

Direito à propriedade intelectual exige atenção e cuidados de marcas



São incontáveis os casos de plágio artístico, apropriação indevida de marcas e falsificação de produtos no Brasil. Os motivos que dão margem a essas contravenções vão de simples pirataria a brechas na lei, que permitem interpretações dúbias sobre direito autoral e de marca. Contando com apenas um órgão legislador e fiscalizador no Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), especialistas e advogados aconselham os prejudicados a apelar à Justiça comum para resolver o imbróglio.

pág. 12

Série mostra impacto da IA nas áreas de agências

Divulgação



A partir desta edição, o **propmark** traz reportagens mostrando como funcionam os principais departamentos das agências de propaganda, começando pela mídia, e como as áreas se transformam com a inteligência artificial. **pág. 20**

Grupo Take 5 destaca educação corporativa

Divulgação



Sócio-fundador e CEO da empresa, especializada em programas de treinamento, Alceu Costa Junior fala sobre a importância de as marcas investirem na capacitação dos colaboradores para fomentar engajamento e inovação. **pág. 16**

Zeiss quer despertar mercado óptico

Divulgação



Mercado óptico faturou mais de R\$ 24,35 bilhões em 2022, mas "é um gigante que precisa ser despertado", diz a diretora de marketing Paula Queiroz, que investe em comunicação para divulgar o conceito 'Ninguém vê como você'. **pág. 10**

Uso indevido de propriedade intelectual está disseminado no mercado brasileiro

Em muitos casos, porém, a falta de registro leva à perda do direito exclusivo sobre um produto, personagem ou composição musical

Pedro Yves

Renato Aragão não pode mais ser chamado de Didi? No início de setembro de 2023, vários sites postaram que o humorista Renato Aragão teria perdido o direito de usar comercialmente o nome Didi, seu mais famoso personagem. O motivo seria o registro feito no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) pela Beijing Didi Infinity, uma empresa chinesa de mobilidade urbana. O personagem Didi Mocó, interpretado por Renato Aragão no programa de televisão 'Os Trapalhões', ficou tão famoso que o próprio humorista passou a ser mais conhecido como Didi do que por seu nome real, garantindo um lugar cativo na história da comédia brasileira e na memória coletiva do povo. Contudo, a marca Didi nunca foi registrada pela empresa do humorista, a Renato Aragão Produções Artísticas Ltda.

Isso quer dizer que Renato Aragão não pode mais usar o nome de seu personagem? Aqui, há duas vertentes que convergem para o uso de propriedade intelectual: o direito de marca e o direito autoral. Como explica o professor da ESPM Gustavo Cesário, especialista em branding e propriedade intelectual e sócio da K+G Cesário Pareceres e Pesquisas: "No mundo há duas formas de concessão de direito marcário (direito de uso de marca): first to use e first to file. O first to use determina que o primeiro a usar uma marca comercialmente é quem tem o direito sobre ela. Países como EUA, Canadá e Austrália adotam essa forma de concessão de direito marcário".

Entretanto, continua o professor da ESPM, para se ter direito pleno sobre uma marca, é preciso registrá-la. "Se tomarmos como exemplo o Uspto (o órgão americano equivalente ao nosso Inpi), se houver duas marcas idênticas buscando o registro, esse órgão concederá o registro para aquela marca que demonstrar sua anterioridade de uso."

Já o first to file (primeiro a registrar) determina que o primeiro que ingressar com o pedido de registro de marca é quem terá a titularidade sobre ela. "Essa



Renato Aragão se viu ameaçado de perder o direito autoral de seu principal personagem, Didi Mocó, eternizado em 'Os Trapalhões'

é a forma de concessão de registro de marca na maioria dos países do mundo, inclusive Brasil, União Europeia e China. Sendo assim, como a Renato Aragão Produções ou o próprio humorista Renato Aragão nunca pediram o registro da marca Didi, a empresa chinesa Beijing Didi Infinity Technology Development Co., Ltda. pôde obter o registro da marca Didi em 13 classes de produto ou serviço distintos, inclusive na classe 41, que engloba serviços de entretenimento."

Portanto, na opinião do professor Cesário, "o Inpi agiu corretamente dentro do ordenamento jurídico brasileiro para o registro marcário. Importante ressaltar que sequer houve oposição da Renato Aragão Produções durante a fase de exame do pedido de registro pelo Inpi".

