

Renata Cavalcante Carneiro da Cunha

DEMANDA DAS EXPRESSÕES DE PROPAGANDA E SUAS PROTEÇÕES

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação

Orientador: Denis Borges Barbosa

Co-orientadora: Patrícia Peralta

Rio de Janeiro
2014

Renata Cavalcante Carneiro da Cunha

DEMANDA DAS EXPRESSÕES DE PROPAGANDA E SUAS PROTEÇÕES

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação

APROVADA EM / /

(NOME DO ORIENTADOR, TITULAÇÃO E INSTITUIÇÃO A QUE PERTENCE)

(NOME, TITULAÇÃO E INSTITUIÇÃO A QUE PERTENCE)

(NOME, TITULAÇÃO E INSTITUIÇÃO A QUE PERTENCE)

(NOME, TITULAÇÃO E INSTITUIÇÃO A QUE PERTENCE)

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus por ter me dado força para persistir e concluir.

Agradeço ao meu pai que me ensinou que a educação é o bem maior e que “a história não fala dos covardes”, ou seja, que os desafios da vida devem ser sempre enfrentados. Agradeço também por ele ter sido o melhor pai do mundo e por ter me ensinado valores (*in memorian*).

Agradeço a minha mãe que me ensinou a ser forte e a ter garra para enfrentar esta vida. Minha mãe sempre foi um exemplo pela sua determinação, pela sua alegria de viver, por realizar seus sonhos e por ser a melhor mãe do mundo (*in memorian*).

Agradeço a minha filha Maria por se orgulhar de mim e por me dar motivos para que eu seja sempre uma pessoa melhor.

Agradeço a minha irmã Flávia por me incentivar a escrever e a nunca desistir.

Agradeço ao meu orientador Dr. Denis Barbosa pela sua humanidade e compreensão em todas as horas, bem como, por ter acreditado em mim e ter me resgatado nos momentos mais difíceis.

Agradeço ao meu namorado Fábio pela paciência, incentivo e respeito ao meu sonho.

Agradeço a Cristiane Manzuelo por me encorajar e por estar sempre pronta a me ajudar.

Agradeço a Karla Guimarães por entender a importância do presente trabalho e por compreender as adversidades do meu momento.

Agradeço a todas as outras pessoas que me ajudaram a concluir este trabalho.

RESUMO

A dissertação trata da Demanda das Expressões de Propaganda e suas Proteções, tendo como objetivo avaliar como o sistema brasileiro vem tratando deste tema após o advento da Lei nº 9.279/96. São abordadas as principais proteções e as proteções secundárias no Brasil. A título demonstrativo e não comparativo são tratadas as proteções amparadas pelos sistemas norte-americano e europeu. Apresenta uma compilação de decisões judiciais do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa, bem como, decisões administrativas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), todas abrangendo expressões de propaganda. Comenta sobre a dificuldade de caracterizar a expressão de propaganda como uma expressão distintiva mostrando as opiniões dos principais autores no tema e formaliza requisitos norteadores para tal identificação. Para isso faz não só busca na literatura especializada como em bancos de dados dos Escritórios Norte-Americano e Europeu. Conclui que a dificuldade em se proteger as expressões de propaganda não é um privilégio somente do Brasil. A questão é controversa e ainda requer muito estudo sobre o caso. As expressões de propaganda ou slogans, como também são chamadas, são ferramentas muito valiosas utilizadas pelos empresários de diversos setores, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e Europa, para atrair o consumidor a consumir seus bens e serviços. No entanto, para que o empresariado se sinta seguro, é mister haver uma proteção adequada para tal ativo tão valorado.

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade Industrial, Expressão de propaganda, Slogan, Marca, Proteção, Direito Autoral, Concorrência Desleal.

ABSTRACT

The dissertation addresses the demand of Advertising Expressions and their protection, aiming to assess how the Brazilian system addresses this issue after the introduction of Law No. 9.279/96. The main protection and secondary protection in Brazil are addressed. Demonstrative none comparative titles are protected by the U.S. and European systems. A compilation of judicial decisions from Brazil, the United States and Europe is presented, as well as administrative decisions from the Brazilian Patent and Trademark Office (PTO), covering all advertising expressions. Comments on the difficulty of characterizing advertising expressions as distinctive expressions showing the opinions of leading authors on the subject and guidelines formalizing requirements for such identification. Searching literature and databases of the US and European offices. This shows that the difficulty in protecting advertising expressions is not only a problem in Brazil. The issue is controversial and still requires much study. The advertising expressions or slogans, as they are also called, are very valuable tools used by entrepreneurs from different sectors, both in Brazil and in the United States and Europe, to attract consumers to consume their goods and services. However, for the business community to feel safe, it is essential that there is adequate protection for such valued assets.

KEYWORDS: Intellectual Property, Advertising Expression, Slogan, Mark, Protection, Copyright, Unfair Competition.

SIGLAS:

ABP - Associação Brasileira de Propaganda
ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
AIPPI – Association Internationale pour La Protection de La propriété Industrielle
CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CENP - Conselho Executivo das Normas Padrão.
CONAR – Conselho Nacional de Auto Regulamentação Publicitária
CUP – Convenção da União de Paris
INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial
INTA - International Trademark Association
OHIM - The Office of Harmonization for the Internal Market
SINPI – Sistema de Informação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
TRIPS – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
USPTO - The United States Patent and Trademark Office

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	10
1 DEMANDA DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA	16
1.1 CRESCENTE CRIAÇÃO E USO DE EXPRESSÕES DE PROPAGANDA NO MERCADO BRASILEIRO NOS ÚLTIMOS ANOS	16
2 EXPRESSÃO DE PROPAGANDA – UMA ANÁLISE DAS MUDANÇAS	
TRAZIDAS PELA LEI Nº 9.279/96	33
2.1 LEI Nº 5.772/71 – ONTEM	33
2.1.1 Definição e Proteção	33
2.1.2 Requisitos para proteção legal	36
2.1.2.1 Originalidade (criatividade, distintividade e novidade)	37
2.1.2.2 Disponibilidade	39
2.1.2.3 Veracidade	40
2.1.2.4 Licitude	40
2.2 LEI Nº 9.279/96 - HOJE	41
3 PROTEÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA NO BRASIL NO ÂMBITO DA MARCA	45
3.1 A DUPLA FUNÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA	45
3.2 A FUNÇÃO MARCÁRIA	48
3.3 A ATUAÇÃO DA ABAPI	58
4 PROTEÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA NO BRASIL NO ÂMBITO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL	63
4.1 OS PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA: LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA	64
4.2 DA CONCORRÊNCIA E SEUS PRESSUPOSTOS	71
4.3 DA CONCORRÊNCIA DESLEAL	73
4.4 DA PROTEÇÃO JURÍDICA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL NO QUE TANGE À EXPRESSÃO DE PROPAGANDA	79
5 PROTEÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA NO BRASIL NO ÂMBITO DO DIREITO AUTORAL	87
6 PROTEÇÕES SECUNDÁRIAS DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA NO BRASIL	103
6.1 NO ÂMBITO DA ABP	103

6.2 NO ÂMBITO DO CONAR	108
7 RECOMENDAÇÕES DE TESTES/CRITÉRIOS OBJETIVOS	
NORTEADORES PARA A IDENTIFICAÇÃO DAS EXPRESSÕES	
DE PROPAGANDA	118
7.1 CRITÉRIOS OBJETIVOS	119
8 PROTEÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA NOS ESTADOS	
UNIDOS	129
8.1 PROTEÇÃO DO SLOGAN COMO MARCA	129
8.2 PROTEÇÃO DO SLOGAN PELA CONCORRÊNCIA DESLEAL E PELO	
DIREITO AUTORAL	140
9 PROTEÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA NA EUROPA	142
9.1 PROTEÇÃO DO SLOGAN COMO MARCA	142
9.2 PROTEÇÃO DO SLOGAN PELA CONCORRÊNCIA DESLEAL E PELO	
DIREITO AUTORAL	159
10 CONCLUSÃO	165
REFERÊNCIAS	175
ANEXOS	183

INTRODUÇÃO

Um mundo globalizado e extremamente competitivo exige das empresas uma conduta de constante inovação em diferentes áreas e formas. Um dos objetivos da inovação é o de valorar o produto fabricado e/ou o serviço prestado e com isso atrair novos consumidores e, consequentemente, obter melhores resultados financeiros para as empresas com o aumento do seu “market share”.

Entretanto, o sucesso da inovação não está garantido. Sempre vão existir imitadores ávidos a ganhar esta nova fatia do mercado. Para Teece¹, o sucesso na comercialização da inovação requer uma ação conjunta com outras capacidades. Essas capacidades são denominadas “ativos complementares”, ou seja, ativos que auxiliam na propagação e comercialização do bem ou serviço inovado. Esses ativos englobam desde a nomeação dos produtos/serviços (marcas), as ações de marketing, os canais de distribuição até o suporte pós-venda/-serviço. O intuito é auxiliar e intensificar a fidelidade do consumidor a um determinado produto/serviço.

Por estratégia de mercado, através de campanhas publicitárias, muitas empresas usam expressões de propaganda com o objetivo de recomendar suas atividades, realçar as qualidades de seus bens e serviços e atrair novos consumidores, expandindo assim sua fatia no mercado. Muitas dessas expressões possuem somente o caráter propagandístico, no entanto, outras acumulam esta função com a função de marca, identificando assim seus produtos e serviços.

As expressões de propaganda, também denominadas slogans, estão presentes no nosso dia a dia, em comerciais de televisão, em “outdoors”, em supermercados, em revistas e jornais. O poder dos slogans é tamanho que muitos deles fazem o papel das marcas, isto é identificam produtos e serviços de seus concorrentes. Outros chegam até a se tornarem ditos populares. Apenas a título ilustrativo, encontram-se abaixo elencados alguns slogans com forte apelo:

A GENTE SE VÊ POR AQUI – TV Globo

O MUNDO É DOS NETS –TV a cabo NET

FAZ UM 21 – Embratel

¹ TEECE, David J. Profiting from technological innovation: implications for integration, collaboration, licensing and public policy. **Researsh Policy**, North-Holland, v. 15, n.6, dez.,1986. p. 285-305.

BEM ESTAR BEM – Natura
 A PRIMEIRA IMPRESSÃO É A QUE FICA – Axe
 THINK DIFFERENT – Apple
 JUST DO IT – Nike
 A NÚMERO 1 – Brahma
 A VERDADEIRA MAIONESE – Hellman's
 BONS MOMENTOS PEDEM UM BOM CAFÉ – Nescafé
 AMO MUITO TUDO ISSO – Mc Donald's
 VIVA O LADO COCA-COLA DA VIDA – Coca-Cola
 SEMPRE COCA-COLA – Coca-Cola
 COCA-COLA É ISSO AÍ – Coca-Cola
 EMOÇÃO PRA VALER – Coca-Cola

A fama alcançada por esses slogans é tamanha que provavelmente o consumidor não tenha dúvidas em associá-los aos produtos/serviços de procedência.

Não existia grande polêmica quanto à definição e à proteção das expressões de propaganda na vigência do antigo Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971), pois este signo era protegível por registro, assim como a marca. O código brasileiro além de se um dos únicos no mundo que previa esta proteção, ainda definia o que não poderia ser registrado como expressão de propaganda.

Com o advento da Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, especificamente, a redação do inciso VII do artigo 124, ocorreu alteração significativa da matéria. A expressão ou o sinal de propaganda deixou de ser objeto de direito exclusivo e passou a não ser mais registrável quando empregado apenas como meio de propaganda. Porém, sua tutela legal foi preservada através da concorrência desleal.

Esta mudança gerou insegurança jurídica quando o assunto é garantir a propriedade da expressão de propaganda. Será que após a Lei nº 9.279/96, as proteções existentes para as expressões de propaganda são suficientemente eficazes para suprir as expectativas da demanda? Será que existe clareza na avaliação dos requisitos de distintividade da expressão de propaganda?

Apesar das expressões de propaganda não serem um fenômeno novo de *marketing* no Brasil, do ponto de vista jurídico, após a Lei nº 9.279/96, o estudo sobre o tema ressentiu de uma análise mais profunda, notadamente, no que se refere à eficácia das proteções existentes

e também na forma em que se avaliam os requisitos de distintividade da expressão de propaganda.

A proteção da expressão de propaganda encontra amparo no âmbito marcário, nas regras da concorrência desleal e pelo direito autoral.

No Brasil, inúmeros conflitos se instauram quando expressões são depositadas no INPI, pois grande parte delas é identificada como expressões empregadas apenas como propaganda e, consequentemente indeferidas.

Com o intuito de garantir a proteção da expressão como marca, muitos interessados ingressam com medidas judiciais. Como o judiciário julga essas questões?

Na tentativa de enfrentar toda essa celeuma, o presente trabalho tem por escopo e objetivo (i) demonstrar através de exemplos reais a demanda existente das expressões de propaganda após a Lei 9.279/1996 e, consequentemente a necessidade de proteções eficazes; (ii) classificar e avaliar os meios de proteção existentes para as expressões de propaganda no Brasil; e (iii) expor o entendimento dos tribunais brasileiros nas questões relacionadas às expressões de propaganda.

Dentre os objetivos específicos estão (i) classificar e demonstrar as proteções secundárias para as expressões de propaganda no Brasil; (ii) elencar as decisões administrativas proferidas pelo INPI sobre as expressões, entre o período de 2000 a 2012; (iii) demonstrar o entendimento sobre os meios de proteção existentes para as expressões de propaganda nos Estados Unidos e na Europa, dando maior enfoque para a proteção marcária; (iv) expor e exemplificar, através de casos concretos, o entendimento dos magistrados americanos e europeus sobre a proteção das expressões de propaganda; (v) contribuir, através da elaboração de critérios, recursos e técnicas utilizadas para a análise da distintividade das expressões de propaganda.

A metodologia aplicada neste trabalho é a pesquisa e a análise da bibliografia nacional e internacional de profissionais e formadores de opiniões na área de Propriedade Intelectual sobre o tema em questão. Também será mostrado pela análise das decisões judiciais no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, como a expressão de propaganda é entendida e de que forma sua proteção é concedida.

A pesquisa contará, ainda, com um levantamento de dados sobre as decisões proferidas pelo INPI no que diz respeito às expressões de propaganda. O levantamento de dados será realizado junto ao sistema do INPI, SINPI, onde se encontram os dados referentes às decisões dos examinadores do órgão, no período de 2000 a 2012.

O primeiro capítulo identificará a demanda e a necessidade de proteção jurídica das expressões de propaganda, em vista do crescente uso dessas expressões no mercado brasileiro. Especificamente, serão abordadas as mais recentes campanhas acompanhadas de seus respectivos slogans.

O objetivo central desse capítulo é identificar e precisar se existe demanda a ser atendida.

No segundo capítulo será tratada a questão da expressão de propaganda pelo enfoque da antiga Lei nº 5.772/71 e pela atual Lei nº 9.279/96. Os meandros do Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971), sobre a definição e a proteção das expressões de propaganda também farão parte deste capítulo. Ao final, será abordada a alteração do tratamento das expressões de propaganda pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Na continuação deste capítulo, será apresentada e avaliada a norma técnica denominada Diretrizes de Análise de Marcas, criada pelo INPI, que tem o intuito de direcionar o entendimento do inciso VII do art.124 da LPI. Como complementação, será levantada uma pequena amostragem das decisões administrativas do INPI contendo despachos indeferitórios (no período de 2010 a 2012) e deferitórios (no período de 2000 a 2012), sendo possível notar que na maioria das decisões o exame é baseado em critérios superficiais, o que gera a recusa da proteção da expressão como marca e a identificação da mesma como mera expressão com função propagandística.

O terceiro capítulo tratará sobre a proteção da expressão de propaganda no Brasil no âmbito da marca. Será abordada a dupla função da expressão de propaganda, ou seja, sua função de realçar as qualidades dos produtos/serviços conjuntamente com sua função marcária. Em seguida, serão tradados os pressupostos da função marcária. A propositura da ABPI, através da Resolução nº 38 de 2002², sobre a registrabilidade das expressões junto ao INPI, também será levantada.

No quarto capítulo será tratado o tema da concorrência, seu conceito, os princípios basilares desse instituto, bem como seus pressupostos. Em seguida, será debatida a modalidade de proteção pela concorrência desleal, no Brasil, no que tange à expressão de propaganda.

² Resolução ABPI nº 38 de 28/08/2002 - Sinais, Frases e Expressões de Propaganda - Art. 124, VII, da Lei de Propriedade Industrial (9.279/96). Disponível em:
<http://www.abpi.org.br/biblioteca2a.asp?Ativo=True&linguagem=Portugu%EA&secao=Biblioteca&subsecao=Resolu%E7%F5es%20da%20ABPI&id=31>. Acesso em: 03/12/2014.

O quinto capítulo tratará sobre a proteção da expressão de propaganda no Brasil no âmbito do Direito Autoral.

O sexto capítulo mostrará as proteções secundárias às expressões de propaganda no Brasil. O registro pela ABP será detalhado e criticado. Também, será demonstrada a eficácia do CONAR sobre esta questão.

Insta destacar que tanto no terceiro quanto no quarto e no quinto capítulo, se fará a análise da jurisprudência para demonstrar a posição dos tribunais brasileiros em relação às proteções abordadas.

Na prática, verifica-se que as decisões são dotadas de alta carga de subjetividade e ainda não possuem uma orientação consistente para a apuração da presença do requisito da distintividade para viabilizar a proteção das expressões de propaganda.

Essa abordagem torna-se importante para uma maior reflexão sobre o tema, propiciando assim a criação de critérios objetivos para a apuração da distintividade das expressões de propaganda, de forma a servirem como norteadores aos magistrados na apreciação de conflitos envolvendo tais expressões. Logo, no sétimo capítulo esses testes e critérios objetivos foram sugeridos.

No oitavo e nono capítulo se passará à análise do estado do direito sobre a questão (*lex data*) levando em conta dois sistemas: Americano e Europeu, com exposição sistemática da previsão legal, das diretrizes de exame e dos precedentes judiciais pertinentes. Entretanto, a maior ênfase nesses dois capítulos será dada para a proteção marcaria das expressões e propaganda. Tal abordagem não será comparativa e tem finalidade puramente didática para demonstrar como a questão referente à expressão de propaganda é tratada nesses territórios.

A conclusão versará sobre a eficiência ou não dos três sistemas e será proposto, se for necessária, no caso do Brasil, modificação legislativa ou nas diretrizes do INPI, bem como o uso de filtros e critérios para servirem de guia aos magistrados brasileiros quando questões envolvendo expressões de propaganda forem julgadas.

Quando se trata de expressão de propaganda, ainda existem várias dúvidas quanto a sua função, ou seja, se a expressão tem o caráter meramente propagandístico e/ou se tem função marcaria. Essas dúvidas comprometem veementemente a sua proteção.

A relevância deste trabalho está na abordagem de um tema polêmico e no estudo dos contornos da proteção da expressão de propaganda como marca, pela concorrência desleal e pelo direito autoral para, ao final, sugerir critérios/testes objetivos para a apuração do requisito da distintividade da expressão de propaganda, que podem servir como relevante

ferramenta para os magistrados, diminuindo, assim, a alta carga subjetiva ainda presente nos julgados sobre o tema.

1 DEMANDA DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA

1.1 CRESCENTE CRIAÇÃO E USO DE EXPRESSÕES DE PROPAGANDA/SLOGAN NO MERCADO BRASILEIRO NOS ÚLTIMOS ANOS

O mercado em geral utiliza-se das mais diversas estratégias e de recursos persuasivos visando a venda do produto e/ou a prestação do serviço.

Os altos investimentos em marketing, publicidade e propaganda não negam a importância que as empresas dão à comunicação.

As marcas, através de suas campanhas publicitárias, se utilizam de expressões de propaganda ou slogans, como também são conhecidas, para inicialmente realçar as características e qualidades de produtos ou serviços e, posteriormente induzir o consumidor a adquirí-los.

No entanto, hoje em dia, não basta somente enaltecer as qualidades. O slogan tem que ter algo a mais. Como conseguir este algo a mais? Esse “plus” compreende desde a criação do slogan, o planejamento da campanha até a sua forma de veiculação, ou seja, em que canais de mídia e com que assiduidade. Quanto mais criativo e mais fácil for a memorização de um slogan, mais poder atrativo este terá com os consumidores.

Para Pinho³, as marcas utilizam-se dos slogans como valiosos instrumentos de comunicação para ajudar na criação ou na manutenção da lembrança. O slogan publicitário tem a função de reforçar a imagem de uma marca por meio da associação de um valor a um nome.

Seguem, a título exemplificativo, alguns slogans que se fixaram na mente dos consumidores⁴.



1) Rede Record - A Caminho da liderança

³ PINHO, J. B. **O poder das marcas**. São Paulo: Summus, 1996. p.75

⁴ 36 Slogans que fixaram na mente dos brasileiros. Disponível em:
<http://www.midiainteressante.com/2009/02/36-slogans-que-fixaram-na-mente-dos.html>.
 Acesso em: 07.01.2014.



2) RedeTV! - A rede de TV que mais cresce no Brasil



3) Mc Donald's - Gostoso como a vida deve ser / Amo muito tudo isso!



4) Brahma - A número 1! / Refresca até pensamento!



5) Unimed - O melhor plano de saúde é viver. O segundo é UNIMED



6) Havaianas - Todo mundo usa



7) Achocolatados Quick - Faz do leite uma alegria



8) Telefonia Oi - **Oi!simples assim**



9) Rede Globo - **Globo e você tudo a ver!**



10) Skol - **A cerveja que desce redondo!**



11) Arapuã - **Ligadona em você!**



12) Bayer - **Se é bayer, é bom**



13) Bombril - Tem 1001 utilidades



14) Cheetos - É impossível comer um só!



15) Dreher - Deu duro? Tome um Dreher



16) Jornal Estado de São Paulo - A diferença? A diferença é que o estadão funciona



17) Nescau - Energia que dá gosto



18) Nescafé - Bons momentos pede um bom café :)



19) Ray-o-vac - As amarelinhas



20) SBP - Terrível contra o insetos! contra os insetos!



21) Sucrilhos - Desperta o tigre em você!



20

22) Tostines - Fresquinho porque vende mais? Vende mais porque é fresquinho?



23) Volkswagen - Você conhece, você confia!



24) Petrobrás - O desafio é a nossa energia!



25) Malwee - Gostosa como um abraço



26) Itau - Feito pra você



27) TIM - Viver sem fronteiras



28) Embratel - **Faz um 21!**



29) Brastemp - **Não é nenhuma brastemp / Seja autêntico**



30) Site Terra (AL) - **Qual é a sua Terra?**



31) OMO - **Porque se sujar faz bem**



32) ACE Sabão em pó - **Ha! Se todo branco fosse assim!**



33) Analgésico Doril - **Tomou doril a dor sumiu**



34) Sabão Ypê - Dúvida porque sabão é Ypê! / Dúvida porque qualidade é Ypê!



35) Coca-Cola - Viva o lado Coca-cola da vida!

Muitas vezes, os slogans se tornam mais fortes do que as marcas identificadoras dos produtos e serviços nos quais os slogans se referem. Esse processo decorre da distintividade do slogan e/ou de sua veiculação maciça.

Yanaze⁵ pondera que um slogan, ou lema, pode propiciar uma associação à marca. Ele tem a capacidade de gerar um valor próprio, que pode ser explorado. Um slogan pode ainda reforçar a marca, tornando-a mais eficaz.

Se os slogans têm grande importância para as empresas, por que, de tempos em tempos, são trocados? Um dos objetivos dos slogans é o de demonstrar a estratégia de posicionamento de uma empresa. Como as empresas evoluem, esta mudança é vista claramente através de seus slogans. Essa é a forma mais fácil da empresa comunicar ao público seu atual momento.

Para Freitas, o slogan, portanto, deve acompanhar a evolução da empresa no mercado e ser atualizado em cada momento que empreendimentos ou profissionais sentirem a necessidade da mudança para impactar sua clientela ou público-alvo⁶.

Yanaze⁷ complementa:

⁵ YANAZE, Mitsuru Higuchi. **Gestão de marketing e comunicação**: avanços e aplicações. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 354

⁶ FREITAS, Helder. **Slogans inteligentes ajudam empresas a ganhar mais**. 2012. Disponível em:<<http://180graus.com/consultoria-empresarial/slogans-inteligentes-ajudam-empresas-a-ganhar-mais-520366.html>>. Acesso em: 13.05.2013.

⁷ Ibidem. p.354-355.

Por sua característica de distinguir a marca de seus concorrentes, o slogan é o espaço ideal para a afirmação do posicionamento, da personalidade da marca, ou então se pode afirmar a forma como a marca é vista na mente do consumidor. O slogan tem que acompanhar o posicionamento das marcas, e só mantém sua força, ao longo do tempo, enquanto é capaz de mobilizar pessoas e alavancar vendas.

Por exercer um magnetismo estratégico na angariação de clientela, as expressões de propaganda/slogans tornaram-se uma importante ferramenta para os agentes empresariais. É através desse forte apelo que se fixa nas mentes dos consumidores a imagem que a marca quer passar.

A importância dos slogans nas campanhas publicitárias se mostra evidente pela sua própria exposição nas mídias. A título ilustrativo foi compilado, através do site “meio mensagem”, algumas campanhas publicitárias dos últimos anos.

Perdigão⁸

Comerciais trazem novo slogan e identidade sonora
13 de Maio de 2013 • 16:59



Crédito: Reprodução

A Perdigão lança este mês sua nova campanha institucional, a primeira criada pela Talent, que conquistou a conta em novembro do ano passado. Os filmes trazem nova identidade sonora, o slogan “Perdigão. Viver dá uma fome” e a expressão “perdigão-gão-gão” ao final.

Valisère de volta à mídia pelo Dia das Mães⁹

Famoso slogan “O primeiro Valisère a gente nunca esquece” será revisitado em novas campanhas

⁸ PERDIGÃO lança primeira campanha da Talent. Disponível em:
<http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/13/Perdigao-lanca-primeira-campanha-da-Talent.html>. Acesso em: 21.05. 2013.

⁹ VALISÈRE de volta à mídia pelo Dia das MÃes. Disponível em:
<http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/04/30/Valisere-de-volta-a-midia-pelo-Dia-das-Maes.html>. Acesso em: 21.05.2013.



30 de Abril de 2013 • 08:31

Anúncios com fotos de J.R. Duran começaram a ser veiculados esta semana nas principais revistas femininas

Crédito: Divulgação

A marca de lingerie Valisère, da Rosset Têxtil, está de volta à mídia, com campanha que teve início nesta segunda-feira 29. Focada em mídia impressa, a comunicação da marca, desenvolvida pela agência Fox, revisita o famoso slogan “O primeiro Valisère a gente nunca esquece”, criado por Washington Olivetto e sua equipe na W/Brasil, em 1987.

(...)

O mote que tornou Valisère um case internacional de marketing deverá ser desdobrado em novas ações de comunicação, envolvendo outras datas de varejo, ao longo do ano.

As vendas para o Dia das Mães devem ter alta de 30%.

Consul lança campanha e novo slogan¹⁰

Ação criada pela DM9 introduz mudanças no slogan e identidade visual

[BEATRIZ ALMODOVA LORENTE| » ENVIAR E-MAIL »](#)

21 de Janeiro de 2013 • 08:43



Situações cotidianas servem de inspiração para novo filme

No ano em que comemora 60 anos de atividades no Brasil, a Consul lança uma campanha para apresentar a nova identidade visual e também o slogan “Bem Pensado”, que entra no lugar do anterior “Parte da sua casa”, utilizado nos últimos seis anos.

De acordo com Carolina Ancona Lopes, gerente de marketing da Whirlpool América Latina para a marca, as mudanças partiram de uma pesquisa feita pela empresa junto aos consumidores e que apontaram a Consul como sendo parceira, inclusiva e criativa. “O bem pensado é uma frase coloquial do brasileiro e revela soluções inteligentes para o uso dos eletrodomésticos”, explica Carolina.

(...)

¹⁰ CONSUL lança campanha e novo slogan. Disponível em:

<<http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/01/21/Consul-lanca-campanha-e-novo-slogan.html>>. Acesso em: 21.05.2013.

A marca faz parte do portfólio da Whirlpool e junto com a Brastemp, também da mesma companhia, possui 40% de market share no segmento de eletrodomésticos.

Estreia primeira ação da Leo para Carrefour¹¹

Campanha desenvolvida pela nova agência apresenta slogan “Faz a conta. Faz Carrefour”

19 de Outubro de 2012 • 11:26



Crédito: Reprodução

O lançamento do filme institucional aconteceu durante o intervalo da novela Avenida Brasil, na Rede Globo, e apresentou o novo slogan “Faz a conta. Faz Carrefour”.

Um novo estilo, mais animado e com uma forte presença do jingle, embala cenas cotidianas, como churrasco, dia a dia em família e as compras no supermercado. Na tela, a palavra "faz" aparece várias vezes para reforçar a nova assinatura.

(...)

Nas lojas da rede, os funcionários dos caixas vão utilizar camisetas com o slogan.

Gatorade une atletas brasileiros e Usain Bolt¹²

Marca estreia no Brasil o slogan global “Vencer vem de dentro”

03 de Setembro de 2012 • 16:41



Bolt em campanha da Gatorade **Crédito:** Reprodução/YouTube

Depois de ousar e apostar em uma campanha cheia de referências aos Jogos Olímpicos de Londres mesmo sem ser patrocinadora oficial do evento, a

¹¹ESTREIA primeira ação da Leo para Carrefour. Disponível em:

<<http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2012/10/19/Estreia-primeira-acao-da-Leo-para-Carrefour.html>>. Acesso em: 21.05.2013.

¹²GATORADE une atletas brasileiros e Usain Bolt. Disponível em:

<<http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2012/09/03/Gatorade-une-atletas-brasileiros-e-Usain-Bolt.html>>. Acesso em: 21.05. 2013.

Gatorade traz ao Brasil o conceito “Vencer vem de dentro”, adotado internacionalmente pela empresa desde o primeiro semestre do ano. Criada pela Lew’Lara\TBWA, a campanha brasileira também mostra o atleta jamaicano Usain Bolt, protagonista da ação global.

Além dele, aparecem os jogadores de futebol Leandro Damião (Internacional), Lucas Moura (São Paulo) e a ponteira da seleção de vôlei feminino Jaqueline Carvalho, entre outros atletas amadores.

Segundo Tiago Pinto, diretor de marketing da Gatorade, o novo posicionamento reforça que, além de técnica, materiais de apoio, condições de treinamento e instalações, o sucesso de um esportista está atrelado aos valores que ele carrega dentro de si e, é claro, ao que ele consome, abrindo assim espaço para promoção do portfólio de produtos da marca. “Queremos mostrar que o desempenho de um atleta é definido por sua garra, amor pelo esporte e vontade de vencer. Eles são tão importantes quanto o que ele coloca para dentro de seu corpo”, explica o executivo.

Revista Galileu comemora 14 anos¹³

Novas seções, equipe e slogan marcam mudanças na publicação
20 de Julho de 2012 • 16:48

Na próxima sexta-feira 27, chega às bancas a edição de aniversário da Galileu, revista de tecnologia, ciência e cultura, no mercado desde o ano de 1998. A publicação passou por recentes mudanças em seu projeto gráfico e equipe. Uma dessas alterações é o novo slogan: “Questione, Entenda, Evolua”.

Juntos num só ritmo¹⁴

Agência é criadora do slogan da Copa do Mundo de 2014, no Brasil
29 de Maio de 2012 • 23:55 • Última atualização: 30 de Maio de 2012 • 15:38



Um só ritmo. Slogan da Fifa para o Mundial de 2014 **Crédito:** Reprodução

A Aktuell assina o slogan "Juntos num só ritmo", slogan da Copa do Mundo de 2014. A novidade foi anunciada pela Fifa, na noite desta terça-feira 29. A frase pretende mostrar, além da música brasileira, que o ritmo tupiniquim tem movido o mundo: na economia mundial, em design, na arquitetura, em tecnologia e nas artes plásticas, por exemplo.

¹³REVISTA Galileu comemora 14 anos. Disponível em:
<<http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/07/20/Revista-Galileu-comemora-14-anos.html>>. Acesso em: 21.05.2013.

¹⁴JUNTOS num só ritmo. Disponível em:
<<http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2012/05/29/Aktuell--juntos-num-so-ritmo.html>>. Acesso em: 21.05.2013.

A agência foi convidada pela Fifa para a concorrência global, disputada também por seis agências brasileiras, nos últimos 10 meses.

"All in one rhythm", na sua outra apresentação em inglês, é mais do que um lema. "Pretendemos tocar a brasiliade de cada um, a cada momento", fala Rivellino.

Segundo a própria Fifa, ele "representa a mentalidade que está por trás de todos os aspectos da organização do torneio". "A frase toca a sensibilidade do brasileiro. Ela mostra que o ritmo brasileiro é diferente dos demais povos do mundo, em todos os aspectos", disse Rodrigo Rivellino, sócio-presidente da Aktuell.

"O slogan oficial é o resultado de um esforço conjunto entre o Brasil e o mundo do futebol para encontrar uma mensagem unificadora que represente o toque único que o país oferecerá à Copa do Mundo", explicou o secretário-geral da federação internacional de futebol, Jérôme Valcke.

CVC reforça serviço nos seus 40 anos¹⁵

Nova campanha criada pela Publicis Red Lion inaugura slogan "Tudo por uma boa viagem"

25 de abril de 2012



+

Cenas destacam funcionários da empresa

A CVC apresentou nesta quarta-feira, 25, a campanha que vai celebrar seus 40 anos. Com criação da Publicis Red Lion, a ação apresenta um novo slogan para o público "CVC. Tudo por uma boa viagem", com isso a operadora de destinos de lazer passa a comunicar principalmente os seus serviços e atendimento. "O sonho de viajar já é uma realidade para os brasileiros, o que pretendemos reforçar é o nosso cuidado com os passageiros em todas as etapas da viagem, seja no momento da compra, no acompanhamento em seu passeio e o seu retorno ao local de origem", explica Fabio Godinho, vice-presidente de produtos, operações e marketing da CVC. Ele se refere ao slogan icônico da operadora que ficou no ar durante quatro anos, "Sonhe com o mundo, a gente leva você", além do slogan em atividade no último ano, "Onde seus sonhos viram conquistas".

Segundo, André Ribeiro, diretor de marketing da CVC, que chegou recentemente para ocupar o posto, a CVC já convenceu o brasileiro de que é capaz de prover uma boa viagem, o momento agora é de reforçar as características que a tornaram líder de mercado, com cerca de 70% de participação na categoria de viagens para o lazer. "O que prestamos é um serviço de viagem assistida, no sentido de que nossos funcionários estarão lá

¹⁵ CVC reforça serviço nos seus 40 anos. Disponível em:

<<http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2012/04/25/CVC-reforca-servico-nos-seus-40-anos.html>>. Acesso em: 21.05.2013.

para dar o suporte que for preciso". O diretor ressalta que há três anos a empresa vem fazendo pesquisas constantes para conhecer a opinião dos brasileiros em relação aos seus produtos.

Pão de Açúcar adota nova identidade¹⁶

Rede de supermercados incorpora slogan "O que faz você feliz" ao logo
17 de Abril de 2012 • 08:10



Rede apostava em felicidade que as pessoas criam

A rede Pão de Açúcar estreia nesta quinta-feira, 19, campanha para apresentar seus novos slogan e identidade visual. A partir de agora, a frase "O que faz você feliz?", que se tornou referência na comunicação da marca nos últimos anos, será incorporada à identidade visual. Essa nova fase será acompanhada por outro slogan: "Um momento feliz é a gente que cria". Inicialmente, a novidade poderá ser vista em três comerciais criados pela house PA e produzidos pela Zero Filmes.

O Pão de Açúcar usou o mote da felicidade pela primeira vez há 35 anos, quando se posicionou como um "lugar de gente feliz". De lá para cá, a marca foi evoluindo sua comunicação, sempre contemporizando o tema. "Neste ano, colocamos o consumidor no protagonismo das ações ao criar momentos felizes com alguns dos ingredientes encontrados no Pão de Açúcar", frisa Marcelo Bazzali, diretor de marketing do Grupo Pão de Açúcar.

O executivo conta que a empresa realizou uma grande pesquisa para saber se as pessoas entendiam a mensagem da marca e os resultados foram edificantes para que a rede continuasse abordando o tema da felicidade.

Gianecchini estrela campanha do BB¹⁷

Criação da Master apresenta novo posicionamento e slogan da instituição financeira

09 de Abril de 2012 • 16:36

¹⁶PÃO de Açúcar adota nova identidade. Disponível em:

<<http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2012/04/17/Pao-de-Acucar-adota-nova-identidade.html>>. Acesso 21.05.2013.

¹⁷GIANECCHINI estrela campanha do BB. Disponível em:

<<http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2012/04/09/Master-cria-novo-conceito-para-Banco-do-Brasil.html>>. Acesso em: 21.05.2013.



Banco do Brasil apresenta novo posicionamento a partir desta semana
Crédito: Divulgação

Estréia nesta semana a campanha que apresenta o novo posicionamento do Banco do Brasil, com o slogan “Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você. Banco do Brasil. Bom para todos”.

As mensagens divulgam a importância de possuir bons índices de governança, desempenho e lucro, mas também a necessidade de preocupação e cuidado com as pessoas. A instituição financeira aproveita para anunciar a decisão de baixar os juros.

O ator Reynaldo Gianecchini está em dois dos novos filmes. Em um como protagonista e no outro como narrador.

Slogan da L'Oréal completa 40 anos¹⁸

A frase “Porque você vale muito” já foi traduzida para 40 idiomas e hoje é propagada por 25 celebridades

01 de Dezembro de 2011 • 09:30



Da esquerda para a direita, Fan Bing Bing, Aimee Mullins, Freida Pinto, Inès de la Fressange e Jane Fonda **Crédito:** Divulgação

Um dos slogans mais lembrados da propaganda mundial, “Porque você vale muito”, da marca L’Oréal Paris, está completando 40 anos. Traduzida para mais de 40 idiomas, a frase foi transformada em âncora para a estratégia de comunicação global da marca, que hoje possui mais de 25 embaixadoras internacionais, como Beyoncé, Claudia Schiffer, Gwen Stefani e Jennifer Lopez, além das brasileiras Alinne Moraes, Luiza Brunet, Grazi Massafera, Paola Oliveira e Taís Araújo.

O novo slogan da Rede Globo¹⁹

¹⁸SLOGAN da L’Oréal completa 40 anos. Disponível em:

<<http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2011/12/01/Slogan-da-Loreal-completa-40-anos.html>>. Acesso em: 21.05.2013.

¹⁹ O NOVO slogan da Rede Globo. Disponível em:

Depois de sete anos reforçando o conceito “A gente se vê por aqui”, emissora coloca no ar a assinatura “A gente se liga em você”

25 de Abril de 2011 • 08:49



Nova assinatura foi apresentada em um vídeo institucional, narrado por Pedro Bial **Crédito:** Reprodução

Depois de sete anos com o slogan “A gente se vê por aqui”, a Rede Globo muda sua assinatura para “A gente se liga em você”. A nova narração entrou no ar oficialmente no intervalo do Fantástico desse domingo de Páscoa, 24 de abril, na voz do apresentador Pedro Bial. De acordo com Luis Erlanger, diretor geral da Central Globo de Comunicação, a mudança é fruto de um extenso trabalho feito à luz de pesquisas quali e quantitativas para nortear a linha de comunicação da emissora com o seu público.

Desta vez, o novo slogan coincide com o aniversário de 46 anos da Globo e objetiva demonstrar que a emissora está antenada com os anseios de seus telespectadores. Segundo Erlanger, a campanha terá continuidade.

Record News renova imagem²⁰

Canal de notícias adota dois slogans: um para o público espectador e outro para o mercado publicitário

28 de Janeiro de 2014 • 09:16



A Record News prepara um esforço para renovar seu posicionamento estratégico, como forma de se aproximar do público e do mercado publicitário. A partir de fevereiro, o canal adotará o conceito “Record News, a líder em notícias” nas comunicações com o público em geral e “Record News, o canal de notícias mais assistido pelos brasileiros” para o mercado.

<http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2011/04/25/20110425Globo_muda_seu_slogan.html>. Acesso em: 21.05.2013.

²⁰ RECORD News renova imagem. Disponível em:

<<http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2014/01/28/Record-News-renova-imagem.html>>. Acesso em: 06.02.2014.

A afirmação usada pelo canal foi extraída da pesquisa Ibope MW 9 Mercados, que apontou a Record News como a emissora de notícias mais assistida em 2013.

Para que esta ferramenta possa ter seu uso assegurado, é necessário estabelecer requisitos mais específicos para avaliação e exame dessas expressões. Essa necessidade se respalda na grande demanda do mercado que cria e usa expressões de propaganda e não encontra uma solução perfeita de proteção.

O uso de expressões de propaganda passa a ser vital para muitas empresas e, em alguns casos, passa a desempenhar papel identificador dos seus produtos/serviços.

2 EXPRESSÃO DE PROPAGANDA - UMA ANÁLISE DAS MUDANÇAS TRAZIDAS PELA LEI N° 9.279/96

Antes mesmo de uma análise das alterações trazidas pela Lei nº 9.279/96, ao revogar a Lei 5.772/71, mudando o instituto jurídico da “Expressão de Propaganda”, cabe citar um breve relato sobre a origem e as inúmeras denominações dadas à expressão de propaganda.

Reboul²¹ preleciona que a origem da palavra slogan não é inglesa e sim gaélica: *sluagh-ghairm*, que significava em escocês “grito de guerra de um clã”. O francês atribuiu ao slogan o mesmo sentido de propaganda, doutrinamento, reclame. O inglês adotou o termo por volta do século XVI, para no século XIX, transformá-lo em divisa de partido e, a seguir, em palavra de ordem eleitoral. Enfim, no século XIX, os norte-americanos acabaram dando um sentido comercial ao slogan.

A expressão de propaganda possui uma variedade de nomeclaturas, sendo assim identificadas como clichê, slogan²², frase publicitária, anúncio, legenda, lema, reclame, dentre outras.

Conforme Tinoco Soares, num primeiro sentido o slogan alude às marcas sonoras por corresponder ao “grito de guerra (grito=falar em voz alta). Num segundo sentido, é a ‘divisa’ (sentença ou frase simbólica). Num terceiro, é o ‘lema’ (proposição que protege a demonstração de outra) e, finalmente é a frase de propaganda”²³.

2.1 LEI Nº 5.772/71 – Ontem

2.1.1 Definição e proteção

A Lei 5.772/71 - o antigo "Código da Propriedade Industrial" - não apenas definia o conceito de "sinal e expressão de propaganda", mas também era uma das únicas do mundo que previa uma proteção legal das expressões de propaganda como figura autônoma de

²¹ REBOUL, Olivier. **Le Slogan**. Paris: Bruxelles: éd. Complexe. 1975, p. 14. Collection L' Humanité Complexe. Son origine n'est pas anglaise mais gälique; SLUAGH-GHAIRM signifiait dans l' ancienne Ecosse “le cri de guerre d'un clan”. L'anglais adopt ace terme vers le 16e siècle, pour en faire au 19e la devise d'un parti, (...) Les Américains lui donnèrent enfin le sens de devise commerciale.

²² A expressão de propaganda terá a sinônima de slogan e vice-versa.

²³ SOARES, José Carlos Tinoco. **Slogans: expressões, frases ou sinais de propaganda versus lei da propriedade industrial**. São Paulo: SRS Editora, 2012. p. 4.

propriedade industrial através de registro específico, nos artigos 2,b, 73 e no Capítulo II, Seção I do referido, e revogado, diploma legal:

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

(...)

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

(...)

Art. 73: Entende-se por expressão ou sinal de propaganda toda legenda, anúncio, reclame, 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.

A proteção às expressões de propaganda, por sua vez, estão insertas de maneira genérica na própria Constituição Federal/1988 que assegura em seu art. 5º, inciso XXIX a proteção a outros signos distintivos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, **bem como proteção** às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e **a outros signos distintivos**, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (grifo nosso).

(...)

Mas o que vem a ser expressão de propaganda/slogan?

Slogan é definido, segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa²⁴, como sendo palavra ou frase usada com frequência, em geral associada à propaganda comercial, política, etc.

No ponto de vista de Reboul²⁵ não é fácil definir slogan, de encontrar uma fórmula que se aplique a todos os slogans. Entretanto, Reboul define, esmiúça e analisa o tema da seguinte forma: para Reboul²⁶ (i) slogan é uma fórmula concisa e marcante, facilmente repetível, polêmica e, muitas vezes anônima, destinada a fazer agir as massas tanto pelo estilo como

²⁴ NOVO Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 2.ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1986. p.1596

²⁵ REBOUL, Olivier. **Le Slogan**. Bruxelles: éd. Complexe, Paris. Collection L' Humanité Complexe, 1975, p. 13. Il n'est pas facile de définir Le slogan, de trouver une formule qui s' appliquerait à tous les slogans et à eux seuls.

²⁶ Ibidem., p. 42. J'appelle slogan une formule concise et frappante, facilement répétable, polémique et le plus souvent anonyme, destine à faire agir les masses tant par son style que par l'élément d'auto-justification, passionnelle ou rationnelle, qu'elle comporte; comme le pouvoir d'incitaton du slogan exceed toujours son sens explicite, le terme est plus ou moins péjoratif.

pelo elemento de autojustificação, passional ou racional que o slogan comporta; como o poder de incitação do slogan excede sempre seu significado explícito, o termo é mais ou menos pejorativo. Reboul²⁷ (ii) o slogan faz com que as massas ajam sem discernir a força que as levam a agir. Reboul²⁸ (iii) se o slogan engana é porque ele é repetitivo, vibrante e cega seu destinatário e que, mesmo sendo verdadeiro, ele destrói as condições de veracidade, a saber: a dúvida, o controle, o livre exame, o diálogo, tudo analisado por um prisma polêmico.

É importante também ressaltar as condições propícias de um slogan enunciadas por Reboul²⁹:

Slogan: (i) quando o enunciado comporta não apenas uma indicação, um conselho, uma norma, mas uma pressão; (ii) quando as palavras não desempenham mais uma função de informar ou prescrever, mas a de fazer; (iii) quando a linguagem não serve mais para dizer, mas para produzir um efeito diferente do simples dito; (iv) quando a palavra é uma arma.

Ainda para Reboul³⁰ uma das funções do slogan é a de formular brevemente uma necessidade que oriente seu destinatário a agir precisamente, apesar deste percebê-la de forma confusa.

Por fim, o mesmo autor³¹ ressalta que o verdadeiro perigo do slogan é sua autodissimulação que induz o destinatário a pensar somente na mensagem, sem avaliá-la. Não é preciso ignorar o slogan ou recusá-lo, mas simplesmente ter consciência da realidade como ela é. A partir do momento que o poder de sedução é observado, o destinatário pode analisar e refletir sobre o slogan, ao invés de ser envolvido por ele como verdade única.

A eficácia e a importância do slogan é abordada por Reboul. No entanto, o autor também reconhece o lado pejorativo do termo que se não for recebido pelo seu destinatário de forma consciente, poderá influenciá-lo e levá-lo a agir impulsivamente.

Pontes de Miranda³² doutrina:

²⁷ REBOUL, Olivier. **Le Slogan**. Bruxelles: éd. Complexe, Paris. Collection L' Humanité Complexe, 1975, p.10. (...) faire marcher les gens, les faire agir sans qu'ils puissent discerner la force qui les pousse.

²⁸ Ibidem, p. 15. Si le slogan trompe, c'est parce qu'il répète, assène, aveugle et que, même en disant le vrai, il détruit les conditions du vrai, à savoir le doute, le contrôle, le libre examen, le dialogue, le tout dans un but foncièrement polémique.

²⁹ Ibidem, p. 18. Slogan: quand l'énoncé comporte non seulement une indication, un conseil ou une consigne, mais une pression; quand les mots n'ont plus pour rôle d'informer ou de prescrire, mais de faire; quand le langage ne sert plus à dire, mais à produire autre chose que ce qu'il dit. Slogan quand la parole est une arme.

³⁰ Ibidem, p. 58. (...) l'une de grandes fonctions du slogan: formuler brièvement un besoin que La masse ressent de façon confuse pour l'orienter vers une action précise.

³¹ Ibidem, p. 141. Le vrai danger du slogan est son auto-dissimulation. Le fait qu'il pense pour nous, en quelque sorte dans notre dos. S'en délivrer n'est pas la réfuter, encore moins l'ignorer, mais prendre conscience de sa réalité. Alors on peut discerner son pouvoir de séduction, repenser la pensée qu'il pretende nous inculquer; on peut réfléchir sur le slogan, au lieu de penser par slogan.

³² MIRANDA, Pontes de. **Tratado de direito privado**: parte especial. Direito das coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade industrial (sinais distintos). São Paulo: Bookseller. 2002. Tomo XVII. p. 221.

Chama-se ‘expressão de propaganda’ ou ‘sinal de propaganda’ ao sinal distintivo que tem por fim recomendar a atividade do estabelecimento, ou do gênero de indústria, de comércio ou de serviço, ou realçar as qualidades dos produtos ou mercadorias do estabelecimento ou do gênero de indústria, de comércio ou de serviço, ou atrair a atenção dos adquirentes ou consumidores.

Gama Cerqueira³³ preconiza que as *legendas* ou *divisas*, conhecidas geralmente pelo nome de *slogans* é a nova espécie de marca, criada pelas necessidades do comércio e das indústrias e pelos novos métodos de publicidade e propaganda. E, complementa:

Trata-se de 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 para tornar conhecidos os produtos, as marcas que os assinalam ou o estabelecimento produtor (...). Geralmente, preconizam uma qualidade do produto ou a sua utilidade, em poucas e concisas palavras, que mais facilmente impressionam a memória.

A noção de frase, expressão ou sinal trazida por José Carlos Tinoco Soares acresceu um pequeno trecho a este entendimento³⁴:

Entende-se por frase, expressão ou sinal toda aquela que for utilizada como meio de propaganda, recomendando e/ou realçando as qualidades de produto ou serviço e atraindo atenção dos interessados, salvo as vulgares, comuns ou óbvias em seu conjunto.

Para o mesmo autor³⁵, expressão de propaganda “nada mais é do que um pequeno texto colocado ou intercalado a uma ‘marca’ de produto ou serviço, visando sempre recomendar ou realçar tanto um como o outro”.

Nota-se que geralmente a marca encontra-se inserida no contexto da expressão de propaganda, pois, desta forma, facilita a fixação na mente dos consumidores do produto/serviço recomendado e/ou realçado com a marca.

2.1.2 Requisitos para proteção legal

³³ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial:** introdução evolução histórica da propriedade industrial no Brasil. Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. v.I, Parte I, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 278, Versão Atualizada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa.

³⁴ SOARES, José Carlos Tinoco. Expressões, frases e sinais de propaganda. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n.64, mai./jun.,2003. p. 20.

³⁵ TINOCO SOARES, José Carlos. **Slogans: expressões, frases ou sinais de propaganda versus lei da propriedade industrial.** São Paulo: SRS Editora, 2012. p. 51.

Os requisitos legais para proteção do sinal como expressão de propaganda estão previstos no art. 73 e implicitamente no art. 76 da Lei 5.772/71 onde são anunciadas as situações de irregistrabilidade das expressões de propaganda.

Como se verifica abaixo, conforme o entendimento de diversos doutrinadores, os conceitos dos requisitos para proteção legal se entrelaçam.

2.1.2.1 Originalidade (criatividade, distintividade e novidade)

O art. 73 da Lei 5.772/71 exigia que a expressão de propaganda fosse original (criativa), inédita, característica e não simplesmente composta por um conjunto de palavras de uso comum e utilizada corriqueiramente pelo público.

Os incisos 1 e 2 do art. 76 da Lei 5.772/71 dispunham sobre a irregistrabilidade das expressões de propaganda quando formadas por palavras de uso comum:

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;
- (...)

Gama Cerqueira³⁶ aduz que:

Tratando-se de expressões ou sinais de uso corrente, não podem eles ser subtraídos ao domínio comum da indústria e do comércio, por meio do registro, para constituírem propriedade particular de quem a registrou. Não se segue daí, porém, que a mesma expressão ou sinal possa ser adotado por terceiros, como *marca*, dando-se-lhe forma distintiva diferente. A forma distintiva é exigida, no caso, para se assegurar o uso geral das expressões ou sinais de uso corrente, não colimando a lei, com essa exigência, garantir a todos os comerciantes e industriais o direito de adotá-los como elemento característico de suas marcas, o que daria lugar a irremediáveis confusões.

Quanto ao aspecto da originalidade, o mesmo autor³⁷ acrescenta que:

³⁶ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial:** introdução evolução histórica da propriedade industrial no Brasil. Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. v.I, Parte I, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 272, Versão Atualizada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa.

³⁷ Ibidem. p. 279.

Tratando-se, porém, de legenda original, revestida de caráter fantasista, o registro cria um direito exclusivo em favor de seu titular, como se dá com as denominações arbitrárias ou de fantasia (...). Não poderão registrar-se as legendas destituídas de qualquer característico, simplesmente descriptivas do produto ou consistentes em expressões de uso comercial corrente. Na falta de registro, a usurpação ou imitação da legenda pode constituir fundamento de ação por concorrência desleal.

Este conceito de originalidade, no entendimento de Ascenção, é equivalente ao empregado no direito autoral. Tanto é que o autor³⁸ considera que um slogan poderá ser protegido quando “*revestir um caráter tal de criatividade que deva ser considerado por si só obra literária*”.

Em relação ao conceito de “originalidade”, Denis Barbosa³⁹ mostra as diferenças de aplicação estipuladas pela Lei 5.772/71. Primeiramente, em seu art. 73, o termo originalidade se referia à novidade da expressão de propaganda. Já o art. 76, inciso 2 abordava o cunho de originalidade como cunho característico. O mesmo autor⁴⁰ complementa que o cunho característico se refere ao grau de distinguibilidade necessário para que uma expressão seja protegida em comparação aos símbolos pertencentes ao domínio público.

Quanto ao requisito de originalidade, Newton Silveira⁴¹ tem uma outra abordagem:

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.

A jurisprudência leva em consideração o requisito de originalidade quando analisa a expressão de propaganda. Ao verificar que o signo é composto por elementos de uso comum, seu registro é vetado. Seguem alguns julgados:

ADMINISTRATIVO. MARCAS. “ACHOU GANHOU”. REGISTRO PARA DESIGNAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. USO EFETIVO E

³⁸ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito Autoral**. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p.452.

³⁹ BARBOSA, Denis Borges. **Notas sobre as expressões e sinais de propaganda**. 1984. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/172.doc>>. Acesso em: 21.08.2013. Duas vezes usa o Código a expressão "Originalidade", referindo-se ao registro de propaganda. A primeira, no art. 73, é empregada para traduzir a forma específica de novidade típica dos sinais e expressões de propaganda, tal como já descrita acima. A segunda, no art. 76, inciso 2.º, vem sob uma locução diferente: a propaganda deve ter um "cunho de originalidade"; o que, no caso, significa o cunho característico, ou cunho próprio, como o queria Ouro Preto.

⁴⁰ Ibidem. De outro lado, embora não seja exigido ao depositante de uma propaganda qualquer grau superior de criação estética, torna-se necessário algum estranhamento, uma configuração especial que confira ao complexo significativo, um mínimo de distinguibilidade em face do universo semiológico de domínio comum. É o que o art. 73 entende por "característico" ao prescrever que os sinais e expressões de propaganda devem ser "originais e característicos". Item: 53. O Código volta a se referir à noção de "característico" ao mencionar, no art. 76, n. 2, o "cunho de originalidade" de que todas as propagandas devem ser revestidas. É o que se verá, ao analisar aquele dispositivo.

⁴¹ SILVEIRA, Newton. **Expressão ou sinal de propaganda**. Verbete da Enciclopédia Saraiva do Direito, 1987. 35: 425-428.

ÚNICO EM PRODUTO CONSISTENTE EM CARTELAS DE SORTEIO. IRREGISTRABILIDADE. É de ser declarado nulo o registro da marca “ACHOU GANHOU”, quando a titular confessa que, a despeito de tê-la registrado para distinguir serviços de propaganda, sempre teve o intuito e, efetivamente, o que comercializa, sob tal signo, são cartelas de sorteio. A expressão “achou ganhou” consiste em denominação de uso comum para cartelas de sorteio, insuscetível, portanto, de registro para essa distinção. A expressão de propaganda, cujo registro era admitido segundo a Lei nº 5.772/71, não teria proteção jurídica a esse título, se viesse registrada como marca, tendo em vista a diversidade desses institutos. Remessa Necessária e Apelações desprovidas.

(TRF-2 - AC: 237041 RJ 2000.02.01.032104-0, Relator: Desembargadora Federal MÁRCIA HELENA NUNES, Data de Julgamento: 08/05/2006, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::23/05/2006 - Página::135)

ADMINISTRATIVO – CAUTELAR - REGISTRO DE EXPRESSÃO DE PROPAGANDA – USO COMUM – NÃO EXCLUSIVIDADE. I- A utilização de uma expressão de propaganda como REDE DA ECONOMIA, composto por expressão de uso comum, traz como consequência a limitação da exclusividade no que tange aos seus registros. Somente expressões ou sinais originais e característicos podem ser registrados e usados com exclusividade.. II- O INPI concedeu à autora o direito de usar a expressão REDE DA ECONOMIA em caráter de não exclusividade, afastando, desse modo, o privilégio de exclusividade concedido anteriormente à ré. III – Apelação improvida.

(TRF-2 - AC: 199751010041603 RJ 1997.51.01.004160-3, Relator: Desembargadora Federal TANIA HEINE, Data de Julgamento: 07/10/2003, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: - Data: 23/10/2003)

2.1.2.2 Disponibilidade

Denis Barbosa⁴² associa a originalidade à disponibilidade. Relata que a expressão de propaganda encontra-se indisponível quando for “coisa comum a todos”, de propriedade de terceiros ou for registrado por outro meio de proteção.

Há disponibilidade quando a expressão puder ser utilizada sem infringir direitos de terceiros. Neste sentido, o art. 76 da Lei 5.772/71, inciso 4 dispunha: “4) todo cartaz, anúncio

⁴² BARBOSA, Denis Borges. **Notas sobre as expressões e sinais de propaganda.** 1984. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/172.doc>>. Acesso em: 21.08.2013. Assim, a "originalidade" da propaganda ao teor da lei vigente, se traduz em "disponibilidade", e assume características especiais, pois é indisponível não só o signo tornado *res communis onznium*, não só o registrado em nome de terceiros, ou o reservado por outro sistema de proteção, mas também o simplesmente usado por qualquer um, nos termos do art. 76, n. 2. A originalidade, então, é algo mais do que a simples novidade das marcas, mesmo quando tal novidade, sob o regime dos códigos anteriores, resultava em que o pré-uso concedia direito limitado de impugnação ao registro.

ou reclame que inclua marca, título de estabelecimento, insígnia, nome de empresa ou recompensa, dos quais legitimamente não possa usar o registrante”.

