

Espaço Discente

UMA BREVE ABORDAGEM NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE A PROTEÇÃO LEGAL DE SINAIS E EXPRESSÕES DE PROPAGANDA

CARLOS EDUARDO NEVES DE CARVALHO

1. Breve histórico – Conceito de sinal e expressão de propaganda (“slogan”). 2. Requisitos para sua proteção legal (de acordo com a Lei n. 5.772/1971). 3. Jurisprudência: requisitos para proteção legal de expressão de propaganda. 4. Situação no atual ordenamento jurídico (Lei n. 9.279/1996). 5. Alguns exemplos ilustrativos de “slogans”. 6. Proteção da expressão de propaganda em obra publicitária: 6.1 Proteção legal da expressão como tema de uma obra publicitária; 6.2 Mecanismo de depósito de campanhas publicitárias na Agência Brasileira de Propaganda – Proteção da ideia publicitária enquanto for “sigilosa”. 7. Proteção legal em outros países: 7.1 América Latina; 7.2 Estados Unidos da América (EUA); 7.3 Reino Unido; 7.4 França; 7.5 Protocolo de Madrid. 8. Conclusão. Bibliografia.

1. Breve histórico – Conceito de sinal e expressão de propaganda (“slogan”)

Uma frase publicitária tem por objetivo chamar a atenção do público e, em seguida, despertar-lhe a curiosidade e o interesse para o produto e/ou serviço divulgado.

A expressão de propaganda, ou *slogan*, tem como função estimular e incentivar o público ao consumo de determinado produto ou serviço.

A definição legal da expressão publicitária por Pontes de Miranda¹ é idêntica ao teor do art. 121, do Decreto-lei n. 7.903, de 27.8.1945: “expressão de propaganda

refere-se ao sinal distintivo que tem por fim recomendar a atividade do estabelecimento, ou do gênero de indústria ou de comércio, ou realçar as qualidades dos produtos ou mercadorias do estabelecimento ou do gênero de indústria ou de comércio, ou atrair a atenção dos adquirentes ou consumidores”.

Já Gama Cerqueira² trata como: “frases relativas a um produto, a um estabelecimento ou a qualquer atividade comercial ou industrial. Pelo seu arranjo especial, pela sua originalidade, essas frases são de grande eficácia como meio de tornar conhecidos os produtos (...). Geralmente, preconizam uma qualidade do produto ou a sua utilidade, em poucas e concisas pala-

1. Tinoco Soares cita em sua obra *Tratado da Propriedade Industrial*, à p. 262, Pontes de Miranda (*Tratado de Direito Privado*, 4ª ed., t. XVII, Ed. RT, 1983, p. 157).

2. João da Gama Cerqueira, *Tratado ad Propriedade Industrial*, vol. I, Parte I, p. 292.

bras, que mais facilmente impressionam a memória”.

De acordo com o jurista,³ as legendas podem ser consideradas como marcas verbais e registradas com essa finalidade, sendo aplicados para sua proteção legal “os mesmos princípios que justificam as normas relativas à concorrência desleal e à defesa dos sinais distintivos das mercadorias e dos estabelecimentos comerciais e industriais”.

Ainda, segundo Gama Cerqueira,⁴ o Código de Propriedade Industrial de 1945 instituiu o registro de sinais de propaganda por inspiração da Lei Cubana, Lei n. 805, de 4.4.1936, em seus arts. 168 e ss., onde tinham proteção e registro especial sob a denominação de *lemas comerciais*.

Apenas por curiosidade, a atual Lei Cubana, Decreto-lei n. 203 de Marcas e outros Sinais Distintivos, de 2 de maio de 2000, em seu art. 109.1, ainda prevê o registro de frases publicitárias (*lemas comerciais*) pelo período e renovação idêntico às marcas: 10 anos.

A obra de Gama Cerqueira é tão atual que ele já defendia a proteção legal do sinal de propaganda pelo direito da concorrência nos casos em que ocorresse concorrência desleal face à confusão entre mercadorias, produtos e estabelecimentos comerciais.

Segundo o doutrinador Newton Silveira,⁵ pouco antes da instituição do Código de Propriedade Industrial de 1945, Gama Cerqueira considerava que tais legendas deveriam encontrar proteção jurídica por constituírem um dos elementos principais do estabelecimento comercial ou industrial ao lado da insígnia, das marcas, etc., como parte do “complexo de meios idôneos, materiais e imateriais, pelos quais o comerciante explora deter-

minada espécie de comércio”, como Carvalho de Mendonça definia o estabelecimento comercial.

O registro de expressão ou sinal de propaganda sempre foi previsto em nosso ordenamento jurídico, desde a primeira Lei de Propriedade Industrial (art. 121 do Decreto-lei n. 7.903, de 27.8.1945;⁶ art. 101 do Decreto-lei n. 254, de 28.2.1967,⁷ e art. 73 da Lei n. 5.772, de 21.12.1971, antiga Lei de Propriedade Industrial).

A Lei n. 5.772/1971, antigo “Código da Propriedade Industrial”, não apenas definia o conceito de “sinal e expressão de propaganda”, mas também previa sua proteção legal através de registro específico, conforme dispunham os arts. 2º, c, e 73 do referido, e revogado, diploma legal:

“Art. 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante:

“a) concessão de privilégios: de invenção; de modelo de utilidade; de modelo industrial; e de desenho industrial;

“b) concessão de registros: de marca de indústria e de comércio ou de serviço; e de expressão ou sinal de propaganda;

“c) repressão a falsas indicações de procedência;

“d) repressão à concorrência desleal.

“(…).

6. Assim dispõe o art. 121 do Código de Propriedade Industrial de 1945: “Art. 121. Entende-se por expressão ou sinal de propaganda toda legenda, anúncio, reclame, frase, combinação de palavras, desenho, gravura, originais e característicos, que, destinem a emprego como meio recomendar as atividades comerciais, industriais ou agrícolas, realçar as qualidades dos produtos, e atrair a atenção dos consumidores”.

7. Assim dispõe o art. 101 do Código de Propriedade Industrial de 1967 (redação idêntica ao do art. 121 do Código de 1945): “Art. 101. Entende-se por expressão ou sinal de propaganda toda legenda, anúncio, reclame, frase, combinação de palavras, desenho, gravura, originais e característicos que se destinem a emprego como meio de recomendar as atividades comerciais, industriais ou agrícolas, realçar as qualidades dos produtos e atrair a atenção dos consumidores”.

3. Ibidem, p. 292.

4. Idem, ibidem.

5. Newton Silveira, “Expressão ou sinal de propaganda”, verbete da *Enciclopédia Saraiva do Direito*, p. 425.

“Art. 73. Entende-se por *expressão ou sinal de propaganda* toda legenda, anúncio, reclame, frase, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, *originais* e característicos que se destinem a emprego como meio de *recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários.*”

Segundo Denis Barbosa: “Apesar de ser eliminado a possibilidade de registro de um sinal de propaganda, para sua tutela legal, aplica-se o conceito disposto na Lei antiga” (art. 73 da Lei 5.772/1971).

Conforme será tratado em outro tópico, a Lei 9.279/1996 aboliu o registro específico e sua proteção legal recai em crimes por uso indevido dos sinais e atos de concorrência desleal conforme dispõem os arts. 193, 194, 195, IV e VII, e 209.

2. Requisitos para sua proteção legal (de acordo com a Lei n. 5.772/1971)

Para sua devida proteção legal como expressão de propaganda, o sinal deverá preencher os seguintes requisitos: originalidade (novidade), veracidade, distintividade (disponibilidade) e licitude.

a) Originalidade – Novidade

O art. 73 da Lei 5.772/1971 exigia que o sinal de propaganda fosse original (criativo), inédito, e não simplesmente um aglomerado de palavras de uso comum e conhecidas pelo público.

Segundo Gama Cerqueira,⁸ “se a legenda se compuser de palavras de uso comum, inapropriáveis a título exclusivo, a proteção legal recairá somente sobre seu conjunto, sendo lícito a terceiros o emprego das mesmas expressões, desde que não se estabeleça confusão com outras legendas já registradas”.

Para Newton Silveira,⁹ “a questão da exigência da originalidade é, na verdade, exigência de novidade, em sentido objetivo, não se podendo registrar os sinais ou expressões conhecidos e usados publicamente (em relação a qualquer artigo ou serviço), que já tenham sido registrados por terceiros (em qualquer classe pois o registro anterior seria sinal de conhecimento e uso público) ou os que sejam imitação de outros anteriormente registrados”.

O art. 76, incisos 1 e 2, da Lei n. 5.772/1971 estabeleciam que *não seriam registráveis* sinais de propaganda que simplesmente descrevessem as qualidades de um produto ou serviço, que *não apresentassem* *cunho da originalidade, ou que fossem conhecidos e usados publicamente em relação a outros artigos ou serviços por terceiro.*

“Art. 76. Não são registráveis como expressões ou sinais de propaganda:

“1) palavras ou combinações de palavras ou frases, exclusivamente descritivas das qualidades dos artigos ou atividade;

“2) cartazes, tabuletas, anúncios ou reclames que não apresentem cunho da originalidade ou que sejam conhecidos e usados publicamente em relação a outros artigos ou serviços por terceiro.”

Seriam isentos de originalidade os sinais utilizados corriqueiramente pelo público, e aqueles sinais dotados de caráter puramente descritivos de produtos ou serviços.

José de Oliveira Ascensão¹⁰ considera que uma expressão de propaganda poderá ser protegida pela Lei de Direitos Autorais quando “revestir um caráter tal de criatividade que deva ser considerado por si só obra literária”.

Assim, a originalidade significa que um sinal de propaganda deve ter um grau

9. Newton Silveira, “Expressão ou sinal de propaganda”, verbete da *Enciclopédia Saraiva do Direito*, 35/ 425-428.

10. José de Oliveira Ascensão, *Direito Autoral*, 2ª ed., p. 452.

8. João da Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, vol. I, Parte I, p. 293.

mínimo de distintividade em relação àquilo que já existe no mercado; é equivalente ao conceito empregado no direito autoral: *uma obra intelectual é original quando dotada de criatividade, possuindo elementos distintivos face às características de seu criador.*

Neste sentido, por originalidade, entende Carlos Alberto Bittar:¹¹

“A obra deve ser dotada de *originalidade*, que é seu requisito fundamental para a proteção legal: deve ‘encerrar contribuição do autor’ em sua organização, escolha e disposição das matérias, enfim, ter caracteres distintivos próprios.

“Mas pode-se considerar como *criatividade* o algo novo, o produto intelectual inserido pelo autor no mundo exterior ou a individualização da representação do pensamento. Por *originalidade*, entende-se os *elementos distintivos da obra*, vale dizer, as *características intrínsecas próprias* que a distinguem de outras.”

Denis Barbosa¹² entende que a “originalidade” do sinal de propaganda se traduz em “disponibilidade”, pois não se pode utilizar expressões que tenham se tornado comuns ou que já tenham sido registradas por terceiros.

Assim, a *proteção legal ao sinal de propaganda pressupõe novidade absoluta*, ou seja, a expressão utilizada deve ser nova, sem conhecimento público, e dotada de originalidade/criatividade.

Portanto, para a *proteção legal de uma expressão de propaganda não se aplica o princípio da novidade relativa*, como ocorre no caso do direito marcário. Segundo Denis Barbosa,¹³ a novidade relativa “constitui apenas o requisito de que a marca tem de se distinguir dos outros signos já apropriados por terceiros”, ou seja,

a marca não poderá infringir direitos de terceiros.

Um exemplo de novidade relativa pode ser a marca *Veja* para Revista e Periódicos e *Veja*, para produtos de limpeza em geral, que se destinam a ramos de atividades comerciais diferentes, podendo ambas as marcas conviverem pacificamente no mercado consumidor.

b) *Veracidade*

A veracidade, como requisito legal, significa não induzir o consumidor a erro ou dúvida por falsas ou enganosas afirmações quanto à qualidade, origem ou propriedades da atividade empresarial do titular de uma marca.

Segundo Tinoco Soares,¹⁴ “considera-se preenchido o requisito da veracidade, quando o sinal não contiver indicação contrária à verdade, que possibilite erro, dúvida ou confusão para o consumidor, no que se refere a lugar de origem, natureza, qualidade e composição do produto ou espécie de serviço, objeto da propaganda”.

Isto significa que a expressão de propaganda não deverá incitar o consumidor a erro sobre a origem, qualidade e composição do produto ou serviço, objeto da propaganda.

Assim, os incisos 5 e 6, do art. 76 da Lei 5.772/1971 estabeleciam que *não seriam registráveis* sinais de propaganda que fossem capazes de *originar erro ou confusão* com sinais que já tivessem sido registráveis ou o que estivesse compreendido em quaisquer das proibições concernentes ao registro de marca, como, por exemplo, aquela que possa falsamente induzir indicação de qualidade ou procedência de um produto ou serviço.

“Art. 76. Não são registráveis como expressões ou sinais de propaganda:

“(…).

11. Carlos Alberto Bittar, *Direito de Autor na Obra Publicitária*, pp. 42-43.

12. Denis Borges Barbosa, *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2ª ed., p. 904.

13. Idem, p. 806.

14. Ibid., p. 906.

“5) palavras, frases, cartazes, anúncios, reclame ou distícos que já tenham sido registrados por terceiros *ou sejam capazes de originar erro ou confusão com tais anterioridades*;

“6) o que estiver compreendido em quaisquer das proibições concernentes ao registro de marca.”

c) Distintividade (disponibilidade)

O conceito aplicado para distintividade de uma propaganda é o mesmo aplicado para as marcas: significa ter cunho próprio, possuir características que as distingam das demais usadas por terceiros. A capacidade distintiva é a função de distinguir um produto ou um serviço de outro de origem diversa.

O sinal de propaganda, além de poder identificar a sua origem, serve também para incitar ao consumo de um produto ou serviço, realçar suas qualidades, ou valorizar a atividade econômica do titular.

Segundo Denis Barbosa,¹⁵ “é distintivo, subjetivamente considerado, o sinal ou expressão suficientemente característico para ficar na memória do público, ou seja, que tenha o mínimo de cunho próprio que o torne potencialmente capaz de exercer suas funções: a propaganda deve ser ‘característica’. É distintivo, objetivamente considerado, o que se distingue dos outros signos já apropriados por terceiros, ou mais precisamente, o que pode ser apropriado pelo titular sem infringir direitos de terceiros”.

Assim, os incisos 4 e 5 do art. 76 da Lei n. 5.772/1971 estabeleciam que *não seriam registráveis* sinais de propaganda que já tenham sido registrados por terceiros. Neste sentido, a expressão de propaganda estará disponível quando pode ser utilizada sem infringir direitos de terceiros.

“Art. 76. Não são registráveis como expressões ou sinais de propaganda:

“(…).

“4) todo cartaz, anúncio ou reclame que inclua marca, título de estabelecimento, insígnia, nome de empresa ou recompensa, *dos quais legitimamente não possa usar o registrante*.”

d) Licitude

O sinal de propaganda não pode ser contrário à moral, aos bons costumes, à ordem pública, ou proibidos pela Lei, quando usado para incitar o consumo.

Assim, o inciso 3 do art. 76 da Lei 5.772/1971 estabelecia que *não seriam registráveis* sinais de propaganda *contrários a moral* ou que contenham *ofensas ou alusões individuais, ou atentem contra ideias, religiões ou sentimentos veneráveis*.

“Art. 76. Não são registráveis como expressões ou sinais de propaganda:

“(…).

“3) anúncios, reclames, frases ou palavras contrárias a moral ou que contenham ofensas ou alusões individuais, ou atentem contra ideias, religiões ou sentimentos veneráveis.”

3. Jurisprudência: requisitos para proteção legal de expressão de propaganda

Na lei antiga, havia a exigência dos requisitos de originalidade e criatividade para devido registro no INPI do sinal como expressão de propaganda.

Na Lei atual, após a abolição do registro de sinal como expressão de propaganda, a proteção legal recai em atos de concorrência desleal, como utilizar sinal alheio de modo a causar confusão perante o mercado consumidor sobre a origem dos produtos, serviços ou estabelecimentos comerciais.

1) 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Apela-

15. Ibid., p. 904.

ção Cível com Revisão n. 376.628-4/9-00, Relator José Carlos Ferreira Alves, Apte.: Companhia Brasileira de Bebidas, Apdo.: Luis Carlos Gomes Borges, j. 15.8.2007.

“Ementa: *Indenização* – Direito Autoral – Alegação de uso pela ré, sem autorização, de criação intelectual elaborada pelo autor, consistente no *slogan* ‘Antártica: é do Pinguim’, em campanha publicitária – ‘*Slogan*’ publicitário que não se reveste de criatividade e originalidade suficientes a ensejar proteção jurídica – Dado provimento ao recurso da ré e negado provimento ao do autor.”

