



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota Nº 0041-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1

PROCESSO Nº 52400.005832-2013-36

INTERESSADO: PFE-INPI

ASSUNTO: Guia de Proteção às Marcas – Parceiros Governamentais.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. O Guia de Proteção às Marcas: parceiros governamentais (doravante, Guia) foi submetido à apreciação da PFE-INPI. O direito marcário no contexto de eventos esportivos de âmbito internacional já foi objeto de estudo, nesta Procuradoria, na Nota Técnica nº 0280-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, a qual tratou da interpretação do art. 7º, §2º da Lei 12.663, de 5 de junho de 2012.

2. O Guia tem a finalidade de orientar o uso das marcas relacionadas aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos pelas três esferas governamentais do País.

I. MARKETING DE EMBOSCADA

3. A primeira ponderação sobre o texto refere-se ao marketing de emboscada. O capítulo 9 do Guia (fls. 33) informa a existência de legislação específica sobre o marketing de emboscada nestes termos:

“Já existe legislação específica para proteger a propriedade intelectual do COI e CPI contra o marketing de emboscada, tais como:

- Tratado de Nairóbi, de 1981, sobre a Proteção do Símbolo Olímpico, promulgado pelo Decreto nº 90.124/84;
- Lei da Propriedade Industrial (Lei nº.279/96);
- Lei Pelé (Lei nº 9.615/98);
- Ato Olímpico Federal (Lei nº 12.035/2009);
- Ato Olímpico Estadual – RJ (Decreto nº 41.839/2009);
- Ato Olímpico Municipal – Rio de Janeiro (Decreto nº 30.379/2009);
- Atos Olímpicos das Cidades do Futebol (Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador).



4. O marketing de emboscada ou de associação constitui uma prática de publicidade tendente a induzir o público a associar um determinado evento a uma marca a qual não figura como patrocinadora.

5. Múltiplas são as condutas caracterizadas como marketing de emboscada ou associação, entre elas as situações descritas a seguir:

- coletiva de imprensa nos Jogos Olímpicos para apresentar os atletas de uma determinada modalidade esportiva. Na entrevista coletiva, um determinado atleta veste uma roupa no qual aparece uma marca a qual não patrocina os Jogos Olímpicos e recebe maior destaque do que a marca oficial do evento;¹
- Um supermercado não patrocinador de uma partida de futebol efetua a compra de duzentos ingressos nas arquibancadas do evento, e distribui os tickets a pessoas comprometidas a utilizar uma camisa de divulgação da empresa. Esse grupo de duzentas pessoas localiza-se em um local nas arquibancadas apto a induzir o público da televisão a acreditar em uma associação da marca do supermercado ao evento esportivo.

6. O marketing de emboscada ou marketing de associação é uma prática de publicidade a qual não recebeu na Lei de Propriedade Industrial. Portanto, não é correto afirmar que a Lei nº 9.279/96 possui previsão específica sobre o marketing de emboscada.

7. O título V da Lei de Propriedade Industrial traz os crimes contra a propriedade industrial e nenhum deles aborda especificamente a prática do marketing de emboscada. O crime do art. 191 da LPI exige uma reprodução ou imitação de marcas. No marketing de emboscada, essa reprodução de marca alheia é dispensável.

8. No mesmo sentido, o marketing de emboscada não corresponde necessariamente às condutas previstas no art. 195 da LPI (crimes de concorrência desleal). Uma determinada conduta pode ser tipificada como concorrência desleal e também como marketing de emboscada, dependendo do caso concreto.

9. A Lei nº 9.615/98 não aborda especificamente o marketing de emboscada, embora determinados dispositivos impeça essa prática de publicidade. O art. 27-A, §5º veda uma conduta, a qual costuma ser caracterizada como marketing de emboscada.²

¹ Esse exemplo ocorreu na coletiva de imprensa anterior à corrida de cem metros nos Jogos Olímpicos de 1996. Na ocasião, o atleta Linford Christie compareceu à entrevista com roupas de sua patrocinadora (Puma). A Puma teve maior destaque na coletiva de imprensa do que Reebok, patrocinadora oficial do evento. LEONE, Luisa. Ambush Marketing: Criminal Offence or Free Enterprise? *The International Sports Law Journal*, 2008, nº 3/4. p.75/77.