2.1.2.3 Veracidade

Para Carlos Eduardo Neves de Carvalho⁴³ veracidade 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.

O inciso 5 do art. 76 dispunha que:

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

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

2.1.2.4 Licitude

O inciso 3 do art. 76 dispunha que:

(...)
3) anúncios, reclames, frases ou palavras contrárias a moral ou que contenham ofensas ou alusões individuais, ou atentem contra idéias, religiões ou sentimentos veneráveis;
(...)

Quando usado para incentivar o consumo, a expressão de propaganda não pode ser contrária à moral, aos bons costumes, à ordem pública.

Denis Barbosa⁴⁴ cita outras condições que inviabilizam o registro da expressão de propaganda:

- 62. Não tem condições de registro, assim, a propaganda:
 - a) que contenha afirmações falsas quanto a concorrentes (art. 178, I e II do DL n. 7.903/45). Quanto às afirmações verdadeiras, veja-se o art. 76, n. 3, analisado abaixo (art. 17 do D. n. 57.690/66);
 - b) que utilize termos retificativos tais como "tipo", "espécie", "gênero", etc., salvo se ressalvada a verdadeira origem (art. 178, V, do DL n. 7.903/45) ;

⁴³ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Uma breve abordagem nacional e internacional sobre a proteção legal de sinais e expressões de propaganda.** Disponível em:

<www.crivellicarvalho.com.br/ckfinder/userfiles/.../Slogans%20USP.docx>. Acesso em: 02/09/2013.

⁴⁴ BARBOSA, Denis Borges. Notas sobre as expressões e sinais de propaganda. 1984. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/172.doc>>. Acesso em: 21.08.2013.

- c) que atribui a alguém recompensa ou distinção que não obteve (art. 178, VII do DL n. 7.903/45);
- d) que indique a procedência que não verdadeira (art. 180, DL n. 7.903/45);
- e) que, em relação a alimentos, contenham indicações que possibilitem interpretação falsa, erro ou confusão quanto à origem procedência, natureza, composição ou qualidade, ou que atribuam qualidades ou características superiores às que realmente possua (DL n. 986/69, art. 31);
- f) Ainda quanto a elementos, que contenha designações superlativas de qualidade tais como "extra", "fino" e outras, salvo quanto a alimentos assim reconhecidos pelas autoridades sanitárias (art. 20 do DLn.986/69); g) que, quanto a produtos médico-farmacêuticos, veterinários, cosméticos, produto: higiénicos, perfumes, e corretivos estéticos contenham designações, nomes geográficos símbolos, figuras, desenhos ou quaisquer indicações que possibilitem interpretação falsa erro, ou confusão quanto à origem, procedência, natureza, composição ou qualidade, que atribuam ao produto finalidades ou características diferentes daquelas que realmente possua (art. 59 da L. n. 6.360/76);
- h) que contenha nos elementos que a caracterizem dizeres ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induzam falsa procedência ou qualidade (art. 66 do Código d Propriedade Industrial);
- i) quanto ao mercado financeiro e barsátil, que façam afirmações falsas (L. n. 1.521 /51, art. 3.º, VIII);
- j) em qualquer atividade económica, que divulgue fatos inverídicos, ou indique qualidades ou testemunhos não comprovados (D n. 57.690/66, art. 17, II, a).

Como a lei em vigor não analisa os requisitos de não registrabilidade das expressões de propaganda, estipulados na lei revogada, juristas e examinadores se apoderam de tais princípios para melhor julgar e examinar casos envolvendo tais signos.

2.2 LEI Nº 9.279/96 - HOJE

Segundo Denis Barbosa⁴⁵: “*Apesar de ser eliminada 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 5772/71).

A atual Lei da Propriedade Industrial não só exclui a definição da expressão de propaganda, mas também aboli, em seu art. 124, inciso VII, o registro como marca da expressão usada apenas como propaganda.

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

(...)

⁴⁵ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual.** 2.ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 904.

Mas, o que vem a ser “expressão empregada apenas como meio de propaganda”? Para Rodrigo Gomes de Mendonça⁴⁶

significa dizer que os sinais ou expressões utilizados exclusivamente como meio de recomendar, exaltar a qualidade ou atrair a atenção dos consumidores ou usuários de produtos e serviços não podem ser objeto de proteção como marca.

Não há como negar que a exclusão da proteção das expressões de propaganda como marca pelo inciso VII do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96, gera aos seus criadores insegurança jurídica.

Com o advento da nova lei, surgiram várias dificuldades de interpretação quanto à correta diferenciação entre marcas e expressões de propaganda, especificamente em determinar quando uma expressão é empregada “apenas” como propaganda.

Tanto é que foi necessária a criação de um capítulo na norma hierárquica, de alcance interno, dirigida aos técnicos de marca, denominada Diretrizes de Análise de Marcas (íntegra da seção no Anexo A), criada pelo INPI⁴⁷, com o intuito de direcionar o entendimento do inciso VII do art.124 da LPI.

No entanto, mesmo com o auxílio da normatização hierárquica, ainda existem dúvidas quanto ao determinar quando uma expressão é empregada apenas como meio propagandístico ou quando possui a função marcária. Como consequência, decisões proferidas pelos examinadores do Instituto Nacional da Propriedade Industrial em Primeira Instância, envolvendo questões de expressões, são dotadas de alta carga de imprevisibilidade, por falta de aplicação sistemática de critérios.

A tentativa desesperada de se obter uma proteção ou, pelo menos, uma data inicial de uso, fez com que inúmeras expressões de propaganda fossem depositadas junto ao INPI. Nota-se que, por existirem critérios pouco objetivos, poucas expressões conseguem adquirir o “status” de marcas e, consequentemente obter a tão esperada proteção.

Não obstante, algumas expressões foram registradas como marcas, pois além de servirem como instrumentos de propaganda também exercem função marcária.

⁴⁶ MENDONÇA, Rodrigo Gomes de. Marcas e Sinais ou Expressões de Propaganda Interpretação do Inciso VII do Artigo 124 da Lei nº 9.279/96. **Boletim Informativo**, 2005.

Disponível em: <http://www.ricciipi.com.br/paginas/news/out_05/artigos/default.htm>. Acesso em: 06/09/2013.

⁴⁷ INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

A título ilustrativo, encontra-se elencada nas Tabelas 1⁴⁸ e 2⁴⁹ uma pequena amostragem das expressões indeferidas, com base no inciso em comento, e deferidas e prorrogadas, no período de 2010/2012 e 2000/2010, respectivamente, proferidas pelos examinadores do INPI.

Em seu art. 233, a lei regulamenta os pedidos de registro das expressões de propaganda e os registros vigentes à nova lei.

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.

Abre-se um parêntesis para citar o Ato Normativo do INPI nº 137 de 30/04/1997⁵⁰ (Anexo B) que dispõe transitoriamente sobre procedimentos relativos à concessão de registros de expressões e de sinais de propaganda e sobre declaração de notoriedade, bem como suas prorrogações.

Ao analisar este Ato Normativo, Tinoco⁵¹ entende que “de um lado, proíbe o registro e, de outro, exclui a proteção então vigente às expressões de propaganda, é de excessivo rigor e contraria tratados internacionais e leis de muitos países que a protegem sob a generalidade do termo ‘slogan’. A proteção aos sinais de propaganda como marca é recomendada pela AIPPI – Associação Internacional de Proteção à Propriedade Intelectual e também está incluída, de forma generalizada, em acordos internacionais como o TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).

O mesmo autor ainda sugere que o Ato Normativo 137/97⁵² deveria ter estabelecido de que maneira seria preenchido o requerimento para o depósito, como marca, da frase, expressão ou sinal de propaganda.

Tinoco⁵³ é categórico no seu posicionamento contrário a exclusão do âmbito da nova lei da registrabilidade das expressões de propaganda. Para ele, o procedimento do art. 233 levará a muitos titulares insatisfeitos a recorrer na justiça.

⁴⁸ Levantamento de dados realizado e fornecido junto ao sistema do INPI, SINPI, onde se encontram os dados referentes às decisões de indeferimento dos examinadores do órgão, no período de 2010 a 2012.

⁴⁹ Levantamento de dados realizado junto ao banco de dados do INPI, onde se encontram os dados referentes às decisões de deferimento e de prorrogação proferidas pelos examinadores do órgão, no período de 2000 a 2010.

⁵⁰ Ato Normativo nº 137/1997. Disponível em: <http://www.tecpar.br/appi/legislacao/conteudo/an137_97.htm>. Acesso em 29/09/2013

⁵¹ SOARES, José Carlos Tinoco. **Expressões, frases e sinais de propaganda**, p. 4. **Boletim da ABPI**, n. 40, abr., 2003.

⁵² Ato Normativo 137/1997. op. cit.

É fato que a lei atual elimina a proteção exclusiva das expressões de propaganda, entretanto não extingue sua tutela, pois sua proteção legal, conforme o art. 194 e art. 195, incisos IV e VII, recai em crimes por uso indevido das expressões e atos de concorrência desleal.

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 alheio, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

(...)

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

(...)

No Brasil, as marcas não registradas são protegidas pelo mecanismo da concorrência desleal.

Conforme o entendimento de Dirceu Santa Rosa⁵⁴

Em vista da proibição destacada no art. 124, VII da Lei 9.279/96, as expressões de propaganda passaram a ser vistas pela legislação pátria como obras intelectuais publicitárias que são, o que, consequentemente, transferiu sua proteção para a guarita do Direito Autoral.

A proteção pelo Direito Marcário, pelo Direito de Autor, pelo Direito Concorrencial, inclusive por institutos autônomos serão abordados com maiores detalhes nos capítulos a seguir.

⁵³ SOARES, José Carlos Tinoco. **Expressões, frases e sinais de propaganda**, p. 4. Boletim da ABPI, n. 40, abr., 2003. No Brasil, em vez de manter um **registro**, que, segundo Tinoco Soares, sempre foi eficiente para enobrecer e realçar as qualidades de produtos e de serviços, sem qualquer justificativa plausível, por determinação expressa na Lei nº 9.279/96, de forma lamentável, foi abolido o registro das expressões e sinais de propaganda, determinando sumariamente o arquivamento dos processos em andamento e extinguindo os registros pela decorrência do seu prazo legal. Contra esse procedimento de arquivar os pedidos, em indeferir e manter o indeferimento dos pedidos requeridos como ‘marcas’ e também aqueles outros que deixaram de ser prorrogados, é evidente que os prejudicados terão que recorrer ao Poder Judiciário.

⁵⁴ SANTA ROSA, Dirceu Pereira de. **O “novo” registro das expressões de propaganda e obras publicitárias**. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2004-mar-07/procedimento_protege_uso_expresso_propagandas>. Acesso: em: 29/10/2012.

3 PROTEÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA NO BRASIL NO ÂMBITO DA MARCA

3.1 A DUPLA FUNÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA

O inciso VII do art. 124 da Lei de 9.279/96 dispõe que “*não são registráveis como marca sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda*”.

Então, seria possível o registro, como marca, de expressões de propaganda que exerçam função propagandística e função marcária ao mesmo tempo? Se as expressões além de recomendar, exaltar a qualidade ou atrair a atenção dos consumidores ou usuários de produtos e serviços, cumprir a função de identificação e distinção efetiva de produtos ou serviços para o consumidor, poderá esta expressão ser registrada como marca, conforme dispõe o art. 122 da Lei de Propriedade Industrial, *ipsi litteris*: “*Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais*”.

Nesse caso, o sinal possui dupla função: marcária e de propaganda. Entretanto, como é possível avaliar esta dupla função, na fase de exame e análise de mérito, visto que a lei brasileira em seu art. 143⁵⁵, inciso I, concede ao titular da marca 5 (cinco) anos, desde a concessão do seu registro, para iniciar o uso de sua marca sob pena do registro se tornar sujeito à extinção em decorrência de caducidade?

Diante deste dispositivo, como os examinadores do INPI podem avaliar se a expressão levada a registro será utilizada como marca ou, apenas como meio de propaganda ou, ainda, se será utilizada nas duas modalidades?

Ainda mais, o uso da marca ou da expressão não é condição e nem pode ser exigido com requisito para apresentação de um pedido de registro, pois não há nada na LPI que exija ou permita tal procedimento e o art. 15, inciso 3 do Trips⁵⁶, claramente o impede, a saber:

Art. 15

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.

⁵⁵ Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil;

⁵⁶ TRIPS: Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights

Article 15

Protectable Subject Matter

3. Members may make registrability depend on use. However, actual use of a trademark shall not be a condition for filing an application for registration. An application shall not be refused solely on the ground that intended use has not taken place before the expiry of a period of three years from the date of application.

Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3_e.htm#2>. Acesso em 24/09/2013.

Ademais, o uso da marca ou da expressão não é invocado como requisito para a concessão do registro, pois, o sistema de registro de marca adotado pelo Brasil, é atributivo de direito que determina que a sua propriedade e o seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro (art. 129, caput, da Lei nº 9.279/96), a saber:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Em complementação, cita-se o § 1º do mesmo artigo que dispõe sobre a prioridade pelo uso anterior do sinal distintivo, a saber:

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

O sistema brasileiro da propriedade da marca é predominantemente atributivo, a exceção prevista no § 1º acima descrito.

Lélio Shmidt⁵⁷ defende que:

quando acontece de sistemas determinarem que a propriedade da marca se adquire com o registro, mas abrirem uma exceção para o pré-utente arguir o direito de precedência impedindo o registro de marca similar ou igual a sua, deve-se afirmar que estes sistemas são sistemas mistos.

Com o intuito de exemplificar, seguem algumas decisões do STJ e do TRF a respeito da natureza do sistema jurídico brasileiro na área de Propriedade Industrial⁵⁸:

STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 899839 RJ 2006/0239847-1 (STJ)

Data de publicação: 01/10/2010

Ementa: RECURSO ESPECIAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - NÃO OCORRÊNCIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - SISTEMA ATRIBUTIVO - ADOÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA - CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES - POSSIBILIDADE - VALIDADE DE PEDIDO ANTERIOR EM TRÂMITE ADMINISTRATIVO - PRIORIDADE DE EXAME - RECURSO IMPROVIDO. I - A argüição de ocorrência de prescrição não merece prosperar, porquanto a demanda foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 da Lei de Propriedade Industrial ; II - O sistema jurídico pátrio adota o sistema atributivo, segundo o qual, somente com

⁵⁷ SHMITD, Lélio Denícoli. Ação de adjudicação e os direitos de preferência ao registro de marca. Rev. da ABPI, N. 31, Rio de Janeiro, 1997, p.04-página final. *apud* BARBOSA, Denis Borges. **Direito de precedência ao registro de marcas.** 2005. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf>>. Acesso em: 24/09/2013.

⁵⁸ Julgados. Disponível em: <<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=SISTEMA+ATRIBUTIVO>>. Acesso em: 24/09/2013.

o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Nacional é que se garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida; III - A similitude entre as marcas em discussão, destinadas a prestação de serviços no mesmo segmento mercadológico, qual seja, consultoria e estudos na área específica da geologia, além de comercializarem produtos e derivados minerais, é capaz de gerar confusão nos consumidores acerca da procedência dos produtos e da prestação dos serviços, configurando a hipótese de colidência prevista como impeditiva de registro; III - O registro de propriedade de marca adquire-se desde que observados os trâmites legais de validade. Ausência, *in casu*; IV - A existência de pedido anterior de registro de marca justifica seu exame prioritário, sob pena de se conferir registro de marca igual ou semelhante a outro requerente ainda pendente de decisão o primeiro pedido; VI - Recurso especial improvido. (grifa-se)

TRF-2 - AC APELAÇÃO CIVEL AC 201051018035544 (TRF-2)

Data de publicação: 18/06/2012

Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. •SORVETE SEM NOME-. SISTEMA ATRIBUTIVO. USO. AUSÊNCIA DE PROVA E DE OPOSIÇÃO TEMPESTIVA AO REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. EXPRESSÃO DOTADA DE CARÁTER CRIATIVO E DISTINTIVIDADE. CESSÃO DA MARCA. POSSIBILIDADE. 1 - No sistema atributivo, adotado pela Lei nº 9.279 /96, direito marcário, informado pelo sistema atributivo, o pré-utente tem direito de precedência ao registro de sua marca, se o exercer antes do ato administrativo concessivo a terceiro de boa-fé. Intelligência do art. 129 , § 1º da Lei 9.279 /96. 2 - A expressão •SEM NOME-, dotada de caráter criativo e cunho distintivo suficiente, não se insere nas proibições do art. 124 da LPI, sobretudo porquanto não mantém relação direta com o produto ou serviço assinalado, podendo assinalar quaisquer outros produtos ou serviços e manter sua distintividade. 3 - O titular do direito, protegido pelo registro marcário válido, adquirido nos termos do artigo 129 da LPI, pode exercê-lo de maneira que melhor lhe aprouver, inclusive com a cessão da marca, ato legal e facultativo ao seu titular, podendo ser negociada com terceiro, que, porém, deve comercializar o produto identificado com a expressão registrada como marca no INPI. 4 - Apelação improvida. (grifa-se)

TRF-2 - AG AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 201202010143577 (TRF-2)

Data de publicação: 12/03/2013

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SUSPENSÃO DE REGISTRO DE MARCA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO 273 DO CPC . SISTEMA ATRIBUTIVO. PRECEDÊNCIA. 1- De acordo com o disposto no artigo 273 , I e II , do CPC , a antecipação de tutela é cabível quando, existindo prova inequívoca, o juiz se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. 2- Descabe a concessão de tal medida, quando não se vislumbra a existência de risco iminente de lesão grave ou de difícil reparação que respalde a concessão da tutela pretendida *inaldita altera pars*, mostrando-se temerária a suspensão do registro de marca, sem a

manifestação da parte contrária no feito principal e apenas com base nas alegações da parte autora, considerando-se, ainda, que o ato administrativo praticado pelo INPI é dotado de presunção de legitimidade e veracidade. 3- O ordenamento jurídico vigente adota o sistema atributivo, no qual a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, assegurando-se a seu titular uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129 , caput, da Lei nº 9.279 /96). Assim, a exclusividade sobre a utilização da marca é conferida, em regra, àquele que primeiro efetuar o registro perante a autarquia marcária. 4- Como exceção à regra prevista no art. 129 da Lei nº 9.279 /96, temos o direito de precedência, segundo o qual o utente de boa-fé pode, sob determinadas condições, fazer prevalecer o uso anterior sobre pedido de registro depositado, impugnando-o com base no uso anterior” (in Comentários à Lei de Propriedade Industrial, Instituto Dannemann Siemsem de Estudos de Propriedade Industrial, Ed. Renovar, São Paulo, 2005, pg. 257). Porém, não havendo qualquer documento nos autos indicando que a parte autora ofereceu oposição aos registros da parte ré, descabe invocar tal direito para anular judicialmente tais registros. 5- Conforme entendimento adotado por esta Corte, apenas em casos de decisão teratológica, com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a Constituição , a lei ou com a orientação consolidada de Tribunal Superior ou deste tribunal seria justificável sua reforma pelo órgão ad quem, em agravo de instrumento, sendo certo que o pronunciamento judicial impugnado não se encontra inserido nessas exceções. 6- Recurso de agravo de instrumento desprovido. (grifo nosso)

Nota-se que a norma geral estabelece que a propriedade da marca se adquire somente através do seu registro e que a exceção estipulada no § 1º do art. 129 da LPI/96 prevê que o uso da marca, de boa-fé, concede ao seu usuário o direito de precedência ao registro da marca. Entretanto, para que tal prioridade prevaleça, é necessário que o usuário deposite a marca, usada há pelo menos 6 (seis) meses, junto ao INPI e impugne o pedido de registro depositado posteriormente ao uso de sua marca.

3.2 A Função Marcária

Autores e doutrinadores abordam como funções marcárias a (i) função de origem; (ii) a função distintiva; (iii) a função de garantia de qualidade; e (iv) a função publicitária. Destaca-se o entendimento de Denis Barbosa, Maurício Lopes, Ascensão, dentre outros, sobre este tema.

Denis Barbosa⁵⁹ observa que a marca designa a origem dos produtos ou serviços e esmiúça o que vem a ser “origem”. Não se trata da origem geográfica, nem origem subjetiva, pois “*a escolha dos produtos e serviços se faz essencialmente pela marca, e não pelo titular ou fabricante*”. Complementa que:

⁵⁹ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das marcas uma perspectiva semiológica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 23. Coleção Propriedade Intelectual.

a origem não deve ser entendida como a do estabelecimento fabril ou prestador de serviços, como visto, o signo é licitamente usado, licenciado, vendido, quer os produtos sejam fabricados ou os serviços prestados pelo titular, pelo licenciado, ou por quaisquer terceiros.

Para Maurício Lopes de Oliveira⁶⁰, “*toda marca tem a função de distinguir produtos ou serviços, identificando-lhes sua proveniência*”.

Para o autor⁶¹ a registrabilidade de uma marca depende da sua capacidade em distinguir produtos/serviços de outros. A marca é distintiva quando não se confunde com outras anteriores e quando não for de uso comum.

Ascensão⁶² distingue a função de origem com a função distintiva. Para tal, acha primordial a definição de marca.

A marca não é um sinal distintivo de indivíduos, como o nome de estabelecimento, a insígnia, o nome comercial, a recompensa. É um sinal distintivo duma série. Caracteriza uma série de produtos ou serviços, e não produtos ou serviços isolados. Ou seja, um produto ou serviço distingue-se pela integração naquela série.

O mesmo autor acrescenta:

O artigo 167/1 CPI refere "aquele que adopta certa marca para distinguir os produtos ou serviços de uma actividade económica ou profissional...". Temos aqui a função distintiva, que é incontornável. Mas nem sequer pede que sejam os produtos ou serviços da sua actividade económica ou profissional.

Maitê Moro⁶³ “considera intrínseca à marca sua função distintiva”.

Sem a característica de distintividade não se pode considerar um signo como marca.

A legislação marcária nacional e internacional possui o mesmo enfoque.

O art. 122 da Lei da Propriedade Industrial de 1996 dispõe que a proteção jurídica da marca depende de sua capacidade distintiva, a saber: “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

⁶⁰ OLIVEIRA, Maurício Lopes de. **Direito de marcas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2004. p. 3

⁶¹ Ibidem, p. 4. De fato, uma marca só pode ser objeto de um direito privativo, que a protege das contrafações, quando ela é distintiva. E ela só é distintiva quando não se confunde com marcas preexistentes e quando o signo escolhido não é *res communes omnium*.

⁶² ASCENSÃO, José de Oliveira. **As funções da marca e os descritores (metatags) na internet**. Revista da ABPI, n 61, 13/05/2002. Disponível em: <http://ld2.ldsoft.com.br/portal_webseek/detalhe_assuntos.asp?gint_assunto=10&gint_materia=1664&gint_página=13&gint_pagina_pesquisa=28>. Acesso em 23.09.2013. Não há que confundir a função de determinação da origem e a função distintiva. Para nos entendermos quanto a esta, devemos ter presente o que caracteriza a marca, em relação a outros sinais distintivos.

⁶³ MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas**: abordagem das marcas notórias na lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 35. Sem essa particularidade, a marca perde sua principal e fundamental característica, sua essência.

O artigo 6 *quinquies*, B da Convenção da União de Paris⁶⁴, na Revisão de Estocolmo, de 1967, estabelece que: “Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos seguintes casos: (...) 2. Quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo (...).”.

O art. 15.1 do Acordo Trips⁶⁵ dispõe:

Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daquele de outro empreendimento, poderá constituir marca (...) 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 uso (,,,”).

Como funções secundárias da marca, os autores mencionam (i) a função de indicação de origem; (ii) a função de indicação de qualidade; e (iii) a função publicitária.

Quanto à indicação de origem, Ascensão⁶⁶ muito bem argui:

É corrente colocar como função originária da marca a de indicar a origem do produto (que mais tarde, se estenderia ao serviço também). A marca asseguraria que os produtos a que se aplicava tinham a mesma origem. Supomos que hoje este entendimento é insustentável. Desde que se admite a transmissão da marca independentemente do estabelecimento (quebrando assim o princípio chamado da adesão) já a explicação deixava de servir, porque a origem passava a ser diferente e a marca continuava a mesma.

Mas sobretudo, se se admite que se concedam licenças de utilização da marca a várias entidades, que têm condições de exploração diversas, a marca deixou de dizer seja o que for sobre a origem do produto. Por isso sob a mesma marca circulam produtos bons e produtos maus.

Na realidade, há que distinguir função de determinação de origem e função distintiva. Esgotada a função de determinação de origem, só resta a função distintiva.

⁶⁴ Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants: (ii) lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée;

⁶⁵ Trips - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 15.1 Protectable Subject Matter 1. Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.

⁶⁶ ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (metatags) na internet. **Revista da ABPI**, n 61, 13/05/2002. Não há que confundir a função de determinação da origem e a função distintiva.

Em relação à função de indicar a proveniência, Maurício Lopes critica esta função por entender que:

mais do que a atribuição de um produto ou serviço a uma determinada pessoa nominalmente designada, a marca visa estabelecer uma relação entre um produto ou serviço e um determinado agente econômico, independentemente de sua individualização concreta. O produto ou serviço provém, na verdade, da marca, que é a verdadeira cara do produto.

Maitê Moro⁶⁷ relembra que, no passado, a marca tinha como finalidade indicar a origem do produto. Com o passar do tempo, a marca passou a identificar o produto.

Já a visão de Newton Silveira⁶⁸, quanto a esta função, é mais atual. O autor se refere ao sinal de origem como sendo a responsabilidade do proprietário da marca sob a fabricação do produto, independentemente da fabricação ser oriunda deste proprietário.

Denis Barbosa⁶⁹ complementa que:

a origem a que se refere o direito de marcas é simplesmente o valor concorrencial resultante da coesão e coexistência dos produtos e serviços vinculados à marca, que, na perspectiva do consumidor, minoram seu custo de busca de alternativas, e, da perspectiva do investidor, representam a expectativa razoável de uma clientela. Esta relação fática e bilateral, que se realimenta, transcende as licenças, prescinde da garantia de qualidade, ignora a geografia e as peculiaridades de um estabelecimento fabril.

A marca traduz o que o consumidor almeja consumir e o valor concorrencial estimula o público a definir suas escolhas.

Outro ponto abordado é a função de indicação de qualidade.

Para Ascensão “*a marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade. A qualidade do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos jurídicos; só terá reflexos mercadológicos. Não há, pois, também, uma função de garantia*”.

Para Maurício Lopes esta função visa a garantir ao consumidor determinadas qualidades do produto ou serviço. Apesar da lei não aceitar marcas enganosas quanto à

⁶⁷ MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas:** abordagem das marcas notórias na lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p.38. A função de indicação de origem, em períodos mais remotos, foi considerada a função por excelência da marca. A marca tinha por finalidade primeira indicar ao consumidor o local em que o artigo tivesse sido fabricado, a casa que o vendesse ou o artesão que o produzisse. Com o tempo, a marca passou a identificar o produto, deixando de indicar a procedência.

⁶⁸ SILVEIRA, Newton. **A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial.** São Paulo: Saraiva, 1996. p.24. É sinal de origem no sentido de que o proprietário do sinal é o responsável pela fabricação do produto (quando se tratar de marca de produto), determinando quem e como o fará. A aposição da marca significa que ele foi feito sob responsabilidade do proprietário do sinal, por ele fabricado ou como se tivesse sido fabricado por ele”.

⁶⁹ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das marcas uma perspectiva semiológica.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 24. Coleção Propriedade Intelectual.

qualidade do produto/serviço (art. 124, inciso X da LPI⁷⁰), tal proibição não implica em atribuir à marca a função de garantia⁷¹.

Já, no que concerne à função publicitária, Maurício Lopes reconhece o poder sugestivo da marca, porém ressalta que essa função não se enquadra nos requisitos jurídicos da marca⁷².

É pela publicidade que a marca é difundida. Entretanto, Maitê Moro ressalta que:

a finalidade da publicidade nos tempos modernos não é mais, tão-somente, informar ao público de um novo produto ou serviço ou relembrar a existência de uma determinada marca. Um outro objetivo, não tão evidente, é a criação de uma imagem à marca, e, indiretamente, uma imagem do produto ou serviço anunciados.

Ascensão promulga que:

a marca pode ser um poderosíssimo instrumento publicitário. Desde logo porque a marca, como sinal, está apta para ser veículo de comunicação. Mas a marca não é concedida para desempenhar essa função. Se a desempenha ou não é uma circunstância de facto que nada se repercute no domínio jurídico. Por isso, não se podem dela tirar nenhum efeito de direito.

A origem, a garantia de qualidade e a propaganda fazem parte integrante da marca, pois ela se estabiliza no mercado devido à essas funções: a origem determina quem está por detrás da marca, apoiando-a e se responsabilizando pelos produtos e serviços por ela identificados; a qualidade está intrinsecamente associada à marca que pode exaltar ou desvalorizar os produtos e serviços por ela identificados; a publicidade faz com que o consumidor crie seus elos com a marca e consequentemente com os seus produtos e serviços. No entanto, é a função distintiva que viabiliza a registrabilidade e, por conseguinte, a proteção do signo.

A título exemplificativo, seguem decisões do Tribunal Regional Federal sobre os precedentes que distinguem a função de marca da expressão de propaganda:

TRF2 - APELAÇÃO CIVEL: AC 435612 RJ 2006.51.01.504728-3

Propriedade Industrial. Marca. Ausência de Distintividade. Expressão de Propaganda. Impossibilidade de Registro Como Marca. Aplicabilidade do Artigo 124, Inciso VII, da LPI.

Ementa

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE. EXPRESSÃO DE PROPAGANDA.

⁷⁰ Art. 124. Não são registráveis como marca: X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

⁷¹ OLIVEIRA, Maurício Lopes de, **Direito de marcas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2004. p. 5. Para alguns, a marca teria como função garantir ao consumidor determinadas qualidades do produto ou serviço. É certo que a lei não permite marcas enganosas, suscetíveis a induzir o público em erro, mormente quanto à natureza, qualidade, utilidade ou proveniência geográfica. Não se pode, contudo, concluir que essa proibição legal implica imputar à marca qualquer função de garantia.

⁷² Ibidem. O poder sugestivo da marca representa, indubitavelmente, a sua principal função do ponto de vista do valor econômico. Todavia, essa função não decorre de alguma característica jurídica específica da marca.

**IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO COMO MARCA.
APLICABILIDADE DO ARTIGO 124, INCISO VII, DA LPI.**

I - A função primordial da marca é identificar um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado, de forma a evitar que os consumidores se confundam com produtos afins da concorrência.

II - Dentre os requisitos exigidos para a registrabilidade da marca destaca-se sua distintividade e disponibilidade, de forma que o sinal pelo qual se apresenta a marca deve ser distinto dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa, pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim.

III - As marcas sub-judice não preenchem os requisitos de registrabilidade exigidos pela legislação marcária, uma vez que a combinação de seus elementos não lhes confere significado e formas originais (distintividade).

IV - O que distingue a marca da expressão de propaganda é a função exercida pela palavra, conjunto de palavras ou figura. Ambos são sinais, porém a marca distingue, individualiza, identifica, enquanto a expressão de propaganda recomenda, atrai, realça.

V - Resta evidente que a marca da autora é MARBA, servindo as expressões "A MELHOR FATIA DO MERCADO" e "A MELHOR FATIA DO VERÃO" para realçar a qualidade dos produtos da mesma ou incitar o público ao consumo, enquadrando-se, perfeitamente, na definição de expressão ou sinal de propaganda prevista no artigo 73, da Lei nº 5.772/71, do revogado Código da Propriedade Industrial.

VI - Impossibilidade de registro de expressão de propaganda como marca, de acordo com o artigo 124, inciso VII, da LPI.

VII - Apelação provida.

**AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE. EXPRESSÃO DE PROPAGANDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO COMO MARCA.
APLICABILIDADE DO ARTIGO 124, INCISO VII, DA LPI.** I - A função primordial da marca é identificar um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado, de forma a evitar que os consumidores se confundam com produtos afins da concorrência. II - Dentre os requisitos exigidos para a registrabilidade da marca destaca-se sua distintividade e disponibilidade, de forma que o sinal pelo qual se apresenta a marca deve ser distinto dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa, pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim. III - As marcas sub-judice não preenchem os requisitos de registrabilidade exigidos pela legislação marcária, uma vez que a combinação de seus elementos não lhes confere significado e formas originais (distintividade). IV - O que distingue a marca da expressão de propaganda é a função exercida pela palavra, conjunto de palavras ou figura. Ambos são sinais, porém a marca distingue, individualiza, identifica, enquanto a expressão de propaganda recomenda, atrai, realça. V - Resta evidente que a marca da autora é MARBA, servindo as expressões "A MELHOR FATIA DO MERCADO" e "A MELHOR FATIA DO VERÃO" para realçar a qualidade dos produtos da mesma ou incitar o público ao consumo, enquadrando-se, perfeitamente, na definição de expressão ou sinal de propaganda prevista no artigo 73 n, da Lei nº 5.772/71, do revogado Código da Propriedade Industrial. VI - Impossibilidade de registro de expressão de propaganda como marca, de acordo com o artigo 124, inciso VII, da LPI. VII - Apelação provida.

Acórdão

A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do (a) Relator (a). Consigna-se, de ofício, que o quorum de julgamento é formado pelo Juiz Federal Convocado Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, Relator em substituição ao Desembargador Federal Ivan Athié,

eventualmente afastado; pela Juíza Federal Convocada Marcia Helena Nunes, ora em substituição ao Eminent Desembargador Federal Abel Gomes, tendo em vista a ausência justificada de Sua Excelência por motivo de férias; e, pela Desembargadora Federal Maria Helena Cisne, observando-se, assim, que não se constitui turma suplementar para julgamento do referido processo. (grifo nosso)

(TRF-2 - AC: 435612 RJ 2006.51.01.504728-3, Relator: Juiz Federal Convocado ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 05/05/2009, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data:01/06/2009 - Página::59)

Analizando marca "TELEBAHIA UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ" constata-se que realmente a expressão "UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ" **tem cunho de propaganda** conforme afirmado pelo Juízo a quo, na medida em que recomenda as atividades da companhia telefônica, realçando as qualidades de amizade, companherismo, vínculo, atraindo, desta forma, a atenção dos consumidores e usuários. **Impossibilidade de registro de expressão** de propaganda como marca, nos termos do artigo 124, VII da LPI; 3- Ainda que se cogitasse da concessão do registro somente composto do termo "TELEBAHIA", excluindo-se a expressão "UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ", tal situação incidiria realmente na vedação prevista no art. 124, XX da LPI, na medida em que a apelante já possui o registro nº 006.327.664, referente à marca mista "TELEBAHIA", na mesma classe do registro anulando, ou seja, 38:10;" Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des Abel Gomes, AC 2009.51.01.802136-1, DJ 09.09.2011. (grifo nosso)

A evidência que o acréscimo da expressão “LUGAR DE GENTE FELIZ” à marca já consagrada “PÃO DE AÇÚCAR” subsume-se perfeitamente à hipótese prevista no artigo 124, VII, da Lei 9.279/96, que coíbe o registro o registro de “sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda”. O estudo dos autos mostra que o conjunto de palavras PÃO DE AÇUCAR LUGAR DE GENTE FELIZ” foi propositalmente engendrado para incutir a idéia de que o supermercado PÃO DE AÇÚCAR desperta a sensação de felicidade e bem estar, com o intuito de enaltecer o estabelecimento e seus produtos, e não identificá-lo, configurando-se, por obvio, em verdadeira propaganda insusceptível de registro pela lei em vigor. Ao contrário do antigo Código de Propriedade Industrial, que garantia essa espécie de título, distinto do registro da marca – sem com ela se confundir – como os slogans “ SE A MARCA É CICA BONS PRODUTOS INDICA”; “SÓ BOMBRIL TEM 1001 UTILIDADES”; “VIAJE BEM, VIAJE VASP”; “KIBON SEMPRE O MELHOR SORVETE”; “MIRABEL A DELÍCIA QUE ALIMENTA”; “COCA-COLA O REFRIGERANTE OFICIAL DO VERÃO” e tantos outros igualmente memoráveis e que se encontram devidamente extintos”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AC 2009.51.01.800151-9, DJ 17.09.2012. (grifo nosso)

Nota-se que a falta de distintividade da expressão de propaganda denota que a expressão é usada somente como propaganda.

No caso abaixo, a expressão foi analisada como um todo, o que facilitou a percepção da função marcária desta expressão. No entanto, por ser formada de elementos de uso comum, a expressão sofreu apostilamento.

Creio que o caso sob exame se situa entre tais hipóteses, eis que se observa que a marca pleiteada pela autora é formada pela partícula “D-BOOK” acrescida da locução “O FOTOLIVRO DO BRASIL”. Ainda que se possa afirmar que a expressão “O FOTOLIVRO DO BRASIL” se consubstancia em típico sinal de propaganda, o fato de este não se apresentar de forma isolada no conjunto marcário, mas sim associado a um outro elemento (D-BOOK), confere a esta um outro status, além daquele inerente a sua essência finalística original. **Em outras palavras, a expressão em tela, quando analisada no contexto em que é empregada no pedido de registro nº 827.634.021, não pode ser tomada apenas como sinal de propaganda, guardando também uma função de marca, identificando o próprio produto (...) Em que pese ser a expressão em tela passível de registro, entendo que a escolha de uma expressão de propaganda como “O FOTOLIVRO DO BRASIL”, composta por termos de uso comum, traz como consequência a limitação da exclusividade no que tange ao seu registro. Somente expressões ou sinais originais e característicos podem ser registrados e usados com exclusividade. Assim, entendo que o registro deve ser concedido mediante o apostilamento de restrição de não-exclusividade relativa à expressão “O FOTOLIVRO DO BRASIL”.** Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2008.51.01.813010-8, DJ 28.05.2010. (grifo nosso)

Na Justiça Federal de Santa Catarina, a empresa Surf Mania Confecções Ltda. EPP ingressou neste juízo com ação ordinária nº 5001212-74.2010.404.7209⁷³ de anulação de registro de marca com pedido de antecipação dos efeitos da tutela em desfavor de RENATO KOSLOWSKI, objetivando “(...) a nulidade dos registros de n.º 826.795.846 e n.º 826.356.427, de titularidade da requerida e a proibição definitiva do mesmo em usar a marca MENINA LINDA MEU JEITO DE SER, para o mesmo ramo de atividade”. Vale citar alguns trechos que versam sobre a registrabilidade do signo MENINA LINDA MEU JEITO DE SER por ser uma expressão com função marcária.

A autora salientou haver ilegalidade no deferimento do pedido supracitado (n.º 826.356.427) e naquele, também de titularidade do demandado, veiculado pelo processo n.º 826.795.846, que lhe conferiu o registro da marca 'MENINA LINDA MEU JEITO DE SER' na classe NCL (8) 25. No primeiro caso, por não ter sido aguardado o julgamento de pedidos anteriores, que motivaram seu sobrerestamento, e em ambas as hipóteses, pela

⁷³ Documento eletrônico assinado por RAFAELA SANTOS MARTINS DA ROSA, Juíza Federal Substituta, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico <<http://www.jfsc.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php>>, mediante o preenchimento do código verificador 3752472v15 e, se solicitado, do código CRC F39E7067.

inobservância à regra da irregistrabilidade das expressões de propaganda (artigo 124, inciso VII da Lei n.º 9.279/1996).

(...)

O INPI, como assistente litisconsorcial, sustentou que o fato de haver sido reconhecido como expressão de propaganda, em outro processo, o verbete impugnado 'MEU JEITO DE SER', não interfere no caso específico dos autos, que demanda análise própria. A propósito, destacou que, ao examinar a função semântica da citada expressão na marca registrada pelo réu, constatou que a sua finalidade é a distinção do produto, não se tratando de imperativo de propaganda. Pugnou pela improcedência dos pedidos e anexou documentos.

(...)

Pode-se concluir, ademais, que a linha distintiva entre a marca e a expressão de propaganda é bastante tênué, e requer a análise minuciosa e particular da insignia a ser registrada; o que, de per si, afasta a suposta nulidade decorrente do julgamento dos pedidos veiculados pelos processos 826.356.427 e 826.795.846, de titularidade da autora, em momento anterior ao dos que motivaram seu sobrestamento. Não é diverso o entendimento adotado no parecer do INPI, já citado:

Não obstante as alegações da autora no sentido que 'JEITO DE SER' consistiria em expressão de propaganda, há que se avaliar, caso a caso, a impressão de conjunto, a fim de aferir se, com base neste critério, o sinal em exame incorre ou não na proibição do inciso VII, artigo 124, da LPI. Significa dizer que o mero fato de determinado sinal ser composto pela expressão 'JEITO DE SER' não leva necessariamente à conclusão de que o sinal, no seu todo, é uma expressão de propaganda. (o grifo não é do original)

(...)

Retornando ao caso concreto, transcrevo o trecho em que o expert do INPI explica o porquê de não incidir, quanto à marca 'MENINA LINDA MEU JEITO DE SER', a restrição constante do artigo 124, inciso VII da Lei n.º 9.279/1996, comparando-a às demais apreciadas nos processos sobrestadores (Evento 13 / PROCADM2):

No que se refere à marca JEITO DE SANDIZ [processos 811.704.394 e 811.704.521], alvo de ação judicial, não há dúvidas quanto à natureza de expressão de propaganda. De fato, a função que a expressão 'JEITO DE SER' exerce, nesta composição de palavras, é destacar o elemento forte em termos de fantasia do sinal, que visa assinalar o produto, realçando as características deste. SANDIZ, no caso, é o elemento que a expressão 'JEITO DE SER' realça, mas poderia ser qualquer outra palavra de cunho fantasioso. Substituamos SANDIZ por qualquer outra palavra de cunho fantasioso e se nota que o efeito alcançado é o mesmo.

Quanto à marca JEITO DE SER FASHION, objeto do registro n.º 824044541, concedida sem direito ao uso exclusivo da palavra FASHION [...], não apresenta, no seu conjunto natureza de expressão de propaganda, pois não tende a realçar nenhuma qualidade ou quaisquer outras características particulares do produto, mercadoria ou serviço, de forma a atrair a atenção dos consumidores. O mesmo pode ser dito em relação à marca 'MENINA LINDA MEU JEITO DE SER' (mista), pertencente ao réu, objeto do registro n.º 826356427 [...].

Enfim, ao cotejarmos o sinal 'JEITO DE SER SANDIZ' com 'JEITO DE SER FASHION' e 'MENINA LINDA MEU JEITO DE SER', pode-se afirmar que o

primeiro guarda características inequívocas de expressão de propaganda, ao passo que os dois demais não. Desta forma, nenhuma decisão sobre os processos sobrestadores exerceu influência na decisão de indeferimento do pedido de registro n.º 900370882 para a marca 'MENINALINDA', da autora. O pedido foi corretamente indeferido por consistir em imitação parcial da marca 'MENINA LINDA MEU JEITO DE SER', anteriormente registrada pelo réu, para assinalar produtos do mesmo segmento de mercado. (Grifei)

Ora, as razões apontadas como fundamento ao indeferimento do pedido de registro da autora e à manutenção daqueles efetivados pela pessoa jurídica ré são esclarecedoras e, *diante da inexistência de outros elementos que convençam este Juízo do contrário, corroboram a validade dos atos impugnados.*

Efetivamente, ao examinar a marca 'MENINA LINDA MEU JEITO DE SER', constata-se que a expressão 'MEU JEITO DE SER' não tem o condão de atrair a atenção dos consumidores e recomendá-los a adquirir os produtos da autora; mas sim, o de individualizar e identificá-los dentre os demais disponíveis no mercado. E, por conseguinte, ao assim decidir, vê-se que o administrador bem observou os limites ao exercício da discrição administrativa, atentando aos motivos e à finalidade indicados na lei. (grifo nosso)

Em continuação, foi impetrado Embargos de Declaração em apelação cível que, por unanimidade, foi negado provimento. Cabe citar o trecho que ratifica que o signo MENINA LINDA MEU JEITO DE SER não caracteriza expressão de propaganda.

DIREITO COMERCIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE PROCESSO DE REGISTRO DE MARCA. JULGAMENTO ANTES DOS PROCESSOS SOBRESTADORES. EXPRESSÃO DE PROPAGANDA.

1. O julgamento do processo de concessão do registro da marca antes dos processos que o sobrestavam não determina a sua nulidade se não demonstrado que tal irregularidade gerou efetivo prejuízo.

2. Não caracterizado, no caso em exame, que o sinal registrado, qual seja, "menina linda meu jeito de ser", caracterize expressão de propaganda, irregistrável de acordo com a Lei nº 9.279/96, tratando-se, efetivamente, de marca, pois busca identificar e distinguir o produto.

Objetiva a parte embargante que sejam supridas omissões no acórdão embargado. Requer o prequestionamento dos dispositivos da Lei 9.279/96, especialmente os artigos 124, VII e 165.

Certifico que o(a) 3^a TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (grifo nosso)

Como se depreende do julgado acima, cada caso envolvendo expressão deve ser avaliado detalhadamente a fim de verificar a existência ou não da função marcária. O critério usado foi a análise do signo MENINA LINDA MEU JEITO DE SER quanto ao seu poder distintivo. Chegaram a conclusão que este signo não tem função de atrair os consumidores e

nem de recomendá-los a adquirir os seus produtos, mas sim o de individualizar e identificar os produtos entre os demais disponíveis no mercado.

A conclusão é fundamentada pela subjetividade, pois os critérios usados não foram definidos. Sem um método de análise para se verificar a existência ou não da função marcária sobre termos e expressões, não há como formar um procedimento para tal avaliação.

3.3 Atuação da ABPI

A Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI⁷⁴ é uma entidade sem fins lucrativos voltada para a área de Propriedade Intelectual.

Entre os associados da ABPI estão empresas, escritórios de advocacia e agentes de propriedade industrial do Brasil e do exterior.

A ABPI realiza eventos, congressos e conferências; publica matérias sobre Propriedade Intelectual; e mantém, permanentemente, Comissões de Estudo sobre temas voltados à área.

Os Grupos de Estudos atuam sobre temas específicos para a elaboração de recomendações e pareceres.

Devido às alterações trazidas pela lei vigente em relação à aplicação da proibição legal da registrabilidade das expressões de propaganda, o Grupo de Estudos trouxe à tona a profunda divergência interpretativa dos Examinadores do INPI na análise e exame de pedidos de registro de marcas, desde a entrada em vigor da atual LPI. Essa divergência se mantém até os dias de hoje e pode ser conferida por uma breve amostragem das decisões elencadas nos períodos estipulados na Tabela 1 e Tabela 2 anexadas a este trabalho.

⁷⁴ ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual Sigla de Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, a ABPI é uma entidade sem fins lucrativos voltada para o estudo da Propriedade Intelectual, notadamente o direito da propriedade industrial, o direito autoral, o direito da concorrência, a transferência de tecnologia e outros ramos afins. A ABPI promove conferências, congressos e seminários, edita publicações sobre o tema da Propriedade Intelectual, e mantém, permanentemente, Comissões de Estudo e outros grupos de trabalho orientados para o aperfeiçoamento da legislação, doutrina e jurisprudência desse ramo do Direito. A entidade participa regularmente de eventos internacionais de Propriedade Intelectual, como a INTA (International Trademark Association) Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI). Fundada em 16 de agosto de 1963 (com o nome de Associação Brasileira para a Proteção da Propriedade Industrial), a ABPI congrega empresas, escritórios de advocacia e agentes de propriedade industrial do Brasil e do exterior.

Disponível em: <<http://www.abpi.org.br/quemsomos.asp?ativo=True&linguagem=Português&secao=Quem somos&subsecao=O que é a ABPI>>. Acesso em: 24.09.2013.

Com o intuito de auxiliar nesta questão, a Comissão de Estudos (Ata da Comissão de 27/07/2000) (Anexo B) pontuou a dificuldade de interpretação quanto à diferenciação correta do que é marca e do que é expressão empregada apenas como propaganda, e traçou algumas diretrizes, através da Resolução nº 38⁷⁵ (Anexo C).

No dia 17 de agosto de 2002, A Comissão de Estudos sobre Marcas da ABPI⁷⁶ se reuniu, no Rio de Janeiro, com o objetivo de analisar a sugestão da Recomendação de Resolução da ABPI sobre 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. A Comissão tinha também por objetivo fazer o exame do Projeto de Lei do Senado nº 48, de 2002, do Senador Carlos Bezerra, que se propunha a alterar a Lei nº 9.279/ 96, para instituir o registro de expressão ou sinal de propaganda, assunto este que foi transferido para a próxima reunião.

Em 18 de agosto de 2002, a Resolução nº 38 foi aprovada pela Assembléia Geral da ABPI. O texto da Resolução conclui que o INPI não pode 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.

Se o uso da marca não pode ser exigido como requisito para a apresentação de um pedido de registro de marca, pois a lei vigente não o exige e o art. 15⁷⁷, § 3º, do TRIPs claramente o impede, o INPI ao avaliar se uma expressão tem função marcária ou não, não poderia ater-se ao uso desse signo.

Outra questão abordada pela Resolução é quanto ao número de palavras composta pelo signo distintivo. Além de não haver qualquer restrição na lei vigente para o número de palavras ou expressões a serem utilizadas na composição de uma marca, o art. 15⁷⁸, § 1º, do

⁷⁵ Resolução n. 38. Disponível em:

<<http://www.abpi.org.br/biblioteca2a.asp?Ativo=True&linguagem=Português&secao=Biblioteca&subsecao=Resoluções&id=31>>. Acesso em: 24/09/2013.

⁷⁶ **Boletim da ABPI** n. 33, set., 2002. Disponível em: <<http://www.abpi.org.br/materiais/boletim/Bol33.pdf>>. Acesso em: 24.09.2013.

⁷⁷ 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.

⁷⁸ 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 condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

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

Assim, por não poder exigir a forma de uso e nem restringir a registrabilidade do signo pelo número de palavras, a Resolução sugere que o INPI se atenha a analisar os requisitos de registrabilidade, ou seja, verificar se o slogan tem função distintiva, para distinguir produtos/serviços de outros de origens diversas, ou função simplesmente sugestiva, como é o caso das expressões usadas somente como propaganda.

A Resolução conclui que caso se conceda a registrabilidade da expressão e após esta concessão seja comprovado o uso da expressão apenas como propaganda, o registro deverá ser extinto.

Já a reunião sobre o exame do Projeto de Lei do Senado nº 48, de 2002, conforme relatada na Ata da Comissão de Estudos de Marcas da ABPI, foi realizada no dia 02.10.2002 no escritório Ariboni, Fabbri & Associados em São Paulo pelo Coordenador da Comissão de Estudos de Marcas da ABPI, Dr. Ricardo P. Vieira de Mello e o Vice-Coordenador, Dr. Helio Fabbri Jr. O Projeto de Lei do Senado nº 48, de 2002 tinha como objetivo reinstituir o registro das expressões/sinais de propaganda.

A título ilustrativo, seguem alguns pontos mais significativos do Projeto: (i) a substituição da palavra reclame por peça publicitária; (ii) inserção da redação - sinal ou expressão que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca, expressão ou sinal de propaganda que o requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a expressão ou sinal for relacionado a produto ou serviço, idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com sinal, expressão de propaganda ou marca alheia; (iii) a revogação do atual Inc. VII do Art. 124 da LPI; (iv) inclusão do direito de precedência em relação à expressão e ao sinal de propaganda; (v) substituição dos termos marcas iguais ou semelhantes por expressões ou sinais de propaganda iguais ou semelhantes; (vi) a inclusão do texto - “pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços aos quais se relacionam o sinal ou a expressão de propaganda; e (vii) a inclusão do texto - “O uso da expressão ou do sinal de propaganda deverá compreender produtos ou serviços constantes do Certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes e afins daqueles para os quais a expressão ou o sinal foram comprovadamente usados.

O assunto novamente foi abordado em palestra proferida na reunião-almoço da ABPI⁷⁹, realizada em 20 de março de 2003, no Rio de Janeiro, onde José Carlos Tinoco abordou o tema “Expressões, Frases e Sinais de Propaganda”.

O Palestrante entende que a exclusão da proteção às expressões de propaganda pela lei vigente é lamentável. Então, propõe a manutenção do seu registro, através da complementação das Diretrizes de Análise de Marcas do INPI, ao incluir o conceito de frase, expressão ou sinal de propaganda e ao estabelecer o que não poderá ser concedido como tal. Sugere, ainda, o acréscimo, no Ato Normativo 137 de 1997, de instruções pertinentes ao preenchimento do requerimento para o depósito, como marca, da expressão de propaganda.

Ao comentar o Projeto de Lei do Senado nº 48 de 2002, bem como a Resolução da ABPI, o Palestrante pontuou ser desnecessária a modificação da lei para que seja admitido o registro, como marca, das expressões de propaganda.

Em contrapartida, Denis Barbosa entende que existem outras formas de proteção para as expressões de propaganda e pondera que por serem transitórias, as expressões de propaganda não comportam registro junto ao INPI.

A palestra gerou um grande debate que em síntese ratificou o interesse em apoiar o Projeto de Lei e a postura de manter o registro das expressões de propaganda sem que para isso fosse necessário alterar a lei⁸⁰.

⁷⁹ Boletim da ABPI n. 40. abr., 2003. p. 02. “O palestrante entende que a exclusão da proteção às expressões de propaganda da LPI é lamentável e injustificada, contrariando uma tendência mundial. A proposta do palestrante é que não se altere e nem se crie nova lei para proteção de tais sinais, mas que se complementem as Diretrizes de Análise de Marcas do INPI para incluir o conceito de frase, expressão ou sinal de propaganda e estabelecer o que não poderá ser concedido como tal. Além disso, o Ato Normativo 137 deveria ser acrescido das instruções para preenchimento do requerimento para o depósito, como marca, da expressão de propaganda. O Dr. Tinoco encerrou sua palestra comentando o Projeto de Lei do Senado nº 48 de 2002, que altera a LPI para incluir a proteção aos sinais ou expressão de propaganda, bem como a Resolução da ABPI neste mesmo sentido, mas entende que não há a necessidade de modificação legislativa para que seja admitido o registro, como marca, das expressões de propaganda. O Dr. Denis é de opinião contrária à do palestrante, entendendo que a proteção aos sinais e expressões de propaganda já se dá por diferentes formas, como o direito autoral, não sendo necessário o registro no INPI, que daria o monopólio ao seu titular pelo período de proteção de uma marca, quando, atualmente, as propagandas são tão efêmeras”.

⁸⁰ Ibidem, p. 6. Debate. Os pontos abordados e as posições explicitadas são polêmicos. Entre as várias manifestações dos presentes, destacaram-se:

- Em reunião do presidente do INPI com o procurador geral, foi aventada a hipótese de as frases de propaganda poderem ser registradas como marca. Como o INPI, que não dá conta de registro de marcas, daria conta de registro de expressões de propaganda?
- A deficiência do INPI não pode ser entrave à evolução do sistema.
- A falta de base de dados centralizados permite que cada junta comercial faça o que quer com relação aos nomes comerciais no País.
- A possibilidade de emendar a Lei sem ir ao Legislativo é a solução.
- No último Seminário da ABPI, a Dra. Beta, diretora de marcas do INPI, foi perquirida acerca das expressões utilizadas como meio de propaganda. A Lei não permite registrar à luz do Artigo 127, inciso 7. As expressões levadas a registro seriam registradas e num futuro seriam registradas como marca.
- O Dr. Tinoco assumiu verbalmente sua postura, fazendo a exegese da Lei e indicando um ato normativo do INPI para alterar as normas, sem a necessidade de envolver o Legislativo.

Apesar das tratativas acima demonstradas, em 22/01/2007, o Projeto Lei do Senado nº 00048, de 2002⁸¹ foi arquivado (Anexo D) e as Diretrizes de Marcas não aderiram às alterações sugeridas, mantendo assim a proibição do registro da expressão de propaganda.

4 PROTEÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA NO BRASIL NO ÂMBITO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

- O Dr. Lélio relatou o resultado das discussões desse assunto no âmbito da Comissão de Estudo de Marcas: através da concessão do registro haverá proteção a “slogans” e frases. Na Comissão, se deliberou apoiar o projeto de lei, e está sendo feito um esforço para definir as alterações ao projeto de lei, necessárias para sua aprovação.

- Durante as discussões, se questionou a volta ao sistema de registro abolido pela legislação, em vista dos custos financeiros e temporal, apesar de ter ocorrido uma certa simplificação no processo de registro. Ainda não há uma deliberação final.

⁸¹ Projeto de Lei do Senado nº 00048 de 2002. Disponível em:

<http://www.senado.gov.br/atividade/Materia/detalhes.asp?p_cod_mate=49650>. Acesso em: 24.09.2013.

Antes de abordar o tema da concorrência desleal, é fundamental compreender alguns fundamentos e princípios básicos constitucionais do atual sistema econômico brasileiro: a ordem econômica liberal, a livre iniciativa e a livre concorrência.

Neste contexto, cabe ressaltar dois dos demais fundamentos da República Federativa do Brasil: a valorização do trabalho e a livre iniciativa. Esses fundamentos estão enunciados no art. 1º, inciso IV da Constituição Federal de 1988⁸².

Conforme esclarece Alexandre de Moraes⁸³ “é através do trabalho que o homem garante a sua subsistência e o crescimento do país, prevendo a Constituição em diversas passagens, a liberdade, o respeito e a dignidade ao trabalhador”.

O José Afonso da Silva⁸⁴ explica o que significa a letra da Constituição ao declarar que a “ordem econômica é fundada na valorização do trabalho e na iniciativa privada”:

Em primeiro lugar quer dizer precisamente que a Constituição consagra uma economia de mercado, de natureza capitalista, pois a iniciativa privada é um princípio básico de ordem capitalista.

Em segundo lugar significa que, embora capitalista, a ordem econômica dá prioridade aos valores do trabalho humano sobre todos os demais valores da economia de mercado. Conquanto se trate de declaração de princípio, essa prioridade tem o sentido de orientar a intervenção do Estado na economia, a fim de valer os valores sociais do trabalho que, ao lado da iniciativa privada, constituem o fundamento não só da ordem econômica, mas da própria República Federativa do Brasil (art. 1º, V).

Pedro Lenza⁸⁵ reitera o entendimento acima sobre os fundamentos da ordem econômica e complementa:

(...) a Constituição privilegia o modelo capitalista que admite a intervenção do Estado no domínio econômico”.

