tipos de produtos: os de linha permanente (aqueles triviais, que permanecem no mercado por muitos anos) e as edições especiais ou *one shot* (aqueles lançados em quantidade limitada, muitas vezes para celebrar algum evento especial). Neste segundo caso, onde é muito comum o emprego do *co-branding*, o terceiro titular da marca utilizada na parceria terá direito aos *royalties* decorrentes exclusivamente da venda do produto de edição especial, não podendo reclamar o recebimento

<sup>230</sup> OLIVEIRA, Maurício Lopes de. **Direito de Marcas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 6-9.

<sup>231</sup> BLACKETT, Tom; BOAD, Bob (Orgs.). **Co-Branding: The Science of Alliance**. [S.l.]: Macmillan, 1999, p. 43-44.

<sup>232</sup> BLACKETT, Tom; BOAD, Bob (Orgs.). **Co-Branding: The Science of Alliance**. [S.l.]: Macmillan, 1999, p. 94-96.

<sup>233</sup> FEKETE, Elisabeth Kasznar; RODRIGUES, Flávia Tremur Polli. O papel do co-branding no mercado e na Propriedade Intelectual: uma dinâmica convergência entre as marcas e o marketing. In: BRUNNER, Adriana Gomes (Org.). **A Propriedade Intelectual no Novo Milênio**. São Paulo: ASPI, 2013, p. 69-74.

sobre a linha normal do mesmo produto ou sobre outras edições especiais em que sua marca não seja usada.

Referida situação foi bem ponderada pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo<sup>234</sup>, ao julgar um caso de *co-branding* que envolvia as marcas “Glamour O Boticário” e “Osmar Versolato”:

A partir destas disposições contratuais, é evidente que a linha 'Glamour O Boticário' já existia antes da celebração do referido contrato de licenciamento de uso de marca, não se tratando de uma linha de produtos especialmente desenvolvida pela ré para marca pertencente ao autor. Trata-se, na verdade, de linha de produtos já existente que, por força do contrato em questão, foi associado ao símbolo da marca 'Ocimar Versolato'. (...)

Há, na verdade, a concessão de autorização para o uso do símbolo desta marca pela ré, com o fim de agregar um valor à edição especial de linha de produtos já existente da marca 'O Boticário'. O símbolo não se confunde com a marca, pois o primeiro traduz-se em verdadeiro sinal de propaganda (aquele que recomenda um produto realçando suas qualidades), enquanto esta última é o sinal que identifica produtos e serviços. Desse modo, a marca dos produtos em questão é “Glamour O Boticário”, que é pertencente à ré, sendo o símbolo cedido ('Ocimar Versolato') mera recomendação do produto. Analisando o contrato, extrai-se, ainda, que os produtos são fabricados e aprovados pela ré, não havendo qualquer interferência do autor, que sequer possui o direito de vetar a comercialização de qualquer deles. (...)

Além disso (...), o contrato foi firmado em caráter de exclusividade apenas com relação à expressão 'Ocimar Versolato', ficando este impedido de atrelar seu nome e/ou imagem em produtos idênticos e/ou semelhantes durante a vigência do contrato e até 6 meses após seu término. (...) O Apelado O Boticário também poderia continuar fazendo uso da expressão 'Glamour o Boticário' sem o nome do Apelante, à sua inteira discricionariedade, e sobre estes produtos evidentemente não seriam devidos royalties, da mesma forma que o Apelante poderia continuar associando seu nome a outros produtos que não tivessem relação com os de O Boticário Apelado.

Como é possível perceber do trecho do acórdão transcrito, a Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu não ser procedente a alegação do autor (Ocimar Versolato Calandrelli) de que a ré (O Boticário) continuou a fazer uso de sua marca mesmo após a rescisão do contrato de licenciamento que firmaram, justamente porque tal instrumento associava produtos que já utilizavam a marca “Glamour O Boticário” ao nome do autor, não restringindo a comercialização dos produtos daquela marca após a rescisão do contrato. Tal entendimento corrobora o “princípio da não vinculação das marcas associadas”, o qual fica ainda mais evidente em casos em que o *co-branding* é utilizado para o lançamento de edições especiais.