² Lei nº 9.615/98, Art. 27-A, §5º. As empresas detentoras de concessão, permissão ou autorização para exploração de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, bem como de televisão por assinatura, ficam impedidas de patrocinar ou veicular sua própria marca, bem como a de seus canais e dos títulos de seus programas, nos uniformes de competições das entidades desportivas.

10. O art. 8º da Lei nº 12.035/2009 trata da associação de marcas relacionadas aos Jogos Rio 2016.³ A princípio, é possível ler esse dispositivo como uma norma sobre determinadas condutas relacionadas ao marketing de emboscada. Entretanto, qualificar a referida lei como específica sobre tema pode suscitar interpretações equivocadas.

11. O Decreto nº 41.839, de 29 de abril de 2009, do Estado do Rio de Janeiro refere-se expressamente ao marketing de emboscada no §2º do art. 4º⁴. O Decreto nº 30.379, de 1º de janeiro de 2009, do Município do Rio de Janeiro prevê medidas para coibir determinadas práticas as quais podem resultar em marketing de emboscada, mas não trata especificamente dessa prática publicitária.

12. O capítulo 9 do Guia menciona o Tratado de Nairóbi sobre a Proteção do Símbolo Olímpico (1989). Verifica-se um equívoco de digitação quando se menciona o Decreto responsável pela promulgação do Tratado. De acordo com a base de dados da Câmara dos Deputados, bem como da Presidência da República, o referido Tratado foi promulgado pelo Decreto nº 90.129, de 30 de agosto de 1984, e não pelo Decreto nº 90.124/84.

13. O Tratado de Nairóbi prevê a proteção do símbolo olímpico. A princípio, não se percebe uma previsão específica do marketing de emboscada nesse tratado, embora suas normas possam ser utilizadas para coibir essa prática de publicidade.

14. A Lei nº 12.663/12 tipificou duas condutas de marketing de emboscada. Note-se que esses dispositivos não se aplicam ao evento desportivo a ser realizado em 2016, por dois motivos: a) os tipos penais previstos nos arts. 32 e 33 são específicos para proteção das marcas registradas pela FIFA; b) a vigência dos referidos tipos penais possuem vigência até o dia 31 de dezembro de 2014.⁵

³ Lei nº 12.035/2009, Art. 7º. É vedada a utilização de quaisquer dos símbolos relacionados aos Jogos Rio 2016 mencionados no art. 6º para fins comerciais ou não, salvo mediante prévia e expressa autorização do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016 ou do COI.

Art. 8º. A vedação a que se refere o art. 7º estende-se à utilização de termos e expressões que, apesar de não se enquadrarem no rol de símbolos mencionados nesta Lei, com estes possuem semelhança suficiente para provocar associação indevida de quaisquer produtos e serviços, ou mesmo de alguma empresa, negociação ou evento, com os jogos Rio 2016 ou com o Movimento Olímpico.

⁴ Decreto nº 41.839//2009, do Estado do Rio de Janeiro, art. 4º, §2º. A cooperação de que trata este artigo incluirá os atos ilícitos que se caracterizem como 'marketing de emboscada', assim denominada qualquer prática publicitária voltada para tirar proveito do destaque de evento relacionado aos Jogos rio 2016, sem a aquiescência das autoridades organizadoras."

⁵Marketing de Emboscada por Associação Art. 32. Divulgar marcas, produtos ou serviços, com o fim de alcançar vantagem econômica ou publicitária, por meio de associação direta ou indireta com os Eventos ou Símbolos Oficiais, sem autorização da FIFA ou de pessoa por ela indicada, induzindo terceiros a acreditar que tais marcas, produtos ou serviços são aprovados, autorizados ou endossados pela FIFA: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, sem autorização da FIFA ou de pessoa por ela indicada, vincular o uso de Ingressos, convites ou qualquer espécie de autorização de acesso aos Eventos a ações de publicidade ou atividade comerciais, com o intuito de obter vantagem econômica.

