

Resolução da ABPI nº 81/2012

ASSUNTO: O Projeto de Lei nº 2.330/11, denominado “Lei Geral da Copa”, que dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014.

ACOLHENDO A RECOMENDAÇÃO FORMULADA PELA COMISSÃO DE DIREITO DESPORTIVO, EM 20 DE MARÇO DE 2012 O CONSELHO DIRETOR E O COMITÊ EXECUTIVO DA ABPI APROVARAM A PRESENTE RESOLUÇÃO.

Em conformidade com sua missão institucional de promover o estudo da propriedade intelectual em todos os seus aspectos, a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), no âmbito da Comissão da Propriedade Intelectual Relacionada ao Esporte, examinou e discutiu o texto do Projeto de Lei nº 2.330/11, que resultará na chamada “Lei Geral da Copa”, apresentado pelo Poder Executivo em virtude da realização da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Ato contínuo, a ABPI firmou a presente Resolução a fim de tecer considerações, concluir e recomendar o quanto segue:

1) Contextualização necessária

Como condição para ser escolhido o país sede da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014, o Brasil assinou um acordo denominado “*Hosting and Bidding Agreement*” com a FIFA, pelo qual se obrigou a oferecer diversas garantias e contrapartidas. Dentre estas garantias, está a promulgação da chamada “Lei Geral da Copa”, a qual cria proteção especial e regula diversos aspectos da propriedade intelectual relacionada aos eventos.

De acordo com a FIFA, a promulgação de legislação especial relativa a direitos de propriedade intelectual é necessária porque o número de infrações envolvendo as marcas e símbolos oficiais tem aumentado de forma exponencial a cada Copa do Mundo.

Da mesma forma, cada vez mais se verifica a realização do chamado “marketing de emboscada”, prática pela qual empresas que não são patrocinadoras oficiais tentam de alguma forma associar, indevidamente, seu nome ou produtos/serviços à realização desses eventos, com a finalidade de transmitir ao público a ideia de que manteriam algum vínculo, comercial ou contratual, oficial com a entidade organizadora do evento.

Assim, para evitar abusos e proteger os direitos exclusivos de organização, realização e exploração econômica de titularidade da FIFA, assim como de seus parceiros oficiais, devidamente autorizados ou licenciados para essa finalidade, o governo brasileiro concordou em regular estas questões por meio de legislação específica, o que não é propriamente uma novidade na seara dos grandes eventos esportivos.

Cientes das oportunidades geradas por esses eventos, os governos de diversos países já aprovaram leis semelhantes, concedendo proteção especial para as entidades organizadoras dos eventos e resguardando os interesses dos seus respectivos patrocinadores.

A Lei Geral da Copa, portanto, não está sozinha no âmbito das leis especiais relativas a grandes eventos esportivos, podendo-se citar, a título exemplificativo, as seguintes leis e regulamentos que foram aprovados por outros países:

- Austrália (Jogos Olímpicos de Sydney 2000) – “*Sydney 2000 Games (Indicia and Images) Protection Act 1996*”;
- Nova Zelândia (Copa do Mundo de Rugby 2011) – “*Major Events Management Act of 2007*”;
- África do Sul (Copa do Mundo FIFA 2010) – “*Notice 787 of 2007*” – *Minister of Trade and Industry*;
- Inglaterra (Jogos Olímpicos de Londres 2012) – “*The 2006 London Olympic Games and Paralympic Games Act*”.

O “*Sydney 2000 Games (Indicia and Images) Protection Act 1996*”, por exemplo, definia os símbolos oficiais dos Jogos Olímpicos de forma ampla¹ e dispunha que todo e qualquer uso comercial dos referidos símbolos, bem como eventuais imitações, era proibido.²

O “*Major Events Management Act of 2007*”, da Nova Zelândia, regula o uso não autorizado de símbolos oficiais; proíbe expressamente a associação não autorizada de bens ou serviços com os eventos; coíbe o “marketing de emboscada” por

¹ A lei definia como “*Sydney 2000 Olympic Games Indicia*” as palavras “*Olympiad*”, “*Olympic*”, “*Share the Spirit*”, “*Summer Games*”, “*Team Millenium*” e proibia a combinação dos termos “*24th*”, “*Twenty-Fourth*” com as palavras “*Olympics*” ou “*Games*”, bem como a combinação das palavras “*Olympian*” e “*Olympics*” com as palavras “*Bronze*”, “*Games*”, “*Gold*”, “*Green and Gold*”, “*Medals*”, “*Millenium*”, “*Silver*”, “*Spirit*”, “*Sponsor*”, “*Summer*”, “*Sydney*”, “*Two Thosand*” e “*2000*”.

² Vide Part 3 – Protection.

associação e por intrusão; e cria áreas de exclusão comercial durante a realização dos eventos.³

A África do Sul também aprovou legislação extravagante em função da Copa do Mundo de 2010, concedendo proteção especial para todas as marcas e símbolos relacionados ao evento, incluindo signos como “WORLD CUP 2010”, “FOOTBALL WORLD CUP”, “SOUTH AFRICA 2010”, “SOUTH AFRICA WORLD CUP”, “WORLD CUP”, “2010”, dentre outros.