<sup>234</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Terceira Câmara de Direito Privado). **Apelação Cível nº 0229064-87.2008.8.26.0100**. Relatora: Viviani Nicolau. Julgado em: 05/02/2013. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsjg/resultadoSimples.do?jsessionid=3270FED5008FE2B03395F3F084605EB4.cjsjg3?conversationId=&nuProcOrigem=02290648720088260100&nuRegistro=>. Acesso em: 16 nov. 2019.

O segundo princípio proposto pela autoras é o “princípio da não obrigatoriedade de associação perpétua”, eis que a situação jurídica e contratual de cada marca é individualizada e independente, inexistindo a obrigatoriedade de associação eterna – até mesmo porque, se a associação entre as marcas fosse permanente, não se trataria de *co-branding*, mas de alguma outra figura mais complexa que envolveria modificação nos registros e, possivelmente, nova estrutura societária entre os titulares (em razão de uma fusão, incorporação ou aquisição). Assim, com o término do licenciamento de uma das marcas envolvida no *co-branding*, outras marcas poderão ocupar o seu lugar, podendo o fabricante determinar, ao longo da dinâmica atividade empresarial, qual será a composição de marcas que utilizará em cada período de comercialização do seu produto/serviço.

O terceiro, denominado “princípio da não-aderência e pluralidade das marcas”, decorre da plena mobilidade da marca – a qual, conforme já analisado, é definida como um bem material móvel. Tal mobilidade permite que um registro de marca seja cedido, licenciado, dado em comodato, apostado em outro produto da mesma classe, etc., a depender das necessidades mercadológicas e do interesse de seu titular. Nesse contexto e em razão do princípio mencionado, as empresas costumam ter várias marcas, podendo escolher livremente como usá-las, inclusive em um negócio de *co-branding*.

O quarto e último princípio é o “princípio da individualização de cada licenciamento”, que decorre dos outros já analisados. Segundo este, cada marca subsiste *per se*, razão pela qual, na hipótese de rescisão de um contrato de licenciamento, a marca licenciada deixa de ser usada no produto/serviço em questão, mas as demais marcas (como as do próprio fabricante ou aquelas que sejam objeto de contratos de licenciamento diversos) podem continuar sendo utilizadas de forma independente, não sendo devido qualquer pagamento adicional ao licenciante do contrato rescindido.

Logo, apesar de o direito brasileiro ainda não fornecer respostas a várias questões que emergem deste tipo de relação contratual, tal principiologia pode ser considerada inerente aos contratos de *co-branding*, sendo responsável, junto da vontade das partes, por conduzir primordialmente as dúvidas que surgirem ao longo da relação<sup>235</sup>.

<sup>235</sup> FEKETE, Elisabeth Kasznar; RODRIGUES, Flávia Tremur Polli. O papel do co-branding no mercado e na Propriedade Intelectual: uma dinâmica convergência entre as marcas e o marketing. In: BRUNNER, Adriana Gomes (Org.). **A Propriedade Intelectual no Novo Milênio**. São Paulo: ASPI, 2013, p. 69-74.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme exposto ao longo desta monografia, a moda e o Direito caminham interligados desde a antiguidade, mas foi ao longo da última década, especialmente diante do papel de destaque que a indústria *fashion* assumiu na economia mundial, que surgiu o *Fashion Law* (ou Direito da moda), especialização voltada exclusivamente às questões jurídicas que permeiam referida indústria.

Apesar de se tratar de um campo altamente interdisciplinar, as questões concernentes à Propriedade Intelectual merecem destaque, justamente em razão de seu objeto de estudo envolver uma indústria criativa, que utiliza o capital intelectual como insumo primário. Neste contexto, ponderou-se a íntima ligação existente entre a moda e o direito de marcas, considerando que, atualmente, as empresas do setor vêm investindo fortemente em ações de *branding*, chamando a atenção do Direito no que toca às implicações jurídicas das estratégias adotadas para este fim.