Marketing de Emboscada por Intrusão Art. 33. Expor marcas, negócios, estabelecimentos, produtos, serviços ou praticar atividade promocional, não autorizados pela FIFA ou por pessoa por ela indicada, atraindo de qualquer forma a atenção pública nos locais da ocorrência dos Eventos, com o fim de obter vantagem econômica ou publicitária: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou multa.

Art. 34. Nos crimes previstos neste Capítulo, somente se procede mediante representação da FIFA.



15. Sugere-se uma revisão do capítulo 9, no tocante ao marketing de emboscada ou associação. Essa prática publicitária não se encontra prevista especificamente nas leis citadas.

II. EXPRESSÕES A SEREM REVISTAS: “PROPRIEDADES INTELECTUAIS” E “UTILIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES”

16. O Guia inclui uma expressão incomum no direito de propriedade industrial, a saber: “utilizando qualquer uma das propriedades intelectuais dos Jogos” (fls. 31). O substantivo “propriedade” quando associado ao adjetivo “intelectual” refere-se a um instituto jurídico o qual não sofre flexão nominal:

17. Sugere-se mudar a expressão citada acima por “utilizando qualquer um dos bens protegidos pela propriedade intelectual”.

18. De forma semelhante, há a expressão “utilização das propriedades” às fls. 32, a qual demanda uma revisão.

III. O INPI NÃO REGISTRA TODOS OS ELEMENTOS GRÁFICOS RELACIONADOS AOS JOGOS OLÍMPICOS

19. O capítulo 3 do Guia refere-se a um conjunto de bens protegidos pela propriedade intelectual e logo depois afirma que “todos esses elementos” são registrados no INPI. A frase sugere que o INPI registra elementos gráficos dissociados de marcas. Transcreve-se o trecho o qual merece revisão (fls. 16):

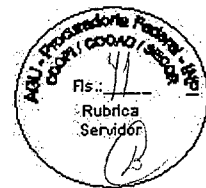
“Além das marcas Rio 2016™ já existentes, até o ano de realização dos Jogos serão criados outros elementos gráficos, tais como mascotes, pictogramas (que representam cada uma das modalidades esportivos) e artes gráficas que serão usadas pelo Rio 2016™.

Todos esses elementos serão registrados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e se juntarão ao conjunto de propriedade intelectual Olímpica protegida.” (sem grifo no original)

20. Sugere-se uma alteração desse parágrafo, pois o INPI não registra elementos gráficos (mascotes, pictogramas e artes gráficas) quando não constituem elementos figurativos de uma marca.

Art. 35. Na fixação da pena de multa prevista neste Capítulo e nos arts. 41-B a 41-G da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, quando os delitos forem relacionados às Competições, o limite a que se refere o § 1º do art. 49 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), pode ser acrescido ou reduzido em até 10 (dez) vezes, de acordo com as condições financeiras do autor da infração e da vantagem indevidamente auferida.

Art. 36. Os tipos penais previstos neste Capítulo terão vigência até o dia 31 de dezembro de 2014.