Da mesma forma, o “*London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006*” reforça as leis de propriedade intelectual existentes na Grã-Bretanha e foi formulado para impedir o uso não autorizado de marcas e símbolos oficiais, bem como coibir o “marketing de emboscada” durante os Jogos Olímpicos de 2012.⁴

Tais exemplos demonstram que, na última década, a promulgação de legislação especial relativa à propriedade intelectual efetivamente passou a fazer parte das garantias fornecidas pelos países-sedes às entidades organizadoras de grandes eventos esportivos.

Não bastassem os exemplos de outros países, o ordenamento jurídico brasileiro também já possui legislação semelhante, a saber, a Lei nº 12.035/09, conhecida como “Ato Olímpico”, que contém disposições especificamente criadas para proteger os símbolos olímpicos e coibir o “marketing de emboscada” durante os Jogos Olímpicos de 2016.

O Ato Olímpico define os símbolos olímpicos de forma extremamente ampla⁵ e estabelece que qualquer uso não autorizado destes símbolos, para fins comerciais

³ Embora tenha sido concebida em função da realização da Copa do Mundo de Rugby de 2011, tal lei foi definitivamente incorporada ao ordenamento jurídico neozelandês e, agora, serve para regulamentar qualquer grande evento esportivo a ser realizado no país.

⁴ Dentre outras disposições, a Lei estabelece que: “*A person infringes the London Olympics Association right if in the course of trade he makes any representation (of any kind) in a manner likely to suggest that there is an association between the London Olympics and the goods or services, or a person who provides the goods or services.*” Além disso, proíbe expressamente o uso não autorizado e combinado de diversas expressões, tais como “*games*”, “*two thousand and twelve*”, “*2012*”, “*twenty twelve*”, “*gold*”, “*silver*”, “*bronze*”, “*London*”, “*medals*”, “*sponsor*”, “*summer*”, dentre outras. .

⁵ Art. 6º - (...) Parágrafo único. Para os fins desta Lei, a expressão “símbolos relacionados aos Jogos 2016” refere-se a: I - todos os signos graficamente distintivos, bandeiras, lemas, emblemas e hinos utilizados pelo Comitê Olímpico Internacional - COI; II - as denominações “Jogos Olímpicos”, “Jogos Paraolímpicos”, “Jogos Olímpicos Rio 2016”, “Jogos Paraolímpicos Rio 2016”, “XXXI Jogos Olímpicos”, “Rio 2016”, “Rio Olimpíadas”, “Rio Olimpíadas 2016”, “Rio Paraolimpíadas”, “Rio Paraolimpíadas 2016” e demais abreviações e variações e ainda aquelas igualmente relacionadas que, porventura, venham a ser criadas dentro dos mesmos objetivos, em qualquer idioma, inclusive aquelas de domínio eletrônico em sites da internet; III - o nome, o emblema, a bandeira, o hino, o lema e as marcas e outros símbolos do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016; e IV - os mascotes,

ou não, é proibido, salvo mediante prévia e expressa autorização do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016 ou do Comitê Olímpico Internacional.⁶

Além disso, o Ato Olímpico dispõe que a vedação estende-se à utilização de termos e expressões que, apesar de não se enquadrarem no rol de símbolos oficiais, com estes possuam semelhança suficiente para causar associação indevida de produtos ou serviços com os Jogos de 2016 ou com o Movimento Olímpico.⁷

Portanto, ainda que as disposições do Ato Olímpico não tenham sido examinadas e/ou endossadas pela ABPI, o fato é que o próprio Congresso brasileiro já aprovou legislação especial para conferir uma maior proteção ao COI e seus patrocinadores como uma contrapartida pelo direito de sediar os Jogos Olímpicos.

Por tudo isso, embora a legislação brasileira seja moderna e confira ferramentas adequadas para a proteção e exercício de direitos de propriedade intelectual no país, a ABPI entende ser conveniente a promulgação de uma lei especial para regulamentar a matéria antes e durante a Copa do Mundo, especialmente tendo em vista o sobredito compromisso assumido pelo governo brasileiro.

2) Pontos examinados pela ABPI

O Projeto de Lei nº 2.330/11 regula diversas questões relacionadas à Copa do Mundo, muitas das quais não guardam relação com a missão institucional da ABPI. Por esta razão, o objeto da presente resolução são apenas as disposições do Projeto de Lei que tratam direta ou indiretamente de direitos de propriedade intelectual, que podem ser assim resumidas:

- (1) Criação de proteção especial para as marcas e símbolos relacionados aos eventos;
- (2) Criação de procedimento especial para pedidos de registro de marcas relacionadas à FIFA perante o INPI;

as marcas, as tochas e outros símbolos relacionados aos XXXI Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos Rio 2016 e Jogos Paraolímpicos Rio 2016.

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

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

- (3) Tipificação de crimes relacionados aos eventos;
- (4) Enumeração de ilícitos cíveis relacionados aos eventos;
- (5) Criação de áreas de restrição comercial nos arredores dos estádios e nas vias de acesso; e
- (6) Regulação da captação e transmissão de imagens dos jogos e dos eventos.

Para que se possa examinar a posição da ABPI em relação a cada uma dessas questões, a presente análise foi dividida nos capítulos que se seguem.

3) Criação de proteção especial para marcas e símbolos

Diferentemente do Ato Olímpico, o Projeto da Lei Geral da Copa não lista expressamente os símbolos que serão protegidos, mas sim, cria uma sistemática pela qual as marcas da FIFA gozarão das proteções especiais que o ordenamento jurídico brasileiro confere às marcas de alto renome e às marcas notoriamente conhecidas.