A estratégia de *co-branding*, particularmente, ganha cada vez mais destaque no mundo da moda. No entanto, apesar desta forma de associação entre marcas ser amplamente investigada no âmbito do *marketing* e dos estudos publicitários, o mesmo não ocorre no âmbito jurídico, embora este seja capaz de fornecer diversas garantias às partes contratantes, especialmente em relação ao modo como o uso das marcas deverá ocorrer no curso e ao término da relação contratual.

Por essa razão, ao longo deste trabalho, procurou-se analisar, com base na legislação brasileira e no entendimento doutrinário, a estratégia de *co-branding* sob a ótica do *Fashion Law* e da Propriedade Intelectual. Na decisão de abordar este tema, foi decisiva a enorme e crescente importância que esta realidade vem assumindo na prática contratual, principalmente na indústria da moda.

Assim, na primeira parte do trabalho, foi traçado um breve panorama acerca da disciplina da Propriedade Intelectual, para que fossem investigados, depois, os aspectos jurídicos que circundam as marcas. Nesse sentido, demonstrou-se que, para além da função essencial de distinguir produtos e serviços, as marcas podem exercer outras funções, incluindo a função publicitária, a qual vem ganhando força diante da globalização e do crescimento do mercado eletrônico. Tal cenário possibilita que as marcas deixem de ser um mero sinal distintivo, assumindo contornos diversos e se tornando um sinal sugestivo de valores para os consumidores.

Posteriormente, analisou-se as principais características das relações contratuais que permeiam a indústria da moda, as quais assumem feições peculiares, por se tratar de um mercado extremamente versátil, volúvel, fragmentado e dinâmico, que carece de regulamentação específica. Neste enquadramento, os contratos surgem como aliados da otimização das negociações e da agilidade que a indústria em questão requer, aparecendo, muitas vezes, na forma de contratos coligados ou mistos. Diante das considerações traçadas acerca deste tema, constata-se que o aprofundamento das pesquisas sobre as especificidades da indústria da moda, para que o Direito opere com conhecimento mais técnico e sofisticado, resulta não somente em contratos mais próximos à realidade do negócio, como, também, em incentivo para que a própria indústria evolua<sup>236</sup>.

Ainda na primeira parte da monografia, procurou-se dar maior ênfase aos contratos que envolvem a disponibilidade de marcas, especialmente a licença de uso e a cessão. Foram traçadas as diferenças existentes entre estes instrumentos, na medida em que a cessão consiste na transmissão, pelo titular, do direito de exclusividade sob a marca como um todo, enquanto a licença consiste apenas na autorização para que um terceiro a utilize por prazo determinado. Também foi ponderado que a lei carece de parâmetros detalhados quanto ao conteúdo destes contratos, razão pela qual se recorre a figuras semelhantes fora do direito marcário: enquanto o licenciamento pode ser aproximado do contrato de locação, a cessão da marca pode ser assemelhada a uma compra e venda.

Para além dos principais aspectos jurídicos atinentes a estas duas modalidades contratuais, demonstrou-se que o licenciamento de uso de marca pode servir a diferentes propósitos, sendo claramente percebido como uma estratégia de expansão. Especialmente em relação ao mundo da moda, trata-se de um instrumento vital, na medida em que (i) oferece às empresas do segmento uma alternativa de baixo risco de crescimento em novos setores e territórios distantes e (ii) permite que cada uma das partes envolvidas se especialize em etapas específicas da cadeia de produção altamente fragmentada que compõe a indústria.

Já na segunda parte da monografia, buscou-se analisar a estratégia de *co-branding* sob duas perspectivas distintas: a mercadológica e a jurídica. Sob o ponto de vista mercadológico, a estratégia surge em um contexto em que as marcas constituem um complexo sistema de significação e a principal prioridade das empresas é reduzir custos e obter maior eficiência operacional. Assim, através da associação entre duas ou mais marcas para a criação de um

<sup>236</sup> ARROSI, Letícia Soster. **Contratos na Fashion Law: Entre a Propriedade Intelectual e a Economia**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 22-23.

produto/serviço que ofereça duplo valor agregado, busca-se unir o melhor que ambas as empresas tem a oferecer, transformando o bem em um símbolo de desejo.