Concernente aos fundamentos acima destacados, vale citar Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino⁸⁶ que enfatizam a harmonia dada pela Constituição entre “capital e trabalho” e “empresário e trabalhador”, assegurando assim a livre-iniciativa.

⁸² “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
(...)

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;”

⁸³ MORAES, Alexandre de. **Direito constitucional**. 22.ed. Atualizada até a EC nº 53/06. São Paulo: Atlas, 2007. p. 17.

⁸⁴ SILVA, José Afonso. **Curso de direito constitucional positivo**. 19.ed. Revista e atualizada nos termos da reforma constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997. p.720.

⁸⁵ LENZA, Pedro. **Direito constitucional esquematizado**. 14. Ed. revista, atualizada e ampliada EC nº 62/2009. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 984.

⁸⁶ PAULO, Vicente, ALEXANDRINO, Marcelo. **Direito constitucional descomplicado**. Niterói: Impetus, 2007. p.932. Em vez de assumir como um dado inelutável a consagrada cisão entre “capital e trabalho”, o

Sem o equilíbrio entre “capital e trabalho” e “empresário e trabalhador”, não haveria uma sociedade justa, pois somente grupos minoritários, através de oligopólios, dominariam a economia e controlariam o mercado, não permitindo a todos uma existência digna.

4.1 OS PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA: LIVRE INICIATIVA D LIVRE CONCORRÊNCIA

Além de contemplar a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa como fundamentos da ordem econômica, o art. 170 da Constituição Federal/88 reitera o papel da livre iniciativa que encontra-se contemplada expressamente no parágrafo único desta norma constitucional e, enumera princípios que deverão orientar a atuação dos que desenvolvem a atividade econômica, conforme transscrito abaixo:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

- I - soberania nacional;
- II - propriedade privada;
- III - função social da propriedade;
- IV - livre concorrência;**
- V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei". (grifo nosso)

André Ramos Tavares⁸⁷ salienta que “*o postulado da livre iniciativa tem uma conotação normativa positivada (liberdade a qualquer pessoa) e um viés negativo (imposição da não-intervenção estatal)*”.

histórico antagonismo entre “empresário e trabalhador”, o texto constitucional procura transmitir uma idéia de integração, de harmonia, de sorte que assegura a livre-iniciativa (portanto, a apropriação privada dos meios de produção, a liberdade de empresa, mas determina que o resultado dos empreendimentos privados deve ser a concretização da justiça social, o que exige, entre outras coisas, a valorização do trabalho humano).

⁸⁷ TAVARES, André Ramos. **Direito constitucional econômico**. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Método, 2006. p. 83.

Em contrapartida, na visão de Diogo de Figueiredo Moreira Neto⁸⁸ “o princípio da liberdade de iniciativa *tempera-se pelo da iniciativa suplementar do Estado; (...)*”.

Denis Barbosa⁸⁹ preleciona que as atividades econômicas, se “exercidas de forma razoável e compatível com a expectativa dos que ingressam e a praticam, não estão sujeitas à intervenção do Estado seja ela repressiva, modificativa ou de incentivo”. Com efeito, para garantir uma concorrência justa e sem excessos entre os “players” em uma competição, o Estado poderá regular e fiscalizar a iniciativa privada. No entanto, para intervir na atividade econômica terá que se basear em subsídios de ilicitude e deslealdade entre os participantes.

Eros Grau⁹⁰ adverte que:

livre iniciativa não é sinônimo de liberdade econômica absoluta (...). O que ocorre é que o princípio da livre iniciativa, inserido no *caput* do art. 170 da CF, nada mais é do que uma cláusula geral cujo conteúdo é preenchido pelos incisos do mesmo artigo. Esses princípios claramente definem a liberdade de iniciativa não como uma liberdade anárquica, porém social, e que pode, consequentemente, ser limitada.

A liberdade de iniciativa é, portanto, limitada, tendo seus limites e interferências definidas pela própria Constituição de forma expressa ou implícita.

A título exemplificativo, seguem duas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a delicada relação entre a livre iniciativa privada e a intervenção estatal na economia.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.737/2004, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. GARANTIA DE MEIA ENTRADA AOS DOADORES REGULARES DE SANGUE. ACESSO A LOCAIS PÚBLICOS DE CULTURA ESPORTE E LAZER. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO ECONÔMICO. CONTROLE DAS DOAÇÕES DE SANGUE E COMPROVANTE DA REGULARIDADE. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. CONSTITUCIONALIDADE. LIVRE INICIATIVA E ORDEM ECONÔMICA. MERCADO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. ARTIGOS 1º, 3º, 170 E 199, § 4º DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.

1. É certo que a ordem econômica na Constituição de 1.988 define opção por um sistema no qual joga um papel primordial a livre iniciativa. Essa circunstância não legitima, no entanto, a assertiva de que o Estado só intervirá na economia em situações excepcionais. Muito ao contrário. 2. Mais do que simples instrumento de governo, a nossa

⁸⁸ MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. **Ordem econômica e desenvolvimento na constituição de 1988.** Rio de Janeiro, Editora APEC - 1989. p. 28.

⁸⁹ BARBOSA, Denis Barbosa. **Uma introdução à propriedade intelectual.** 2. Ed. Revista e atualizada, 2003, p. 215. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>>. Acesso em: 22.07.2013.

⁹⁰ **AC 1.657-MC**, voto do Rel. p/ o ac. Min. **Cesar Peluso**, julgamento em 27-6-2007, Plenário, *DJ* de 31-8-2007. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/constitucionalizacao/artigobd.asp?item=%201664>>. Acesso em: 02.08.2013.

Constituição enuncia diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado e pela sociedade. Postula um plano de ação global normativo para o Estado e para a sociedade, informado pelos preceitos veiculados pelos seus artigos 1º, 3º e 170. 3. A livre iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas também pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao contemplá-la, cogita também da "iniciativa do Estado"; não a privilegia, portanto, como bem pertinente apenas à empresa. 4. A Constituição do Brasil em seu artigo 199, § 4º, veda todo tipo de comercialização de sangue, entretanto estabelece que a lei infraconstitucional disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a coleta de sangue. 5. O ato normativo estadual não determina recompensa financeira à doação ou estimula a comercialização de sangue. 6. Na composição entre o princípio da livre iniciativa e o direito à vida há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse público primário. 7. Ação direta de constitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 3512, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 15/02/2006, DJ 23-06-2006 PP-00003 EMENT VOL-02238-01 PP-00091 RTJ VOL-00199-01 PP-00209 LEXSTF v. 28, n. 332, 2006, p. 69-82) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FIXAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO DOS PREÇOS DOS PRODUTOS DERIVADOS DA CANA-DE-AÇÚCAR ABAIXO DO PREÇO DE CUSTO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. 1. A intervenção estatal na economia como instrumento de regulação dos setores econômicos é consagrada pela Carta Magna de 1988. 2. Deveras, a intervenção deve ser exercida com respeito aos princípios e fundamentos da ordem econômica, cuja previsão resta plasmada no art. 170 da Constituição Federal, de modo a não malferir o princípio da livre iniciativa, um dos pilares da república (art. 1º da CF/1988). Nesse sentido, confira-se abalizada doutrina: As atividades econômicas surgem e se desenvolvem por força de suas próprias leis, decorrentes da livre empresa, da livre concorrência e do livre jogo dos mercados. Essa ordem, no entanto, pode ser quebrada ou distorcida em razão de monopólios, oligopólios, cartéis, trusts e outras deformações que caracterizam a concentração do poder econômico nas mãos de um ou de poucos. Essas deformações da ordem econômica acabam, de um lado, por aniquilar qualquer iniciativa, sufocar toda a concorrência e por dominar, em consequência, os mercados e, de outro, por desestimular a produção, a pesquisa e o aperfeiçoamento. Em suma, desafiam o próprio Estado, que se vê obrigado a intervir para proteger aqueles valores, consubstanciados nos regimes da livre empresa, da livre concorrência e do livre embate dos mercados, e para manter constante a compatibilização, característica da economia atual, da liberdade de iniciativa e do ganho ou lucro com o interesse social. A intervenção está, substancialmente, consagrada na Constituição Federal nos arts. 173 e 174. Nesse sentido ensina Duciran Van Marsen Farena (RPGE, 32:71) que "O instituto da intervenção, em todas suas modalidades encontra previsão abstrata nos artigos 173 e 174, da Lei Maior. O primeiro desses dispositivos permite ao Estado explorar diretamente a atividade econômica quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. O segundo outorga ao Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica. o poder para exercer, na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo

esse determinante para o setor público e indicativo para o privado". Pela intervenção o Estado, com o fito de assegurar a todos uma existência digna, de acordo com os ditames da justiça social (art. 170 da CF), pode restringir, condicionar ou mesmo suprimir a iniciativa privada em certa área da atividade econômica. Não obstante, os atos e medidas que consubstanciam a intervenção hão de respeitar os princípios constitucionais que a conformam com o Estado Democrático de Direito, consignado expressamente em nossa Lei Maior, como é o princípio da livre iniciativa. Lúcia Valle Figueiredo, sempre precisa, alerta a esse respeito que "As balizas da intervenção serão, sempre e sempre, ditadas pela principiologia constitucional, pela declaração expressa dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, dentre eles a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa" (DIÓGENES GASPARINI, in Curso de Direito Administrativo, 8^a Edição, Ed. Saraiva, págs. 629/630, cit., p. 64). 3. O Supremo Tribunal Federal firmou a orientação no sentido de que "a desobediência aos próprios termos da política econômica estadual desenvolvida, gerando danos patrimoniais aos agentes econômicos envolvidos, são fatores que acarretam insegurança e instabilidade, desfavoráveis à coletividade e, em última análise, ao próprio consumidor." (RE 422.941, Rel. Min. Carlos Velloso, 2^a Turma, DJ de 24/03/2006). 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO. LEI 4.870/1965. SETOR SUCROALCOOLEIRO. FIXAÇÃO DE PREÇOS PELO INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL – IAA. LEVANTAMENTO DE CUSTOS, CONSIDERANDO-SE A PRODUTIVIDADE MÍNIMA. PARECER DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV. DIFERENÇA ENTRE PREÇOS E CUSTOS. 1. Ressalvado o entendimento deste Relator sobre a matéria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de ser devida a indenização, pelo Estado, decorrente de intervenção nos preços praticados pelas empresas do setor sucroalcooleiro. 2. Recurso Especial provido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 632644 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 09-05-2012 PUBLIC 10-05-2012) (grifo nosso)

Como se depreende dos julgados acima, o Estado atua em defesa da livre-iniciativa e da livre-concorrência, intervindo na economia em situações excepcionais, seja agindo contra abusos da ordem econômica, seja como órgão fiscalizador e regulatório.

Sobre a relação entre a "*livre concorrência*" e a "*livre iniciativa*", nota José Afonso Silva⁹¹ que

os dois dispositivos se complementam no mesmo objetivo. Visam tutelar o sistema de mercado e, especialmente, proteger a livre concorrência, contra a tendência açambarcadora da concentração capitalista. A Constituição reconhece a existência do poder econômico. Este não é, pois, condenado pelo regime constitucional. Não raro esse poder econômico é exercido de maneira anti-social. Cabe, então, ao Estado intervir para coibir o abuso.

Em outras palavras, o mesmo autor⁹² aduz que a livre-concorrência

⁹¹ SILVA, José Afonso. **Curso de direito constitucional positivo**. 19.ed. Revista e atualizada nos termos da reforma constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997. p.761.

é uma manifestação da liberdade de iniciativa, e, para garantí-la, a Constituição estatui que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (art. 173, § 4º).

Segundo esta posição, Eros Roberto Grau⁹³ a define como “*livre jogo das forças do mercado, na disputa de clientela*”.

Como indica Marcus Edilius⁹⁴, “*a livre iniciativa se corporifica na livre concorrência que vem a ser a efetivação de uma estrutura econômica democrática, com base na disputa leal e igual na exploração de qualquer atividade*”.

Alexandre de Moraes⁹⁵ complementa ao ponderar que:

apesar de o texto constitucional de 1988 ter consagrado uma economia descentralizada, de mercado, autorizou o Estado a intervir no domínio econômico como agente normativo e regulador, com a finalidade de exercer as funções de fiscalização, incentivo e planejamento indicativo ao setor privado, sempre com fiel observância dos princípios constitucionais da ordem econômica (...).

É certo que a Constituição Federal reconhece como fundamento da ordem econômica e da própria República a livre iniciativa. Entretanto, este fato não delimita o poder do Estado em intervir na economia somente em situações excepcionais. A intervenção estatal na economia age como instrumento da regulação dos setores econômicos e tem como fim impedir a implantação de monopólios, oligopólios e cartéis; e proteger valores constitucionalmente assegurados como a livre empresa, livre iniciativa, livre concorrência, livre disputa de mercados, além de buscar o equilíbrio entre “ganhos e lucros individuais” e “interesse social”.

A intervenção do Estado passa a ser disciplinada pelo artigo 173 da Constituição Federal⁹⁶ que imputa a intervenção quando houver risco à segurança nacional ou em caso de

⁹² SILVA, José Afonso. **Curso de direito constitucional positivo**. 19. ed. Revista e atualizada nos termos da reforma constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997. p.720.

⁹³ AC 1.657-MC, voto do Rel. p/ o ac. Min. **Cesar Peluso**, julgamento em 27-6-2007, Plenário, *DJ* de 31-8-2007. P. 193

Disponível em:

<http://www.stf.jus.br/portal/constitucacao/artigobd.asp?item=%201664>

Acesso em 02 de agosto de 2013.

⁹⁴ ALMEIDA. Marcus Edilius. **Abuso do direito e concorrência desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004. p.110.

⁹⁵ MORAES, Alexandre, p. 787.

⁹⁶ Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:

relevante interesse coletivo e preconiza que “*a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à denominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros*”.

Pedro Lenza⁹⁷ aborda os 2 (dois) modelos de intervenção estatal:

Quando se fala em atuação direta, o próprio Estado atua na economia de um país, seja em regime de monopólio, seja de participação com as empresas do setor privado.

Por sua vez, quando se identifica a atuação indireta, o Estado busca fazer prevalecer o princípio da livre-concorrência e evitar abusos como os decorrentes de cartéis, dumpling etc

O enfoque a seguir abordado será sobre a livre-concorrência e seus efeitos na economia de mercado e para a sociedade.

É verdade que a concorrência intensifica a disputa entre empresários que têm como maior objetivo expandir seus mercados e consequentemente obter maiores lucros. Esta característica faz parte do sistema capitalista. Como reitera Celso Ribeiro Bastos⁹⁸

a livre concorrência é indispensável para o funcionamento do sistema capitalista. Ela consiste essencialmente na existência de diversos produtores ou prestadores de serviços. É pela livre concorrência que se melhoram as condições de competitividade das empresas, forçando-as a um constante aprimoramento dos seus métodos tecnológicos, dos seus custos, enfim, da procura constante de criação de condições mais favoráveis ao consumidor. Traduz-se portanto numa das vigas mestras do êxito da economia de mercado. O contrário da livre concorrência significa o monopólio e o oligopólio, ambos situações privilegiadora do produtor, incompatíveis com o regime de livre concorrência.

A livre concorrência, portanto, fomenta a competitividade e, por conseguinte, a elevação da qualidade dos bens e serviços ofertados, a prática de preços competitivos e justos,

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública; IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários; V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.

§ 2º - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.

§ 3º - A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade.

§ 4º - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

§ 5º - A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.

⁹⁷ LENZA, Pedro. **Direito constitucional esquematizado**. 14. Ed. revista, atualizada e ampliada EC nº 62/2009. São Paulo: Saraiva, 2010. p.984.

⁹⁸ BASTOS, Celso Ribeiro, MARTINS, Ives Gandra. **Comentários à Constituição do Brasil**. São Paulo: Saraiva: 1990, p. 25. v.7.

e o desenvolvimento de tecnologias na busca de captação de clientela. Há, portanto, um aprimoramento da atividade econômica, já que a todo o momento se exige a atualização, a inovação frente a outro concorrente.

Com efeito, a livre concorrência incentiva a competitividade entre aqueles que exploram uma mesma atividade, o que resulta em melhores preços e até mesmo desenvolvimento de tecnologias mais avançadas em busca da conquista de clientela do outro. Tudo isso beneficia a sociedade, já que os empresários passam a buscar, constantemente, as melhorias de seu produto⁹⁹.

Sem dúvida a livre concorrência é construtiva para a economia, pois impede que o mercado se acomode, evitando, assim, obstáculos à inovação.

A competição é salutar, desde que seja conduzida de forma justa e leal. As práticas empresariais não podem ser lesivas às estruturas do mercado.

Não obstante, a livre concorrência, como toda liberdade, possui limitações. Nesse sentido, além das limitações delineadas pela própria Constituição Federal em seu art. 173, a Lei nº 12.529, de 30/11/2011, que transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em autarquia, estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei nº 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras providências.

O benefício da livre concorrência é indiscutível para a sociedade contanto que não resulte em dominação de mercados por grupos privilegiados, estagnando assim o desenvolvimento do país.

4.2 DA CONCORRÊNCIA E SEUS PRESSUPOSTOS

O objetivo primordial do empresário em concorrência é o de cativar consumidores, através de recursos como publicidade, melhoria na qualidade do produto/serviço e redução

⁹⁹VAZ, Isabel. **Direito econômico da concorrência**. Rio de Janeiro: Forense. 1993, p. 27 “A noção tradicional de concorrência pressupõe uma ação desenvolvida por um grande número de competidores, atuando livremente no mercado de um mesmo produto, de maneira que a oferta e a procura provenham de compradores ou vendedores cuja igualdade de condições os impeça de influir, de modo permanente ou duradouro, no preço dos bens ou serviços”.

dos preços, a direcionarem sua escolha nas opções oferecidas por ele em detrimento das opções oferecidas pelos demais empresários.

É natural que os comerciantes e empresários queiram ampliar sua fatia no mercado, no entanto devem estar atentos às técnicas concorrenceis específicas em cada mercado para não ferirem a licitude e lealdade da concorrência.

Para tanto, devem ter em mente é que a livre concorrência deve observar os limites impostos pela livre iniciativa e as práticas leais de concorrência.

Denis Barbosa¹⁰⁰ muito bem esclarece que “*a competição agressiva, mas leal, entre os agentes econômicos, é o pressuposto da utilidade social*”. Ou seja, através das melhorias oriundas de inovações e redução de preços, o mercado mais competitivo pode licitamente excluir o “player” menos qualificado.

Para que exista concorrência faz-se necessária a existência de determinados pressupostos. Sobre este ponto Denis Barbosa¹⁰¹ discorre que “*para que haja a concorrência entre agentes econômicos, é preciso que exista efetivamente concorrências, e se verifiquem três identidades*”:

- Que os agentes desempenham suas atividades ao mesmo tempo;
- Que as atividades se voltem para o mesmo produto ou serviço;
- Que as trocas entre produtos e serviços, de um lado, e a moeda, de outro, ocorram num mesmo mercado geográfico”.

Ou seja, para o autor¹⁰²

há concorrência quando distintos agentes econômicos disputam a entrada, manutenção ou predomínio num mercado, definido por serviços ou produtos que sejam iguais ou – do ponto de vista do consumidor – substituíveis entre si; definido ainda pela efetividade dessa disputa num espaço geográfico e temporal determinado.

Isabel Vaz¹⁰³, compartilhando do mesmo entendimento, afirma que para que se verifique a concorrência, três identidades precisam existir: 1) Tempo; 2) Objeto; 3) Mercado.

¹⁰⁰ BARBOSA, Denis Barbosa. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2ª Ed. Revista e atualizada, p. 215.

Disponível em:

<http://www.denisbarbosa.addr.com/7F6A08A9-4E13-4616-AAE3-5943032B45FC/FinalDownload/DownloadId-872F507ECE595D45362242FDD56AD32B/7F6A08A9-4E13-4616-AAE3-5943032B45FC/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. A emulação, competição agressiva, mas leal, entre os agentes econômicos, é o pressuposto da utilidade social da concorrência. Os tribunais repetem este óbvio da ciência econômica. Assim, como já dissemos, não há ilícito no dano que faz um concorrente a outro, na estrita obediência das regras do jogo competitivo. Gerando produto de tecnologia superior, ou a menor preço, um concorrente pode, e mesmo deve, alijar o outro do mercado, para o bem comum.

¹⁰¹ Ibidem, p. 217.

¹⁰² BARBOSA, Denis Borges. **A concorrência desleal, e sua vertente parasitária**. ago., 2011. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf>. Acesso em: 01.07.2013.

¹⁰³ VAZ, Isabel. **Direito econômico da concorrência**. Rio de Janeiro: Forense. 1993. p.27.

Com relação ao tempo, a concorrência só pode existir quando o fato ocorre na mesma época, pois assim os concorrentes estão sujeitos às mesmas regras do mercado. Realmente, não há como imaginar a existência de concorrentes em momentos atemporais, uma vez que jamais haveria disputa dos mesmos clientes.

Quanto à identidade do objeto, a concorrência existirá quando os objetos forem de espécie idêntica (concorrência direta) ou não sendo idênticos, puderem ser substituídos sem problema para o consumidor (concorrência indireta).

No tocante à terceira identidade – o mercado - há concorrência quando os produtos e serviços estão submetidos às mesmas regras de mercado. Cada mercado estipula suas próprias normas para um exercício legal e honesto do direito de concorrência.

Como ensina Denis Barbosa¹⁰⁴ “não é a lei que define os limites da concorrência, mas as práticas, localizadas no tempo, no lugar e no mercado específico, dos demais concorrentes, que vão precisar o que é lícito ou ilícito”.

Nesse sentido, nosso ordenamento jurídico rechaça a concorrência desleal, como já assentado pelo Supremo Tribunal Federal:

A livre concorrência, como toda liberdade, não é irrestrita; o seu exercício encontra limites nos preceitos legais que regulam e nos direitos dos outros concorrentes, pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expressivo da probidade profissional; excedidos esses limites, surge a concorrência desleal.¹⁰⁵

Comenta TINOCO SOARES¹⁰⁶, que se os limites da liberdade de concorrência forem excedidos, ensejam a concorrência desleal.

¹⁰⁴ BARBOSA, Denis Borges. **A concorrência desleal, e sua vertente parasitária.** Agosto 2011. p. 11
Disponível em: www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf
Acesso em: 01/07/2013.

¹⁰⁵ SUPERIOR Tribunal Federal. RE 5232, 2ª Turma, DJ 11.10.1949, p. 3.262.

¹⁰⁶ SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorrência Desleal” vs. “Trade Dress e/ou “Conjunto-Imagem”. São Paulo: STS, 2004. p.14. “É livre o exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão, porém, observadas as condições de capacidade que a lei estabelecer. As condições de capacidade, por sua vez, estão insertas de maneira resoluta na própria Constituição Federal, visto que (art.5º), são garantidos os direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, de forma ampla e irrestrita. Por outro lado, estão assegurados os direitos de obter privilégios temporários para as invenções, os melhoramentos, os modelos de utilidade, os desenhos industriais e bem assim aqueles que conferem a propriedade das marcas de produto, serviço, tridimensional, certificação, coletiva, alto renome e notoriamente conhecida e a exclusividade do nome comercial. Desde que a pessoa física ou jurídica requeira e obtenha através do que for preconizado pela Lei que regula a proteção e defesa dos direitos de propriedade industrial, o privilégio de suas invenções ou o registro de suas marcas, estes direitos que conduzem irrecusavelmente ao desenvolvimento dos países e possibilitam o estreitamento das relações comerciais com todos os povos, tem que ser preservados. Se assim não for, temos que convir que a livre concorrência como toda a liberdade não é irrestrita, mas também não podemos olvidar que o seu exercício encontra limites nos direitos dos outros concorrentes, os quais (direitos) tem que ser respeitados, de maneira que, em sentido contrário, e, excedidos esses limites surge a concorrência desleal.”

Diante do objetivo da presente dissertação, não se tratará aqui da concorrência desleal no que tange à infração à ordem econômica. Ao revés, o estudo da concorrência desleal terá como foco aquela que ocorre entre particulares por conta da violação de expressão de propaganda.

4.3 DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

Muitas são as definições de concorrência desleal.

Delmanto¹⁰⁷ a define como “utilização de meios incorretos com o fito de modificar a normal relação de competição, a utilização de “truques sujos” (*dirty tricks*)”.

Na visão de Bittar¹⁰⁸, a concorrência desleal é “a utilização da força econômica de outrem, para a captação indevida de sua clientela sem esforço”.

Pontes de Miranda¹⁰⁹ se manifestou acerca da concorrência desleal, definindo-a como “ato reprimível criminalmente e gerador de pretensão à abstenção ou à indenização, que se praticou no exercício de alguma atividade e ofende à de outrem, no plano da livre concorrência”.

Waldemar Ferreira¹¹⁰, por sua vez, definiu a concorrência desleal como sendo ato não só criminalmente, mas civilmente reprovável:

Consiste a concorrência desleal, em suma, na prática de atos de comércio e em procedimento reprovável destinado a desviar a freguesia do concorrente; eis porque o texto ressaltou ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em resarcimento de prejuízos causados por outros atos de concorrência desleal nele não previstos, tendentes a prejudicar a reputação, os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais ou entre produtos e artigos postos no comércio.

Estes atos não se reputam crimes e não se sujeitam a pena; mas são delituais do ponto de vista do Direito Comercial, atos ilícitos que criam a obrigação de indenizar perdas e danos.

Segundo Denis Barbosa¹¹¹,

¹⁰⁷ DELMANTO, Celso. **Crimes de concorrência desleal**. São Paulo: Bushatsky, Ed. USP, 1975. p. 12

¹⁰⁸ BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria e prática da concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 37.

¹⁰⁹ MIRANDA, Pontes de. **Tratado de direito privado**. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais , 1977. p. 278. t. 17.

¹¹⁰ FERREIRA, Waldemar. **Tratado de direito comercial**. São Paulo: Saraiva, 1960. v.1, p.354.

¹¹¹ BARBOSA, Denis Borges. **A concorrência desleal, e sua vertente parasitária**. Agosto 2011. p. 13

a deslealdade concorrencial é o comportamento imprevisível do agente econômico, segundo o parâmetro das informações de acesso comum a todos os agentes, excetuando o exercício normal da ação concorrencial, e as mutações do contexto concorrencial resultantes da inovação.

Ou seja, a concorrência desleal se caracteriza quando os agentes agem contrariamente as normas do mercado.

O que vem a ser uma conduta leal ou desleal no contexto de concorrência lealdade ou deslealdade está atrelada a conformidade ou não do comportamento do competidor ao padrão esperado. Com efeito, na apuração da concorrência desleal não se examina apenas o dolo do competidor, mas sim, a existência de deslealdade¹¹².

Consoante o entendimento de Denis Barbosa¹¹³, para haver deslealdade “é preciso que os atos de concorrência sejam contrários aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”.

E, continua:

A palavra desleal no termo *concorrência desleal* não pode ser entendida como concorrência moralmente aceita. Alguns atos de concorrência, apesar de nem sempre serem ‘moralmente’ aceitos, podem ser lícitos, de acordo com as regras do mercado em que se atua.

Torna-se complicada a diferenciação entre a concorrência leal da concorrência desleal. O que deve ser percebida é a existência ou não do uso de meio fraudulento do competidor para angariar a tão desejada clientela.

Nesse sentido, Fábio Ulhôa¹¹⁴ analisa:

[...] não é simples diferenciar-se a concorrência leal da desleal. Em ambas, o empresário tem o intuito de prejudicar concorrentes, retirando-lhes, total ou parcialmente, fatias do mercado que haviam conquistado. A intencionalidade de causar dano a outro empresário é elemento presente tanto na concorrência lícita como na ilícita. Nos efeitos produzidos, a alteração nas opções dos consumidores, também identificam a concorrência leal e a desleal. São os meios empregados para a realização dessa finalidade que as distinguem. Há meios idôneos e inidôneos de ganhar consumidores, em detrimento dos concorrentes. Será, assim, pela análise dos recursos utilizados pelo empresário, que se poderá identificar a deslealdade competitiva.

Vale dizer que nem todos os atos desleais estão elencados em nosso ordenamento jurídico. Por essa razão, nossos tribunais encaram a concorrência desleal de forma bastante

Disponível em: www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf
Acesso em: 01/07/2013.

¹¹² Denis Borges Barbosa. Em parecer emitido em Ação Judicial No. 583.00.2009.188688-0 (Reckitt Benckiser Ltda. VS. Bombril Capital/SP, Central – João Mendes).

¹¹³ Ibidem, p. 14-15.

¹¹⁴ ULHÔA, Fábio. **Curso de direito comercial**. 12.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v.1.

genérica, como se depreende da decisão proferida na Apelação Cível nº 90.02.10753-6 (RJ), em que o Relator Desembargador Federal Castro Aguiar expõe na ementa:

(...) A Concorrência Desleal concretiza-se em qualquer ato que vise a desviar a clientela alheia, confundir estabelecimento ou procedência de produtos, denegrir imagem do concorrente ou violar direito de indústria ou comércio (...)

Tinoco Soares lembra a dificuldade em estabelecer critérios que possam abranger todos os atos que constituem concorrência desleal:

Se o concorrente pretender a imposição dos seus produtos ou a prestação de seus serviços através de aproveitamento de bem alheio, estará forçosamente agindo em flagrante concorrência desleal. Não obstante ser um tanto quanto difícil estabelecer os critérios que determinarão todos os atos que se constituem concorrência desleal, porque a lei vigente estabelece genericamente como sendo o emprego de meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem, cremos, que em princípio, a concorrência desleal se caracteriza pelo emprego de todo e qualquer meio fraudulento¹¹⁵.

Sobre o tema concorrência desleal, extrai-se do corpo da Apelação Cível nº 70025756552 do e. Des. Umberto Guaspari Sudbrack as seguintes valiosas palavras:

A conjuntura de concorrência desleal reclama o desenho de um comportamento – patrocinado por um operador econômico e diagnosticado no terreno negocial de certo produto ou serviço – que contrarie a conduta-dever que necessita ser observada no duelo pela clientela, revelada via expedientes que ameacem a idoneidade da empresa no mercado e, efetivamente, ou em potência, causem danos ao concorrente¹¹⁶.

Nesse diapasão, a tutela do Direito Industrial, ancorada na lei especial da propriedade industrial (nº 9279/96), encontra respaldo no impulso estatal ao desenvolvimento econômico, por meio da exploração de bens imateriais em proveito da coletividade¹¹⁷. Estimula-se a sofisticação de produtos, serviços, atendimento e publicidade, cujo fim ulterior é adquirir clientela ou freguesia, comumente a clientela “alheia”¹¹⁸. Contudo, a referida lei ambiciona a manutenção de um mercado saudável, onde impere a concorrência leal e honesta entre os competidores.

¹¹⁵ SOARES, Tinoco. **Concorrência vs. trade dress e/ou conjunto imagem**. São Paulo: SRS. 2004. p. 256

¹¹⁶ LOPES, Carlos Leduar. Concorrência desleal: aspectos civis. **Revista de Direito Privado**, nº 11, ano 3, julho/set 2002. p. 43.

¹¹⁷ Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II - concessão de registro de desenho industrial;

III - concessão de registro de marca;

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e

V - repressão à concorrência desleal. (Grifei)

¹¹⁸ SILVEIRA, Newton. Concorrência desleal e propriedade imaterial. **Arquivos do Ministério da Justiça**, ano XXXII, n.133, jan.-mar., 1975. p. 123-124.

Na análise do significado emprestado à expressão “concorrência”, importa observar que para a existência desta é necessária a coexistência de três vetores: tempo, objeto e mercado.

Levando-se em conta a definição econômica de “concorrência”, perfeitamente aplicável à seara jurídica, a proteção à concorrência reivindica o emprego de medidas que impeçam que um consumidor deixe de comprar um determinado produto e venha a adquirir outro, ludibriado por uma marca igual ou semelhante à do produto que originariamente desejava comprar, isto é, na medida em que se iniba que a disputa pelo comprador fosse vencida por meio fraudulento¹¹⁹. Todavia, subjaz uma questão prévia a ser solvida: há que fixar primeiro se existe relação de concorrência, para no caso positivo apurar se essa concorrência é leal.

Para tanto, a concorrência tem de ser medida por força justamente de um critério de mercado. É ato de concorrência aquilo que pode persuadir a clientela. Essa clientela não deve ser materializada e reduzida a objeto, mas nem por isso o ato de concorrência deixa de ser um ato suscetível de influir sobre as opções no mercado, e portanto, de persuadir a clientela. A concorrência desleal, porém, destinar-se-ia a tutelar também outros interesses, que não diretamente os dos operadores concorrentes.

Bem entendido, quando um agente econômico, em determinado nicho negocial, perpetra ato lesivo a outrem, por meio de expedientes reprováveis tanto pelo ordenamento jurídico quanto pelo standard do agir negocial, os seus efeitos negativos reflexos ressoam no terreno dos interesses do Estado e dos consumidores, razão por que a sua reprovação é medida que se impõe. Cumpre observar que o expediente repreensível deve ultrapassar os lindes da liberdade de concorrência - tutelada em nossa Carta Magna – para ressoar seus efeitos no terreno da ilicitude.

Com efeito, para a caracterização do dever de indenizar, não basta que haja apenas uma conduta praticada por agente capaz de causar danos a outrem, mas é necessário que a ação ou omissão praticada seja contrária à ordem jurídica, tanto em relação a uma norma ou preceito legal, preexistente à ocorrência do fato, a um princípio geral de direito, quanto ao ordenamento jurídico genericamente considerado.” (Apelação Cível Nº 70025756552, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 18/02/2009) Apelação Cível, RELATOR: Umberto Guaspari Sudbrack)

Sem dúvida, a concorrência desleal é oriunda do aproveitamento de algo já existente e pertencente a terceiros. Este ato visa causar confusão ao consumidor e, por conseguinte, desviar clientela alheia e auferir lucros.

Clóvis Rodrigues¹²⁰ indica que:

Por mais que queiramos pesquisar as causas desse curioso fenômeno, através de diferentes prismas por que o passamos divisar, chegaremos sempre à mesma conclusão: ele se origina de um desregramento psíquico. O homem imita por instinto, pelo desejo de auferir vantagens mercê do esforço e do

¹¹⁹ TURCZYN, Sidnei. O conceito de propriedade industrial e o aproveitamento parasitário de marca ou outro sinal distintivo. **Revista do Instituto dos advogados de São Paulo**, ano 4, n. 8, jul.-dez., 2001. p. 156.

¹²⁰ RODRIGUES, Clóvis Costa. **Concorrência desleal**. Rio de Janeiro: Editorial Peixoto, 1945. p. 165

trabalho alheios, por natural inclinação à prática dessa singular modalidade de concorrência que, precisamente, por isso, se convencionou chamar desleal.

Muitas vezes, a mera imitação nem sempre configura uma atividade proibida. É o caso da imitação necessária cuja cópia não infringe direitos de terceiros e tem por objetivo a inovação de produtos ou de serviços ou o seu aperfeiçoamento que, em ambos os casos, é benéfico para a sociedade. Este fenômeno já não ocorre com a imitação confusiva. Neste aspecto, Denis Barbosa¹²¹ discursa sobre essas duas imitações antagônicas:

Assim, há uma imitação necessária quando se copia do concorrente algo indispensável para um aumento de eficiência. Não há, ou não há mais, patente ou direito autoral. Para aperfeiçoar com experiência e eficiência as tecnologias e criações alheias, o concorrente copia, para inovar ou mesmo para superar o monopólio, diminuindo os preços e aumentando a eficiência. (...) Mas a imitação de signos, de imagens, de tudo com o que o imitador tenta se associar à imagem ou ao prestígio do competidor líder, não é necessária para se conseguir a própria eficiência. O competidor, tentando carrear para si imagem ou prestígio alheio, compete por obstrução (Behinderungswettbewerb), e não por eficiência própria (Leistungswettbewerbsprinzip).

Neste sentido, Jose de Oliveira Ascensão¹²² complementa:

A mera apropriação ou desfrute de posições alheias não é suficiente para caracterizar a concorrência desleal. E os elementos empresariais alheios podem ser protegidos por um direito privativo ou não ser. (...) Se não são protegidos, há que se ter em conta que o grande princípio é o da livre concorrência. E a livre concorrência leva a dizer que tudo que não é reservado é livre. A liberdade de concorrência implica que os elementos empresariais alheios possam ser aproveitados por qualquer um. O que significa que mesmo a cópia é um princípio livre. Para haver concorrência desleal tem de haver uma qualificadora específica que torne a imitação, em princípio livre, uma actividade proibida.

De acordo com o autor português, para se averiguar um ato de deslealdade concorrencial, alguns critérios devem ser detectados, tais como: a) aproveitamento de elementos empresariais alheios; b) agressão à empresa alheia; e, c) indução do público em erro, mediante a falsa afirmação da própria empresa; resumindo que “*no primeiro caso o agente enfeita-se com penas alheias; no segundo, atinge a empresa concorrente; no terceiro mascarar-se, apresentando-se como não é*”.

¹²¹ BARBOSA, Denis Borges. **A concorrência desleal, e sua vertente parasitária**. Agosto 2011. p. 21
Disponível em: www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf
Acesso em: 01/07/2013.

¹²² ASCENSÃO, José de Oliveira **Concorrência desleal**. Coimbra: Almedina, 1997. p. 95.

De fato, segundo a jurisprudência do STJ, “*a concorrência desleal supõe o objetivo e a potencialidade de criar-se confusão quanto à origem do produto, desviando-se clientela*” (Resp 70.015/SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, 3^a Turma, j. em 03.06.1997, DJU 18.08.1997, p. 37859).

Outra modalidade de concorrência desleal é a concorrência parasitária. Denis Barbosa¹²³ define como concorrência parasitária “a cópia servil, ou seja, a imitação dos elementos característicos de um produto ou serviço ou estabelecimento, do avanço de uma empresa, quando feita em seus aspectos técnicos ou funcionais, necessários para o funcionamento de um negócio semelhante, ou para a elaboração de um produto ou prestação de um serviço”. E, ainda acrescenta que este ato não é per si um ato ilícito de concorrência desleal. No entanto, ensina que “o parasitismo será sempre concorrência desleal, quando constatada neste ato o potencial de confusão ou indevida associação entre produtos, serviços e estabelecimentos de origens distintas”.

Para Hermano Duval¹²⁴, na concorrência parasitária “*o concorrente não agride de modo ostensivo, direto ou frontal, mas, de forma sutil, indireta ou sofisticada; até mesmo em ramo de comércio ou indústria diverso do agredido*”.

Nota-se que esta modalidade de concorrência desleal é menos agressiva, pois não busca destruir o concorrente ora parasitado, e sim aproveitar sistematicamente do seu potencial. Conforme o entendimento de Marcos Elidius Almeida¹²⁵ “*o objetivo é, portanto, se aproveitar do ser parasitado retirando aquilo que interessa, sem contudo, ter qualquer esforço para conseguir*”.

Sendo assim, pode-se declarar que o concorrente parasitário aproveita-se indevidamente, sem permissão e de maneira bem articulada dos atributos de seu concorrente, com o objetivo de captar a clientela alheia, sem, para isso, causar prejuízos irreparáveis ao seu concorrente, visto que todo parasita, necessita do parasitado para sobreviver.

De qualquer forma, a concorrência parasitária causa danos ao parasitado e, consequentemente, deve ser rechaçada.

¹²³ BARBOSA, Denis Borges. **A concorrência desleal, e sua vertente parasitária**. Agosto 2011. p. 18
Disponível em: www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf
Acesso em: 01/07/2013. Mas, é ilícita, irremissível e sem qualquer justificativa razoável o parasitismo *confusivo*. O parasitismo será sempre concorrência desleal, quando constatada neste ato o potencial de confusão ou indevida associação entre produtos, serviços e estabelecimentos de origens distintas.

¹²⁴ DUVAL, Hermano. **Concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 1976. p. 314.

¹²⁵ ALMEIDA, Marcos Elidius Michelli de. **Abuso de direito e concorrência desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004. p. 176.

4.4 DA PROTEÇÃO JURÍDICA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL NO QUE TANGE À EXPRESSÃO DE PROPAGANDA

A Convenção da União de Paris (CUP), assinada pelo Brasil em 1883, reprime à concorrência desleal. Por sua vez, procura definir o que são os atos de concorrência desleal:

Art. 10 bis:

1. Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção **efetiva** contra a concorrência desleal.
2. **Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrária aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.**
3. Deverão proibir-se particularmente:
 - 1º. **Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;**
 - 2º As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
 - 3º As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidade de utilização ou quantidade de mercadorias. (grifo nosso)

Em razão da dificuldade em conceituar concorrência desleal, o dispositivo acima identifica de forma genérica as situações a serem proibidas, ou seja, “*todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento*”.

A Lei 9.279/96, a atual "Lei de Propriedade Industrial", dispõe sobre a repressão à concorrência desleal, no seu art. 2º, V, *ipsis litteris*:

Art. 2º - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

(...);

V - repressão à concorrência desleal.

Além de tipificar alguns atos como crime de concorrência desleal, *ipsis litteris*:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

- VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;
- VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;
- VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;
- IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;
- X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;
- 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; ou
- XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;
- XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.
- Pena- detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. (grifo nosso)

Nota-se que o inciso IV do artigo acima exposto trata como ato criminoso o uso indevido do *slogan* que cause confusão no mercado consumidor sobre a origem dos produtos ou serviços.

Apesar do registro da expressão de propaganda ter sido abolido na lei vigente, a sua tutela foi garantida. Para tal, o pleito deverá ser baseado na comprovação, por parte do agente prejudicado, do uso anterior de seu slogan em detrimento do uso indevido de expressão semelhante ou idêntica de terceiros que crie confusão entre estabelecimentos ou produtos/serviços.

Em se tratando do uso indevido da expressão de propaganda um ato de concorrência desleal, os artigos 208, 209 e 210 da mesma lei estipulam o regime de responsabilidade civil quanto à questão da concorrência desleal, através da busca pelo ressarcimento das perdas e danos:

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em resarcimento 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.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Destaca-se que a lei em comento estipula os critérios que deverão ser considerados pelo julgador em questões referentes às ações de indenização sobre concorrência desleal para a concessão dos lucros cessantes.

Evidencia-se claramente a intenção de proteger a obediência à boa concorrência, por meio de medidas penais e, também, cíveis de forma cumulativa.

Algumas são as decisões de nossos tribunais que se baseiam nos artigos acima citados e que objetivam averiguar a prática ou não de atos de concorrência desleal. Senão vejamos:

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 IMPROVIDO¹²⁶.

¹²⁶ TJSP. 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Cível nº 591.512-4/8-00, Data do Julgamento: 27.10.2.009, Relator: Donegá Mornadini.

No caso em tela, o Supermercado EXTRA (Companhia Brasileira de Distribuição Ltda.) ingressou com ação de indenização contra o CARREFOUR (Carrefour Comércio e Indústria Ltda.) com base no uso indevido de criação alheia pelo slogan “CARREFOUR FAZ PARTE DA SUA FAMÍLIA” em face de seus slogans: “EXTRA – HIPERMERCADO DA FAMÍLIA BRASILEIRA” e “FAZ PARTE DE SUA FAMÍLIA, FAZ PARTE DO EXTRA”.

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

Ao comparar os dois slogans à luz do disposto no art. 195, inciso III, da Lei de Propriedade Industrial, o Relator, por considerá-los bem distintos entre si, não caracterizou como fraude as ações do recorrido. Ademais, não ensejou a possibilidade de confusão entre os estabelecimentos comerciais, conforme exige o artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial.

Por fim, o Relator afirmou que não haver concorrência desleal ou violação de qualquer direito autoral.

Vale citar outro caso envolvendo expressões de propaganda e concorrência desleal:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Uso indevido de expressão de propaganda. Ação de obrigação de fazer c.c. pleito indenizatório julgada improcedente, ausente registro como marca e uso comum da expressão. **Frase ou slogan "O shopping do seu animal" que não cumpre as funções necessárias à proteção contra a concorrência desleal, constante do art. 195, IV, da Lei da Propriedade Industrial, pois padece de originalidade e distintividade. Expressão meramente descritiva da atividade de "Pet Shop", equivalendo à tradução da expressão inglesa, que não faz jus à tutela pretendida.** Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 86577020068260114 SP 0008657-70.2006.8.26.0114, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 09/08/2012, 6^a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2012)

O caso em comento versa sobre recurso de apelação, interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado na ação condenatória de obrigação de fazer c.c. indenização por lucros cessantes, danos materiais e morais, proposta por **COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA** em face de **PET CAMP COMÉRCIO LTDA**.

A autora recorreu sustentando a função exclusiva de propaganda da expressão “O SHOPPING DO SEU ANIMAL”, e não de marca, cuja proteção no ordenamento jurídico

brasileiro se encontra no art. 195, IV da Lei nº 9.279/96. Aduziu ainda ter a citada expressão grande singularidade.

Entretanto, este não foi o entendimento do Relator Francisco Loureiro. Vale citar trechos do Voto Nº 17134:

(...)

Bem por isso, a tese da recorrente é forte no sentido da usurpação de sua expressão de propaganda pela recorrida, implicando confusão entre seus estabelecimentos, o que configuraria o crime de concorrência desleal previsto no art. 194, IV, da LPI.

Neste particular, cumpre analisar as funções do sinal ou expressão de propaganda, bem como os requisitos para sua exclusividade, de modo a dirimir a questão.

Como apontado pela apelante nos exemplos que ofereceu, é certo que se concede a proteção para os *slogans* (frases de propaganda), **resultante do Direito Autoral e das regras de concorrência desleal**.

Como indica **Denis Borges Barbosa**, “*Assim é que, por exemplo, a lei francesa de 1964, a lei turca (slogans de até 5 palavras), a da Dinamarca e na Noruega, do Canadá e dos Estados Unidos, a da Argélia, Chile, Haiti, Islândia, OAPI, Filipinas e Sudão, e, num certo grau, as da Finlândia e Suécia admitem tal proteção.*” (*Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª ed. Revista e Atualizada. Rio de Janeiro: Editora Lumen Iuris, 2003. p. 899).

Contudo, tais slogans ou expressões de propaganda, de acordo com a doutrina, devem cumprir função específica.

Na lição do mesmo autor, “*Destina-se a expressão ou sinal de propaganda a “recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários”.* (...) Se o sinal ou expressão for incapaz de exercer qualquer de tais funções (recomendar atividade, realçar qualidade, chamar a atenção), não há possibilidade da proteção pela propriedade industrial, como o notou Pontes de Miranda”. (Ob. cit., p. 901).

Não se encontram presentes quaisquer das funções que conduzem ao direito de exclusividade da expressão de propaganda. Isto porque ausentes quaisquer elementos de originalidade (como requerido pelo art. 73, do diploma anterior) e distintividade.

(...)

Veja-se, pois, muito embora a recorrente alegue que foi pioneira na utilização da frase “O SHOPPING DO SEU ANIMAL” no Brasil, **não é de se notar a presença de elementos de originalidade e distintividade que demandem sua proteção** e façam de sua utilização por empresas do mesmo ramo algo semelhante à concorrência desleal.

Cuida-se a frase O SHOPPING DO SEU ANIMAL, na verdade, de uma expressão descritiva da atividade não apenas das partes litigantes, senão de um sem-número de sociedades em todo o território nacional que se autointitulam Pet Shops.

A frase objeto da demanda acaba funcionando praticamente como uma tradução da expressão de língua inglesa, **estando fora do âmbito da proteção conferida pelo art. 195, IV, LPI**.

Como ensina o já citado **Denis Barbosa**:

“Impossível a proteção de propaganda nominativa meramente descritiva. O preceito se justifica, já que descrição, desprovida de qualquer realce ou

ênfase cai no domínio comum.". E continua: "a ortografia caprichosa ou a simples tradução para uma outra língua não conferem distintividade (e condições de apropriação exclusiva) a uma propaganda." (Ob. cit., p. 907). O que efetivamente distingue a autora como grande rede de lojas de comercialização de produtos para animais e de jardinagem são o nome empresarial e a marca COBASI. O simples dístico "O SHOPPING DO SEU ANIMAL" não constitui elemento distintivo e muito menos serve para fixar a atenção ou a memorização do público consumidor.

Tem a função apenas descritiva, de indicar ao público em geral que naquele estabelecimento se comercializam produtos para animais de estimação.

Não há como pretender a autora se apropriar de expressão meramente designativa, sem qualquer originalidade e desprovida de traço distintivo, de que naquele estabelecimento funciona uma loja (*shopping*) de animais de estimação". (grifo nosso)

A falta de requisitos de originalidade e distintividade da expressão de propaganda, além da inexistência de prova que pudesse revelar confusão entre consumidores dos estabelecimentos comerciais das partes embasaram a decisão acima proferida.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Cessação do uso da expressão "toda hora" - Impossibilidade - Expressão de propaganda, sem exclusividade - Natureza dos produtos que justifica semelhança nas estratégias de divulgação - Concorrência desleal não reconhecida - Sentença mantida - Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 9175035792004826 SP 9175035-79.2004.8.26.0000, Relator: Luís Francisco Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 07/06/2011, 2^a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2011).

A questão versa sobre o Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido das empresas Kraft Foods Brasil S/A e a Kraft Foods Holding, Inc. de obrigação de fazer, cumulado com pedido de perdas e danos em face de Bauducco & Cia Ltda., com pedido de abstenção, pela ré, do uso da expressão "toda hora" para distinguir biscoitos "cream cracker" e biscoitos em geral e julgou procedente a ação declaratória por esta movida em face de Kraft Foods Holdings, Inc e Kraft Foods Brasil S/A, a permitir a utilização da expressão "toda hora" em sua linha de biscoito salgado "Bauducco Toda Hora".

O cerne da questão é a cessação do uso da expressão "Toda hora", tendo em vista acordo anterior relativo às marcas "Club Social" (pertencente às autoras) e "Club Especial" (pretendida pela requerida), e violação dos direitos da autora sobre a expressão de propaganda "qualquer hora é hora".

Conforme Relatório do Desembargador Dr. Luis Francisco Aguilar Cortez, os termos "Qualquer hora" e "Toda hora" não podem ser exclusivos quando vinculados a produtos do

tipo biscoitos, pois o comer “toda e qualquer hora” está implícito na natureza do produto. Eis os trechos mais significativos do Relatório:

(...) o termo utilizado na propaganda "**Qualquer hora é hora**" não implica **exclusividade no seu uso, em relação à propaganda "Toda hora"**. A natureza dos produtos justifica certa semelhança nas estratégias de divulgação, isto é, para que sejam consumidos à qualquer momento ou em todos os momentos.

Não é razoável, como apontou o digno sentenciante, que apenas uma empresa possa divulgar que somente seus biscoitos "podem ser consumidos a qualquer hora" (fls. 825).

(...)

Finalmente, a questão de eventual prática de concorrência desleal, é, de fato, mais complexa, todavia, diante dos fundamentos expostos, igualmente não pode ser aceito o pedido.

Reconhecidos que os produtos são "iguais", para o que não há impedimento, que não há uso indevido de marca, porque a discussão refere-se a "**expressão de propaganda**" e porque os termos utilizados não são exclusivos, inviável adotar tais elementos como prova de concorrência desleal.

A associação entre os produtos é evidente e inafastável, no sentido de que o consumidor deve escolher entre produtos que tem a mesma destinação e uso, em regra, colocados à venda lado a lado pelos estabelecimentos.

A comparação e escolha decorrem, então, de diversos fatores; não se pode afirmar que exista "concorrência desleal" pelo uso da expressão semelhante para produtos equivalentes, já que os critérios de escolhas (critérios de diferenciação) envolvem outros aspectos mais determinantes (preço, qualidade, etc). (grifo nosso)

Os dois julgados acima, notadamente nas partes livremente grifadas, indicam a dificuldade de comprovação da ocorrência da concorrência desleal no que tange às questões abrangendo expressões de propaganda, bem como que o exame da expressão de propaganda está intimamente ligado ao campo da subjetividade da originalidade e distintividade.

Em vista do acima exposto, cabe ressaltar o entendimento de Denis Barbosa sobre os requisitos para a proteção da expressão de propaganda. Quanto à originalidade, Denis Barbosa¹²⁷ entende que “não menos exigível é o requisito, para a proteção da concorrência desleal. Não se olvide que o objeto de proteção continua intacto; alterou-se apenas o título de proteção”.

A respeito do requisito de distintividade, assevera que,

é distintivo, subjetivamente considerado, o sinal ou expressão suficientemente característico para ser ficado 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

¹²⁷ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**, p. 785. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>>. Acesso em: 27.07.2013.

apropriados por terceiros, ou mais precisamente, o que pode ser apropriado pelo titular, sem infringir direito de terceiros¹²⁸

Nota-se que para o exame da violação da expressão de propaganda torna-se essencial o estudo aprofundado e a verificação da presença de seus requisitos: distintividade e originalidade, conforme estudo elencado no Capítulo 1, deste trabalho.

Essa verificação é complexa e envolve uma análise acurada sobre o tema. No entanto, inexiste uma equação simples que compreenda todos os aspectos de verificação.

Para Tinoco Soares¹²⁹, como as matérias sobre propriedade industrial, propriedade intelectual e concorrência desleal não são abordadas com profundidade nas escolas de ensino superior, o conhecimento do profissional sobre esses temas se torna deficitário. O autor vai além ao afirmar que “*por via de consequência, um tanto quanto mais preocupante, os juízes não estando muito habituados com esses temas, vacilam muito ao decidir da forma preconizada pela lei e nem sequer conseguem estabelecer as diferenças entre os três crimes*”.

Não ter experiência ou conhecimento para julgar assuntos em Propriedade Intelectual é realmente um fator complicador na análise de infrações de expressões de propaganda pela concorrência desleal. No entanto, o que não pode ser afastada e nem esquecida é a grande dificuldade existente em identificar esta violação através de atos de concorrência desleal, por ser esse um critério subjetivo.

5 PROTEÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA NO BRASIL NO ÂMBITO DO DIREITO AUTORAL

¹²⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**, p. 786. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>>. Acesso em: 27.07.2013.

¹²⁹ Ibidem, p.226. Como os temas propriedade industrial, propriedade intelectual e concorrência desleal não são objetos de estudos mais acurados nas faculdades de direito contabilidade, economia, auditoria e similares, os profissionais não têm os conhecimentos adequados como se era de esperar.

Para que haja procedência por Direito Autoral é essencial que o bem protegido seja uma obra intelectual.

Antônio Chaves¹³⁰ conceitua objeto do direito de autor como: “*O produto da criação intelectual, isto é, a obra, o que exclui, como veremos em seguida, a proteção à simples ideia, que não encontra ainda no sistema monopolístico do direito de autor*”.

Segundo Costa Neto¹³¹ “*o objeto do direito de autor – ou o bem jurídico protegido – é a criação ou obra intelectual, qualquer que seja seu gênero, a forma de expressão, o mérito ou destinação*”.

Após considerar, genericamente, que as obras intelectuais são as criações de espírito, de qualquer modo exteriorizadas, o artigo 7º da Lei nº 9.610 de 19/02/1998¹³² especifica as obras, mas não esgota todas as suas exemplificações, *ipsis litteris*:

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

(...)

¹³⁰ CHAVES, Antônio. **Direito de autor:** princípios fundamentais. Rio de Janeiro: Forense, 1987.

¹³¹ COSTA NETO, José Carlos. **Direito autoral no Brasil.** 2.ed. São Paulo: FTD, São Paulo, 2008.

¹³² “Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;”

II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza;

III - as obras dramáticas e dramático-musicais;

IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma;

V - as composições musicais, tenham ou não letra;

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;

VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;

IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;

X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;

XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;

XII - os programas de computador;

XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.

§ 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis.

§ 2º A proteção concedida no inciso XIII não abrange os dados ou materiais em si mesmos e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras.

§ 3º No domínio das ciências, a proteção recará sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial.

Compreender e definir “obras intelectuais” é primordial para a análise da viabilidade de proteção por direito autoral, pois sem identificá-las não há como se verificar a efetivação de sua tulela.

Como os exemplos citados pela lei não exaurem o elenco de obras protegidas, sendo o rol apenas exemplificativo e não taxativo, seriam as peças e slogans publicitários obras passíveis de serem protegidas por Direito Autoral?

Nas palavras de Antônio Chaves¹³³, “*a obra publicitária é aquela que, por meios visuais, auditivos, ou audiovisuais faz chegar ao público em geral, ou a determinadas categorias, o conhecimento da existência e as qualidades de um determinado produto*”.

O mesmo autor acrescenta que “*o caráter publicitário ou utilitário não altera a proteção que à obra é concedida pelo direito de autor*”.

Alain Le Tarnec¹³⁴ confirma tal entendimento e assinala:

Pouco importa o valor da obra; pouco importa o caráter utilitário ou não da obra. Ela pode ter sido criada com uma finalidade publicitária: não será por isso menos protegida; as obras musicais de alcance publicitário, os *slogans* destinados a reter a atenção do público sobre as qualidades de um determinado produto, as indicações da rádio são protegidas em virtude do direito de autor.

Bittar¹³⁵ define obra publicitária como sendo uma criação intelectual, quase sempre curta, que tem como objetivo comunicar algo ao público sobre um determinado produto ou serviço. O autor inclui a obra publicitária na relação das obras intelectuais protegidas no campo do direito de autor e a caracteriza como composições literárias, artísticas ou complexas. Dentre as composições literárias (escritas e orais), podem ser incluídos os anúncios, certos cartazes e slogans.

O autor¹³⁶ acrescenta que a publicidade é arte, pois sua criação tem como fim fazer com que o destinatário perceba e sinta a mensagem para então praticar atos influenciados por

¹³³ CHAVES, Antônio. **Direito de autor:** princípios fundamentais. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1987.

¹³⁴ LE TARNEC, Alain. Manuel de la propriété littéraire ET Artistique. Paris: Dalloz, 1966 *apud* CHAVES, Antônio. **Direito de autor:** princípios fundamentais. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1987. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, AC 1.0024.05.739419-9:001, DJ 26.08.2009

¹³⁵ BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor na obra publicitária.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981. p. 117. Obra publicitária é a criação intelectual, da regra breve e expressiva, que se destina a promover a comunicação ao público de determinado produto ou serviço. Contém sempre uma mensagem voltada para a sensibilização do público.

As obras publicitárias abrangem composições literárias (escritas e orais), artísticas (musicais, de artes plásticas e outras) ou complexas (pela combinação de gêneros diferentes: obras lítero-musicais, lítero-figurativas e outras).

¹³⁶ Cf. BITTAR, p. 76. A publicidade é também arte, pois está em sua essência a sua criação de mensagens impessoais para a sensibilização dos destinatários. Volta-se para os seus sentidos, procurando atrair a sua atenção, desperta-lhe o interesse, levando-o, finalmente, à prática dos atos que enuncia. Procura criar expressões

estas sensações. Na sua criação são utilizados os recursos característicos das obras intelectuais que devem ter o caráter original.

Conforme entendimentos recentes do TJ-SP, Comarca de Barueri¹³⁷, as empresas Lifan e Effa Motors foram condenadas pela utilização indevida do slogan, VEM COM TUDO, criado pela agência de publicidade Palumbo Comunicações para uma campanha para a venda de veículos.

A sentença determinou que as rés cessassem a divulgação das propagandas que contivessem o slogan VEM COM TUDO em até 48 horas, sob pena de multa diária de R\$1.000,00 (hum mil reais).

Como se verifica, o caso em comento envolve o reconhecimento do uso indevido de um slogan, o reconhecimento do mesmo como obra e a proteção jurídica do seu titular.

Quanto à expressão de propaganda, muitos autores a englobam como parte do contexto de obra publicitária.

Conforme os entendimentos de Neves de Carvalho¹³⁸, a expressão ou sinal de propaganda também pode ser protegido pela Lei de Direitos Autorais, desde que seja enquadrada como parte de obra publicitária.

Para melhor compreensão desse importante enquadramento, vale transcrever trechos do acórdão proferido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça¹³⁹:

DIREITOS AUTORAIS. VEICULAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DE SEU CRIADOR. INDENIZAÇÃO. DIREITOS MORAIS E PATRIMONIAIS. REGISTRO. PUBLICIDADE. LEIS 5.988/73 E 9.610/98.

A proteção dos direitos de autor independe de registro, que é facultativo. Efetivado, o registro resguarda os direitos e vale como prova de anterioridade. A hipótese de coincidência criativa é uma das que motivam o autor a registrar seu trabalho (Lei n.º 5.988/73, Arts. 17 segs.).

A não divulgação do inteiro teor de obra registrada não implica seu desconhecimento por terceiro. Se o registro acusava a existência de obra

fortes e originais, com dialética própria. O discurso publicitário carrega a preocupação de ser percebido ou sentido. Daí, o acionamento de todos os recursos da literatura, da música, da fotografia, do cinema e de outros.

¹³⁷ TJ-SP, Comarca de Barueri, 6ª Vara Cível, Processo nº 1006784-15.2013.8.26.0068 – Procedimento ordinário – Direito Autoral, Luiza de Direito Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto.

¹³⁸ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **A proteção de sinais e expressões de propaganda**. Disponível em: <<http://www.crievillicarvalho.com.br/ckfinder/userfiles/files/Microsoft%20Word%20-%20A%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20de%20Sinais%20e%20Express%C3%B5es%20de%20Propaganda%20texto%20dr%20carlos.pdf>>. Acesso em: 12.03.2013. p.11. 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.

¹³⁹ STJ, 3ª Turma, Recurso Especial nº 655.035 – PR (2004/0051305-0), Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, decisão unânime, DJ 13.08.2007.

semelhante à utilizada pelas recorridas, caberia a elas procurar o autor para conhecer o trabalho e, em sendo o caso, conseguir autorização de uso.

O registro por terceiro da expressão publicitária no INPI não afasta o direito do recorrente, relativos à criatividade e originalidade do *slogan* criado. O INPI sequer é órgão competente por tal registro (Art. 124, VII da Lei nº 9.279/96). Tal efeito somente ocorre quando o registro é feito em um dos órgãos relacionados no Art. 17 da Lei n.º 5.988/73".

Processo nº 2004/0051305-0.

A questão gira em torno de 2 (duas) obras intelectuais muito semelhantes. Tratam-se de obras publicitárias voltadas para a marca da cerveja KAISER que contém a expressão “A Cerveja Nota Dez” junto com o símbolo gráfico formado pelo numeral 10, representado pela união de uma garrafa de cerveja que forma o numeral “1”, e de uma tampinha que forma o numeral “0”. A primeira obra foi registrada em 1996 pela recorrente junto ao Escritório de Direito Autoral da Biblioteca Nacional e a outra criada e usada pelas recorridas em campanha publicitária em 1999.

Tal decisão levou em consideração (i) a proteção da campanha publicitária perante o Escritório de Direitos Autorais da Fundação Biblioteca Nacional, denominada “A Cerveja Nota Dez”, (ii) o fato da campanha, como um todo, merecer proteção por sua criatividade e originalidade, (iii) o fato de que a não divulgação do inteiro teor da obra inédita não justifica o desconhecimento de obra por parte das recorridas, e (iv) a irrelevância do registro da expressão “A CERVEJA NOTA DEZ” no INPI, como se verifica no extrato, transscrito abaixo, do voto-vista do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito:

(...)

Primeiro, é inevitável deixar a proteção dos direitos autorais na formulação do conceito de “coincidência fortuita” **se existe obra devidamente registrada no local próprio** e que, por isso, está submetida a reserva de seu autor para efeito de gozar dos direitos patrimoniais de sua utilização.

Segundo, não é possível desqualificar a existência de registro no órgão próprio, sob pena de torná-lo inútil para o sistema de proteção dos direitos autorais.

Terceiro, a expressão “CERVEJA NOTA DEZ” não é suficiente para estrangular o direito do autor considerando que o registro feito dá conta de composição gráfica determinada, sendo certo que dúvida não há sobre essa circunstância a tanto equivale a posição adotada pelo Tribunal local no que concerne à existência de presumida coincidência na criação.

Quarto, o entendimento do acórdão de que o desconhecimento da obra registrada do autor conduz à “coincidência criativa” não é razoável pelo só fato de que havendo o devido registro caberia a pesquisa necessária feita pelas rés para saber da sua existência e, evidentemente, abrir-se a possibilidade de contato com o autor que providenciou o registro.

Quinto, com todo respeito ao ilustre jurista José Carlos Costa Neto que brindou o feito com parecer em que revela seu vasto conhecimento na matéria, não concordo que seja evidente a “coincidência intencional” (fl. 1.278), em razão de ser previsível a montagem diante da mesma “finalidade utilitária

(publicitária)” (fl. 1.278), porquanto esse argumento de contorno subjetivo afasta a própria utilidade do registro que se reconhece anterior.

Sexto, como bem posto em outro parecer juntado aos autos, do eminente Professor José Oliveira Ascensão, o registro, de fato, não cria direito de autor, “mas dá prova da existência da obra na data em que é feito e da inexistência de obra em conflito anteriormente registrada, o que é muito relevante no caso presente” (fl. 1.416).

Sétimo, a obra em questão, de natureza publicitária, como visto, tem cobertura do direito autoral e a conjunção dos elementos que a compõem é que dá substância à proteção pelo prisma da criatividade, pouco relevando, como assinalou José Oliveira Ascensão, que cada elemento isolado seja ou não protegido.

Entendo, portanto, na mesma linha do eminente Relator que o especial merece conhecido e provido, reconhecida a violação dos direitos morais e patrimoniais do autor”. (grifo nosso)

No julgado acima foi destacado que a obra “A Cerveja Nota Dez” junto com o símbolo gráfico formado pelo numeral 10, representado pela união de uma garrafa de cerveja que forma o numeral “1”, e de uma tampinha que forma o numeral “0” é de natureza publicitária e, por ser uma obra criativa, é protegida pelo direito autoral. Diante deste pressuposto, nota-se que a jurisprudência tem concedido indenização nos casos de não autorização, baseada na participação que a imagem ou a obra tenha no contexto da publicidade.

No tocante ao enquadramento das expressões de propaganda na proteção do Direito de Autor, Tinoco Soares¹⁴⁰ é categórico ao afirmar que não há alicerce para identificá-las como obra literária, pois não são revestidas de características suficientes e necessárias para serem qualificadas como tal.

O autor complementa que as obras literárias se referem a textos complexos como os livros, brochuras, apostilas, dicionários, enciclopédias e similares. Já as expressões de propaganda, por mais que sejam advindas de uma criação intelectual, não podem ser enquadradas na abrangência da obra literária. As expressões de propaganda não se aproximam da mais simples obra literária.

Denis Barbosa¹⁴¹ ensina que nem toda criação intelectual pode ser protegida pelo Direito Autoral. O caráter estético é um dos alicerces da proteção.

¹⁴⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. **Slogans**: expressões, frases ou sinais de propaganda versus lei da propriedade industrial. São Paulo. SRS, 2012. p.78. Dentre o suscetível de registro como “direito de autor”, preconizado pela Lei dos Direitos Autorais n. 9610 de 19.02.1998, se encontram: os textos de obras literárias, artísticas ou científicas, e, tantos outros constantes da discriminação feita no Art. 7.

Isto quer dizer que dentre “os textos de obras literárias”, a nosso ver, - NÃO – podem ser incluídas as expressões ou frases de propaganda, não só pela simplicidade em que se apresentam como também pela sua precípua finalidade. Aí incluí-las será forçar a aquisição de um mero, pretenso e aleatório “direito”.

¹⁴¹ BARBOSA, Denis Borges. **Notas sobre as expressões e sinais de propaganda**, 1984. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/172.doc>. Acesso em: 21.02.2013. Enfatize-se,

Pelo entendimento de Bittar¹⁴², a “*obra publicitária é fruto do intelecto*”, apesar de possuir certas particularidades em relação às demais obras contempladas pelo Direito de Autor. Essas particularidades, quais sejam: (i) ter como finalidade específica o cunho econômico; e (ii) direcionar sua criação a um tema específico que é o enaltecimento de um produto ou de um serviço. No entanto, essas particularidades não descharacterizam a obra publicitária como obra intelectual, pois nem o tema e nem o seu destino interferem em sua natureza. A sua condição artística ou literária já lhe confere o valor estético característico da obra intelectual.

O autor¹⁴³ conclui que a obra publicitária, sob qualquer forma, é de cunho estético, desde que sua composição seja consistente.

Conforme o dicionário on-line¹⁴⁴ estética significa: s.f. Ciência que trata do belo em geral e do sentimento que ele faz nascer em nós; filosofia das belas-artes.

Para Muniz Sodré¹⁴⁵, pensador contemporâneo de comunicação, a estética é a “*ciência do modo sensível de conhecimento de um objeto*”.

A estética procura definir o belo e as suas formas de representação nas artes e na natureza, assim como os seus efeitos sobre os receptores. Esta percepção/sensação também é encontrada na obra publicitária.

José de Freiras Costa¹⁴⁶ identifica que “*a publicidade serve-se de todos os recursos disponíveis, inclusive da estética, para alcançar seu público*”. Ainda, acrescenta que “hoje em dia, a criação publicitária resulta de uma prática de bricolagem, levada a cabo pelos criativos e os directores artísticos das agências de publicidade, profissionais que actuam em

contudo, que não é qualquer "criação intelectual" que merece a proteção do direito autoral. Há de existir um caráter estético, científico ou (no caso de projetos, esboços, etc. - L. n. 5.988, art. 6º, XI) técnico. O simples texto encomiástico, a fotografia não artística e o desenho descriptivo ou utilitário não são suscetíveis de proteção, embora possam ter influência na registrabilidade de propaganda, por configurarem pré-uso de terceiros.

¹⁴² BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor na obra publicitária**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981. p.182. A obra publicitária é fruto do intelecto e pode apresentar-se como literária, artística ou, mesmo, complexa, embora ofereça certas particularidades em relação às obras de arte pura. Em verdade, a diferença que separa a obra publicitária das demais categorias de produções contempladas no Direito de Autor reside na veiculação daquela a fim específico, de cunho econômico. Constitui fator diferencial, ainda, a motivação limitada na obra publicitária ao tema e aos elementos, conferidos ou colhidos para sua elaboração. O tema e os elementos da composição relacionam-se com o produto ou serviço a que se referem. A partir dos dados postos, o autor ou artista confere expressão à obra – que constitui a sua substância – impregnando-a da esteticidade característica de obra de engenho. A obra é suscetível de abrigo, no seio autoral, em função apenas de sua condição artística ou literária.

¹⁴³ Ibidem. p.187 Em conclusão, a obra publicitária, sob qualquer forma, é de cunho estético, eis que se dirige à estimulação dos sentidos, envolvendo criação intelectual consistente em mensagens ou anúncios artísticos.

¹⁴⁴ DICIONÁRIO on-line de português. Disponível em: <<http://www.dicio.com.br/estetica/>>. Acesso em: 01.07.2013.

¹⁴⁵ SODRÉ, Muniz. **As estratégias sensíveis. Afeto, mídia e política**. Rio de Janeiro, Vozes, 2006.

¹⁴⁶ COSTA, José Manuel de Freitas. **Absolut Vodka**: arte, criatividade e publicidade, 2012. Disponível em: <<http://comartecultura.wordpress.com/category/publicidade/>>. Acesso em: 09.07.2013.

estreita relação e que são os responsáveis pela elaboração das mensagens e dos produtos publicitários. Nesse processo, lançam mão de todo tipo de material cultural para criar o que lhes é solicitado". Por fim, deduz que:

entre os aglomerados de poluição visual podemos sempre encontrar algumas legítimas obras de arte. É natural que haja também muitas peças publicitárias que sejam de baixíssimo padrão estético, mas não podemos negar que em qualquer movimento artístico existe sempre os bons e os maus trabalhos.

Não se leva em consideração se a esteticidade da obra é de boa ou má qualidade. O que interessa é que o aspecto estético, componente da obra publicitária, lhe concede a categoria de obra artística.

Apesar das opiniões serem diversas quanto à proteção da obra publicitária pelo Direito de Autor, é inegável que as campanhas publicitárias constituem um valioso ativo complementar intangível para as empresas, pois divulgam a excelência dos produtos e serviços, prestando informações relevantes, além de persuadir os consumidores a adquiri-los.

A falta de publicidade acarretaria um retrocesso no desenvolvimento das empresas, pois criaria um distanciamento entre consumidores e os bens e serviços consumíveis.

Especificamente, as expressões de propaganda, por serem mensagens curtas e que exprimem resumidamente a ideia da campanha, têm a finalidade de realçar a qualidade de produtos ou serviços, recomendar atividades lícitas e atrair a atenção dos consumidores.

Na visão de Douglas Domingues¹⁴⁷ “*slogans e expressões de propaganda constituem autênticos gritos de guerra na luta sem quartel que as empresas travam na captação de clientela*”.

Como ensina Bittar¹⁴⁸, a publicidade vem se posicionando como uma

atividade complexa e de enorme importância datada de organização especial – em que se mesclam conotações de arte, ciência e de meio de comunicação. Sobressai-se, neste contexto, o aspecto estético, acionado pelo acirramento da concorrência, a sofisticação dos mercados e outros fatores que tem imposto o aprimoramento das criações publicitárias, em que se utilizam, regularmente, artistas, escritores, cientistas, e, afim, intelectuais inseridos dentre as expressões maiores da cultura em geral, em que se distingue como manifestação de índole própria e bem definida, gerando, inclusive, obras de grande valor e exposição e amostras de caráter especial.

Sendo assim, para Bittar a publicidade, em suas várias formas de exteriorização-anúncios, jingles, slogans, prospectos etc - encontra-se ligada à gestão dos direitos autorais.

Com relação às obras, alguns requisitos têm sido exigidos para a proteção pelo Direito de Autor.

¹⁴⁷ DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Marcas e expressões de propaganda**. Rio de Janeiro: Forense, 1984.

¹⁴⁸ BITTAR, Carlos Alberto. **O direito de autor nos meios modernos de comunicação**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 38

Henri Jessen¹⁴⁹ entende que os requisitos para proteção da obra são: “*a) pertencer ao domínio das letras, das artes ou das ciências; b) ter originalidade; c) achar-se no período de proteção fixado pela lei*”.

Complementando o raciocínio de Henri Jassen, Antônio Chaves¹⁵⁰ destaca os três elementos necessários para a obra ter proteção junto ao Direito de Autor:

constituir-se em emanação do espírito criador, ter forma sensível e ser original (...). Com efeito, se não houver espírito criador não haverá obra (...). Entende como forma sensível a concretização do pensamento ou sentimento do autor de maneira inteligível, fisicamente perceptível à visão ou à audição, capazes de captar emoções estéticas estritamente imateriais.

Como terceiro e último elemento está a originalidade. Para o autor não é toda obra que mereça a proteção pelo Direito de Autor. Obras triviais não devem ser protegidas por este direito.

Para que seja reconhecida a tutela legal, é exigido que a obra possua originalidade e novidade. O cerne da questão não está voltado para a definição desses critérios e sim para sua harmonização.

Como aduz Bittar¹⁵¹, a obra deve identificar um mínimo de esforço criativo e apresentar originalidade e completa o entendimento salientando que:

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 Barbosa¹⁵² conceitua, no campo da propriedade intelectual, os diversos significados do termo “originalidade”:

¹⁴⁹ JESSEN, Henri Francis. **Direitos intelectuais**. Rio de Janeiro: Itaipu, 1967. p. 53.

¹⁵⁰ CHAVES, Antonio. **Direito autoral – Princípios fundamentais**. Rio de Janeiro: Forense, 1987. p.166 e p.173 Na proteção das obras artísticas em geral, nota-se, na verdade, o choque entre duas tendências: a de proteger toda e qualquer elaboração intelectual, independentemente de seus méritos, e a que tende a prevalecer hoje em dia, de exigir, para que seja reconhecida a tutela da lei, uma certa originalidade, uma certa novidade na apresentação. (...) distinguir originalidade e novidade é quase sempre impossível (...) Não cabe distingui-las, cumpre concluir pela identidade das duas noções.

¹⁵¹ BITTAR, Carlos Alberto. **O direito de autor nos meios modernos de comunicação**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 65. Prospera a diretriz de que a obra deve identificar um mínimo de esforço criativo e apresentar originalidade, além dos requisitos expostos.

¹⁵² BARBOSA, Denis Borges. **Notas sobre as expressões e sinais de propaganda**, 1984. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/172.doc>. Acesso em: 03.02.2013.

- a) O de criação pessoal. No direito autoral, é tipicamente objeto de proteção a obra fruto de criação pessoal, ainda que seja se melhante a outra, anterior, de outro autor. É certo que se distingue tais obras similares mas criativas, da cópia servil, que é indigna de proteção.
- b) O de criação originária. O tema da Oferenda Musical foi dado por Frederico, o Grande da Prússia a Bach; de Bach foi tomado por Villa-Lobos; de Villa por Tom, que fez o "Samba em Prelúdio"; e do samba resultaram inúmeros arranjos, todos dignos de proteção como direito autoral. Mas original, neste sentido, é a criação do Rei da Prússia para todos; de Bach, para Villa; e assim por diante.
- c) O de criação única. Sem atentar para nenhum critério qualitativo, seria original, nesta acepção, tudo que independesse de cópia.
- d) O de criação valiosa, do ponto de vista estético ou prático.
- e) O de novidade absoluta. O paradigma, aqui, é o da invenção que é apurada segundo o Estado da Técnica: é novo o a que não se teve acesso.
- f) O de disponibilidade jurídica.

Segundo o autor, a “originalidade” da propaganda se traduz em “ineditismo” e “disponibilidade”, pois sem essas características não há proteção para as expressões de propaganda.

Em um estudo recente, o mesmo autor¹⁵³ brilhantemente demonstrou através de decisões dos tribunais que não basta a obra ser nova, ela tem que ser original.

(...)

A real compreensão da extensão da controvérsia passa necessariamente pela análise da pergunta se merecerá a qualificação de "obra", para a consequente proteção pelo direito de autor, qualquer combinação de palavras?

E a resposta há de ser negativa.

W. F. Verkade, em sua Lettre des Bays para o Órgão Oficial da Seção de Direito de Autor da Organização Mundial de Propriedade Intelectual de Genebra, "Le Droit d'Auteur", de maio de 1981, p. 135, realça a importância de acórdão prolatado pela Corte Suprema de seu país em 05.01.1979, por reafirmar claramente que:

'[As questões de pretendido plágio] dizem respeito especialmente à apreciação do caráter original das obras do autor e de réu, e devem ser resolvidas pelo juiz levando em conta todas as circunstâncias da espécie' (Antônio Chaves. Plágio – Obras musicais, São Paulo, 26.06.1992).

Henri Jessen considera "original" a obra que, pela sua forma, não se confunda com outra, preexistente. "Como a proteção da lei recai sobre a forma, não lhe afeta a originalidade ser o assunto idêntico ao de outra obra, sempre que o autor exteriorize seu pensamento de forma diversa, pessoal e inconfundível. Original, pois" (Antonio Chaves. Direito autoral – Princípios fundamentais. Rio de Janeiro: Forense, 1987).

(...)

¹⁵³ BARBOSA, Denis Borges. **Como o requisito autoral de originalidade vai se radicando nos precedentes judiciais**, 2012. Disponível em:
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/requisito_autoral_originalidade.pdf. Acesso em: 20/06/2013.

Não só o requisito da originalidade, como o da novidade são objeto da reflexão de J. Pereira ("Limites da proteção do direito autoral", O Estado de S. Paulo, 31.01.1981).

Ettore Valerio e Zara Algardi (*Il diritto d'autore*. Milão: Giuffrè, 1943. p. 6) ressaltam o papel fundamental da originalidade e da novidade: 'Os requisitos de originalidade e novidade que as obras devem apresentar para obterem proteção da Lei dos Direitos de Autor devem ser entendidos de modo relativo e não absoluto, no sentido de que as obras, desde que contenham aquele tanto de criação original, que tenham valor para se poder atribuir a um determinado autor paternidade da obra, são protegidas ainda que se trate de assuntos não novos nem originais; o essencial é que o autor, com a própria elaboração, tenha dado à obra a marca pessoal da própria atividade criativa, que as modificações trazidas pelo autor sejam tais que constituam uma idéia nova e original, diferenciada de modo claro e seguro de qualquer outra'.

Traga-se a lição de Carlos Alberto Bittar ("Direito de autor -Coletâneas ou compilações de leis", RT 681/273 (DTR\1992\221)-275), que merece ser transcrita:

'Ora, as obras protegidas nesse campo são as de cunho estético, ou seja, suscetíveis de sensibilização ou de transmissão de conhecimentos, entendendo-se como tal as concepções apresentadas sob determinadas formas. Vale dizer: o direito do autor ampara a forma criada pelo autor, compreendendo-se a 'forma intrínseca, a saber, a expressão objetivada do pensamento ou a construção orgânica da obra, e a forma extrínseca, i.e., o revestimento literário ou artístico que recebe'.

'Para tanto, deve a contribuição do autor resultar de 'atividade própria, que acrescente algo novo à realidade existente'. Assim é que 'extraí do acervo cultural da época os elementos necessários, imprime-lhes conotações próprias, ordena-os e plasma o seu pensamento ou a sua concepção em uma das formas de exteriorização possíveis'.

'Há que existir, pois, em concreto, o elemento criatividade, ou seja, 'o algo novo, o produto intelectual inserido pelo autor no mundo exterior ou a individualização da representação do pensamento'.

A obra deve ser dotada de originalidade, que é o seu requisito fundamental para a proteção legal. Deve encerrar contribuição do autor em sua organização, escolha e disposição das matérias, enfim, ter caracteres distintos próprios. A obra deve resultar de trabalho de criação original do autor que possa alçar-se a condição de criação intelectual.

No caso específico a obra não é original, pois segundo se depreende dos autos, tanto as frases "na medida certa para sua família", "ideal para seu orçamento", "novo século, novo conceito de vidas", quanto o desenho do "cata-vento" são comuns e não só no mercado imobiliário, como é fato notório.

Ainda que fosse original, o "produto" não merece a proteção pretendida, pois não se trata de obra que se enquadre na tipificação da Lei 5.988, de 14.12.1973, Lei de Direitos Autorais.

(...)

E, em decisões recentes:

'Mais, insista-se na noção comum de que a originalidade da obra encerre um requisito básico à proteção legal, pela sua característica distintiva e, por isso, afinal, criativa, um contributo criativo à sociedade (José de Oliveira Ascensão. *Direito Autoral*. 2^a ed. Renovar. p. 3 e 62; Carlos Alberto Bittar. *Direito de Autor*. cit. p. 23). E como tal não se há de conceber a ideia de concertos de música clássica ao ar livre e associado a um propósito integrativo do meio-ambiente. São notórios os tantos eventos com estas

características, realizados no Brasil e no exterior' TJSP, AC 0168568-24.2010.8.26.0100, 1^a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Claudio Godoy, 7 de agosto de 2012.

'Um slogan ou lema publicitário pode ser protegido. Mas é uma ocorrência rara. Isso só acontecerá quando o lema revestir um caráter tal de criatividade que deva ser considerado por si só obra literária.'

Oliveira Ascensão, explica com maestria quando não é possível considerar presente o caráter criativo em uma obra do espírito:

'O texto contendo a mera descrição de um processo não tem o caráter criativo que se exige, como não o tem a locução comum de um jogo de futebol ou outro acontecimento. Quer dizer, quando se passa da criação para a descrição, quando há descoberta e não inovação, quando é o objeto que comanda em vez de o papel predominante ser o da visão do autor - saímos do âmbito da tutela. A presunção de qualidade criativa cessa quando se demonstrar que foi o objeto que se impôs ao autor, que afinal nada criou' (Direito Autoral, Renovar, 2^a ed., p. 50). Esse é exatamente o caso dos autos. Deve-se salientar que conceder direitos autorais a autora da presente ação significaria abrir um perigosíssimo precedente.

Muitas pessoas, imbuídas de propósitos lucrativos, poderiam passar a tentar criar slogans publicitários de óbvia associação com marcas pertencentes a famosas empresas'.

Costa Neto¹⁵⁴ também reconhece que o requisito de originalidade tem sido o mais considerado para determinar a proteção da obra publicitária pelo Direito de Autor.

Exempli gratia, tribunais como o TJ-SP¹⁵⁵, bem como o TRF-2^a Região¹⁵⁶ posicionam-se em conceder a proteção às expressões de propaganda com base nos quesitos de originalidade e criatividade, conforme decisões abaixo transcritas:

O TJ-SP não deu provimento à apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação de indenização:

Direito Autoral – Indenização pleiteada por uso em propaganda de título de livro projetado pelos autores – Falta de originalidade – Uso da expressão para outros fins – Ação improcedente – Ausência de nulidade decorrente do exame de documentos trazidos pelos réus – Honorários Advocatícios bem arbitrados – Apelação não provida.

No caso em questão, a expressão “As Asas do Brasil” - título de obra intelectual das Apelantes - foi utilizada indevidamente pelas apeladas em publicidade televisiva e

¹⁵⁴ COSTA NETO, José Carlos. **Direito autoral no Brasil**. 2.ed. São Paulo: FTD, 2008. p. 89. Desses três elementos, o que mais tem ocupado a atenção dos juristas concerne à originalidade, que deve ser tomada como uma característica respeitante à forma de exteriorização da idéia, e não em relação à idéia em si, que, como visto, não é considerada como objeto dos direitos do autor.

¹⁵⁵ TJ-SP - AC: 1927544200 SP , Relator: Maurício Vidigal, Data de Julgamento: 26/02/2008, 10^a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2008.

¹⁵⁶ TRF-2 - AC: 27213 91.02.00484-4, Relator: Desembargador Federal SERGIO SCHWITZER, Data de Julgamento: 16/06/2005, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJU - Data::22/07/2005, p.186.

radiofônica. Para as apelantes, a identidade e a confusão entre o título e a propaganda são óbvias, merecendo o título proteção contra sua utilização não autorizada.

Entretanto, no entendimento deste Colegiado não há originalidade no título da obra e por isso não há fundamentos para a proteção pretendida.

O TRF-2^a Região, na AC 27213 91.02.00484-4, julgou o direito do demandante em obter registros das expressões de propaganda “YPIRANGA UMA TINTA PARA CADA FIM”, “YPIRANGA A TINTA DO PINTOR INTELIGENTE” e “QUEM PINTA SABE, YPIRANGA É A TINTA”. Vale transcrever trechos do voto proferido pelo Relator Sérgio Schwarter:

ADMINISTRATIVO – REGISTRO DE EXPRESSÕES DE PROPAGANDA – SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 9.279/96 – PERDA DE OBJETO NÃO CONFIGURADA - VIGÊNCIA DA LEI Nº 5.772/71 – 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 nº 9.279/96 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). 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 nº 5.772/71, 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 - Conseqüentemente, incidia também, no que se refere às expressões ou sinais de propaganda, a vedação contida no art. 65, 6), da Lei nº 5.772/71, 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 - Extrai-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 nº 5.772/71. 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 nº 5.772/71 para fins de registro no INPI.

Ao comparar os 2 (dois) ordenamentos jurídicos - Lei nº 5.772/71, Código da Propriedade Industrial e Lei nº 9.279/96 – entende-se que apesar da nova lei não previr o registro de expressões de propaganda, não deixou de contemplar sua proteção, de acordo com o art. 195, inciso IV da LPI.

Neste sentido, o Relator admitiu a propriedade sobre a expressão de propaganda, como se verifica pelo trecho da decisão:

Ora, se a utilização de expressão de propaganda alheia caracteriza prática criminosa, é óbvio que se admite a propriedade sobre a mesma, a qual, na impossibilidade de registro perante o INPI, **deve ser comprovada por meio de elementos que indiquem seu uso em momento ao anterior ao do usurpador.** Já na hipótese de quem detinha o registro da expressão na forma da legislação anterior, bastaria comprová-lo, de forma a caracterizar a prática ilícita de quem a utilizasse posteriormente.

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.

Passa-se, portanto, à análise do mérito da ação.

Conforme transcrito acima, o art. 76, 1), da Lei nº 5.772/71, **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.

Conseqüentemente, incidia também, no que se refere às expressões ou sinais de propaganda, a vedação contida no art. 65, 6), da lei em comento, 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;*”.

Extrai-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.

Não se trata de estabelecer uma apreciação meritória dos signos apresentados, de forma a definir sua qualidade artística ou apelativa, mas de exigir a presença do elemento estético, tomado no sentido amplo de elaboração que transcende o uso comum e cotidiano dos símbolos lingüísticos ou pictóricos.

E não poderia ser de outra forma, pois permitir o registro, e a consequente exclusividade, de expressões próprias do uso comum, desprovidas de originalidade ou criatividade, consistiria em vedar aos demais a utilização da própria linguagem em sua forma meramente referencial, o que implicaria restrição ao processo de comunicação totalmente incompatível a própria convivência social.

Na hipótese vertente, a demandante pretende a declaração da registrabilidade, sob a égide da Lei nº 5.772/71, das seguintes expressões: “YPIRANGA UMA TINTA PARA CADA FIM”, “YPIRANGA A TINTA DO PINTOR INTELIGENTE” e “QUEM PINTA SABE, YPIRANGA É A TINTA”.

Quanto à primeira expressão, verifica-se que a mesma **não preenche os requisitos previstos na lei.** A frase “UMA TINTA PARA CADA FIM” é meramente referencial, indicando, num sentido estritamente denotativo, que existe um tipo de tinta para cada destino específico. Não há, portanto, como conceder a exclusividade em sua utilização, porquanto claramente incidente nas vedações contidas no art. 76, 1) e 6) da Lei nº 5.772/71.

O mesmo não se diga em relação à segunda e à terceira expressões, as quais apresentam os aspectos de originalidade e criatividade exigidos na legislação.

A frase “A TINTA DO PINTOR INTELIGENTE”, embora extremamente simples, consegue superar, ainda que de forma sutil, os limites do uso meramente cotidiano e referencial da linguagem, na medida em que exalta a qualidade intelectual daqueles que utilizam o produto em questão. Tal constatação decorre também da própria difusão conseguida com o referido sintagma, o qual conseguiu notável penetração no mercado, produzindo imediata associação com a marca “YPIRANGA”, resultado decorrente do cuidado na escolha de seus elementos formadores.

Já a expressão “QUEM PINTA SABE, YPIRANGA É A TINTA” é claramente a mais original e criativa entre as três aqui analisadas. Seu conteúdo transborda do significado meramente denotativo, indicando uma íntima relação entre o produto e aquele que o utiliza, dispensando, inclusive, o emprego do adjetivo. Aqui se percebe, nitidamente, a elaboração estética necessária à configuração dos requisitos exigidos na lei. Conforme consignado anteriormente, não se trata de descobrir na frase um sublime conteúdo artístico, mas de reconhecer seu traço distintivo, ensejador do impacto causado pela sua difusão no mercado consumidor, igualmente propiciador de inequívoca associação com a marca “YPIRANGA”.

Face ao exposto, dou parcial provimento à apelação, de forma a julgar parcialmente procedente o pedido autoral, declarando que as expressões “YPIRANGA A TINTA DO PINTOR INTELIGENTE” e “QUEM PINTA SABE, YPIRANGA É A TINTA” eram registráveis na vigência da Lei nº 5.772/71”. (grifo nosso)

A questão da originalidade e criatividade, mais uma vez, impera na tomada de decisão quanto à proteção da expressão de propaganda.

Quanto ao quesito originalidade, Tinoco Soares¹⁵⁷ primeiramente conceitua o termo:

O que merece considerações é, desde logo, saber o que se entende por ‘originalidade’. Pois bem e em sentido geral ‘originalidade’ é a qualidade do que é original. ‘Original’, por sua vez é 1. Relativo a origem. 2. Que tem o cunho de origem. 3. Que provém da origem. 4. Feito pela primeira vez ou em primeiro lugar; que não é copiado nem reproduzido. 5. Que não foi dito ou feito à imitação de outrem. 6. Que tem caráter próprio, etc.”.

Para o autor,

pouquíssimas serão as expressões de propaganda idealizadas com ‘originalidade’. A grande maioria das expressões de propaganda não é revestida de ‘originalidade’, uma vez que se constituem em frases relativas ou condicionadas à ‘marca’ ou ao ‘produto ou serviço’ que recomenda, realça ou procura atrair.

Quanto à proteção dos slogans pelo Direito de Autor, Bittar¹⁵⁸ pondera que antes de descartar a proteção de alguma forma de publicidade, é necessário analisar a sua forma. Os

¹⁵⁷ TINOCO SOARES, José Carlos. *Slogans expressões, frases ou sinais de propaganda versus lei da propriedade industrial*. São Paulo: SRS, 2012. p.70 e 71.

slogans, apesar de serem curtos e breves, podem ter grande força de repercussão ou, simplesmente, ser revestidos de caráter técnico ou utilitário. Realmente, as mensagens meramente informativas e de cunho promocional podem não ser dotadas de expressão estética. Não obstante, cada caso deverá ser analisado em apartado.

Dirceu Pereira de Santa Rosa¹⁵⁹ discorre sobre as vantagens da proteção pelo Direito de Autor, quais sejam: (i) o direito nasce a partir da criação da obra; (ii) não há limitação de proteção; e (iii) não há necessidade de registro.

No entanto, o mesmo autor, discorre também sobre os riscos de uma proteção apenas autoral para as expressões de propaganda.

O registro autoral é meramente declaratório e facultativo para o autor, o que pode gerar insegurança jurídica quanto à autoria da obra. No momento em que a Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) limitou de sobremodo o direito autoral da pessoa jurídica, a única garantia de titularidade que muitas vezes resta às empresas que adquirem uma peça publicitária e pretendem resguardar seu direito de uso sobre as mesmas, inclusive contra possíveis divergências com seus próprios autores, é registrá-las como obra intelectual na Biblioteca Nacional e/ou em cartórios (neste caso, juntamente com o contrato de cessão dos direitos autorais patrimoniais referentes às mesmas).

Bugallo Montaño¹⁶⁰ acrescenta que alguns autores descartam a possibilidade de proteção dos slogans pelo direito autoral pelo fato de serem mensagens curtas e banais (expressões de linguagem), além de dependerem do conceito publicitário. Mesmo para os

¹⁵⁸ BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor na obra publicitária**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981. p. 186 e 187. Ao revés, pode a composição apresentar esse valor – e, muitas vezes, representa produção de sensível expressão – constituindo-se, pois, em um bem imaterial, que se incorpora ao patrimônio do seu titular, abrindo para o autor as perspectivas descortinadas no círculo protetivo do Direito de Autor. O caráter de brevidade pode, ao revés, demonstrar maior força de manifestação, e o slogan, por natureza, deve ser objetivo e breve, para os fins a que se propõe. Não se pode olvidar, no entanto, que, algumas vezes, a produção concretizada reveste-se apenas de caráter técnico – pela conjunção de elementos ou efeitos – ou utilitário – pela repetição de dados não dotados de expressão estética – cumprindo então somente a finalidade de promover o bem anunciado: são as mensagens meramente comerciais. O exame direto identificará o respectivo valor. Não se pode, de modo apriorístico, apartar nenhuma composição.

¹⁵⁹ Ibidem. Note-se que a proteção como matéria autoral traz algumas vantagens para os criadores destes sinais pois, além de seu direito nascer a partir da criação da obra, o mesmo independe de registro e abrange todo e qualquer tipo de utilização, não sendo limitado à produtos ou serviços específicos (tal como ocorre com as marcas).

¹⁶⁰ MONTAÑO, Beatriz Bugallo. La protection jurídica del eslogan publicitario en el derecho comparado. Montevideo: Ed. Universidad de Montevideo, 2005, p. 59-61 *apud* TINOCO SOARES, José Carlos. **Slogans**: expressões, frases ou sinais de propaganda versus lei da propriedade industrial. São Paulo: SRS Editora, 2012, p. 209. “A doutrina comparada não é uniforme no momento de pronunciar-se à respeito da proteção do “eslogan publicitário” pelo direito de autor, não coincidindo com respeito ao que pode constituir-se em obra protegida”. E, por si só continua apregoando que, “Alguns autores negam que os “eslogans” ou “frases publicitárias” possam ser tutelados pelo direito de autor em virtude de sua curta extensão e de sua dependência conceitual da mensagem publicitária que constitui o objeto do anúncio. (...) tem aqueles que admitem essa proteção das expressões e sinais de propaganda como direito de autor, uma vez que “basta com que cumplan con el requisito de originalidad para poder constituirse em obras protegidas”. Grande parte no entanto de autores, apesar de admitir a possibilidade da proteção do eslogan como direito de autor, a consideram como “muito remota e difícil”.

slogans que preenchem o requisito de originalidade, a possibilidade da aplicação da proteção pelo Direito de Autor é considerada rara perante os autores que admitem esta proteção.

Existem autores categóricos quanto à proteção das obras publicitárias pelo Direito de Autor e outros terminantemente avessos a esta proteção. A questão apresenta um grande subjetivismo que é posto em prática na análise de cada caso.

Pelo acima exposto, cumpre enfatizar que a doutrina não é uniforme quanto à proteção do slogan publicitário pelo direito autoral.

A dúvida quanto à proteção dos slogans publicitários gera uma inquietação do empresário que investe milhões em campanhas publicitárias sem a menor garantia da proteção de todo esse processo.

6 PROTEÇÕES SECUNDÁRIAS DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA NO BRASIL

Desde que a nova Lei da Propriedade Industrial, em vigor desde 1997, extinguiu os registros de sinais e expressões de propaganda, muitos agentes, a fim de obter um documento comprobatório de anterioridade da expressão de propaganda, passaram a registrar essas expressões em Cartórios de Títulos e Documentos e na Associação Brasileira de Propaganda (ABP).

Para registrar obras publicitárias e seus componentes em cartórios é necessária a apresentação do contrato de cessão dos direitos autorais patrimoniais referentes às mesmas. No entanto, muitas vezes, tal procedimento não garante a comprovação da anterioridade do uso da expressão de propaganda¹⁶¹.

6.1 NO ÂMBITO DA ABP

Em julho de 2002, com o intuito de atender a necessidade das agências de propaganda na proteção da autoria de suas campanhas publicitárias e de seus componentes: peças, obras, temas, conceitos publicitários e expressões de propaganda, a ABP¹⁶² se estruturou para ser credenciada como Entidade Depositária das criações publicitárias. Segundo depoimento do presidente da ABP, Armando Strozenberg, a idéia surgiu "*quando percebemos que existe essa brecha grave na propaganda, um lugar onde haja a proteção de uma idéia publicitária, da mesma forma que acontece com um texto literário, por exemplo*"¹⁶³.

Foi criado, então, um mecanismo de depósito para salvaguardar a produção intelectual.

A resolução da Entidade Depositária de Criação da Propaganda da ABP entrou em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2003.

Procedimento do registro¹⁶⁴:

- a) Somente as Agências de Propaganda certificadas pelo CENP¹⁶⁵ poderão requerer os depósitos.

¹⁶¹ SANTA ROSA, Dirceu. **Registro de publicidade**. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2004-mar-07/procedimento_protege_uso_expresso_propagandas?pagina=2>. Acesso em: 16/04/2013. O “novo” registro das expressões de propaganda e obras publicitárias. Ademais, mesmo que uma empresa registre o sinal de propaganda em cartório, e obtenha todas as autorizações necessárias para seu uso através dos autores da obra publicitária em questão, tais procedimentos sequer conseguem evitar possíveis dificuldades para comprovar a anterioridade de uso de uma expressão de propaganda. Muitas vezes, resta à empresa que contratou a criação contar apenas com a data de sua veiculação na mídia, enquanto ao autor sobram elementos de prova - factíveis ou não - para atacar a empresa e a agência publicitária.

¹⁶² ABP – Associação Brasileira de Propaganda

¹⁶³ EHRLICH, Marcio. Janela publicitária. Disponível em: <http://www.janela.com.br/antigos/Janela_2002-07-12.html>. Acesso em: 1.05.2013.

¹⁶⁴ Disponível em: <<http://www.abp.com.br/entidadedepositaria/perguntas.asp>>. Acesso em: 1.05.2013.

¹⁶⁵ CENP - Conselho Executivo das Normas Padrão.

Sobre este item, Tinoco Soares¹⁶⁶ salienta que a restrição às agências de propaganda certificadas pelo CENP – Conselho Executivo das Normas Padrão como únicos requerentes habilitados não condiz com a realidade, pois as expressões de propaganda pertencem às empresas titulares que requereram e pagaram por este serviço criativo.

O mesmo autor acrescenta ainda que essa exclusividade de pleito¹⁶⁷ “merece um exame por parte dos Órgãos Governamentais, eis que não nos parece ser possível que tenha sido conferida esta prerrogativa para esse Conselho”.

- b) O Registro do Depósito deve ser feito via internet e o material criado pela agência deverá ser enviado para a ABP em envelope lacrado e apresentado, preferencialmente, por meio eletrônico, ou seja, CDs (para o material impresso, áudio ou internet) e Fitas de Vídeo. Observar a necessidade de um termo de cessão de direitos patrimoniais subscrito pelo autor ou autores da obra¹⁶⁸ em favor da Agência.
- c) Para cada envelope depositado, deverá ser paga uma taxa de R\$ 300,00 (trezentos reais) para as empresas associadas à ABP ou R\$ 400,00 (quatrocentos reais) para as não associadas à ABP. Para a renovação, por mais seis meses, deverá ser paga uma nova taxa conforme valores acima.
- d) A validade do Depósito é por seis meses, cabendo somente uma renovação por mais seis meses. Findo este ano, caso haja interesse da Agência, ela deverá solicitar um novo depósito para garantir a proteção.

Observa-se que a ABP não terá qualquer papel de análise ou avaliação do material depositado. O registro é declaratório e não constitutivo de direitos (assim como registros feitos na Biblioteca Nacional).

¹⁶⁶ TINOCO SOARES, José Carlos. **Slogans expressões, frases ou sinais de propaganda versus lei da propriedade industrial**. São Paulo: SRS, 2012. p. 218. A despeito de assim o ser, está por demais claro no referido “site” que os depositários são “APENAS” as Agências de Propaganda certificadas no CENP, porém, as “expressões e sinais de propaganda” – NÃO – pertencem às agências de propaganda (que apenas as idealizam), mas, sim, só e exclusivamente à “empresa” que a utiliza (...).

¹⁶⁷ Ibidem, p. 219.

¹⁶⁸ 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.

Tinoco Soares é categórico ao aduzir que o depósito junto à ABP não sana as necessidades de proteção das expressões de propaganda¹⁶⁹:

Ora pelos objetivos e finalidades da ABP acima transcritas, não se nos vislumbra entender que esse “depósito” seja, realmente, o meio eficaz de proteger uma expressão ou sinal de propaganda. Com efeito e pelo acima descrito, trata-se de apenas e tão somente um “depósito” em envelope e do qual, ao que tudo indica, ninguém dele terá conhecimento, por estar “lacrado”. Nesse particular não há nenhuma novidade, em procedimentos dessa natureza, porque já se tornou prática corriqueira o simples “arquivamento” de documentos em geral, incluindo aqueles relativos às expressões ou sinais de propaganda, nos cartórios de títulos e documentos para o efeito do estabelecimento de uma “data de prioridade” e nada mais. Tanto um como outro “depósito”, nos seus respectivos lugares, não se revestindo de formalidades a serem previamente cumpridas, não sendo submetido ao exame formal de sua regularidade e muito menos, sendo objeto de exame de mérito, na realidade, não valem nada.

O autor complementa¹⁷⁰ que a Associação (ABP), por ser uma entidade de direito privado, não possui legitimidade para proteger direitos.

Por não ser uma entidade ligada ao Governo Federal, representantes do Judiciário questionam a abrangência e eficácia do registro criado para obras publicitárias pela ABP.

A validade pode ser questionada por qualquer juiz e ela pode ser relativa, limitada ao meio publicitário. Sem um registro nacional, como era o do INPI, não teremos a garantia de propriedade sobre essa criação", diz o advogado e coordenador do curso de pós-graduação em Direito de Propriedade Intelectual da PUC-RJ, Antônio Figueiredo de Murta Filho¹⁷¹.

Dirceu Pereira de Santa Rosa¹⁷² pondera que apesar de existir a possibilidade de tutela das obras publicitárias e seus componentes pelo direito marcário, pelo direito autoral e pelos

¹⁶⁹ TINOCO SOARES, José Carlos. *Slogans expressões, frases ou sinais de propaganda versus lei da propriedade industrial*. São Paulo: SRS, 2012. p. 217.

¹⁷⁰ Ibidem, p. 218. Por todo exposto neste capítulo e pelo que acabamos de constatar, tem-se como certo e incontestável que uma associação de propaganda, que se nos avizinha ser como de fato é, uma entidade de direito privado, está extrapolando as suas atividades pelo seu procedimento e invadindo a seara alheia de maneira gritante, razão porque merece ser melhor avaliada. Com efeito e pela leitura de seu objeto social não se nos vislumbra encontrar aquela atividade que diga respeito à “proteção” ou “depositário” de quaisquer “direitos”. E, na verdade, não poderia existir mesmo, porque pela sua própria natureza essa proteção é privada de um órgão de direito público, cujo exercício se constitui em prerrogativa do Governo ou de uma Autarquia para esse fim constituída, como soi acontecer para com as Juntas Comerciais no tocante ao nome comercial e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – para com a propriedade industrial.

¹⁷¹ BOM para as agências. Associação funda órgão para proteger autoria de criações publicitárias. Disponível em: <<http://portaldacomunicacao.uol.com.br/graficas-livros/6/artigo197455-1.asp>>. Acesso em: 26.08.2013.

¹⁷² SANTA ROSA, Dirceu. **Registro de publicidade**. O “novo” registro das expressões de propaganda e obras publicitárias. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2004-mar-07/procedimento_protege_uso_expressoes_propagandas?pagina=2>. Acesso em: 28.08.2013.

Como abordamos acima, os sinais de propaganda e as criações publicitárias em geral já são protegidas através de direitos autorais e, em casos específicos, podem receber também proteção através do direito marcário e dos princípios concorrenciais. Porém, na falta de uma proteção mais "amigável" no ordenamento jurídico brasileiro, notadamente nas leis que tutelam os direitos autorais, o registro da Associação Brasileira de Publicidade (ABP)

princípios concorrenceais, o registro pela ABP é benéfico para as agências de publicidade, pois seu intuito é proteger a autoria das obras publicitárias criadas pelas agências, salvaguardando assim sua proteção intelectual.

O fruto do trabalho intelectual merece proteção, pois a sua idealização gera, por um lado, investimento de tempo e esforço criativo da agência e, por outro lado, investimento de valores monetários significativos por parte da empresa demandante.

Em complementação a este entendimento, Carlos Eduardo Neves de Carvalho¹⁷³ alude sobre o valor econômico da idéia-base de uma campanha publicitária e caracteriza como ato de concorrência desleal o ato de aproveitamento indevido de conhecimentos e informações sobre a obra de terceiros:

A idéia-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 idéia, 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;

Para requerer a tutela das obras publicitárias e seus componentes pelos princípios concorrenceais, é imprescindível a comprovação da autoria da obra.

A Associação Brasileira de Propaganda estabelece que caso existam riscos de imitação e uso indevido de terceiros da campanha publicitária e/ou de seus componentes, seu(s) depósito(s) deverá(ão) ser solicitado(s) conforme procedimento estabelecido pela resolução da

surgiu para proteger a autoria não apenas aos sinais de propaganda, mas também "conceitos", "idéias" e campanhas publicitárias, no intuito de proteger os investimentos feitos pela agência depositante no desenvolvimento das mesmas, e considerando a inexistência de depósito público específico para fins de proteção da obra publicitária e uma necessidade de valorização e segurança da produção intelectual das agências de publicidade e dos profissionais de área.

¹⁷³ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Uma breve abordagem nacional e internacional sobre a proteção legal de sinais e expressões de propaganda. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, a.1, n. 157, jan./mar., 2011. p. 6. Disponível em:
<http://www.crivellcarvalho.com.br/ckfinder/userfiles/files/Microsoft%20Word%20%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20de%20Sinais%20e%20Express%C3%B5es%20de%20Propaganda%20texto%20dr%20carlos.pdf>. Acesso em: 23.04.2013>. Acesso em: 16/04/2013.

Entidade Depositária de Criação da Propaganda da ABP. Cita, como exemplo, 2 (duas) hipóteses¹⁷⁴ de riscos iminentes:

- ✓ 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 viver 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.

Para as agências publicitárias e seus clientes, o registro junto à ABP serve para comprovar a anterioridade e originalidade das peças. Existem várias hipóteses de uso indevido de campanhas publicitárias alheias. A campanha poderá ser usurpada pelo próprio cliente que, sem remunerar a agência criadora, poderá usufruir da campanha. Outro exemplo crasso ocorre quando uma campanha similar à campanha depositada for veiculada. Caberá, então, aos interessados (Agência e/ou Cliente) apresentar ação judicial e/ou representação junto ao Conar¹⁷⁵. Qual é o procedimento a ser seguido? A agência aciona a Entidade/ABP, que enviará o material depositado ao Conar e/ou ao Judiciário para os devidos procedimentos.

Conforme informação interna¹⁷⁶ da própria ABP, de 2003 até 2013 foram efetuados 607 depósitos e 188 renovações.

O gráfico demonstrado na Figura 1 abaixo – fornecido pela ABP – informa que os depósitos vêm sofrendo uma queda vertiginosa, ano após ano.

¹⁷⁴ Disponível em: <<http://www.abp.com.br/entidadedepositaria/perguntas.asp>>. Acesso em 26.08.2013.

¹⁷⁵ Conar – Conselho Nacional de Auto Regulamentação Publicitária

¹⁷⁶ Informação adquirida de forma particular com a Sra. Ana Paula Aguiar, através de correio eletrônico com (anapaula@abp.com.br).

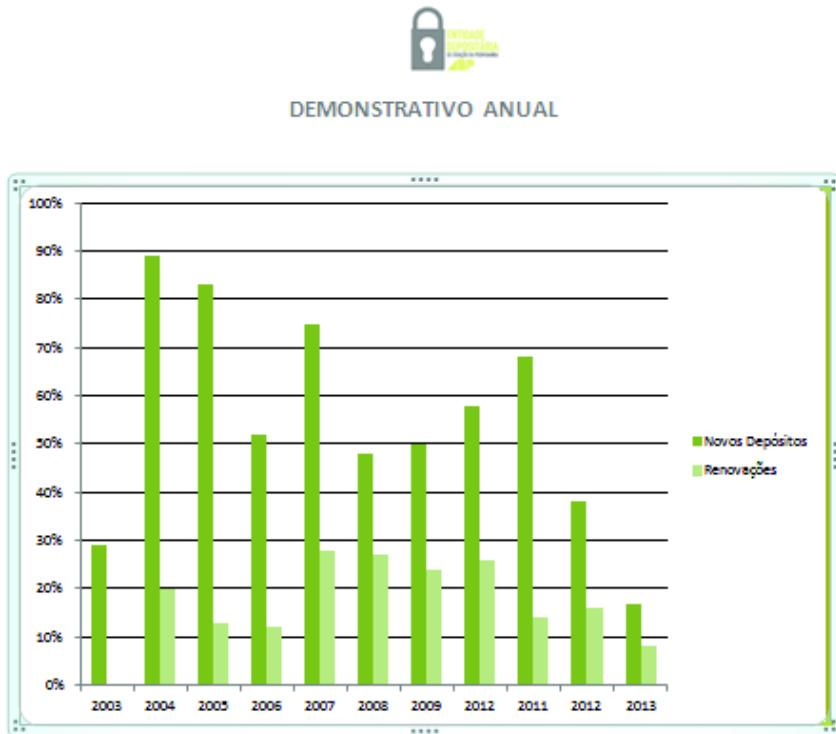


Figura 1: Demonstrativo anual da Associação Brasileira de Propaganda - ABP

No entendimento de Carlos Eduardo Neves de Carvalho¹⁷⁷ a questão da ABP não ser um órgão público depositário certificado pelo Governo Federal enfraquece o reconhecimento, pelos Tribunais, da titularidade das obras publicitárias registradas por esta Associação.

É provável que a questão abordada por Carlos Eduardo Neves de Carvalho gere incerteza no mercado baseada no fato de ter este tipo de registro natureza meramente declaratória. Não atendendo a demanda esperada, é compreensível a queda na solicitação de registros na ABP.

6.2 NO ÂMBITO DO CONAR

¹⁷⁷ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Uma breve abordagem nacional e internacional sobre a proteção legal de sinais e expressões de propaganda**, p. 29. Disponível em: <http://www.crivellicarvalho.com.br/ver_artigos.php?olhar=30>. Acesso em: 28.08.2013 “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”.

No fim da década de 70, conforme conteúdo extraído do site <http://www.conar.org.br/> (Anexo E), as obras publicitárias estavam seriamente ameaçadas a sofrer um julgamento prévio de censura que implicaria na liberação ou não de sua veiculação. Com o intuito de proteger a publicidade brasileira, publicitários, anunciantes e veículos de comunicação (Mauro Salles, Caio Domingues, Petrônio Correa, Luiz Fernando Furquim de Campos e Dionísio Poli) se reuniram e criaram o Código Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária que foi posteriormente aprovado pelo Governo Federal. Durante o III Congresso Brasileiro de Propaganda, em 1978, o código foi incorporado e seguido pelos “players” da área publicitária.

Pouco tempo depois, em 05 de maio de 1980, foi fundado o CONAR (Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária), na cidade de São Paulo, para interpretar o Código.

O CONAR é uma instituição não-governamental, sem fins lucrativos, que fiscaliza a ética da propaganda comercial veiculada no Brasil.

O intuito do Conselho é impedir a exposição e veiculação da propaganda enganosa ou abusiva que confunda ou constranja o consumidor e/ou anunciantes, bem como defender a liberdade de expressão comercial. Preza-se, então, a ética publicitária. De acordo com o próprio CONAR, os preceitos básicos que definem a ética publicitária são:

- todo anúncio deve ser honesto e verdadeiro e respeitar as leis do país,
- deve ser preparado com o devido senso de responsabilidade social, evitando acentuar diferenciações sociais,
- deve ter presente a responsabilidade da cadeia de produção junto ao consumidor,
- deve respeitar o princípio da leal concorrência; e
- deve respeitar a atividade publicitária e não desmerecer a confiança do público nos serviços que a publicidade presta.

A parte que se sentir ofendida ou lesada (o CONAR *ex-officio*, consumidores, autoridades e anunciantes) fará denúncia junto ao CONAR. A denúncia não pode ser anônima e terá que ser por escrito.

O Conselho de Ética julga as denúncias e garante o direito de defesa aos responsáveis pelo anúncio.

Segue o rito processual do CONAR:

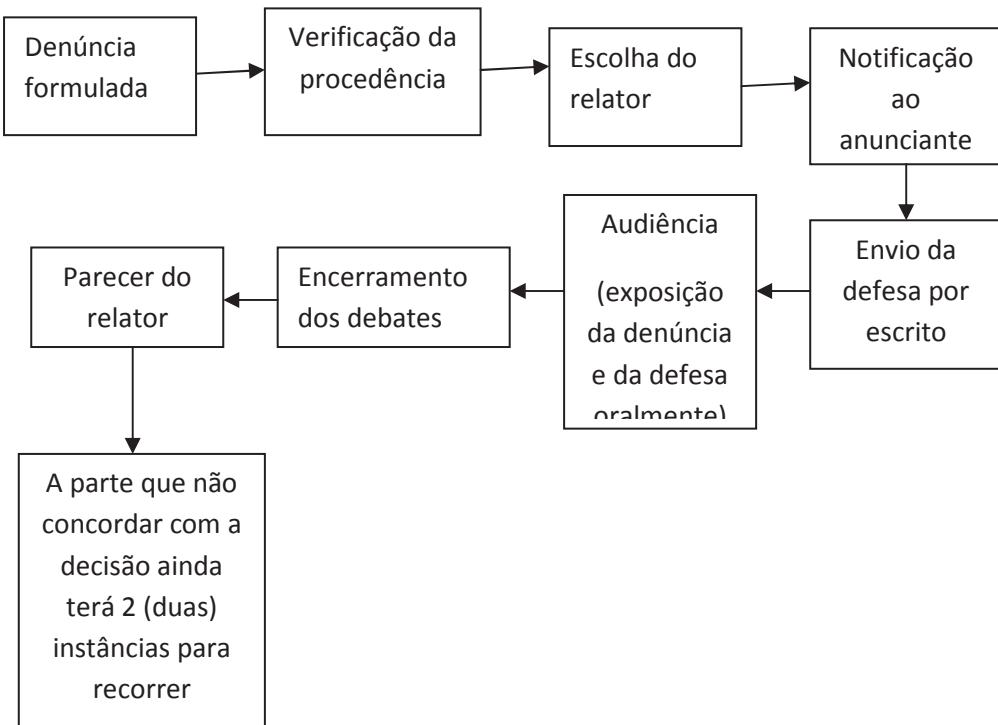


Figura 2: Cronograma de procedimento no CONAR

Comprovada a improcedência da denúncia, a representação (o pedido) será arquivada. Caso a denúncia seja respaldada por um ou mais artigos do Código, o Conselho pode recomendar alteração do anúncio ou suspender a veiculação do mesmo em todo o território nacional.

A denúncia ao CONAR é um meio eficaz utilizado pelas agências de propaganda e empresas anunciantes para combater ato de concorrência desleal ou para requisitar o reconhecimento dos direitos de autor sobre obras publicitárias ou parte delas.

O artigo 4º do Código Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária dispõe que, *ipsi literis: Artigo 4º Todo anúncio deve respeitar os princípios de leal concorrência geralmente aceitos no mundo dos negócios.*

Logo, para que a publicidade seja livre, deverá observar e respeitar os princípios que regem a concorrência leal.

A concorrência leal na propaganda é caracterizada e assegurada pelos dispositivos dos artigos do Código Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária.

Através das campanhas publicitárias elencadas no Capítulo XYZ, deste trabalho, sobre “Demanda das Expressões de Propaganda”, verifica-se o largo emprego de expressões de propaganda nas peças publicitárias.

Quanto ao enquadramento das expressões de propaganda no Código Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária, Tinoco Soares¹⁷⁸ aduz que por serem essas expressões partes integrantes da publicidade e da propaganda, elas estão compreendidas no objetivo do Código.

Artigo 8º O principal objetivo deste Código é a regulamentação das normas éticas aplicáveis à publicidade e propaganda, assim entendidas como atividades destinadas a estimular o consumo de bens e serviços, bem como promover instituições, conceitos ou idéias.

O mesmo autor¹⁷⁹ ao analisar o art. 18, *ipsi literis*:

Artigo 18

Para os efeitos deste Código:

- a. a palavra **anúncio** é aplicada em seu sentido lato, abrangendo qualquer espécie de publicidade, seja qual for o meio que a veicule. Embalagens, rótulos, folhetos e material de ponto-de-venda são, para esse efeito, formas de publicidade. A palavra **anúncio** só abrange, todavia, a publicidade realizada em espaço ou tempo pagos pelo Anunciante;
- (...)

Abarca as expressões de propaganda no material de ponto-de-venda, por considerar este o meio de veiculação mais propício para as expressões de propaganda.

Inúmeras decisões, envolvendo expressões de propaganda, são proferidas anualmente pelo CONAR baseadas na infração dos artigos 27, 38, 41, 42 e 43 que versam sobre Veracidade, Direito Autoral e Plágio.

Artigo 27

O anúncio deve conter uma apresentação verdadeira do produto oferecido, conforme disposto nos artigos seguintes desta Seção, onde estão enumerados alguns aspectos que merecem especial atenção.

§ 1º - Descrições

No anúncio, todas as descrições, alegações e comparações que se relacionem com fatos ou dados objetivos devem ser comprobatórias, cabendo aos Anunciantes e Agências fornecer as comprovações, quando solicitadas.

§ 2º - Alegações

O anúncio não deverá conter informação de texto ou apresentação visual que direta ou indiretamente, por implicação, omissão, exagero ou ambigüidade,

¹⁷⁸ TINOCO SOARES, José Carlos. **Slogans**: expressões, frases ou sinais de propaganda versus lei da propriedade industrial. São Paulo: SRS, 2012, p.41. E, dentro desse objetivo estão incluídas as “expressões ou sinais de propaganda”, porque se encontram dentro dos conceitos de publicidade e de propaganda, eis que são utilizadas para recomendar e realçar as qualidades de um produto ou da prestação de um serviço, bem como atrair a clientela para a aquisição ou utilização dos mesmos.

¹⁷⁹ Ibidem, p. 42. “A despeito de não se encontrar de maneira expressa no conceito de anúncio acima descrito, temos para nós que dentro do âmbito do “material de venda” estão logicamente incluídas as “expressões ou sinais de propaganda”, porque se referem à forma peculiar e objetiva de divulgar e propagar os produtos e os serviços e em certos casos através de anúncios.

leve o Consumidor a engano quanto ao produto anunciado, quanto ao Anunciante ou seus concorrentes, nem tampouco quanto à:

- a. natureza do produto (natural ou artificial);
- b. procedência (nacional ou estrangeira);
- c. composição;
- d. finalidade.

§ 3º - Valor, Preço, Condições

O anúncio deverá ser claro quanto a:

- a. valor ou preço total a ser pago pelo produto, evitando comparações irrealistas ou exageradas com outros produtos ou outros preços: alegada a sua redução, o Anunciante deverá poder comprová-la mediante anúncio ou documento que evidencie o preço anterior;
- b. entrada, prestações, peculiaridades do crédito, taxas ou despesas previstas nas operações a prazo;
- c. condições de entrega, troca ou eventual reposição do produto;
- d. condições e limitações da garantia oferecida.

§ 4º - Uso da Palavra "Grátis"

- a. O uso da palavra "grátis" ou expressão de idêntico significado só será admitido no anúncio quando não houver realmente nenhum custo para o Consumidor com relação ao prometido gratuitamente;
- b. nos casos que envolverem pagamento de qualquer quantia ou despesas postais, de frete ou de entrega ou, ainda, algum imposto, é indispensável que o Consumidor seja esclarecido.

§ 5º - Uso de Expressões Vendedoras

O uso de expressões como "direto do fabricante", "preço de atacado", "sem entrada" e outras de igual teor não devem levar o consumidor a engano e só serão admitidas quando o Anunciante ou a Agência puderem comprovar a alegação.

§ 6º - Nomenclatura, Linguagem, "Clima"

- a. O anúncio adotará o vernáculo gramaticalmente correto, limitando o uso de gíria e de palavras e expressões estrangeiras, salvo quando absolutamente necessárias para transmitir a informação ou o "clima" pretendido. Todavia, esta recomendação não invalida certos conceitos universalmente adotados na criação dos anúncios e campanhas. O primeiro deles é que a publicidade não se faz apenas com fatos e idéias, mas também com palavras e imagens; logo, as liberdades semânticas da criação publicitária são fundamentais. O segundo é que a publicidade, para se comunicar com o público, tem que fazer uso daquela linguagem que o poeta já qualificou como "Língua errada do povo / Língua certa do povo / Porque ele é que fala gostoso / O português no Brasil";
- b. na publicidade veiculada pelo Rádio e pela Televisão, devem os Anunciantes, Agências e Veículos zelar pela boa pronúncia da língua portuguesa, evitando agravar os vícios de prosódia que tanto já estão contribuindo para desfigurar o legado que recebemos de nossos antepassados;
- c. todo anúncio deve ser criado em função do contexto sociocultural brasileiro, limitando-se o mais possível a utilização ou transposição de contextos culturais estrangeiros;
- d. o anúncio não utilizará o calão;
- e. nas descrições técnicas do produto, o anúncio adotará a nomenclatura oficial do setor respectivo e, sempre que possível, seguirá os preceitos e as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO.

§ 7º - Pesquisas e Estatísticas

- a. o anúncio não se referirá a pesquisa ou estatística que não tenha fonte identificável e responsável;
- b. o uso de dados parciais de pesquisa ou estatística não deve levar a conclusões distorcidas ou opostas àquelas a que se chegaria pelo exame do total da referência.

§ 8º - Informação Científica

O anúncio só utilizará informação científica pertinente e defensável, expressa de forma clara até para leigos.

§ 9º - Testemunhais

- a. O anúncio abrigará apenas depoimentos personalizados e genuínos, ligados à experiência passada ou presente de quem presta o depoimento, ou daquele a quem o depoente personificar;
- b. o testemunho utilizado deve ser sempre comprovável;
- c. quando se usam modelos sem personalização, permite-se o depoimento como "licença publicitária" que, em nenhuma hipótese, se procurará confundir com um testemunhal;
- d. o uso de modelos trajados com uniformes, fardas ou vestimentas características de uma profissão não deverá induzir o Consumidor a erro e será sempre limitado pelas normas éticas da profissão retratada;
- e. o uso de sósias depende de autorização da pessoa retratada ou imitada e não deverá induzir a confusão.

Artigo 38

Em toda a atividade publicitária serão respeitados os direitos autorais nela envolvidos, inclusive os dos intérpretes e os de reprodução.

Artigo 41

Este Código protege a criatividade e a originalidade e condena o anúncio que tenha por base o plágio ou imitação, ressalvados os casos em que a imitação é comprovadamente um deliberado e evidente artifício criativo.

Artigo 42

Será igualmente condenado o anúncio que configure uma confusão proposital com qualquer peça de criação anterior.

Artigo 43

O anúncio não poderá infringir as marcas, apelos, conceitos e direitos de terceiros, mesmo aqueles empregados fora do país, reconhecidamente relacionados ou associados a outro Anunciante.

(...)

O Código Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária apregoa a imprescindibilidade da veracidade do anúncio e de seus componentes, bem como refuta o plágio e a imitação de anúncios de terceiros, com o intuito de preservar e respeitar direitos alheios.

A título exemplificativo, encontram-se elencadas no Anexo F representações examinadas e julgadas pelo Conar no período de 2002 a 2012, baseadas em plágio e imitação de uso de expressões de propaganda por terceiros.

Após análise das decisões do Conar, no que tange o uso indevido de expressões de propaganda, verifica-se que essas decisões foram julgadas com base em 5 (cinco) pressupostos: (i) originalidade; (ii) relação concorrencial entre as anunciantes; (iii) contexto

empregado pelas expressões; (iv) comprovação de anterioridade; e (v) presença da identidade do anunciante.

Quanto ao quesito originalidade, cabe citar a Lei 5.772/71, especificamente seu art. 73, que, apesar de revogada, serve de referência sobre a matéria até os dias atuais. Este artigo além de definir expressão de propaganda, determina o quesito de originalidade da expressão de propaganda, a saber:

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

Complementando o art. acima, cabe citar o art. 76, incisos 1 e 2, da mesma lei que estabelecia:

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;
- (...)

Nesse sentido Denis Barbosa¹⁸⁰ comenta que os artigos acima abordam a originalidade da propaganda de 2 (duas) formas. No art. 73 refere-se à forma de novidade e no art. 76, inciso 2º, na forma de cunho de originalidade, cunho próprio e característico.

Segundo Newton Silveira¹⁸¹, “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

¹⁸⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Notas sobre as expressões e sinais de propaganda**. 1984

Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/172.doc>. Acesso em: 21.08.2013.

72. Duas vezes usa o Código a expressão "Originalidade", referindo-se ao registro de propaganda. A primeira, no art. 73, é empregada para traduzir a forma específica de novidade típica dos sinais e expressões de propaganda, tal como já descrita acima. A segunda, no art. 76, inciso 2.o, vem sob uma locução diferente: a propaganda deve ter um "cunho de originalidade"; o que, no caso, significa o cunho característico, ou cunho próprio, como o queria Ouro Preto.

73. O cunho de originalidade, dentro da tradição jurídica que prende o sistema marcário (do qual o de propaganda é tributário), se traduz na existência de duas propriedades elementares: a arbitrariedade e o poder distintivo. É arbitraria a frase que não se refira necessariamente à atividade econômica específica, objeto da propaganda; que não seja de uma banalidade total; que não seja usual; e que não seja descritiva, genérica, ou funcional.

¹⁸¹ SILVEIRA, Newton. **Expressão ou sinal de propaganda**. Verbete da Enciclopédia Saraiva do Direito, 1984. p. 427.

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.

Mas, o que seria originalidade?

Tinoco Soares ao extrair o sentido da palavra originalidade¹⁸², requisito essencial para a proteção da expressão de propaganda, descarta seu emprego *ipsi literis* para condicionar a proteção da expressão de propaganda, por entender que seu significado rígido inviabiliza a proteção de uma expressão que tenha como finalidade recomendar, realçar ou atrair¹⁸³.

O autor prossegue ao afirmar que “*a lei em princípio deveria vedar é o emprego de expressões de propaganda meramente descritivas, sem nexo ou sem o menor sentido publicitário*”.

A falta de originalidade permite o uso da expressão comum por diversos usuários. Gama Cerqueira¹⁸⁴ ensina:

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.

Denis Barbosa¹⁸⁵ também entende que a “originalidade” do sinal de propaganda se traduz em “disponibilidade”, pois não se pode utilizar expressões que tenham se tornado comum ou que já tenham sido registradas por terceiros.

Assim, se comprehende que para uma expressão de propaganda ser original, ela deverá ter o mínimo de distintividade em relação às expressões já existentes no mercado. O Conar, então, refuta a exclusividade das expressões de propaganda que são compostas por elementos de uso comum.

¹⁸² SILVEIRA, Newton. **Expressão ou sinal de propaganda.** Verbete da Enciclopédia Saraiva do Direito, 1984. p. 194. “Original (do lat. Originalis) adj. Que tem o cunho da origem: primitivo. Que provém da origem, primordial; que não foi feito à imitação ou por cópia de outra coisa. Que é próprio ou peculiar de alguém, que não foi dito e feito à imitação de outrem. Que não tem semelhante. Que são fora do ordinário; extravagante; singular. Obra de arte que o artista produziu segundo o seu gênio ou inspiração e não por modelos” (Cf. Enciclopédia e Dicionário Internacional W.M. Jackson, v. XIV, p. 8190)

¹⁸³ Idem. “Se tomarmos o sentido dessa palavra com todo o seu rigor em que é definida, quer nos parecer que as “expressões de propaganda” somente seriam suscetíveis de registro se fossem inéditas de um lado e representassem verdadeiras poesias do outro o que, em ambos os casos, nos parece inconcebível”.

¹⁸⁴ GAMA CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial.** Ed. Lumen Juris. 2010. p. 293. v.I, parte I.

¹⁸⁵ BARBOSA, Denis Borges. **Notas sobre as expressões e sinais de propaganda.** 1984. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/172.doc>. Acesso em: 21.08.2013. 50. Assim, a “originalidade” da propaganda ao teor da lei vigente, se traduz em “disponibilidade”, e assume características especiais, pois é indisponível não só o signo tornado *res communis onznium*, não só o registrado em nome de terceiros, ou o reservado por outro sistema de proteção, mas também o simplesmente usado por qualquer um, nos termos do art. 76, n. 2. A originalidade, então, é algo mais do que a simples novidade das marcas, mesmo quando tal novidade, sob o regime dos códigos anteriores, resultava em que o pré-uso concedia direito limitado de impugnação ao registro.

O outro fundamento utilizado nos julgamentos do Conar que merece destaque é a relação concorrencial entre as empresas. Nota-se que quando expressões de propaganda semelhantes são utilizadas entre empresas concorrentes, o exame é feito de uma forma mais rígida, pois o público alvo é o mesmo.

Segundo Patrícia Carvalho da Rocha Porto¹⁸⁶ para que haja concorrência pertinente, no tocante ao direito de propriedade intelectual, além da concorrência ser atual e ocorrer no mesmo espaço geográfico, as atividades devem ser praticadas por concorrentes que atuam nos mesmos ramos de atividades ou em ramos afins.

Com relação ao quesito que versa sobre a “atuação nos mesmos ramos de atividades”, Patrícia Carvalho da Rocha Porto cita o entendimento de Ascenção¹⁸⁷:

As empresas devem desfrutar da mesma clientela, as atividades devem se dirigir a um mesmo tipo de clientela, cuja preferência pretendam captar. Os produtos e serviços devem ser os mesmos ou afins. Existirá concorrência desleal entre concorrentes que produzam bens que se destinam a satisfazer alternativamente as necessidades humanas.

Existe, por exemplo, concorrência entre empresas do ramo de sucos e refrigerantes. As atividades não são as mesmas, mas existe uma identidade entre elas.

Portanto, como se pode extrair do conceito acima, haverá relação concorrencial entre empresas quando suas atividades forem idênticas ou afins e consequentemente atingirem a mesma clientela.

Quando a expressão de propaganda imitada realça o mesmo tipo de produto ou serviço, ou até mesmo produtos e serviços afins da expressão originária, o maior prejudicado é o consumidor que, já conquistado pelo reclame original, se sente induzido a erro, dúvida ou confusão com relação ao reclame imitado.

Neste sentido, o Conar vem se pronunciando de forma veementemente contrária ao uso de expressões de propaganda semelhantes ou idênticas às outras já existentes quando aquelas realçam produtos e serviços do mesmo segmento ou de segmentos afins.

Quanto ao terceiro pressuposto, cumpre salientar que os Relatores do Conar, ao analisar as expressões de propaganda, avaliam seu conceito, estrutura, contexto e as

¹⁸⁶ PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. **A concorrência desleal e o crime de falsa alegação de direito de exclusiva.** Disponível em: <<http://www.nbb.com.br/pub/propriedade11.pdf>>. Acesso em: 21.08.2013. “1 – A concorrência deve ser atual, ou seja, os concorrentes devem estar no mercado ao mesmo tempo; (...) 2 - Para existir concorrência as atividades devem ser praticadas por concorrentes que atuem nos mesmos ramos de atividades ou em ramos afins. (...) 3 – A concorrência deve ocorrer no mesmo espaço geográfico”

¹⁸⁷ ASCENSÃO. José de Oliveira. **Concorrência desleal.** Lisboa: Almedina, 2002. p. 115 *apud* PORTO, Ibid.

conotações envolvidas nas mensagens dessas expressões. Quando há distintividade neste conjunto de aspectos, as expressões de propaganda podem coexistir.

O quarto requisito de análise - a comprovação de anterioridade da expressão - é levado muito em consideração. O anunciante tem a liberdade de apresentar qualquer material que comprove a anterioridade do uso de sua expressão em relação ao uso da expressão do outro anunciante. Caso seja confirmada a anterioridade, o Conar solicita a alteração do outro slogan.

Além dos pressupostos acima elencados, cabe ressaltar que o último ponto - o emprego da identidade do anunciante conjuntamente com a expressão de propaganda. Este uso gera uma distintividade à expressão, descaracterizando, assim, confusão na mente do consumidor.

O direito à exclusividade das expressões de propaganda se baseia no somatório dos critérios identificados acima.

Como as expressões de propaganda acabam por constituir armas poderosas utilizadas pelos empresários para atrair consumidores, contribuindo assim não só para a captação de clientela, mas também para sua manutenção, o intuito do Conar é salvaguardar o empresário honesto e proteger o consumidor. Para isso, analisa de forma imparcial a questão, tendo como enfoque principal a licitude do uso das expressões e a possibilidade de haver ou não confusão entre as expressões de propaganda.

7 RECOMENDAÇÕES DE TESTES/CRITÉRIOS OBJETIVOS NORTEADORES PARA A IDENTIFICAÇÃO DAS EXPRESSÕES DE PROPAGANDA

Como visto até aqui, para o exame da verificação se uma expressão tem função marcária ou não, torna-se essencial a verificação da presença de seu requisito primordial: a distintividade.

Essa verificação é complexa e envolve, através dos parâmetros existentes, uma análise rasa e, também, uma análise subjetiva e acurada através do julgamento pessoal fundado nas crenças, valores e experiência dos julgadores/examinadores.

Inexiste uma equação simples que compreenda todos os aspectos necessários, para se chegar ao entendimento se determinada expressão preenche os requisitos da distintividade e originalidade.

De fato, os julgamentos baseados em fatores psíquicos inconstantes acabam por revelar decisões judiciais sobre expressões de propaganda, ora tolerantes e ora rigorosas.

Assim, a avaliação da qualificação e, até mesmo, da violação das expressões de propaganda não deve ser encarada somente como uma questão opinativa, ou seja, o julgador/examinador não deverá ter como base de sua decisão seu livre convencimento.

Não se pode negar a importância do exame do critério individual. Contudo, ciente das flutuações na sensibilidade humana, sem falar nos “achismos” decorrentes das experiências pessoais, pretende-se delinear aqui, a partir de tudo o que já foi estudado nos capítulos anteriores, critérios objetivos úteis a serem utilizados pelos magistrados quando do exame da qualificação e violação das expressões de propaganda.

Afinal, limitar a apreciação das demandas apenas às opiniões pessoais esvaziam pilares importantes para a averiguação do requisito da distintividade. A presença desse requisito, não costuma ser objeto de análise acurada dos magistrados, restando, portanto a decisão limitada à questão do “achismo”.

Os critérios, que ora serão elaborados, têm como intuito servirem como guia, uma ferramenta útil, principalmente, aos magistrados, para que possam diminuir a carga de subjetividade nas demandas que envolvem as expressões de propaganda. São critérios focados na apuração ou não do requisito da distintividade.

Esse critérios não pretendem criar regras absolutas que engessem o entendimento dos nossos tribunais, mas sim servirem de norteadores ao livre-convencimento dos juízes, evitando-se decisões contrárias umas das outras.

Nesse sentido, adverte Clóvis Rodrigues¹⁸⁸ citando POUILLET ao tratar do conflito das marcas:

Impossível é formular uma regra absoluta – adverte ele - pela qual se possa apreciar, de maneira quase matemática, se há ou não possibilidade de confusão entre a marca reivindicada e a que se pretende registrar. É uma questão sempre debatida e que, pela sua complexidade, deve ser, em geral submetida à apreciação soberana dos tribunais. Encontra-se caso idêntico em relação à semelhança possível entre dois indivíduos. Interrogais diversas pessoas sobre esta semelhança e encontrareis, segundo todas as probabilidades, tantas pela negativa, quantas pelo reconhecimento. Não é para admirar pois – conclui o incomparável clássico francês – que uma mesma questão de marcas seja, sucessivamente e por juízes diferentes, julgada de maneira diversa. Esta discordância de julgamento resulta de forças das circunstâncias e nada prova contra a própria justiça. Digamos bem alto, no entanto, que esta diversidade no modo de julgar não é tão freqüente como se há muitas vezes sustentado por aí afora, porque espíritos justos e retos apreciam e sentenciam, na maioria das vezes, da mesma forma estas questões de parecença ou dessemelhança.

Adiante, passaremos avaliar critérios objetivos para a apuração do requisito da distintividade.

7.1 CRITÉRIOS OBJETIVOS

A elaboração do teste, a seguir proposto, foi construído a partir de questões objetivas que podem ser facilmente aplicadas a qualquer caso concreto pelos magistrados, bem como pelos operadores do direito, para atestar a presença do requisito da distintividade quando da análise da proteção das expressões de propaganda.

Para tal, foram formulados critérios com os seus devidos esclarecimentos a fim de auxiliar no processo indutivo (abstrato) e dedutivo (objetivo) da análise e verificação da presença ou não do requisito de distintividade e, por conseguinte, a verificação da registrabilidade da expressão como marca, que devem ser respondidos com “SIM” ou “NÃO”.

É importante salientar que as atividades identificadas pelas expressões são primordiais na avaliação sugerida, ou seja, para que os critérios de distintividade sejam aplicados em

¹⁸⁸ POUILLET, EUG. Traité dês Marques de Fabrique ET de La Concurrence Déloyale. op. cit 303. *apud* RODRIGUES, Clóvis Costa. **Concorrência desleal**. Rio de Janeiro: Editorial Peixoto, 1945. p. 189

casos concretos, levar-se-á em consideração os serviços e produtos identificados pelas expressões a serem analisadas.

TESTE (SIM OU NÃO)
1- A expressão recomenda, exalta a qualidade ou atrai a atenção dos consumidores ou usuários de produtos e serviços?
2- A expressão é composta por elementos criativos, imaginários ou inesperados que surpreendam o consumidor?
3- A expressão é composta por figuras de linguagem, como metáforas, paradoxos, antíteses etc.?
4- A expressão é composta por estruturas sintáticas comuns?
5- A expressão tem mais de um significado?
6- A expressão requer um esforço interpretativo?
7- Há no mercado outras expressões com aspectos conjunturais semelhantes?
8- Os consumidores já se habituaram a associar determinada expressão a determinado produto/serviço?

Tabela 3: Teste e critérios de avaliação

Com o intuito de descartar conceitos amplos e difusos, merecem esclarecimentos os critérios acima desenvolvidos. Para tal, foram incluídas, a título exemplificativo, expressões retiradas de sites¹⁸⁹ que disponibilizam slogans concretos e reais.

CRITÉRIO 1: A EXPRESSÃO RECOMENDA, EXALTA A QUALIDADE OU ATRAI A ATENÇÃO DOS CONSUMIDORES OU USUÁRIOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Quanto ao primeiro critério a ser aferido, há que se verificar se a expressão recomenda, exalta a qualidade ou atrai a atenção dos consumidores ou usuários de produtos ou serviços.

Se ocorrer tal premissa, a expressão tem função propagandística. No entanto, se esclarece que a resposta “SIM” para esta pergunta não impede que a expressão também tenha função marcária.

Seguem exemplos deste tipo de expressão:

Exemplos:

EXPRESSÃO	PRODUTO/SERVIÇO
ALHO RICO O RICO SABOR DO TEMPERO	Tempero
O REFRIGERANTE MAIS SABOROSO DO MUNDO	Refrigerante
A VERDADEIRA MAIONESE (Hellmann's)	Maionese
90 CALORIAS COM GOSTINHO DE 900 (Bauducco Maxi Goiabinha)	Biscoito
XPTO SEGUROS SUPREMÁCIA EM SEGUROS	Seguro
SE A MARCA É CICA, BONS PRODUTOS INDICA	Molho de tomate

Tabela 4: Exemplos de expressões de acordo com o critério 1

CRITÉRIO 2: A EXPRESSÃO É COMPOSTA POR ELEMENTOS CRIATIVOS, IMAGINÁRIOS OU INESPERADOS QUE SURPREENDAM O CONSUMIDOR

¹⁸⁹ Disponível em: <<http://www.mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/09/slogans-brasileiros.html>
<http://lista10.org/diversos/top-10-slogans-criativos/>>. Acesso em: 08/10/2013.

Deve-se sempre prestigiar a criatividade, principalmente em uma sociedade extremamente globalizada onde nada se cria e tudo se transforma.

A criatividade reconhecida no mercado como algo inovador ou dotada de formas imaginárias se torna requisito fundamental para a aferição do requisito da distintividade, legitimando assim a proteção da expressão.

Seguem exemplos deste tipo de expressão:

Exemplos:

EXPRESSÃO	PRODUTO/SERVIÇO
QUANDO UMA MENINA VIRA MULHER, OS HOMENS VIRAM MENINOS (Valisere)	Roupas íntimas
NUNCA FOI TÃO FÁCIL TIRAR O DOCE DE UMA CRIANÇA (Oral B)	Dentífrico e escova de dentes
BEM ESTAR BEM (Natura)	Cosméticos e artigos de toucador
ALMADÉM, VINHO QUE TEM ALMA ATÉ NO NOME.	Vinho
THINK DIFFERENT (Apple)	Computadores
O SEU COMPANHEIRO DE AVENTURAS (Toddynho)	Leite achocolatado
JUST DO IT (Nike)	Calçados e roupas esportivas

Tabela 5: Exemplos de expressões de acordo com o critério 2

CRITÉRIO 3: A EXPRESSÃO É COMPOSTA POR FIGURAS DE LINGUAGEM, COMO METÁFORAS, PARADOXOS, ANTÍTESES ETC.

As figuras de linguagem dão um caráter lúdico e mais expressivo aos serviços e produtos identificados pelas expressões. Desse modo, essas figuras possibilitam novas associações que poderão gerar um diferencial em meio à concorrência, conquistando espaço na mente do consumidor.

Seguem exemplos deste tipo de expressão:

Exemplos:

EXPRESSÃO	PRODUTO/SERVIÇO
HOJE É DIA DE SOFÁ (Blockbuster).	Locadora de filmes
VIVA O LADO COCA-COLA DA VIDA	Refrigerantes
ABRA A FELICIDADE	Refrigerantes
ANTES DE DORMIR, NÃO ESQUEÇA DE APAGAR OS INSETOS (Radasol)	Inseticidas
A CHAVE DE UM BANCO É SEU ATENDIMENTO (Unibanco)	Banco
NÃO É NENHUMA BRASTEMP (Brastemp)	Eletrodomésticos
VIVA MOMENTOS DE UNIÃO (Açúcar União)	Açúcar

Tabela 6: Exemplos de expressões de acordo com o critério 3

CRITÉRIO 4: A EXPRESSÃO É COMPOSTA POR ESTRUTURAS SINTÁTICAS COMUNS

Esse critério é crucial para aferição da falta de distintividade, pois elementos comuns não abarcam proteção.

Se a expressão tiver caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou descriptivo em relação aos produtos ou serviços que distinguem, dificilmente atingirá um grau de distintividade suficiente para gerar sua proteção. Desse modo, se esclarece que a resposta “SIM” para esta pergunta impede que a expressão seja registrada como marca.

No entanto, a exceção para a afirmação acima se dá quando a expressão adquire distintividade no mercado pelo “*secondary meaning*” e, portanto, aquilo que, a princípio, poderia configurar como características necessárias podem passar com o seu longo uso, a serem características altamente distintivas, dado também a atitude empreendedora, protetiva e de divulgação do seu criador (Critério 8).

Pelo princípio do *secondary meaning* (significado secundário), uma expressão considerada de uso comum, após o uso reiterado por uma empresa, através de investimentos publicitários, torna-se válida para determinado produto ou serviço.

Apesar de não estar previsto em nossa Lei, foi incorporado em nosso ordenamento jurídico em virtude do art. 6, quinques, C1, da Convenção da União de Paris, conforme disposto a seguir: “*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.*”

Seguem exemplos deste tipo de expressão:

Exemplos:

EXPRESSÃO	PRODUTO/SERVIÇO
QUEM TEM BRADESCO, TEM MAIS BANCO	Serviço bancário
O MELHOR SORVETE QUE EXISTE (La Basque)	Sorvete
ITAIPAVA A PURA CERVEJA DE PETRÓPOLIS	Cervejas
O ÓLEO PURO, NÃO CHEIRA E NÃO FAZ FUMAÇA (Liza)	Óleo
PURO PRAZER DE DIRIGIR (BMW)	Automóvel
SER UM ASSOCIADO TEM SEUS PRIVILÉGIOS (American Express)	Cartão de crédito
TUDO POR UM BOM CAFÉ (Melitta)	Café

Tabela 7: Exemplos de expressões de acordo com o critério 4

CRITÉRIO 5: A EXPRESSÃO TEM MAIS DE UM SIGNIFICADO

As diferentes variantes de significados de um mesmo slogan podem gerar características únicas e consequentemente conceder a tão procurada distintividade.

Tal requisito também abrange a originalidade da expressão.

Entretanto, a expressão contendo uma dupla conotação somente poderá ser considerada como distintiva no caso de não haver outras semelhantes no mercado.

Seguem exemplos deste tipo de expressão:

Exemplos:

EXPRESSÃO	PRODUTO/SERVIÇO
CIELO NADA SUPERA ESSA MÁQUINA	Máquina de cartão de crédito
NÃO TEM PREÇO (Mastercard)	Cartão de crédito
MASH A CUECA QUE “MEXE” COM VOCÊ	Roupas íntimas
RICO EM VITAMINAS E MILIONÁRIO EM PROTEÍNAS (Danone)	Iogurte
Continua	

Continuação	
SE VOCÊ GOSTA, MAS NÃO ENTENDE, VOCÊ PRECISA DE CULTURA (Cultura Inglesa)	Curso de inglês
ACERTE NA MOSCA (Aerofon)	Inseticida
TÁ NA BOCA DA GENTE (Lacta)	Chocolate

Tabela 8: Exemplos de expressões de acordo com o critério 5

CRITÉRIO 6: A EXPRESSÃO REQUER UM ESFORÇO INTERPRETATIVO

São atributos que poderão contribuir bastante para o preenchimento do requisito da distintividade quando (i) a expressão for considerada vaga e indefinida; e (ii) sua interpretação requer um considerável esforço mental.

Todavia, deve-se avaliar se o conceito da expressão é de uso comum ou não, possibilitando, assim, o seu uso exclusivo ou compartilhado. Para tal, deve-se atestar a existência de características desnecessárias dessas expressões com seus produtos/serviços, ou seja, verificar se não guardam relação necessária para identificar produtos e serviços em determinado mercado.

Preenchendo positivamente todas as questões acima abordadas, a distintividade encontra-se presente.

Seguem exemplos deste tipo de expressão:

Exemplos:

EXPRESSÃO	PRODUTO/SERVIÇO
OS ELOGIOS SÃO PARA VOCÊ (Dorian)	Margarina
TUDO MENOS O ÓBVIO (Cerveja Xingu) XINGU)	Cerveja
ISSO PEGA! (Animal Planet)	Programa de TV
A SUA MELHOR IMAGEM (Gilette)	Lâmina de barbear
EU SOU VOCÊ AMANHÃ (Orloff)	Vodka
A TODO MOVIMENTO (Zorba)	Roupas íntimas
USE SEM DÓ (Volkswagen gol)	Automóvel

Tabela 9: Exemplos de expressões de acordo com o critério 6

CRITÉRIO 7: HÁ NO MERCADO OUTRAS EXPRESSÕES COM ASPECTOS CONJUNTURAIS SEMELHANTES

Há determinadas características que configuram código do mercado e servem para identificar determinados produtos/serviços pertencentes ao mesmo segmento mercadológico e, portanto, não são passíveis de apropriação com exclusividade de qualquer sociedade empresária.

Contudo, o poder de um slogan deste tipo em diferenciar seus produtos/serviços de outros concorrentes, é praticamente nulo, não merecendo assim proteção. Com exceção, como observado no Critério 4 acima, da configuração da expressão pelo seu “*secondary meaning*” (Critério 8).

Seguem exemplos deste tipo de expressão:

Exemplos:

EXPRESSÃO	PRODUTO/SERVIÇO
CAMPEÃO DE PREÇOS BAIXOS (Big Supermercados)	Supermercado
MAIS BARATO, MAIS BARATO (Extra)	Supermercado
A MANEIRA MAIS ELEGANTE DE VOAR (Varig)	Cia. aérea
UM ESTILO DE VOAR (TAM)	Cia aérea
EM TODOS OS MOMENTOS (Visa)	Cartão de crédito
NÃO SAIA DE CASA SEM ELE (American Express)	Cartão de crédito

Tabela 10: Exemplos de expressões de acordo com o critério 7

CRITÉRIO 8: OS CONSUMIDORES JÁ SE HABITUARAM A ASSOCIAR DETERMINADA EXPRESSÃO A DETERMINADO PRODUTO/SERVIÇO

O uso reiterado por uma empresa de uma determinada expressão, através de elevados investimentos publicitários, faz com que esta expressão adquira capacidade distintiva, tornando-se válida como marca por distinguir determinado produto ou serviço de outros de origem diversa. Este fenômeno se intitula “significado secundário” ou “*secondary meaning*” (na língua inglesa).

Sobre o fenômeno “secondary meaning”, Denis Barbosa¹⁹⁰ disserta:

Certo é que essa inadequação de ser reconhecido como marca pelo público pode às vezes ser corrigida, por exemplo, pela construção eficaz, pela publicidade, pelo tempo, ou por outros meios, de uma significado secundário para tal elemento significado. Ou seja, a par daquele significado primário que o elemento tem para o público – não é marca - cria-se um segundo significado, qual seja, sim, isso que à primeira vista não era marca, passou a designar a origem dos produtos e serviços.

Mesmo as expressões que contenham elementos fracos também podem vir a apresentar cunho distintivo, desde que se verifica que tais expressões sejam dotadas de força magnética capaz de diferenciá-las de outras no mercado e de embuti-las nas mentes dos consumidores.

Seguem exemplos deste tipo de expressão:

Exemplos:

EXPRESSÃO	PRODUTO/SERVIÇO
51 UMA BOA IDÉIA	Cachaça
AMO MUITO TUDO ISSO (Mc Donald)	Fast food
A NÚMERO 1 (Brahma)	Cerveja
VALE POR UM BIFINHO (Danoninho)	Iogurte
ABUSE E USE (C&A)	Loja de Departamento
ENERGIA QUE DÁ GOSTO (Nescau)	Leite achocolatado
O SUCESSO (Hollywood)	Cigarro
FAZ UM 21	Embratel
VIVER SEM FRONTEIRAS (TIM)	Telefônica
1001 UTILIDADES (Bombril)	Palha de aço
AS AMARELINHAS (Ray-O-Vac)	Pilha

Tabela 11: Exemplos de expressões de acordo com o critério 8

¹⁹⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais**. jan., 2013. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/9EBBE5D7-1A5D-4777-8E8D-CE77938C0C33/FinalDownload/DownloadId-A6BEDD95A0028B584F68FA50DE948990/9EBBE5D7-1A5D-4777-8E8D-CE77938C0C33/arquivos/200/propriedade/da_questao_distinguibilidade_marcas.pdf>. Acesso em: 12.09.2013.

É importante destacar que os critérios/perguntas acima foram criados de forma não tão abrangente para que o teste possa ser funcional e facilmente aplicado em qualquer caso concreto.

Como pode se notar, a partir da exemplificação de expressões usuais e da verificação de questões úteis, o teste procurou conferir maior carga objetiva na apuração da presença do requisito da distintividade das expressões.

8 PROTEÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA NOS ESTADOS UNIDOS

8.1 PROTEÇÃO DO SLOGAN COMO MARCA

Até a década de 50, o USPTO (United States Patent and Trademark Office) rejeitou os pedidos de registros, compostos por slogans, sob a alegação de que “*frases publicitárias continham meramente aspectos descritivos de uma propaganda*¹⁹¹”.

Carlos Eduardo Neves de Carvalho¹⁹² instrui que a jurisprudência que reverteu esse posicionamento do USPTO foi *American Enka Corp. v. Marzall*¹⁹³, 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. v. Marzall Marzall*, a atual Lei Federal Estadunidense de Marcas (US Federal Trademark Act of 1946, the Lanham Act) prevê em seu artigo 23 (c) a possibilidade de registro de frase publicitária (*slogan*) como marca, desde que presentes os requisitos legais para proteção:

Seção 23 (c) do Ato Federal de Marcas (Ato Lanham):

Para efeitos de registro no Registro Suplementar, uma marca deve consistir de qualquer marca comercial, símbolo, rótulo, embalagem, configuração de produto, nome, palavra, slogan, frase, sobrenome, nome geográfico, numeral, desenho, e qualquer outra matéria que, no seu conjunto, não seja funcional, ou em qualquer combinação dos elementos anteriormente citados, **mas esta marca terá que ser capaz de distinguir os produtos e serviços do depositante.** (grifo nosso)

Segundo a doutrina estadunidense o signo composto de qualquer marca comercial, símbolo, rótulo, embalagem, configuração de produto, nome, palavra, slogan, frase, sobrenome, nome geográfico, numeral e desenho pode ser registrado e protegido se tiver exercido sua “capacidade distintiva” de identificar e distinguir o titular de uma marca de outras marcas de origens diversas.

¹⁹¹ GINSBURG, Jane C., LITMAN, Jessica, KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law: cases and materials.** New York: Foundation Press, 2007. p. 51.

¹⁹² CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Uma breve abordagem nacional e internacional sobre a proteção legal de sinais e expressões de propaganda.** 2011. Disponível em: <www.crivellicarvalho.com.br/ckfinder/userfiles/.../Slogans%20USP.docx> . Acesso em: 31.10.2013.

¹⁹³ Case quoted (citation): 92 U.S.P.Q. 111 (D.D.C. 1.952).

De 1946 para os dias de hoje (2013) foi mantido o registro de slogans como marcas nas condições estipuladas na Seção 23 (c).

Para Hoffmann¹⁹⁴ o slogan é registrável como marca quando se comporta como tal, ou seja, quando tem capacidade distintiva, identificando assim a origem dos produtos e serviços.

O escritório norte-americano¹⁹⁵ recusará registrar slogans que transmitirem informações e que não exerçam a função marcária. O simples fato do slogan aparecer em camisas, bonés ou bolsas não o torna uma marca¹⁹⁶.

Slogans compostos de elementos comuns, a princípio, não podem ser registráveis, pois se assim os fossem limitaria o uso de elementos comuns a um só titular¹⁹⁷.

O simples fato do Slogan estar destacado na frente de um produto não cria a impressão comercial de uma marca. Esse tipo de slogan sugere ornamentação em vez de uma função de origem de identificação dos produtos¹⁹⁸.

Sobre slogans, McCarthy¹⁹⁹ ressalva que nem a Common Law como o Ato Lanham determinam que a pluralidade de palavras não possa exercer função marcária, identificando e distinguindo produtos e serviços. A característica de identificar e distinguir os produtos e serviços de um determinado vendedor com relação aos demais concede ao slogan sua proteção como marca.

No entanto, o mesmo autor²⁰⁰ adverte que quanto maiores os slogans, menor será a probabilidade de obterem função marcária. Cita, a título ilustrativo, o caso do slogan THE BABY BOOTIE SOCK THAT WILL NOT KICK OFF²⁰¹.

¹⁹⁴ HOFFMANN, Ivan. **Protecting slogans**. Disponível em: <www.ivanhoffman.com/slogans.html>. Acesso em 19.10.2013. In its simplest format, the difference depends on whether or not the slogan is being used in the same manner as the mark i.e. if it is being used to identify the source of the goods or services or if it is merely “informational” or “generic” or “laudatory” and thus not capable of distinguishing this particular product or service from that of another.

¹⁹⁵ Disponível em: <<http://strongtrademark.com/slogansmodelnumberstaglines.html>>. Acesso em: 18.05.2013.

¹⁹⁶ In re Pro-Line Corp., 28 USPQ2d 1141, 1142 (TTAB 1993).

¹⁹⁷ In re Boston Beer Co. L.P., 198 F.3d 1370, 53 USPQ2d 1056 (Fed. Cir. 1999) (THE BEST BEER IN AMERICA so highly laudatory and descriptive as applied to beer and ale that it is incapable of acquiring distinctiveness).

¹⁹⁸ In re Pro-Line Corp., 28 USPQ2d 1141, 1142 (TTAB 1993).

¹⁹⁹ MC CARTHY, J. Thomas. **McCarthy on trademarks and unfair competition**. UK. Thomson Reuters/West, Rel. 51, 912009, 2009. v.1. Neither in the common Law nor in the Lanham Act is there any reason why a plurality of words cannot function as a Mark to identify and distinguish goods and services. A “slogan” is usually defined as an advertising phrase which accompanies other marks such as house marks and product line marks. A slogan or any other combination of words is capable of trademark significance, if used in such a way as to identify and distinguish the seller’s goods and services from those of others.

²⁰⁰ Ibid., p. 7-47. However, the longer the slogan, the less the probability that it functions as a trademark, and the greater the probability that the slogan is merely advertising copy.

²⁰¹ In re Sanda Hosiery Mills, 154 U.S.P.Q. 631 (T.T.A.B. 1967) (slogan THE BABY BOOTIE SOCK THAT WILL NOT KICK OFF for socks held incapable of functioning as a mark and denied registration on Supplemental Register).

Em continuidade, McCarthy²⁰² pontifica que o fato do slogan estar sendo usado conjuntamente com uma marca principal, não afasta sua função marcaria para produtos que podem suportar mais de uma marca. O cerne da questão é avaliar se o slogan, por si só, cria uma individualidade à parte da marca, gerando assim uma impressão comercial própria.

Para Siegrun Kane²⁰³ um slogan funciona como marca quando o mesmo identifica e distingue produtos de uma companhia de produtos de outras companhias. No entanto, os slogans apresentam dificuldades peculiares e não serão protegidos quando:

- não criarem uma impressão comercial separado e além do rótulo; são vistos não como uma marca, mas somente como uma explicação, instrução ou informação;
- são considerados como expressão familiar de significado comum;
- são partes de frases ou slogans que transmitem uma mensagem publicitária;

O mesmo autor complementa que os slogans que superarem essas barreiras poderão ser registrados como marca.

O escritório Americano - The United States Patent and Trademark Office (USPTO) criou, em 06 de fevereiro de 2012²⁰⁴, diretrizes e um anexo (Anexo G e H)²⁰⁵ contendo exemplos que avaliam quando uma frase ou slogan possui ou não sentido unitário. Caso não possua, ressalvas devem ser proferidas. Caso contrário, a frase ou o slogan exerce a função marcaria.

²⁰² MC CARTHY, J. Thomas. **McCarthy on trademarks and unfair competition**. UK. Thomson Reuters/West, Rel. 51, 912009, 2009. p. 7- 48. The fact that a slogan is used in conjunction with a previously existing trademark does not mean that the slogan does not also function as a mark, for a product can bear more than one trademark. The issue is whether the slogan creates a commercial impression separate and apart from another mark used on the same product.

²⁰³ KANE, Siegrun D. **Kane on Trademark Law**. A Practitioner's Guide Fifth Edition. Release n. 4, US, Sep. 2011. A slogan, like a single word, functions as a trademark if it identifies and distinguishes one company's goods from those of others. However, slogans present some peculiar difficulties and will not be protected where: The slogan does not create a commercial impression separate and apart from other material on the label.

- The slogan is viewed not as a trademark but merely as an explanatory, instructional, or informational statement.
- The slogan is a familiar expression with an ordinary nontrademark meaning.
- The slogan is part of a phrase or slogan conveying an advertising message.

Slogans that have survived those obstacles and been granted trademark registration include:

YOUR FINANCIAL SECURITY IS OUR BUSINESS;

QUALITY THROUGH CRAFTSMANSHIP;

DEDICATED TO ACHIEVING THE HIGHEST LEVEL OF PROFESSIONALISM.

²⁰⁴ PRACTICAL Law. A Thomson Reuters Legal Solution. USPTO Issues Trademark Examination Guide on Unitary Phrases and Slogans. 06/02/2012 Disponível em: <<http://uk.practicallaw.com/resource/0-517-8903?q=&qp=&qo=&qe=>>>. Acesso em: 19.10.2013.

²⁰⁵ TRADEMARK Manual of Examining Procedure – Oct., 2013. Disponível em: <http://www.uspto.gov/trademarks/resources/TMEP_archives.jsp>. Acesso em: 19.10.2013.

As diretrizes²⁰⁶ fornecem as análises e os exemplos sobre considerações gramaticais que auxiliam na averiguação da registrabilidade ou não do slogan. Segue um breve relato:

a) Frase Unitária

A frase unitária é caracterizada quando o conjunto representa algo mais do que suas partes individualizadas.

É avaliado caso a caso para determinar se o seu significado, quando visto como um todo, possui impressão comercial distinta. Geralmente, é o que ocorre com frases que dizem algo diferente do que se poderia esperar para ser dito sobre o produto/serviço ou dizem algo esperado de forma inesperada.

Exemplos:

MARCA	Função Unitária	Se não, ressalva	EXPLICAÇÃO
FROM FIBER TO FABRIC FOR THE STYLE CONSCIOUS MILLIONS “Tecidos”	Sim		O slogan surpreende.

Tabela 12: Frase Unitária

a) Slogans

Se o slogan for distintivo, é tratado como um conjunto unitário que merece proteção. Na hipótese do slogan ser genérico e meramente informativo, merece ressalva.

MARCA	Função Unitária	Se não, ressalva	EXPLICAÇÃO
HAIR COLOR SO NATURAL ONLY HER HAIRDRESSER KNOWS FOR SURE “tintura de cabelo, tingimento e preparações de cores”	Sim		O slogan se tornou distintivo.

²⁰⁶ Disponível em: <<http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/tmep-index-a.xml#/manual/TMEP/Apr2013/TMEP-1200d1e1927.xml>>. Acesso em: 19/10/2013.

QUALITY THROUGH CRAFTSMANSHIP “receptores e transmissores de rádio, fontes de alimentação e antenas”	Sim		A marca consiste em um slogan criativo.
WHY PAY MORE! “serviços de supermercados”	Não	WHY PAY MORE!	Frase comercial comum. Sem distintividade.

Tabela 13: Slogans

c) Verbos

A presença de um verbo pode indicar que a marca é uma frase unitária ou um slogan por ligar o sujeito a um objeto ou por referir que alguma coisa está em curso. Desta forma, cria-se uma continuidade de pensamento ou expressão.

Exemplos:

MARCA	Função Unitária	Se não, ressalva	EXPLICAÇÃO
TIP YOUR HAT “chapéus”	Sim		O verbo cria uma impressão comercial de tocar ou levantar o chapéu como um gesto de gentileza.
TRANSFORMING STATE GOVERNMENT “informação no campo governamental”	Sim		O verbo “transformando” indica uma atividade em curso realizada no governo, o que unifica os termos.

Tabela 14: Verbos

d) Preposição

A preposição unifica a marca, tornando seus elementos inseparáveis. No entanto, existem casos onde as frases prepositionais são informativas ou descritivas, e nesses casos seus elementos são separáveis do resto da marca e devem ser negados.

Exemplos:

MARCA	Função Unitária	Se não, ressalva	EXPLICAÇÃO

ESTEE LAUDER FOR MEN “colonia”	Não	FOR MEN	A preposição descritiva FOR MEN aparece separada do restante da marca e não cria um significado distintivo e independente do significado de cada elemento individualmente.
MANGOS FOR THE EARTH “fresh mangos”	Sim		A preposição FOR junta THE EARTH com MANGOS, indicando uma relação entre as palavras. O conjunto transmite algo mais do que os componentes individuais.
THE JOHN RITTER FOUNDATION FOR AORTIC HEALTH “Angariação de fundos de caridade para a pesquisa e educação sobre a saúde da aorta”	Não	FOUNDAT ION FOR AORTIC HEALTH	A expressão descritiva FOUNDATION FOR AORTIC HEALTH aparece separadamente do restante da marca e não cria uma marca com significado distintivo independente com relação ao significado dos componentes individuais.
A DAY OF HOPE FOR HEART DISEASE “workshops relativos à doenças cardíacas”	Sim		As preposições OF e FOR criam 2 (duas) frases preposicionais que juntam os elementos, criando assim um slogan.

Tabela 15: Preposição

e) Pontuação

O uso de pontuação, ou seja, o uso de sinais exclamativos, interrogativos, travessões, pontos etc pode ser um fator favorável ou desfavorável à marca. A pontuação pode unir ou separar os elementos de uma marca. Deve-se considerar o aspecto geral, bem como a impressão comercial da frase.

Exemplos:

MARCA	Função Unitária	Se não, ressalva	EXPLICAÇÃO
HAVE YOU HAD YOUR MEDS TODAY? “prescrição de medicamentos para	Sim		The verb and the punctuation at the end create a unitary sentence.

diabéticos”			
GO! PUZZLE “jogos para computador”	Não	PUZZLE	A pontuação física e conceitualmente separa os componentes, tornando o elemento GO um comando de urgência não aplicada a palavra PUZZLE. Logo, o elemento PUZZLE passou a ser descritivo.
NAA – NATIONAL ASSOCIATION OF ACCOUNTANTS “associação dos contabilistas”	Não	NATIONAL ASSOCIATION OF ACCOUNTANT S	Além da pontuação separar os elementos, a frase NATIONAL ASSOCIATION OF ACCOUNTANTS é descritiva.
CAN YOU IMAGINE A BETTER BANANA? “bananas frescas”	Sim		O verbo e a pontuação no final cria uma pergunta unitária.
CREATIVE NAILS? “serviços de manicure”	Sim		O ponto de interrogação junta os termos, tornando-os uma unidade e modificando a impressão comercial.
COMFY. COZY. COTTON. “lençóis e cobertores”	Não	COTTON	A pontuação separa cada termo que acaba tendo uma individualidade própria. Logo, os elementos não compõem uma unidade marcária.

Tabela 16: Pontuação

f) Possessivos

Geralmente, o uso da forma possessiva em uma marca não legitima a sua unidade. No entanto, há exceções quando o conjunto for distintivo.

Exemplos:

MARCA	Função Unitária	Se não, ressalva	EXPLICAÇÃO

BILL'S CARPETS “lojas de tapetes”	Não	CARPETS	O possessivo não cria uma frase unitária.
BILL'S IS CARPETS “lojas de tapete”	Sim		Embora o possessivo não crie uma frase unitária, o verbo torna a marca uma frase unitária.

Tabela 17: Possessivos

g) Outras considerações

Além dos requisitos acima apontados, outros componentes são avaliados no exame para verificação ou não da função unitária como, por exemplo: o duplo sentido da palavra, a incongruência, o contexto, a estrutura retórica, ou algum outro aspecto que crie um significado distintivo ou impressão comercial.

Exemplos:

MARCA	Função Unitária	Se não, ressalva	EXPLICAÇÃO
BLACKMAGIC “acessórios para skates e pranchas de snowboard”	Sim		A marca BLACKMAGIC tem um significado distintivo e próprio. Ou seja, a palavra BLACK não tem como significado a cor preta. Apesar das partes individuais terem significado comum, o conjunto BLACK,MAGIC, possui uma outra conotação.

Tabela 18: Outras considerações

Seguem abaixo exemplos de recusa e de aceitação da registrabilidade de slogans²⁰⁷:

SLOGANS RECUSADOS		
SLOGAN	EXPLICAÇÃO	REFERÊNCIA
DRIVE SAFELY	A frase não indica origem, mas sim um conselho	In re Volvo Cars of North America Inc., 46 USPQ2d

²⁰⁷ Disponível em: <http://strongtrademark.com/slogansmodelnumberstaglines.html>
Acesso em: 18/05/2013

	familiar de segurança.	1455, 1459-60 (TTAB 1998)
THINK GREEN	A frase não indica origem, mas sim uma conscientização ambiental.	In re Manco Inc., 24 USPQ2d 1938, 1941-42 (TTAB 1992)
WATCH THAT CHILD	A frase indica conselho familiar de segurança.	In re Tilcon Warren, Inc., 221 USPQ 86 (TTAB 1984)
WHY PAY MORE	Registro recusado para serviços de supermercado, pois sugere somente a oferta de preços baixos nas lojas do titular do slogan.	In re Wakefern Food Corp., 222 USPQ 76 (TTAB 1984)
THE BEST BEER IN AMERICA	Recusado para cervejas, pois só demonstra as qualidades.	In re Boston Beer Co., 198 F.3d 1370, 53 USPQ2d 1056, 1058 (Fed. Cir. 1999)
IN ONE DAY	Não indica origem. É meramente um componente de propaganda que transmite uma característica de serviços de cirurgia plástica recorrente.	In re Gilbert Eiseman, P.C., 220 USPQ 89 (TTAB 1983)
SKYLOUNGER	Identifica somente um assento na seção de primeira classe de um avião e não funciona como marca para os serviços de transporte aéreo mais geral.	In re British Caledonian Airways Ltd., 218 USPQ 737 (TTAB 1983)

Tabela 19: Slogans recusados

SLOGANS ACEITOS		
SLOGAN	EXPLICAÇÃO	REFERÊNCIA
QUALITY SHOWS	Considerada uma marca registrável para serviços imobiliários e de locação porque foi usado de uma forma que causou uma impressão comercial.	In re Post Properties, Inc., 227 USPQ 334 (TTAB 1985)
THE GOLFERS' WINE	Não é meramente descritivo, pois existem vários grupos de jogadores que gostam de vinho. A peculiaridade é que o emprego do termo “GOLFERS” (Golfistas) em conexão com o vinho, o torna uma característica importante desse vinho.	In re Vila Sol II-Empreendimentos Turísticos, SA, (TTAB 2009)

Tabela 20: Slogans aceitos

Conforme a Lei Federal Estadudinense, um slogan pode ser qualificado como marca (i) se tiver capacidade distintiva e for criativo; (ii) quando adquirir suficiente capacidade distintiva através do uso – significado secundário/distintividade secundária (secondary meaning).

De acordo com os ensinamentos de McCarthy²⁰⁸, as marcas descritivas podem adquirir distintividade, que as permitirá serem protegidas sob a proteção da Lei Lanham (Lei Lanham). Essa distintividade adquirida é geralmente chamada de significado secundário (secondary meaning).

Para Denis Borges Barbosa²⁰⁹ *secondary meaning* “é o fenômeno pelo qual uma marca essencialmente fraca se desvulgariza pelo emprego contínuo e enfático por parte de um certo produtor ou prestador de serviços”.

Ricci²¹⁰ esclarece que:

O uso efetivo e prolongado dessas expressões para distinguir produtos e serviços que, *a priori e regra geral não* poderiam reivindicar e angariar a proteção marcária, aliado ao investimento em tecnologia e propaganda, criaram uma circunstância de fato no mercado na qual os consumidores passaram a identificar e reconhecer aqueles sinais como marcas de produtos ou de serviços provenientes de uma determinada empresa.

Constatou-se, também, que este fenômeno gerava incontestáveis reflexos jurídicos na órbita da proteção dos direitos de seus titulares, na proteção do trabalho e do investimento, bem como na esfera da defesa do próprio consumidor.

Essa forma de identificação e associação de uma expressão ou sinal, pelo consumidor ou pelo mercado específico, como marca de um determinado produto fabricado por uma determinada empresa, gera um descolamento, uma separação e distinção na mente do consumidor entre o **sentido semântico primário e original da expressão** e, de outro lado, a identificação da expressão como marca de um produto ou de um serviço.

Em outras palavras, aquela expressão ou sinal que, originalmente e *a priori*, não teria suficiente distintividade intrínseca, adquire a distintividade na mente do consumidor e passa a ter um segundo significado para consumidor, qual seja, o sentido secundário de verdadeira marca.

Portanto, o *secondary meaning* é um fenômeno lingüístico e psicológico que ocorre na mente do consumidor que gera a suficiente e necessária

²⁰⁸ McCARTHY, Thomas. **McCarthy on trademarks and unfair competition**. St. Paul: West Group, 2000. p. 15-5, v.2. However, descriptive marks may acquire the distinctiveness which will allow them to be protected under the Lanham Act. This acquire distinctiveness is generally called “secondary meaning.”

²⁰⁹ BARBOSA, Denis Borges, PORTO, Patrícia, PRADO, Eliane Ribeiro do. **Generificação e marcas registradas**, p. 09. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com>. Acesso em: 03.11.2013.

²¹⁰ RICCI, Antônio Ferro. O sentido secundário da marca (“secondary meaning”). Interpretação do artigo 6, quinquies, c.1 da convenção da união de paris e os reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas. **Seminário Nacional da ABPI**, ago., 2006, Brasília, DF. Disponível em: <<http://www.riccipti.com.br/paginas/artigos/default01.htm>>. Acesso em: 03.11.2013.

distintividade, tornado o sinal “capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento. (grifo nosso)

McCarthy²¹¹ cita, a título de exemplo, o caso do slogan COLOR SO NATURAL ONLY HER HAIRDRESSER KNOWS FOR SURE que, apesar de ser descritivo, foi registrado por ter adquirido, pelo “secondary meaning”, a distintividade:

No caso da Clairol²¹², a Corte de Apelação dispôs que o slogan COLOR SO NATURAL ONLY HER HAIRDRESSER KNOWS FOR SURE para identificar “preparações de tintura para cabelos” era registrável no Registro Principal como marca. A Corte dispôs que apesar do slogan ser “meramente descritivo” de acordo com o § 2(e), o mesmo adquiriu significado secundário no mercado resultante da intensa propaganda e uso; “não cremos que o Conselho errou em concluir que o slogan da Clairol causou impacto no público consumidor como indicador de origem (...”).

Existem casos onde as partes interessadas não conseguiram comprovar o “secondary meaning” de seus slogans descritivos, e consequentemente, os mesmos não obtiveram proteção. É o caso do slogan ESCAPE FROM THE ORDINARY²¹³ (roupas); e GUARANTEED STARTING²¹⁴ (serviços de automóveis).