Sobre as marcas de alto renome, o Projeto de Lei dispõe, no seu artigo 3º, que o INPI promoverá a anotação, em seus cadastros, do alto renome das marcas que consistam nos seguintes Símbolos Oficiais de titularidade da FIFA:

I – emblema FIFA;

II – emblemas da Copa das Confederações e da Copa do Mundo;

III – mascotes oficiais da Copa das Confederações e da Copa do Mundo;

IV – outros símbolos oficiais de titularidade da FIFA, indicados pela referida entidade em lista a ser protocolada no INPI, que poderá ser atualizada a qualquer tempo.

Já em relação às marcas notoriamente conhecidas, o Projeto de Lei estabelece, no seu artigo 4º, que o INPI promoverá a anotação, em seus cadastros, das marcas dessa natureza de titularidade da FIFA.

O Projeto de Lei determina, ainda, que as respectivas anotações produzirão efeitos até 31/12/2014 (art. 5º) e que o INPI não requererá a comprovação de que as marcas são de alto renome ou notoriamente conhecidas durante o período mencionado no *caput* (art. 5º, § 1º).

Embora os institutos das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas constituam exceções – que, como tal, devem ser examinadas e aplicadas com cautela –, a ABPI entende que a sistemática proposta é condizente com a proteção excepcional a ser conferida por um Projeto de Lei dessa natureza.

Tal assertiva explica-se, primeiro, porque antes e durante a Copa do Mundo, as marcas e símbolos oficiais do evento serão objeto de grande cobiça e, muito provavelmente, serão alvo de contrafatores e imitadores que atuam em diversos ramos de produtos e serviços.

Segundo, como se sabe, o INPI tem levado muito mais de dois anos para examinar impugnações envolvendo marcas de alto renome e tal declaração só pode ser requerida de forma incidental, mediante a instauração de oposição ou processo de nulidade administrativa contra pedido de registro ou registro de terceiro. Não existe, pois, tempo hábil para a FIFA instaurar – e obter decisões nos – referidos procedimentos.

Nessas condições, parece justificável conceder ao emblema FIFA e aos demais emblemas, mascotes e símbolos oficiais da Copa do Mundo o status de marcas alto renome de forma automática, sem a necessidade de trâmites processuais regulares que, inexoravelmente, inviabilizariam a proteção pretendida.

Objeto de controvérsia tem sido o inciso IV, do artigo 3º, que concede à FIFA a prerrogativa de apresentar ao INPI uma lista de símbolos oficiais considerados de alto renome, que poderá ser atualizada a qualquer tempo.

Embora tal prerrogativa, a princípio, possa parecer exacerbada, a ABPI entende que ela está de acordo com a sistemática de proteção excepcional criada pela legislação especial unicamente porque:

- (i) O Projeto de Lei deixa claro que se trata de uma situação temporária que produzirá efeitos apenas até 31/12/2014, nos termos do artigo 5º;
- (ii) Não seria razoável exigir que a FIFA registre todas as marcas relacionadas à Copa do Mundo em todas as classes de produtos e serviços; e
- (iii) O artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial estabelece que, para ser declarada de alto renome, a marca tem que estar registrada no Brasil. Por isso, não é qualquer signo que poderá constar na lista oficial, mas sim, apenas marcas registradas, cuja validade e distintividade já foram chanceladas pelo INPI.

Em relação às marcas notoriamente conhecidas, a intenção do Projeto de Lei parece ser proteger marcas e símbolos que possuam fundo de comércio no mercado brasileiro, mas que eventualmente não estejam registrados no país.

A ABPI entende que tal tutela excepcional também é viável por um período certo e determinado, mas que o respectivo escopo de proteção, naturalmente, será o das marcas notoriamente conhecidas, nos termos do artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial e do artigo 6 *bis* da Convenção da União de Paris.

Por outro lado, vale lembrar que o INPI ainda não possui procedimento para anotação e publicidade do status de marca notoriamente conhecida, razão pela qual não está claro se esta condição seria atestada no certificado de registro ou via publicação de despacho na Revista de Propriedade Industrial.

Além disso, em atenção ao sistema atributivo de direitos preconizado pelo legislador, a própria Lei de Propriedade Industrial exige que o titular de marca notoriamente conhecida efetue o respectivo depósito perante o INPI após instaurar alguma impugnação contra marca de terceiro, nos termos do artigo 158, § 2º.

Logo, para sanar eventuais dificuldades práticas advindas da ausência de procedimento relacionado às marcas notoriamente conhecidas e, ao mesmo, tempo prestigiar a sistemática estabelecida pela Lei de Propriedade Industrial, a ABPI recomenda que seja incluído no Projeto de Lei dispositivo que obriga a FIFA a depositar pedidos de registro para as marcas tuteladas pelo artigo 4º da lei especial.

Por fim, vale ressaltar que todas as marcas, emblemas e símbolos protegidos pela lei, ainda que usufruam do regime especial ora estabelecido, deverão respeitar as disposições do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial.

Além disso, devem respeitar direitos anteriores de terceiros e não podem de forma alguma consistir em marcas ou símbolos pertencentes à outras entidades privadas ou patrocinadores do evento.

Pelo exposto, a ABPI considera que:

- (a) a sistemática de proteção especial proposta pelo Projeto de Lei é justificável, pois será relevante para coibir reproduções e imitações que podem gerar prejuízos não só para a FIFA e seus patrocinadores, como também para os consumidores;
- (b) o Projeto de Lei deixa claro que se trata de uma situação excepcional que produzirá efeitos apenas até 31/12/2014;
- (c) para ser considerada de alto renome e merecer proteção em todos os ramos de atividade, a marca da FIFA deve respeitar as disposições do artigo 124 da

Lei de Propriedade Industrial e deve estar registrada no Brasil, nos termos do artigo 125 do mesmo diploma legal; e

- (d) a proteção excepcional para as marcas notoriamente conhecidas é viável, mas o escopo de proteção respectivo deve observar o disposto nos artigos 126 e 124 da Lei de Propriedade Industrial e no artigo 6 *bis* da Convenção da União de Paris;
- (e) deve ser incluído no Projeto de Lei dispositivo que obriga a FIFA a depositar pedidos de registro para as marcas notoriamente conhecidas, tuteladas pelo artigo 4º da lei especial;
- (f) as marcas, emblemas e símbolos protegidos pela lei devem respeitar direitos anteriores de terceiros, bem como não podem consistir em marcas ou símbolos pertencentes à outras entidades privadas ou patrocinadores do evento.

4) Criação de regime especial para procedimentos no INPI

Em função das conhecidas dificuldades administrativas enfrentadas pelo INPI na área de marcas e do pouco tempo existente até a realização dos eventos, o Projeto da Lei Geral da Copa prevê, no seu artigo 7º, a criação de um regime especial para os procedimentos relativos a pedidos de registro de marca depositados pela FIFA ou relacionados à FIFA até 31/12/2014.

Para tanto, o Projeto de Lei estabelece que:

- (i) a publicação dos pedidos de registro deve ocorrer até 60 dias após o depósito (art. 7º, § 1º);
- (ii) o INPI deve, no prazo de 30 dias contados da publicação, indeferir, de ofício ou a pedido da FIFA, qualquer pedido de registro cuja marca seja flagrante reprodução ou imitação dos Símbolos Oficiais, ou que possa causar evidente confusão ou associação não autorizada com a FIFA ou com os Símbolos Oficiais (art. 7º § 2º);
- (iii) oposições contra os pedidos de registro devem ser apresentadas em até 60 dias (art. 7º, § 3º);
- (iv) resposta às oposições devem ser apresentadas em até 30 dias (art. 7º, § 4º);
- (v) o INPI deve proferir uma decisão em até 30 dias (art. 7º, § 5º);
- (vi) da decisão, caberá recurso, que deve ser apresentado e contrarrazoado em 15 dias e ser decidido pelo INPI em até 20 dias (art. 8º, §1º e §2º);
- (vii) eventuais exigências devem ser cumpridas em até 10 dias (art. 7º, § 6º).

Além disso, o Projeto de Lei dispensa a FIFA do pagamento de eventuais retribuições referentes aos procedimentos do INPI até 31/12/2014 (art. 10).

Em relação à criação de um procedimento especial para as marcas depositadas ou relacionadas à FIFA até 31/12/2014, a ABPI inicialmente manifesta preocupação, pois são notórias as dificuldades administrativas enfrentadas pelo INPI e o longo tempo que referido instituto ainda leva para examinar pedidos de registro na área de marcas.

Ainda assim, a ABPI se posiciona a favor da criação do aludido procedimento especial, pois realmente é importante que os pedidos de registro e eventuais conflitos administrativos envolvendo marcas relacionadas à Copa do Mundo sejam decididos antes da realização dos eventos.

Afinal, isso traz segurança jurídica, não só para a FIFA, como para a comunidade empresarial em geral, que ficará a par do posicionamento do INPI em relação ao escopo de proteção conferido às marcas de grandes eventos esportivos e ao grau de colidência permitido entre marcas do gênero.

Por outro lado, a ABPI entende que é necessário realizar alguns ajustes nessa parte do Projeto de Lei.

Especificamente no que diz respeito à possibilidade de indeferimento *ex officio* prevista no artigo 7º, § 2º, do Projeto de Lei, a ABPI vê necessidade de mudança, pois o dispositivo cria uma regra procedimental especial para os casos de “flagrante reprodução ou imitação” dos Símbolos Oficiais.

A locução “flagrante reprodução” parece não atender à melhor técnica legislativa, pois não há que se falar em reprodução que não seja flagrante. O adjetivo “flagrante” deve, pois, se referir apenas aos casos de imitação, a qual, por sua natureza, normalmente dá azo à discussão, que seria suprimida pela impossibilidade de manifestação prévia ao indeferimento por parte do depositante. Além disso, a redação do dispositivo pode ser melhorada, de modo a manter a unidade textual entre o Projeto de Lei e a tradição legislativa em matéria de marcas.

Assim, a ABPI sugere que o § 2º, do artigo 7º, do Projeto de Lei seja redigido da seguinte forma:

§ 2º - Durante o período previsto no caput, o INPI deverá, no prazo de trinta dias contados da publicação referida no § 1º, de ofício ou a pedido da FIFA, indeferir qualquer pedido de registro de marca apresentado por terceiros que seja reprodução ou flagrante imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, dos Símbolos Oficiais, suscetível de causar confusão ou associação não autorizada com a FIFA ou com os Símbolos Oficiais

No que diz respeito aos prazos, o Projeto de Lei mantém o prazo de 60 dias para a FIFA apresentar oposições contra terceiros (art. 7º, § 3º), mas diminui o prazo para apresentação de eventuais contrarrazões para 30 dias (art. 7º, § 4º).

A ABPI não concorda com essa diferenciação, pois prazos são direitos subjetivos de natureza processual garantidos, de forma equânime, a todos os administrados/jurisdicionados.

Logo, se a ideia é criar um procedimento especial que agilize o trâmite dos pedidos, a ABPI recomenda que o prazo para a FIFA oferecer oposições também seja reduzido para 30 dias.

Por fim, e mais importante, a ABPI não considera razoável que o regime especial proposto pelo Projeto de Lei atrase o andamento dos pedidos de registro não relacionados à Copa do Mundo e prejudique os demais usuários do sistema, que já são penalizados pelas dificuldades administrativas enfrentadas pelo INPI.

Logo, com a instituição do regime especial, a ABPI recomenda fortemente que o INPI crie uma força-tarefa específica que seja capaz de examinar os pedidos relativos à Copa do Mundo, sem, contudo, atrapalhar o fluxo dos demais pedidos de registro pendentes. Isso pode ser feito mediante a contratação de novos examinadores ou reorganização de examinadores já existentes.

No que diz respeito à isenção das taxas do INPI, a ABPI tem conhecimento de que o Congresso brasileiro já promulgou a Lei nº 12.350/10, que confere à FIFA isenção sobre diversos tributos incidentes sobre as operações da referida entidade em território brasileiro.

Tal diploma legal também foi uma das garantias dadas pelo governo brasileiro e exime a FIFA e sua subsidiária local de recolherem diversos tributos e contribuições relacionadas à organização e realização da Copa do Mundo de 2014 e da Copa das Confederações de 2013.

No caso as taxas do INPI, contudo, o fato é que a isenção proposta prejudicaria outros usuários do sistema de marcas, que, de forma indireta, acabariam subsidiando o procedimento especial criado para os casos relacionados aos eventos.

Vale destacar, outrossim, que a FIFA aparentemente já possui um considerável portfólio de marcas próprias no Brasil, de onde decorre que a maior parte das taxas provavelmente adviria de possíveis oposições contra pedidos de registro de terceiros.

Como hoje a taxa cobrada pelo INPI por este serviço é de apenas R\$ 300,00, a FIFA parece ter plenas condições de arcar com este valores, evitando, assim, o “subsídio indireto” por parte dos demais usuários do sistema.

Por estas razões, a ABPI entende não ser razoável a isenção de taxas proposta pela lei especial, razão pela qual recomenda que o artigo 10 seja excluído do Projeto de Lei.

Pelo exposto, a ABPI:

- (a) se posiciona a favor da criação de um regime especial para os procedimentos relativos a pedidos de registro de marca depositados pela FIFA ou relacionados à FIFA até 31/12/2014;
- (b) sugere que a redação do § 2^a, do artigo 7^o, seja alterada de modo a refletir a redação sugerida no presente capítulo;
- (c) recomenda a alteração do § 3^o, do artigo 7^o, de modo a reduzir o prazo para a FIFA apresentar oposições contra pedidos de terceiros para 30 dias, garantindo, assim, um prazo equânime para todos os jurisdicionados;
- (d) recomenda que o INPI crie um plano ou uma força-tarefa específica que seja capaz de examinar os aludidos pedidos de registro sem atrapalhar o fluxo dos demais pedidos de registro pendentes; e
- (e) é contra a isenção de taxas que onere o INPI e os demais usuários do sistema, razão pela qual recomenda que o artigo 10 seja excluído do Projeto de Lei.

5) Tipificação de crimes relacionados aos eventos

O Projeto de Lei possui dois tipos penais relacionados à utilização indevida dos símbolos oficiais relacionados aos eventos. São eles:

Artigo 16 – Reproduzir, imitar ou falsificar indevidamente quaisquer Símbolos Oficiais de titularidade da FIFA.

Pena: detenção, de 3 meses a um ano, ou multa.

Artigo 17 – Importar, exportar, vender, oferecer, distribuir ou expor para venda, ocultar ou manter em estoque Símbolos Oficiais ou produtos resultantes da reprodução, falsificação ou modificação não autorizada de Símbolos Oficiais, para fins comerciais ou de publicidade, salvo o uso destes pela FIFA ou

por pessoa autorizada pela FIFA, ou pela imprensa para fins de ilustração de artigos jornalísticos sobre os eventos.

Pena: detenção, de 3 meses a um ano, ou multa.

Tais dispositivos se assemelham aos tipos previstos nos artigos 189 e 190 da Lei de Propriedade Industrial, mas possuem sutis alterações.

A principal delas é a exclusão, no artigo 16, da condicionante “*de modo que possa induzir confusão*” nos casos de imitação, prevista no artigo 189 da Lei de Propriedade Industrial. Logo, a intenção parece ser determinar que a mera reprodução ou imitação dos símbolos oficiais – independentemente de causar confusão – constitui crime.

A ABPI é contrária à exclusão da condicionante nos casos de imitação, pois a jurisprudência e doutrina, bem como todas as legislações brasileiras em matéria de marcas, elevam o risco de confusão ou associação indevida à *finalidade e justificção* da proteção conferida pela lei.

Além disso, a eliminação da condicionante pode causar problemas nas discussões relativas a casos de imitação, pois o que pauta o julgamento de ilicitude de uma imitação é justamente o risco de confusão ou associação por parte do público, sendo certo que, nos casos de reprodução, este risco está implícito.

Por esta razão, a ABPI recomenda que o Artigo 16 do Projeto de Lei seja redigido da seguinte forma:

Artigo 16 – Reproduzir ou falsificar indevidamente quaisquer Símbolos Oficiais de titularidade da FIFA ou imitá-los de modo que possa induzir confusão ou associação.

Pena: detenção, de 3 meses a um ano, ou multa.

O artigo 17 do Projeto de Lei muito se aproxima do artigo 190 da LPI, sendo bem vinda a exceção do uso pela imprensa para fins de ilustração de artigos jornalísticos.

A pena para ambos os crimes é de detenção de 3 meses a um ano, ou multa, na mesma linha seguida pela Lei de Propriedade Industrial.

Em relação à prática do chamado “marketing de emboscada”, o Projeto de Lei inova e traz para o ordenamento jurídico brasileiro a já conhecida diferenciação que a doutrina faz entre o marketing de emboscada por associação e o marketing de emboscada por intrusão.

Isso está muito claro na redação dos artigos 18 e 19 do Projeto de Lei:

Marketing de Emboscada por Associação:

Art. 18 - Divulgar marcas, produtos ou serviços, com o fim de alcançar vantagem econômica ou publicitária, por meio de associação direta ou indireta com os eventos ou Símbolos Oficiais, induzindo terceiros a acreditar que tais marcas, produtos ou serviços são aprovados, autorizados ou endossados pela FIFA.

Pena: detenção, de 3 meses a um ano, ou multa.

Marketing de Emboscada por Intrusão:

Art. 19 - Expor marcas, negócios, estabelecimentos, produtos, serviços, ou praticar atividade promocional não autorizada pela FIFA, atraindo, de qualquer forma a atenção pública nos Locais Oficiais dos Eventos, com fim de obter vantagem econômica ou publicitária.

Pena: detenção, de 3 meses a um ano, ou multa.

A ABPI considera benéfica essa diferenciação, pois elucida melhor os tipos penais e deixa claro que ambas as condutas serão proibidas. Ademais, a ABPI entende que a tipificação das condutas constitui importante elemento de dissuasão para coibir a prática antijurídica.

A própria Câmara dos Deputados já se manifestou nesse sentido, conforme trecho do parecer de lavra do Deputado Vicente Cândido:⁸

“Levando em consideração o grau de interesse e de exposição que os eventos esportivos atingirão, a precaução da entidade organizadora em evitar tentativas de oportunismo ou parasitismo por parte de terceiros é justificável”.

Sobre o limite da proteção contra o “marketing de emboscada por associação”, a ABPI entende que não é toda publicidade relacionada ao futebol que estará proibida, mas sim, “a associação direta ou indireta com os eventos ou símbolos oficiais,

⁸ Disponível em <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=520245>

suscetíveis de induzir terceiros a acreditarem que tais marcas, produtos ou serviços são aprovados, autorizados ou endossados pela FIFA”, nos termos do artigo 18.

Evitar estas situações de abuso parece, inclusive, ser a linha seguida pela jurisprudência pátria, conforme denota recente manifestação do Tribunal Regional Federal da 2ª Região sobre a matéria:

“Não se trata, outrossim, de impedir a veiculação de campanhas publicitárias com a temática do esporte futebol, tampouco vedar a utilização das cores verde, amarela e azul em camiseta, pois tais cores não são exclusivas da seleção brasileira; trata-se apenas de conter os exageros e excessos cometidos em prejuízo da outra parte (...)” (TRF da 2ª Região, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 2010.02.01.007712-2, Rel. Des. Liliâne Roriz, DJE 07.07.2010)

Logo, a exploração da temática “futebol” estará permitida (incluindo aí elementos como “Brasil”, “Bolas”, “Bandeiras”, “Jogo”, “Jogadores”, “Estádio”),⁹ proibindo-se as situações em que a empresa cria uma associação fraudulenta com os eventos ou com a FIFA, o que terá de ser examinado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Pelo exposto, a ABPI:

- (a) se posiciona a favor da tipificação das condutas listadas nos artigos 16, 17, 18 e 19 do Projeto de Lei, mas recomenda que a redação do artigo 16 seja alterada de modo a refletir a redação sugerida no presente capítulo;

9

Exemplo de uso lícito:



- (b) considera benéfica a diferenciação entre o marketing de emboscada por associação e o marketing de emboscada por intrusão, pois elucida melhor os tipos penais e deixa claro que ambas as condutas serão proibidas;
- (c) entende que não é toda publicidade relacionada a futebol que estará proibida, mas sim, apenas aquelas capazes de induzir os consumidores a acreditarem que as marcas, produtos ou serviços anunciados são aprovados, autorizados ou endossados pela FIFA.

6) Enumeração de ilícitos cíveis relacionados aos eventos

O Projeto de Lei também lista algumas condutas que, embora não sejam tipificadas como crime, serão consideradas ilícitas e poderão ser reprimidas, caso não seja autorizada pela FIFA ou por pessoa por ela indicada.

As três primeiras condutas estão enumeradas nos incisos I, II e III do artigo 23, conforme lista abaixo:

I – atividades de publicidade, inclusive oferta de provas de comida ou bebida, distribuição de panfletos ou outros materiais promocionais ou ainda atividades similares de cunho publicitário nos Locais Oficiais de Competição, em suas principais vias de acesso, nas áreas previstas no artigo 11, ou em lugares que sejam claramente visíveis a partir daqueles.