A sua justificativa econômica, assim, pode ser compreendida através de inúmeras vantagens que a estratégia tem a oferecer, dentre as quais se destaca: (i) a rápida assimilação e aceitação do novo produto por parte do público consumidor; (ii) a penetração mais eficaz do produto no mercado, através de investimentos menores e compartilhamento de conhecimentos entre as empresas; (iii) a rápida transferência de credibilidade entre as marcas parceiras, o que facilita a ocupação de novos nichos de mercado e (iv) a maior intensidade da oferta do produto, aumentando significativamente o seu potencial de venda. Por outro lado, deve-se atentar aos riscos intrínsecos a este tipo de negócio, como a espionagem industrial, os atritos decorrentes das diferentes culturas dos parceiros e a perda relativa de autonomia.

Especificamente no que tange à indústria da moda, demonstrou-se, também, a ampla utilização desta estratégia comercial para a criação de edições especiais, através do lançamento de modelos coassinados. Ademais, constatou-se que, apesar de marcas já consolidadas normalmente serem mais procuradas para a formação deste tipo de parceria, o inverso também pode ser verificado, principalmente no caso de empresas antigas que buscam recuperar uma imagem mais moderna e inovadora.

Por fim, sob a perspectiva jurídica, observou-se que, apesar de o contrato de *co-branding* conter, de forma inerente, uma licença de uso de marca, referido instrumento apresenta características peculiares que o afastam de um contrato de licença de uso “tradicional” – especialmente nos casos em que as marcas de interesse ao *co-branding* não pertencem ao mesmo segmento mercadológico. Nestes casos, não se busca, necessariamente, a utilização da marca como um sinal distintivo de determinado produto/serviço, mas para usufruir do seu valor sugestivo e publicitário (tal como ocorre no contrato de *merchandising*, que também consiste em uma forma não tradicional de licenciamento de uso de marca).

Assim, foi possível concluir, nos limites inerentes à presente pesquisa, que o contrato de *co-branding* pode ser classificado como atípico, eis que não conta com regulamentação específica no nosso ordenamento jurídico; e misto, pois consiste na junção, em um mesmo instrumento, de diferentes espécies contratuais codificadas. Nesse sentido, aproxima-se o contrato de *co-branding* ao regime jurídico dos contratos de licença de marca, no âmbito do direito marcário; e ao regime jurídico do contrato de locação, fora do âmbito mencionado – os quais poderão ser aplicados de forma analógica, na ausência de estipulação contratual das partes, realizadas as devidas adaptações.

Investigou-se, ainda, as principais características do contrato de *co-branding*, o qual poderá se valer de algumas previsões para auxiliar na melhor fluidez da relação, como: (i) a coordenação do posicionamento de mercado das marcas envolvidas, no caso destas continuarem a ser comercializadas separadamente; (ii) a definição do principal responsável pela comercialização do produto associado ao *co-branding*, garantindo-se revisões regulares da posição comercial da marca conjunta, especialmente se um dos contratantes não estiver tão envolvida nas questões do dia a dia; (iii) a forma de atender as eventuais reclamações de consumidores quanto ao produto que será comercializado sob a marca conjunta; (iv) a forma de compensação, que poderá se dar através de *royalties* ou de uma fórmula que ofereça uma divisão equitativa dos lucros, a depender da situação concreta e (v) a identificação adequada das marcas envolvidas, com a atribuição clara destas a seus respectivos proprietários, para fins de afastar ameaças futuras quanto à validade das mesmas.

Por fim, o trabalho buscou trazer à tona alguns princípios que podem auxiliar na solução das dúvidas que possam surgir desta parceria, como o “princípio da não vinculação das marcas associadas”, o “princípio da não obrigatoriedade de associação perpétua”, o “princípio da não-aderência e pluralidade das marcas” e o “princípio da individualização de cada licenciamento”.

Isso posto, espera-se auxiliar na correta identificação e interpretação do contrato de *co-branding*, principalmente diante da carência de conteúdo e soluções oferecidas por parte da doutrina brasileira neste tocante. Ainda, chama-se atenção à necessidade de aprofundamento dos estudos dentro do segmento do *Fashion Law*, para que o Direito possa seguir acompanhando as demandas oriundas da indústria da moda, setor cujos reflexos impactam em larga escala a economia do país e do mundo.