Nesse caso, em 1995, o autor José Carlos Ferreira Alves criou o *slogan* “Antártica: é do Pinguim”, juntamente com outras ideias para uma campanha comercial de televisão para a empresa ré Companhia Brasileira de Bebidas.

Após o autor enviar o *slogan* à re e sua agência de propaganda, ambas recusaram as ideias publicitárias.

Em 2000, o autor foi surpreendido ao ver seu *slogan* veiculado em diversos comerciais de televisão, sem sua autorização, para publicidade da cereja Antártica.

A sentença de 1ª Instância julgou a ação procedente, condenando a ré a pagar o montante de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao autor a título de dano moral, acrescido de juros legais, e correção monetária. Também foi condenada a ré a pagar indenização por dano material, a ser fixada na fase de execução de sentença, tomando por base a média de remuneração paga por serviço similar.

Segundo as fundamentações do relator, o “*slogan*” do autor carece de criatividade e originalidade, não merecendo proteção jurídica. Ele considerou que a criação do *slogan* decorre de um simples aperfeiçoamento da logomarca ostentada pela Antártica em seu produto, “tratando-se de uma associação banal de palavras, uma combinação trivial de termos”.

Assim, foi dado provimento à apelação interposta pela ré invertendo-se o ônus da sucumbência.

Na minha opinião, o *slogan* até poderia carecer de criatividade e originalidade, entretanto, o autor dispôs horas de trabalho para desenvolver suas ideias, merecendo ser remunerado devidamente por seus serviços. Nesse sentido, haveria enriquecimento ilícito por parte do réu, conforme dispõe a doutrina do direito civil.

2) 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Cível n. 591.512-4/8-00, Relator Donegá Mornadini, Apte.: Companhia Brasileira de Distribuição Ltda., Apdo.: Carrefour Comércio e Indústria Ltda., j. 27.10.2009.

“Ementa: *Concorrência desleal*. Ação de preceito cominatório, cumulada com pedido de indenização. Imputação de utilização de *slogan* publicitário assemelhado pela recorrente. Distinção, no entanto, entre os *slogans* normalmente utilizados pelas partes. *Veiculações, ademais, acompanhadas dos nomes das redes de supermercados anunciantes (Extra ou Carrefour) que, prepondera, na escolha dos consumidores, sendo irrelevante os ‘slogans’ utilizados. Ausência da possibilidade de confusão entre os estabelecimentos comerciais.* Improcedência da ação preservada. Apelo improvido.”

No caso em tela, o autor da ação, Supermercado Extra (Companhia Brasileira de Distribuição Ltda.), sempre promoveu seus produtos e serviços através da veiculação do seguinte *slogan*: “Extra – Supermercado da Família Brasileira”.

Esporadicamente, utilizava o *slogan*: “Faz Parte de sua Família, Faz Parte do Extra”.

O *slogan* que o réu utilizou foi: “Carrefour Faz Parte da sua Família”.

Assim, com base em uso indevido de criação alheia, o Extra ingressou com uma ação de indenização face ao Carrefour.

A ação foi julgada improcedente em 1ª Instância, sendo negado provimento do recurso de apelação.

O Relator ao comparar os dois *slogans* à luz do disposto no art. 195, inciso III, da Lei de Propriedade Industrial, considerou “não existir qualquer indicio da utilização de meio fraudulento por parte do recorrido para fins de desvio da clientela da apelante (Extra), vez que considerou marcantes as diferenças entre os *slogans*”.

Ademais, não ensejou a possibilidade de confusão entre os estabelecimentos comerciais, conforme exige o art. 209 da Lei de Propriedade Industrial.

Assim, o Relator afirmou que não há concorrência desleal ou violação de qualquer direito autoral.

Eu acompanharia o voto do relator, uma vez que os “*slogans*” não são criações nem originais, e cada qual contém a marca do supermercado. Com isso, evita-se qualquer possibilidade de confusão entre os estabelecimentos comerciais, não havendo concorrência desleal.

3) Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 6ª Turma, AC 9102004844, Apelação Cível n. 91.02.00484-4,¹⁶ Relator Des. Sergio Schwaitzer, Apte.: INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Apdo.: AKZO Ltda., publicado em 22.7.2005, p. 186.

“Ementa: Administrativo – Registro de expressões de propaganda – Superveniência da Lei n. 9.279/1996 – Perda de objeto não configurada – Vigência da Lei n. 5.772/1971 – Necessidade de preenchimento dos requisitos de originalidade e criatividade.

“I – Embora tenha abolido o registro no INPI de expressões e sinais de propaganda, a Lei n. 9.279/1996 não deixou de contemplar sua proteção, na medida em que estabeleceu como crime de concorrência desleal a utilização de expressão ou sinal de propaganda alheios (art. 195, IV).

16. Acórdão localizado na base de dados de Jurisprudência do escritório Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira: <http://www.dannemann.com.br>.

“II – Subsiste, destarte, o interesse da demandante na declaração de que suas expressões de propaganda eram registráveis na vigência da lei anterior, o que poderia ser útil na caracterização de eventual concorrência desleal por parte de outra empresa.

“III – O art. 76, 1), da Lei n. 5.772/1971, vedava expressamente o registro de expressões de propaganda que fossem meramente descritivas da qualidade do produto. E o item 6) do mesmo artigo igualmente proibia o registro de expressões que estivessem compreendidas nas vedações ao registro de marcas.

“IV – Consequentemente, incidia também, no que se refere às expressões ou sinais de propaganda, a vedação contida no art. 65, 6), da Lei n. 5.772/1971, segundo o qual não é registrável como marca ‘denominação genérica ou sua representação gráfica, expressão empregada comumente para designar gênero, espécie, natureza, nacionalidade, destino, peso, valor e qualidade’.

“V – Extraí-se, do conteúdo das normas em questão, que somente seria admissível o registro de expressões que apresentassem originalidade e criatividade, ou seja, que fugissem ao mero aspecto referencial da linguagem.

“VI – A frase ‘Ypiranga uma Tinta para cada Fim’ é meramente referencial, não havendo como conceder a exclusividade em sua utilização, porquanto claramente incidente nas vedações contidas no art. 76, 1) e 6) da Lei n. 5.772/1971.

“VII – As expressões ‘Ypiranga a Tinta do Pintor Inteligente’ e ‘Quem Pinta Sabe, Ypiranga É a Tinta’ apresentam os aspectos de originalidade e criatividade exigidos na Lei n. 5.772/1971 para fins de registro no INPI.

“Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas.

“Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimi-

dade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

“Rio de Janeiro, (data de julgamento)”.

4) 4ª Câmara de Direito Privado, Tribunal de Justiça de São Paulo, AC 2145794100, pelação Cível n. 214.579-4/1-00,¹⁷ Relator Dr. Jesus Lofrano, Apte.: Denver Comunicação Ltda., Apdo.: Credicard S/A Administradora de Cartões de Crédito, publicado em 28.11.2008.

“Ementa: Indenização – Extinção – Utilização de expressão de propaganda – *Expressões de uso corrente que não podem ser registradas* – Instrumento de cessão de direito que não observou a lei reguladora da matéria – Arts. 124, 135 e 137 da Lei n. 9.279/1996 – Inteligência – Recurso improvido, alterado o dispositivo de carência para improcedência.

“*As expressões 21 de abril de 2000 e Brasil 500 anos ‘são expressões de uso corrente, ligadas às respectivas datas comemorativas, enquadrando-se ao disposto no art. 124 da Lei n. 9.279/1996, não podendo ser registráveis como marca’.*”

“O instrumento de cessão de direitos não faz referência ao certificado de registro de expressão ou sinal de propaganda n. 817512497, não havendo indicação de anotação da cessão, ou de sua publicação, tudo levando à inobservância da lei reguladora.

“Acórdão: Acordam, em Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ‘negaram provimento ao recurso, alterado o dispositivo da sentença de carência para improcedência, v.u.’, de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores Beretta da Silveira (Presidente), Donega Morandini. São Paulo, 4 de novembro de 2008.”

4. Situação no atual ordenamento jurídico (Lei n. 9.279/1996)

A Lei atual, apesar de impossibilitar o registro de expressão de propaganda como figura autônoma de propriedade industrial, confere a devida tutela legal ao determinar sanções legais pelo uso indevido de tais expressões, conforme dispõe o art. 194, IV, podendo também ser caracterizado por crime de concorrência desleal, caso o uso indevido do *slogan* cause confusão no mercado consumidor sobre a origem dos produtos ou serviços, conforme art. 195, inciso IV, da LPI.

“Art. 194. Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais.

“Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

“(…).

“IV – usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos”.

Em se tratando o uso indevido da expressão de propaganda um ato de concorrência desleal, caberá ao prejudicado ingressar com uma ação de indenização, conforme dispõe o art. 209 da Lei 9.279/1996:

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

17. Ibid: <http://www.dannemann.com.br>.

A Lei 9.279/1996, a atual “Lei de Propriedade Industrial”, eliminou de seu bojo a possibilidade de registro das expressões e sinais de propaganda, como marca, empregados *apenas* como meio de propaganda.

Assim dispõe o inciso VII do art. 124:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

“(…).

“VII – sinal ou expressão empregada *apenas* como meio de propaganda.”

Isto significa que se o sinal de propaganda for empregado como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos ou serviços, ou a atrair a atenção do público, estimulando e incentivando-o ao consumo de determinado produto ou serviço, não poderá ser objeto de proteção como marca.

Entretanto, caso um sinal de propaganda tenha uma grande capacidade distintiva, e *não* seja utilizado meramente com a função de recomendar atividades, realçar as qualidades de produtos ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores *mas* seja utilizada para *distinguir* um produto ou serviço de outro de origem diversa, PODERÁ esta expressão ser registrada como *marca*, conforme dispõe o art. 122 da Lei de Propriedade Industrial, visto que este sinal não estaria dentro das proibições legais contidas no art. 124 da Lei de Propriedade Industrial, uma vez que não é utilizado apenas como expressão de propaganda. Nesse caso, o sinal possui dupla função: marcária e expressão de propaganda.

A ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, ao analisar a questão dos sinais, frases e expressões de propaganda em face da proibição contida no inciso VII do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial, aprovou a Resolução n. 38,¹⁸

concluindo, dentre outros pontos que, “a diferenciação entre marca e os sinais, frases e expressões de propaganda somente se dá através da *função distintiva ou sugestiva* que for respectivamente desempenhada por cada qual, através do uso em concreto que lhe é dado”.

Nesse sentido, a Resolução da ABPI afirma que “não pode o INPI antecipadamente indeferir um pedido de registro de marca pela presunção ou receio de que o mesmo venha no futuro a ser usado unicamente como sinal, frase ou expressões de propaganda”.

Ademais, “o uso da marca não pode ser erigido como requisito para a apresentação de um pedido de registro de marca, seja porque o art. 124 da LPI não o exige, seja porque o art. 15,¹⁹ § 3º, do TRIPS claramente o impede”.

Assim, o INPI, ao analisar a viabilidade de registro de uma expressão como marca não poderá ater-se ao uso da marca.

A Resolução da ABPI também conclui que não há na lei qualquer restrição para o número de palavras ou expressões a serem utilizadas na composição de uma marca. O art. 15,²⁰ § 1º, do TRIPS destaca

19. Art. 15, § 3º, do TRIPS: “3. Os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao uso da marca. *Não obstante, o uso efetivo de uma marca não constituirá condição para a apresentação de pedido de registro.* Uma solicitação de registro não será indeferida apenas com base no fato de que seu uso pretendido não tenha ocorrido antes de expirado um prazo de três anos, contados a partir da data da solicitação”.

20. Art. 15, § 1º, do TRIPS – Proteção caso exerça *função marcária*: “1. *Qualquer sinal, ou combinação de sinais*, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. *Estes sinais, em particular palavras*, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, *bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas.* Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como

18. Portal Online da ABPI, no link biblioteca – Resolução n. 38: <http://www.abpi.org.br/biblioteca1.asp?idioma=&secao=Biblioteca&subsecao=ResolucoesdaABPI&assunto=Resolucao especifica&id=31>.

ao seu turno que é registrável como marca qualquer combinação de palavras e sinais (sem limitação de número, portanto) que exerçam função distintiva.

Assim, o INPI, durante a análise e exame de registrabilidade de uma expressão de propaganda como marca, não poderá indeferir tal pedido de registro pelo simples fato da expressão ser composta por um certo número de palavras, ou que tal expressão será utilizada como meio de propaganda. O INPI deveria ater-se aos requisitos de registrabilidade do *slogan* como marca, ou seja, o *slogan* deverá ser utilizado para *distinguir* um produto ou serviço de outro de origem diversa.

Ao nosso entendimento, nada impediria que uma expressão de propaganda tivesse dupla função: marca e meio de propaganda.

5. Alguns exemplos ilustrativos de "slogans"

Segundo Tinoco Soares,²¹ sob a vigência do antigo Código de Propriedade Industrial, Lei n. 5.772/1971, foram conferidos registros de expressões de propaganda que se tornaram muito conhecidas no Brasil, e até hoje mantêm em nossa lembrança como:

- Coca Cola é o que é;
- Coca Cola Sempre;
- Viaje Bem, viaje VASP;
- Se a marca é Cica, bons produtos indica.
- Bombril, a esponja de mil e uma utilidades;
- 51 é uma boa ideia;
- Kibon, a delícia que alimenta, etc.

Para registros de expressões de propaganda concedidos em vigência da Lei

antiga, determina o art. 233 do atual diploma legal que tais registros permaneçam em vigor pelos prazos de suas vigências, não podendo ser prorrogados:

"Art. 233. Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados."

Abaixo, elencamos dois exemplos de sinais extintos com base no art. 233 da Lei de Propriedade Industrial:

1. Expressão nominativa:

Sempre Coca-Cola

Processo n. 816.974.314 – Titular: The Coca-Cola Company – Data do depósito: 27.11.1992 – Situação: extinto – Classe Prod./Serv.: 35:10-20-30 (bebidas alcoólicas e não alcoólicas) – Concessão: 26.4.1994 – Natureza: propaganda – N. RPI: 1780, de 15.2.2005; Despacho: 700 ("Registro *extinto*, com base no art. 233 da LPI").

2. Expressão nominativa:

Só Bombril Tem 1001 Utilidades

Processo n. 608298212 – Titular: Bombril Mercosul S/A – Data do depósito: 30.10.1967 – Situação: extinto – Classe Prod./Serv.: 03:10 (produtos de limpeza e higiene doméstica) – Concessão: 24.6.1986 – Natureza: Propaganda – N. RPI: 1890, de 27.3.2007; Despacho: 700 ("Registro *extinto* com base no art. 233 da LPI").

Os dois casos abaixo, apesar de serem considerados *slogans* conhecidos, foram depositados como marca de serviço, mas extintos com base no inciso I do art. 142 da Lei de Propriedade Industrial (expiração do prazo de vigência):

3. Marca nominativa:

Viaje Bem... Viaje Vasp

Processo n. 720139430 – Titular: Viação Aérea São Paulo S/A – Vasp – Data do

condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis".

21. Tinoco Soares, *Tratado da Propriedade Industrial*, p. 263.

depósito: 11.8.1972 – Situação: extinto – Apresentação: nominativa – Classe Prod./Serv.: 38:20-30-40 (serviços de comunicação) – Concessão: 23.1.1996 – Natureza: de serviço – N. RPI: 1898, de 22.5.2007; Despacho: 700 (“Registro *extinto* com base no inciso I do art. 142 da LPI”).

4. *Marca nominativa:*

***Se a Marca É Cica,
Bons Produtos Indica***

Processo n. 810967979 – Titular: Unilever N.V. – Data do depósito: 17.9.1982 – Situação: extinto – Classe Prod./Serv.: 35:10 (bebidas, xaropes e sucos concentrados) – Concessão: 10.4.1990 – N. RPI: 1898, de 22.5.2007; Despacho: 700 (“Registro *extinto* com base no inciso I do art. 142 da LPI”).

Hoje em dia, para tentar garantir a dupla proteção, ou a comprovação de autoria da criação do sinal, empresas tem depositado suas expressões de propaganda como marca no INPI, mesmo que o órgão indefira tais pedidos de registro.

Abaixo, seguem dois casos nos quais o INPI indeferiu os pedidos de registro, com fundamentação no inciso VII, do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial, por entender que se tratam de expressões de propaganda.

As razões do indeferimento foram que tais sinais são expressões que se destinam exclusivamente a recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar a qualidade de produtos ou serviços, ou a atrair a atenção e consumidores.

5. *Pedido de Registro de Marca de Serviço (Nominativa):*

Viva o Lado Coca-Cola da Vida

Processo n. 828493413 – Titular: The Coca-Cola Company – Data do depósito: 8.6.2006 – Classe Prod./Serv.: Ncl(8)35 (serviços de propaganda e publicidade) – Situação: indeferido publicado na N. RPI: 1942, de 25.3.2008.

6. *Pedido de Registro de Marca de Produto (Mista):* ***Claro. A Vida na sua Mão***

Processo n. 828895694 – Titular: Telet S/A – Data do depósito: 15.12.2006 – Situação: publicado pedido de registro em 13.2.2007 – Classe Prod./Serv.: Ncl(8)38 (telecomunicações) – Situação: indeferido publicado na N. RPI: 2005, de 9.6.2009.

7. *Pedido de Registro de Marca de Serviço (Nominativa):* ***A Vida É dos Nets***

Processo n. 827808437 – Titular: Net Serviços de Comunicação S/A – Data do depósito: 5.10.2005 – Classe Prod./Serv.: Ncl(8)38 (serviços de telecomunicações) – Situação: indeferido publicado na N. RPI: 1923, de 13.11.2007.

Como exemplos de *slogans* em peças publicitárias também utilizados como marcas, elencamos os exemplos abaixo:

8. *Marca de Produto (Mista):*
Always Coca-Cola

Processo n. 817215409 – Titular: The Coca-Cola Company – Data do depósito: 20.4.1993 – Situação: registro – Concessão: 5.11.1996 – Classe Prod./Serv.: 35:10-20-30 (bebidas alcoólicas e não alcoólicas).

9. *Marca de Produto (Nominativa):*
Just Do it

Processo n. 814621988 – Titular: Nike Int., Ltd. – Data do depósito: 2.12.1988 – Situação: registro – Concessão: 8.5.1990 – Classe Prod./Serv.: Ncl(8)25 (vestuário, calçados e chapelaria).

10. *Marca de Produto (Nominativa):*
Think Different

Processo n. 821880284 – Titular: Apple Inc. – Data do depósito: 2.8.1999 – Situação: registro – Concessão: 30.9.2003 – Classe Prod./Serv.: Ncl(8)9 (computadores: *hardware*, *software* e servidores de redes).

6. Proteção da expressão de propaganda em obra publicitária

6.1 Proteção legal da expressão como tema de uma obra publicitária

Cabe ressaltar que uma expressão ou sinal de propaganda também pode ser protegido pela Lei de Direitos Autorais, desde que seja enquadrada como parte de uma obra publicitária.

Assim, o sinal de propaganda, sendo tema de uma campanha publicitária, será protegido juntamente com a obra intelectual, conforme dispõe o art. 10, da Lei de Direitos Autorais: “Art. 10. A proteção à obra intelectual *abrange o seu título, se original e inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor*”.

Carlos Alberto Bittar²² entende que as obras publicitárias podem compreender diversas espécies de obras por natureza, “como os anúncios, *jingles*, filmes, *film-lets*, *clips*, *spots*, cartazes, gravuras, cada qual sujeita ao respectivo regime de espécie, assim, a música, ao sistema de execução; o filme, à obra cinematográfica”.

Eliane Abrão²³ entende que “a obra publicitária é o anúncio em si, veiculado sob a forma gráfica para jornais, revistas, e *outdoors*, sob a forma exclusivamente sonora para veiculação em rádio (*spot*), ou sob a forma audiovisual para exibição em TV ou cinema”.

O conceito de agência de propaganda está previsto no art. 6º do Decreto n. 57.690, de 1.2.1966, que aprova o regulamento para a execução da Lei n. 4.680, de 18 de junho de 1965 (profissão do publicitário).

“Art. 6º. Agência de Propaganda é a pessoa jurídica especializada nos métodos, na arte e na técnica publicitários, que, atra-

vés de profissionais a seu serviço, estuda, concebe, executa e distribui propaganda aos veículos de divulgação, por ordem e conta de clientes anunciantes, com o objetivo de promover a venda de mercadorias, produtos e serviços, difundir ideias ou informar o público a respeito de organizações ou instituições a que servem.”

As agências possuem direito às ideias próprias de uma campanha publicitária (entendimento de Bittar²⁴ e Oliveira Ascensão²⁵). Nesse sentido, podemos dizer que possuem direitos sobre as expressões de propaganda criadas para determinadas campanhas publicitárias, os quais ainda não foram inseridas no mercado consumidor.

Através da contratação e do financiamento de um anunciante, a agência de propaganda cria e roteiriza uma campanha publicitária (que terá um *slogan* inserido), e contrata uma produtora para dirigir e materializar esta campanha. (no caso de obras audiovisuais).

No caso de obra audiovisual publicitária, o direito autoral será de coautoria entre a agência de propaganda, que criou o argumento e o roteiro da campanha publicitária, e o diretor da produtora, que dirige, seleciona e edita artisticamente as imagens, finalizando e materializando a obra.

Assim define o art. 16 da Lei de Direitos Autorais: “Art. 16. São coautores da obra audiovisual o autor do assunto ou argumento literário, musical ou litero-musical e o diretor”.

O diretor da produtora possui os direitos morais da obra audiovisual publicitária, conforme dispõe art. 25 da Lei de Direitos Autorais: “Art. 25. Cabe exclusivamente ao diretor o exercício dos direitos morais sobre a obra audiovisual”.

Com isso, a obra publicitária materializada com seu *slogan* incluído, seria de ti-

22. Carlos Alberto Bittar, *Direito de Autor*, 3ª ed., p. 83.

23. Eliane Yachouh Abrão, *Direitos de Autor e Direitos Conexos*, 1ª ed., p. 111.

24. Carlos Alberto Bittar, *Direito de Autor*, p. 83.

25. José de Oliveira Ascensão, *Direito Autoral*, p. 452.

tularidade patrimonial de quem encomendou a campanha publicitária, e que arcou com as despesas de sua criação, produção e finalização para determinado fim específico (anunciante).

Entretanto, podendo se tratar a obra publicitária da junção de diversas obras, qualquer utilização econômica deverá ser estipulado por contratos entre a agência, produtora (no caso de obra audiovisual) e o anunciante.

6.2 Mecanismo de depósito de campanhas publicitárias na Agência Brasileira de Propaganda – Proteção da ideia publicitária enquanto for “sigilosa”

Face à extinção da possibilidade de registro de *slogan* como expressão de propaganda com a Lei atual de Propriedade Industrial, uma das maneiras de se comprovar a autoria e a anterioridade de criação da expressão é o registro do *slogan* como parte integrante de uma campanha publicitária na Associação Brasileira de Propaganda.

A Entidade Depositária da Criação de Propaganda foi criada pela ABP – Associação Brasileira de Propaganda – com a finalidade de proteger a autoria de ideias publicitárias – campanhas, peças, obras, temas e conceitos – desenvolvidas pelas agências de propaganda.²⁶

A ideia-base de uma campanha publicitária tem um alto valor econômico (segredo de negócio enquanto for informação sigilosa), e caso outra empresa se apodere indevidamente desta ideia, o ato pode ser tipicamente qualificado como concorrência desleal, conforme dispõem os incisos XI e XII do art. 195 da Lei de Propriedade Industrial:

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

“(…).

“XI – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

“XII – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude.”

Caso não se comprove que a outra parte, indevidamente, teve acesso ao original da campanha publicitária, apropriando-se da ideia publicitária sem autorização do titular, esta ideia não é protegida por direitos autorais, conforme incisos I e VII do art. 8º da Lei 9.610/1998.

“Art. 8º. Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:

“I – as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;

“(…).

“VII – o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.”

A jurisprudência também já se posicionou com relação à impossibilidade de proteção autoral de ideias:²⁷

Apelação Cível n. 1.989.001.05724, reg. 10.7.1990, 2ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Murillo Fábregas: “Ementa: Direito Autoral. Não merece a proteção legal a ideia publicitária, senão a sua forma de expressão. Não comprovado o acesso à obra original; ausente o interesse econômico; e se não há identidade na forma de expressão, não está caracterizado o plágio”.

26. Informações obtidas no website da ABP – Associação Brasileira de Publicidade: <http://www.abp.com.br/entidadedepositaria/index.asp>.

27. Eliane Yachouh Abrão, *Direitos de Autor e Direitos Conexos*, p. 112.

Apesar da impossibilidade da proteção autoral de ideias e projetos bem como do aproveitamento econômico de ideias contidas em obras intelectuais, o que se visa proteger com o depósito na ABP é o risco de tais ideias publicitárias serem copiadas ou utilizadas indevidamente por terceiros.

Segundo a Associação Brasileira de Propaganda, o uso indevido de uma campanha publicitária poderá ocorrer em dois casos:²⁸

- quando a agência estiver participando de concorrências ou processos de seleção de fornecedores de serviços de comunicação, em organizações públicas ou privadas, ocasião em que o material criado será exposto a grupos de profissionais, sem possibilidade de controle do uso das informações por essas pessoas, no caso da agência não vier a vencer a disputa;

- quando houver a previsão (ou a ocorrência) de um período longo entre a criação do material objeto do depósito e sua efetiva veiculação ou utilização, período em que, seja por algum eventual vazamento da informação, ou até por coincidência criativa, houver riscos ao investimento feito no desenvolvimento do material.

Deverá ser depositado na Associação Brasileira de Propaganda toda forma de expressão criativa desenvolvida especificamente para um dado cliente ou *prospect*, que, por ter sido objeto de investimento de tempo e recursos da agência, passou a representar um ativo a ser explorado comercialmente pela agência.

Os trabalhos recebidos pela Entidade ficarão em depósito por um período de seis meses, podendo ser renovados uma única vez, por mais seis meses, devendo ser paga uma taxa de R\$ 200,00 (duzentos reais). Para a renovação, por mais seis meses, deverá ser paga uma nova taxa de R\$ 200,00 (duzentos reais).²⁹

28. V.: <http://www.abp.com.br/entidadedepositaria/faq.asp>.

29. Informações obtidas no website da ABP – Associação Brasileira de Publicidade.

Os registros das campanhas publicitárias, assim como de obras intelectuais na Biblioteca Nacional, têm natureza meramente declaratória de direito, cujo intuito é a comprovação de autoria e a anterioridade da criação.

Apenas as Agências de Propaganda certificadas no CENP – Conselho Executivo das Normas Padrão, através de representante expressamente credenciado para este fim poderão efetuar o depósito de suas obras publicitárias.

Por autor da obra entende-se aqui redatores e diretores de arte (inclusive *freelancers*), compositores, e outros profissionais, ou seja, a equipe envolvida no desenvolvimento do material.

Caso a agência faça o depósito do material publicitário e apareça alguma campanha utilizando os elementos criativos dessa campanha, a agência aciona a Entidade/ABP, que enviará o material depositado ao Conar e/ou ao Judiciário para os devidos procedimentos no âmbito daqueles fóruns, aos quais caberá o processo e o julgamento da questão.

A Associação Brasileira de Propaganda não terá, portanto, qualquer papel de análise ou avaliação do material depositado.

Ao contrário do que se idealizou, não foi obtido o credenciamento dessa associação no governo – a decisão foi no sentido de que a Associação Brasileira de Propaganda não pode ser órgão público depositário – de modo que não há qualquer garantia perante os Tribunais de que a titularidade de um *slogan* ou sinal de propaganda depositados na ABP serão reconhecidos.

Diante disso, recomenda-se que as Agências de Publicidade e Cliente Anunciantes tentem efetuar o registro da expressão de propaganda como marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ou como obras intelectuais na Fundação da Biblioteca Nacional, que possuem uma sistemática oficial de registro.³⁰

30. © por Mariana L. Galvão – <http://www.direitoautoral.com.br>.

7. Proteção legal em outros países

7.1 América Latina

Segundo Tinoco Soares,³¹ grande parte dos países latino-americanos, como, Paraguai, Argentina, Chile, México, Uruguai, Honduras e República Dominicana, permite o registro de uma expressão ou sinal de propaganda como marca, desde que tenha cunho distintivo, devendo a frase de propaganda conter a marca registrada que será objeto de propaganda.

Conforme já mencionado, Cuba ainda prevê o registro de expressão de propaganda como figura autônoma de propriedade industrial pelo período e renovação idêntico às marcas: 10 anos.

7.2 Estados Unidos da América (EUA)

A lei estadunidense anterior de marcas, Lei Federal de Marcas de 1905 não continha dispositivos legais prevendo a possibilidade de se registrar uma frase publicitária como marca. Até a década de 1950, o USPTO (*United States Patent and Trademark Office*) rejeitou os pedidos de registros sob a alegação de que “frases publicitárias continham meramente aspectos descritivos de uma propaganda”.³²

A jurisprudência que reverteu esse posicionamento do USPTO foi “*American Enka Corp. vs. Marzall*”,³³ o qual a Corte reconheceu que, “os indeferimentos dos registros de marcas anteriores foram contrários a lógica tradicional do instituto marcário o qual uma combinação de palavras capaz de distinguir produtos ou serviços possui significado marcário, e então, é registrável”.

Após o precedente “*American Enka Corp. vs. Marzall*”, a atual Lei Fe-

deral Estadunidense de Marcas (US Federal Trademark Act of 1946, The Lanham Act) prevê em seu art. 23(c) a possibilidade de registro de frase publicitária (*slogan*) como marca, desde que presentes os requisitos legais para proteção:

“Section 23(c) of the Federal Trade-mark Act (Lanham Act):

“For the purposes of registering on the supplemental Register, a mark may consist of any trademark, symbol, label, package, configuration of goods, name, word, *slogan*, phrase, surname, geographical name, numeral, device, any matter that as a whole is not functional, or any combination of any of the foregoing, but *such mark must be capable of distinguishing the applicant's goods or services.*”

Segundo a doutrina estadunidense um *slogan* ou grupo de palavras pode ser registrado e protegido se tiver exercido sua “capacidade distintiva” de identificar e distinguir o titular de uma marca registrada de produto ou serviço, de outras marcas de origens diversas.

Determina a doutrina norte-americana que o cumprimento da frase publicitária é de fundamental relevância para sua habilidade de agir como uma marca. Assim, “quanto maior for uma frase, mais difícil será compreendê-la quando for lida casualmente e sem a devida atenção, portanto, será diminuída sua capacidade distintiva, requisito essencial de uma marca”.³⁴

Ademais, para que uma expressão de propaganda seja qualificada como marca, deverá conter um dos requisitos abaixo:

- ter capacidade distintiva e ser criativa;
- tenha adquirido capacidade distintiva através de seu prolongado uso no mercado consumidor (*secondary meaning*) para imediatamente estar na mente do público.

31. Tinoco Soares, *Tratado da Propriedade Industrial*, p. 265.

32. Jane C. Ginsburg, Jessica Litman e Mary L. Kevlin, *Trademark and Unfair Competition Law – Cases and Materials*, p. 51.

33. *Case quoted (citation):* 92 U.S.P.Q. 111 (D.D.C. 1952).

34. Allison Hoch, *Easy Review*, “The Law of Trademarks”, p. 37.

Pelo princípio do *secondary meaning* (significado secundário), uma expressão considerada não criativa e de uso comum ou descritiva de um produto ou serviço, após o uso prolongado e reiterado por uma empresa, através de altos investimentos publicitários, torna-se válida para sua proteção legal como marca.

Assim, uma frase publicitária que descreve um produto ou serviço pode adquirir uma capacidade distintiva através de seu extensivo, contínuo, e substancial uso exclusivo, e então obter o requisito legal do *secondary meaning* para sua devida proteção legal como marca.

Pelo princípio do *secondary meaning*, o USPTO deferiu no final da década de 1960 os pedidos de registros como marcas dos *slogans* "Hair Color so Natural Only her Dresser Knows for Sure" e "If I Have Only one Life to Lead, Let me Live it as a Blonde", ambos de titularidade de Clairol Incorporated.³⁵ Como fatos consideráveis para registrabilidade dos *slogans* através do *secondary meaning*, o USPTO, em sua decisão, levou em consideração a capacidade distintiva adquirida através do uso, visto que durante os anos de 1956-1966, a empresa Clairol teve um faturamento de mais de 50 milhões de dólares, e investimentos publicitários de 22 milhões de dólares.

Outro caso importante ocorreu no final da década de 1980, entre a empresa "Ringling Bros. & Bailey Combined Shows, Inc. vs. Celozzi-Ettelson Chevrolet, Inc.",³⁶ referente à violação de marca pela teoria da diluição, através do uso indevido de *slogan* pelo requerido.

Os *slogans* em conflito eram "The Greatest Show on Earth", de titularidade do requerente Ringling Bros. & Bailey Combined Shows, Inc., e "The Greatest

Used Car Show on Earth", utilizado pelo requerido, Celozzi-Ettelson Chevrolet, Inc.

Como elemento fático do reconhecimento da capacidade distintiva adquirida pelo uso, tem-se como prova que, a requerente Ringling Bros. é uma empresa norte-americana circense de mais de 100 anos e, está presente em 48 estados norte-americanos. Para divulgar seus serviços através do *slogan* marcário "The Greatest Show on Earth" tem despesas anuais de publicidade em US\$ 10 milhões e receita de US\$ 50 milhões.

O requerido Celozzi-Ettelson Chevrolet, Inc. é uma revendedora de automóveis situada em Elmhurst, Illinois, e em 1986 usou o *slogan* "The Greatest Used Car Show on Earth" em comerciais de televisão para divulgar seus produtos e serviços.

A empresa circense, sob pena de sofrer danos irreparáveis, obteve liminar na Corte Distrital do Estado de Illinois para que a revendedora de veículos se absteresse de utilizar seu *slogan*. A Corte Superior de Apelações do 7º Circuito confirmou a decisão de 1ª Instância.

A ação foi baseada na teoria da diluição: apesar de não ocorrer probabilidade de confusão perante os consumidores, e as partes não serem concorrentes entre si, o uso do sinal em produtos/serviços diversos ocasiona uma perda de sua distintividade da marca (*blurring*).

Assim, a jurisprudência estadunidense já pacificou a questão sobre a proteção de frases publicitárias como marca através da aplicação da doutrina do *secondary meaning*.

Outro ponto importante a ser mencionado é que o Escritório de Direitos Autorais Estadunidense (U.S. Copyright Office)³⁷

35. Quoted as (citation): "Roux Labs. vs. Clairol, Inc.", 427 F.2d 823 (C.C.P.A. 1970).

36. "Ringling Bros. & Bailey Combined Shows, Inc. vs. Celozzi-Ettelson Chevrolet, Inc.", United States Court of Appeals, Seventh Circuit, n. 87-2643-855 F.2d 480, decided aug. 25, 1988.

37. V. Copyright Office Circular n. 34, *Copyright Office Compendium II*, § 202.021, disponível em www.loc.gov/copyright/circs/circ1.html#wnp: "The US Copyright Office cannot register claims to exclusive rights in brief combinations of words such as: Names of products or services; Names of businesses, organizations, or groups (including the name

não permite o registro de frases publicitárias como obra intelectual, considerando-as não passíveis por proteção autoral.

7.3 Reino Unido

O sistema legal do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte é semelhante ao norte-americano por ambos serem baseados no *common law* (ordenamento jurídico baseado em precedentes – decisões judiciais), assim, a proteção legal de uma frase publicitária por marca ocorre seja por ser a expressão original e distintiva, ou por ser um termo descritivo cuja proteção legal ocorre através da adoção do princípio do *secondary meaning*.

Ademais, o Reino Unido, ao se tornar membro da Comunidade Europeia, adotou em 21 de dezembro de 1988, a Primeira Diretiva Europeia sobre Marcas (First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks).

Segundo o art. 2^a da Diretiva Europeia, uma marca pode consistir em qualquer sinal capaz de ser representado graficamente, particularmente palavras, incluindo nomes pessoais, figuras, letras, números, o formato do produto ou de sua embalagem.

A aplicação do princípio do *secondary meaning* está previsto no art. 3 (3)³⁹ o

of a group of performers); Names of pseudonyms of individuals (including pen name or stage name); Titles of works; Catchwords, catchphrases, mottoes, slogans, or short advertising expressions”.

38. “Article 2 of the Directive 89/104/EEC – Signs of which a trade mark may consist: A trade mark may consist of any sign capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.”

39. “Article 3 (3) of the Directive 89/104/EEC: (principle of secondary meaning): A trade mark shall not be refused registration or be declared invalid in accordance with paragraph 1(b), (c) or (d)

qual uma marca não poderá ter ser registro indeferido ou declarado inválido em conformidade com os §§ 1(b), (c) ou (d) – (ausência do caráter distintivo), se antes da data do pedido de registro ou até mesmo após o deferimento do registro, o sinal tenha adquirido capacidade distintiva através de seu uso.

Como precedente importante sobre essa matéria, citamos o caso “Nestlé vs. Mars UK Ltd.”, decidido pela Corte Europeia de Justiça em 7 de julho de 2005 (Case number: EUECJ C-353/03): “Ementa:⁴⁰ Marcas – Diretiva Europeia 89/104/EEC – Ausência de caráter distintiva – Caráter distintivo adquirido pelo uso – Uso como parte ou em conjunto com uma marca registrada”.

Nesse importante precedente, a multinacional Nestlé é titular dos registros das marcas na classe 30 (chocolates):

- *Have a break – Have a Kit Kat* (frase publicitária como marca) e,
- *Kit Kat*.

Face à utilização ostensiva da frase publicitária no mercado inglês, e seu reconhecimento perante seus consumidores, em 28 de março de 1995, a Nestlé requereu no Reino Unido um novo pedido de registro como marca, na Classe 30, de parte de sua frase publicitária: *Have a Break*.

Esse pedido de registro sofreu oposição pela multinacional Mars Ltd. (titular de várias marcas globais de chocolate, como *M&M*) com base no art. 3(1)(b) da Diretiva Europeia 89/104/EEC: irregistrabilidade da frase publicitária *Have a Break*

if, before the date of application for registration and following the use which has been made of it, it has acquired a distinctive character. Any Member State may in addition provide that this provision shall also apply where the distinctive character was acquired after the date of application for registration or after the date of registration.”

40. “Nestlé vs. Mars UK Ltd.” (2005) EUECJ C-353/03. Ementa em inglês: “Trade marks – Directive 89/104/EEC – Absence of distinctive character – Distinctive character acquired through use – Use as part of or in conjunction with a registered trade mark”.

por não possuir qualquer caráter distintivo, sinal incapaz de distinguir produtos ou serviços de outros de origem diversa.

Em maio de 2002, o pedido de registro da frase *Have a Break* foi indeferido pelo Escritório de Marcas e Patentes Inglês.

A Nestlé ingressou com recurso na Corte Civil de Apelações (Inglaterra e Reino Unido) o qual reverteu a decisão, aplicando o art. 3(3) da Diretiva Europeia 89/104/EEC (*secondary meaning*).

A Corte baseou sua decisão no precedente Philips,⁴¹ “onde inerente ou adquirido através de seu uso, o caráter distintivo deve ser avaliado em relação, de um lado, para os produtos ou serviços nos quais o pedido de registro é requerido, e de outro lado, para as expectativas presumidas de um consumidor comum da categoria de produtos e serviços em questão, o qual é razoavelmente bem informado, observador e circunspecto”.⁴²

A Corte também baseando-se no § 64 do precedente Philips, considerou que⁴³ “em relação a aquisição do caráter distintivo do sinal através de seu uso, a identificação, por uma classe relevante de pessoas, de um produto ou serviço como originário de alguém deve ocorrer através do uso do sinal como marca”.

41. Paragraphs 59 and 63 of the Case C-299/99: “Philips Electronics NV vs. Remington Consumer Products Ltd.” (2002 ECR I-5475, European Court of Justice).

42. “Nestlé vs. Mars” – “Whether inherent or acquired through use, distinctive character must be assessed in relation, on the one hand, to the goods or services in respect of which registration is applied for and, on the other, to the presumed expectations of an average consumer of the category of goods or services in question, who is reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect” (judgment in Case C-299/99 Philips (2002) ECR I-5475, paragraphs 59 and 63).

43. “Nestlé vs. Mars” – “In regard to acquisition of distinctive character through use, the identification, by the relevant class of persons, of the product or service as originating from a given undertaking must be as a result of the use of the mark as a trade mark” (judgment in Philips, paragraph 64).

Assim, “um *slogan* associado com uma marca pode, por repetição e uso prolongado, criar uma separada e independente impressão, e então adquirir capacidade distintiva através do uso”.⁴⁴

Na sua análise final, a Corte Europeia de Justiça determinou que⁴⁵ “em resposta a questão analisada, o caráter distintivo de uma marca referida pelo art. 3(3) da Diretiva pode ser adquirido em consequência do uso do sinal com parte ou em conjunto com uma marca registrada”.