A registrabilidade do slogan como marca vai depender se o slogan possuir características distintivas e criativas. Caso contrário, o slogan ainda poderá ser protegido como marca se somente se puder ser comprovada a sua distintividade secundária (“secondary meaning”), adquirida pelo reiterado e maciço uso desta expressão, em propagandas. Desta forma, até mesmo uma expressão com caráter descritivo e de uso comum pode adquirir capacidade distintiva, tornando-se assim registrável como marca.

8.2 PROTEÇÃO DO SLOGAN PELA CONCORRÊNCIA DESLEAL E PELO DIREITO AUTORAL

²¹¹ McCARTHY, Thomas. **McCarthy on trademarks and unfair competition.** St. Paul: West Group, 2000. p. 7-48, v.2. In the Clairol case²¹¹, the Court of Customs and Patent Appeals held that the slogan COLOR SO NATURAL ONLY HER HAIRDRESSER KNOWS FOR SURE used on hair tinting preparations, was registrable on the Principal Register as a trademark. The Court held that the slogan was “merely descriptive” under § 2(e), but had acquired a secondary meaning in the marketplace as a result of extensive advertising and use: “we do not think that the Board erred in concluding that Clairol’s slogan has made an impact upon the purchasing public as an indication of origin (...).

²¹² Roux Laboratories, Inc. v. Clairol, Inc., 427 F. 2d 823, 166 U.S.P.Q. 34 (C.C.P.A. 1970).

²¹³ Norm Thompson Outfitters, Inc. v. General Motors Corp., 448 F.2d 1293, 171 U.S.P.Q. 328 (9th Cir. 1971).

²¹⁴ In re Standard Oil Co., 275 F. 2d 945, 125 U.S.P.Q. 227 (C.C.P.A. 1960).

Com relação aos princípios da concorrência desleal, McCarthy²¹⁵ adverte que: “(...) *slogans podem ser protegidos contra o uso de terceiros se seu uso gerar confusão por parte dos consumidores*”.

A proteção contra a concorrência desleal é açãoada quando o uso por terceiros de slogans iguais ou semelhantes confundirem o consumidor.

O mesmo autor cita como exemplo o uso do slogan WHERE THERE'S LIFE... THERE'S BUGS para identificar “inseticida em cera para assoalho” cujo titular foi acusado de infração pelo titular do slogan WHERE THER'S LIFE... THERE'S BUD²¹⁶.

De um lado, existe o autor que, através de grandes investimentos, desenvolveu seu slogan e o tornou conhecido pelo seu intenso uso. Do outro lado, há o réu que se apropriou indevidamente de parte do slogan do autor (trocando apenas a palavra “BUGS” pela palavra “BUD”), já conhecido do público, para tirar vantagens. O Tribunal constatou o uso enganoso do slogan “imitador” que confunde os consumidores quanto à origem dos produtos, o que poderá vir a provocar prejuízos financeiros ao autor.

O instituto da concorrência desleal resguarda o direito do criador do slogan, impedindo assim que terceiros pratiquem atos de concorrência desleal através do aproveitamento pelo uso indevido de slogans de propriedades alheias.

Quanto à proteção do slogan como matéria de direito autoral, o escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos da América (U.S. Copyright Office) estipulou, de acordo com a Resolução nº 34²¹⁷, que:

A lei de copyright não protege nomes, títulos ou frases ou expressões curtas. Mesmo se um nome, título ou frase curta for novo ou distintivo ou se presta a um jogo de palavras. Isto é, não pode ser protegido por direitos de autor.

O Escritório de Direitos Autorais não pode registrar reivindicações de direitos exclusivos em breves combinações de palavras, tais como:

- Os nomes de produtos ou serviços;
- Os nomes de empresas, organizações ou grupos (incluindo os nomes dos realização de grupos);
- pseudônimos de pessoas (incluindo caneta ou estágio nomes);

²¹⁵ McCARTHY, op. cit., p. 7-46. (...) slogans have long been protected against use by others so as to be likely to confuse purchasers.

²¹⁶ Chemical Corp. of America v. Anheuser-Busch, Inc., 306 F.2d 433, 134 U.S.P.Q. 524 (5th Cir. 1962), cert. denied, 372 U.S. 965, 10 L. Ed. 2d 129, 83 S. Ct. 1089, 137 U.S.P.Q. 913 (1963). The gist of this action is that the plaintiff has a property interest in the slogan, built up at great expense, and that its products are favorably known as a result of its use of this property right and that the defendant, with full knowledge of the right and with the purpose of appropriating some of the value engendered in the minds of the public by its use has used, and proposes further to make use of, a deceptively similar slogan in a manner that will bring direct financial loss to the plaintiff, both by reason of confusing the source of the defendant's product and by reason of the peculiarly unwhole some association of ideas when the Word “bugs” was substituted in the slogan for the Word “Bud”, referring to a food product.

²¹⁷ Resolução n. 34. Disponível em: <<http://www.copyright.gov/cires/circ34.pdf>>. Acesso em: 31.10.2013.

- Títulos de obras;
- lemas, slogans, ou expressões publicitárias curtas;
- As listas de ingredientes, como em receitas, rótulos ou fórmulas. Quando uma receita ou fórmula é acompanhada por uma explicação ou direções, as direções em texto pode ser protegido por direitos autorais, mas a receita ou fórmula em si permanece uncopyrightable.

Nos termos do artigo 102 da Lei de Direitos Autorais (Título 17 do Código dos EUA)²¹⁸, a proteção autoral se estende apenas para " obras originais de autoria". O Estatuto dispõe que idéias e os conceitos não podem ser protegidos por direitos autorais. Para ser protegido por direitos de autor, uma obra deve ser composta por uma carga mínima de autoria capaz de consolidá-la na forma de original literário, musical , pictórico, ou expressão gráfica. Conforme a Resolução nº 34, os nomes, títulos e outras frases curtas não atendem a esses requisitos.

Sem a registrabilidade de frases publicitárias como obra intelectual, resta proteger essas frases como marcas, caso elas atendam aos requisitos mencionados acima.

²¹⁸ Under section 102 of the Copyright Act (title 17 of the U. S. Code).

9 PROTEÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA NA EUROPA

9.1 PROTEÇÃO DO SLOGAN COMO MARCA

Como será constatado a seguir, o slogan - mesmo sendo amplamente utilizado na Europa pelas empresas européias e estrangeiras para identificar seus produtos e serviços -, sua proteção é discutível e incerta.

Os “players” atuantes no mercado estão sempre à procura de uma forma de identificar seus produtos e serviços dos seus competidores e para isso estão cada vez mais registrando marcas cuja criatividade se faz pela cor, formato, som, imagem em movimento, sabor ou cheiro específico até por slogan marcário²¹⁹.

Na Europa e na França especificamente, a proteção do slogan como marca também é matéria controversa. Franck Soutoul e Jean-Phillippe Bresson²²⁰ pontuam as dificuldades de se registrar slogans como marcas no continente Europeu e na França. Para esses autores, existem slogans tais como: “PARCE-QUE VOUS LE VALEZ BIEN”, “JUST DO IT”, “LE CONTRAT DE CONFIANCE” que captam a atenção do consumidor e são mais conhecidos do que as marcas, propriamente ditas, identificadoras de seus produtos. Slogans por si só são ferramentas de marketing e de comunicação e mobilizam e incentivam os consumidores a escolher certos produtos em detrimento de outros²²¹.

A capacidade atrativa do slogan e a massificação de sua comunicação através da mídia criam condições suficientes para que o consumidor associe o slogan a determinados produtos e serviços.

Não obstante, os mesmos autores abordam o lado legal da questão e expõem suas dúvidas²²²:

²¹⁹ SOUTOUL, Franck, BRESSON, Jean-Phillippe. Slogans as Trademarks – European and French Practice. 2010. **WipoMagazine**. Disponível em:< http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/02/article_0007.html>. Acesso em: 10.11.2013. Businesses, constantly searching for unique ways to identify their goods and services from that of the competition, are registering ever more creative trademarks – from a specific color, shape, sound, moving image, taste or smell to slogans marks.

²²⁰ Ibidem.

²²¹ Ibidem. “Parce que vous le valez bien”tm (Because you’re worth it), “Just do it”tm , Le contrat de confiance”tm (the contrat of trust) ... These slogans grab attention and are sometimes better known than the branded products themselves. Slogans are a marketing and communication tool par excellence and directly impact consumers by encouraging them to choose certain goods or services over others.

²²² SOUTOUL, Franck, BRESSON, Jean-Phillippe. Slogans as Trademarks – European and French Practice. 2010. **WipoMagazine**. Disponível em:< http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/02/article_0007.html>.

Mas, legalmente falando, os slogans se situam na intersecção de vários direitos de propriedade intelectual e são fontes de muitas dores de cabeça. Qual é a melhor maneira de se proteger um slogan? Como um slogan pode ser registrado como marca? Se registrado como marca, como é a semelhança com outro slogan? Como um slogan combinado com uma marca verbal é percebido em termos de comparação de sinais? Quais as precauções que dever ser tomadas para slogans criados por agências de publicidade?

Franck Soutoul e Jean-Phillippe Bresson²²³ enfatizam que pelo fato dos slogans serem considerados ferramentas empregadas para gerarem aumento do “market share” - ferramentas essas que envolvem investimento criativo, financeiro e comercial - a escolha do método mais adequado de proteção desses slogans é crucial. A proteção pela marca ou pelo direito autoral pode tornar um slogan um ativo de Propriedade Intelectual. Ademais, a legislação da concorrência desleal pode ser usada como uma abordagem defensiva. No entanto, cada um destes meios de proteção envolve um certo risco.

As dúvidas quanto à avaliação e consequentemente à forma mais adequada de proteção de um slogan são inúmeras, todavia o fator determinante é o grau de distintividade dessas expressões, seja pelo sentido conotativo, seja pelo seu intenso uso.

Jeremy Phillips²²⁴ argui que apesar da registrabilidade do slogan ser aceita universalmente, existem dificuldades na avaliação de sua proteção como marca. Para o consumidor, nem sempre é perceptível que o slogan é usado para *distinguir* produtos e serviços. Ademais, os melhores slogans, aos olhos do marketing, são quase sempre descritivos, sem distintividade. Não obstante, esses fatores não impedem que o slogan adquira distintividade pelo uso assíduo.

O mesmo autor cita a título ilustrativo uma decisão do OHIM²²⁵ sobre a registrabilidade do slogan “BEAUTY ISN'T LOOKING YOUNG BUT LOOKING

Acesso em: 10.11.2013. But legally speaking, slogans are at the intersection of several converging intellectual property (IP) rights and the source of many headaches. What is the best way to protect a slogan? How can a slogan be registered as a trademark? If registered as a trademark, how is similarity with another slogan determined? How is a slogan combined with a verbal mark perceived in terms of comparing signs? What precautions need to be taken for slogans created by advertising agencies?

²²³ Ibidem. As slogans are tools for gaining market share, involving creative, financial and commercial investment, choosing the most appropriate method of protection is key. Trademark and copyright protection can make a slogan an IP asset, and legislation against unfair competition may be used as a defensive approach. However, each of these means of protection involves a certain risk.

²²⁴ PHILLIPS, Jeremy. **Trade mark law a practical anatomy**. Oxford University Press, 2003, p. 169. It is now accepted pretty well universally – thought it was not always so – that slogans are registrable as trade marks. This not mean that they are without their problems. First, it is often not apparent to consumers that a slogan, even if they associate it with a particular product or service, is supposed to distinguish those goods or services. Secondly, the best slogans from a marketing point of view are often those with are descriptive, laudatory or otherwise lacking in distinctive quality – though even these slogans can gain distinctiveness through heavy use.

²²⁵ OHIM – The Office of Harmonization for the Internal Market (**OHIM**) registers the Community Trade Mark in the European Union.

GOOD²²⁶”. Nesta decisão, o Tribunal entende que a função de marketing do slogan o ajuda a superar a dupla barreira de distintividade e da não distintividade:

O fato do slogan poder ser considerado como um texto promocional deve ser considerado um fator positivo e não negativo da marca, uma vez que o slogan não serve apenas para identificar a origem dos produtos ou serviços a que se refere, mas também para realizar a função de marketing na medida em que se chama a atenção para seus produtos/serviços.

Em contrapartida, o mesmo autor revela outra decisão do Tribunal, desta vez desfavorável a registrabilidade do slogan, a respeito do slogan “REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS²²⁷” para designar serviços de telemarketing:

(...) não há nada sobre o termo (...) que possa, além do seu óbvio significado promocional, capacitar o público relevante a memorizar facilmente e instantaneamente o sinal como um sinal distintivo para os serviços designados. Mesmo se o sinal for usado sozinho, (...) o público relevante não poderia, sem conhecimento prévio, perceber outro sentido além do promocional.

Para Jeremy Phillips²²⁸ estas 2 (duas) decisões demonstram que há um meio termo entre: (i) os slogans mais promocionais e mais atraentes na visão do consumidor que só podem ser entendidos como slogans e, por conseguinte não são registráveis como marca; e (ii) os slogans que não carregam nenhuma informação promocional e, consequentemente são protegíveis como marca. O autor conclui que para se obter a tão almejada registrabilidade, o slogan deve ser usado da mesma forma que uma marca o é e seu público deve ser treinado a enxergar o slogan como marca.

Dorothee Altenburg²²⁹ afirma que na última década, a busca à proteção de marca para slogans tornou-se mais comum na Europa, em particular através das marcas da Comunidade

²²⁶ Clinique Laboratories Inc's application, Case R 73/1998-2 (1999) ETMR 750 (OHIM). “The fact that the slogan could be regarded as a promotional text should be considered a positive property of a trade Mark rather than a negative one, since it serves not only to identify the origin of the goods or services to which it relates but also performs a marketing function in that it draws attention to them”.

²²⁷ Sykes Enterprises Inc. v OHIM. Case T-130/01[2003] IP&T 213, para 29. “... there is nothing about the term ... that might, beyond its obvious promotional meaning, enable the relevant public to memorise the sign easily and instantly as a distinctive sign for the services designated. Even if the sign were used alone, ..., the relevant public could not, in the absence of prior knowledge, perceive in other than in its promotional sense”.

²²⁸ Ob, Cit. P. 170. Taking these two decisions together, there is little middle ground between (i) slogans which are so promotional that they cannot be perceived as anything other than slogans – which are desirable but not registrable – and (ii) slogans which convey no promotional information at all – which may be registrable but, from the applicant's point of view, may not be desirable. To this end the registrability of slogans upon evidence of acquired distinctiveness provides the practical solution: use the slogan (with or without trade marks) in a trade mark manner, teach the public to respond to it as such and then secure its registration.

²²⁹ ALTBURG, Dorothee. **INTA Bulletin** The Voice of the International Trademark Association. Trademark Protection for Slogans in Europe. SKW Schwarz, Munich, Germany. *INTA Bulletin* Features Subcommittee. September 15, 2011 Vol. 66 No. 16 Back to Bulletin Main Page. In the last decade, the practice of seeking

Européia. Enquanto que o Tribunal de Justiça, através do caso do slogan da Audi “VORSPRUNG DURCH TECHNIK” (ADVANCEMENT THROUGH TECHNOLOGY) (caso este que será detalhado posteriormente) elucidou e redefiniu os requerimentos para a proteção de slogans, as decisões mais recentes proferidas pelo Tribunal Geral de Justiça e pelo Conselho Recursal do escritório OHIM têm resultado, quase que em sua maioria, em recusa do registro dos slogans como marca da Comunidade.

Dorothee Altenburg²³⁰ exemplifica alguns casos onde o Tribunal de Justiça negou a distintividade de marcas nominativas e figurativas formadas por slogans:

Casos onde a Justiça Geral negou a distintividade dos slogans como marcas	
BEST BUY	T-476-08
THINKING AHEAD	T-473/08
TAME IT	T-471/07
CYBERCREDIT, CIBERGESTION, CYBERGUSHED, CYBERBOURSE, CYBERHOME	T-211/06
A NEW ALTERNATIVE	T-184/07
OPTIMUM	T-424/07
LIGHT & SPACE	T-224/07
SUBSTANCE FOR SUCCESS	T-58/07
DREAM IT, DO IT	T-186/07
DELIVERING THE ESSENTIALS OF LIFE	T-128/07
SAFETY 1 ST	T-88/06
VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN	T-476-08
LIVE RICHLY	T-320/03
MEHR FÜR IHR GELO	T-281/02
Continua	

trademark protection for slogans has grown more popular in Europe, in particular via Community trade marks (CTMs). While the Court of Justice (CJ) only recently had the chance, in *Audi v. OHIM* (VORSPRUNG DURCH TECHNIK) (Case C-398/08 P), to elucidate and redefine the registration requirements outlined in its earlier decision in *OHIM v. Erpo Möbelwerk* (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (Case C-64/02 P), the more recent decisions issued by the General Court (GC) and the OHIM Board of Appeal have resulted, almost without exception, in a refusal to register a slogan as a CTM.

²³⁰ Ibidem.

Continuação	
LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS...	
PLAYS LIKE GRASS ...	T-216/02
REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS	T-130/01

Tabela 21: Casos negados pela Justiça Geral

A mesma autora²³¹ pontifica que em todos os julgamentos relacionados à proteção de slogans como marca é avaliado o requisito de distintividade disposto no Artigo 7(1)(b)-(d) da Regulamentação das Marcas Comunitárias²³² que estipula os casos em que a marca é considerada desprovida de caráter distintivo. Dorothee Altenburg complementa que a marca é considerada distinta quando identifica seus produtos e serviços e os distingue dos de outras empresas.

Afora os exemplos acima citados, vale citar, a título de ilustração, o árduo processo na tentativa de proteção de um slogan, desde o seu requerimento junto ao OHIM até a interposição de recurso perante o Tribunal de Justiça. Foram escolhidos, alguns trechos, do caso do slogan “WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH” (FAZEMOS O ESPECIAL SIMPLES), por estes abordarem preceitos fundamentais²³³:

Antecedentes do litígio:

Em 17 de outubro de 2008, a Smart Technologies requereu ao OHIM o registo do sinal nominativo «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH» («FAZEMOS O ESPECIAL

²³¹ ALTBURG, Dorothee. *INTA Bulletin The Voice of the International Trademark Association. Trademark Protection for Slogans in Europe*. SKW Schwarz, Munich, Germany. *INTA Bulletin Features Subcommittee*. September 15, 2011 Vol. 66 No. 16 Back to Bulletin Main Page. In all proceedings, the requirement of distinctiveness set out in Article 7(1)(b)–(d) of the CTM Regulation (Council Regulation (EC) No. 207/2009, codifying Council Regulation (EC) No. 40/94) (CTMR), stipulating in which cases a trademark is deemed devoid of distinctive character, was the crucial point of discussion. A trademark is deemed distinctive if it serves to identify the goods or services in respect of which the trademark is registered as originating from a particular undertaking, and thus to distinguish these goods and services from those of other undertakings (CJ, Case C-398/08 P).

²³² Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 29 de dezembro de 1993, sobre marca comunitária.

Artigo 7(1)(b)-(d)

Motivos absolutos de recusa

1. Será recusado o registro: (...)

b) de marcas desprovidas de caráter distintivo; (...)

d) de marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na linguagem corrente ou nos hábitos legais e constantes do comércio; (...)

²³³ InfoCuria – Case-law of the Court of Justice. Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta Secção), 12 de julho de 2012. Recurso de decisão do Tribunal Geral – Marca Comunitária – Regulamento (CE) nº 40/94 – Artigo 7º, nº 1, alínea b) – Marca nominativa WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH – Marca constituída por um slogan publicitário – Caráter distintivo – Recusa de Registro. Disponível em:

<<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124990&pageIndex=0&doclang=EN&mode=list&dir=&occ=first&part=1&cid=277537>>. Acessado em: 30/12/2013

SIMPLES») como marca comunitária. Os produtos para os quais foi pedido o registo fazem parte da classe 9 da classificação do Acordo de Nice²³⁴ a saber:

Sistemas informáticos que permitem captar coordenadas, isto é, gráficos, textos, desenhos e gestos, com vista a uma interação com uma visualização gerada por computador graças a um lápis, um estilete, um dedo ou uma mão; dispositivos de captação de coordenadas destinados a ser utilizados em projeção frontal, retroprojeção e visualização direta; dispositivos de deteção de posição absoluta e relativa que utilizam captadores mecânicos e ópticos que permitem uma interação com um digitalizador, uma superfície tátil, um dispositivo de visualização de imagens ou numa zona de interesse em relação com uma visualização; sistemas evolutivos de deteção de posição com dados de entradas gerados através de dispositivos passivos e/ou ativos; sistemas de imagem que permitem captar textos e imagens gráficas; programas que permitem tratar textos e imagens gráficas e partilhar e/ou armazenar textos e imagens gráficas numa rede informática; programas que permitem partilhar dados e imagens a nível local ou em locais geográficos distintos; programas que permitem visualizar, alterar e partilhar dados e imagens a nível local ou em locais geográficos distintos.

Em 21 de janeiro de 2009, o examinador se opôs ao registo da marca requerida, com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94²³⁵. A Smart Technologies se manifestou contra a oposição em 19 de março de 2009. Em 7 de abril de 2009, o pedido de registro foi indeferido com base no entendimento de que a marca requerida não tinha caráter distintivo.

A Smart Technologies apresentou recurso contra a decisão do examinador e a 1ª Instância de Recurso do OHIM negou provimento a tal recurso.

A Recorrente recorreu junto ao Tribunal Geral contra a decisão denegatória. O Tribunal, em dezembro de 2009, negou provimento ao recurso, afastando assim o fundamento invocado pela Recorrente, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, no qual alegava que a Câmara Recursal do OHIM tinha concluído erroneamente que a marca requerida não tinha caráter distintivo.

O Tribunal se baseou no fato de que o referido slogan contém uma mensagem elogiosa e é formado por termos habituais sem formação de jogos de palavras nem de elementos de tensão conceitual ou de surpresa que poderiam conferir à marca requerida o caráter distintivo.

²³⁴ Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957.

²³⁵ Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 29 de dezembro de 1993, sobre marca comunitária.

Artigo 7(1)(b)

Motivos absolutos de recusa

1. Será recusado o registro:

(...)

b) de marcas desprovistas de caráter distintivo;

As características desta marca não lhe conferem originalidade ou uma relevância particular e, nem desencadeiam um processo cognitivo ou um esforço de interpretação no público relevante que sejam suscetíveis para fazer desta algo diverso de uma mera mensagem publicitária que elogia as qualidades dos produtos visados pelo pedido de marca.

O Tribunal ainda afastou a alegação invocada pela Smart Technologies de que o elemento «wir» («nós») na marca requerida contém uma indicação da origem comercial dos produtos e dos serviços por si visados. O Tribunal Geral referiu que a utilização desse elemento não exclui o fato de que a referida marca continua sendo um simples *slogan* promocional, suscetível de ser utilizado por qualquer interessado.

Insatisfeita com outra decisão denegatória, a Smart Technologies apresentou Recurso contra esta decisão junto ao Tribunal de Justiça, solicitando a este Tribunal que anulasse o acórdão recorrido, autorizando assim o registro da marca pretendida. A Recorrente invoca principalmente o fundamento relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Na primeira parte, a Smart Technologies alegou que o Tribunal Geral aplicou critérios errados ao apreciar o caráter distintivo da marca requerida, pois se limitou a examinar se esta marca era apreendida, pelo público relevante, como uma simples fórmula promocional. Ao fazê-lo, o Tribunal Geral violou os critérios de apreciação do caráter distintivo de um *slogan* publicitário, enunciados pelo Tribunal de Justiça no seu acórdão do Tribunal de Justiça de 21 de janeiro de 2010, Audi/OHIM (C-398/08 P, Colet., p. I-535)²³⁶. Ao invés de concentrar a sua análise no fato de que o slogan é uma simples mensagem publicitária, o Tribunal deveria ter apurado se, independentemente da sua função promocional, essa marca possui algum caráter distintivo.

Na segunda parte, esta sociedade sustenta que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito ao qualificar esta marca de «slogan» assim como ao considerar que o caráter distintivo dos *slogans* publicitários é mais difícil de comprovação quando comparado às outras categorias de marcas. Na terceira parte, a Recorrente critica o Tribunal Geral por não ter concluído que o baixo nível de distintividade da marca em questão seria suficiente neste caso, pois o público alvo é um consumidor especializado.

Apreciação do Tribunal:

²³⁶ O caso Audi/OHIM obteve grande repercussão na área de Propriedade Intelectual. O caso será analisado, ao decorrer deste trabalho, através da perspectiva de alguns autores.

Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, é recusado o registo das marcas desprovidas de caráter distintivo.

Resulta de jurisprudência que o caráter distintivo de uma marca a permite identificar seu produto e sua origem e, portanto, distinguindo-o dos de outras empresas (acórdãos de 29 de abril de 2004, Procter & Gamble/OHIM, C-468/01 P a C-472/01 P, Colet., p. I-5141, n.º 32; de 21 de outubro de 2004, OHIM/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Colet., p. I-10031, n.º 42; de 8 de maio de 2008, Eurohypo/OHIM, C-304/06 P, Colet., p. I-3297, n.º 66; e Audi/OHIM, já referido, n.º 33).

Segundo jurisprudência, esse caráter distintivo deve ser apreciado, por um lado, em relação aos produtos ou aos serviços para os quais o registo foi pedido e, por outro, à luz da percepção que deles tem o público relevante (acórdãos, já referidos, Procter & Gamble/OHIM, n.º 33; Eurohypo/OHIM, n.º 67; e Audi/OHIM, n.º 34).

No caso de marcas compostas por sinais ou indicações que são igualmente utilizados como slogans publicitários, indicações de qualidade ou expressões destinadas a incitar a comprar os produtos ou os serviços visados por essas marcas, o seu registo não é excluído devido a essa utilização (acórdãos, já referidos, OHIM/Erpo Möbelwerk, n.º 41, e Audi/OHIM, n.º 35). A fim de apreciar o caráter distintivo de tais marcas, não há que aplicar às mesmas critérios mais restritos do que os que são aplicáveis a outros sinais (acórdãos, já referidos, OHIM/Erpo Möbelwerk, n.º 32, e Audi/OHIM, n.º 36).

Resulta, contudo, da jurisprudência do Tribunal de Justiça que, se os critérios de apreciação do caráter distintivo das diversas categorias de marcas forem os mesmos, pode acontecer, no âmbito de aplicação desses critérios, que a percepção do público relevante não seja necessariamente a mesma em relação a cada uma destas categorias e que, portanto, seja mais difícil comprovar o caráter distintivo das marcas de determinadas categorias do que o de outras categorias (acórdãos, já referidos, Procter & Gamble/OHIM, n.º 36; OHIM/Erpo Möbelwerk, n.º 34; e Audi/OHIM, n.º 37).

O Tribunal salientou que marcas nominativas constituídas por *slogans* publicitários possam comportar dificuldades de se estabelecer distintividade, devido à sua própria natureza, entretanto, não justificam a fixação de critérios específicos que completem ou derroguem os critérios pré-existentes de distintividade como interpretado na jurisprudência recordada do presente acórdão (acórdãos, já referidos, OHIM/Erpo Möbelwerk, n.ºs 35 e 36, e Audi/OHIM; n.º 38).

O Tribunal de Justiça declarou que não se pode exigir que um *slogan* publicitário tenha um “caráter fantasioso”, ou mesmo apresente um “campo de tensão conceptual, que tenha por

consequência um efeito de surpresa que se possa, assim, recordar”, para que se possa considerar a existência do caráter distintivo mínimo exigido pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 (acórdãos, já referidos, OHIM/Erpo Möbelwerk, n.os 31 e 32, e Audi/OHIM, n.º 39).

O Tribunal de Justiça salientou que o fato da marca nominativa possuir uma conotação elogiosa não exclui que esta esteja apta a garantir aos consumidores a proveniência dos produtos ou dos serviços que designa. Assim, tal marca pode concomitantemente ser entendida pelo público relevante como uma fórmula promocional e uma indicação da origem comercial dos produtos ou dos serviços. Daqui se infere que, desde que o público entenda a marca como uma indicação desta origem, o fato da mesma ser simultaneamente, ou até em primeira linha, apreendida como uma fórmula promocional não tem incidência no seu caráter distintivo (acórdão Audi/OHIM, já referido, n.º 45).

O Tribunal de Justiça endossa a decisão do Tribunal Geral de que a referida marca é desprovida de caráter distintivo não por ser uma fórmula promocional, mas por não ser apreendida pelo público relevante como uma indicação da origem comercial dos produtos e serviços visados.

Por conseguinte, a primeira parte do primeiro fundamento deve ser julgada improcedente.

Apreciação do Tribunal:

Quanto à qualificação da marca em slogan.

O Tribunal reconhece que, contrariamente ao que alega a Smart Technologies, o Tribunal Geral, ao qualificar a marca requerida de *slogan*, não criou uma subcategoria especial ou mesmo separada da categoria dos outros sinais nominativos. Pelo contrário, ao proceder a essa qualificação, o Tribunal Geral apenas afirmou que se trata, no caso em apreço, de um sinal nominativo, que transmite ao público relevante uma mensagem elogiosa, ou seja, que enaltece as qualidades dos produtos e dos serviços visados no pedido de marca.

Por último, embora o Tribunal Geral tenha caracterizado a marca requerida de *slogan* publicitário, há que reconhecer que não utilizou, para apreciar o seu caráter distintivo, critérios diferentes dos usados para outros sinais nominativos. Pelo contrário, o Tribunal Geral considerou que não havia que aplicar aos slogans critérios mais restritos dos que os aplicáveis a outros sinais.

Resulta do exposto que este fundamento deve ser julgado improcedente.

Quanto à maior dificuldade de comprovação da distintividade dos *slogans* publicitários.

Embora o Tribunal Geral tenha afirmado que, em certas condições, possa ser mais difícil comprovar o caráter distintivo dos *slogans* publicitários, o Tribunal Geral não baseou a sua conclusão na presunção de que o caráter distintivo do sinal em questão era mais difícil de comprovar do que o dos demais sinais nominativos.

Consequentemente, o argumento por parte da Smart Technologies deve ser julgado inoperante.

Apreciação do Tribunal:

Quanto à menor exigência do nível de distintividade da marca em questão por ter como público alvo, consumidores especializados.

O Tribunal ressalva a conclusão do Tribunal Geral de que o público relevante é constituído por um público germanófono especialista em informática, cujo nível de conhecimento e de atenção neste domínio é superior ao do grande público. A este respeito, importa assinalar que o fato do público relevante ser especializado não acarreta uma influência determinante nos critérios jurídicos utilizados para a apreciação do caráter distintivo de um sinal. Embora, seja verdade que o grau de atenção do público relevante é, por definição, mais elevado do que o do consumidor médio, não resulta necessariamente que, o fato do público relevante ser especializado, o caráter distintivo do sinal deva ser reduzido.

Com efeito, como resulta de jurisprudência do Tribunal de Justiça, para apreciar se uma marca é ou não desprovida de caráter distintivo, há que ter em consideração a impressão de conjunto que produz (v., designadamente, acórdãos Procter & Gamble/OHIM, já referido, n.º 44; de 30 de junho de 2005, Eurocermex/OHIM, C-286/04 P, Colet., p. I-5797, n.º 22; e de 25 de outubro de 2007, Develey/OHIM, C-238/06 P, Colet., p. I-9375, n.º 82).

Este argumento da Smart Technologies foi julgado inadmissível.

Resulta, por fim, das considerações precedentes que nenhum dos fundamentos de recurso invocados pela Smart Technologies é procedente e, como tal, deve ser negado provimento ao recurso.

Este exemplo demonstrou a dificuldade de uma empresa em proteger seu slogan. A matéria é interpretativa onde os critérios de avaliação são subjetivos.

Todavia, o fato de existir uma longa lista de decisões denegatórias por parte do Tribunal de Justiça, não exclui o fato de que o OHIM continua registrando um grande número de slogans como marcas. Dorothee Altenburg, a título ilustrativo, cita alguns desses casos²³⁷:

²³⁷ ALtenburg, Dorothee. **INTA Bulletin** The Voice of the International Trademark Association. Trademark Protection for Slogans in Europe. SKW Schwarz, Munich, Germany. *INTA Bulletin* Features Subcommittee. September 15, 2011 Vol. 66 No. 16 Back to Bulletin Main Page.

Exemplos de slogans registrados como marcas pelo Escritório OHIM	
MARCA	CLASSE (S)
TO CATCH A DREAM	20, 24
HOW BIG CAN YOU DREAM?	9, 16, 42
WHAT IS YOUR DREAM?	35, 38, 39, 41, 42
DON'T DREAM IT, STREAM IT	9
WE DREAM, WE DO	16, 25, 41
I DREAM	6, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 41
DREAM ALL THE TIME	9, 15, 37
ONE LAST DREAM	9, 38, 41
PURSUE THE SKIN YOU DREAM OF	3, 44
TAKE IT AS IT IS	18, 25
TAKE IT OUT SIDE	16
TAKE IT	29, 30
TAKE IT EASY	20, 37, 42 and 30, 32
WE'LL TAKE IT FROM HERE	35, 36
TAKE IT TO THE EDGE	9
TAKE IT EASY	12
TAKE IT ON TAKE IT ON	16, 22, 39

Tabela 22: Casos aceitos pelo OHIM

Para avaliar a distintividade de um slogan, o OHIM faz uso das normas estabelecidas no item 1.5.5 das Diretrizes de Marcas²³⁸. As Diretrizes estabelecem que para um slogan

²³⁸ The Manual Concerning Proceedings Before the Office, Part B, Examination.

1.5.5 Slogans: assessing distinctive character (alterado em 02/11/2012)

An advertising slogan is likely to be distinctive whenever it is seen as more than a mere advertising message extolling the qualities of the goods or services in question because it:

- has a number of meanings and/or
 - constitutes a play on words and/or
 - introduces elements of conceptual intrigue or surprise, so that it may be perceived as imaginative, surprising or unexpected, and/or
 - has some particular originality or resonance and/or
 - triggers in the minds of the relevant public a cognitive process or requires an interpretative effort.
- In addition to the above, the following characteristics of a slogan may contribute towards a finding of distinctiveness:

publicitário ter distintividade, o mesmo terá que ser visto além de uma mera mensagem de propaganda que enaltece as qualidades dos produtos ou serviços. Para tal, o slogan precisa se enquadrar em, pelo menos, uma das premissas abaixo:

- ✓ Ter vários significados e/ou;
- ✓ Ser constituído por um jogo de palavras e/ou;
- ✓ Introduzir elementos que surpreendam e/ou;
- ✓ Possuir alguma originalidade e/ou
- ✓ Acionar um processo cognitivo ou esforço interpretativo na mente do público alvo e/ou;
- ✓ Ser composto por estruturas sintaxes incomuns;
- ✓ Ser constituído por figuras de linguagem.

Com relação ao entendimento na Alemanha sobre a questão da registrabilidade de slogans, Elisabeth Vorbuchner afirma que não só o Escritório Alemão de Marcas e Patentes como também a Justiça Federal entendem que os slogans publicitários não são registráveis como marca. Cita, como exemplo ilustrativo, os julgados negando os registros dos slogans "NICHT IMMER, ABER IMMER ÖFTER" (Not always, but more and more often"), "WELCH EIN TAG" ("What a day") or "GEGEN DAS VERGESSEN" ("Against forgetting") pelo fato desses signos não serem suficientemente distintos e originais para serem considerados marcas registráveis. Em contrapartida slogans como "LASS' DIR RATEN, TRINKE SPATEN" (Take good advice, drink Spaten"), "PERSIL BLEIBT PERSIL" ("Persil remains Persil") or "MACH MAL PAUSE - TRINK COCA-COLA" ("Take a break -drink Coca-Cola") são protegíveis na Alemanha por conterem o nome da empresa ou o nome do produto de alto renome²³⁹.

□ unusual syntactic structures
 □ the use of linguistic and stylistic devices such as alliteration, metaphor, rhyme, paradox, etc. Disponível em: <<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do>>. Acesso em: 27.11.2013.

²³⁹ VORBUCHNER, Elisabeth. **Registrability**: slogans. Charrer Rapp & Liebau. Disponível em: <<http://www.communitytrademark.org/advice/artikel/03-010.htm>>. Acesso em: 04/01/2014.
 The German Patent and Trademark Office has always maintained its opinion that advertising slogans are not protectable as trademarks. The Federal Patent Court too, in its decisions on slogans "Nicht immer, aber immer öfter" (Not always, but more and more often"), "WELCH EIN TAG" ("What a day") or "GEGEN DAS VERGESSEN" ("Against forgetting") also reiterated that statements of this kind are not sufficiently distinctive and original to be eligible for trademark registration. According to the Patent Court, these slogans may suit many products and fail to indicate their origin from a certain company, which is a precondition for trademark protection. However, slogans like "Lass' dir raten, trinke Spaten" (Take good advice, drink Spaten"), "Persil bleibt Persil" ("Persil remains Persil") or "Mach mal Pause - trink Coca-Cola" ("Take a break -drink Coca-Cola") are protectable in Germany because they contain the name of the company or (well-known) product. Disponível em: www.communitytrademark.org/advice/artikel/03-010.htm
 Acessado em: 25/10/2013

A mesma autora ao comparar o Escritório Alemão com o OHIM, ressalta que o OHIM possui um entendimento e, consequentemente, uma atitude mais liberal em relação aos slogans publicitários, por (i) disassociar a indicação do fabricante como uma das razões de distintividade; e por declarar que (ii) slogans não precisam ser especialmente originais para serem registráveis como marcas²⁴⁰.

Por sua vez, Franck Soutoul e Jean-Phillippe Bresson²⁴¹ compararam a legislação francesa com a legislação da Comunidade Européia com relação à matéria em questão. Embora a lei não seja explícita quanto à proteção dos slogans, entende-se que os slogans encontram-se abarcados na proteção de marcas por serem compostos por “combinações de palavras”, de acordo com o artigo 711-1 do Código de Propriedade Intelectual francês²⁴² ou constituídos por “palavras”, conforme o disposto no artigo 4 da Regulamentação nº 207/2009 da Comunidade²⁴³.

Já na opinião dos autores, o OHIM tem sido muito mais rigoroso na apreciação do caráter distintivo de slogans do que o Escritório de Marcas Francês e os Tribunais franceses. A Jurisprudência Comunitária indica o uso de um procedimento mais rigoroso para

²⁴⁰ ALtenburg, Dorothee. **INTA Bulletin** The Voice of the International Trademark Association. Trademark Protection for Slogans in Europe. SKW Schwarz, Munich, Germany. *INTA Bulletin* Features Subcommittee. September 15, 2011 Vol. 66 No. 16 Back to Bulletin Main Page. The Community trade mark Office, in charge of the protection of trademarks on a pan-European level since 1995, fortunately has a more liberal attitude toward advertising slogans and does not insist on an indication of the manufacturer for reasons of distinctiveness. The Office accordingly ruled in May 1999 that the slogan "Früher an Später denken!" ("Start thinking about later earlier") is sufficiently distinctive and can thus be registered for the services "property consulting and financial services". A good year before, on the question of the protectability of the slogan "BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD" for cosmetic articles, the Office had even stated that slogans need not be especially original to be eligible for trademark registration.

²⁴¹ SOUTOUL, Franck, BRESSON, Jean-Philippe. **Slogans as trademarks – European and French Practice.** *WipoMagazine*, 2010. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/02/article_0007.html>. Acesso em: 10.11.2013. A slogan is a separate category of sign, and is different from the standard trademark. Slogans can, in principle, be protected under trademark law, although they are not explicitly listed among the signs likely to constitute a trademark. However, Article L. 711-1 of the French Intellectual Property Code provides for “combinations of words,” and Article 4 of Regulation No. 207/2009 on the Community trademark refers to “words” in a broader sense. Slogans must conform to the same requirements as any other trademark and, in particular, should not be generic in nature or describe the goods or services themselves, and must have their own distinctive character.

²⁴² Article L. 711-1 of the French Intellectual Property Code. A trademark or service mark is a sign capable of graphic representation which serves to distinguish the goods or services of a natural or legal person. The following, in particular, may constitute such a sign: a) Denominations in all forms, such as: words, combinations of words, surnames and geographical names, pseudonyms, letters, numerals, abbreviations; (...)

Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=180336>. Acesso em: 17.11.2013.

²⁴³ Article 4 of Regulation No. 207/2009 on the Community trademark. **Signs of which a Community trade mark may consist:** A Community trade mark may consist of any signs 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. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:en:PDF>>. Acesso em: 17.11.2013

determinar a especificidade de um slogan do que em relação ao procedimento usado para as marcas verbais convencionais²⁴⁴.

A título exemplificativo, os autores citam alguns slogans cuja registrabilidade foi recusada em 2008 e 2009:

- “PASSION FOR WOOD” para materiais de construção;
- “LEAVE AN IMPRESSION” para serviços de bar, entretenimento e publicidade;
- “EVERYWHERE ON EARTH” para serviços de transportes;
- “RELIGIEUSE DE RÊVE” (A dream pastry) para massas;
- “PLAY FOR YOUR COUNTRY” para serviços de organização de torneios de golfe; e
- “NIGHT OF CHAMPIONS” para serviços de entretenimento.

Invariavelmente, a razão da recusa da proteção de certos slogans pelo OHIM é devido ao fato do público provavelmente entender que essas expressões são mensagens publicitárias onde se pontuam os aspectos positivos dos produtos e serviços, ao invés de identificá-las como sinais que exerçam função marcária, ou seja, sinais que identifiquem seus produtos e serviços. Uma das exceções citadas pelos autores foi a registrabilidade do slogan “PLAY WITH NATURE” para designar suplementos alimentares e roupas e o caso do slogan da AUDI “VORSprung DURCH TECHNIK” (ADVANCEMENT THROUGH TECHNOLOGY)²⁴⁵.

Em contrapartida, o Escritório Francês é mais flexível ao avaliar a registrabilidade dos slogans. Os slogans abaixo foram considerados distintivos e aceitos como marcas²⁴⁶:

- “LE MONDE SANS FIL EST À VOUS” TM (The wireless world is yours) para serviços telefônicos;
- “QUOI DE PLUS NATUREL?” TM (What could be more natural?) para laticínios; e
- “VOUS AVEZ LE DROIT” TM (You have the right) para revistas e impressos.

²⁴⁴ SOUTOUL, Franck, BRESSON, Jean-Philippe. **Slogans as trademarks – European and French Practice.** *WipoMagazine*.2010. Disponível em:<http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/02/article_0007.html>. Acesso em: 10.11.2013. The European Union’s Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) has been much stricter in assessing the distinctiveness of slogans than the French trademark office and courts. Community case law indicates that a more stringent procedure is used to determine slogan distinctiveness than that used for conventional verbal marks.

²⁴⁵ Ibidem. Invariably, OHIM’s reasoning on refusals was that the public would be likely to understand those expressions as advertising messages, underlining the positive aspects of the goods and services, rather than as signs identifying the goods and services themselves (the function of a trademark). One of the few exceptions, the “Play with nature”TM slogan was accepted by OHIM to designate food and clothing supplements. The European Court of Justice also issued a decision in January that the Audi slogan “*Vorsprung durch Technik*” (Advancement through technology) could mature into registration (...).“

Disponível em: <http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/02/article_0007.html>. Acesso em: 10.11.2013.

²⁴⁶ Ibidem. On the other hand, the French Office is more flexible regarding slogan registration. The following examples have been recognized as distinctive, and accepted as trademarks. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/02/article_0007.html>. Acesso em: 10.11.2013

Na Europa, dependendo do país, as chances de se obter o registro de um slogan podem ser mais favoráveis através dos Escritórios de Propriedade Industrial (localizados em cada país) ou através do OHIM como registro de marca comunitária na União Européia. Desta forma, cabe um estudo na Jurisprudência de cada país antes de pleitear a proteção de um slogan.

Mesmo existindo rigor no exame sobre a registrabilidade dos slogans pelo OHIM, ainda assim, o escritório parece ser mais liberal que os julgados do Poder Judiciário Europeu. Desta forma, as chances de se obter registros de slogans como marcas comunitárias são boas.

CASO: AUDI v. OHIM²⁴⁷

Como foi dito anteriormente, é importante detalhar o caso da Audi que obteve grande repercussão na área de Propriedade Intelectual na Europa. Recentemente, em janeiro de 2010, o Tribunal de Justiça Europeu examinou e julgou a registrabilidade do slogan da AUDI “VORSPRUNG DURCH TECHNIK” (ADVANCEMENT THROUGH TECHNOLOGY).

Histórico²⁴⁸

Em 2001, o signo “VORSPRUNG DURCH TECHNIK” (ADVANCEMENT THROUGH TECHNOLOGY) foi concedido como marca para identificar ‘veículos’ pertencentes à classe 12.

Em Janeiro de 2003, a Audi requereu o registro para o mesmo signo, como marca comunitária, estendendo seus produtos e serviços nas respectivas classes internacionais 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35-43 e 45.

O examinador entendeu, com base no artigo 7º (1)(b) da Regulamentação nº 40/94, que, para identificar os produtos e serviços nas demais classes, faltava ao signo distintividade.

A Audi recorreu e o Conselho Recursal do OHIM ratificou a decisão anterior ao considerar a banalidade e a evocação das qualidades dos produtos e serviços pelo slogan. Na 1ª Instância (Tribunal Geral), o recurso da Audi também foi recusado. Este Tribunal considerou que, embora não se possa impedir por este ter um caráter elogioso ou publicitário, os consumidores não percebem o slogan da Audi como uma marca distintiva. Os vários significados possíveis do slogan, não lhe confere um caráter distintivo.

²⁴⁷ Disponível em: <[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0398:EN:HTML](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0398:EN:HTMLhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0398:EN:HTML)>. Acesso em: 03.01.2014

²⁴⁸ LADAS, Bill, MCALEESE, Peter. European Union: advantage through trademarks: audi obtains protection for vorsprung durch technik. **Inta Bulletin**, v. 65, n. 6., 2010. Disponível em: <<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/EUROPEANUNIONAdvantageThroughTrademarksAudiObtainsProtectionforVORSPRUNDURCHTECHNIK.aspx>>. Acesso em: 02.01.2014.

O Tribunal de Justiça modificou a decisão do Tribunal Geral, citando jurisprudências anteriores no sentido de que os slogans devem ser avaliados pelos mesmos critérios que as outras marcas. O Tribunal observou, no entanto, que a percepção do público relevante não é necessariamente a mesma em relação aos slogans ou às outras categorias de marcas.

O Tribunal de Justiça ainda considerou que um slogan não tem que apresentar "imaginação" ou "tensão conceitual" para ser registrável. Ademais, entendeu que o fato de uma marca ser promocional, o que poderia, em princípio, possibilitar o uso por outras empresas, não é argumento suficiente para rejeitar seu pedido de registro.

Para Bill Ladas e Peter McAleese²⁴⁹, o Tribunal Geral cometeu um erro ao basear a sua decisão, sem fundamento, no uso laudatório ou publicitário da marca.

O Tribunal entendeu que um slogan pode expressar "uma mensagem objetiva, até mesmo simples", mas ainda assim pode ter carácter distintivo. É o que acontece com marcas que possuem "uma certa originalidade ou ressonância."

O Tribunal de Justiça levou em consideração o uso da marca na classe 12 para estender a distintividade deste signo nas demais classes reivindicadas, no pressuposto de que tal uso originário facilitou o público a identificar a origem comercial dos produtos e serviços posteriormente requeridos.

Bill Ladas e Peter McAleese²⁵⁰ concluem que a decisão do Tribunal de Justiça estabelece um forte precedente para os proprietários de marcas que enfrentam dificuldades em registrar seus slogans, principalmente quando o impedimento se baseia no fato do slogan possuir características elogiosas ou de cunho publicitário. Todavia, um pouco de originalidade ou criatividade facilita a registrabilidade do slogan.

Para Dorothee Altenburg, o entendimento geral do Tribunal de Justiça Europeu em relação ao slogan de propaganda é que o signo indica a qualidade ou incita a compra de produtos ou o uso de serviços, entretanto este fato não exclui a registrabilidade do slogan “VORSPRUNG DURCH TECHNIK” (ADVANCEMENT THROUGH TECHNOLOGY) devido ao seu intenso uso²⁵¹.

²⁴⁹ LADAS, Bill, MCALEESE, Peter. European Union: advantage through trademarks: audi obtains protection for vorsprung durch technik. *Inta Bulletin*, v. 65, n. 6., 2010. Disponível em: <<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/EUROPEANUNIONAdvantageThroughTrademarksAudiObtainsProtectionforVORSPRUNGDURCHTECHNIK.aspx>>. Acesso em: 02.01.2014.

²⁵⁰ Ibidem. The decision of the Court of Justice provides strong precedential value for brand owners facing similar objections against their own slogans, particularly where the basis of refusal is limited to the slogan containing a laudatory or advertising message. Of course, an additional spark of originality or creativity always helps.

²⁵¹ ALTBURG, Dorothee. INTA Bulletin The Voice of the International Trademark Association. Trademark Protection for Slogans in Europe. SKW Schwarz, Munich, Germany. *INTA Bulletin* Features Subcommittee. September 15, 2011 Vol. 66 No. 16 Back to Bulletin Main Page. With respect to advertising slogans in general,

A autora complementa que apesar das dificuldades em estabelecer distintividade nas marcas nominativas constituídas por slogans publicitários, não se justifica a fixação de critérios específicos diversos dos critérios já existentes de distintividade, qual seja, o papel de identificar a proveniência dos produtos e serviços. Enquanto que o Tribunal de Justiça, no caso Audi, negou o argumento de que a marca revela “imaginação” ou ainda uma “tensão conceitual” o que faria do slogan uma expressão marcante, pela primeira vez, o Tribunal confirmou que os slogans são capazes de indicar aos consumidores a origem comercial de seus produtos e serviços, e, que estas marcas não são apenas uma mensagem publicitária comum, mas, também, possuem uma “certa originalidade ou ressonância”, exigindo uma pequena interpretação pelo público-alvo ou desencadeando, assim, um processo cognitivo na mente deste público²⁵².

Para Dorothee Altenburg seria prematuro avaliar esta decisão como uma reviravolta na questão da proteção de slogans. Ressalta, ainda, que o entendimento final do Tribunal sobre o caso Audi: “não pode ser excluído o fato de que o público-alvo está acostumado a estabelecer um ‘link’ entre o slogan e os veículos fabricados pela Audi facilita a identificação comercial da origem”.

não se encaixa nos critérios pré-existentes de distintividade de slogans, indicando assim uma decisão atípica²⁵³.

Os critérios de identificação da distintividade e classificação dos slogans como marcas é uma questão delicada que varia caso a caso.

the Court of Justice has made clear that the registration of signs covering indications of quality or incitements to purchase the goods or services is not excluded in general by virtue of such use (Audi v. OHIM).

²⁵² ALTBURG, Dorothee. **INTA Bulletin** The Voice of the International Trademark Association. Trademark Protection for Slogans in Europe. SKW Schwarz, Munich, Germany. *INTA Bulletin* Features Subcommittee. September 15, 2011 Vol. 66 No. 16 Back to Bulletin Main Page. Nevertheless, the difficulties in establishing distinctiveness of word marks consisting of advertising slogans, because of their very nature, do not justify laying down specific criteria deviating from the criterion of distinctiveness, that is, to identify the goods and services in respect of which registration is applied for as originating from a particular undertaking. Whereas in consequence, the court of justice has denied a requirement that the mark display "imaginativeness" ou even "conceptual tension", which would create surprise and so making a striking impression, it has, for the first time, confirmed that slogans are capable of indicating to the consumer the commercial origin of the goods and services, where those marks not merely are an ordinary advertising message but also possess "a certain originality or resonance, requiring (little in the way of) interpretation by the relevant public, or setting off a cognitive process in the minds of the public" (Audi v. OHIM).

²⁵³ Ibidem. On a closer view, however, it seems too early to appraise the most recent judgement of the Court of Justice as a U-turn in European case law regarding distinctiveness of slogans applied for as trademarks. On the one hand, the final remark of the Court of Justice in its decision in Audi v. OHIM, that “it cannot be excluded that the fact that members of the relevant public are used to establishing the link between that slogan [i.e., Vorsprung durch Technik] and the motor vehicles manufactured by that company also makes it easier for that public to identify the commercial origin of the goods and services covered”, does not really fit into the regular test of distinctiveness for a trademark application and indicates the somewhat exceptional character of the decision.

A Audi passou 7 (sete) anos tentando comprovar a distintividade de seu slogan para identificar produtos e serviços nas classes internacionais 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35-43 e 45 e, por uma decisão inédita, obteve êxito no seu propósito.

É notória a importância desta decisão. No entanto, não há garantias que outros casos semelhantes sejam julgados da mesma forma.

A Europa também encontra dificuldades para proteger seus slogans, pois a subjetividade no exame nesse tipo de signo é um elemento intrínseco.

9.2 PROTEÇÃO DO SLOGAN PELA CONCORRÊNCIA DESLEAL E PELO DIREITO AUTORAL

No que se refere à concorrência desleal, Rogier W. de Very²⁵⁴ ressalta o amplo conceito da concorrência desleal que se encontra descrito no dispositivo do artigo 10bis (2) da Convenção de Paris de 1883: “(...) 2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. (...)”

A abrangência do que constitui ato de concorrência desleal, torna a matéria ainda mais difícil de ser esmiuçada.

O mesmo autor complementa que na legislação moderna, como a “EC Unfair Commercial Practices Directive” e a “German Act against Unfair Competition” de 2004, a concorrência desleal é definida como prática comercial desleal que visa distorcer o comportamento econômico dos consumidores. O problema consiste na definição do que é leal ou desleal. Muitos países do Continente resolveram este dilema através da elaboração de diretrizes que contém práticas específicas de deslealdade comercial. Por sua vez, os países que adotam o sistema da “common law” se abstiveram em definir o que é leal ou desleal e,

²⁵⁴ VREY, Rogier W. de. **Towards a european unfair competition law**. A Clash Between Legal Families. Koninklijke Brill NV incorporates the imprints Brill Academic Publishers. Utrecht, The Netherlands. Martinus Nijhoff Publishers and VSP. 2006. p. 4 (...) Unfair competition is a very broad concept and encompasses according to Section (2) of the 1883 Paris Convention for the Protection of Industrial Property, ‘any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters’. Modern legislation, like the EC Unfair Commercial Practices Directive and the German Act against Unfair Competition of 2004, define unfair competition as unfair commercial practices that are likely to distort the economic behavior of consumers. The problem lies in defining what is fair and what is unfair. Most countries on the Continent have solved this issue by drafting provisions containing specific unfair trading practices that were in any case considered unfair. The common law countries, on the other hand, have abstained from defining what is fair or unfair. Consequently they have refused to adopt a law of unfair competition, although England law provides various legal remedies to traders (and consumers) against practices that would be defined as unfair competition by the civil law jurisdictions. .

consequentemente, se recusaram a adotar uma lei de concorrência desleal. Entretanto, vale ressalvar que a lei inglesa dispõe de vários remédios legais para comerciantes e consumidores contra práticas que seriam definidas como concorrência desleal pelo direito civil.

O mesmo autor, a título ilustrativo, disserta sobre um caso onde a concorrência desleal se mostra muito óbvia. É o caso da imitação do comercial de uma grande empresa na área de gás natural anunciando seu produto. Neste comercial, a imagem de uma família feliz é exposta com o slogan “WÄRME FURS LEBEN” (calor para a vida). Uma outra empresa, desta vez na área petrolífera, veicula um comercial para promover óleo de combustível e utiliza o mesmo formato do comercial anterior descrito, ou seja, utiliza a foto de uma família feliz com o mesmo slogan. Este caso foi parar nos tribunais. O Supremo Tribunal Federal concluiu que, pelo uso do mesmo tema e slogan, a empresa petrolífera quis tirar vantagens do comercial anterior, levando o público à confusão quanto à origem²⁵⁵.

Também é possível na França a defesa do slogan pela concorrência desleal. Franck Soutoul e Jean-Philippe Bresson²⁵⁶ esclarecem que ao se defender um slogan, através da concorrência desleal, as regras aplicadas nas disputas comerciais são de natureza civil, evocando a responsabilidade civil. O autor de uma ação pode alegar que a imitação de seu slogan por um concorrente visa beneficiar seus investimentos, o que não seria leal.

A título ilustrativo, os autores citam o caso da Air France KLM que usou esta abordagem contra a empresa aérea Ryan Air. O Tribunal de Recurso francês considerou que o slogan da Ryan Air “FAIRE DU CIEL L’ENDROIT LE MOINS CHER DE LA TERRE” (“fazendo o céu o lugar mais barato da terra) – uma ligeira modificação do slogan da Air France “FAIRE DU CIEL LE PLUS BEL ENDROIT DE LA TERRE” TM (fazendo o céu o melhor lugar da terra) - constitui prática desleal por repetir e distorcer a conhecida frase da

²⁵⁵ VERY, Rogier W. de. **Towards a european unfair competition law**. A Clash Between Legal Families. Koninklijke Brill NV incorporates the imprints Brill Academic Publishers. Utrecht, The Netherlands. Martinus Nijhoff Publishers and VSP. 2006. p. 4. In assessing whether an advertisement unlawfully imitates another advertisement by causing the public to be confused, not only the similarity of the advertisements is of importance, but also the exchangeability of the products that are advertised as well as the affinity of the settings of both the advertisements. In the Wärme furs leben case, the plaintiff, a power company, advertised natural gas by depicting the image of a happy family thereby using the slogan Wärme furs leben (warmth for life). The defendant, a representative of the petroleum industry, created an advertisement in which it promoted the use of fuel oil as a combustible and used the same format as the plaintiff by depicting a happy family and using the same slogan. The Federal Supreme Court held that the defendant, by using the same theme and slogan, had taken advantage of the ‘souvenir picture’ which the public had of the plaintiff’s advertisement. This led the Federal Supreme Court to the conclusion that the public had, in fact, been confused as to origin. p. 189 e 190.

²⁵⁶ SOUTOUL, Franck; BRESSON, Jean-Phillippe. Slogans as Trademarks – European and French Practice. 2010. **WipoMagazine**. Disponível em:< http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/02/article_0007.html>. Acesso em: 10.11.2013. It is also possible in France to defend slogan rights by filing an unfair competition claim, in which civil liability rules are applied to commercial disputes. A business can use such a claim to assert, for example, that an imitation advertising slogan aimed to benefit a competitor’s investments.

Air France. Assim, a RyanAir teria se beneficiado de campanhas publicitárias substanciais da Air France em proveito próprio para desviar clientela²⁵⁷.

Polland-Dulian Frédéric²⁵⁸ ensina que o caso dos slogans se aproxima dos títulos, pois a concisão do slogan e a busca da eficácia publicitária, como a brevidade do título e o seu papel de individualização de obra, torna difícil, mas não impossível, a busca da marca individual do autor. As críticas direcionadas à proteção dos títulos pelo direito autoral também se repetem para os slogans. Ou seja, o direito autoral será insuficiente, pois o que se buscaria proteger é mais o caráter distintivo do slogan do que uma obra literária. De toda forma, não se deve confundir originalidade com valores econômicos, a característica distintiva e eficácia ou o mérito. Em princípio, não importa o tamanho de uma obra, se ela é original. Um slogan original, expressão da personalidade de seu autor, pode ser protegido pelo direito autoral. Neste caso se trata da proteção sobre a forma original e não sobre a idéia de publicidade. O autor ainda complementa que quando um slogan não for protegido pelo direito autoral, seu uso indevido poderá constituir um ato de concorrência desleal, se houver risco de confusão.

Do texto acima, se depreende que a questão da proteção do slogan pelo direito autoral versa sobre a originalidade e não pelo caráter distintivo. Mas, o que é original para uns pode não ser para outros. Este critério de avaliação é bem subjetivo.

Charles Swan²⁵⁹ relata a recente decisão do Tribunal Inglês sobre o caso Meltwater v. Newspaper Licensing Agency onde o título de uma matéria jornalística se beneficiou da

²⁵⁷ SOUTOUL, Franck, BRESSON, Jean-Phillippe. *Slogans as Trademarks – European and French Practice*. 2010. **WipoMagazine**. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/02/article_0007.html>. Acesso em: 10.11.2013 Air France KLM successfully used such an approach against RyanAir. The French Court of Appeal held that RyanAir's slogan "*Faire du ciel l'endroit le moins cher de la terre*" (Making the sky the cheapest place on earth) – a slight modification of the Air France slogan "*Faire du ciel le plus bel endroit de la terre*" TM (Making the sky the best place on earth) – constituted unfair practice because it repeated and distorted the well-known Air France phrase, and that RyanAir thereby benefited from Air France's substantial advertising campaigns

²⁵⁸ POLLAND-DULIAN, Frédéric. **Le droit d'auteur** (Coll. Corpus Droit Privé). Paris. Ed. Economica. 2004. p. 155. Le cas des slogans se rapproche de celui des titres, parce que la concision nécessaire du slogan et la recherche de l'efficacité publicitaire, comme la brièveté du titre et son rôle d'individualisation de l'oeuvre, rendent difficile, mais nullement impossible, la recherche de l'empreinte personnelle. Les critiques adressées au principe de la protection des titres par le droit d'auteur par une partie de la doctrine se répètent à l'encontre des slogans: le droit d'auteur serait inadapté, puisque l'on chercherait plutôt à protéger le caractère distinctif du slogan qu'une oeuvre littéraire. En tout cas, il ne faudrait pas, ici non plus, confondre l'originalité avec la valeur économique, le caractère distinctif et l'efficacité ou le mérite. En principe, peu importe la longueur d'une oeuvre, si elle est originale. Un slogan original, expression de la personnalité de son auteur, peut être protégé par le droit d'auteur mais ce n'est que la forme originale et non l'idée publicitaire sous-jacente que protège le droit d'auteur. Il convient de relever, qu'ici aussi, d'une part, la reprise fautive d'un slogan non protégé par le droit d'auteur peut constituer un acte de concurrence déloyale, si elle crée un risque de confusion (...).

²⁵⁹ SWAN, Charles. Copyright in advertising slogans? Meltwater and "intellectual creation". **eBulletin**. 2010. Disponível em: <<http://www.swanturton.com/ebulletins/archive/CopyrightInAdvertisingSlogans.aspx>>. Acesso em: 12.01.2014 A case last week concerning copyright in newspaper headlines has given a boost to the idea that advertising slogans can be protected by copyright. The judgment in *NLA v Meltwater and PRCA* dealt amongst other things with whether a newspaper headline could qualify for copyright protection as a literary work. (...) the

proteção concedida pelo direito autoral, se caracterizando assim como obra publicitária. A partir dessa decisão, o autor acredita que este benefício também poderá se estender aos slogans.

Com base na decisão do Tribunal de Justiça Europeu sobre o caso *Infopaq* - onde o teste de verificação da contrafação do direito autoral se baseou na originalidade e na comprovação de que o termo copiado de um trabalho contém um elemento do trabalho que, como tal, expressa a criação intelectual do autor - o Tribunal Inglês entendeu que as manchetes jornalísticas podem ser protegidas pelo direito autoral como obras literárias, seja de forma independente, ou como parte dos artigos a que se relacionam.

O autor destaca a possibilidade do registro do slogan como marca, desde que seja constituído de forma suficientemente distintiva. Adverte, ainda, que no passado, pouca atenção foi dada à proteção dos slogans pelo direito autoral, porque era considerada pelos advogados como nada mais nada menos do que uma possibilidade teórica. No entanto, a criação de slogans publicitários é certamente tão hábil quanto à criação de uma manchete de jornal e, se uma manchete original pode obter a proteção pelo direito autoral, então o slogan também pode.

Por fim, o autor conclui que para convencer um tribunal que um slogan publicitário é suficientemente original para merecer proteção autoral, será necessária a produção de evidências do processo de criação. Charles Swan sugere que quando as agências publicitárias estiverem trabalhando na criação de um slogan, que será objeto de reivindicação de proteção autoral, deverão guardar e reunir todo o material oriundo do processo criativo para respaldar o pleito legal.

recent decision of the European Court of Justice in *Infopaq* has significantly altered the ground rules in this area. (...) The ECJ made it clear in *Infopaq* that originality rather than substantiality is the test to be applied or, in the judge's words, whether an extract copied from a work "contains an element of the work which, as such, expresses the author's own intellectual creation." On this basis, the English judge in *Meltwater* decided that newspaper headlines are capable of being copyright literary works, whether independently or as part of the articles to which they relate. Advertising slogans can be registered as trademarks if they are sufficiently distinctive. Little thought has been given in the past to copyright for slogans because such protection has generally been regarded by lawyers as no more than a theoretical possibility. But the creation of advertising slogans is surely just as skilful as the creation of newspaper headlines and if an original headline now gets copyright protection then a slogan should do too. In order to convince a court that an advertising slogan is sufficiently original to merit copyright protection it will be necessary to produce evidence as to the process of creation. When agencies are working on important slogans for which copyright protection is to be claimed, they should wherever possible keep detailed records of the creative process to back up the legal rights it now seems may be available.

Franck Soutoul e Jean-Phillippe Bresson²⁶⁰ ressaltam que, na França, mesmo não fazendo parte da lista de criações como obra intelectual (citam o art. L-112-2 do Código de Propriedade Intelectual²⁶¹ que dispõe uma listagem não-restritiva de obras), os slogans são protegíveis pelo direito autoral desde que sejam expressões novas e originais, com criatividade suficiente para ficar na memória dos consumidores. A título ilustrativo, os autores citam o caso do slogan “C’ EST TROP D’LA BULLE” (IT’S TOO MUCH FUN) para “chicletes”. Por não poder ser registrado como marca, a empresa Wm. Wrigley Jr., requereu o registro deste slogan através do direito autoral. Por ser uma expressão formada por um jogo de palavras e por ser altamente reconhecida perante seu público alvo (adolescentes), o slogan foi protegido pelo direito autoral, adquirindo, assim, novidade e originalidade.

Quando a proteção está baseada na novidade ou originalidade da obra, a abstratividade impera, tornando assim mais difícil a criação de critérios formais e assertivos.

Com relação aos slogans, a proteção pelo direito autoral não é uma opção muito atraente, pois slogans geralmente não possuem criatividade suficiente para serem

²⁶⁰ SOUTOUL, Franck, BRESSON, Jean-Phillippe. Slogans as Trademarks – European and French Practice. 2010. **WipoMagazine**. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/02/article_0007.html>. Acesso em: 10.11.2013. Even if slogans are not on the list of creations likely to constitute intellectual works (Article L112-2 of the French Intellectual Property Code provides a non-restrictive list of works), they are copyrightable in France provided they are original. For instance, the slogan “*C'est trop d'la bulle*” (It's too much fun), could not be registered as a trademark by chewing gum company Wm. Wrigley Jr., as an earlier copyright claim was recognized by the court because: “introducing a play on words into this expression, an expression well-known to young teenagers and particularly relevant to that audience, gives this slogan novelty and originality, reflecting the personality of its author.”

²⁶¹ Article L112-2 of the French Intellectual Property Code. Article L112-2 Updated 09/15/2003 - Page 1/173 INTELLECTUAL PROPERTY CODE (Act No. 94-361 of 10 May 1994 art. 2 Official Journal of 11 May 1994) The following, in particular, shall be considered works of the mind within the meaning of this Code:
 1°.books, pamphlets and other literary, artistic and scientific writings;
 2°.lectures, addresses, sermons, pleadings and other works of such nature;
 3°.dramatic or dramatico-musical works;
 4°.choreographic works, circus acts and feats and dumb-show works, the acting form of which is set down in writing or in other manner;
 5°.musical compositions with or without words;
 6°.cinematographic works and other works consisting of sequences of moving images, with or without sound, together referred to as audiovisual works;
 7°.works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography;
 8°.graphical and typographical works;
 9°.photographic works and works produced by techniques analogous to photography;
 10°.works of applied art;
 11°.illustrations, geographical maps;
 12°.plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, topography, architecture and science;
 13°.software, including the preparatory design material;
 14°.creations of the seasonal industries of dress and articles of fashion. Industries which, by reason of the demands of fashion, frequently renew the form of their products, particularly the making of dresses, furs, underwear, embroidery, fashion, shoes, gloves, leather goods, the manufacture of fabrics of striking novelty or of special use in high fashion dressmaking, the products of manufacturers of articles of fashion and of footwear and the manufacture of fabrics for upholstery shall be deemed to be seasonal industries.

caracterizados como obra artística, enquanto que a reivindicação pela concorrência desleal muitas vezes não é tão segura quanto o registro desses signos como marcas.

Por estas razões, muitas empresas buscam mais e mais a proteção marcária para seus slogans.

10 CONCLUSÃO

A expressão de propaganda, sem dúvida, consiste em um importante ativo para as empresas, principalmente nos dias de hoje, onde as ações de marketing, em sua maciça repetição, são empregadas para atraírem e arrecadarem mais e mais consumidores.

No entanto, nos dias atuais, os meios de proteção deste valioso ativo não são tão eficazes quanto outrora.

No antigo Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71), a expressão de propaganda era definida e lhe era concedida a proteção legal como figura autônoma de propriedade industrial através de registro específico.

Com o advento da nova lei – Lei nº 9.279/96 – não só foi excluída a definição da expressão de propaganda, mas também foi abolido, no inciso VII do art. 124, o seu registro como marca quando a expressão for usada apenas como propaganda.

A partir da implementação da nova lei, 2 (dois) aspectos devem ser abordados.

O primeiro diz respeito à definição de “expressão empregada apenas como meio de propaganda”. O que vem a ser “expressão usada apenas como propaganda”? Surgiram, então, várias dificuldades de interpretação e definição. Tanto é que foi necessária a inclusão na norma hierárquica, de alcance interno, dirigida aos técnicos de marca do INPI, denominada Diretrizes de Análise de Marcas, explicando e exemplificando a questão, com o intuito de direcionar o entendimento do inciso VII do art.124 da LPI.

No entanto, mesmo com o auxílio da normatização hierárquica, ainda existem dúvidas quanto ao determinar quando uma expressão é empregada apenas como meio propagandístico ou quando possui a função marcária. Como consequência, decisões proferidas pelos examinadores do Instituto Nacional da Propriedade Industrial em Primeira Instância, envolvendo questões de expressões, são dotadas de alta carga de imprevisibilidade, por falta de aplicação sistemática de critérios.

A expressão de propaganda pode ser protegida como marca quando exercer dupla função, ou seja, a função propagandística de recomendar, exaltar a qualidade, atrair a atenção dos consumidores e, ao mesmo tempo, a função marcaria de identificar e distinguir. Todavia, para demonstrar essa dupla função, na fase de exame de mérito, seria necessária a comprovação do uso da expressão como marca. Infelizmente, esta condição não pode ser exigida como requisito de depósito.

Com o intuito de auxiliar nesta questão, a ABPI traçou algumas diretrizes, através da Resolução nº 38. O texto da Resolução conclui que o INPI não pode 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.

Assim, por não poder exigir a forma de uso e nem restringir a registrabilidade do signo pelo número de palavras, a Resolução sugere que o INPI se atenha a analisar os requisitos de registrabilidade, ou seja, verificar se o slogan tem função distintiva, para diferenciar produtos/serviços de outros de origens diversas, ou função simplesmente sugestiva, como é o caso das expressões usadas somente como propaganda.

A Resolução conclui que caso se conceda a registrabilidade da expressão e após esta concessão seja comprovado o uso da expressão apenas como propaganda, o registro deverá ser extinto. Esta possibilidade se torna inviável, pois o INPI não é um órgão fiscalizador.

Como demonstrado através de diversos julgados brasileiros, as decisões dos tribunais mostram que há uma pré-disposição em distinguir marca da expressão de propaganda. Não obstante, os juízes admitem que é bastante tênue a linha distintiva entre marca e expressão de propaganda e para tal requer a análise minuciosa e particular da insígnia a ser registrada. As disposições da antiga lei, especificamente tratadas nos artigos 73 e 76, no que se refere aos requisitos de proteção da expressão de propaganda (originalidade, distintividade, novidade etc) e onde são anunciadas as situações de irregistrabilidade dessas expressões (palavras de uso comum, descritivas das qualidades etc.), servem como base das decisões promulgadas pelo nosso Judiciário. Ao verificar que o signo não tem caráter original ou for composto por elementos de uso comum, seu registro é vetado. Porém, denota-se que a avaliação desses quesitos é fundamentada pela subjetividade.

Sem um método de análise para se verificar a existência ou não da função marcaria sobre termos e expressões, não há como formar um procedimento para tal avaliação.

Foram, então, elaborados critérios com o intuito de servirem como guia, uma ferramenta útil, principalmente, aos magistrados, para que possam diminuir a carga de subjetividade nas demandas que envolvem as expressões de propaganda. São critérios objetivos focados na apuração ou não do requisito da distintividade e, por conseguinte, a verificação ou não da registrabilidade da expressão como marca.

É importante salientar que as atividades identificadas pelas expressões são primordiais na avaliação sugerida, ou seja, para que os critérios de distintividade sejam aplicados em casos concretos, levar-se-á em consideração os serviços e produtos identificados pelas expressões a serem analisadas.

O segundo aspecto se refere à exclusão da proteção das expressões de propaganda, gerando, assim, aos seus criadores insegurança jurídica. Entretanto, não extingue sua tutela, pois sua proteção legal, conforme o art. 194 e art. 195, incisos IV e VII, da Lei nº 9.279/96 recai em crimes por uso indevido das expressões e atos de concorrência desleal, desde que haja confusão sobre a origem de produtos ou serviços.

Há precedentes não consolidados, elencados no presente trabalho que demonstraram que antes da verificação se uma expressão de propaganda viola outra pela concorrência desleal, torna-se essencial a averiguação da presença de seus requisitos principais: a distintividade entre os slogans envolvidos, bem como a originalidade do slogan imitado. Este exame está intimamente ligado ao campo da subjetividade.

É de suma importância a apresentação de provas que revelem confusão entre os consumidores dos estabelecimentos comerciais sejam apresentadas. Porém, é ressaltada nos julgados a dificuldade de comprovação da ocorrência de concorrência desleal no que tange às questões abrangendo expressões de propaganda.

É fato que a livre concorrência é salutar para a sociedade, pois incentiva a competitividade entre aqueles que exploram as mesmas atividades, gerando assim preços mais competitivos e até mesmo o desenvolvimento de tecnologias mais avançadas em busca da conquista de clientela do outro. O difícil é comprovar que os limites da liberdade de concorrência foram excedidos.

A concorrência desleal precisa ser examinada na prática, devendo ser apurado o tempo, o lugar, o mercado específico, a atuação dos concorrentes para que se possa verificar se a conduta foi leal ou desleal.

Há ainda a possibilidade da proteção da expressão de propaganda pelo Direito Autoral. Para que haja procedência por Direito Autoral é essencial que o bem protegido seja uma obra intelectual.

Mas o que vem a ser obra intelectual?

O artigo 7º da Lei da nº 9.610 de 19/02/1998 considera, genericamente, que as obras intelectuais são as criações de espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. Logo, seriam as peças e slogans publicitários obras passíveis de serem protegidas por Direito Autoral?

A questão é controversa. Alguns autores definem obra publicitária como sendo uma criação intelectual, onde a expressão de propaganda se inclui neste contexto por possuir característica estética. Outros autores afirmam que a expressão de propaganda não é revestida de características suficientes e necessárias para ser qualificada como obra literária.

Apesar das opiniões serem diversas quanto à proteção da obra publicitária pelo Direito de Autor, é inegável que as campanhas publicitárias constituem um valioso ativo complementar intangível para as empresas, pois divulgam a excelência dos produtos e serviços, prestando informações relevantes, além de persuadir os consumidores a adquiri-los.

A falta de publicidade acarretaria um retrocesso no desenvolvimento das empresas, pois criaria um distanciamento entre consumidores e os bens e serviços consumíveis. Por esta razão e pelos altos custos envolvidos em uma campanha publicitária, vale-se dizer que a proteção desta criação é primordial.

Com relação às obras, alguns requisitos têm sido exigidos para a proteção pelo Direito de Autor. Para que seja reconhecida a tutela legal, é exigido que a obra possua originalidade, criatividade e novidade.

O cerne da questão está no grande subjetivismo que é posto em prática na análise de cada caso.

A dúvida quanto à proteção dos slogans publicitários gera uma inquietação do empresário que investe milhões em campanhas publicitárias sem a menor garantia da proteção de todo esse processo.

Além das proteções pelo direito marcário, pela concorrência desleal e pelo direito autoral, existem proteções secundárias que muitas vezes protegem e outras nem tanto a expressão de propaganda.

Dentre essas proteções está o registro pela ABP. Com o intuito de atender a necessidade das agências de propaganda na proteção da autoria de suas campanhas publicitárias e de seus componentes: peças, obras, temas, conceitos publicitários e expressões de propaganda, se estruturou para ser credenciada como Entidade Depositária das criações publicitárias. Foi criado, então, um mecanismo de depósito para salvaguardar a produção intelectual.

Observa-se que a ABP não tem qualquer papel de análise ou avaliação do material depositado. O registro é declaratório e não constitutivo de direitos (assim como registros feitos na Biblioteca Nacional).

Para alguns autores, o depósito junto à ABP não sana as necessidades de proteção das expressões de propaganda. Ademais, por ser uma entidade de direito privado, não possui legitimidade para proteger direitos, enfraquecendo assim o reconhecimento, pelos Tribunais, da titularidade das obras publicitárias registradas por esta Associação.

Entretanto, outros autores acreditam ser benéfico para as agências de publicidade o registro pela ABP, pois seu intuito é proteger a autoria das obras publicitárias criadas pelas

agências, salvaguardando assim sua proteção intelectual. Para se requerer a tutela das obras publicitárias e seus componentes pelos princípios concorrenceais, é imprescindível a comprovação da autoria da obra.

Na prática, a solução apresentada pela ABP, no início, teve uma boa repercussão, porém ao longo dos anos este dispositivo foi sendo descartado por não atender a demanda esperada, como comprova a queda na solicitação de registros junto à Agência.

Outra proteção é através do Conar (instituição não-governamental, sem fins lucrativos, que fiscaliza a ética da propaganda comercial veiculada no Brasil) que examina os casos de uso indevido das obras publicitárias e suas partes (onde os slogans se encaixam), bem como, se a obra ofende ou lesa o consumidor.

O intuito do Conselho é impedir a exposição e veiculação da propaganda enganosa ou abusiva que confunda ou constranja o consumidor e/ou anunciantes, bem como defender a liberdade de expressão comercial. Preza-se, então, a ética publicitária. O Conselho age *ex-officio*, ou mediante denúncia por escrito.

A denúncia ao CONAR é um meio eficaz utilizado pelas agências de propaganda e empresas anunciantes para combater atos de concorrência desleal ou para requisitar o reconhecimento dos direitos de autor sobre obras publicitárias ou parte delas.

Como demonstrado em diversos casos presentes nesta dissertação, no que tange o uso indevido de expressões de propaganda, verifica-se que essas decisões do Conar foram julgadas com base em 5 (cinco) pressupostos: (i) originalidade; (ii) relação concorrencial entre as anunciantes; (iii) contexto empregado pelas expressões; (iv) comprovação de anterioridade; e (v) presença da identidade do anunciante.

O direito à exclusividade das expressões de propaganda se baseia no somatório dos critérios identificados acima.

Como as expressões de propaganda acabam por constituir armas poderosas utilizadas pelos empresários para atrair consumidores, contribuindo assim não só para a captação de clientela, mas também para sua manutenção, o intuito do Conar é salvaguardar o empresário honesto e proteger o consumidor. Para isso, analisa de forma imparcial a questão, tendo como enfoque principal a licitude do uso das expressões e a possibilidade de haver ou não confusão entre as expressões de propaganda.

Mesmo não sendo uma entidade ligada ao Governo Federal, suas decisões são respeitadas pelos representantes do Judiciário e, quase sempre, acatadas pelos autores dos pleitos.

De fato, o Conar tem sido uma ótima solução para os casos envolvendo confusão entre expressões de propaganda. Não obstante, sem um registro nacional, como era o do INPI, não teremos a garantia de propriedade sobre essa criação.

No Brasil, em vez de se manter um registro que sempre foi eficiente para valorar, realçar as qualidades e propagar os produtos e serviços identificados pelas expressões de propaganda, sem qualquer justificativa plausível, por determinação expressa da Lei no. 9.279/96, de forma imprevisível e lastimável foi abolido o registro das expressões de propaganda.

A solução mais prática seria a volta do dispositivo permitindo a registrabilidade das expressões de propaganda junto ao INPI.

Nos Estados Unidos, a Lei Federal Estadunidense de Marcas (US Federal Trademark Act of 1946, the Lanham Act) prevê em seu artigo 23 (c) a possibilidade de registro de frase publicitária (*slogan*) como marca, desde que presentes os requisitos legais para proteção, ou seja, o slogan tem que exercer a função marcária: ser capaz de distinguir seus produtos/serviços.

Slogans compostos de elementos comuns, a princípio, não podem ser registráveis, pois se assim os fossem limitaria o uso de elementos comuns a um só titular.

O escritório Americano - The United States Patent and Trademark Office (USPTO) também possui Diretrizes que auxiliam os examinadores a avaliarem a distintividade ou não das expressões de propaganda.

Como base de avaliação vários fatores são analisados: (i) surpresa causada pelo slogan; (ii) aquisição da capacidade distintiva através de seu uso prolongado (*secondary meaning*); (iii) criatividade e; (iv) distintividade.

A aquisição da capacidade distintiva através do uso pode conceder aos slogans descritivos distintividade suficiente, permitindo assim a sua proteção como marca. Para melhor compreensão, foi apresentado o caso do slogan COLOR SO NATURAL ONLY HER HAIRDRESSER KNOWS FOR SURE que, apesar de ser descritivo, foi registrado por ter adquirido, pelo “secondary meaning”, a distintividade.

Pelo princípio do secondary meaning (significado secundário), uma expressão considerada de uso comum, após o uso reiterado por uma empresa, através de investimentos publicitários, torna-se válida para determinado produto ou serviço.

A proteção contra o uso indevido do slogan também pode ser concedido através do pleito de concorrência desleal quando o uso por terceiros de slogans iguais ou semelhantes confundirem o consumidor. É necessário comprovar tal fato.

Quanto à proteção do slogan como matéria de direito autoral, o escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos da América (U.S. Copyright Office) estipulou, de acordo com a Resolução nº 34, que nomes, títulos ou frases ou expressões curtas não são protegidos.

Sem a registrabilidade de frases publicitárias como obra intelectual, resta proteger essas frases como marcas, caso elas atendam aos requisitos mencionados acima.

Na Europa, a procura pela proteção de slogans cresce a cada dia, no entanto sua proteção é discutível e incerta.

A proteção pela marca ou pelo direito autoral pode tornar um slogan um ativo de Propriedade Intelectual. Ademais, a legislação da concorrência desleal pode ser usada como uma abordagem defensiva. No entanto, cada um destes meios de proteção envolve um certo risco.

As dúvidas quanto à avaliação e consequentemente à forma mais adequada de proteção de um slogan são inúmeras, todavia o fator determinante é o grau de distintividade dessas expressões, seja pelo sentido conotativo, seja pelo seu intenso uso.

Com relação à proteção dos slogans como marcas, inúmeras decisões são proferidas de forma controversa o que comprova a inconstância na opinião da existência ou não da distintividade dos slogans. Para melhor compreensão, foram elencados os casos: do slogan “BEAUTY ISN'T LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD” onde seu registro como marca foi concedido e da inviabilidade do slogan “REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS” como marca. No primeiro caso, o Tribunal entendeu que a função de marketing do slogan o ajuda a superar a dupla barreira de distintividade e da não distintividade. No segundo, o Tribunal entende que o público relevante não poderia perceber outro sentido além do promocional. Na verdade, os 2 (dois) slogans são promocionais, mas as decisões são díspares, pois uma favorece o registro e a outra não.

As decisões mais recentes proferidas pelo Tribunal Geral de Justiça e pelo Conselho Recursal do escritório OHIM têm resultado, quase que em sua maioria, em recusa do registro dos slogans como marca da Comunidade. Mesmo existindo rigor no exame sobre a registrabilidade dos slogans pelo OHIM, ainda assim, o escritório parece ser mais liberal que o Poder Judiciário Europeu. Desta forma, por ainda ser a melhor tentativa de proteção, os empresários procuram registrar seus slogans como marcas comunitárias junto ao OHIM.

Em todos os julgamentos relacionados na presente dissertação, na proteção de slogans como marca é avaliado o requisito de distintividade disposto no Artigo 7(1)(b)-(d) da Regulamentação das Marcas Comunitárias que estipula os casos em que a marca é considerada desprovida de caráter distintivo.

Também na Europa o processo de proteção é árduo. A matéria é interpretativa onde os critérios de avaliação são subjetivos.

Para avaliar a distintividade de um slogan, o OHIM faz uso das normas estabelecidas nas Diretrizes de Marcas. As Diretrizes estabelecem que para um slogan publicitário ter distintividade, o mesmo terá que ser visto além de uma mera mensagem de propaganda que enaltece as qualidades dos produtos ou serviços. A originalidade, o elemento surpresa, a variedade de significação, a formação de estruturas sintaxes incomuns, o emprego de figuras de linguagem são alguns dos requisitos de distintividade.

Dependendo do país na Europa, os escritórios podem ser mais ou menos rigorosos do que o OHIM na proteção dos slogans publicitários como marcas. Desta forma, cabe um estudo na Jurisprudência de cada país antes de pleitear a proteção de um slogan.

Foi relatado o *leading case* AUDI v. OHIM que obteve grande repercussão na área de Propriedade Intelectual na Europa, onde o Tribunal de Justiça Europeu examinou e julgou a registrabilidade do slogan da AUDI “VORSPRUNG DURCH TECHNIK” (ADVANCEMENT THROUGH TECHNOLOGY).

O Tribunal entendeu que um slogan pode expressar uma mensagem objetiva, até mesmo simples, mas ainda assim pode ter caráter distintivo. É o que acontece com marcas que possuem uma certa originalidade ou ressonância. Foi levado em consideração o uso anterior da marca na classe 12 para estender a distintividade deste signo nas demais classes reivindicadas (classes internacionais 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35-43 e 45), no pressuposto de que tal uso originário facilitou o público a identificar a origem comercial dos produtos e serviços posteriormente requeridos.

A Audi passou 7 (sete) anos tentando comprovar a distintividade de seu slogan para identificar produtos e serviços nas classes internacionais 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35-43 e 45 e, por uma decisão inédita, obteve êxito no seu propósito.

É notória a importância desta decisão. No entanto, não há garantias que outros casos semelhantes sejam julgados da mesma forma.

A Europa também encontra dificuldades para proteger seus slogans, pois a subjetividade no exame nesse tipo de signo é um elemento intrínseco.

A proteção do slogan pelo direito autoral se aproxima dos títulos. Para alguns autores este tipo de proteção se mostra insuficiente, pois no direito autoral a preocupação é proteger a obra intelectual mais do que o caráter distintivo do slogan. De qualquer forma, é condição que

o slogan seja original para que a proteção seja argüida pelo direito autoral. Neste caso se trata da proteção sobre a forma original e não sobre a idéia de publicidade.

Do texto acima, se depreende que a questão da proteção do slogan pelo direito autoral versa sobre a originalidade e não pelo caráter distintivo. Mas, o que é original para uns pode não ser para outros. Este critério de avaliação é bem subjetivo.

Para convencer um tribunal que um slogan publicitário é suficientemente original para merecer proteção autoral, é sugerido a produção de evidências do processo de criação.

Quando a proteção está baseada na novidade ou originalidade da obra, a abstratividade impera, tornando assim mais difícil a criação de critérios formais e assertivos.

Mesmo que um slogan não seja protegido pelo direito autoral, seu uso indevido poderá constituir um ato de concorrência desleal, se houver risco de confusão entre o slogan original e o slogan imitador. Todavia, a abrangência do que constitui ato de concorrência desleal, torna a matéria ainda mais difícil de ser esmiuçada.

Com relação aos slogans, a proteção pelo direito autoral não é uma opção muito atraente, pois slogans geralmente não possuem criatividade suficiente para serem caracterizados como obra artística, enquanto que a reivindicação pela concorrência desleal muitas vezes não é tão segura quanto o registro desses signos como marcas.

Por estas razões, muitas empresas buscam mais e mais a proteção marcária para seus slogans.

A questão da proteção dos slogans, que geralmente são usadas como marcas pelas empresas, tem sido o centro de disputas nas Américas e na Europa.

Os slogans são armas fundamentais dentro de uma campanha que objetiva a associação do público aos seus produtos e serviços.

No entanto, as empresas enfrentam dificuldades com as autoridades brasileiras, americanas e européias por estas geralmente recusarem a proteção dos slogans com base na falta de distintividade ou por considerá-los descriptivos dos produtos e serviços.

Principalmente nos Estados Unidos e na Europa, a comprovação da aquisição da capacidade distintiva do slogan através de seu uso prolongado (*secondary meaning*), gera sua registrabilidade como marca.

Apesar de não estar previsto em nossa Lei, foi incorporado em nosso ordenamento jurídico em virtude do art. 6, quinques, C1, da Convenção da União de Paris, conforme disposto a seguir: “*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*”.

O fato da expressão de propaganda não ser registrada em grande parte dos países não enaltece e nem valora tal proibição. Em um mundo globalizado e extremamente competitivo onde os “players” atuantes se utilizam de vários meios para atrair novos consumidores, um dos métodos mais comuns é a veiculação de campanhas milionárias de marketing. Essas campanhas utilizam slogans que têm como intuito recomendar a atividade do estabelecimento, ou do gênero de indústria, de comércio ou de serviço e realçar as qualidades dos produtos ou serviços, atraindo assim a atenção dos consumidores e os levando a adquirir seus produtos e a contratar seus serviços. Em alguns casos, os slogans chegam até a ser mais lembrados do que suas próprias marcas. O poder dos slogans, através do seu intenso uso, transforma este ativo em uma peça primordial de propriedade intelectual para seu titular. Não se pode negar este fato. Para resguardar tais signos, as legislações devem ser revistas. De imediato, uma solução seria uma maior flexibilidade e menos exigibilidade dos órgãos julgadores quanto à análise do grau de criatividade, distintividade das expressões de propaganda e da aceitação do “secondary meaning”.

O Brasil poderia ser o precursor deste movimento ao admitir que a eliminação da registrabilidade das expressões de propaganda foi um erro e, como forma de reparação, voltar a ter em sua legislação a proteção das expressões de propaganda. Este simples ato daria ao empresariado a confiança de continuar investindo, criando e movimentando o mercado, através de suas propagandas.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO Brasileira de Propriedade Intelectual. **Resolução ABPI**, n.38, 2002. Disponível em:
<http://www.abpi.org.br/biblioteca2a.asp?Ativo=True&linguagem=Portugu%EA&secao=Biblioteca&subsecao=Resolu%E7%F5es%20da%20ABPI&id=31>. Acesso em: 14/04/2013.
- ALMEIDA. Marcus Edilius Michelli de. **Abuso do direito e concorrência desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004.
- ALTENBURG, Dorothee. INTA Bulletin The Voice of the International Trademark Association. Trademark Protection for Slogans in Europe. SKW Schwarz, Munich, Germany. *INTA Bulletin* Features Subcommittee. September 15, 2011 Vol. 66 No. 16 Back to Bulletin Main Page.
- ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (metatags) na internet. **Revista da ABPI**, n. 61, mai., 2002. Disponível em:
http://ld2.ldsoft.com.br/portal_webseek/detalhe_assuntos.asp?gint_assunto=10&gint_materim=1664&gint_pagina=13&gint_pagina_pesquisa=28. Acesso em 23/09/2013.
- _____. **Concorrência desleal**. Coimbra: Almedina, 1997.
- ATA** da Comissão de Estudos de Marcas da ABPI, 02 out., 2002. Disponível em:
abpi@abpi.org.br
Acesso em: 20/11/2013
- ATO** Normativo nº 137/1997. Disponível em:
http://www.tecpar.br/appi/legislacao/conteudo/an137_97.htm. Acesso em 29/09/2013
- BARBOSA, Denis Borges. **Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais**. jan., 2013. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/9EBBE5D7-1A5D-4777-8E8D-CE77938C0C33/FinalDownload/DownloadId-A6BEDD95A0028B584F68FA50DE948990/9EBBE5D7-1A5D-4777-8E8D-CE77938C0C33/arquivos/200/propriedade/da_questao_distinguibilidade_marcas.pdf>. Acesso em: 12/09/2013.
- _____. **A concorrência desleal, e sua vertente parasitária**. Ago., 2011. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf>. Acesso em: 01/07/2013.
- _____. **Como o requisito autoral de originalidade vai se radicando nos precedentes judiciais**, 2012. Disponível em:
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/requisito_autoral_originalidad.o.pdf. Acesso em: 20/06/2013.
- _____. **Proteção das marcas uma perspectiva semiológica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Coleção Propriedade Intelectual.
- _____. **Direito de precedência ao registro de marcas**. 2005. Disponível em:
<http://denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf>. Acesso em: 24/09/2013.

_____. **Uma introdução à propriedade intelectual.** 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

_____. **Notas sobre as expressões e sinais de propaganda.** 1984.
Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/172.doc>. Acesso em: 21/08/2013.

BARBOSA, Denis Borges, PORTO, Patrícia, PRADO, Eliane Ribeiro do. **Generificação e marcas registradas.** Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com>. Acesso em: 03.11.2013.

BASTOS, Celso Ribeiro, MARTINS, Ives Gandra Martins. **Comentários à constituição do brasil.** São Paulo, Saraiva: 1990. v.7.

BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor na Obra Publicitária. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1981.

_____. **Teoria e prática da concorrência desleal.** São Paulo: Saraiva. 1989.

_____. **O Direito de Autor nos Meios Modernos de Comunicação.** São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 1989.

BRASIL. Congresso. Senado. Projeto de Lei n. 48 de 2002. **Diário do Senado Federal**, março 2002.

_____. Lei da Propriedade Industrial nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial. **Diário Oficial da União**, 15 mai. 1996.

_____. Lei nº 9.610 de 19/02/1998. Regula Os direitos autorais. **Diário Oficial da União**, 20 fev.1998.

_____. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 05 out 1988. Disponível em: <<https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed>>. Acesso em: 10/11/2013

_____. Lei no 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Proteção dos direitos relativos à Propriedade Industrial. **Diário Oficial da União**, 31 dez. 1971.

CHAVES, Antônio. **Direito de autor princípios fundamentais.** Rio de Janeiro: Forense, 1987.

BOLETIM da ABPI n. 33, set., 2002. Disponível em:
<<http://www.abpi.org.br/materiais/boletim/Bol33.pdf>>. Acesso em: 24.09.2013.

CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Uma breve abordagem nacional e internacional sobre a proteção legal de sinais e expressões de propaganda.** Disponível em: <www.crivellicarvalho.com.br/ckfinder/userfiles/.../Slogans%20USP.docx>. Acesso em: 02.09.2013.

_____. A Proteção de Sinais e Expressões de Propaganda.

Disponível em:

<http://www.crivelllicarvalho.com.br/ckfinder/userfiles/files/Microsoft%20Word%20-%20A%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20de%20Sinais%20e%20Express%C3%B5es%20de%20Propaganda%20texto%20dr%20carlos.pdf>. Acesso em: 12.03.2013.

CERQUEIRA, João da. **Tratado da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. I, parte I.

CHAVES, Antônio. **Direito de autor princípios fundamentais**. Rio de Janeiro: Forense, 1987.

COSTA, José Manuel de Freitas. **Absolut Vodka**: arte, criatividade e publicidade, 2012. Disponível em: <<http://comartecultura.wordpress.com/category/publicidade/>>. Acesso em: 09.07.2013.

COSTA NETO, José Carlos. **Direito autoral no Brasil**. 2.ed. São Paulo: FTD, 2008.

DELMANTO, Celso. **Crimes de concorrência desleal**. São Paulo: Bushatsky; Ed. USP, 1975.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Marcas e expressões de propaganda**. Rio de Janeiro: Forense, 1984.

DUVAL, Hermano. **Concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 1976.

EHRLICH, Marcio. **Janela publicitária**. Disponível em:
[<http://www.janela.com.br/anteriores/Janela_2002-07-12.html>](http://www.janela.com.br/anteriores/Janela_2002-07-12.html). Acesso em: 1.05.2013.

FERREIRA, Waldemar. **Tratado de direito comercial**. São Paulo: Saraiva, 1960. v.1.

FREITAS, Helder. **Slogans inteligentes ajudam empresas à ganhar mais**. 2012. Disponível em:<<http://180graus.com/consultoria-empresarial/slogans-inteligentes-ajudam-empresas-a-ganhar-mais-520366.html>>. Acesso em: 13.05.2013.

GINSBURG, Jane C., LITMAN, Jessica, KEVLIN, Mary L., **Trademark and unfair competition law: cases and materials**, New York: Foundation Press, 2007.

HOFFMANN, Ivan. **Protecting slogans**. Disponível em:
[<www.ivanhoffman.com/slogans.html>](http://www.ivanhoffman.com/slogans.html). Acesso em 19.10.2013.

JESSEN, Henri Francis. **Direitos intelectuais**. Rio de Janeiro: Itaipu, 1967.

KANE, Siegrun D. **Kane on Trademark Law: A practitioner's guide fifth edition**. Release, n.4, set. 2011.

LADAS, Bill, MCALEESE, Peter. European Union: advantage through trademarks: audi obtains protection for vorsprung durch technik. **Inta Bulletin**, v. 65, n. 6., 2010. Disponível em:

<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/EUROPEANUNIONAdvantageThroughTrademarks.aspx>

[ksAudiObtainsProtectionforVORSPRUNGDURCHTECHNIK.aspx](#). Acesso em: 02.01.2014.

LENZA, Pedro. **Direito constitucional esquematizado**. 14.ed. rev., atual., ampl, EC nº 62/2009. São Paulo: Saraiva, 2010.

LOPES, Carlos Leduar. Concorrência desleal: aspectos civis. **Revista de Direito Privado**, n. 11, ano 3, jul.-set., 2002.

MENDONÇA, Rodrigo Gomes de. Marcas e Sinais ou Expressões de Propaganda InterpretAÇÃO do Inciso VII do Artigo 124 da Lei nº 9.279/96. **Boletim Informativo Ricci & Associados**, 2005. Disponível em: <http://www.ricci.com.br/paginas/news/out_05/artigos/default.htm>. Acesso em: 06/09/2013.

MC CARTHY, J. Thomas. **McCarthy on trademarks and unfair competition**. UK. Thomson Reuters/West, 2009. v. 1.

_____. _____. St. Paul: West Group, 2000. v.2.

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de direito privado**. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977.

_____. **Tratado de direito privado**. São Paulo: Bookseller . 2002. Parte especial, tomo XVII

MORAES, Alexandre de. **Direito constitucional**. 22.ed. atual. EC nº 53/06. São Paulo: Atlas, 2007.

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. **Ordem econômica e desenvolvimento na constituição de 1988**. Rio de Janeiro, Editora APEC - 1989.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas**: abordagem das marcas notórias na lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2003.

NOVO DICIONÁRIO AURÉLIO DA LÍNGUA PORTUGUESA. 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998

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

POLLAND-DULIAN, Frédéric. **Le droit d'auteur**. Paris. Economica. 2004. Coll. Corpus Droit Privé.

PAULO, Vicente, ALEXANDRINO, Marcelo. **Direito constitucional descomplicado**. Niterói: Impetus, 2007.

PHILLIPS, Jeremy. **Trademark law a practical anatomy**. Oxford: Oxford University Press, 2003.

PINHO, J. B. **O poder das marcas**. São Paulo: Summus, 1996.

PORTE, Patrícia Carvalho da Rocha. **A concorrência desleal e o crime de falsa alegação de direito de exclusiva.** Disponível em: <<http://www.nbb.com.br/pub/propriedade11.pdf>>. Acesso em: 21.08.2013.

REBOUL, Olivier. **Le slogan.** Paris: Bruxelles, éd. Complexe. 1975 Collection L' Humanité Complexe.

RESOLUÇÃO n. 34. U.S. Copyright Office. Disponível em: <<http://www.copyright.gov/circs/circ34.pdf>>. Acesso em: 31.10.2013.

RICCI, Antônio Ferro. O sentido secundário da marca (“secondary meaning”). Interpretação do artigo 6, *quinquies*, c.1 da convenção da união de paris e os reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas. **Seminário Nacional da ABPI**, ago., 2006, Brasília, DF. Disponível em: <<http://www.ricci.com.br/paginas/artigos/default01.htm>>. Acesso em: 03.11.2013.

RODRIGUES, Clóvis Costa. **Concorrência desleal.** Rio de Janeiro: Editorial Peixoto, 1945.

SANTA ROSA, Dirceu Pereira de. **O “novo” registro das expressões de propaganda e obras publicitárias.** Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2004-mar-07/procedimento_protege_uso_expresso_propagandas>. Acesso em: 29/10/2012.

SILVA, José Afonso. **Curso de direito constitucional positivo.** 19.ed. rev. Atual. nos termos da Reforma Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997.

SILVEIRA, Newton. Concorrência desleal e propriedade imaterial. **Arquivos do Ministério da Justiça, ano XXXII**, n.133, jan.-mar.,1975.

_____. **Expressão ou sinal de propaganda.** Verbete da Encyclopédia Saraiva do Direito, 1984.

_____. A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial. São Paulo: Saraiva, 1996.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Slogans:** expressões, frases ou sinais de propaganda versus lei da propriedade industrial. São Paulo: SRS, 2012.

SODRÉ, Muniz. **As estratégias sensíveis: afeto, mídia e política.** Rio de Janeiro: Vozes, 2006.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Slogans:** expressões, frases ou sinais de propaganda versus lei da propriedade industrial. São Paulo: SRS, 2012.

_____. **Concorrência desleal vs. trade dress e/ou conjunto-imagem.** São Paulo: SRS, 2004.

_____. Expressões, frases e sinais de propaganda. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n.64, mai./jun.,2003. p. 4 e 5.

SWAN, Charles. Copyright in advertising slogans? Meltwater and “intellectual creation”. **eBulletin**. 2010. Disponível em: <<http://www.swanturton.com/ebulletins/archive/CopyrightInAdvertisingSlogans.aspx>>. Acesso em: 12/01/2014

TAVARES, André Ramos. **Direito constitucional econômico**. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Método, 2006.

TEECE, David J. Profiting from technological innovation: implications for integration, collaboration, licensing and public policy. **Researsh Policy**, North-Holland, v. 15, n.6, dez.,1986. p. 285-305

TURCZYN, Sidnei. O conceito de propriedade industrial e o aproveitamento parasitário de marca ou outro sinal distintivo. **Revista do Instituto dos advogados de São Paulo**, ano 4, n. 8, jul.-dez., 2001.

ULHÔA, Fábio. **Curso de direito comercial**. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 1 v.

VAZ, Isabel. **Direito econômico da concorrência**. Rio de Janeiro: Forense. 1993.

VORBUCHNER, Elisabeth. **Registrability**: slogans. Charrier Rapp & Liebau. Disponível em: <<http://www.communitytrademark.org/advice/artikel/03-010.htm>>. Acesso em: 25.10.2013.

VREY, Rogier W. de. **Towards a european unfair competition law**. A Clash Between Legal Families. Koninklijke Brill NV incorporates the imprints Brill Academic Publishers. Paris. Martinus Nijhoff Publishers and VSP. 2006.

YANAZE, Mitsuru Higuchi. **Gestão de marketing e comunicação**: avanços e aplicações. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

WIPO magazine. **Slogans as trademarks**: european and french practice. 2010. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/02/article_0007.html>. Acesso em: 10/11/2013.

SITES CONSULTADOS:

ABP – Associação Brasileira de Propaganda
<http://www.abp.com.br/entidadeDepositaria/perguntas.asp>

Bom para as agências
<http://portaldacomunicacao.uol.com.br/graficas-livros/6/artigo197455-1.asp>

Dicionário on-line.
<http://www.dicio.com.br/estetica/>

InfoCuria – Jurisprudência do Tribunal de Justiça
<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124990&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=277537>

INPI – Instituto Nacional da propriedade Industrial.
<http://www.inpi.gov.br/portal/>

Justiça Federal da 4 Região
www.jfsc.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php.

JusBrasil
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=SISTEMA+ATRIBUTIVO>

Meio e Mensagem
<http://www.meioemensagem.com.br>

Midia interessante.
<http://www.midiainteressante.com/2009/02/36-slogans-que-fixaram-na-mente-dos.html>

Mundo das Marcas
<http://www.mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/09/slogans-brasileiros.html>

<http://lista10.org/diversos/top-10-slogans-criativos/>

Office for harmonization in the internal market.
The Manual Concerning Proceedings Before the Office, Part B, Examination.
<<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do>>.

PRACTICAL Law Company.
USPTO Issues Trademark Examination Guide on Unitary Phrases and Slogans.
<http://us.practicallaw.com/0-517-8903?q=&qp=&qo=&qe=>

Strong Trademark
<http://strongtrademark.com/slogansmodelnumberstaglines.html>

Superior Tribunal Federal
<http://www.stf.jus.br/portal/constituida/artigobd.asp?item=%201664>
Acesso em 02 de agosto de 2013.

Uropean Space Agency
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0398:EN:HTML>
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0398:EN:HTML>

USPTO
Trademark Manual of Examining Procedure – October 2013
Disponível em:
http://www.uspto.gov/trademarks/resources/TMEP_archives.jsp
Acesso em: 19/10/2013

World Trade Organization
TRIPS: Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights
Article 15
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3_e.htm#2

USPTO - DIRETRIZES

USPTO – 1202.04 Informational Matter. Disponível em:
<<http://tmepl.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/tmepl-index-a.xml#/manual/TMEP/Apr2013/TMEP-1200d1e1927.xml>>. Acesso em: 19/10/2013.

USPTO – 1213.05(b) Unitary Phrases. Disponível em:
<<http://tmepl.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/tmepl-index-a.xml#/manual/TMEP/Apr2013/TMEP-1200d1e1927.xml>>. Acesso em: 19/10/2013.

USPTO – 1213.05(b)(i) Slogans. Disponível em:
<<http://tmepl.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/tmepl-index-a.xml#/manual/TMEP/Apr2013/TMEP-1200d1e1927.xml>>. Acesso em: 19/10/2013.

USPTO – 1213.05(b)(ii) Grammar and Punctuation.
Disponível em: <<http://tmepl.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/tmepl-index-a.xml#/manual/TMEP/Apr2013/TMEP-1200d1e1927.xml>>. Acesso em: 19/10/2013.

USPTO - 213.05(b)(ii)(A) Verbs. Disponível em:
<<http://tmepl.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/tmepl-index-a.xml#/manual/TMEP/Apr2013/TMEP-1200d1e1927.xml>>. Acesso em: 19/10/2013.

USPTO - 1213.05(b)(ii)(B) Prepositional Phrases.
Disponível em: <<http://tmepl.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/tmepl-index-a.xml#/manual/TMEP/Apr2013/TMEP-1200d1e1927.xml>>. Acesso em: 19/10/2013.

USPTO - 1213.05(b)(ii)(D) Possessives.
Disponível em: <<http://tmepl.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/tmepl-index-a.xml#/manual/TMEP/Apr2013/TMEP-1200d1e1927.xml>>. Acesso em: 19/10/2013.

USPTO - 1213.05(b)(iii) Other Considerations.
Disponível em: <<http://tmepl.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/tmepl-index-a.xml#/manual/TMEP/Apr2013/TMEP-1200d1e1927.xml>>. Acesso em: 19/10/2013.

USPTO - 1213.05(b)(iv) Unregisterable Unitary Phrases or Slogans.
Disponível em: <<http://tmepl.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/tmepl-index-a.xml#/manual/TMEP/Apr2013/TMEP-1200d1e1927.xml>>. Acesso em: 19/10/2013.

ANEXO A - Diretrizes de Análise de Marcas atualizadas

Trecho das Diretrizes de Análise de Marcas atualizadas em 11/12/2012

3.3.3. Sinal ou expressão de propaganda

Estabelece o **inciso VII do art.124 da LPI** que não é registrável como marca:

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

Para fins de aplicação desta norma legal, considera-se que a proibição recai sobre aquelas expressões usadas “apenas” como meio de recomendar, destacar e/ou evidenciar o produto ou serviço que será identificado pelo sinal solicitado como marca.

Tendo a marca a função intrínseca de identificar ou distinguir produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa ou não, carrega em si a função de meio de comunicação social. Por tal motivo a aplicação do inciso VII do art. 124 da LPI deve ser criteriosa, sendo aplicada apenas quando o caráter exclusivo de propaganda do sinal estiver evidenciado.

O indeferimento pelo inciso VII do art. 124 da LPI ocorrerá somente quando o sinal se apresentar na sua origem apenas como uma expressão de propaganda.

Quando do exame, será verificada se a expressão que compõe o sinal marcário contém:

- a) Uma afirmação como meio de recomendar produto ou serviço que a mesma visa a assinalar;
- b) Adjetivos ou expressões que visam destacar o produto ou serviço a ser assinalado em relação ao de seus concorrentes;
- c) Frases ou expressões que visam atrair a atenção dos consumidores ou usuários.

Constatado algum dos fatos acima, há indícios de que o sinal ou a expressão requerida tem exclusivo caráter propagandístico.

Exemplos de expressões de propaganda:

Gelado ou não, é sempre melhor! Guaraná Champagne;
Insetisan. É um pouco mais caro, mas é muito melhor;
Melhoral, é melhor e não faz mal;
Não é uma Brastemp;
Nescau, energia que dá gosto;
Tostines, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais?

Entretanto, nem todos os sinais que contém palavra(s) ou expressão(ões) com conotação apelativa são considerados propaganda.

Exemplo:

Marca Especificação

I CAN'T BELIEVE IT'S YOGURT Serviços de alimentação

YOU CAN DANCE Serviços de entretenimento

SUPERAÇÃO PETROBRÁS Patrocínio financeiro de eventos musicais

PARIS. A CASA DO ESPELHO Espelhos e artigos de mobiliário.

ANEXO B - Ato Normativo nº 137**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO****INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL****P R E S I D È N C I A****30/04/97****ATO NORMATIVO Nº 137**

ASSUNTO: Dispõe transitoriamente sobre procedimentos relativos a concessão de registros de expressões e de sinais de propaganda e sobre declaração de notoriedade, bem como suas prorrogações.

O PRESIDENTE DO INPI, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO que cabe à Administração Pública zelar pelo fiel cumprimento da lei, bem como atender aos anseios da sociedade com eficiência, eficácia e efetividade; e

CONSIDERANDO a existência de processos de expressão de propaganda e de declaração de notoriedade, depositados na forma da Lei nº 5772/71, em vigor até o dia 14 de maio próximo vindouro.

RESOLVE:

1. Os pedidos de registro de expressão ou sinal de propaganda e os pedidos de declaração de notoriedade deferidos, em caráter definitivo (sem recurso pendente ou prazo para recurso em curso) e com petição de comprovação de pagamento relativa a proteção do primeiro decênio e expedição do certificado de registro ou da averbação da notoriedade, devidamente protocolizado no INPI, no prazo legal, serão reputados concedidos no dia 13 de maio de 1997, independentemente da data de publicação da concessão, que se fará posteriormente, para publicidade do ato.

1.1 O depositante poderá efetuar o pagamento acima previsto e sua comprovação independentemente da publicação da notificação na RPI para início da contagem do prazo de 60 (sessenta) dias, para tal efeito.

2. Os pedidos de prorrogação de registro de expressão ou sinal de propaganda e os pedidos de prorrogação de declaração de notoriedade deferidos, em caráter definitivo (sem recurso pendente ou prazo para recurso em curso) e com petição de comprovação de pagamento relativa a proteção do decênio e expedição do certificado de registro ou da averbação da notoriedade, devidamente protocolizado no INPI, no prazo legal, serão reputados concedidos

no dia 13 de maio de 1997, independentemente da data de publicação da concessão, que se fará posteriormente, para publicidade do ato.

2.1 Na contagem do período de vigência da concessão da prorrogação será sempre observada a data inicial da concessão do direito no caso de registro de expressão ou sinal de propaganda e, no caso da averbação da prorrogação de notoriedade será considerado o período de vigência do registro de marca.

3. Os demais pedidos em andamento, para concessão de registro de expressão ou sinal de propaganda ou declaração de notoriedade, bem como os pedidos para suas prorrogações, serão arquivados no dia 15 de maio de 1997, na forma do art. 233 da Lei nº 9279/96, inclusive aqueles com recursos interpostos ou com prazo de recurso em curso, por perda de objeto.

4. Os pedidos de revisão administrativa, em registros de expressão ou sinal de propaganda, protocolizados na vigência da Lei nº 5772/71, ou cujo prazo de apresentação esteja em curso no dia 15 de maio de 1997, serão decididos à luz da referida lei, encerrando-se a instância administrativa.

O presente Ato Normativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

AMÉRICO PUPPIN

Presidente

ANEXO C – Resolução nº 38/2002**Resolução nº 38**

Data de aprovação: 28/8/2002

Relacionada à Comissão de Marcas

Sinais, Frases e Expressões de Propaganda - Art. 124, VII, da Lei de Propriedade Industrial (9.279/96)**Resolução da ABPI nº 38**

Acolhendo a recomendação formulada por sua Comissão de Marcas, em 18 de agosto de 2002 a Assembléia Geral da ABPI aprovou a presente Resolução.

Assunto: Sinais, Frases e Expressões de Propaganda - Art. 124, VII, da Lei de Propriedade Industrial (9.279/96)

Considerando que:

- a) as frases, expressões e sinais de propaganda eram protegidos com base no registro previsto nos arts. 2º,"b", e 73 e ss. da revogada Lei 5.772/71;
 - b) este registro foi extinto pelo art. 233 da Lei 9.279/96;
 - c) a Lei 9.279/96 dispôs ainda em seu art. 124, inciso VII, que não é registrável como marca sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;
 - d) várias dificuldades de interpretação têm surgido quanto à correta diferenciação entre marca e sinais, frases e expressões de propaganda, para fins de obtenção do registro marcário de que cuida o art. 129 da Lei 9.279/96.
- a ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual aprova a presente resolução, apresentada por sua Comissão de Marcas, para o fim de concluir que:

- 1) Não há na lei qualquer restrição para o número de palavras ou expressões a serem utilizadas na composição de uma marca. O art. 15, § 1º, do TRIPs (1) destaca ao seu turno que é registrável como marca qualquer combinação de palavras e sinais (sem limitação de número, portanto) que exerçam função distintiva;
- 2) Muitas vezes, 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. É o caso, por exemplo, das expressões que, a despeito de aparecerem ser sinais, frases ou expressões de propaganda, são usadas, identificadas e registradas como marcas (2);
- 3) Se a combinação de palavras constante do pedido de registro de marca corresponder ao elemento característico do nome empresarial do titular do pedido, claramente destina-se a desempenhar função marcária e seu registro não poderá ser indeferido com base no art. 124, VII, da Lei 9.279/96;
- 4) 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 Lei 9.279/96 não o exige, seja porque o art. 15, § 3º, do TRIPs claramente o impede;
- 5) Quando um determinado sinal não for intrinsecamente capaz de distinguir os bens e serviços a que se refere, os §§ 1º e 3º do art. 15 do TRIPs (3) autorizam que os países membros condicionem a concessão do registro ao caráter distintivo que dito sinal tiver adquirido através do uso. Estes dispositivos, no entanto, não são auto-aplicáveis: sua eficácia depende do exercício, pelo legislador nacional, da faculdade a ele conferida pelo TRIPs;
- 6) 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 expressão de propaganda;
- 7) Caso se verifique, após a concessão do registro, que o titular da marca passou a usá-la unicamente como sinal, frase ou expressão de propaganda, o registro poderá ser extinto;

- 8) A despeito de sua revogação, o art. 73 da Lei 5.772/71 continua suscetível de ser doutrinariamente invocado para conceituar o que seja sinal, frase ou expressão de propaganda, devendo ser reputada como tal "toda legenda, anúncio, reclame, 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";
- 9) Embora, pela lei em vigor (9.279/96), não mais sejam passíveis de registro, as frases, expressões e sinais de propaganda continuam protegidos contra atos que venham a causar erro, dúvida ou confusão, consistentes no seu uso indevido por terceiros. Esta proteção é conferida pelas normas que reprimem a concorrência desleal, como expressamente dispõe o art. 195, IV, da Lei 9.279/96 (4), e por outras regras do ordenamento jurídico brasileiro, notadamente as que tutelam os direitos autorais;
- 10) Para o fim de obter a proteção mencionada no item precedente, a anterioridade do uso do sinal, frase ou expressão de propaganda poderá ser comprovada pela sua veiculação na mídia, bem como pelos respectivos registros perante os órgãos competentes.

Rio de Janeiro, 19 de Agosto de 2.002.

José Antonio B.L. Faria Correa
Presidente

1 - Sigla inglesa para o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, tratado internacional positivado pelo Decreto 1355/94.