## REFERÊNCIAS

- ABIT. **Setor têxtil e de confecção brasileiro fecha 2017 com crescimento**. 08 dez. 2017. Disponível em: <http://www.abit.org.br/noticias/setor-textil-e-de-confeccao-brasileiro-fecha-2017-com-crescimento>. Acesso em: 19 set. 2018.
- ABRAL. **O setor**. [s.d.]. Disponível em: <https://abral.org.br/setor/>. Acessado em: 27 out. 2019.
- ANSA BRASIL. Adidas e Prada fecham parceria e lançam coleção limitada. **Época Negócios**, 26 nov. 2019. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/11/adidas-e-prada-fecham-parceria-e-lancam-colecao-limitada.html>. Acesso em: 01 dez. 2019.
- ARAUJO, Cristiano Reis. Desenho industrial e direito autoral: a possibilidade de dupla proteção do design de moda no ordenamento jurídico brasileiro. *In*: ROSINA, M. S. G.; CURY, M. F. (Coord.). **Fashion Law: Direito e Moda no Brasil**. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 131-153.
- ARROSI, Letícia Soster. **Contratos na Fashion Law: Entre a Propriedade Intelectual e a Economia**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.
- BARBIERI, Isabella Mayer. **O co-branding no consumo da moda contemporânea**. 2013. 112f. Trabalho de Conclusão de Curso (Comunicação Social - Publicidade e Propaganda) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.
- BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acessado em: 14 set. 2019.
- BARRAL, Weber (Org.); PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.). **Propriedade Intelectual e desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006.
- BLACKETT, Tom; BOAD, Bob (Orgs.). **Co-Branding: The Science of Alliance**. [S.l.]: Macmillan, 1999.
- BOCCHINO, Leslie de Oliveira (*et al.*). **Publicações da Escola da AGU: Propriedade Intelectual - conceitos e procedimentos**. Brasília: Advocacia-Geral da União, 2010.
- BOLINA, Laís. Case Havaianas: o papel de um bom conteúdo no reposicionamento de marca. **Inteligência corporativa – Rockcontent**, 23 abr. 2018. Disponível em: <https://inteligencia.rockcontent.com/case-havaianas/>. Acesso em: 01 dez. 2019.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em: 01 dez. 2019.
- BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/110406.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm). Acesso em: 01 dez. 2019.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm). Acesso em: 9 nov. 2019.

BRASIL. **Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997**. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L9456.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9456.htm). Acesso em: 9 nov. 2019.

BRASIL. **Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998**. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19609.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19609.htm). Acesso em: 9 nov. 2019.

BRASIL. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19610.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm). Acesso em: 9 nov. 2019.

BRASIL. Ministério da indústria, do comércio e do turismo. Instituto nacional da propriedade industrial. **Ato Normativo nº 135 de 15 de abril de 1997**. Normaliza a averbação de contratos de transferência de tecnologia e franquia. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/br/br093pt.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2019.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Terceira Câmara de Direto Privado). **Apelação Cível nº 0229064-87.2008.8.26.0100**. Relatora: Viviani Nicolau. Julgado em: 05/02/2013. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoSimples.do?jsessionid=3270FED5008FE2B03395F3F084605EB4.cjsg3?conversationId=&nuProcOrigem=02290648720088260100&nuRegistro=>. Acesso em: 16 nov. 2019.

CABRERA, Rafaela Ferreira; SILVA, Caíque Tomaz Leite da. **Fashion law - O Direito de Propriedade Intelectual e a Indústria da Moda**. *Revista Jurídica Estácio*, Ribeirão Preto, ano 1, n. 1, nov. 2011. Disponível em: <http://estacioribeirao.com.br/arquivos/RevistaJuridica2014.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2019.

CAPELLO, Paola Varacca; MISANI, Nicola (Orgs.). **Fashion Collections: Product Development and Merchandising**. Tradução Language Solutions for Business. London: Bocconi University Press, 2017. Tradução de: *Le collezioni nella moda*.

CARNEIRO, Thiago Jabur. **Licença de Marca: Aspectos jurídicos e econômicos de um contrato que movimenta bilhões de dólares anualmente**. Curitiba: Juruá, 2012.

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

CECCATO, Patrícia; RECH, Sandra Regina. Moda e Co-Branding: Uma associação de sucesso. **Modapalavra E-periódico**, v. 3, n. 5, p. 58-73, 2010. Disponível em: <http://www.revistas.udesc.br/index.php/modapalavra/article/view/7956/551>. Acesso em: 28 set. 2019.

CERQUEIRA, João da Gama . **Tratado de Propriedade Industrial: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. I.

CERQUEIRA, João da Gama . **Tratado da Propriedade Industrial: Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. II.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. As novas formas de licenciamento de marcas. **Revista de Ciências Jurídicas - UEM**, v. 7, n. 1, p. 83-98, jan./jun. 2009.

COPETTI, Michele. **Afinidade entre marcas: uma questão de Direito**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CRUZ, Rute Alexandra Santos. **A Natureza Jurídica do Contrato de Merchandising de Marca**. 2014. 147f. Dissertação (Mestrado em Direito dos Contratos e da Empresa) - Universidade do Minho, Braga, 2014.

CURY, Maria Fernanda. Mecanismos de transferência da identidade criativa da marca em aquisição de participação societária na indústria da moda. *In: ROSINA, Mônica Steffen Guise (Coord.); CURY, Maria Fernanda (Coord.). Fashion Law: Direito e Moda no Brasil*. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 105-127.

CURY, Maria Fernanda C. A. R. **Fashion Law: A proteção à propriedade intelectual na indústria criativa da moda**. Curitiba: Brazil Publishing, 2019.

FEKETE, Elisabeth Kasznar; RODRIGUES, Flávia Tremur Polli. O papel do co-branding no mercado e na Propriedade Intelectual: uma dinâmica convergência entre as marcas e o marketing. *In: BRUNNER, Adriana Gomes (Org.). A Propriedade Intelectual no Novo Milênio*. São Paulo: ASPI, 2013, p. 69-74.

FORGIONI, Paula A. **Contratos Empresariais: Teoria Geral e Aplicação**. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.

FURI-PERRY, Ursula. **The little book of Fashion law**. Chigago: American Bar Association, 2013.

GIACCHETTA, André Zonaro; SANTOS, Matheus Chucri dos. A proteção do design das criações de moda pela propriedade intelectual: breve análise do panorama atual de proteção e reflexões sobre a necessidade de proteção específica para o design das criações de moda. *In: ROSINA, Mônica Steffen Guise (Coord.); CURY, Maria Fernanda (Coord.). Fashion Law: Direito e Moda no Brasil*. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 25-51.

INTERBRAND. **Best Global Brands 2019 Rankings**. 2019. Disponível em: <https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2019/ranking/>. Acesso em: 27 out. 2019.

INTERBRAND. **Marcas brasileiras mais valiosas 2019 ranking**. 2019. Disponível em: <https://www.interbrand.com/br/best-brands/best-brazilian-brands/2019/ranking/>. Acesso em: 27 out. 2019.

JIMENEZ, Guillermo C.; KOLSUN, Barbara (Eds.). **Fashion Law: A guide for designers, fashion executives, & attorneys**. 2. ed. Nova York: Fairchild Books, 2014.

JIMENEZ, Guillermo C.; KOLSUN, Barbara. **Fashion Law: A guide for designers, fashion executives, & attorneys**. 2. ed. Nova York: Fairchild Books, 2014.

LANDOR. **Ingredient branding, or finding your Nemo**. 2010. Disponível em: <https://landor.com/thinking/ingredient-branding-or-finding-your-nemo>. Acesso em: 3 out. 2019.

MACHADO, Alexandre Fragoso. **O uso da marca e sua integridade**. São Paulo: Bookstart, 2015.

MARIOT, Gilberto. **Fashion Law: a moda nos tribunais**. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2016.

NUNES, P., DULL, S., LYNCH, P. When two Brands are Better than One. *In*: GOPALAKRISHNAN, P. (Ed). **Brand Alliances: New Models of Networking**. India: The ICAFI University Press, [s.d.], p. 66-79.

OLIVEIRA, André Soares; MEDEIROS, Heloisa Gomes. Instrumentos Jurídicos da Economia da Inovação: contratos de transferência de tecnologia e direito da concorrência no direito brasileiro. *In*: WACHOWICZ, Marcos (Org.). **Estudos de Direito da Propriedade Intelectual**. Curitiba: Gedai, 2015, p. 265-289.

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. **Direito de Marcas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

ONU. **Relatório de economia criativa 2010: economia criativa uma, opção de desenvolvimento**. São Paulo: Itaú Cultural, 2012.

OSMAN, Bruna Homem de Souza; CRISTINO, Nídia Simões. A Proteção Jurídica das Criações de Moda: Análise comparada entre o direito português e o direito brasileiro. *In*: WACHOWICZ, Marcos; PEREIRA, Alexandre Libório Dias; LANA, Pedro de Perdigão (Coords.). **Novos Direitos Intelectuais: Estudos luso-brasileiros sobre propriedade intelectual, inovação e tecnologia**. Curitiba: Gedai, 2019, p. 119-152.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de direito civil**. 21ª. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017. v. 3.

PEREIRA, Alexandre Libório Dias; LANA, Pedro de Perdigão (Coords.). **Novos Direitos Intelectuais: Estudos luso-brasileiros sobre propriedade intelectual, inovação e tecnologia**. Curitiba: Gedai, 2019.

RODRIGUES, Flávio; SOUZA, Victória; LEITÃO, João. Strategic Coopetition of Global Brands: A Game Theory Approach to ‘Nike + iPod Sport Kit’ Co-branding. **Munich Personal RePEc Archive**, p. 1-19, jul. 2009. Disponível em: <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/16146/>. Acesso em: 15 ago. 2019.

RODRIGUES, Flávia Tremur Polli. O papel do co-branding no mercado e na Propriedade Intelectual: uma dinâmica convergência entre as marcas e o marketing.

*In:* BRUNNER, Adriana Gomes (Org.). **A Propriedade Intelectual no Novo Milênio**. São Paulo: ASPI, 2013, p. 69-74.

SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords.). **Propriedade Intelectual: Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias**. São Paulo: Saraiva, 2007. (Série GVlaw).

SCAFIDI, Susan. Intellectual Property and Fashion Design. **Intellectual Property and Information Wealth**, v. 1, n. 115, p. 115-131, 2006. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1309735](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1309735). Acesso em: 01 dez. 2019.

SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial**. São Paulo: Servanda Editora, 2008.

SILVEIRA, Newton. **Estudos e Pareceres de Propriedade Intelectual: Organização e seleção de Wilson Silveira**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

SVENDSEN, Lars. **Moda: uma filosofia**. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.

THE BUSINESS OF FASHION; MCKINSEY & COMPANY. **The State of fashion 2017**. 2017. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/the%20state%20of%20fashion/the-state-of-fashion-2017-mck-bof-report.ashx>. Acesso em: 8 set. 2019.

VASCONCELOS, Pedro Pais de. **Contratos atípicos**. Coimbra: Almedina, 1995.

WALCHLI, Suzanne B. **A Typology of Co-Branding Strategies**. 2015. Disponível em: [https://pdfs.semanticscholar.org/1f23/781b41bc66c130e5ed653461504e51fa1db0.pdf?\\_ga=2.55279723.156975088.1569702324-1274660599.1569702324](https://pdfs.semanticscholar.org/1f23/781b41bc66c130e5ed653461504e51fa1db0.pdf?_ga=2.55279723.156975088.1569702324-1274660599.1569702324). Acesso em: 2 ago. 2019.

WALD, Arnaldo. **Direito Civil: Direito das obrigações e teoria geral dos contratos**. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

ZAKIA, José Victor Palazzi. O Mercado de Luxo diante do E-Commerce: estudo decreto 7.962, de 15 de março de 2013. *In:* ROSINA, Mônica Steffen Guise; CURY, Maria Fernanda (Coords.). **Fashion Law: Direito e Moda no Brasil**. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 239-253.