Apesar do princípio do *secondary meaning* não estar previsto na nossa Lei de Propriedade Industrial, Lei 9.279/1996, foi incorporado no ordenamento jurídico brasileiro em virtude do art. 6, *quinquies*, C1, da Convenção da União de Paris e art. 15.1 do TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*):

Convenção de Paris: Art. 6, *quinquies*, C1:C(1) “Para determinar se a marca é suscetível de proteção *deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca*”.

TRIPS: Art. 15.1: “Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso”.

7.4 França

Na França, uma expressão de propaganda pode ser protegida legalmente por três possibilidades.⁴⁶

44. Ibid.: “It considers that a slogan-like phrase associated with a trade mark may, by repetition over time, create a separate and independent impression and thus acquire distinctive character through use”.

45. Ibid.: “In the final analysis, the reply to the question raised must be that the distinctive character of a mark referred to in Article 3(3) of the directive may be acquired in consequence of the use of that mark as part of or in conjunction with a registered trade mark”.

46. *WIPO Magazine*, abril/2010, pp. 17, 18 e 19: http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/02/.

1) *Direito autoral*: desde que seja nova e original, com criatividade suficiente para ficar na memória dos consumidores, como: *C'est trop d'la bulle* ("É muito divertido") – da empresa fabricante de chicles Wm. Wrigley Jr.

2) *Marca*: desde que preenchidos os requisitos legais para proteção marcária, podendo a expressão adquirir capacidade distintiva através do uso prolongado como: *Le monde sans fil est a vous* ("O mundo sem fio é seu") para serviços de telefonia.

3) *Concorrência desleal*: no caso de disputas comerciais, aonde ocorrer desvio fraudulento de clientela, como no precedente citado abaixo:

A Corte Francesa de Apelações considerou que a frase publicitária de Ryan Air's – *Faire du ciel l'endroit le moins cher de la Terre* ("Fazendo o céu o lugar mais barato da Terra") é uma ligeira modificação do *slogan* da Air France/KLM – *Faire du ciel le plus bel endroit de la Terre* ("Fazendo o céu melhor lugar da Terra").

As três possibilidades de proteção de um *slogan* podem ser preteridas em uma ação judicial.

7.5 Protocolo de Madrid⁴⁷

O Protocolo de Madrid, administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, é um sistema internacional de registro de marcas e contém atualmente 85 países signatários.

É um mecanismo internacional que oferece a nacionais ou residentes de um dos países signatários a possibilidade de obter proteção de sua marca em diversos países, pelo requerimento de um pedido de registro em seu país.

A concessão da proteção legal em cada país que foi designado no pedido de registro internacional, incluindo aquelas marcas que incorporam *slogans*, será determinado pela legislação local de cada país.

*Alguns exemplos*⁴⁸

- *Have it your way* – titularidade de Burger King para distinguir hambúrgueres, carnes, peixes e outros produtos relacionados. Esta expressão também foi depositada por essa empresa no Brasil em 2004, e indeferida pelo INPI em 2008 (inciso VII do art. 124 da LPI – expressão empregada como meio de propaganda).

- *Style on skin* – titularidade de Lacoste para produtos de perfumaria. Também depositada no Brasil (2003), e deferida pelo INPI em 2009.

- *Passionate about creativity* – titularidade de Louis Vuitton para distinguir roupas e acessórios. Não foi depositada no Brasil.

8. Conclusão

Apesar de a Lei de Propriedade Industrial ter eliminado a possibilidade de registro de uma frase como sinal ou expressão de propaganda, a Lei não excluiu sua tutela legal visto que o sinal deixa de ser um direito de propriedade industrial, sendo tutelado no âmbito da concorrência.

Assim, caso a expressão de propaganda seja utilizada de modo a causar confusão sobre a origem de produtos ou serviços, o usurpador sofrerá as sanções legais por crime de concorrência desleal.

A Lei proíbe o registro de marca de sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda. Entretanto, o INPI tem indeferido pedidos de registros de frases publicitárias depositadas como marca.

Também pode-se considerar a proteção da expressão de propaganda pela Lei de Direitos Autorais quando for tema de uma obra intelectual publicitária.

Como forma de comprovação de autoria e a anterioridade da criação, caso a expressão de propaganda faça parte de uma campanha publicitária, poderá a campanha

47. Protocolo de Madrid – <http://www.wipo.int/madrid/en/faq/>.

48. WIPO Magazine, abril/2010, p. 17.

ser depositada pela agência credenciada na Associação Nacional de Propaganda, ou a obra publicitária acabada na Biblioteca Nacional; tais registros não são constitutivos de direitos, têm natureza meramente declaratória.

Assim, conforme prevê a legislação da maioria dos países, caso a expressão de propaganda tenha uma grande capacidade distintiva, e *não* seja utilizada com a função de *apenas* recomendar atividades, realçar as qualidades de produtos ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores (meio de propaganda), *mas* seja utilizada para *distinguir* um produto ou serviço de outro de origem diversa, *poderá* esta expressão ser registrada como *marca* no INPI.

Em quase todos os países desenvolvidos (Europa e América do Norte), é possível o registro de frase publicitária como marca, sejam de expressões criativas e distintivas, sejam de expressões descritivas de produtos/serviços e sem muita originalidade, desde que tenham adquirido capacidade distintiva através de seu uso prolongado (*secondary meaning*), através de altos investimentos em publicidade pelo titular para que a expressão se torne conhecida no mercado consumidor.

Bibliografia

- ABRÃO, Eliane Yachouh. *Direitos de Autor e Direitos Conexos*. 1ª ed. São Paulo, Editora do Brasil, 2002, p. 111.
- ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. 2ª ed. Rio de Janeiro, Renovar, 1997, p. 452.
- BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003, p. 904.
- BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor na Obra Publicitária*. São Paulo, Ed. RT, 1981, pp. 42-43.
- CABRAL, Plínio. *A Nova Lei de Direitos Autorais – Comentários*. 4ª ed. São Paulo, Harbra, 2003.
- COSTA NETTO, José Carlos. *Direito Autoral no Brasil*. 2ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo, FTD, 2008.
- GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da Propriedade Industrial*. vol. I, Parte I. Atualizada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010, p. 292.
- GINSBURG, Jane C., LITMAN, Jessica, e KEVLIN, Mary L. *Trademark and Unfair Competition Law – Cases and Materials*. Nova York, Foundation Press, 2007, p. 51.
- HOCH, Allison. “The Law of Trademarks”. In *Easy Review*. Law Rules Publishing Company, p. 37.
- PONTES DE MIRANDA. *Tratado de Direito Privado*. 4ª ed. t. XVII. Ed. RT, 1983, p. 157, *apud* TINOCO SOARES. *Tratado da Propriedade Industrial*. 1ª ed. São Paulo, Ed. Jurídica Brasileira, 2003, p. 262.
- SILVEIRA, Newton. “Expressão ou sinal de propaganda”. In *Enciclopédia Saraiva do Direito* 35/425-428.
- _____. *A Propriedade Intelectual, Direito de Autor, Software, Cultivares*. 3ª ed., rev. e ampl. Barueri/São Paulo, Manole, 2005.
- Base de dados de Jurisprudência do escritório Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira: <http://www.dannemann.com.br>.
- Base de dados de Jurisprudência do TJSP: <http://www.tj.sp.gov.br/>.
- “Copyright Office Circular n. 34”. *Copyright Office Compendium II*, § 202.021: www.loc.gov/copyright/circs/circ1.html#wnp.
- Depósito de Campanhas Publicitárias na Associação Brasileira de Propaganda: <http://www.abp.com.br/entidadedepositaria/resolucao.asp>.
- First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 december 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to

- Trade Marks: <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/direc/direc.htm>.
- Protocolo de Madrid: <http://www.wipo.int/madrid/en/faq/>.
- Resolução n. 38/2002, Comissão de Marcas da ABPI: www.abpi.org.br.
- WIPO Magazine, abril 2010: http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/02/.
- “American Enka Corp. vs. Marzall”. 92 U.S.P.Q. 111 (D.D.C. 1952).
- “Nestle vs. Mars UK Ltd.” (approximation of laws). (2005) EUECJ C-353/03 (7 July 2005): <http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C35303.html>.
- “Roux Labs. vs. Clairol, Inc.”. 427 F.2d 823 (C.C.P.A. 1970).
- “Ringling Bros.-Barnum & Bailey vs. Celozzi-Ettelson Chevrolet, Inc.”. 855 F.2d 480: <http://ftp.resource.org/courts.gov/c/F2/855/855.F2d.480.87-2643.html>.

