

Carvalho Lyra: Trademark squatting e Washington Redskins

O time de futebol americano Boston Braves surgiu em 1932, na cidade homônima, mas no ano seguinte já recebeu o nome com o qual ficaria famoso: Redskins. E em 1937, com a transferência da sede para Washington, D.C., passou a ser conhecido como Washington Redskins [\[1\]](#).

Divulgação



Divulgação

Apesar de ser uma das franquias mais tradicionais de toda a liga americana — a sexta mais antiga dentre as atuais 32 — e com uma logo altamente comercializável, os movimentos antirracistas de 2020, como o *Black Lives Matter*, reacenderam o debate sobre a necessidade de um novo nome para o time [\[2\]](#).

Isso porque, para os defensores da mudança, o uso do nome Redskins seria uma forma de perpetuar uma alcunha racista usada em referência aos povos nativos dos Estados Unidos. Por outro lado, havia quem defendesse o seu emprego, afirmando ser, na realidade, uma forma de exaltar esse povo historicamente oprimido.

A discussão é polêmica e remonta a décadas: ainda em 1972, uma delegação de líderes dos povos nativos já havia se encontrado com o presidente do time, com o intuito de solicitar a alteração. Em 1992, peticionaram junto à agência de marcas e patentes, pedindo o cancelamento de seis marcas registradas, alegando seu caráter depreciativo [\[3\]](#).

Até o presidente Barack Obama, em 2013, se manifestou favoravelmente à alteração. Mas foi só em 2020 que a diretoria do Washington Redskins tomou essa decisão [\[4\]](#): o time precisava de um novo nome e, conseqüentemente, de uma nova marca.

O nome empresarial é o bem incorpóreo responsável por identificar aquele que exerce a atividade empresária; é parte integrante do estabelecimento empresarial. A marca, por sua vez, identifica direta ou indiretamente os produtos ou serviços. Embora nome empresarial, marca, título de estabelecimento sejam institutos distintos e não se confundam, na maioria das vezes, por conveniência econômica ou mercadológica, opta-se pela adoção de expressões sinônimas [\[5\]](#). Razão pela qual, no presente artigo, a menção à mudança do nome do time engloba também a mudança da marca e do nome empresarial correspondentes.

Numa época em que já se fala até em identidade olfativa, alterar o nome e a identidade visual de uma marca com mais de oitenta anos não é um veredito simples. Ainda mais se a substituição for confrontada por uma opção limitada de novos nomes, como acontece nos casos em que há o *trademark squatting* (termo ainda sem tradução equivalente na língua portuguesa).

Tão logo o Washington Redskins anunciou que iria mudar sua marca, vários nomes começaram a ser especulados pelo público e pela mídia especializada. Mas qual não foi a surpresa ao descobrir-se que vários dos nomes quotados para intitular a nova marca do time já possuíam pedidos de registro, todos formulados por uma mesma pessoa [6]?

Num intervalo de um mês, foram registrados sete possíveis nomes (Washington Red Wolves, Washington Redtails, Washington Monuments, Washington Americans e Washington Veterans), todos no seguimento de entretenimento e esportes, pretensamente com o intuito de vendê-los ao time [7]. Comportamento este que, em tese, se amolda ao conceito do *trademark squatting*.

O *trademark squatting* pode configurar-se quando o agente registra uma marca que seja similar ou idêntica a outra já existente, em seu país ou no exterior, e que seja propriedade de outrem [8].

Os *trademark squatters*, ou *trademark trolls* — como são chamados os responsáveis por tais práticas — geralmente não possuem a intensão de fazer uso efetivo das marcas no comércio. O que os motiva é o desejo de auferir algum lucro daqueles que estiverem potencialmente interessados em utilizar a marca já registrada [9].

Isso ocorre porque a proteção às marcas pode advir tanto do uso efetivo (nos países adeptos do sistema *first-to-use*, como é o caso dos Estados Unidos) como do registro (sistema *first-to-file*, adotado na União Europeia). Nos países onde as marcas são tradicionalmente protegidas pela utilização, aquele que primeiro fizer uso terá a sua propriedade, e o registro possuirá um caráter meramente confirmatório [10]. Por isso o sistema *first-to-use* também é conhecido como declaratório, e o *first-to-file* como atributivo [11].

Apesar de o registro ser uma forma de proteger a marca, não é incomum que negócios de porte considerável o posterguem. O Instagram, por exemplo, não era uma marca registrada até o ano de 2012 [12].