II – publicidade ostensiva em veículos automotores, estacionados ou circulando pelos Locais Oficiais de Competição, em suas principais vias de acesso, ou nas áreas previstas no artigo 11, ou em lugares claramente visíveis a partir daqueles.

III – publicidade aérea ou náutica, inclusive por meio do uso de balões, aeronaves ou embarcações, nos Locais Oficiais de Competição, em suas principais vias de acesso, ou nas áreas previstas no artigo 11, ou em lugares claramente visíveis a partir daqueles.

A ABPI se posiciona a favor dessas proibições, pois considera razoável que a entidade organizadora e seus patrocinadores oficiais possuam exclusividade para veicular campanhas publicitárias nos Locais Oficiais de Competição e nas suas principais vias de acesso.

A entidade, contudo, chama a atenção para a necessidade de se respeitar situações de direito adquirido, notadamente em circunstâncias que não existam abuso e que

envolvam anúncios lícitos, advindos de negócios jurídicos celebrados muito antes da realização dos eventos.

Ademais, a ABPI entende ser fundamental delimitar o mais rápido possível o conceito do termo “principais vias de acesso” inserido nos dispositivos, de modo a resguardar negócios estabelecidos de boa-fé, bem como o direito de ir e vir relativo à execução de atividades regulares de mercado.

A quarta conduta proibida diz respeito à exibição pública das partidas, conforme transcrito abaixo:

IV – exibição pública das Partidas, por qualquer meio de comunicação, em local público ou privado de acesso público, associada à promoção comercial de produto, marca ou serviço ou em que seja cobrado ingresso.

Tal proibição revela-se razoável, pois o próprio Projeto de Lei dispõe que a FIFA é a titular exclusiva dos direitos relacionados às imagens, sons e outras formas de expressão dos eventos. Logo, a exibição pública das partidas, com intuito de lucro, precisa de autorização, a menos que o Congresso decida criar alguma exceção nesse sentido.

Por fim, a quinta e sexta condutas dizem respeito à venda não autorizada de ingressos e ao uso de ingressos para fins de publicidade:

V – a venda, o oferecimento, o transporte, a ocultação, a exposição à venda, a negociação, o desvio ou a transferência de ingressos, convites ou qualquer tipo de autorização ou credencial para os Eventos de forma onerosa, com a intenção de obter vantagens para si ou para outrem.

VI – o uso de ingressos, convites ou qualquer tipo de autorização ou credencial para os eventos, com fins de publicidade, venda ou promoção, como benefício, brinde, prêmio de concursos, competições ou promoções, como parte de pacote de viagem ou hospedagem, ou a sua disponibilização ou o seu anúncio para esses propósitos.

A proibição do inciso V é plenamente justificável, pois visa a coibir a reprovável ação de cambistas antes e durante a realização dos eventos.

O mesmo entendimento se aplica à proibição do inciso VI, pois esta norma apenas reforça uma obrigação contratual que será assumida pela pessoa física ou jurídica no ato da aquisição do ingresso.

Pelo exposto, a ABPI:

- (a) se posiciona a favor das proibições previstas nos incisos I, II, III do artigo 23, pois considera razoável que a entidade organizadora e seus patrocinadores oficiais possuam exclusividade para veicular campanhas publicitárias nos Locais Oficiais de Competição e nas suas principais vias de acesso;
- (b) chama a atenção para a necessidade de se respeitar, e regular, situações de direito adquirido, notadamente em circunstâncias que não existam abuso e que envolvam anúncios lícitos, advindos de negócios jurídicos celebrados muito antes da realização dos eventos;
- (c) entende ser fundamental delimitar o conceito do termo “principais vias de acesso” inserido nos dispositivos, de modo a resguardar negócios estabelecidos de boa-fé, bem como o direito de ir e vir relativo à execução de atividades regulares de mercado.

7) Criação de áreas de restrição comercial nos arredores dos estádios e nas vias de acesso

O Projeto de Lei cria, em seu artigo 11, áreas de restrição comercial e vias de acesso, prevendo que a União colaborará com Estados, Distrito Federal e Municípios para assegurar à FIFA e as pessoas por ela indicadas a exclusividade na divulgação de suas marcas, distribuição, venda, publicidade ou propaganda de produtos ou serviços, assim como atividades promocionais ou de comércio de rua, nos Locais Oficiais de Competição, nas suas imediações e principais vias de acesso.

No parágrafo único do mesmo dispositivo, o Projeto de Lei dispõe que os limites das áreas de exclusividade relacionadas aos Locais Oficiais de Competição serão tempestivamente estabelecidos pela autoridade competente, considerados os requerimentos da FIFA ou de terceiros por ela indicados.

Vale observar, ainda, o que se entende por Locais Oficiais de Competição à luz do artigo 2º, inciso XIV, do Projeto de Lei:

“XIV – (...) locais oficialmente relacionados às Competições, tais como estádios, centros de treinamentos, centros de mídia, centros de credenciamento, áreas de estacionamento, áreas para transmissão de Partidas, áreas oficialmente designadas para atividades de lazer destinada aos fãs, localizados ou não nas cidades que irão sediar as Competições, bem como qualquer local no qual o acesso seja restrito aos portadores de credenciais emitidas pela FIFA ou de Ingressos;”

A ABPI se posiciona a favor da criação de áreas de restrição comercial, pois considera razoável que a entidade organizadora e seus patrocinadores oficiais possuam exclusividade para veicular campanhas publicitárias e comercializar produtos nos Locais Oficiais de Competição, nas suas imediações e nas suas principais vias de acesso.