2- É o caso da marca I CAN'T BELIEVE IT'S YOGURT, objeto do registro nr. 817.332.626, de propriedade de I Can't Believe it's Yogurt, Ltd., bem como da marca CONTÉM 1G, objeto dos registros ns. 813.474.140 e 819.500.038 (concedidos ou prorrogados já sob a vigência da Lei 9.279/96), de propriedade de Contém 1G Com. e Ind. de Cosméticos Ltda.

3 - "Art. 15.1 - (...) 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". "Art. 15.3 - Os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao uso da marca. (...)".

4 - "Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheio, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos".

ANEXO D – Projeto de Lei do Senado nº 48/2002**PLS - PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 48 de 2002**

Autor(a): SENADOR - Carlos Bezerra

Ementa: Altera a Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, que Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, para instituir o registro de expressão ou sinal de propaganda no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Assunto: Econômico - Indústria e comércio

Data de apresentação: 12/03/2002

Situação atual: Local:

20/03/2007 - Secretaria de Arquivo

Situação:

22/01/2007 - ARQUIVADA AO FINAL DA LEGISLATURA

Indexação da matéria: [Clique para ver/ocultar a indexação da matéria](#)

Indexação: ALTERAÇÃO, NORMAS, LEGISLAÇÃO, DIREITOS, OBRIGAÇÕES, PROPRIEDADE INDUSTRIAL, INCLUSÃO, DISPOSITIVOS, FIXAÇÃO, DIREITO, PROTEÇÃO, REGISTRO, CONCESSÃO, PATENTE, MODELO, MARCA, DESENHO INDUSTRIAL, CORRELAÇÃO, REPRESSÃO, DESLEALDADE, CONCORRÊNCIA, EXPRESSÃO, SINAL DE PROPAGANDA, COMPETÊNCIA, RESPONSABILIDADE, FISCALIZAÇÃO, INSTITUTO NACIONAL, (INPI).

ANEXO E - CONAR

Disponível em: <http://www.conar.org.br/>

SOBRE O CONAR

HISTÓRIA

Contra a censura na publicidade.

O Código Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária nasceu de uma ameaça ao setor: no final dos anos 70, o governo federal pensava em sancionar uma lei criando uma espécie de censura prévia à propaganda.

Se a lei fosse implantada, nenhum anúncio poderia ser veiculado sem que antes recebesse um carimbo “De Acordo” ou algo parecido.

A criação do departamento para controle da publicidade exigiria a contratação de algumas centenas de funcionários. As implicações burocráticas seriam inimagináveis ainda assim desprezíveis diante do retrocesso que tal controle representaria para um país que reconquistava a duras penas seu direito à liberdade de expressão.

Diante dessa ameaça, uma resposta inspirada: auto-regulamentação, sintetizada num Código, que teria a função de zelar pela liberdade de expressão comercial e defender os interesses das partes envolvidas no mercado publicitário, inclusive os do consumidor. A idéia brotou naturalmente a partir do modelo inglês e ganhou força pelas mãos de alguns dos maiores nomes da publicidade brasileira.

Com o risco de se cometer alguma injustiça, vale lembrar Mauro Salles e Caio Domingues, reconhecidos como principais redatores do Código, secundados por Petrônio Correa, Luiz Fernando Furquim de Campos e Dionísio Poli, representando respectivamente as agências, os anunciantes e os veículos de comunicação. Foram os três que articularam longa e pacientemente o reconhecimento do Código pelas autoridades federais, convencendo-as a engavetar o projeto de censura prévia e confiar que a própria publicidade brasileira era madura o bastante para se auto-regulamentar.

A missão revelou-se um sucesso em Brasília e no resto do Brasil. Num espaço de poucos meses, anunciantes, agências e veículos subordinaram seus interesses comerciais e criativos ao Código, solenemente entronizado durante o III Congresso Brasileiro de Propaganda, em 1978. Nunca mais o abandonaram.

Logo em seguida, era fundado o Conar, Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária, uma ONG encarregada de fazer valer o Código Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária. Desde então e até esta data, o Conar já instaurou mais de 7 mil processos éticos e promoveu um sem-número de conciliações entre associados em conflito. Nunca foi desrespeitado pelos veículos de comunicação e, nas raras vezes em que foi questionado na Justiça, saiu-se vitorioso.

Rápido e inimigo do excesso de formalismo, o Conar revela-se um tribunal capaz de assimilar as evoluções da sociedade, refletir-lhe os avanços, as particularidades, as nuances locais. Não

é, nem de longe, uma entidade conservadora, nem poderia, pois publicidade e conservadorismo decididamente não combinam.

Os preceitos básicos que definem a ética publicitária são:

- todo anúncio deve ser honesto e verdadeiro e respeitar as leis do país,
- deve ser preparado com o devido senso de responsabilidade social, evitando acentuar diferenças sociais,
- deve ter presente a responsabilidade da cadeia de produção junto ao consumidor,
- deve respeitar o princípio da leal concorrência e
- deve respeitar a atividade publicitária e não desmerecer a confiança do público nos serviços que a publicidade presta.

O Conar atende a denúncias de consumidores, autoridades, dos seus associados ou ainda formuladas pela própria diretoria. Feita a denúncia, o Conselho de Ética do Conar - o órgão soberano na fiscalização, julgamento e deliberação no que se relaciona à obediência e cumprimento do disposto no Código - se reúne e a julga, garantindo amplo direito de defesa ao acusado. Se a denúncia tiver procedência, o Conar recomenda aos veículos de comunicação a suspensão da exibição da peça ou sugere correções à propaganda. Pode ainda advertir anunciante e agência.

O Conselho de Ética está dividido em oito Câmara, sediadas em São Paulo, Rio, Brasília, Porto Alegre e Recife e é formado por 180 conselheiros, entre efetivos e suplentes, recrutados entre profissionais de publicidade de todas as áreas e representantes da sociedade civil. Não participam do Conselho pessoas investidas em cargos públicos por nomeação ou eleições, bem como candidatos a cargo eletivo em qualquer nível. Todos trabalham para o Conar em regime voluntário.

O Conar repudia qualquer tipo e não exerce em nenhuma hipótese censura prévia sobre peças de propaganda. Anúncios que, porventura, contenham infração flagrante ao Código têm sua sustação recomendada de forma liminar aos veículos de comunicação. O Conar é capaz de adotar medida liminar de sustação no intervalo de algumas horas a partir do momento em que toma conhecimento da denúncia.

MISSÃO

Impedir que a publicidade enganosa ou abusiva cause constrangimento ao consumidor ou a empresas e defender a liberdade de expressão comercial.

Constituído por publicitários e profissionais de outras áreas, o CONAR é uma organização não-governamental que visa promover a liberdade de expressão publicitária e defender as prerrogativas constitucionais da propaganda comercial.

Sua missão inclui principalmente o atendimento a denúncias de consumidores, autoridades, associados ou formuladas pelos integrantes da própria diretoria.

As denúncias são julgadas pelo Conselho de Ética, com total e plena garantia de direito de defesa aos responsáveis pelo anúncio. Quando comprovada a procedência de uma denúncia, é sua responsabilidade recomendar alteração ou suspender a veiculação do anúncio.

O CONAR não exerce censura prévia sobre peças publicitárias, já que se ocupa somente do que está sendo ou foi veiculado.

Mantido pela contribuição das principais entidades da publicidade brasileira e seus filiados – anunciantes, agências e veículos –, tem sede na cidade de São Paulo e atua em todo o país. Foi fundado em 1980.

CÓDIGO

RITO PROCESSUAL

COMO FUNCIONA O CONAR

Você se sentiu ofendido por uma peça publicitária – um filme de TV, spot de rádio, anúncio de revista, jornal, outdoor ou internet, por uma mala direta ou mesmo cartaz de ponto-de-venda? Constatou que o anunciante não cumpriu com o prometido no anúncio? Julgou que a peça publicitária não corresponde à verdade, fere os princípios da leal concorrência ou desrespeita a atividade publicitária como um todo?

Se a resposta for sim, você pode recorrer ao CONAR, seja como consumidor, como autoridade, ou como anunciante atingido pela ação de um concorrente. Basta que você se identifique (o CONAR não aceita denúncias anônimas) e envie a sua queixa por escrito. Vale carta manuscrita, fax ou e-mail. Se houver procedência, o CONAR abre um processo ético contra o anunciante e sua agência de publicidade. Se no final da análise o Conselho de Ética considerar que você tem razão, pode recomendar a alteração do anúncio ou até mesmo a suspensão da sua veiculação em todo o país.

É importante saber que: - sua denúncia não importa em nenhum ônus a você, como pessoa física. Não é necessário pagar nada tampouco comparecer ao CONAR; - se você for um anunciante, é necessário se associar ao CONAR.

O CONAR se ocupa exclusivamente da publicidade. Se você foi mal atendido, se houve problemas de entrega ou de especificação do produto/serviço, o CONAR só tomará providências se estes acontecimentos contrariarem termos de um anúncio de qualquer tipo. Em outros casos, você deve recorrer ao Procon ou outras instâncias de defesa do consumidor; - o CONAR não exerce em hipótese alguma censura prévia sobre peças de publicidade. É necessário que o anúncio já tenha sido veiculado para que possa ser levado ao Conselho de Ética.

O rito processual do CONAR é extremamente rápido e simplificado. Formulada a denúncia e verificada a sua procedência, a diretoria do CONAR sorteia um relator entre os mais de cem membros do Conselho de Ética. O anunciante é informado da denúncia e pode enviar defesa por escrito. O Conselho de Ética reúne-se para examinar os processos éticos. As partes envolvidas podem comparecer às reuniões e apresentar seus argumentos perante os conselheiros. Encerrado os debates, o relator anuncia seu parecer, que é levado à votação. A decisão é imediatamente comunicada às partes e, se for o caso, aos veículos de comunicação. Há duas instâncias de recursos.

Qualquer pessoa ou empresa pode formular ou defender-se de uma denúncia. Basta conhecer os fundamentos do Código Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária e o Regimento Interno do Conselho de Ética.

Acesso em: 09/08/2013

ANEXO F - Decisões do Conar

Decisões que abordam distintividade entre os slogans:

- 1) "NEXTEL – SEU MUNDO AGORA"

Mês/Ano Julgamento: NOVEMBRO/2011

Representação nº: 233/11

Autor(a): Net e Talent

Anunciante: Anunciante e agência: Nextel e Loducca

Relator(a): Conselheira Mariângela Vassallo

Câmara: Segunda Câmara

Decisão: Arquivamento

Fundamentos: Artigo 27, nº 1, letra "a" do Rice

Resumo:

Net e Talent reclamam ao Conar que slogan de campanha da **Nextel - "Seu mundo agora"** - induz o consumidor à confusão. A Net informa a denúncia, usa desde 2005 o slogan **"Net. O mundo é dos nets"**. A partir de 2011, o slogan foi alterado para **"Net. Para os nets é agora..."**.

Em sua defesa, a Nextel informa considerar os **slogans suficientemente distintos** para evitar confusões ou questionamento de direitos autorais, inclusive pelo fato de as empresas **não atuarem no mesmo segmento**. Alega ainda que **não pode haver exclusividade de uso de palavras tão comuns**.

A relatora propôs o arquivamento da representação. "As assinaturas dos anúncios, como **síntese de conceitos** que se atribuem a um anunciante ou produto, **devem ser avaliadas na sua estrutura, em seu contexto e consideradas as conotações a elas atribuídas**. Assim, não me parece cabível que se extraia expressões utilizadas nessas assinaturas para se exigir que recaia sobre elas **direitos de exclusividade**, quer seu uso seja concomitante ou não."

Para a relatora, as assinaturas envolvidas nessa representação são distintas e traduzem conceitos diferentes, sendo precedidas pela identidade dos anunciantes, o que afastaria a possibilidade de confusão. Seu voto, pelo arquivamento, foi acolhido por unanimidade.
(Grifa-se)

- 2) "JEQUITI – VIDA SEM ROTINA"

Mês/Ano Julgamento: NOVEMBRO/2012

Representação nº: 153/12,

Autor(a): Natura

Anunciante: Jequiti

Relator(a): Conselheiros Arthur Amorim e José Tadeu Gobbi

Câmara: Primeira e Terceira Câmaras e Câmara Especial de Recursos

Decisão: Arquivamento

Fundamentos: Artigo 27, nº 1, letra "a" do Rice

Resumo:

Em primeira e segunda instâncias, em ambos os casos por unanimidade, o Conselho de Ética recomendou o arquivamento de representação proposta pela Natura contra a sua concorrente Jequiti. Para a denunciante, a campanha "**Vida sem rotina**" seria inspirada na campanha "**Natura todo dia**". Em sua defesa, a anunciente nega as acusações, considerando que há grande diferença entre as marcas, as expressões de propaganda e o próprio conceito criativo de cada campanha.

O relator de primeira instância explicou seu voto: "Basta colocar as campanhas uma ao lado da outra, analisar seus textos, seu visual e percebe-se rapidamente que não ocorreu, nem remotamente, nenhum plágio", ponto de vista reiterado pelo relator do recurso. (**Grifa-se**)

Decisões que abordam falta de originalidade dos slogans:

- 3) "**SAMSUNG – SEU SONHO É NOSSA INSPIRAÇÃO**"
 Mês/Ano Julgamento: ABRIL/2012

Representação nº: 153/11

Autor(a): Whirlpool

Anunciante: Samsung

Relator(a): Conselheiros Fernando Justus Fischer, Márcio Delfim Leite Soares e Carlos Chiesa

Câmara: Sexta Câmara, Câmara Especial de Recursos e Plenária do Conselho de Ética

Decisão: Arquivamento

Fundamentos: Artigo 27, nº 1, letra "a" do Rice

Resumo:

A Whirlpool questiona o uso pela concorrente **Samsung do slogan "Seu sonho é nossa inspiração"** em campanha em TV e internet. A **Brastemp**, marca pertencente à denunciante, usa desde agosto de 2010 o **slogan "inspiração muda tudo.** E a vida fica assim... uma Brastemp". Considera a Whirlpool que a Samsung usa o tema "**inspiração**" com o intuito de aproveitar-se da notoriedade alcançada pela sua marca. Em defesa enviada ao Conar, a Samsung nega a acusação, considerando **haver grande diferença entre os slogans**, e que o seu deriva de campanha mundial da marca, o que eliminaria as possibilidades de haver proveito da criação da Brastemp. O relator de **primeira instância concordou** com estes argumentos, considerando que a palavra "**inspiração**" foi utilizada nas duas campanhas de **forma distinta**. Por isso, propôs o arquivamento da representação, voto acolhido por unanimidade. A Whirlpool recorreu da decisão, **em segunda e terceira instâncias**, enfatizando a **concorrência direta** entre as empresas no mercado brasileiro. **Já a Samsung juntou ao processo pesquisa realizada por ela para verificar se os consumidores confundiam os slogans**, o que foi negado pela pesquisa. A decisão inicial, pelo arquivamento, prevaleceu por maioria de votos na Câmara Especial de Recursos e por unanimidade no plenário do Conselho de Ética. Para o relator do recurso extraordinário, uma vez que a campanha é global, fica afastada a hipótese de "carona" da Samsung. **Ele considerou válida a**

pesquisa juntada e não vislumbrou no slogan da Brastemp originalidade e criatividade suficientes para que ela possa clamar pela exclusividade. (Grifa-se)

4) "NA OI VOCÊ PODE SIM"

Mês/Ano Julgamento: MARÇO/2010

Representação nº: 213/09, em recurso ordinário

Autor(a): Vivo

Anunciante: Oi

Relator(a): conselheiros Arthur Amorim e Paulo de Tarso Nascimento Nogueira

Câmara: Primeira Câmara e Câmara Especial de Recursos

Decisão: Arquivamento

Fundamentos: Artigo 27, nº I, letra "a" do Rice

Resumo:

A Vivo questiona a campanha publicitária da Oi, veiculada em TV e mídia impressa, alegando que a utilização das frases e apelos "**Eu posso**" e "**Na Oi você pode sim**" configura imitação de frases empregadas em suas campanhas anteriores, criando confusão proposital na mente do consumidor.

Em sua defesa, a Oi observa que há diferenças fundamentais no uso do termo. Enfatiza que, enquanto sua publicidade utiliza o verbo "poder" no sentido de possibilitar ao consumidor o controle da tomada de decisão, a Vivo utiliza em outro sentido, significando o aumento de possibilidades que a conexão pela telefonia móvel pode trazer. A empresa ainda alega que, em seu comercial de 2006, já empregava o conceito de "poder".

Em primeira instância, o relator deu razão à defesa, ponderando que a palavra-conceito "poder" é de domínio de qualquer anunciante, não podendo serpropriada por ninguém, e que são empregadas em sentido distinto. Seu voto pelo arquivamento foi acatado por unanimidade, mas a Vivo interpôs recurso ordinário, repisando os argumentos de que a campanha da concorrente pode gerar confusão para o consumidor.

O relator da Câmara Especial de Recursos confirmou a decisão pelo arquivamento, observando que **não é possível estabelecer a anterioridade, que a palavra-conceito é de domínio público e que as campanhas são muito diferentes entre si**. O parecer foi acatado por unanimidade. (Grifa-se)

5) "MAGAZINE LUIZA – VEM SER FELIZ"

Mês/Ano Julgamento: SETEMBRO/2008

Representação nº: 199/08

Autor(a): CBD e PA Publicidade

Anunciante: Magazine Luiza

Relator(a): Conselheiros Arthur Amorim e Eduardo Martins (voto vencedor)

Câmara: Primeira Câmara

Decisão: Arquivamento

Fundamentos: Artigo 27, nº 1, letra "a" do Rice

Resumo:

A Cia. Brasileira de Distribuição e sua agência, a PA Publicidade, queixaram-se ao Conar do emprego da expressão "**Vem ser feliz**", por parte do Magazine Luiza. Segundo a denúncia, desde o início dos anos 70 a rede de supermercados adota o slogan "**Pão de Açúcar, lugar de gente feliz**" e o emprego de frase similar evidencia a intenção da denunciada de "**pegar carona**" no sucesso publicitário da marca.

A defesa alega que a expressão "**feliz**" é absolutamente comum e despida de qualquer criatividade, e por isso não goza de proteção de direito do autor, além de ser constantemente empregada em dezenas de campanhas publicitárias em diversos nichos de mercado.

Na reunião do Conselho de Ética, acordou-se, por maioria de votos, com o arquivamento da representação. O texto do relator do voto vencedor observa que a construção das frases é diferente, havendo apenas uma palavra em comum, que é bastante corriqueira, motivo pelo qual não foi constatada infração. (**Grifa-se**)

6) "CASAS BAHIA – SÓ AMANHÃ"

Mês/Ano Julgamento: MARÇO/2005

Representação nº: 293/04

Autor(a): Magazine Luiza

Anunciante e agência: Casas Bahia e Y & R

Relator(a): Carlos Eduardo Toro

Decisão: Arquivamento

Fundamentos: Artigo 27, nº1, letra "a" do Rice

Resumo:

O Magazine Luiza apresentou representação contra a Casas Bahia e sua agência pelo uso da expressão "**Só Amanhã**", bordão utilizado pelo Magazine Luiza em seus anúncios há anos.

Em sua defesa, a Casas Bahia alega que a expressão "Só Amanhã" é inapropriável, já que a apresentação do prazo de validade de qualquer oferta é obrigação legal.

O relator concordou com os argumentos da defesa e recomendou o arquivamento, voto aceito por unanimidade. (**Grifa-se**)

Decisões que abordam falta de originalidade dos slogans e a falta de relação concorrencial:

7) "LIQUIDAÇÃO LEVA TUDO - SHOPPING BOULEVARD TATUAPÉ"

Mês/Ano Julgamento: SETEMBRO/2007

Representação nº: 211/07

Autor(a): MP Propaganda

Anunciante: Shopping Metrô Boulevard Tatuapé

Relator(a): Carlos Rebolo da Silva

Câmara: Primeira Câmara

Decisão: Arquivamento

Fundamentos: Artigo 27, nº 1, letra "a" do Rice

Resumo:

A MP Propaganda protesta contra comercial de TV do Shopping Tatuapé que anuncia a "**Liquidação Leva Tudo**", afirmando que há quatro anos utiliza a expressão "**Liquidação Leva Tudo**" para promover campanhas de liquidação da Rede Interlar. Afirma que tem o direito de anterioridade de criação, que foi desrespeitado, e que solicitou o registro da expressão junto ao INPI.

A defesa destacou que as duas empresas em questão **não são concorrentes e que não existe originalidade e criatividade na campanha da Rede Interlar**, visto que **não se trata** de algo novo e que não há elementos que individualizem e distingam sua campanha das demais, pois a expressão "**Leva Tudo**" é corriqueira, **não merecendo proteção quanto aos direitos autorais**. Acrescenta que o pedido de registro junto ao INPI foi indeferido.

O relator concordou com os argumentos da defesa e recomendou o arquivamento da representação, aceito por unanimidade. (**Grifa-se**)

8) "**BRAHMA – REFRESCA ATÉ PENSAMENTO**"

Mês/Ano Julgamento: MARÇO/2002

Representação nº: 233/01, em recurso ordinário

Autor(a): Kaiser

Anunciante: Brahma e F/Nazca

Relator(a): Luiz Roberto Grotterá

Decisão: Arquivamento

Resumo:

A Câmara Especial de Recursos confirmou, por maioria de votos, a recomendação das 1^a e 5^a Câmaras pelo arquivamento da representação movida pela Kaiser contra a Brahma e sua agência.

A Kaiser considera que detinha anterioridade da idéia criativa contida no slogan "**Refresca até pensamento**", usado pela Brahma a partir do ano passado. Em 95, a Kaiser usara "**Refresca um absurdo**" e, no ano seguinte, "**Refresca até a alma**" para promover **Kaiser Summer Draft**. Mais detalhes nos Acórdãos de dezembro/2001.

O relator do recurso concordou integralmente com o voto de primeira instância, considerando que os argumentos da Kaiser questionando a capacidade do consumidor em entender as

diferenças entre os conceitos "são de uma falta de sensibilidade para uma empresa da importância desta cervejaria, da sua defesa da livre-iniciativa e do respeito àquele que detém o maior de todos os poderes na sociedade de consumo, o consumidor, que seria preferível que não ficassem registrados na história do Conar". (**Grifa-se**)

Decisões que reconhecem a semelhança entre os slogans:

9) "O BOM PARA GRIPE É BROMIL"

Mês/Ano Julgamento: JULHO/2003

Representação nº: 124/03

Autor(a): Popular Comunicação

Anunciante: Novamed

Relator(a): Arthur Amorim

Decisão: Alteração

Fundamentos: Artigos 2º, 4º, par. 2º, e 50, letra b do Código

Resumo:

A Popular Comunicação, responsável pelas campanhas publicitárias do antigripal Coristina D+, considera que merchandising para TV de produto concorrente, Bromil, utiliza o slogan "**O bom para a gripe é Bromil**", que **infringiria norma de direitos autorais, na medida em que o slogan de Coristina é "Bom para gripe é Coristina D+"**.

Citado pelo Conar, a Novamed, fabricante de Bromil não se manifestou.

O relator recomendou alteração, **reconhecendo a semelhança** entre os slogans e a impossibilidade de constatar anterioridade pela ausência de defesa da Novamed. (**Grifa-se**)

10) "DOVE – REPARA 3 MESES DE DANOS EM 3 MINUTOS"

Mês/Ano Julgamento: DEZEMBRO/2010

Representação nº: 327/10

Autor(a): P&G

Anunciante: Unilever Brasil

Relator(a): Conselheiros Énio Basílio Rodrigues, José Henrique Borghi (voto vencedor) e Carlos Chiesa

Câmara: Primeira e Terceira Câmaras, Câmara Especial de Recursos e Plenária do Conselho de Ética

Decisão: Alteração

Fundamentos: Artigos 1º, 4º, 14, 38, 41, 42, 43 e 50, letra "b" do Código

Resumo:

A P&G queixa-se ao Conar que a sua concorrente Unilever Brasil usou em campanha para a linha Dove de cremes de tratamento capilar o claim "Repara 3 meses de danos em 3 minutos", idêntico ao criado por ela em 2006 para peças publicitárias promovendo a linha Pantene.

Em sua defesa, a Unilever argumentou que a expressão **não possui nenhum artifício criativo**, designando de forma simples e direta os benefícios oferecidos pelos produtos. **Por isso, não estaria protegida por direitos autorais**. Houve concessão de medida liminar sustando a exibição da campanha enquanto era aguardada a sessão de julgamento. Em **primeira instância**, por unanimidade, deliberou-se pela recomendação de **alteração**, seguindo parecer do relator, que considerou não ter havido apenas informação técnica no claim.

Houve **recurso ordinário** pela Unilever, juntando em seus argumentos **sete exemplos de uso de expressões semelhantes pela P&G e outras empresas**, procurando demonstrar que **apelos** dessa natureza **são próprios da linha de tratamento capilar**. Os pontos de vista da defesa, dessa vez, convenceram os conselheiros da Câmara revisora. Por maioria de votos, eles decidiram pela recomendação de **arquivamento** da representação, por concordar que o claim expressa uma característica técnica dos produtos.

Foi a vez de a **P&G recorrer**, levando a decisão ao **Plenário do Conselho de Ética**. Para o relator do recurso extraordinário, a origem da representação é uma **confusão entre informação técnica e benefício, e ele considera que o claim em questão é um benefício, que é o que atrai o consumidor**. Ele comentou individualmente, justificando, os exemplos juntados pela Unilever para demonstrar seu ponto de vista. Argumentou ainda, citando o voto do relator de segunda instância, que o mesmo benefício pode ser expresso de outras formas, o que seria mais um ponto a reforçar o caráter criativo do claim. **Como não resta dúvida sobre a anterioridade do uso do claim pela denunciante, ele recomendou a alteração**, aceita pelo Conselho de Ética por maioria de votos. **(Grifa-se)**

11) "GRAND SIENA – FAZ TODA A DIFERENÇA" Mês/Ano Julgamento: ABRIL/2012

Representação nº: 084/12

Autor(a): Neogama BBH

Anunciante: Anunciante e agência: Fiat e Leo Burnett

Relator(a): Conselheiro Ênio Basílio Rodrigues

Câmara: Primeira e Terceira Câmaras

Decisão: Alteração

Fundamentos: Artigos 1º, 41, 42, 43 e 50, letra "b" do Código

Resumo:

A NeogamaBBH vem ao Conar reivindicar **primazia no uso** de slogan publicitário. Ela criou "**Ter um faz toda a diferença**" para o modelo Fluence do seu cliente Renault, usado em campanhas veiculadas em fevereiro. Um mês depois, entrava no ar campanha criada pela Leo Burnett para seu cliente Fiat, com o slogan "**Grand Siena. Faz toda a diferença**". Em sua defesa, anunciante e agência **negam plágio** e consideram que **eventual semelhança não seja suficiente para confundir o consumidor**. Buscam demonstrar por meio de documentos que a campanha já estava pronta antes de fevereiro. O relator não aceitou esses argumentos e propôs a **alteração**, voto aceito por unanimidade. Em reunião de conciliação entre as partes,

semanas antes do julgamento, Fiat e Leo Burnett já haviam se comprometido a suspender o uso do slogan até o julgamento da representação. (**Grifa-se**)

12) "SUPER 15 – HERÓI SEM FRONTEIRAS"

Mês/Ano Julgamento: MARÇO/2004

Representação nº: 17/04

Autor(a): TIM

Anunciante: Telefônica

Relator(a): Paulo Chueiri

Decisão: Alteração

Fundamentos: Artigos 41 e 50, letra b do Código

Resumo:

A Tim denuncia ao Conar o que considera ser violação de direito autoral praticada pela Telefônica ao utilizar do slogan "Super 15 - herói sem fronteiras", uma vez que ela vinha se utilizando desde 2000 do slogan "Tim, viver sem fronteiras".

Em sua defesa, a Telefônica descartou a hipótese de confusão, já que as empresas **disputam segmentos diferentes do mercado de telefonia.**

O relator recomendou a alteração, uma vez que ficou comprovada a **anterioridade da Tim**. Seu voto foi acolhido por unanimidade.

Em julho/2004, a Telefônica recorreu, mas A Câmara Especial de Recursos confirmou, por unanimidade de votos, decisão inicial, pela alteração de slogan "Super 15 - herói sem fronteiras", utilizado pela Telefônica em várias peças de comunicação. (Grifa-se)

13) "BRAHMA – ENTRE DE CABEÇA NO OLÉ"

Mês/Ano Julgamento: DEZEMBRO/2005

Representação nº: 317/05

Autor(a): Fischer América

Anunciante e agência: Ambev e África

Relator(a): Mariângela Vassalo

Câmara: Segunda Câmara

Decisão: Sustação agravada por advertência

Fundamentos: Artigos 1º, 3º, 4º, 41, 42, 43 e 50 letras "a" e "c" do Código e seu anexo "P"

Resumo:

A Fischer América protesta contra anúncios de rádio e TV da Ambev com o mote "**Brahma, entre de cabeça no olé**", **alegando que o conceito é idêntico ao da campanha que a agência desenvolveu para sua cliente Primo Schincariol, que utiliza o slogan "De cabeça no verão" e suas variações**. Houve concessão de liminar suspendendo a veiculação dos anúncios.

Para a Ambev, embora as assinaturas sejam semelhantes, **as diferenças entre as duas campanhas são evidentes**, não havendo possibilidade de o consumidor se confundir. A empresa também afirmou que o uso da palavra "cabeça" nas duas assinaturas não configura necessariamente o mesmo conceito.

No entender da relatora, o uso da expressão "de cabeça", além de ser passível de confusão, dilui o impacto do slogan e da campanha desenvolvida pela Fischer América, divulgada anteriormente. Por unanimidade, os membros do câmara julgadora acataram a recomendação da relatora pela sustação definitiva das peças, agravada por advertência à Ambev e África pelo não cumprimento da medida liminar. (**Grifa-se**)

Decisões que reconhecem a semelhança entre os slogans e a relação concorrencial:

14) "É BOZZANO, É BOM"
Mês/Ano Julgamento: DEZEMBRO/2005

Representação nº: 258/09

Autor(a): Bayer

Anunciante: Hypermarcas DM Industrial

Relator(a): Conselheiro Paulo Chueiri

Câmara: Sétima Câmara

Decisão: Sustação

Fundamentos: Artigos 41, 43 e 50 letra "c" do Código

Resumo:

A Bayer questiona anúncio da Hypermarcas, por considerar inadequado o emprego pelo anunciante da assinatura "É Bozzano, é bom". Segundo a denúncia, o slogan "Se é Bayer, é bom" é adotado pela empresa desde 1922, e faz parte da comunicação corporativa da marca, tendo agregado a ela valor inestimável. Pondera ainda que é agravante o fato de a Hypermarcas comercializar produtos farmacêuticos.

Para a anunciante, as alegações não são sustentáveis, uma vez que **os produtos comercializados não são concorrentes**. Além disso, argumenta que o objetivo foi transferir o reconhecimento que a marca Bozzano possui em géis fixadores e loções pós barba para a linha de lâminas de barbear, recém-lançada.

Em reunião de conciliação, promovida pelo relator, a **Hypermarcas informou que suspendeu a veiculação em mídia impressa** e que pretende abrir mão do referido slogan também na mídia eletrônica. Solicitou, contudo, um prazo maior para operacionalizar a troca da locução.

Por entender que Bayer tem razão em alegar que pode haver confusão na mente dos consumidores, o relator concedeu medida liminar para sustar a veiculação das mensagens. E, ao analisar o assunto, manteve a sustação dos referidos anúncios, em voto acolhido por unanimidade pelo Conselho de Ética (**Grifa-se**)

15) "VIVO – É PRA VOCÊ"
Mês/Ano Julgamento: MAIO/2004

Representação nº: 66/04

Autor(a): Telemar

Anunciante: Vivo

Relator(a): Luiz Carlos Galvão

Decisão: Sustação

Fundamentos: Artigos 1º, 3º, 41, 43 e 50, letra c do Código

Resumo:

A Telemar ingressa com representação contra a Vivo por considerar que esta, ao usar em campanha publicitária em mídia impressa, a expressão "É pra você" viola direitos autorais. A Telemar usou recentemente "31 é pra você" como assinatura de campanha institucional, tendo solicitado o seu registro no Inpi e Associação Brasileira de Propaganda. Houve concessão de medida liminar, sustando a veiculação da campanha da Vivo. Em sua defesa, a denunciada considera que não utiliza a expressão em tela no mesmo contexto criado e desenvolvido pela Telemar. Lembra ainda que a solicitação de registro da expressão não dá à denunciante direito de uso exclusivo e que as empresas não concorrem diretamente; uma atua em telefonia fixa; outra, em telefonia móvel. O relator recomendou a sustação da campanha. Para ele, dada a similaridade das expressões e por ambas atuarem em telefonia, há, sim, a possibilidade de confusão por parte dos consumidores. Seu voto foi aceito por unanimidade. (Grifa-se)

ANEXO G - Diretrizes de marcas USPTO

1213.05(b) Unitary Phrases

A phrase is “a group of words that are used together in a fixed expression,” “two or more words in sequence that form a syntactic unit that is less than a complete sentence,” and “a sequence of two or more words arranged in a grammatical construction and acting as a unit in a sentence.” MacmillanDictionary.com, search of “phrase,” <http://www.macmillandictionary.com/dictionary/american/phrase> (Jan. 31, 2012); *The American Heritage Dictionary of the English Language* 1324 (4th ed. 2006); *Random House Webster’s Unabridged Dictionary* 1460 (2nd ed. 2001). Acting as a “single idea” or a “syntactical unit,” however, does not necessarily mean that a phrase is “unitary” in the trademark sense. A phrase qualifies as unitary in the trademark sense only if “the whole is something more than the sum of its parts.” *Dena Corp. v. Belvedere Int’l, Inc.*, 950 F.2d 1555, 1561, 21 USPQ2d 1047, 1052 (Fed. Cir. 1991) (finding EUROPEAN FORMULA and design for cosmetic products not unitary since the “elements are not so merged together that they cannot be regarded as separate” and the proximity of the words to the design feature “does not endow the whole with a single, integrated, and distinct commercial impression”).

Even where it includes an otherwise unregistrable component, a unitary phrase as a whole will have “some degree of ingenuity in its phraseology as used in connection with the goods; or [say] something a little different from what might be expected to be said about the product; or [say] an expected thing in an unexpected way.” *Ex parte Mooresville Mills, Inc.*, 102 USPQ 440, 441 (Comm’r Pats. 1954) (holding FROM FIBER TO FABRIC FOR THE STYLE CONSCIOUS MILLIONS for fabrics capable of registration on the Supplemental Register).

Phrases must be analyzed on a case-by-case basis to determine whether their meaning and commercial impression indicate an inseparable whole. As noted above, a unitary phrase derives its meaning when viewed as a whole, with the combination of the components having a distinct commercial impression that is independent of the constituent elements. *Dena Corp.*, 950 F.2d at 1561, 21 USPQ2d at 1052 (noting that the proximity of the words EUROPEAN FORMULA to the design feature “does not endow the whole with a single, integrated, and distinct commercial impression”). In some cases, in addition to the mark itself, the specific arrangement and placement of all the elements of the phrase and the manner of use and presentation on the specimen, on applicant’s website, in promotional materials, and in connection with other goods or services may all demonstrate how the phrase is presented to and perceived by consumers.

Some considerations for determining whether a phrase that comprises a mark or part of a mark is unitary are set forth below.

1213.05(b)(i) Slogans

A slogan is a type of phrase and is defined as “a brief attention-getting phrase used in advertising or promotion” and “a catch phrase used to advertise a product.” Merriam-Webster.com, search of “slogan,” <http://www.merriam-webster.com/dictionary/slogan> (Jan. 31, 2012); *Webster’s New World College Dictionary* (4th ed. 2010). A registrable slogan is one that is used in a trademark sense and functions as a trademark or service mark on the

Principal or Supplemental Register, including the Principal Register under §2(f). *Roux Labs., Inc. v. Clairol Inc.*, 427 F.2d 823, 166 USPQ 34 (C.C.P.A. 1970) (holding that the mark HAIR COLOR SO NATURAL ONLY HER HAIRDRESSER KNOWS FOR SURE for hair tinting, dyeing, coloring preparations had become distinctive of the goods and was registrable); *In re The Hallicrafters Co.*, 153 USPQ 376 (TTAB 1967) (holding QUALITY THROUGH CRAFTSMANSHIP registrable for radio receivers and transmitters, power supplies, and antennae). Slogans, by their attention-getting nature, are treated as unitary matter and must not be broken up for purposes of requiring a disclaimer.

However, if a mark consists entirely of a slogan that is generic, merely descriptive, merely informational, or that is otherwise not being used as a mark, registration must be refused. See *In re Carvel Corp.*, 223 USPQ 65 (TTAB 1984) (holding AMERICA'S FRESHEST ICE CREAM for flavored ices, ice cream, etc., incapable of distinguishing applicant's goods and unregistrable on the Supplemental Register); *In re Wakefern Food Corp.*, 222 USPQ 76 (TTAB 1984) (holding WHY PAY MORE! for supermarket services to be an unregistrable common commercial phrase); see **TMEP 1213.05(b)(iii)**.

If an unregistrable slogan is a component of a mark with registrable matter, the examining attorney must require that the slogan be disclaimed.

1213.05(b)(ii)(A) Verbs

A verb expresses an action (e.g., play, run, and sing) or a state of being (e.g., is, are, seem, become, and happen). See Merriam-Webster.com, search of “verb,” <http://www.merriam-webster.com/dictionary/verb> (Jan. 31, 2012). The presence of a verb may indicate that a mark or portion of a mark is a unitary phrase or slogan by linking a subject and an object, or by referring to something that is ongoing, thereby creating continuity of thought or expression. See Chicagomanualofstyle.org, search of “verb,” http://www.chicagomanualofstyle.org/16/ch05/ch05_sec096.html (Jan. 31, 2012).

Example 1: TIP YOUR HAT for “hats”

When linked with the phrase YOUR HAT, the verb TIP renders the mark as a unitary phrase that creates the commercial impression of touching or raising a hat as a greeting or polite gesture. No disclaimer of HAT is required.

Example 2: TRANSFORMING STATE GOVERNMENT for “providing information in the field of state governments”

The verb TRANSFORMING indicates an ongoing activity being performed on STATE GOVERNMENT, thereby unifying the terms so that they function as a unit. No disclaimer of STATE GOVERNMENT is required.

Some additional examples of phrases in which the verb renders the phrase unitary are:

FILING TAXES SO YOU DON’T HAVE TO for “tax preparation”

BOATS ARE FUN for “boats”

TAKE THIS MEDICINE for “cough syrup”

See **TMEP §1213.05(b)(ii)(B)** for examples in which the combination of a verb and a preposition link the wording to create a unitary phrase.

1213.05(b)(ii)(B) Prepositional Phrases

A preposition is “a word that usually comes before a noun or a pronoun and shows its relation to another part of the sentence.” MacmillanDictionary.com, search of “preposition,” <http://www.macmillandictionary.com/dictionary/american/preposition> (Jan. 31, 2012). Examples of prepositions include *above, at, before, between, by, for, from, in, into, of, on, since, through, to, toward, until, and with*. Chicagomanualofstyle.org, search of “preposition,” http://www.chicagomanualofstyle.org/16/ch05/ch05_sec170.html (Jan. 31, 2012). Moreover, a preposition “links an object and an antecedent to show the relationship between them.” Chicagomanualofstyle.org, search of “preposition,” http://www.chicagomanualofstyle.org/16/ch05/ch05_sec169.html (Jan. 31, 2012). The relation or connection may be to indicate a spatial relationship, location, time, cause, means, or possession. Chicagomanualofstyle.org, search of “preposition,” http://www.chicagomanualofstyle.org/16/ch05/ch05_sec174.html (Jan. 31, 2012). A prepositional phrase is the combination of the “preposition, its object, and any words that modify the object,” for example, “over the hill,” “in the sports car,” or “near her.” Chicagomanualofstyle.org, search of “prepositional phrase,” http://www.chicagomanualofstyle.org/16/ch05/ch05_sec173.html (Jan. 31, 2012); see MacmillanDictionary.com, search of “prepositional phrase,” <http://www.macmillandictionary.com/dictionary/american/prepositional-phrase> (Jan. 31, 2012).

Wording in a mark that comprises a prepositional phrase is generally connected or unified by the preposition(s) in such a way that the elements would not be regarded as separable. In addition, marks comprised of prepositional phrases often have the commercial impression of a catch phrase or slogan. In some instances, however, marks contain distinctive matter followed by unitary prepositional phrases that are informational or descriptive, and these prepositional phrases are separable from the rest of the mark and must be disclaimed. Common examples include “of” followed by a geographic place name (e.g., “of Atlanta”) and “for” followed by a consumer designation (e.g., “for children”).

Example 1: MANGOS FOR THE EARTH for “fresh mangos”

The preposition FOR joins THE EARTH with MANGOS, indicating a relationship between the wording. MANGOS is not separable because the prepositional phrase modifying it brings all the wording in the mark together to convey something more than the individual components. No disclaimer of MANGOS is required.

Example 2: A DAY OF HOPE FOR HEART DISEASE for “conducting workshops relating to heart disease”

The prepositions OF and FOR create two prepositional phrases joined as a unit that could be viewed as a catch phrase. No disclaimer of HEART DISEASE is required.

Example 3: ESTEE LAUDER FOR MEN for “cologne”

The descriptive prepositional phrase FOR MEN appears separable from the rest of the mark and does not create a distinct meaning independent of the meaning of the separate elements. Disclaimer of FOR MEN is required.

Some additional examples of phrases in which the preposition renders the phrase unitary are:

TALES OF THE COCKTAIL for “conducting seminars in mixology”

MENTORS FOR COMPLETE TEACHING for “remedial tutoring program for children in the areas mathematics and science”

CHECK UP FROM THE NECK UP for “medical services”

LANGUAGE OF LOLLIPOPS for “candy”

In some cases, the combination of a verb and a preposition link the wording to create a unitary phrase. For example:

GET MORE FROM ENERGY for “providing nondownloadable software for computing energy savings”

CHANGING THE WORLD OF SUSHI for “restaurant services”

WOMEN WHO RUN FROM COMPUTERS for “computer education training using multisensoral methods, group process and drama to motivate those with computer anxiety or fear”

• **1213.05(b)(ii) Grammar and Punctuation**

- Grammatical structure and punctuation may play a part in the analysis of whether a phrase or slogan would be viewed as unitary. Such considerations serve as guidelines rather than dispositive factors and the weight to be given each depends upon the overall meaning and commercial impression of the mark.

• **1213.05(b)(ii)(C) Punctuation**

- The use of punctuation, such as a question mark, exclamation point, colon, dash, or period, as well as the meaning of the punctuation itself, may be a factor weighing either in favor of or against a mark or a portion of a mark being a unitary phrase or slogan. Note, however, that the presence of punctuation in a mark comprising a slogan or phrase should not be confused with the significance of punctuation in a mark containing compound words that are formed using punctuation. See **TMEP §1213.05(a)(ii)**. Punctuation may either unite or separate all or some of the words in the mark. Where punctuation unites all the words, the mark or phrase as a whole is likely unitary. Where punctuation separates some of the words, however, the result

likely indicates a mark or phrase that is not unitary, requiring disclaimer or refusal of the unregistrable matter. Therefore, the punctuation in the mark must be considered in connection with an assessment of the specific arrangement of the words and the overall meaning and commercial impression of the slogan or phrase.

- *Example 1:* CREATIVE NAILS? for “nail polish”
- A question mark is generally used at the conclusion of a sentence to indicate a direct question. Merriam-Webster.com, search of “question mark,” <http://www.merriam-webster.com/dictionary/question+mark> (Jan. 31, 2012). Here, the question mark at the end of the phrase joins the terms so that they function as a unit, thereby changing the commercial impression. No disclaimer of NAILS is required.
- *Example 2:* GO! PUZZLE for “computer games software”
- An exclamation point is used after an interjection or exclamation to indicate a forceful utterance or strong feeling. Merriam-Webster.com, search of “exclamation point,” <http://www.merriam-webster.com/dictionary/exclamation+point> (Jan. 31, 2012). It is usually placed at the end of a thought and indicates the conclusion of that thought. Here, the exclamation point is in the middle of the mark and physically separates GO and PUZZLE. The exclamation point also conceptually separates GO from PUZZLE because it gives GO a commanding and urgent connotation not applied to PUZZLE. Since PUZZLE is outside of the exclamatory statement and is descriptive for the goods, it is not united with GO. Disclaimer of PUZZLE is required.
- *Example 3:* COMFY. COZY. COTTON for “bed sheets and blankets”
- In this example, the period after each term physically and conceptually separates the terms such that each stands alone. Therefore, the wording does not comprise a unitary mark and a disclaimer of COTTON is required.
- *Example 4:* NAA – NATIONAL ASSOCIATION OF ACCOUNTANTS for “association services, namely, promoting the interests of accountants”
- Here, the punctuation physically and conceptually separates the wording in the mark. Moreover, the phrase NATIONAL ASSOCIATION OF ACCOUNTANTS is descriptive and must be disclaimed.
- *Example 5:* BONDS – THE FUTURE OF INVESTING for “financial planning”
- The punctuation physically and conceptually separates the wording in the mark and a disclaimer of BONDS is required. Note, however, that THE FUTURE OF INVESTING is a unitary phrase, avoiding a disclaimer of INVESTING.
- In some cases, the use of punctuation in combination with a verb and/or preposition may combine to create a unitary phrase or a mark with a distinct meaning independent of the meaning of the separate elements, as shown below:
- HAVE YOU HAD YOUR MEDS TODAY? for “prescription pills for diabetics”
- PAPER FOR YOUR OFFICE. TO YOUR OFFICE. for “retail store services featuring office products”
- WHERE SNACKS LOVE TO DIP! for “dips”
- GO FOR GOLD! for “gold jewelry”

1213.05(b)(ii)(D) Possessives

Generally, the use of a possessive form of a word in a mark does not, by itself, merge the wording so as to create the commercial impression of a unitary phrase or slogan. However, if the mark contains the possessive form of a word as well as one of the considerations discussed above, this combination of the elements may result in a slogan or unitary phrase.

Example 1: BILL'S CARPETS for “retail carpet stores”

The possessive form of BILL'S alone is not sufficient to unite BILL'S with CARPETS such that the whole is more than the sum of its parts. Disclaimer of CARPETS is required.

Example 2: BILL'S IS CARPETS for “retail carpet stores”

The possessive BILL'S does not, by itself, unite BILL'S with CARPETS. However, the presence of the verb IS unites all the words to convey a complete thought that functions as a unit and expresses a fanciful state of being. No disclaimer of CARPETS is required.

Some other examples of wording in which the possessive does not create a unitary phrase and disclaimer of the descriptive wording is required are:

THE CHILDREN'S PLACE for “clothing”; “backpacks”; “retail stores” (disclaimer of CHILDREN's required)

BARB'S BREAD BAKERY, INC. for “bakery services” (disclaimer of BREAD BAKERY, INC. required)

HUBER'S PREMIUM WORKWEAR for “clothing” (disclaimer of PREMIUM WORKWEAR required)

1213.05(b)(iii) Other Considerations

Even if none of the considerations discussed above apply, there may be something about the components of the mark that joins them together and transforms them into a unitary phrase or slogan. If other considerations, such as word pattern, double entendre, and incongruity (see TMEP §§1213.05(c)-1213.05(e)), or the context, rhetorical structure, or some other aspect of the mark creates a distinct meaning or commercial impression that is more than its constituent parts, the phrase should be deemed unitary for purposes of a disclaimer. For example, a descriptive word can be combined with nondescriptive wording in such a way that the descriptive significance of the word in relation to the goods is lost and the combination functions as a unit. This happens when the combination itself has a new meaning.

Example 1: BLACK MAGIC for “accessories for skateboards and snowboards, namely grip tape”

The wording “Black Magic” has a distinct meaning of its own as a whole. The word BLACK is not intended to have color significance in relation to the goods, and should not be disclaimed even if the mark is applied to goods that are black in color.

Example 2: NOT YOUR ORDINARY DINER for “restaurant services”

The combination formed by the familiar phrase NOT YOUR ORDINARY followed by a descriptive or generic term creates a unitary phrase. No disclaimer of DINER is required.

Example 3: CORPORATE FUEL for “business management and advisory services”

Here, the descriptive term CORPORATE and the arbitrary word FUEL combine to create a unitary phrase that is a play on actual types of fuel, like jet fuel or diesel fuel. No disclaimer of CORPORATE is required.

Note, however, that in the following examples, nothing about the components of the marks joins them together and transforms them into unitary phrases.

Example 4: SWEETER PEARS REGENCY ORCHARD for “pears”

The mark does not contain a verb, preposition, or punctuation. Except for REGENCY, all the terms are descriptive and inform about the goods, their nature, and the type of place where they are grown. That the arbitrary term REGENCY is in the middle does not connect all the words to create a unitary phrase. Therefore, SWEETER PEARS and ORCHARD must be disclaimed.

Example 5: AAMCO COMPLETE CAR CARE EXPERTS for “motor vehicle maintenance and repair services”

The arbitrary term AAMCO is not connected to the rest of the terms, since there is no verb, preposition, or punctuation. The wording COMPLETE CAR CARE EXPERTS, which is descriptive and a separable element from AAMCO, must be disclaimed.

1213.05(b)(iv) Unregisterable Unitary Phrases or Slogans

Although the determination that a mark or portion of a mark is unitary may provide an exception to the disclaimer requirement, when an entire unitary phrase or slogan is generic, descriptive, or merely informational, it remains unregistrable. To illustrate, “common laudatory phrases or statements that would ordinarily be used in business or in the particular trade or industry” are unregistrable despite the fact that they may be unitary phrases or slogans. See *In re Boston Beer Co. L.P.*, 198 F.3d 1370, 53 USPQ2d 1056 (Fed. Cir. 1999) (THE BEST BEER IN AMERICA for beer and ale); *In re Remington Prods. Inc.*, 3 USPQ2d 1714 (TTAB 1987) (PROUDLY MADE IN USA for electric shavers); *In re Carvel Corp.*, 223 USPQ 65 (TTAB 1984) (AMERICA’S FRESHEST ICE CREAM for flavored ices); *In re Tilcon Warren, Inc.*, 221 USPQ 86 (TTAB 1984) (WATCH THAT CHILD for construction material); see also TMEP §§1209.03(s) and 1202.04. Therefore, unless a unitary phrase or slogan otherwise meets all requirements for registrability, it must be disclaimed or refused registration, as appropriate.

http://www.uspto.gov/trademarks/resources/examguide_1-12_examples.doc

Examination Guide 1-12

Additional Considerations for Determining Whether Wording in a Mark Comprises a Unitary Phrase or Slogan for Purposes of Disclaimer

February 2012

EXAMPLES

MARK/ID	UNITARY	IF NOT, DISCLAIM	EXPLANATION
---------	---------	---------------------	-------------

CONSIDERATION – VERB

TIP YOUR HAT “hats”	Y		The verb renders the mark a unitary phrase.
FILING TAXES SO YOU DON’T HAVE TO “tax preparation”	Y		The verb renders the mark a unitary phrase.
BOATS ARE FUN “boats”	Y		The verb renders the mark a unitary phrase.
TAKE THIS MEDICINE “cough syrup”	Y		The verb renders the mark a unitary phrase.
TRANSFORMING STATE GOVERNMENT “providing	Y		The verb renders the mark a unitary phrase.

information in the field of state governments”			
GET MORE FROM ENERGY “providing nondownloadable software for computing energy savings”	Y		The verb and the preposition create a unitary phrase.
WOMEN WHO RUN FROM COMPUTERS “computer education training using multisensoral methods, group process and drama to motivate those with computer anxiety or fear”	Y		The verb and the preposition create a unitary phrase.
LIVING WITHOUT DAIRY “providing information in the field of special diets”	Y		The verb and the preposition create a unitary phrase.
CHANGING THE WORLD OF	Y		The verb and the preposition create

SUSHI “restaurant services”			a unitary phrase.
--------------------------------	--	--	-------------------

CONSIDERATION – PREPOSITION

ESTEE LAUDER FOR MEN “cologne”	N	FOR MEN	The descriptive prepositional phrase FOR MEN appears separable from the rest of the mark and does not create a distinct meaning independent of the meaning of the separate elements.
MANGOS FOR THE EARTH “fresh mangos”	Y		The preposition links the wording to create a unitary phrase.
TALES OF THE COCKTAIL “conducting seminars in mixology”	Y		The preposition links the wording to create a unitary phrase.
HOLY CROSS OF ATLANTA “medical services”	N	OF ATLANTA	The geographically descriptive prepositional phrase appears separable from the rest of the mark

			and does not create a mark with a distinct meaning independent of the meaning of the separate elements.
HOLY CROSS HOSPITAL OF ATLANTA “medical services”	N	HOSPITAL OF ATLANTA	The generic term and the geographically descriptive prepositional phrase appear separable from the rest of the mark and do not create a mark with a distinct meaning independent of the meaning of the separate elements.
THE JOHN RITTER FOUNDATION FOR AORTIC HEALTH “charitable fundraising for aortic health research and education”	N	FOUNDATION FOR AORTIC HEALTH	The descriptive wording FOUNDATION FOR AORTIC HEALTH appears separable from the rest of the mark and does not create a mark with a distinct meaning independent of the meaning of the separate elements.
MENTORS FOR COMPLETE TEACHING	Y		The preposition links the wording to create a unitary

“remedial tutoring program for children in the areas mathematics and science”			phrase.
CHECK UP FROM THE NECK UP “medical services”	Y		The preposition links the wording to create a unitary phrase. In addition, the rhyming phrases at the beginning and end of the mark contribute to create a distinct commercial impression.
LANGUAGE OF LOLLIPOPS “candy”	Y		The preposition links the wording to create a unitary phrase.
A DAY OF HOPE FOR HEART DISEASE “conducting workshops relating to heart disease”	Y		The prepositions link the wording to create a unitary phrase.
FANS OF FLOWERS FIGHTING FOR POWER “promoting public awareness of	Y		The prepositions link the wording to create a unitary phrase.

horticulture”			
FROM THE HILLS OF KENTUCKY “bourbon”	Y		The prepositions link the wording to create a unitary phrase.

CONSIDERATION - PUNCTUATION

HAVE YOU HAD YOUR MEDS TODAY? “prescription pills for diabetics”	Y		The verb and the punctuation at the end create a unitary sentence.
GO! PUZZLE “computer games software”	N	PUZZLE	The punctuation physically and conceptually separates the wording in the mark.
NAA – NATIONAL ASSOCIATION OF ACCOUNTANTS “association services, namely, promoting the interests of accountants”	N	NATIONAL ASSOCIATION OF ACCOUNTANTS	The punctuation physically and conceptually separates the wording in the mark. Moreover, the phrase NATIONAL ASSOCIATION OF ACCOUNTANTS is descriptive and must be

			disclaimed.
BONDS – THE FUTURE OF INVESTING “financial planning”	N	BONDS	The punctuation physically and conceptually separates the wording in the mark. Note that THE FUTURE OF INVESTING is a unitary phrase, avoiding a disclaimer of INVESTING.
PAPER FOR YOUR OFFICE. TO YOUR OFFICE. “retail store services featuring office products”	Y		The prepositions and punctuation at the end form unitary phrases which, when read together, combine to create a mark with distinct meaning independent of the meaning of the separate elements.
LET’S PUT YOU TO WORK! “employment agency services”	Y		The verb and the punctuation at the end create a unitary sentence.
CAN YOU IMAGINE A BETTER BANANA? “fresh bananas”	Y		The verb and the punctuation at the end create a unitary question.

WHERE SNACKS LOVE TO DIP! “dips”	Y		The prepositions, verb, and punctuation at the end create a unitary phrase.
CREATIVE NAILS? “nail polish”	Y		The punctuation at the end unifies the terms, thereby changing the commercial impression.
GO FOR GOLD! “gold jewelry”	Y		The verb, preposition, and punctuation at the end create a unitary phrase.
YOU CAN DIG IT! “digging tool in the nature of an attachment to a power drill for gardening use”	Y		The verb and punctuation at the end create a unitary sentence. The slang expression “dig it” also contributes to create a distinct commercial impression.
IS YOUR HOME CLEAN? “cleaning of residential houses”	Y		The verb and punctuation at the end create a question posed to potential consumers.
WE PUT THE ART IN CLIPART! “computer	Y		The verb, preposition, and punctuation at the end create a

software featuring clipart and printing fonts”			unitary sentence.
ELEMENTARY ELECTRONICS: THE BEST ENERGY MONITOR “energy-efficient computer monitors”	N	ELECTRONICS and THE BEST ENERGY MONITOR	The punctuation physically and conceptually separates the wording in the mark. Moreover, the phrase THE BEST ENERGY MONITOR is descriptive and must be disclaimed.
COMFY. COZY. COTTON. “bed sheets and blankets”	N	COTTON	The punctuation after each term physically and conceptually separates the terms such that each stands alone.

CONSIDERATION - POSSESSIVES

BILL'S CARPETS “retail carpet stores”	N	CARPETS	The possessive does not create a unitary phrase.
BILL'S IS CARPETS “retail carpet stores”	Y		Although the possessive does not create a unitary phrase, the verb renders the mark a

			unitary phrase.
THE CHILDREN'S PLACE “clothing”; “backpacks”; “retail stores”	N	CHILDREN'S	The possessive does not create a unitary phrase.
BARB'S BREAD BAKERY, INC. “bakery services”	N	BREAD BAKERY, INC.	The possessive does not create a unitary phrase.
HUBER'S PREMIUM WORKWEAR “clothing”	N	PREMIUM WORKWEAR	The possessive does not create a unitary phrase.

OTHER CONSIDERATIONS

SWEETER PEARS REGENCY ORCHARD “pears”	N	SWEETER PEARS and ORCHARD	The mark does not contain a verb, preposition, or punctuation. Except REGENCY, all the terms are descriptive and inform about the goods, their nature, and the type of place where they are grown. That the arbitrary term REGENCY is in the middle does
---	---	---------------------------------	--

			not connect all the words to create a unitary phrase.
NOT YOUR ORDINARY DINER “restaurant services”	Y		The combination formed by the familiar phrase NOT YOUR ORDINARY followed by a descriptive or generic term creates a unitary phrase.
AAMCO COMPLETE CAR CARE EXPERTS “motor vehicle maintenance and repair services”	N	COMPLETE CAR CARE EXPERTS	The arbitrary term AAMCO is not connected to the rest of the terms, since there is no verb, preposition, or punctuation. The wording COMPLETE CAR CARE EXPERTS is descriptive and a separable element from AAMCO.
CORPORATE FUEL “business management and advisory services”	Y		The descriptive term CORPORATE and the arbitrary word FUEL combine to create a phrase that is a play on actual types of fuel, like jet fuel or diesel fuel.