Assim, um cenário muito comum é aquele em que o *trademark squatter* registra uma marca estrangeira e aguarda até que a empresa ingresse em seu país. Uma vez que isto ocorra, o *trademark squatter* pode ameaçar processar a empresa por infringência de marca, a fim de extorquir-lhe algum benefício.

Quando a Samsung lançou sua assistente virtual, Bixby, por exemplo, e quis registrar essa nova marca na Europa, precisou lidar com a oposição de uma empresa que já possuía uma marca semelhante, intitulada Bibby, que fora registrada originalmente no Paquistão e posteriormente na região do Benelux. A demanda chegou ao Tribunal de Apelação de Haia, nos Países Baixos, que decidiu favoravelmente à Samsung, ao entender que se tratava de um caso de *trademark squatting*. Apesar de os países do Benelux obedecerem ao sistema *first-to-file*, a Corte interpretou que o *trademark squatter* tinha agido de má-fé ao submeter centenas de pedidos de registro de marcas — frequentemente semelhantes a marcas conhecidas — sem provar qualquer intento em utilizá-las [13].

Em que pese o direito marcário não imponha, geralmente, o uso efetivo como condicionante ao pedido de registro, a finalidade última desse pedido é a proteção dos bens ou serviços fornecidos, distinguindo-os dos demais e resguardando o mercado consumidor [14].

Em decorrência disso, marcas registradas, porém não utilizadas, são um contrassenso à própria razão pela qual as marcas existem. Elas não distinguem um produto dos demais, tampouco protegem um serviço. Consistem apenas em um mero entrave ao pedido de registro por outras partes, que poderiam, de fato, utilizá-las.

Com o crescimento das economias de mercado, fabricantes e comerciantes oferecem uma vasta variedade de produtos de mesma categoria, que muitas vezes não diferem em sua aparência, apesar das diferenças de qualidade e de preço [15]. Neste cenário, as marcas são uma forma de identificar um determinado serviço ou produto, assinalando sua origem, seu padrão de qualidade, além de funcionar como instrumento de publicidade [16].

As marcas oferecem uma proteção subjetivamente dúplice: 1) resguardam o titular da marca, que estará diferenciando o seu produto/serviço dos demais; e 2) asseguram os direitos do público consumidor, que poderá se certificar da origem do bem/serviço adquirido, evitando eventuais equívocos [17]. Assim, as marcas tutelam tanto os interesses de natureza privada como os de caráter público [18].

De acordo com a agência responsável pelas marcas e patentes nos Estados Unidos (U.S. Patent and Trademark Office — USPTO), o número de registros está enfrentando um crescimento inexorável. Prova disso é que foram necessários 104 anos para que fosse alcançada a quantidade de um milhão de registros — o registro número 1 foi concedido em 1870 e o de número 1 milhão data de 1974 —, enquanto só entre os anos de 2011 e 2016 já houve mais de um milhão de registros [19].

Um dos reflexos desse aumento, destaca a USPTO, é que 2/3 dos pedidos de registro fogem à alçada de atuação dos requerentes. E em 13% dos casos sequer chega a haver qualquer uso das marcas registradas [20].

Esses números não refletem uma realidade adstrita aos Estados Unidos. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), só nos meses de janeiro e fevereiro de 2022 foram depositados 60.610 pedidos de registro de marcas. Desses, 29.419 foram deferidos [21].

Para evitar tais inconvenientes é que os ordenamentos jurídicos, atualmente, costumam combinar ambas as formas de proteção (*first-to-use* e *first-to-file*). E o não-uso injustificado abre margem para que um terceiro interessado possa requerer o cancelamento do registro.

Na situação envolvendo o Washington Redskins não é prudente afirmar categoricamente que houve *trademark squatting*. Não existem elementos capazes de provar o intuito de obter vantagens por parte do proprietário das marcas, ao contrário, ele veio a público manifestar-se disposto a ceder tais marcas ao time [22][23].

Além disso, o próprio sistema *first-to-use*, adotado nos Estados Unidos, prejudica a atuação de potenciais aproveitadores, já que o pedido de registro sem a efetiva utilização não gera a proteção almejada. A proteção só existiria a partir do uso ou a partir de provas concretas de que está em vias de utilizar, não sendo suficiente o mero registro ou pedido de registro.

Mas o ônus de provar o não-uso, por óbvio, não é simples. Consequentemente, tem havido a tendência de inversão desse ônus da prova, impondo ao proprietário da marca o dever de comprovar a sua utilização [24].

O USPTO também determina que, ao requerer o registro de marca sob a alegação de pretender vir a utilizá-la futuramente (*intent-to-use basis*), o aplicante deve provar seu interesse genuíno em fazer uso da marca num futuro próximo [25]. Em outras palavras, não basta que o requerente prove estar tomando medidas concretas a fim de iniciar o uso comercial da marca, deve comprovar que seu interesse é genuíno, ou seja, deve estar munido de boa-fé.

À vista disso, no caso do Washington Redskins, mesmo que o sujeito que solicitou o registro das variadas alternativas de nomes provasse o uso efetivo dessas marcas, ainda assim a sua boa-fé poderia ser questionada judicialmente. E se inexistente a boa-fé, ele perderia o direito sobre tais marcas.

A despeito das diferenças existentes entre os sistemas *first-to-use* e *first-to-file*, a averiguação da boa-fé pode ser um ponto fulcral quando do pedido de registro em ambos esses sistemas.

Diferentemente dos Estados Unidos, que adotam o sistema declaratório (*first-to-use*), o Brasil adota o sistema atributivo (*first-to-file*) [26], conforme previsto no artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial: "*a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido (...)*".

No entanto, tal artigo comporta exceções, como é o caso do direito de precedência em situações de boa-fé, contido no §1º do artigo 129: se uma marca for alvo de pedido de registro, mas já vinha sendo utilizada pelo menos seis meses antes da data do depósito, de boa-fé, por outrem, este usuário anterior terá precedência na obtenção do registro [27]. Ou seja, àquele que fizer pré-uso de boa-fé será assegurado o direito de obter o registro [28]. Além do respaldo legal, a sobredita exceção conta também com o amparo jurisprudencial, consolidado no REsp nº 1.560.778 – SC.

Ademais, se após cinco anos da concessão do registro não tiver havido o uso da marca, qualquer pessoa com legítimo interesse poderá requerer seja declarada a sua caducidade (artigo 143, I, L. 9.279) [29]. A caducidade visa garantir que as marcas desempenharão, efetivamente, o papel para o qual foram criadas: identificar produtos e serviços [30].

Dessa forma, analisando-se os artigos da Lei de Propriedade Industrial acima destacados, o entendimento da jurisprudência pátria acerca do tema, a decisão proferida pela Corte de Haia no caso da Samsung e as diretrizes fixadas pela USPTO, é possível constatar que, seja qual for o sistema acolhido pelo ordenamento jurídico, o atributivo ou o declaratório, estando o utente munido de boa-fé, ele terá meios de assegurar a proteção de sua marca, resguardando-se contra possíveis aproveitadores.

Quanto ao time de futebol de Washington, não obstante fosse possível utilizar qualquer daqueles nomes já registrados, com base nos fundamentos aqui debatidos, o desfecho da situação foi ainda mais simples: acabaram optando por um outro nome, diverso dos registrados. A partir de 2022, a equipe passa a ser conhecida como Washington Commanders.

Referências:

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 15 maio 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 17 mai. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1721697/RJ, relatora: Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma. Brasília, DF, 22 mar. 2018. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/860030317/recurso-especial-resp-1721697-rj-2017-0307528-5>. Acesso em 17 jun. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.560.778/SCSC, relator: min. Luis Felipe Salomão. Brasília, DF, 28 jun. 2018. Disponível em <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/875847074/recurso-especial-resp-1560778-sc-2013-0145502-8/decisao-monocratica-875847081>. Acesso em 17 jun. 2022.

BRITO, Christopher. **Virginia man trademarks dozens of possible new names for Washington NFL team**. CBS News, 15 jul. 2020. Disponível em: <https://www.cbsnews.com/news/washington-redskins-name-trademark-martinmccaulay>. Acesso em: 14 jun. 2022.

BROMWICH, Jonah E. **What Happens Now to All That Washington N.F.L. Merchandise?** The Redskins' decision to rebrand transforms decades of memorabilia into artifacts of a racist name. The New York Times, 16 jul. 2020. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2020/07/16/style/washington-redskins-name-changemerchandise.html>. Acesso em: 13 jun. 2022.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI). **Propriedade industrial aplicada** : reflexões para o magistrado. Brasília, DF: CNI, 2013. 215 p.

FLORIO, Mike. **Washington trademark squatter adds to his portfolio**. NBC Sports, 12 jul. 2020. Disponível em: <https://profootballtalk.nbcsports.com/2020/07/12/washington-trademark-squatter-adds-to-his-portfolio/>. Acesso em: 14 jun. 2022.

GARCIA IV, Bob. **Washington Redskins and The Origin Of Their Controversial Name**. Sports casting, 3 jul. 2020. Disponível em: <https://www.sportscasting.com/how-the-washington-redskins-got-their-name/>. Acesso em: 13 jun. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Boletim mensal de propriedade industrial**. Rio de Janeiro, 1 mar. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-deconteudo/estatisticas/arquivos/publicacoes/boletim-mensal-de-propriedade-industrial-marco-de-2022.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2022.

JUSTIA TRADEMARKS. Disponível em: <https://trademarks.justia.com/854/26/instagram-85426267.html>. Acesso em 13 jun. 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **WIPO Intellectual Property Handbook**, 2004. 460 p.

NFL Trademark Squatter Denies Shaking Down Washington Team, Take Them for Free!. Produção: TMZ Sports, 19/7/2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pR99wQ0_jN0&list=WL&index=26. Acesso em: 17 jun. 2022.

SANGSUVAN, Kitsuron. **Trademark squatting**. Wisconsin International Law Journal, Estados Unidos da América, p. 252-295, 12 dez. 2013.

SANTA CRUZ RAMOS, André Luiz. **Direito empresarial**: volume único. 10ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020.

SHAPIRA, Ian. **A brief history of the word 'redskin' and how it became a source of controversy**: Its origins extend back to the 18th century, long before it became the name of a football team. The Washington Post, 3 jul. 2020. Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/history/2020/07/03/redskins-name-change/>. Acesso em: 13 jun. 2022.

Sports Team History: **Boston Redskins Team History**. Disponível em: <https://sportsteamhistory.com/boston-redskins>. Acesso em: 17 mai. 2022.

TEEUW, Myrna; TRUIJENS, Moira. **The Bibby case: bad faith and bad karma**. World Trademark Review, Países Baixos, p. 1-2, 1 set. 2021. Disponível em: <https://www.worldtrademarkreview.com/article/the-bibby-case-bad-faith-and-bad-karma>. Acesso em: 18 maio 2022.

TUSHNET, Rebecca. **Registering Disagreement**: Registration in Modern American Trademark Law. Harvard Law Review, Estados Unidos da América, p. 867-941, 5 jan. 2017. Disponível em: <https://harvardlawreview.org/2017/01/registering-disagreement-registration-in-modern-american-trademark-law/>.

ULHOA COELHO, FÁBIO. **Manual de Direito Comercial**: Direito de Empresa. 28ª ed. rev. e atual. São Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2016. 444 p.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (Estados Unidos da América). **Basis**. Disponível em: [https://www.uspto.gov/trademarks/apply/basis#:~:text=Intent%2Dto%2Duse%20basis%20\(from%20your%20country%20of%20origin](https://www.uspto.gov/trademarks/apply/basis#:~:text=Intent%2Dto%2Duse%20basis%20(from%20your%20country%20of%20origin). Acesso em: 17 maio 2022.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (Estados Unidos da América). **Post registration proof of use pilot status report**, 2014. Disponível em: www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/notices/Post_Registration_Proof_of_Use.

Washington trademark squatter claims not in it for the money. Produção: 1067TheFan, 14/7/2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IHlebolnXXo&list=WL&index=25&t=498s>. Acesso em: 17 jun. 2022.

WORLD TRADEMARK REVIEW. Disponível em: <https://www.worldtrademarkreview.com/enforcement-and-litigation/the-bibby-casebad-faith-and-bad-karma>. Acesso em 18 mai. 2022.

[1] Sports Team History: Boston Redskins Team History.

[2] [BROMWICH](#), 2020.

[3] SHAPIRA, 2020.

[4] [GARCIA](#) IV, 2020.

[5] ULHOA COELHO, 2016.

[6] FLORIO, 2020.

[7] BRITO, 2020.

[8] SANGSUVAN, 2013.

[9] ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2004.

[10] Id., 2004.

[11] CNI, 2013.

[12] JUSTIA TRADEMARKS

[13] TEEUW; TRUIJENS, 2021

[14] ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, op. cit.

[15] Id., 2004.

[16] Id., 2013.

[17] SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2018.

[18] Id., 2013.

[19] TUSHNET, 2017.

[20] UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, 2014.

[21] INPI, 2022.

[22] TMZ SPORTS, 2020.

[23] THE FAN, 2020.

[24] ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, op. cit.

[25] UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, 2020.

[26] Id., 2013

[27] SANTA CRUZ RAMOS, 2020.

[28] SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2019.

[29] BRASIL, 1996.

[30] Id., 2013.

Date Created

28/06/2022