A entidade, contudo, chama a atenção para a necessidade de se respeitar situações de direito adquirido e o princípio constitucional da livre concorrência, notadamente em circunstâncias em que não existam abuso e que envolvam negócios lícitos, estabelecidos antes da realização dos eventos.

É importante mencionar, outrossim, que diversos Locais Oficiais de Competição se localizarão em regiões de grande densidade populacional e serão envoltos por propriedades privadas das mais diversas características.

Portanto, embora reconheça que cada cidade-sede tem suas peculiaridades, a ABPI considera fundamental que os limites das áreas de exclusividade sejam fixados o mais rápido possível, de modo a garantir uma razoável segurança jurídica para todos os envolvidos, incluindo comerciantes locais e seus fornecedores.

Pelo exposto, a ABPI:

- (a) se posiciona a favor das áreas de restrição comercial criadas pelo artigo 11 do Projeto de Lei;
- (b) ressalta a necessidade de se respeitar situações de direito adquirido e o princípio constitucional da livre concorrência, notadamente em circunstâncias em que não existam abuso e que envolvam negócios lícitos, estabelecidos antes da realização dos eventos;
- (c) recomenda que seja alterado o texto do parágrafo único do dispositivo, de modo a substituir o termo “*tempestivamente*” por um prazo determinado, que pode ser, por exemplo, de 12 meses antes da realização dos eventos.

8) Regulação da captação e transmissão de imagens dos jogos e dos eventos

O Projeto de Lei estabelece que a FIFA é a titular exclusiva de todos os direitos relacionados às imagens, aos sons e às outras formas de expressão dos Eventos (art. 12) e que a transmissão, a retransmissão ou a exibição, por qualquer meio de

comunicação, de imagens ou de sons dos Eventos somente poderão ser feitas mediante prévia e expressa autorização da referida entidade (art. 15).¹⁰

Isso significa que o artigo 42 da Lei nº 9.615/98 – que confere às entidades de prática desportiva o direito de arena dos espetáculos que participam – não se aplicará à Copa do Mundo e à Copa das Confederações, o que é razoável, pois os direitos de transmissão representam o principal bem a ser negociado pela entidade organizadora dos eventos.

Além disso, o Projeto obriga a FIFA a disponibilizar flagrantes de imagens dos Eventos aos veículos de comunicação interessados em sua retransmissão, observadas as seguintes condições cumulativas:

I – o evento seja uma Partida, cerimônia de abertura das Competições, cerimônia de encerramento das Competições, ou sorteio preliminar ou final de cada uma das Competições.

II – a retransmissão tenha a finalidade meramente informativa, sendo vedada qualquer forma de patrocínio, promoção, publicidade ou atividade de marketing associado às imagens.

III – a exibição dos flagrantes não ultrapasse 30 segundos para qualquer evento, exceto as Partidas, para as quais prevalecerá o limite de 3% (três por cento) do tempo de sua duração.

IV – veículos de comunicação comuniquem a intenção de retransmitir os flagrantes até 72 horas antes do evento.

V – a retransmissão ocorra somente na programação dos canais distribuídos exclusivamente no território nacional.

A ABPI concorda que a retransmissão tenha finalidade meramente informativa, pois esta é a linha que foi adotada pelo legislador brasileiro sobre a questão, nos termos do § 2º, do artigo 42, da Lei nº 9.615/98.

¹⁰ O Projeto de Lei define Eventos como “a Copa do Mundo e a Copa das Confederações e as seguintes relacionadas às competições: a) os congressos da FIFA, cerimônias de abertura, encerramento, premiação e outras cerimônias, sorteio preliminar, final e quaisquer outros sorteios, lançamentos de mascotes e outras atividades de lançamento; b) seminários, reuniões, conferências, workshops e coletivas de imprensa; c) atividades culturais, concertos, exposições, apresentações, espetáculos ou outras expressões culturais, bem como os projetos Futebol Pela Esperança ou projetos beneficentes similares; d) partidas de futebol e sessões de treino; e e) outras atividades consideradas relevantes para a realização, organização, preparação, marketing, divulgação, promoção ou encerramento das Competições.”

A ABPI esclarece, ainda, que o limite de 3% para exibição das Partidas está em consonância com a Lei nº 9.615/98 (inciso II, do § 2º, do artigo 42), mas, por outro lado, entende que esse tempo também poderia se aplicar às cerimônias de abertura e encerramento das Competições.

Pelo exposto, a ABPI:

- (a) considera razoável que a entidade organizadora seja a titular exclusiva dos direitos relacionados às imagens, aos sons e às outras formas de expressão dos eventos;
- (b) concorda que a retransmissão dos flagrantes dos eventos tenha finalidade meramente informativa;
- (c) recomenda que o limite de 3% para exibição dos flagrantes também se aplique às cerimônias de abertura e encerramento das Competições.

Rio de Janeiro, 20 de Março de 2012.

Luiz Henrique O. do Amaral
Presidente

Claudio Roberto Barbosa
Diretor Relator

Alberto Jerônimo Guerra Neto
Co-coordenador

Peter Eduardo Siemsen
Co-coordenador