Por outro lado, o registro da marca Didi pela empresa chinesa não impede o uso do famoso personagem pelo humorista, pois a proteção intelectual do personagem se dá pelo direito autoral, não pelo direito marcário. "O direito autoral sobre qualquer criação artística, literá-

ria, musical nasce quando tal criação é exteriorizada. Ou seja, não é necessário seu registro. O que é importante apenas é a comprovação de que naquela data específica houve aquela criação. Portanto, quem criou primeiro um determinado personagem, como o Didi, é quem tem o direito autoral sobre ele," explica o professor Cesário.

Ele também lembra que, enquanto a proteção de uma marca registrada é válida por 10 anos, e renovável por períodos de 10 anos indefinidamente, o direito autoral tem uma limitação de tempo até cair em domínio público. No Brasil são 70 anos após a morte do autor. Após esse período, seus direitos passam a ser de seus herdeiros. "Em resumo, a empresa chinesa não pode proibir o humorista de continuar a utilizar seu personagem, pois são proteções diferentes (direito marcário x direito autoral)."

Situação parecida aconteceu com o famoso personagem de animação Mickey. Após 95 anos desde a sua estreia, Mickey e sua eterna namorada Minnie

Existem duas vertentes de propriedade intelectual: direito autoral e de marca



Cesário, da ESPM: direito autoral demora 70 anos para cair em domínio público



Ana Paula; Cerveja Estrela Galicia ganhou R\$ 50 mil no processo por danos morais

Mouse passaram para domínio público no ano passado nos Estados Unidos, permitindo a criação de narrativas e produtos sem autorização prévia dos estúdios Disney. Porém, o domínio público se dá somente na versão de 1928 dos camundongos criados pelo cartunista Walt Disney. Versões posteriores foram devidamente registradas como marca pela Walt Disney Productions Inc., o que dá direito à empresa de contestar usos indevidos, enquanto a marca registrada dos personagens permanece sob seu controle.

PLÁGIO MUSICAL

Em outubro de 2023, um caso de plágio musical veio à tona na publicidade assim que entrou no ar a campanha 'Magia amarela', da Bauducco, com as cantoras Juliette e Duda Beat. A acusação era a de que a música da campanha tinha semelhanças com o single 'AmarElo', álbum e projeto audiovisual do rapper Emicida. Evandro Fióti, irmão do rapper, alegou que o trabalho foi "roubado conceitualmente". Com a repercussão negativa nas redes sociais e na imprensa, a Bauducco e a agência responsável pela ação, Galeria.ag, anunciaram o cancelamento da campanha por meio de uma nota oficial: "Diante de questionamentos sobre o projeto e sobre as cantoras, a Bauducco decidiu cancelar a campanha e seguirá dialogando com os artistas envolvidos,

pelos quais manifesta total respeito e admiração. Em novas oportunidades, a marca voltará a celebrar sua cor icônica e sua mensagem de união".

A marca alegou que o objetivo da campanha era "celebrar o amarelo característico da sua identidade visual (...) além de unir conceitos também historicamente propagados: família, união". Sobre a semelhança da tipografia do projeto, a Bauducco alegou que a mesma já é usada pela marca nas embalagens

Gilberto Gil também teve uma composição sua plagiada num comercial

e redes sociais. "A escolha das cantoras Juliette e Duda Beat refletiu o propósito da campanha: são duas artistas que já tinham uma amizade e formam 'uma família' com base nos laços de afeto, de afinidade e da arte. É importante ressaltar que a participação das cantoras se restringiu à interpretação da música-tema, sem vínculo com a criação da campanha", completou.

Outro caso recente de disputa judicial sobre plágio envolveu Tyler, The Creator, e Gilberto Gil, relacionado ao uso indevido da música 'Duplo sentido' na campanha publicitária da marca Golf Le Fleur. No dia 6 de dezembro, Tyler, The Creator, divulgou a Season 2 by le Fleur, com divulgação da sua marca de roupas, a Golf Le Fleur. O vídeo exibe a música 'Duplo sentido', de Gilberto Gil, sem permissão de Gil, nem da Sony Music Publishing, detentores dos direitos da música. Como resultado do uso indevido da obra, Gil receberá 50 mil dólares pela utilização da música por Tyler sem autorização prévia do compositor baiano.

"Ferir os direitos autorais de alguém, plagiando sua criação, é um ato danoso também para o plagiador pois afeta negativamente sua imagem, ainda mais se ele é uma empresa muito conhecida. Portanto, o plágio não compensa a ninguém", diz o professor Gustavo Cesário. Ele ressalta que, no que se refere a di-



Semelhança entre as duas marcas de cerveja é indiscutível



As cantoras Juliette e Duda Beat na campanha 'Magia amarela', da Bauducco: acusação de plágio de composição do rapper Emicida tirou rapidamente o filme do ar

reitos autorais, o Inpi não tem nenhuma atuação. "Já no que se refere a outros ativos da propriedade industrial, como marcas e patentes, ele atua na esfera administrativa. Como é uma autarquia federal sem autonomia orçamentária, o Inpi sofre com um número insuficiente de servidores, mesmo sendo um órgão superavitário. Portanto, a principal mudança que deveria ocorrer é sua transformação numa autarquia especial, dada a sua extrema importância para o país."

Acusações de plágio musical atravessam fronteiras. Em 2021, a cantora e compositora britânica Adele foi acusada por internautas de ter plagiado a música 'Eu te amo', composição de Chico Buarque e Tom Jobim, em sua canção 'To be loved', do seu álbum '30'. No entanto, Chico Buarque negou o plágio. Antes, ela já havia sido acusada pelo compositor Toninho Geraes de plagiar 'Mulheres', uma canção sua eternizada na voz de Martinho da Vila, na canção 'Million years ago', faixa que faz parte do álbum '25'.

José Celso Guida, produtor musical especialista em negociações de licenciamento e CEO da CulturaXchange, empresa de licenciamento musical, explica que para a utilização de obras de terceiros em qualquer projeto ou até mesmo para regravação, é imprescindível obter as devidas autorizações dos autores ou de quem os representa. "O ideal é trabalhar

o uso de músicas em campanhas publicitárias ou em produções audiovisuais com antecedência, para que as negociações ocorram tranquilas e formais, evitando que os próprios autores, editoras ou gravadoras recorram a ações extremas para retirar a obra de circulação ou aplicação de multas ou outras sanções pelo uso indevido e não autorizado de obras protegidas de terceiros."

Em muitos casos, diz Guida, é sugerido para as produtoras e agências que tenham uma outra música como "plano B", caso a música pretendida não possa ser licenciada por algum motivo, seja ele contratual, ou devido a exclusividade com outra marca ou uso. "O acompanhamento de uma sync agency e/ou supervisores musicais experientes no processo de licenciamento de músicas é o ideal, para que os licenciamentos sejam conduzidos com segurança, agilidade e todas as manobras necessárias para substituição de músicas ou ajustes contratuais sejam feitos com a antecedência em respeito aos prazos da produção ou da campanha."

O mesmo cuidado com as autorizações prévias também deve ser tomado para a regravação de obras musicais de terceiros, alerta Guida. "Nos países em que a lei de direito autoral se aplica, como é o caso do Brasil, o autor (ou quem o representa) deve ser consultado para

que autorize formalmente a regravação de sua obra por terceiros. Caso uma obra musical seja gravada sem as devidas autorizações dos titulares de direitos, a gravação não autorizada poderá receber sanções como a retirada imediata de circulação, multas e até processos judiciais por uso indevido de obra protegida."

MARCAS

Quando os casos de direito autoral ou uso indevido de marca envolvem artistas a repercussão é grande, principalmente nas redes sociais. Porém, se a disputa se dá no meio empresarial, o imbróglgio normalmente fica restrito às editorias de Economia & Negócios. Em 26 de janeiro passado, a cervejaria espanhola Estrella Galicia ganhou o processo na Justiça de São Paulo que movia desde 2019 contra a empresa brasileira Cervam (Cervejaria do Amazonas) acusada de comercializar uma cerveja de nome Estrella Sirius. O motivo seria a imitação da identidade visual da marca Estrella Galicia. O argumento da empresa de origem espanhola é que a Estrella Sirius faz alusão não apenas ao nome da sua cerveja, mas também às embalagens e às cores (vermelho e preto, com a grafia em branco) com a intenção de confundir os consumidores e promover suas vendas.

"Concluiu-se que a ré, a empresa Cervam, através da embalagem de sua cer-

"A gravação não autorizada poderá receber sanções como a retirada imediata de circulação"



Guida: produtoras e agências precisam ter sempre um "plano B" musical



Foto: Divulgação

Rafael Lacaz Amaral atuou em um processo de direito de marca por mais de 30 anos

veja Estrella Sirius, imitou o trade dress do produto concorrente Estrella Galicia, da Autora, imitando o conjunto-visual da marca espanhola, através da escolha da diagramação, textura, brilho e sobretudo combinação de cores de forma que consumidor seja levado a erro e confusão, conduta proibida pelo Inciso III, do Art. 195 da LPI, configurando-se a prática de concorrência desleal. O juiz condenou a ré na obrigação de se abster de comercializar o produto concorrente, sob pena de multa diária. Ainda, condenou a ré em danos materiais nos termos do Art. 210 da LPI e danos morais no valor de R\$ 50 mil", conta Ana Paula Affonso Brito, advogada especializada em litígios em propriedade intelectual no escritório Montaury Pimenta Machado & Vieira de Mello.

Foi um caso rapidamente resolvido. Existem outros, porém, que se arrastam por décadas. Após mais de 30 anos de uma complexa disputa legal, em 2016 a marca de cuidados com o sol Hawaiian Tropic obteve proteção no Inpi. Por décadas, a empresa norte-americana Edgewell Personal Care, empresa controladora da Hawaiian Tropic, se envolveu em uma disputa legal na Justiça brasileira para obter o registro da marca Hawaiian Tropic, que vinha sendo usado por outra empresa aqui no Brasil. A empresa iniciou o processo no Inpi em 1992. Nessa época, a agência rejeitou o pedido devi-

do a uma marca homônima já registrada por uma empresa brasileira. Apesar de inúmeras tentativas ao longo dos anos, a empresa não pôde garantir durante esse longo período o direito de usar a marca no Brasil.

Rafael Lacaz Amaral, sócio sênior e head de antipirataria & brand protection do escritório de advocacia Kasznar Leonardos, que defendeu a Edgewell conta como foi o imbróglio. "A ação judicial foi proposta perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro em agosto de 2016. Entretanto, a disputa sobre a marca Hawaiian Tropic se iniciou em junho de 1992, quando a Edgewell Personal Care depositou perante o Inpi o pedido de registro para sua marca mundialmente famosa. Na ocasião, tal pedido foi indeferido com base na preexistência do registro para a mesma marca obtido indevida e ilegalmente pela empresa Vedic Hindus Comércio Importação e Exportação. A disputa administrativa perdurou de 1992 até 2016, com sucessivas decisões contrárias à Edgewell Personal Care. Foi, finalmente, contra essa última decisão do Inpi que a Edgewell Personal Care ajuizou a ação contra a Vedic Hindus Comércio Importação e Exportação e o Inpi, com o objetivo de decretar a nulidade do registro ilegal e indevido obtido pela Vedic Hindus Comércio Importação e Exportação, e para, automaticamente, obter o seu registro

para a marca "Hawaiian Tropic".

Amaral fala que a Vedic apenas copiou o nome. "Aparentemente, nunca fez real uso da marca "Hawaiian Tropic em produtos". Segundo ele, a empresa norte-americana não pediu ressarcimento. "A rigor, caberia à Edgewell Personal Care pleitear uma indenização à Vedic Hindus Comércio Importação e Exportação pelo fato de nossa cliente ter ficado tantos anos sem conseguir explorar a sua marca no mercado brasileiro. Entretanto, a Edgewell Personal Care optou por deixar este pedido de lado para focar na distribuição e venda de seu famoso produto."

Atendendo cerca de quatro mil consultas sobre uso de marca por ano em seu escritório, Amaral faz um alerta. "A disputa envolvendo a marca mundialmente famosa Hawaiian Tropic é apenas uma dentre várias outras que atualmente estão em análise no Inpi e no Poder Judiciário. Infelizmente, há indivíduos que buscam obter lucros indevidos à custa dos direitos alheios. No entanto, a legislação brasileira de propriedade industrial é moderna e alinhada com padrões internacionais, garantindo aos titulares de marcas, patentes e obras intelectuais mecanismos eficazes para proteger seus direitos. Por isso, é crucial que os empresários estejam atentos a possíveis violações e busquem proteção legal o mais rápido possível."

"Há indivíduos que buscam obter lucros indevidos à custa dos direitos alheios"