IV. TERMO DE LICENCIAMENTO NÃO COMERCIAL DA MARCA

21. O capítulo 7 refere-se ao Termo de Licenciamento Não Comercial da Marca. Seria conveniente a inclusão desse documento no Guia. A obrigatoriedade desse termo suscita dúvidas por parte da Procuradoria.
22. Os parceiros governamentais necessitam firmar esse termo para incluir a Assinatura de Parceiro Governamental ("Rio 2016 Parceiro Governamental")? Quais são as autoridades governamentais competentes para firmar esse termo de licenciamento?
23. Os órgãos públicos estão autorizados a incluir em suas publicações tão somente a referida assinatura? Ou outras marcas registradas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e Comitê Paralímpico Internacional (IPC) estão disponíveis ao uso pelos parceiros governamentais?
24. O termo "parceiro governamental" compreende quais entidades do governo? As autarquias e fundações públicas federais são consideradas parceiras governamentais? Elas podem requerer a inclusão da assinatura "Rio 2016 Parceiro Governamental" em seus sítios eletrônicos?
25. De acordo com o Guia, a marca Rio 2016 não pode ser utilizada fora de um contexto jornalístico ou editorial. Essa vedação compreende a assinatura "Rio 2016 Parceiro Governamental?"
26. Se houver vedação de uso da assinatura "Rio 2016 Parceiro Governamental" nesse sentido, o sítio eletrônico da Presidência da República não poderia utilizar essa assinatura sem incluir uma matéria jornalística sobre os jogos esportivos. Ao que parece, os parceiros governamentais possuem interesse de uso de assinatura "Rio 2016 Parceiro Governamental" fora do contexto jornalístico ou editorial. Provavelmente, haverá interesse por parte dos órgãos públicos no uso dessa assinatura nas páginas iniciais dos sítios eletrônicos.
27. Tampouco parece razoável que os entes públicos precisem submeter-se ao procedimento descrito no Guia (solicitar autorização, firmar um termo de licenciamento para utilizar a assinatura "Rio 2016 Parceiro Governamental" etc.).
28. É compreensível a preocupação com o uso da marca "Rio 2016" e outras associadas. Entretanto, é preciso distinguir o uso comercial e o uso não-comercial da assinatura "Rio 2016 Parceiro Governamental".
29. A Administração Direta e os entes autárquicos e fundacionais não têm finalidade comercial de qualquer espécie. Divulgação institucional do governo não se confunde com divulgação comercial de um bem ou serviço. Em uma primeira leitura, o procedimento descrito no Guia para os entes estatais utilizarem a assinatura "Rio 2016 Parceiro Governamental" merece uma revisão.



30. No entendimento desta Procuradoria, as questões acima precisam de maior esclarecimento no Guia, sob pena de inviabilizar o uso da assinatura “Rio 2016 Parceiro Governamental” pelas entidades legítimas. Ainda, não parece razoável limitar o uso dessa assinatura a textos de caráter jornalístico ou editorial.

V. USO DO TERMO “OLIMPIADAS”

31. O Guia às fls. 30 apresenta um cartaz referente à corrida olímpica das escolas com a seguinte legenda: “associação do termo Olímpica e imagem da tocha, criando relação indevida do evento com os Jogos Olímpicos”.

32. O art. 15, §2º da Lei nº 9.615/98 permite a utilização dos termos “jogos olímpicos”, “olimpíadas”, “jogos paraolímpicos” e “paraolimpíadas” quando se trata de eventos relacionados ao desporto educacional e de participação.

art. 15, §2º É privativo do Comitê Olímpico Brasileiro – COB e do Comitê Paraolímpico Brasileiro – CPOB o uso das bandeiras, lemas, hinos e símbolos olímpicos e paraolímpicos, assim como das denominações “jogos olímpicos”, “olimpíadas”, “jogos paraolímpicos” e “paraolimpíadas”, **permitida a utilização destas últimas quando se tratar de eventos vinculados ao desporto educacional e de participação.** (sem grifo no original)

33. Desse modo, uma competição de corrida entre os alunos de escolas enquadra-se como um evento vinculado ao desporto educacional.

34. O art. 15, §2º da Lei nº 9.615/98 também permite o uso do termo “olimpíadas” no evento conhecido como “Olimpíada Brasileira de Matemática”, promovida pela Sociedade Brasileira de Matemática e pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, além de outros similares.

VI. CONCLUSÃO

35. Em síntese, a PFE-INPI sugere uma revisão e nova redação dos seguintes aspectos do Guia:

- a) marketing de emboscada;
- b) expressão “propriedades intelectuais” e outras similares;
- c) registro de elementos gráficos dissociados de marcas no INPI;
- d) inclusão do termo de licenciamento não comercial da marca no guia e esclarecimentos pertinentes acerca da assinatura “Rio 2016 Parceiro Governamental.”



e) excluir a gravura de fls. 30 sobre a corrida olímpica das escolas e qualquer assertiva em dissonância com o art. 15, §2º da Lei nº 9.615/98.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2013.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador




ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho Nº 0053/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.005832/2013-36

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0041/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador Jurídico de Propriedade Industrial desta Procuradoria.
2. Encaminhe-se o presente entendimento ao Senhor Coordenador do Grupo de Auxílio Jurídico das Olimpíadas (GAJ-OLIMPIADAS), criado no âmbito da Advocacia-Geral da União, Dr. Gustavo Augusto Freitas de Lima, e à Diretoria de Marcas do INPI.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2013.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe