

REVISTA **ASPI**

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

www.aspi.org.br

Revista ASPI

Edição nº 2 - dez/2018 a mar/2019

**Lançamento da
nova identidade visual
da Revista ASPI**

30 anos da
Constituição
Brasileira



Associação
Paulista da
Propriedade
Intelectual



JUNTOS, SOMOS MUITO MAIS.

A ASPI proporciona a seus associados inúmeros benefícios e vantagens, tais como o livre acesso à sede da entidade, na qual encontram à sua disposição salas de reuniões e estudos, biblioteca, computadores e impressoras, referências bibliográficas de interesse e vídeos com palestras e eventos sobre relevantes temas da área.

A contínua expansão do quadro de associados da ASPI é fundamental para a constante manutenção do programa de melhoria da estrutura e dos serviços oferecidos pela associação.

Se você, seu escritório ou sua empresa, ainda não faz parte da ASPI acesse o nosso website e preencha sua ficha de inscrição. Se preferir, visite nossa sede ou entre em contato com quaisquer de nossos diretores, conselheiros ou associados. Eles terão grande prazer em dar seu depoimento sobre o que significa ser um associado ASPI, bem como fornecer qualquer outra informação que você precise para tomar a decisão de juntar-se a nós.

ASSOCIE-SE

www.aspi.org.br/associe-se



Caros Leitores,

Já vislumbrando o fim de ano que se aproxima, a ASPI vem se dedicando com afinco ao seu tradicional Congresso Internacional que ocorrerá em 2019 e que já tem data e local para acontecer: 18, 19 e 20 de Março no Hotel Grand Mercure São Paulo Ibirapuera, que vem acolhendo o grande público da ASPI com a merecida presteza, nas últimas várias edições do nosso Congresso. Para o próximo ano os temas prometem ser igualmente inovadores e polêmicos. Além das atuais problemáticas do “mundo virtual” serão abordados temas igualmente interessantes do nosso “mundo real” e temos certeza que o Congresso será uma compensadora experiência a todos os palestrantes, moderadores e participantes.

De fato são inúmeros os desafios atuais enfrentados tanto no “mundo virtual” como no “mundo real”. Vimos recentemente nosso País atravessar importantes discussões políticas que não deixaram de afetar nosso dia a dia. De um lado se verificou um INPI empenhado em solucionar problemas que nos assolam há tantos anos, como no caso do conhecido “backlog”, o qual, na área de marcas, reduziu-se drasticamente para se chegar, atualmente, ao exame de um pedido sem oposições em menos de 18 meses, mas, de outro lado, os prazos para exame de pedidos de patente continuam insustentáveis e incompatíveis com um País que valoriza a inovação tecnológica e a propriedade intelectual.

Em um novo governo espera-se que o INPI receba o apoio e a almejada autonomia financeira que merece para o seu pleno e eficaz funcionamento.

Saudações

Dr. Marcello do Nascimento
Presidente



Sumário.....

Editorial

Marcello do Nascimento /03

Aconteceu na ASPI

Novos Associados /05

Eventos - Visita de Delegação Chinesa na ASPI /06

Há 20 anos.../08

Lançamento do livro Propriedade Intelectual/09

Jurisprudência

Jurisprudência

Márcio Junqueira Leite /57

Artigos

A CONSTITUIÇÃO E A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Alberto Luís Camelier da Silva /10

A CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA NOS CONTRATOS DE FRANQUIA

Ana Caroline da Silva e Stephany Nicole Santos Araújo /18

A POSIÇÃO PROCESSUAL DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NAS AÇÕES JUDICIAIS DE NULIDADE DE PATENTE E REGISTRO DE MARCAS

Reinaldo Oliveira Sivelli /25

IMPACTO DA DECLARAÇÃO DE ALTO RENOME ÀS DEMAIS MARCAS REGISTRADAS PELO INPI
Fabio Lima Leite /31

DA POSSÍVEL INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 403 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM OBRAS BIOGRÁFICAS

Márcio Junqueira Leite e Victor Rawet Dotti /36

JURISDIÇÃO CONTEMPORÂNEA, MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Priscilla Nascimento Silva e Andrea Boari Caraciola /38

DESMISTIFICANDO A VELHA LÓGICA DO CONSENTIMENTO NO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Vanessa Pirró e Rafael Pessoa /45

NORMAS TÉCNICAS DA ABNT NÃO SÃO OBJETO DE DIREITOS EXCLUSIVOS

Newton Silveira /51

REVISTAASPI
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Revista ASPI nº 2
dez/2018 a mar/2019

Uma publicação trimestral da Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Diretoria e Conselho para o biênio 2017/2019

Presidente

Marcello do Nascimento

1º Vice-Presidente

Daniel Adensohn de Souza

2º Vice-Presidente

Maurício Serino Lia

Diretora Secretária

Tânia Aoki Carneiro

Diretora Tesoureira

Soraya Imbassahy de Mello

Diretora Cultural

Neide Bueno

Diretora Cultural Adjunta

Flávia Carneiro de Campos Moreira Amaral

Diretoria Cultural - Coordenação

Aline Ferreira de Carvalho da Silva

Ana Claudia Mamede Carneiro

Henrique Steuer I. de Mello

João Vieira da Cunha

Liliane Agostinho Leite

Sandra Volasco Carvalho

Sonia Maria D'Elboux

Viviane Moreira

Diretoria de Comunicação e Marketing

Andrea Garbelini Queiroz

Cesar Peduti Filho

Diretoria Editorial

David Fernando Rodrigues

Márcio Junqueira Leite

Diretoria Jurídica e Ética

João Marcos Silveira

Simone Villaga

Diretora Patrimonial

Marilisa C. Tinoco Soares

Diretoria de Relações Acadêmicas

Eduardo Conrado Silveira

Nancy Satiko Caigawa

Diretor de Relações Institucionais

Ricardo Pernelo Vieira de Mello

Diretoria de Relações Internacionais

Letícia Provedel

Wilfrido Fernandez

Diretora Social

Fernanda Vilela Coelho

Conselho Fiscal e Consultivo

Adauto Silva Emerenciano

Antonio Carlos Siqueira da Silva

Luís Felipe Balieiro Lima

Maria Isabel Montañés Francisco

Patrícia Janardi Gonzalez Silveira

Conselho Nato

Alberto Luis Camelier da Silva

Clovis Silveira

Henrique Steuer I. de Mello

José Carlos Tinoco Soares

Lanir Orlando

Luiz Armando Lippel Braga

Marcelo Antunes Nemer

Milton de Mello Junqueira Leite

Newton Silveira

Projeto Gráfico

Roteart Comunicação Digital

Produção Gráfica

C&D - Editora & Gráfica Ltda

Revista ASPI – Todos os direitos reservados.
Reprodução autorizada, desde que citada a fonte.

Av. Prof. Ascendino Reis, 1548 - 04027-000 São Paulo - SP - Brasil Tel 55 11 5575-4944/4710 Fax 55 11 5571-8530 E-mail: aspi@aspi.org.br www.aspi.org.br

Os artigos publicados nesta Revista são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem a opinião quer da Editoria quer da ASPI.

Novos Associados

Pessoa Física

- **Regina Cirino Alves Ferreira de Souza (23/7/18)**
Souza e Velludo Salvador Advogados
- **André Marsiglia Oliveira Santos (26/7/18)**
Lourival J. Santos Advogados
- **Viviane Bezerra de Oliveira (10/8/18)**
Mor Assessoria Empresarial Ltda.

Pessoa Jurídica

- **Có Crivelli Advogados Associados (03/8/18)**

Ivana Có Crivelli
Priscila Romero Gimenez Bratefixe
Antonio Carlos Bratefixe Júnior



Advocacia Empresarial • Propriedade Intelectual
Direito do Trabalho • Contencioso Cível • Contratos

Brasília | Ribeirão Preto | São Paulo
www.cocrivelli.com.br

Rua Boa Vista, 254 - 17º Andar - São Paulo - SP CEP 01.014-000 (+55 11) 3885-1458

Visita de Delegação Chinesa na ASPI

São Paulo, 08 de novembro de 2018
Mauricio Serino Lia
2º. Vice-Presidente da ASPI

Prezados Colegas e Associados,

Foi com imensa satisfação que a ASPI recebeu, no dia 07.11.2018, uma delegação vinda da China, com nove representantes de escritórios e associações de diversas províncias e cidades daquele país, mais seu intérprete. O encontro ocorreu graças ao apoio da Câmara de Comércio e Indústria Brasil China/Macau.

Liderada pelo Sr. Wu Dongping, Vice-secretário Geral da Associação de Marcas Chinesa (*China Trademark Association CTA*), cuja sede é em Pequim, a delegação foi recebida pelo nosso 2º. Vice-presidente, Mauricio Serino Lia, na sede da ASPI.

O objetivo principal da reunião foi o de estreitar as relações bilaterais entre os países, suas associações de propriedade intelectual e as pessoas, empresas e escritórios que os compõe, além de fomentar o conhecimento e a troca de experiências em nossa área.

Nesse sentido, é importante notar que a China é o país para o qual o Brasil mais exporta e do qual mais importa. É atualmente o parceiro comercial número um. Para que se tenha uma ideia, de janeiro de 2018 a outubro de 2018 (ano ainda incompleto) tivemos um superávit de USD 23.387,96 milhões na relação comercial. O Brasil exportou USD 53.246,92 milhões (26,7% de nossas exportações totais) e importou USD 29.858,96 milhões (19,7% de nossas importações totais).¹



No âmbito da propriedade intelectual, como é sabido, a China é um país que recebe e exporta muito trabalho, dado o seu enorme parque industrial e população, sendo mesmo considerada a “fábrica do mundo”. Como resultado, inúmeras são as ocorrências em propriedade intelectual.

Apesar do número de patentes depositadas por chineses ainda não ser tão expressivo (em 2016, representaram 3,5% do total dos pedidos feitos no Brasil por não

residentes), eles já superaram os oriundos da Itália e do Reino Unido². Quanto ao total das marcas depositadas no Brasil por não residentes, as da China representaram 4,3% no mesmo ano.

Tendo-se como base a expressividade do maior parceiro comercial do Brasil, com o movimento econômico mundial que ele produz, além da perceptível melhoria na qualidade, alcance de seus produtos e crescimento de marcas próprias, é natural concluir que há

¹ Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil – *Comex Vix: Países Parceiros*. Acessado em 08.11.2018, no endereço eletrônico <http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/comex-vis/frame-pais?pais=chn>

² Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) - Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). Diretoria Executiva. Assessoria de Assuntos Econômicos. Indicadores de Propriedade Industrial 2017 - *O uso do sistema de propriedade industrial no Brasil* – Marina Filgueiras Jorge, Felipe Veiga Lopes, Vivian Íris Barcelos, Fernando Linhares de Assis, Gustavo Travassos, Vicente Freitas, Ana Claudia Nonato, Vitória Orind e Sergio Paulino de Carvalho. Rio de Janeiro, 2017 pág. 18.



grande possibilidade de crescimento para os serviços relacionados à propriedade intelectual entre os países.

Na reunião, além da apresentação e informações sobre a ASPI, foram debatidos temas como:

- Funcionamento do processo de registro de marcas no Brasil;
- Medidas para a revisão das decisões acerca dos pedidos de marcas;
- Combate ao registro malicioso de marcas, e
- Políticas locais voltadas ao registro de marcas e proteção de propriedade intelectual.

O ponto de maior destaque, entretanto, foi a conversa sobre como pode ser realizada uma cooperação futura entre a ASPI e as associações ali presentes. Ideias foram apresentadas, como a divulgação dos eventos chineses no Brasil e os brasileiros na China, participação de escritórios em nosso Congresso, artigos e patrocínios, além da indicação de nossa lista de associados quando solicitada. Claro, sendo o contrário verdadeiro.

Com a maior divulgação da ASPI e de nossos eventos nas associações estrangeiras, considerando-as como parceiras, espera-se aumentar a troca de experiências, conhecimento e, como resultado, gerar novas oportunidades para os associados.

Como se vê, as possibilidades são muitas. Por esta razão, a ASPI compartilha com satisfação esta notícia e, mais, se empenha e fica aberta a novas ideias por parte de seus Associados e Colegas para explorar novos caminhos.



HÁ 20 ANOS...

Há 20 anos, muito daquilo que atualmente é tido como matéria já consolidada ainda estava em discussão.

Neste passo, o “Boletim da ASPI” de 1998, à época na sua 23ª edição, trazia em sua capa nota do então Diretor-Presidente, Dr. Milton de Mello Junqueira Leite, a respeito da Portaria do Ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo, que delegava competência ao INPI para a concessão de autorização para o desempenho da função de Agente da Propriedade Industrial.

Dentre os artigos que abrilhantavam a edição, o Prof. Dr. Newton Silveira discorria a respeito da “Propriedade Industrial e Abuso de Poder Econômico”, enquanto que o Dr. Alberto Camelier ponderava sobre “A Tutela Jurídica do Conteúdo do CD-Rom à Luz das Leis 9.609 e 9.610. de 19/02/98: Software ou Direito Autoral?”

Finalmente, comunicava-se também a realização da palestra “Biotecnologia e a Lei de Proteção aos Cultivares”, ministrada pela Dra. Maria Thereza Mendonça Wolf,

contando com os Dr. Antônio Luiz Fancelli e o Dr. Eduardo de Lello Fonseca como debatedores, que aconteceu em 2 de abril daquele ano, no auditório da ABIMAQ, a partir da parceria do Departamento Cultural da ASPI, dirigido pelo Dr. Antônio Ferro Ricci, com a ABPI.

David Fernando Rodrigues



PALESTRA SOBRE BIOTECNOLOGIA E A LEI DE PROTEÇÃO AOS CULTIVARES

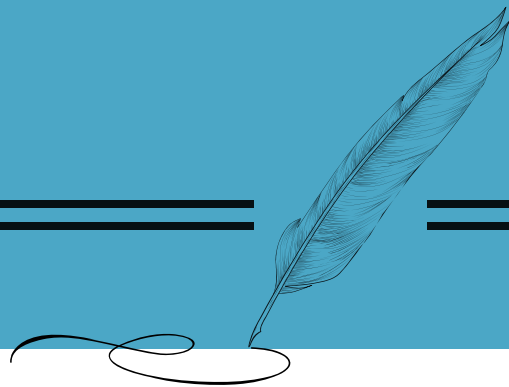
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E ABUSO DE PODER ECONÔMICO

A TUTELA JURÍDICA DO CONTEÚDO DO CD-ROM À LUZ DAS LEIS 9.609 E 9.610, DE 19/02/98: SOFTWARE OU DIREITO AUTORAL ?

Lançamento do livro Propriedade Intelectual

O Prof. Dr. Newton Silveira celebrou com amigos e profissionais da área o lançamento da 6ª Edição do Livro “Propriedade Intelectual”, que ocorreu na reunião de Associados do CESA no Hotel Renaissance. Um exemplar da obra foi disponibilizado para a biblioteca da ASPI.





A CONSTITUIÇÃO E A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Alberto Luís Camelier da Silva¹

1. Introdução

Completamos em 5 de outubro de 2018, trinta anos da nossa última Carta Magna, considerada por Ulysses Guimarães a Constituição Cidadã, pois resgatou os princípios e direitos individuais usurpados no período de exceção, fortalecendo os direitos sociais, políticos e econômicos.

A Constituição Federal de 1988 é vítima da prolixidade “, asseverou Almir Pazzianotto Pinto, Ex-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.²

De fato, se comparada com a Constituição dos Estados Unidos da América, a nossa é prolixa, pois desce a detalhes enquanto aquela apenas elenca princípios.

A Constituição norte-americana foi assinada em setembro de 1787, ratificada em 1788, entrando em vigor no ano seguinte, 1789.

Ela tem, hoje, apenas 7 artigos e 27 emendas, a maioria delas visando conferir para os seus cidadãos, garantias aos direitos civis e liberdade individual.

Seguindo os ventos da liberdade, por influência da independência norte-americana em 1776, e sua posterior constituição, os países da América Latina, incluindo o Brasil, lograram, nas primeiras décadas do século XIX, suas respectivas independências e, como corolário, suas primeiras constituições, imperiais ou republicanas.

A brasileira veio logo após a declaração de independência de Portugal, em 1824, que fora outorgada pelo Imperador, Dom Pedro I.

Importante ressaltar que os ventos de liberdade foram impulsionados pela maçonaria europeia que influenciou maçons latino americanos, tais como: San Martín (Argentina), José Martí (Cuba), Simón Bolívar (Venezuela) e os brasileiros, entre tantos, José Bonifácio de Andrada e Silva e Joaquim Gonçalves Ledo.

Os ilustres brasileiros acima citados, eram cidadãos do mundo à época, pois estudaram na Europa e mantinham intenso intercâmbio cultural com integrantes da maçonaria francesa, inglesa, escocesa e, claro, portuguesa, ocasião em que fora inculcado o vírus dos ideais maçônicos de então: liberdade, igualdade e fraternidade.

Os maçons colonos norte-americanos tiveram, igualmente, papel preponderante na independência das colônias da Inglaterra na América: George Washington, Benjamin Franklin.

É digno de nota que dos 56 homens que assinaram a declaração de independência dos Estados Unidos, 50 eram maçons!

Na França, a queda da monarquia foi sustentada por ideais maçônicos (liberdade, igualdade e fraternidade) preconizados pelo Barão de Montesquieu, seguido tempos depois por outros maçons, entre eles, Rousseau, Voltaire, Diderot.

Mas porque falamos de maçonaria neste ensaio?

Porque foi ela, especificamente a maçonaria brasileira, que impulsionou a criação da primeira constituição da então monarquia brasileira, em 1824.

Consta nos anais maçônicos brasileiros, que uma reunião maçônica em 20 de agosto de 1822, comandada pelo Maçom Joaquim Gonçalves Ledo, emitiu-se uma declaração na qual a Maçonaria “concedia” o Príncipe Regente à imediata independência de Portugal.

Cópia da Ata dessa reunião foi

¹ Advogado especializado em propriedade intelectual; sócio fundador da Camelier Advogados Associados; Doutor e Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Conselheiro Nato da ASPI - Associação Paulista da Propriedade Intelectual; Membro de Honra Vitalício do Conselho Diretor da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual; Membro da Comissão Especial de Propriedade Intelectual e de Direito do Entrenhecimento da OAB/SP; Membro do Comitê de Ensino Jurídico e Relações com Faculdades do CESA. Agraciado com a Medalha Professor Doutor Antônio Chaves, conferida pela Academia Brasileira de Arte, Cultura e História da OAB/SP; Ex-Presidente da ASPI - Associação Paulista da Propriedade Intelectual, biênios 2001-2003/2003-2005. Professor convidado de Cursos de Pós-Graduação da ESA - Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados - Seção São Paulo. Professor convidado da Escola Paulista da Magistratura. Autor do livro “Concorrência Desleal - Atos de Confusão” e “Desenho Industrial - Abuso de Direito no Mercado de Reposição”, ambos editados pela Saraiva.

² “A Constituição de 1988 é vítima da prolixidade. Não deixa de ser, todavia, a que temos e devemos preservar.” Cf. Artigo denominado “A Neutralidade Impossível” de autoria do Ex-Presidente do TST, Ministro Almir Pazzianotto Pinto, publicado no site Diário do Poder in <https://diariodopoder.com.br/a-neutralidade-impossivel/>, acessado em 21/10/2018.

entregue e lida por Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822, influenciando a proclamação da independência do Brasil.

Nesse dia, às 16h30, às margens do pequeno Rio Ipiranga, na província de São Paulo, Dom Pedro I proferiu as célebres palavras:

“Laços fora, soldados! Pelo meu sangue, pela minha honra, juro fazer a liberdade do Brasil. Independência ou morte!”

Ocorre que logo após a declaração de independência, a maçonaria passou a exigir a redação de uma constituição própria do novo Estado brasileiro, fazendo com que Dom Pedro I, acuado, decretasse a proibição do funcionamento das Loja Maçônicas no Brasil.

Entretanto, as pressões continuavam e Dom Pedro I cedeu e autorizou em 3 de maio de 1823 a instalação da assembleia constituinte para redigir a primeira constituição do Império do Brasil.

Todavia, em 12 de novembro de 1823, Dom Pedro I desfez a assembleia constituinte, outorgando a primeira carta magna no ano seguinte, em 25 de março de 1824.

Inaugurada a primeira constituição brasileira, lei máxima e de observância obrigatória para todos os cidadãos, seguiu-se outros textos constitucionais que foram outorgados e/ou promulgados, nos anos de 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969 e, finalmente, 1988, cujo texto original, com diversas emendas constitucionais (mais de cem), vige até os dias atuais.

2. Brasil Colônia, Liberdade, Inovação.

A nossa Metrópole encontrava-se destruída após sessenta anos de dominação do Reino de Portugal e Algarves pelo Reino da Espanha, devido a uma lamentável sucessão hereditária, que unificou os reinos, depois da morte – até hoje não explicada - de Dom Sebastião I, em 1578.

A potência ultramarina ficou subjugada pelos interesses da coroa espanhola até a sua libertação, em 1640, com a Guerra de Restauração, retardando o desenvolvimento das colônias portuguesas de além-mar, incluindo o Brasil.

A segunda metade do século XVII, até final do século XVIII, foram tempos de extrema exploração mercantil das colônias, com vistas à pronta recuperação econômica de Portugal.

Surge, então, em 1750, uma figura icônica na corte portuguesa: o Marquês de Pombal.³

Çado à categoria de Secretário de Estado por Dom José I, o inefável déspota esclarecido – verdadeira iminência parda do regime - não titubeou em aumentar exponencialmente a pressão sobre as colônias portuguesas, especialmente a mais promissora, Brasil, tomando inúmeras medidas de subjugação e controle: fundou a Companhia das Índias Orientais, instituindo o monopólio comercial das colônias para a Matriz e vice e versa; proibiu, em 1757, a língua nheengatu e oficializou a língua portuguesa; extinguiu o regime de capitânicas

hereditárias em 1759; transferiu a sede da colônia brasileira de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763 e decretou a derrama em 1765 (impostos sobre o ouro minerado no Brasil).

Caiu em desgraça em 1777, quando da morte de seu protetor, Dom José I, e assunção ao Trono Real de sua filha, Dona Maria I, vindo ele a falecer em 1782.

Entretanto, os planos de dominação e as medidas “amargas” instituídas por Marquês de Pombal incentivou Dona Maria I a seguir suas intenções de severo controle das colônias, editando em 5 de janeiro de 1785, Alvará Real, impondo pesadas restrições às atividades industriais no Brasil.

Entre outras deliberações, o referido alvará proibia a fabricação de tecidos, utensílios domésticos e inúmeros outros produtos, impingindo ao Brasil, completa dependência de Portugal.

Não podemos olvidar que a Inconfidência Mineira foi sufocada em 1789, violentamente, por ordens de Dona Maria I, que temia a precoce independência do Brasil, caso fosse vitorioso aquele movimento insurrecional.

Anos mais tarde, já na regência de Dom João VI, em razão da debilidade mental de sua mãe, a Rainha, a história do Brasil colônia sofreu uma brusca mudança.

³ Sebastião José Carvalho e Melo.



CAMELIER
ADVOGADOS ASSOCIADOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Brasil e Exterior

- Marcas
- Patentes
- Desenhos Industriais
- Transferência de Tecnologia
- Direito de Autor
- Softwares
- Contratos
- Concorrência Desleal
- Contencioso Judicial e Consultivo



Avenida Indianópolis, 2.596 – 04062-003 – São Paulo – SP – Brasil - Tel./Fax: +55 11 5071-7124 - camelier@camelier.com.br – www.camelier.com.br

Anos mais tarde, já na regência de Dom João VI, em razão da debilidade mental de sua mãe, a Rainha, a história do Brasil colônia sofreu uma brusca mudança.

Em 1806, Napoleão Bonaparte em guerra com a Inglaterra, decretou o bloqueio continental, proibindo qualquer país europeu de comercializar com aquele país-ilha.

Portugal - que havia decretado sua neutralidade, assentiu aos ditames de Napoleão, mas, às escondidas, continuava comercializando seus produtos, especialmente os vinhos, com a Inglaterra e seus aliados, despertando a ira de Napoleão que determinou a imediata ocupação do pequeno território português e a prisão dos membros da corte.

Assim, na manhã de 29 de novembro de 1807, como narrou o escritor Laurentino Gomes, em sua magnífica obra “1808 – como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a História de Portugal e do Brasil”⁴, a história de nosso país foi alterada abruptamente para sempre.

Dom João VI ao chegar ao Brasil, foi confrontado com uma dura realidade: “Os dois mundos que se

encontraram no Rio de Janeiro em 1808 tinham vantagens e carências que se complementavam. De um lado, havia uma corte que se julgava no direito divino de mandar, governar, distribuir favores e privilégios, com a desvantagem de não ter dinheiro. De outro, uma colônia que já era mais rica do que a metrópole, mas ainda não tinha educação, refinamento ou qualquer traço de nobreza. Três séculos após o Descobrimento, o Brasil era uma terra de oportunidades imensas, típica das novas fronteiras americanas, onde fortunas eram construídas do nada e da noite para o dia.”⁵

Ocorre que no Brasil não havia indústrias, por força do aludido Alvará Real de 1785.

As primeiras medidas tomadas pelo Príncipe Regente foi elevar o Brasil à categoria de Reino Unido, decretar guerra à França, a abertura dos portos às nações amigas e, principalmente, a revogação do Alvará Real de 1785.

No ano de 1809, editou a primeira lei de propriedade industrial, regulando os inventos dos cidadãos brasileiros e portugueses, incentivando a inovação com a criação de inventos úteis e necessários ao fomento da incipiente indústria bra-

sileira, com vistas a suprir as deficiências gerais da corte e do novel Reino Unido.⁶

Assim, a primeira lei brasileira de proteção às invenções, outorgando aos inventores 14 anos de privilégio, foi o Alvará Real de 28 de abril de 1809⁷, assinado por D. João VI, sendo portanto, na linha cronológica, a quarta lei no mundo a dar proteção aos inventores.⁸

Portanto, no Brasil de então, não se poderia falar em livre iniciativa até a edição do Alvará Real de 1 de abril de 1808, que revogou o Alvará de 5 de janeiro de 1785⁹, que proibia a industrialização em nosso país.

Importante ressaltar que os colonos das treze colônias norte-americanas, antes da independência em 1776, padeciam dos mesmos problemas, em razão da atenção que a Inglaterra dava às guerras que travava na Europa, isto é, falta de assistência para a manutenção de armas, equipamentos, construção de navios e outros maquinários.

Logo, não tiveram alternativa senão desenvolver os seus próprios inventos e soluções técnicas, fator que contribuiu decisivamente para a independência tecnológica da Metrópole e a consequente inde-

⁴ “O dia 29 de novembro de 1807 amanheceu ensolarado em Lisboa. Uma brisa leve soprava do leste. Apesar do céu azul, as ruas ainda estavam tomadas pelo lamaçal, devido à chuva do dia anterior. Nas imediações do porto, havia confusão por todo lado. Um espetáculo inédito na história de Portugal se desenrolava sobre as águas calmas do Rio Tejo: a rainha, seus príncipes, princesas e toda a nobreza abandonavam o país para ir viver do outro lado do mundo. Incrédulo, o povo se aglomerava na beira do cais para assistir à partida. Às 7h da manhã, a nau Príncipe Real inflou as velas e começou a deslizar em direção ao Atlântico. Levava a bordo o príncipe regente, D. João, a sua mãe, a rainha louca D. Maria I, e os dois herdeiros do trono, os príncipes D. Pedro e D. Miguel. O restante da família real estava distribuído em outros três navios. O Alfonso de Albuquerque transportava a princesa Carlota Joaquina, mulher do príncipe regente, e quatro das suas seis filhas. As duas filhas do meio – Maria Francisca e Isabel Maria, viajavam no Rainha de Portugal. A tia e a cunhada de D. João seguiam no Príncipe do Brasil. Mais quatro dezenas de barcos seguiam atrás da esquadra real”. Gomes, Laurentino. 1808: como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a História de Portugal e do Brasil. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2007, p. 67.

⁵ Gomes, Laurentino. Op. cit. P. 196.

⁶ Alvará com força de lei, pelo qual Vossa Alteza Real é servido isentar de direitos as matérias primas, que servirem de base a quaisquer manufaturas nacionais, e conferir como dom gratuito a quantia de sessenta mil cruzados às fábricas, que mais necessitarem destes socorros, ordenando outras providências a favor dos fabricantes e da navegação nacional; na forma acima exposta. Parte final do texto original do Alvará Real de 1809.

⁷ Gama Cerqueira informa em seu tratado a data de 28 de janeiro de 1809, porém sem razão. cf. Tratado da Propriedade Industrial, Vol. I, Parte I, 1946, p. 23.

⁸ Alvará de 28 de abril de 1809: Isenta de direitos as materias primaz (sic) do uso das fabricas e concede outros favores aos fabricantes e da navegação Nacional. - ...VI - Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção nas artes, gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da indústria e das artes; ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo a verdade, e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a publicá-lo depois, para que no fim desse prazo toda a Nação goze do fruto dessa invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se público na forma acima determinada e revogando-se todos as que por falsa alegação, ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões.

pendência política.

O mesmo, de certa forma, veio a ocorrer com o Brasil que, como dito acima, já era mais rico que a Metrópole, em 1808.

3. Constituição, Propriedade Industrial e Função Social.

Seguindo os passos da primeira Carta Magna brasileira¹⁰, a função social da propriedade sempre foi objeto de muita atenção de nossos legisladores.

Já tivemos a oportunidade de comentar a função social da propriedade industrial em palestra proferida na OAB/SP em 2009¹¹.

Naquela ocasião, externamos o seguinte pensamento:

“Essas criações intelectuais beneficiam tanto o seu criador, quanto à sociedade, pois trazem avanços tecnológicos e desenvolvimentos artístico, literário e científico que beneficiam toda coletividade.

Em contrapartida ao incremento tecnológico ou cultural, a sociedade outorga ao criador um privilégio, consistente na exploração exclusiva de sua criação, por um determinado período de tempo, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Esses privilégios são considerados direito de propriedade e oponível “erga omnes”, tendo o seu titular o direito de usar, gozar e dispor livremente da obra, porém, condicionado essa fruição ao interesse social, ou a função social.

Como visto, o direito à propriedade encontra-se ordinariamente subordinado a sua função social, isto é, a sua serventia ou utilidade para a sociedade.

Pois bem. Na medida em que o Estado confere ao cidadão e à empresa um privilégio, a contrapartida

natural seria o seu uso de forma racional e satisfatória aos interesses da sociedade.

Entretanto, não é o que ocorre em determinadas situações nas quais abusos de toda a natureza, perpetrados por titulares de direitos de propriedade industrial, são verificados, no Brasil e no exterior.

Com o fim da época das corporações de ofício e o nascimento do período do liberalismo econômico, acreditava-se que o mercado seria regulado por forças invisíveis, isto é, a mão invisível do mercado regularia a questão da oferta e da procura de bens e serviços.

Nesse sentido, dizia JHERING: A concorrência é o regulador espontâneo do egoísmo, pois o egoísmo do vendedor que exagera o seu preço é contido pelo de outro que vende a um preço menor, assim como o egoísmo do comprador que quer pagar muito pouco é refreado pelo de outro que oferece mais.¹²

No entanto, a história mostrou que isso não funcionou, pois, surgiram em fins do século XIX, início do XX, imensos monopólios ferindo os interesses da sociedade, fazendo com que estudiosos passassem a considerar a imposição, pelo Estado, de limites ao exercício da livre iniciativa e da propriedade, e por corolário, da propriedade industrial.

A história da propriedade industrial registra um intrigante embate relatado por EDWIN BLACK¹³, havido por pretensão abuso de direito de patentes, ocorrido em fins do século XIX entre Herman Hollerith – o inventor da máquina precursora do computador moderno - e o Governo dos Estados Unidos da América.¹⁴

Por essa razão, o Estado deve estar atento a possíveis exageros e abusos do poder econômico cometidos por um concorrente em detrimento de outro ou mesmo de todo um mercado.

⁹ Op. cit., 1946, p. 25: “Medida mais ampla e radical sobreveio com o Alvará de 5 de janeiro de 1785, que mandou extinguir todas as fábricas e manufaturas existentes na colônia, a fim de que não fossem prejudicadas a agricultura e a mineração.”

¹⁰ Art. 179, XXII da Constituição de 1824. “XXII. “É garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem público legalmente verificado exigir o uso, e emprego da Propriedade do Cidadão, será elle previamente indenmisado do valor della. A Lei marcará os casos, em que terá logar esta unica excepção, e dará as regras para se determinar a indemnisação.”

¹¹ Palestra ministrada no salão nobre da OAB/SP, em 13 de abril de 2009.

¹² Jhering, Rudolf Von. A Evolução do Direito. Lisboa: José Bastos & Cia., 1892.

¹³ Black, Edwin. IBM e o Holocausto. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

¹⁴ Em síntese, o caso relatado por Edwin Black informa que há mais de cem anos, um jovem alemão chamado Herman Hollerith recém imigrado para os Estados Unidos da América desenvolveu uma máquina capaz de tabular e executar tarefas estatísticas, como processar mecanicamente a contagem e análise dos dados do censo norte americano de 1890. A concepção básica de Hollerith era um cartão com orifícios padronizados, cada orifício significando um traço diferente: sexo, nacionalidade, ocupação, etc., Em 1884, o invento foi patenteado tendo alcançado grande sucesso, pois era uma tecnologia ímpar, avançadíssima para a época. A par disso, Hollerith teve outra grande idéia: ao invés de vender suas máquinas, passou a alugá-las, fato que fez a empresa dele e sua sucessora – a IBM – ter verdadeira dominação de mercado no século seguinte. Ademais, como a tecnologia de Hollerith não tinha concorrentes, ele acabou por açambarcar o mercado – mais do setor público que privado – pois todas as perfuradoras de cartões, classificadoras e tabuladoras eram projetadas para serem compatíveis umas com as outras – e com nenhuma outra máquina análoga que por ventura fosse fabricada. Ressalte-se que somente Hollerith produzia os milhões de cartões que eram necessários às tarefas de tabulação e classificação, constituindo assim um imenso monopólio. Os valores dos alugueres de suas máquinas alcançaram números estratosféricos, fato que fez com que o governo dos Estados Unidos da América – maior cliente dele – tomasse providências severas contra tal abuso, inclusive com ameaças de desapropriação do invento. Finalmente em 1905, o governo norte americano conseguiu substituir as máquinas de Hollerith objetivando o censo de 1910, por uma tabuladora concorrente desenvolvida por James Powers, a qual além de ser mais rápida e exibir vários avanços em automação, era mais barata.

Como vimos, a permissividade constitucional representada pelo princípio da livre iniciativa não autoriza nem justifica abusos, isso porque, como lecionou CARLOS ALBERTO BITTAR, a potencialidade de iniciativa não é ilimitada, haja vista que a atividade empresarial deve se manifestar à luz de preceitos de moral, como a honestidade e a lealdade, pressupostos necessários ao regime da livre concorrência.¹⁵

O direito de abusar e dispor livremente da propriedade, como era permitido e denominado em Roma antiga “Jus Abutendi”, já não encontrava mais abrigo no final do século XIX, razão pela qual sociólogos e filósofos dessa época se ocuparam em desenvolver teorias do conceito de “função social” da propriedade.

Logo, era imperioso que o Estado interviesse para limitar o direito de propriedade, subordinando o seu exercício ao cumprimento da função social, isto é, o fim a que se destina.

No ordenamento jurídico brasileiro, de há muito, verifica-se no plano infraconstitucional, diversas disposições acerca da **função social da propriedade**: (vide o art. 2º § 1º, da Lei 4.504/64 - Estatuto da Terra: a propriedade cumpre sua função social quando simultaneamente favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de

suas famílias; mantém níveis satisfatórios de produtividade; assegura a conservação dos recursos naturais; observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivem); **função social da empresa** (vide Lei 6.404/76 – Lei das Sociedades por Ações e Lei 11.101/05 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência), nas quais o legislador subordinou os interesses particulares ao princípio da função social.

Especificamente na área da propriedade industrial, a lei de criação do INPI, Lei nº 5.648/70, assim dispõe:

Art. 2º

O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

A Lei da Propriedade Industrial, Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, assim preconiza em seu artigo 2º:

Art. 2º

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

A função social foi erigida à categoria de princípio norteador quando inserido na carta magna de 1988, nos artigos 5º e 170:

Art. 5º

XXIII – a propriedade atenderá a sua função social

Art. 5º

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;

Artº 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 so-

¹⁵ Bittar, Carlos Alberto. Concorrência desleal: a imitação de marca (ou de seu componente) como forma de confusão entre produtos. Revista de Informação Legislativa, Ano 22, n. 85 jan-mar 1985, p. 348.

ARARIPE
ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL



Marcas | Patentes
Desenhos Industriais | Direitos Autorais

Rio de Janeiro-RJ
Rua da Assembléia 10 Sl. 3710
Centro 20011 901
Tel.: +55 (21) 2531-1799
Fax: +55 (21) 2531-1550

Petrópolis-RJ
Av. Ipiranga 668
Centro 25610 150
Tel.: +55 (24) 2103-2200
Fax: +55 (24) 2103-2201

São Paulo-SP
Alameda Santos 200 7º and.
Cerqueira Cesar 01418 000
Tel.: +55 (11) 3263-0087
Fax: +55 (11) 3263-0620

Porto Alegre-RS
Av. Nilo Peçanha 1221 Sl. 1303
Bela Vista 91330 000
Tel.: +55 (51) 3377-9980
Fax: +55 (51) 3377-9974

araripe@araripe.com.br

www.araripe.com.br

cial, observados os seguintes princípios:

II – propriedade privada;

III – função social da propriedade

É digno de nota mencionar que o legislador pátrio não fez distinção entre as espécies de propriedade (material e imaterial), abarcando, portanto, ambas as espécies.

Logo, hodiernamente não se pode mais falar que o titular de direito de propriedade tem direito absoluto sobre ela, ao revés, esse direito é relativo, pois que está condicionado ao interesse social.

As normas constitucionais e infraconstitucionais acima citadas limitam claramente o exercício do direito de propriedade, facultando não só ao Estado, mas a qualquer pessoa com legítimo interesse, obter tutela contra eventuais abusos desses titulares, notadamente quando o exercício do direito na se presta a atender a função social ou ao interesse social.

Ademais, há o artigo 187 do Código Civil que capitula como ilícito civil, aquele que exerce direito, excedendo manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social.

Por fim, cumpre ressaltar a norma do art. 68 da Lei da Propriedade Industrial – que versa sobre a licença compulsória de patente – que é um exemplo de norma legal combativa do abuso do exercício do direito de propriedade industrial.

Em resumo, o uso e gozo da propriedade, seja ela material ou imaterial subordinam-se, hoje em dia, à sua função social, cuja inobservância, como vimos, transmuta-se para exercício abusivo de direito, sancionado pela lei civil brasileira.”

Como sói acontecer nos países desenvolvidos, a função social da propriedade avulta em importância,

mas há que haver equilíbrio para não solapar o estímulo à inovação, mola propulsora do próprio desenvolvimento e geração de riquezas.

3.1 Constituição de 1824, outorgada em 25 de março de 1824.

Estamos prestes a comemorar os 200 anos da primeira constituição brasileira, outorgada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824.

O texto da nossa primeira constituição – Constituição Política do Império do Brasil - foi elaborado por um Conselho de Estado que se baseou nos estudos e esforços dos constituintes eleitos para tal fim.

Como havia muitos interesses divergentes entre os constituintes (senhores de terra, comerciantes e aristocratas) e uma parte deles entendia que o Imperador deveria ter papel secundário no novo cenário nacional, limitando os poderes de Dom Pedro I, este dissolveu a assembleia constituinte, nomeando um Conselho de Estado para elaborar o texto final.

Essa constituição instituiu a Monarquia Hereditária Constitucional e o voto censitário, definindo 4 poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário e o Poder Moderador, que dava a palavra final em questões de interesse do Império.

O jovem império já contava com

uma lei da época da colônia que protegia os inventos, a Lei de 1809.

Pouco mais de 60 anos, em 1875, editava-se a primeira lei de marcas, por iniciativa do jovem advogado, Ruy Barbosa, que promoveu um embate judicial que entrou para a história da propriedade industrial como o caso Rapé Arêa Preta vs Rapé Arêa Fina (Parda).¹⁶

A Constituição outorgada de 1824 previu o direito de propriedade e a garantia constitucional aos inventores, conforme se pode depreender do artigo 179, incisos XXII e XXVI: Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Cíveis, e Politicos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte.

XXII. É garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem publico legalmente verificado exigir o uso, e emprego da Propriedade do Cidadão, será elle préviamente indenmisado do valor della. A Lei marcará os casos, em que terá logar esta unica excepção, e dará as regras para se determinar a indemnisação.

XXVI. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas produções. A Lei lhes assegurará um privilegio exclusivo

¹⁶ Crime Contra a Propriedade Industrial – Ação Penal. Autores: Meuron e Cia e a Justiça Pública; Réu: Moreira e Cia., pp. 25-121. “Duas buscas efetuadas no dia 11 do corrente (11 de maio de 1874), uma na loja de José Rufino da Costa Júnior, à Cidade Baixa, outra na fábrica de Moreira & Cia, sita à Ladeira da Graça, com todas as formalidades legais, deram em resultado o descobrimento e apreensão de mais de 2.300 botes de rapé, falsificados com a firma, a estampa, os avisos e envoltórios de Meuron & Cia. Já se vê, pois, que o crime estava consumado em todos os seus pontos. Na fábrica de Moreira & Cia, os botes achavam-se cheios, envoltos, selados, numerados, encaixotados, preparados, enfim, para a expedição, prontos para serem dolosamente introduzidos no mercado.”

... Na imitação os invólucros imitados apresentavam apenas o aspecto geral dos verdadeiros; na falsificação há conformidade perfeita entre as feições, as particularidades de uns e de outros. Na primeira, por exemplo, conquanto os dísticos se aproximassem pela parecnça dos caracteres, todavia os botes imitados traziam em realidade a designação de – Rapé Areia Fina – e o nome de Moreira & Cia; na segunda, os botes falsos têm em si, não o rótulo de – Rapé Areia Fina -, não o nome Moreira & Cia., mas o rótulo de Rapé Areia Preta – e o nome de Meuron & Cia. Obras Completas de Rui Barbosa, Vol. II 1872-1874, Tomo I – Trabalhos Jurídicos, editado pelo Ministério da Educação e Cultura – Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, 1984.

temporário, ou lhes remunerará em resarcimento da perda, que hajam de sofrer pela vulgarização.

As constituições posteriores, igualmente, previram proteção aos inventos e às marcas, paulatinamente, assim como ao nome comercial (empresarial) e outros signos distintivos, como poder-se-á observar no item XXIX do art. 5º da Constituição de 1988.

Algumas delas erigiram os direitos de propriedade industrial à categoria de princípios, outras, como simples proteção infraconstitucional, como veremos a seguir.

3.2 Constituição de 1891, promulgada em 24/02/1891

Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:

§ 25. Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais ficará garantido por lei um privilégio temporário ou será concedido pelo Congresso um prêmio razoável, quando haja conveniência de vulgarizar o invento.

§ 27. A lei assegurará a propriedade das marcas de fabrica.

É digno de nota que a nova República se preocupou com o bem-estar do ex-imperador, Dom Pedro II, ao conceder no artº 7º das

Disposições Transitórias da Carta Magna, pensão vitalícia. Confira-se:

Art 7º - É concedida a D. Pedro de Alcântara, ex-Imperador do Brasil, uma pensão que, a contar de 15 de novembro de 1889, garanta-lhe, por todo o tempo de sua vida, subsistência decente. O Congresso ordinário, em sua primeira reunião, fixará o quantum desta pensão.

3.3 Constituição de 1934, promulgada em 16 de julho de 1934

Dos Direitos e das Garantias Individuais

Art 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:

18) Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade.

19) É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial.

Essa Carta Magna previu, pela primeira vez, a proteção ao nome comercial e às marcas de comércio.

3.4 Constituição de 1937, outorgada por Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937

Art 16 - Compete privativamente à União o poder de legislar sobre as seguintes matérias:

XXI - os privilégios de invento, assim como a proteção dos modelos, marcas e outras designações de mercadorias;

A Carta Magna de 1937, diploma de força outorgado por Getúlio Vargas, suprimiu, na prática, direitos e garantias individuais como narram os historiadores.

O Decreto nº 10.358 de 1942 determinou a suspensão de inúmeros direitos e garantias individuais, inclusive o direito à propriedade com a justificativa que o Brasil estaria em Estado de Guerra.

3.5 Constituição de 1946, promulgada em 18 de setembro de 1946.

Dos Direitos e das Garantias Individuais

Art 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:

§ 17 - Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos

UNIMOS O IDEAL DOS DOIS MUNDOS:

O Encontro dos melhores sistemas

Integrados!



Integração dos seus dados de **Cadastros e Processos**, de forma automática. Otimizando tempo e recursos!



Agende uma
Demonstração!

☎ 21 2613 3656

✉ comercial@LDSOFT.com.br

🌐 www.LDSOFT.com.br

quais a lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prêmio.

§ 18 - É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial.

3.6 Constituição de 1967, promulgada em 24 de janeiro de 1967

Dos Direitos e Garantias Individuais

Art 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

§ 24 - A lei garantirá aos autores de inventos Industriais privilégio temporário para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial.

3.7 Emenda Constitucional nº 1 de 17 de outubro de 1969

DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS

Art. 153. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

§ 24. À lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial.

3.8 Constituição de 1988, promulgada em 5 de outubro de 1988

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

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;

Como se pode verificar, a atual Carta Magna, além da proteção aos institutos tradicionais da propriedade industrial, protege tam-

bém outros signos distintivos, entre eles, a nosso sentir, o nome de domínio, o tradedress etc.

4. Conclusão

A Carta Constitucional de uma nação, em geral, forjada como muito suor, coragem e determinação de seus cidadãos, como sempre mostrou a história, confere o leque de princípios e garantias individuais a ser seguidos por todos sob sua égide, cuja inobservância deve ser coibida a qualquer tempo.

A proteção ao direito da propriedade, notadamente da propriedade industrial, especificamente, privilégios de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais e marcas, foi erigida à categoria de princípio constitucional desde a primeira Constituição, em 1824, e mantida na Carta Magna de 1988.

Observa-se que com o passar do tempo, a função social da propriedade encarna cada vez mais um papel importante para a sociedade, que através de seus representantes eleitos buscam editar leis que proporcionem o equilíbrio necessário entre o bem comum e a inovação.



VANRELL
INTELLECTUAL PROPERTY
Uruguay



Marco Bruto 1005 Ofc. 506, C.P. 11.300
Tel: (+598) 2628 6033*
Montevideo, Uruguay
vanrell@vanrell.com.uy
www.vanrell.com.uy



A CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA

NOS CONTRATOS DE FRANQUIA

ANA CAROLINE DA SILVA, Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro; e STEPHANY NICOLE SANTOS ARAÚJO, Bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie RJ; Advogadas de Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados

SUMÁRIO:

I. Considerações iniciais; II. Breves considerações sobre *franchising*; III. Afinal o que é a cláusula de não concorrência?; IV. Como os tribunais têm interpretado a cláusula de não concorrência dos contratos de franquia?; V. Considerações finais; VI. Referências bibliográficas.

SUMMARY:

I. Initial considerations; II. Overview on franchising; III. After all, what is the non-competition clause? IV. How have courts interpreted the non-competition clause in franchise contracts? V. Final considerations; VI. References.

RESUMO: O presente trabalho visa abordar os aspectos gerais do *franchising* e das chamadas cláusulas de não concorrência, apontando ao final como o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo têm imposto a aplicação de tais cláusulas ao término de contratos de franquia.

Palavras-chaves: Franquia, Cláusula de não concorrência; Análise jurisprudencial.

ABSTRACT: The present paper aims to address the general aspects of franchising and so-called non-competition clauses, pointing to the end how the Superior Court of Justice and the Court of Justice of São Paulo have imposed the

application of such clauses upon the termination of franchise agreements.

Keywords: Franchise, Non-competition clause; Case law analysis.

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O termo *franchising* teve origem no francês medieval, no qual a palavra “fran” significava “concessão de um privilégio ou de uma autorização”. Isto porque, na Idade Média, uma cidade era tida como “franca” ou “franqueada” se seus soberanos oferecessem a possibilidade de livre circulação de pessoas e produtos, mediante pagamento de um certo valor financeiro e consequente concessão das *Lettres de franchise* ou cartas de franquia¹.

Todavia, o *franchising*, como é conhecido atualmente, surgiu apenas muitos séculos depois, na década de 1850 nos Estados Unidos da América, quando a sociedade empresária Singer Sewing Machine Company, fabricante de máquinas de costura, passou a outorgar diversas licenças de uso de marca e métodos de operação à comerciantes interessados em revender seus produtos em lojas exclusivas².

Com isso, outras sociedades empresárias passaram a adotar o mesmo sistema para aumentar seu faturamento, como por exemplo, a General Motors que iniciou o modelo de franquias conhecido como “Concessionárias de Veículos”, em 1898; e a Coca-Cola que, no ano de 1899, criou as chamadas “Franquia de Produção”, passando a outorgar licenças para produção e

comercialização de seus produtos em áreas geográficas definidas por contrato³.

Diante do sucesso obtido pela Singer Sewing Machine, General Motors e Coca-Cola, ano após ano, o *franchising* foi se tornando cada vez mais popular como método de criação e expansão de redes de negócios dos mais variados ramos da economia norte-americana, principalmente, a partir da década de 1930⁴.

No Brasil, o *franchising* teve início na década de 1910, com a expansão dos negócios da Shell e da Texaco no Brasil; seguido pelo crescimento de distribuidoras automobilísticas, engarrafadoras de bebidas e postos de gasolina ao fim da Segunda Guerra Mundial; e da expansão dos cursos de idioma Yázigi e CCAA, na década de 1960, por meio do sistema de *franchising*⁵.

Passados cinquenta anos do surgimento desse modelo de negócios no Brasil, é possível dizer que, atualmente, a maturidade do sistema de *franchising* vai muito além da criação do marco legal do setor, por meio da Lei nº 8.955/1994, pois as grandes redes de *franchising* já estão consolidadas e ocupam o território brasileiro de forma diversificada⁶.

E é neste cenário que o presente trabalho analisa como as cláusulas de não concorrência nos contratos de franquia – que objetivam a salvaguarda de segredos de negócios do franqueador – estão sendo interpretadas pelo Poder Judiciário.

¹ CHERTO, M.; CAMPORA, F.; GARCIA, F.; RIBEIRO, A.; IMPERATORE, L. G. *Franchising: uma estratégia para expansão dos negócios*. Premier: São Paulo, 2006. p. 15

² REDECKER, A. C. *Franquia empresarial*. São Paulo: Memória Jurídica Editora 2002. p. 16

³ CHERTO, M. et al. *Op cit.* 1. p. 15.

⁴ Idem.

⁵ Ibidem.

⁶ REDECKER, A. C. *Franquia empresarial*. São Paulo: Memória Jurídica Editora 2002. p. 31.

A partir do cenário econômico e jurídico apresentado, o tema do presente trabalho se justifica e mostra sua relevância em razão de sua atualidade; da tentativa de verificação do tratamento dado pelo Judiciário à imposição da cláusula de não concorrência pelos ex-franqueadores; e por tratar, de certa maneira, das perspectivas de desenvolvimento do setor de *franchising* no Brasil.

II. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE FRANCHISING

De origem norte-americana, o *franchising* ou franquia encontra na doutrina brasileira um leque de definições. Fran Martins⁷, conceitua como modalidade especial de negociação na qual uma empresa concede, mediante condições especiais, a uma outra o direito de comercializar suas marcas ou produtos sem que, contudo, entre franqueado e franqueador haja vínculo de subordinação. Relevante também é a visão trazida por Denis Barbosa⁸, que ao tratar do assunto enfatiza que a franquia “é um tipo de negócio jurídico de fundo tecnológico, que importa na padronização do aviamento de várias empresas independentes entre si”.

Com o advento da Lei 8.955/94 ou Lei de Franquias, a franquia ganha uma definição legal, disposta em seu art. 2º, que a conceitua como sistema através do qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, e, eventualmente, o de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema

operacional, associado ao direito de distribuição de produtos ou serviços, de forma parcial ou totalmente exclusiva, mediante *royalties*, sem que, contudo, fique caracterizado vínculo empregatício.

Das definições acima expostas extrai-se a característica complexa do contrato de franquia que conjuga elementos de outros contratos empresariais: licença de uso de marca e patentes, de prestação de serviços, assistência técnica, entre outros. Quer dizer, o franqueador detém a marca, a patente e o *know-how* da atividade, prestando assistência na organização, gerenciamento e administração do negócio para o franqueado.⁹

Mas, apesar de híbrido, o contrato de franquia é considerado pela maioria dos juristas brasileiros como um contrato autônomo, assim confirma o julgamento do REsp nº 403.799-MG, Relator Ministro Franciulli Netto, o qual pontuou que o contrato de franquia “(...) possui delineamentos próprios que lhe concederam autonomia. Ainda que híbrido, não pode ser configurado como a fusão de vá-

rios contratos específicos”.

Além disso, embora a franquia importe na padronização do aviamento de empresas independentes, como já dito, é importante notar que essa independência é relativizada a medida em que o franqueado deve observar as normas, políticas e padrões que lhe são estabelecidos pelo franqueador. Nesse sentido, Fábio Ulhoa leciona que necessariamente deve haver relação de subordinação empresarial, sendo indispensável à plena eficiência dos serviços de organização empresarial.

É claro, porém, que o nível de autonomia do franqueado varia de acordo com o modelo de franquia adotado. Nesse aspecto, a doutrina diferencia os contratos de franquia simples, que seriam as chamadas franquias de marca, patente e de produto, dos contratos de *business format franchising*, que envolvem de fato a transferência do modelo de negócio, prestando o franqueador total assistência e consultoria ao franqueado, desde treinamento e gestão, a marketing e aparência do estabelecimento¹².

⁷ MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial, 37.ed. rev.at.aum. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p.118

⁸ BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual, tomo IV. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 554.

⁹ SANTOS, Douglas Henrique Marin dos. O contrato de franquia e a indenização de clientela no Brasil e em Portugal. Revista do Departamento de Ciências Jurídicas e Sociais da UNIJUÍ, Rio Grande do Sul, n. 43, p. 98-100, jan.-jun. 2015.p.100. Disponível em: <<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdebate/article/view/4131>>. Acesso em: 07 ago 2018.

¹⁰ SANT ANNA, L. S.; LISBOA, L. L. A. A aplicação da cláusula de territorialidade no contrato de franquia sob a ótica concorrencial. In. CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI - FMG/FUMEC/ DOM HELDER CÂMARA, 24, 2015, Belo Horizonte. Direito, inovação, propriedade intelectual e concorrência. Florianópolis: CONPEDI, 2015, p. 417. Disponível em: <<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/2oq57zr8/zK6vBkO6K8e59l9k.pdf>>. Acesso em: 06 ago 2018.

¹¹ COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, v. 1, 16.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.212.

¹² ALBUQUERQUE, Bruno Caraciolo Ferreira. Notas Sobre o Contrato de Franquia na Legislação Brasileira. Revista do Instituto do Direito Brasileiro, Lisboa, n.2, p. 11855 -11879, 2013.p. 11860.



Jaime Eduardo Delgado Villegas
Clemencia Delgado Villegas
Jimena Delgado Villegas
Patricia Delgado Villegas

MDE
Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.
Abogados de Propiedad Industrial

Bogotá D.C. - Colombia
Av. Ka. 24 Park Way No. 37 - 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
2444938 - 3687752
Fax. (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
Web: www.mdelaw.com

Por conseguinte, tem-se na franquia uma “relação colaborativa de subordinação empresarial”¹³, característica que se mostra de grande vantagem tanto para o franqueador, cujos negócios se expandirão consideravelmente, quanto para o franqueado, que investirá em negócio já consolidado no mercado¹⁴.

E justamente em função dessa mútua vantagem que as empresas, muito antes do advento da Lei de Franquias, já praticavam o franchising através de contratos de licença de uso de marcas e serviços/produtos, estipulando contratualmente as obrigações de observância de padrão e formatação do negócio pelo licenciado.¹⁵

No entanto, a ausência de um diploma legal sobre a matéria gerava para o setor uma certa insegurança jurídica e tornava-se muitas vezes um impedimento nas negociações, “era comum os franqueados já constituídos, ao se desligarem da rede de franquias, pedirem vultuosas indenizações alegando vícios de consentimento, considerando o poderio dos franqueadores”.¹⁶

O marco legal ocorreu em 1994, com a publicação da Lei n.º 8.955, época em que o franchising brasileiro já se encontrava em promissória expansão. Segundo Venosa¹⁷, a utilização do sistema de franquia foi implantado pelos usos mercantis para depois ser recepcionado pela legislação.

O aludido diploma, na tentativa de sanar alguns dos problemas enfrentados pelo setor, buscou conferir maior transparência nas relações entre franqueado e franqueador, dedicando especial destaque ao Circular de Oferta de Franquia (COF).¹⁸, documento desenvolvido pelo franqueador no qual devem estar reunidas as informações necessárias para o interessado ter ciência do completo quadro da situação em que se encontra a rede e a exata extensão das obrigações a serem assumidas pelas partes¹⁹.

Não obstante, com poucos artigos, a interferência da lei é míni-

ma, conferindo liberdade às partes quanto às condições, termos, encargos, garantias e obrigações, de forma tal que para alguns doutrinadores, como Ulhoa²⁰, a lei sequer confere tipicidade ao contrato de franquia.

III. AFINAL O QUE É A CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA?

Ao prever a livre iniciativa como fundamento e a livre concorrência como princípio da ordem econômica, a Constituição reconhece na liberdade o norte a ser seguido pelos agentes econômicos. Por essa razão, tem-se no Brasil um mercado que, em regra, apoia e estimula a concorrência entre as empresas²¹.

Disso decorre que o empresário pode exercer livremente qualquer atividade, estipulando como e o que produzir, desde que de forma lícita. Além de ficar garantido o seu direito de ingresso ou saída no mercado.

No entanto, tal liberdade não é absoluta e a atuação dos agentes econômicos deve, necessariamente, estar de acordo com os princípios da boa-fé, proporcionalidade e lealdade. Assim já decidiu há bastante tempo o Supremo Tribunal Federal²²:

A livre concorrência, como toda liberdade, não é irrestrita; o seu exercício encontra limites nos

preceitos legais que a regulam e no direito dos outros concorrentes, pressupondo um exercício leal e honesto do direito próprio, expressivo da propriedade profissional: excedidos estes limites, surge a concorrência desleal (...).

É sob essa ótica que entra a cláusula de não concorrência, usualmente inserida em diversas espécies de contrato, tais como de trabalho, associação, compra e venda, trespasse e franquia.

Tal cláusula objetiva, de uma forma geral, impedir que uma das partes (empregado e fraqueado, e.g.) exerça atividade concorrente àquela que exercia anteriormente com a outra parte (empregador e franqueador, e.g.), favorecendo-se das informações, conhecimentos, técnicas e know-how adquiridos. Ou, no caso de trespasse, que o alienante não concorra com o adquirente do estabelecimento empresarial, é o que determina o Art. 1.147 do Código Civil de 2002²³.

Percebe-se, logo, que a cláusula de não concorrência trata-se de uma obrigação negativa, ou seja, de não fazer. Além disso, é de natureza infungível, indivisível, acessória e intuito personae²⁴.

Sobre essa característica personalíssima existe divergência jurisprudencial, tendo havido deci-

¹³ Ibid., p. 11858

¹⁴ COELHO, Fábio Ulhoa, op. Cit., p. 211.

¹⁵ SANTOS, Alexandre David. Aplicabilidade e limites das cláusulas de não concorrência nos contratos de franquia. 2016. 117 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2016. p. 25. Disponível em: <<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17511>>. Acesso em: 07 ago 2018.

¹⁶ SANT ANNA, L. S.; LISBOA, L. L. A. A aplicação da cláusula de territorialidade no contrato de franquia sob a ótica concorrencial. In. CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI - FMG/FUMEC/DOM HELDER CÂMARA, 24, 2015, Belo Horizonte. Direito, inovação, propriedade intelectual e concorrência. Florianópolis: CONPEDI, 2015, p. 418. Disponível em: <<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/2oq57zr8/zK6vBkO6K8e59l9k.pdf>>. Acesso em: 06 ago 2018.

¹⁷ VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: contratos, v. 3, 17.ed. São Paulo: Atlas, 2017. p.508

¹⁸ SANTOS, Douglas Henrique Marin dos. O contrato de franquia e a indenização de clientela no Brasil e em Portugal. Revista do Departamento de Ciências Jurídicas e Sociais da UNIJUÍ, Rio Grande do Sul, n. 43, p. 98-100, jan.-jun. 2015.p.102. Disponível em: <<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdebate/article/view/4131>>. Acesso em: 07 ago 2018.

¹⁹ COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, v. 1, 16.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.212.

²⁰ Ibid., p. 211

²¹ BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual, tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 454

²² BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n.º 5.232. Rel.Min. Min. Edgard Costa. Julgado em 09 de dezembro de 1947, publicado DJ em: 11 de outubro de 1949.

²³ Art. 1.147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência.

sões, no âmbito dos contratos de franquia, no sentido de condenar ex-franqueado que, se utilizando de terceiros, deu continuidade as atividades que exercia anteriormente com franqueador²⁵. E em posição contrária, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) no parecer PROCADE N.º 052/2009 reconheceu abusividade de um acordo “para extirpar da cláusula de não concorrência as referências ‘seu cônjuge, seus ascendentes, descendentes, herdeiros e colaterais de qualquer grau’ ”.²⁶

A cláusula de não concorrência vem há anos sendo utilizada e diversas teorias jurisprudenciais e doutrinárias já foram traçadas para fundamentar sua licitude e necessidade de aplicação. Dentre elas, podemos citar as teorias relacionadas à evicção e turbação²⁷, concorrência desleal, boa-fé e concorrência qualificada. Esta última ganha ainda mais relevância nos contratos de franquia, uma vez que considera o know-how do possível concorrente como fator determinante para inclusão da cláusula de não concorrência nos contratos.²⁸

Aproveitando o ensejo, mostra-se relevante pontuar algumas das bases legais que fundamentam tais teorias. Além do já citado artigo 1.147, tem-se o artigo 421 do Código Civil²⁹, que dispõe acerca da função social do contrato, bem como artigos 112³⁰, 113³¹, 187³² e 422³³ que inserem no bojo do negócio jurídico o princípio da boa-fé.³⁴ E quanto à concorrência desleal, esta é tipificada como crime pela Lei da Propriedade Industrial, no art. 195 e incisos, em um rol exemplificativo

de condutas desleais.

No marco legal sobre franquias, Lei n.º. 8.955, há também uma previsão, ainda que tímida, e está presente no art. 3.º, inciso XIV³⁵, o qual dispõe acerca das informações que a circular de oferta de franquia necessariamente deverá conter, indicando como uma delas a “situação do franqueado, após a expiração do contrato de franquia”.

Outro ponto de necessário comentário é que, por serem exceções aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, a cláusula de não concorrência deve ser interpretada de maneira

restritiva e sua validade fica condicionada a observância de alguns requisitos, quais sejam: limitação material, territorial e temporal³⁶.

A limitação material relaciona-se com o objeto do contrato, ou seja, a obrigação de não concorrência será definida com base no ramo de atividade em que o negócio está inserido. A limitação territorial, conhecida também como raio, é a delimitação geográfica na qual o exercício de atividade concorrente é vedado. E a limitação temporal³⁷ que corresponde ao período em que a obrigação de não concorrer permanecerá em vigor.

²⁴ MARTORANO, Luciana dos Santos. Obrigação de não concorrência nos contratos empresariais: do trespasses de estabelecimento aos contratos associativos. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.p. 11. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-25112016-121705/pt-br.php#referencias>>. Acesso em: 10 ago 2018.

²⁵ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Processo n.º 583.00.2004.054891-4/000000-000. Autora: SOS Computadores Comércio E Serviços Ltda. Ré: PTR INFORMÁTICA S/C LTDA e UBIRATAN RIOS LIMA. Juiz Dr. Alexandre Buccini, 14ª Vara Cível, julgado em: 14 de fevereiro de 2011, publicado DJ em: 16 de fevereiro de 2011.

²⁶ SANTOS, Alexandre David. Aplicabilidade e limites das cláusulas de não concorrência nos contratos de franquia. 2016. 117 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2016. p. 33. Disponível em: <<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17511>>. Acesso em: 10 ago 2018.

²⁷ VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. São Paulo: Atlas, 2003. p. 543.

²⁸ MARTORANO, op.cit., p. 9

²⁹ Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

³⁰ Artigo 112 - Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem

³¹ Artigo 113 - Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração

³² Artigo 187 - Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

³³ Artigo 422 - Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

³⁴ SANTOS, Alexandre David. Aplicabilidade e limites das cláusulas de não concorrência nos contratos de franquia. 2016. 117 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2016. p. 26. Disponível em: <<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17511>>. Acesso em: 11 ago 2018.

³⁵ XIV - situação do franqueado, após a expiração do contrato de franquia, em relação a:

a) know how ou segredo de indústria a que venha a ter acesso em função da franquia; e

b) implantação de atividade concorrente da atividade do franqueador;

³⁶ GRAU, Eros Roberto; FORGIONI, Paula. O estado, a empresa e o contrato. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 280

³⁷ Cf. Art. 1147 Código Civil

PINHEIRO, NUNES, ARNAUD E SCATAMBURLO ADVOGADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 93 – 7º E 8º ANDARES – 01003-901 – SÃO PAULO – SP – BRASIL
TEL.: (55) (11) 3291-2444 / (55) (11) 4118-0945 – FAX: (55) (11) 3106-5088
pinheironunes@pinheironunes.com.br

Nesse sentido, conclui-se que a cláusula de não concorrência, quando em razoável e proporcional observância de tais limitações, é justa e lícita, não representando qualquer ofensa à constituição ou qualquer lei infraconstitucional, pelo contrário, encontra nelas disposições que fundamentam sua existência e aplicabilidade.

IV. COMO OS TRIBUNAIS TÊM INTERPRETADO A CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA DOS CONTRATOS DE FRANQUIA?

Um dos casos mais famosos sobre o tema é o emblemático caso “Wizard vs. Wisdom Franchising” que, após mais de 15 (quinze) anos de disputa judicial culminou no fechamento de mais de 100 (cem) cursos de idiomas espalhados por todo o país.

A Wizard Brasil Livros e Consultoria ajuizou uma ação ordinária em face de ex-franqueados, requerendo que estes se abstivessem do uso da marca Wisdom e deixassem de prover cursos de idiomas semelhantes aos seus. Para tanto, a Wizard argumentou que seus ex-franqueados utilizaram o *know how* adquirido com ela para constituir uma nova rede de franquias denominada Wisdom Franchising, cujo material didático e metodologia de ensino se assemelhavam aos de sua franquia.

No entanto, a Wizard teve todos os seus pedidos negados pelo juízo de primeira instância e pelo Tribunal de Justiça do Paraná, de modo que interpôs Embargos infringentes em face de tais julgados perante o Superior Tribunal de Justiça.

Ao receber tais Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reformou a sentença de primeiro grau e condenou os ex-franqueados da Wizard a se absterem do uso da marca Winsdom; do uso e da reprodução de livros didáticos, materiais dos professores, materiais de publicidade e propaganda, sob pena de pagamento de multa diária; e ressarcirem a Wizard pelos danos causados pela prática de concorrência desleal. Irresignados, a Winsdom

interpôs um Recurso Especial que, por sua vez, foi negado, por unanimidade, pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, ainda que tal caso não tenha versado tecnicamente sobre cláusula de não concorrência, seu desfecho demonstrou ao Judiciário e aos milhares de envolvidos nas mais diversas redes de *franchising* no Brasil que a não observância da cláusula de não concorrência em contratos de franquia pode resultar em punição ao infrator da referida cláusula³⁸.

Outro caso famoso envolvendo a temática é o conhecido caso “Bob’s, Indústria e Comércio Ltda.

vs Jack Alimentos Ltda.”, no qual o Bob’s ajuizou uma ação em face da Jack Alimentos, requerendo a resilição do contrato de franquia firmado anteriormente com a Jack Alimentos, em razão do não pagamento das taxas contratuais pela Jack Alimentos.

O Bob’s requereu, liminarmente, o fechamento imediato, por dezoito meses, dos restaurantes operados pela Jack Alimentos que continuavam vendendo sanduíches sem marca, com o mesmo *trade dress* das unidades franqueadas do Bob’s, num claro ato de descumprimento da cláusula de não concorrência da franquia Bob’s; ou,

³⁸ MARTORANO, Luciana dos Santos. **Obrigação de não concorrência nos contratos empresariais: do trespasse de estabelecimento aos contratos associativos**. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.p. 12. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-25112016-121705/pt-br.php#referencias>>. Acesso em: 10 ago 2018.

³⁹ Informações disponíveis em: <<https://www.conjur.com.br/2009-out-09/franqueados-wizard-indenizar-wizard-brasil-plagio>>, acesso em 12.08.2018, às 17h.

⁴⁰ Informações disponíveis nos autos REsp nº 159.643/SP.

⁴¹ STJ, REsp 1.203.109, 3ª TURMA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 05.05.2015, DJe: 11.05.2015.

⁴² Agravo de Instrumento 2085699-95.2018.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 13/08/2018; Data de Registro: 13/08/2018; Agravo de Instrumento 2066863-74.2018.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2018; Data de Registro: 03/08/2018;

Agravo de Instrumento 2092918-62.2018.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 9ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2018; Data de Registro: 02/08/2018; Agravo de Instrumento 2115425-17.2018.8.26.0000; Relator (a): Mauricio Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Indaiatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2018; Data de Registro: 01/08/2018;

Apelação 1098766-77.2014.8.26.0100; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 38ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2018; Data de Registro: 30/07/2018; Agravo de Instrumento 2071574-25.2018.8.26.0000; Relator (a): Azuma Nishi; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2018; Data de Registro: 27/07/2018;

Apelação 1009914-78.2017.8.26.0001; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional I - Santana - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2018; Data de Registro: 26/07/2018; Agravo de Instrumento 2122983-74.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 39ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2018; Data de Registro: 17/07/2018;

Agravo de Instrumento 2105103-35.2018.8.26.0000; Relator (a): Azuma Nishi; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 04/07/2018; Data de Registro: 16/07/2018; Apelação 1020118-15.2016.8.26.0100; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2018; Data de Registro: 11/07/2018;

Apelação 1035355-81.2015.8.26.0114; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2018; Data de Registro: 11/07/2018; Agravo Regimental 2122983-74.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 39ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2018; Data de Registro: 10/07/2018;

Agravo de Instrumento 2089061-08.2018.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 04/07/2018; Data de Registro: 05/07/2018.

ainda, que fossem obrigados a modificar o *trade dress* de suas lojas e comercializar produtos diferentes, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

O Juiz da 21ª Vara Cível da Comarca de São Paulo concedeu parcialmente a liminar requerida pelo Bob's, determinando que a Jack Alimentos encerrasse, em seus dezesseis estabelecimentos, quaisquer atividades que pudessem ser consideradas como concorrentes com as do Bob's, sob pena de, em caso de procedência da ação principal, ser obrigada a pagar multa diária⁴⁰.

Além dos casos acima mencionados, considerados como emblemáticos quanto à aplicação da cláusula de não concorrência pelo Judiciário, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou de forma clara quanto à validade da aplicação da cláusula de não concorrência nos contratos de franquia, no julgamento do Recurso Especial nº 1.203.109, ao determinar que:

"(...) São válidas as cláusulas contratuais de não-concorrência, desde que limitadas espacial e temporalmente, porquanto adequadas à proteção da concorrência e dos efeitos danosos decorrentes de potencial desvio de clientela - valores jurídicos reconhecidos constitucionalmente"⁴¹.

Nesse sentido, a fim de verificar como a jurisprudência tem se comportado atualmente, quanto à aplicação da cláusula de não concorrência vinculada à contratos de franquia, foi realizada uma pesqui-

sa jurisprudencial, delimitada: (i) espacialmente, pela base de dados de segunda instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; (ii) temporalmente, pelas demandas julgadas de 01 de julho de 2018 até 01 agosto de 2018; e (iii) pelos indexadores de pesquisa "cláusula" e "concorrência" e "franquia".

Com tais critérios de delimitação, a base de dados do Tribunal de Justiça de São Paulo retornou 46 (quarenta e seis) julgados, dos quais apenas 15 (quinze) tratavam especificamente da aplicação da cláusula de não concorrência à contratos de franquia recentemente resiliados.

Destes, convém destacar que apenas em 02 (dois) casos julgados pela 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, a aplicação da cláusula de não concorrência não foi imposta às partes, em razão da não comprovação da existência de um contrato escrito entre as partes que previsse a obrigação de não concorrência pós contratual.

Em todos os demais, 13 (treze) casos⁴², o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio de suas Câmaras Empresariais, impôs aos ex-franqueados que não atuassem no mesmo ramo que as suas ex-franqueadas num local específico e durante um período específico, como determinado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2015.

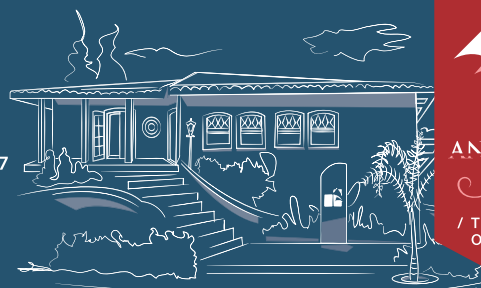
Sobre esses casos, convém ainda ressaltar um curioso dado, dos 13 (treze) casos citados acima, 08 (oito) diziam respeito à Agravos de Instrumento, interpostos pelas

ex-franqueadoras, com o intuito de obrigar as ex-franqueadas a cumprir com tal cláusula ainda no decorrer do processo de conhecimento que decidirá sobre o mérito do término do contrato de franquia.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o arcabouço doutrinário e jurisprudencial acima descrito, é possível chegar à conclusão de que, apesar dos juízes de primeira instância estarem predispostos a analisar toda uma demanda relacionada ao término de um contrato de franquia antes de imporem à cláusula de não concorrência aos ex-franqueados, percebe-se um movimento do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras do Tribunal de Justiça de São Paulo para que as cláusulas de não concorrência nos contratos de franquia sejam aplicadas de forma irrestrita, quando possuírem os requisitos necessários para que tal cláusula seja considerada como válida.

Com efeito, para que a hipótese da qual esse trabalho partiu seja comprovada per se se faz necessária a análise de um maior período temporal acompanhada de uma menor delimitação espacial. Todavia, quanto a análise feita por este trabalho é possível afirmar que, dentro de suas delimitações temporal, espacial e de conteúdo, a hipótese inicial deste artigo – de que os Tribunais têm aplicado de forma irrestrita em segunda instância a cláusula de não-concorrência independente de qual parte deu causa a rescisão – restou comprovada.



VI. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, Bruno Caraciolo Ferreira. Notas Sobre o Contrato de Franquia na Legislação Brasileira. **Revista do Instituto do Direito Brasileiro**, Lisboa, n.2, p. 11855 -11879, 2013.p. 11860.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**, tomo IV. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.

_____. **Tratado da Propriedade Intelectual**, tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 mai. 1996. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>, acesso em: 12 ago. 18.

BRASIL. **Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994**. Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising) e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 dez. 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8955.htm>, acesso em: 12 ago. 18.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 jan. 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>, acesso em: 12 ago. 18

CHERTO, M.; CAMPORA, F.; GARCIA, F.; RIBEIRO, A.; IMPERATORE, L. G. **Franchising: uma estratégia para expansão dos negócios**. Premier: São Paulo, 2006.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**, v. 1, 16.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.212.

MARTINS, Fran. **Curso de Direito Comercial**, 37.ed. rev.at.aum. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

MARTORANO, Luciana dos Santos. **Obrigação de não concorrência nos contratos empresariais: do trespasse de estabelecimento aos contratos associativos**. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-25112016-121705/pt-br.php#referencias>>. Acesso em: 10 ago 2018.

REDECKER, A. C. **Franquia empresarial**. São Paulo: Memória Jurídica Editora 2002.

SANTOS, Douglas Henrique Marin dos. O contrato de franquia e a indenização de clientela no Brasil e em Portugal. **Revista do Departamento de Ciências Jurídicas e Sociais da UNIJUÍ, Rio Grande do Sul**, n. 43, p. 98-100, jan.-jun. 2015. Disponível em: <<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdebate/article/view/4131>>. Acesso em: 07 ago 2018.

SANTOS, Alexandre David. **Aplicabilidade e limites das cláusulas de não concorrência nos contratos de franquia**. 2016. 117 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2016. Disponível em: <<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17511>>. Acesso em: 07 ago 2018.

SANT ANNA, L. S.; LISBOA, L. L. A. **A aplicação da cláusula de territorialidade no contrato de franquia sob a ótica concorrencial**. In. CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI - FMG/FUMEC/DOM HELDER CÂMARA, 24, 2015, Belo Horizonte. Direito, inovação, propriedade intelectual e concorrência. Florianópolis: CONPEDI, 2015. Disponível em: <<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/2oq57zr8/zK6vBkO6K8e59l9k.pdf>>. Acesso em: 06 ago 2018.

VENOSA, Silvio de Salvo. **Direito Civil: contratos**, v. 3, 17.ed. São Paulo: Atlas, 2017.

_____, Sílvio de Salvo. **Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos**. São Paulo: Atlas, 2003.

A POSIÇÃO PROCESSUAL DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NAS AÇÕES JUDICIAIS DE NULIDADE DE PATENTE E REGISTRO DE MARCAS

Autor: Reinaldo Oliveira Sivelli - Sócio fundador da Pedreira, Califre e Sivelli Sociedade de Advogados, graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP e em Direito Imobiliário Empresarial pela Universidade SECOVI. É membro associado da Associação dos Advogados de São Paulo – AASP, e também da Associação Paulista de Propriedade Intelectual – ASPI, bem como afiliado a Associação Latino Americana de Estudos Imobiliários – LARES. Atua há mais de dez anos nas áreas do Direito Empresarial, com ênfase em Direito Imobiliário, Mercado de Capitais, Direito da Propriedade Intelectual, Direito Autoral e de Contencioso Cível, tendo participado de estruturas de negócios imobiliários, aquisição imobiliária, incorporações, auditoria imobiliária e estruturação de operações de securitização envolvendo o mercado imobiliário, além de ter participado de negociações envolvendo marcas, publicidade e propaganda, contratos de propriedade intelectual, nomes de domínio, segredos de negócio, direitos de autor e imagem. Atua também na área do contencioso civil, inclusive na condução de processos complexos

Procuradoria Geral da União, órgão vinculado à Advocacia Geral da União. Desta forma, a Procuradoria Federal do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), na qualidade de unidade executora da Procuradoria Geral da União¹, detém o poder para representar judicialmente a autarquia, qual seja, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em todo o território nacional.

A luz dos estudos do Procurador Federal Antônio André Muniz de Souza, em meados de 2004, a Procuradoria Federal do INPI vinha defendendo, sem gozar de unanimidade entre seus membros, que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, nas ações que buscam a nulidade de registros de marcas e patentes, deveria figurar como assistente litisconsorcial *sui generis* ou especial, ora do autor, ora do réu, dependendo de quem estiver com o melhor direito, levando-se em conta os fundamentos e as provas trazidas pelas partes e o pronunciamento indispensável das Diretorias Técnicas do INPI².

De acordo com o Procurador Federal na Procuradoria Regional do INPI, Antônio André Muniz de Souza:

“Tal posicionamento deriva de exegese de dispositivos da lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade

Industrial - LPI) conjugados com o sistema de intervenção de terceiro do Código de Processo Civil e acarreta conseqüências determinantes para os atos a serem praticados pelo INPI nos processos de nulidade.”³

O antigo Código de Processo Civil, instituído pelo Decreto Lei nº 1.608/1939, continha um título específico sobre a questão da posição assumida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) nas ações de nulidade de marcas e patentes, denominado: “Da ação de nulidade de patente e invenção e de marca de indústria e de comércio”.

Anteriormente, tal dispositivo especificava quem tinha legitimidade para a propositura da ação de nulidade. Entre os legitimados, encontravam-se os Procuradores da República, que poderiam figurar como assistente ou litisconsorte e, ainda, podiam continuar com a ação, mesmo que houvesse acordo entre as partes no curso do processo, se o interesse público o exigisse. Porém, este título foi revogado com o advento do Código de Processo Civil de 1973. Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), havia dúvida se o INPI deveria ou não intervir no processo quando interposta ação de nulidade entre o particular - autor e o particular - réu.

Em decorrência do advento da Lei nº 10.480 de 02 de julho de 2002, que criou a Procuradoria Geral Federal, as autarquias e fundações públicas passaram a ser representadas judicialmente pela

¹Artigo 131, caput, CF/88: “A advocacia - Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.”

² Diretoria de Patentes - Dirpa; Diretoria de Marcas e Indicações Geográficas - Dirma.

³ DE SOUZA, Antônio André Muniz - O INPI como interveniente especial nas ações de nulidade de marcas e patentes: Revista da ABPI - nº 73, Nov/Dez 2004. p. 45

“Artigo 57 caput - A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito”

“Artigo 175 caput - A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito”.

Como podemos ver, trata-se de um ponto conturbado no Direito Processual Civil brasileiro, notadamente pela divergência doutrinária e jurisprudencial. Embora muitos defendam que o tema não mereça maiores discussões, pois os artigos 57 e 175 da Lei nº 9.279/1996 teriam rechaçado quaisquer dúvidas ao preceituar que o INPI quando não for autor da ação de nulidade intervirá no feito, excluindo, assim, qualquer posicionamento que admita sua conduta passiva, pecam esses pensadores, pois na prática pairam dúvidas acerca da melhor interpretação desses dispositivos.

Com tantas discussões em torno da questão, fica em aberto a pergunta. Qual a posição processual assumida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial nas ações de nulidade de registro de marcas e patentes?

Para responder essa questão, temos que lembrar que o registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é quem confere eficácia *erga omnes*, atribuindo àquele que o promoveu a propriedade e o uso exclusivo da marca ou da patente.

A Lei 9.279/96 em seu artigo 240, da nova redação ao artigo 2º da Lei nº 5.648/70, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 2º - O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial”.

Antigamente, em alguns países europeus, como por exemplo, Itália e França, era adotado um sistema de tramitação dos pedidos de registros em geral, chamado de “livre concessão”, ou seja, caracterizava-se pelo fato de que o processo administrativo de concessão de registros, limitava-se unicamente à verificar o atendimento das formalidades legais, dispensando a análise do mérito do pedido, isto é, o preenchimento das condições de registrabilidade.

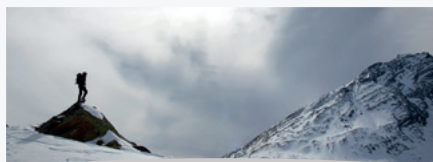
Em contrapartida àquele, existe o sistema de “exame prévio”, adotado nos Estados Unidos e na Alemanha, por exemplo. O professor Fábio Ulhoa Coelho, em seus ensinamentos cita o ilustre Carvalho de Mendonça, que identifica dois outros sistemas além dos já citados, quais sejam: o de “aviso prévio e secreto”, criado pelo direito suíço, e o de “publicação prévia”, criado pelo direito inglês em 1907.

Nos dias atuais, devido à globalização, com a expansão mercadológica e o advento da grande concorrência, fica claro que o sistema predominante é o de “exame prévio”, tendo em vista às garantias que este método proporciona.

No Brasil, o direito relacionado à propriedade industrial era filiado ao sistema de “exame prévio”, desde 1923, porém, com o advento da Lei 9.279/1996, adotou-se um sistema misto, qual seja: enquanto os pedidos de patente de invenção e de modelo de utilidade, bem como o de registro de marcas continuam sujeitos ao sistema de exame prévio, por outro lado, os pedidos de registro de desenhos industriais, ficam submetidos a um sistema próximo ao de livre concessão. Para responder à questão posta, neste estudo nos interessa o sistema de exame prévio, decorrente dos pedidos de registros de marcas e patentes.

Pois bem, não há dúvidas que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) tem inegável responsabilidade na execução das normas que regulam a propriedade industrial no Brasil, cabendo-lhe o veredicto, seja do ponto de vista jurídico, social e econômico, acerca da concessão ou não de privilégios de patente e registros de marcas, devendo zelar por sua correta aplicação.

Porém, nem sempre a atuação do INPI é isenta de impugnações. Nesta circunstância, a parte que se sentir lesada ou prejudicada pode



**JOHANSSON
& LANGLOIS**

Experiencia en acción

CHILE

ABOGADOS PROPIEDAD INTELECTUAL

1945

Patentes | Marcas | Diseños Industriales | Indicaciones Geográficas
y Denominaciones de Origen | Derechos de Autor | Nombres de Dominio
Infracción de Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual | Competencia
Desleal y Protección al Consumidor | Innovación y Transferencia de Tecnología

mail@jl.cl - (562) 2231 2424 | San Pío X 2460, Piso 11, Santiago, Chile | www.jl.cl

invocar a tutela jurisdicional para reformar o ato administrativo.

Havendo provocação do estado por parte do particular que se sentir lesado pelo ato praticado pelo INPI visando anulação desse ato, dita as regras da Lei 9.279/96 que o INPI obrigatoriamente intervirá no feito, porém, tanto no antigo Código de Processo Civil de 1973, como no atual Código de Processo Civil de 2015, não há uma figura específica para caracterização do INPI na lide, uma vez que as espécies de intervenção de terceiro previstas em nosso ordenamento processual não se aplicariam ao caso.

Diante do impasse, muitos defendem que o INPI assume o papel de Assistente Litisconsorcial, uma vez que tem interesse jurídico próprio, ou seja, também é titular da relação jurídica com o adversário do assistido. Isso quer dizer que o assistente litisconsorcial, por ser co-titular do direito discutido em juízo e, por ter plenos poderes processuais, é equiparado ao litisconsorte, o que significa dizer, que também será atingido pela eficácia da sentença.

Seguindo essa linha chegou a expor o ilustre José Carlos Tinoco Soares, que:

“Salienta-se que a ação de anulação de patente deverá ser proposta contra o titular da patente, que no caso é a ré, figurando o INPI como assistente para intervir no feito...”

Salienta-se que a ação ordinária de anulação de registro de marca deverá ser proposta contra o titular do registro, figurando o INPI como assistente para intervir no feito...”⁴

Ainda nesta linha, temos Luiz Guilherme de A. V. Loureiro:

“No pólo passivo da ação deve figurar o titular da patente cuja nulidade é alegada. Todos os titulares constantes do registro

devem estar presentes no pólo passivo da ação.

Quando o INPI não for autor da ação, deverá necessariamente figurar como interveniente no feito, sob pena de nulidade da ação. No pólo passivo da ação deve figurar o titular da marca cuja nulidade é alegada.”⁵

A própria Procuradoria Federal do INPI chegou a defender, sem gozar de unanimidade entre seus membros, que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, nas ações que buscam a nulidade de registros de marcas e patentes, deva figurar como assistente litisconsorcial, ora do autor, ora do réu, dependendo de quem estiver com o melhor direito, como se pode verificar do trecho retirado de uma contestação apresentada pela autarquia: “Em ações dessa natureza que visem a nulidade de registro de marca, a sua posição não é outra senão a de assistente litisconsorcial, segundo preceitua o artigo 175 da Lei nº 9.279, de 14/05/96.”⁶

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2, chegou a proferir diversas decisões nesse sentido, senão vejamos:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE MARCA. POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI. DIREITO AUTORAL E DIREITO MARCÁRIO.

I – Em ação de nulidade de marca, é o INPI assistente litisconsorcial.

II – Recurso provido”⁷

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL E NOME COMERCIAL. REGIS-

TRO. POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI. COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

I – A ação de nulidade de registro de marca e patente só pode ser intentada contra o titular do registro, isto é, a pessoa física ou jurídica a quem foi concedida a marca ou patente.

II – O INPI que realiza o registro, chamado ao processo, assumirá a posição de assistente do autor ou do réu.”⁸

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. COLIDENCIA DE MARCAS. POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI.

I – Sendo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial o órgão de registro e pertencendo o direito de propriedade decorrente ao titular da marca, este é que deve ser demandado em juízo, sendo a posição daquele a de assistente da parte que escolher.”⁹

Não obstante a linha que defende ser o INPI assistente nas ações de nulidade, também temos a corrente que defende que a autarquia deve figurar como réu.

Os que defendem essa linha alegam que o INPI tem responsabilidade objetiva pela concessão do registro, razão pela qual a situação fática justifica sua inclusão no polo passivo da demanda.

Vejamos os esclarecimentos do magistrado José Antônio Lisboa Neiva, em seu artigo “Questões processuais envolvendo Propriedade Industrial”

⁴ SOARES, José Carlos Tinoco apud DA ROCHA, Fabiano de Bem, op. cit. p. 28

⁵ LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. apud DA ROCHA, Fabiano de Bem, op. cit. p. 28

⁶ USINA DA BARRA AÇÚCAR E ÁLCOOL e outro x INPI, processo nº 2006.51.01.504355-1, 39ª Vara Cível da Justiça Federal, p. 83

⁷ TRF 2ª Região, AP Civ 1990.02.13015/RJ, 4ª Turma, Des. Rel Rogério Carvalho, DJU de 25/05/1999

⁸ TRF 2ª Região, AP Civ 90.02.061781/RJ, 3ª Turma, Des. Rel Paulo Barata, DJU de 19/05/1994

⁹ TRF 2ª Região, AP Civ 92.02.164541/RJ, 3ª Turma, Des. Rel Ricardo Regueira, DJU de 21/11/1991

“(…) Tendo em vista que praticou o ato impugnado e manteve-se inerte, bem como se mostra indispensável vinculá-lo ao comando da sentença a ser prolatada, não vejo outra saída senão a de incluí-lo no polo passivo, em face da necessidade do litisconsórcio decorrente da relação jurídica de direito material posta em juízo. Ademais, diante da indispensabilidade de sua participação na relação processual, não se poderia imaginar a outra posição do INPI, quando do ajuizamento da ação de nulidade por interessado, que não fosse a de réu. Inexiste no ordenamento processual uma intervenção de terceiro que se ajustasse à hipótese, em função de sua obrigatoriedade.”¹⁰

Abaixo alguns julgados dos Tribunais Regionais apontando o INPI como réu:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MARCAS. COLIDÊNCIA. RAMO MERCADOLÓGICO AFIM. POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ULTRA PETITA. ACERTAMENTO. Inexistindo controvérsia a respeito da similaridade gráfico-fonética das marcas em lide, forçoso é concluir pela irregistrabilidade da marca impugnada, quando se verifica que ela se destina a distinguir supermercados, enquanto que a marca cuja anterioridade se lhe

opõe visa a distinguir alimentos como verduras, frutas, legumes e cereais. Conforme já assentado pacificamente na jurisprudência pátria, a posição processual do INPI, em causas onde se postula a decretação de nulidade de registro marcário, é de réu. Os honorários advocatícios devem ser estipulados de acordo com o grau de complexidade da causa e com a resistência oferecida pelos sucumbentes. O reconhecimento, de plano, por um dos réus, da procedência do pedido autora, impõe a distribuição não-equitativa dos honorários de advogado, devendo a parte que resistiu ao pedido, pagar percentual superior à co-ré que concordou com o pedido autoral. Deve ser acertada a sentença que condenou a ré, em sede de antecipação de tutela, a pagamento de multa pecuniária por violação de dever de abstenção de uso de marca, quando o pedido da autora se restringe a que a condenação seja imposta somente após o trânsito em julgado da sentença. 7 IV - APELACAO CIVEL 2003.51.01.503458-5 Apelo desprovido. Remessa necessária parcialmente provida.”¹¹

“DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA NO-

MINATIVA QUE REPETE ELEMENTO CARACTERÍSTICO DE NOME EMPRESARIAL (ART. 8º DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS). I – Nas ações objetivando a anulação de registro de marca, uma vez que o ato impugnado é de atribuição do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, deve o mesmo figurar na relação jurídico-processual como réu. II – É admissível a cumulação entre os pedidos de invalidação do registro e de abstenção do uso da marca, cuja competência para apreciação é da Justiça Federal, em razão da conexão por prejudicialidade. III – Se o registro anulando, relativo à marca nominativa SPÉ, vale-se de elemento característico de nome empresarial de pessoa jurídica constituída em época anterior à data do depósito junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – a ele se aplica a vedação do art. 8º da Convenção Unionista de Paris e art. 124, V da Lei 9.279-96. IV – É também causa impeditiva do registro titularizado pelo apelante – SPÉ – a norma inserta no art. 124, XIX da Lei 9.279-96, porquanto a despeito de concedido a destempo, já havia a autora, ora primeira apelada, depositado junto àquela autar-

¹⁰ Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Industrial nº 56 – janeiro-fevereiro de 2002, p. 39-40

¹¹ TRF 2ª Região – 1ª TESP – Relatora Juíza Federal Convocada Márcia Helena Nunes em auxílio à Dês. Fed. Maria Helena – AC 20025101511477-1 - DJ 08/05/2006



PEDREIRA, CALIFRE, SIVELLI
ADVOGADOS ASSOCIADOS

www.pcslaw.com.br

R. SAMPAIO VIANA, 277 - 9º ANDAR, CJ 91,92
PARAÍSO - 04004-000 - SÃO PAULO / SP
TEL. +55 11 2506-2671 | 2506-2572



Lia e Barbosa
Sociedade de Advogados

www.liaebarbosa.com.br
(55 11) 3672-3522

quia federal, pedido de registro para a marca mista que se vale do mesmo elemento – SPÉ – O SPA DO PÉ. V – Mesmo em vigor o princípio do sucumbimento para fins de fixação honorários advocatícios, pontualmente, ante o reconhecimento implícito do pedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – é descabida sua condenação em tais verbas VI – Remessa necessária provida parcialmente para excluir da condenação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI a verba sucumbencial. VII – Apelação de Footwork Polólogos Ltda. – ME desprovida.”¹²

Recentemente, mais especificamente no dia 24 de abril de 2018, a Justiça Federal do Rio de Janeiro publicou a Portaria nº JFRJ-J-POR-2018/00110, por meio da qual os juízes federais das Varas Federais especializadas em matérias previdenciária e propriedade intelectual, consolidando entendimento da Seção Judiciária do Rio de Janeiro no sentido de que nas ações que visem anular a concessão de patente de invenção ou de modelo de utilidade, registro de desenho industrial ou registro de marca, o INPI, quando não for o autor, intervirá no feito, na qualidade de assistente especial.

O posicionamento trazido pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, que já vinha sendo aplicado pelos Tribunais, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, se deve ao fato de que em não detendo o INPI titularidade sobre o direito real cuja anulação se visa, não há como se admitir sua inserção no pólo passivo da demanda, haja vista inexistência do quesito da relação jurídica entre ambos, que reclama sentença uniforme.

Esse posicionamento já vinha sendo defendido pelos militantes da área, como podemos apurar dos esclarecimentos trazidos pelo advogado Dr. Fabiano de Bem da Rocha:

“(…) ainda que se admita a existência de relação jurídica entre o réu titular do registro anulado e o INPI, tal não importaria em admissibilidade da tese que considera a autarquia como capaz de responder pela ação anulatória, haja vista que o comando sentencial afetará apenas e tão somente, ao titular do direito controvertido na causa, não estendendo-se àquela, ressalvada a singela condenação de anotar em seus arquivos a desconstituição do registro ou da patente.”

É fato que o legislador procurou legitimar o INPI a intervir de forma ampla e genérica, basta fazer a leitura do artigo 240 da Lei 9.279/96, o qual ao dar nova redação ao artigo 2º da Lei 5.648/70, criou o INPI, atribuiu-lhe a finalidade precípua de executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Conforme bem explica Antônio André Muniz de Souza:

“Está-se a tratar de valores caros a uma sociedade moderna, como desenvolvimento, livre iniciativa, tecnologia, investimento, produção, consumo, emprego, geração de capital, valor agregado, renda.

À vista disso, o legislador conferiu expressamente ao INPI legitimidade para propor ação de nulidade e ou intervir naquelas que não ajuizou. Outro não é o motivo para isso, senão o de preservar interesses pessoais. Nesse sentido, sua intervenção é especial, assim como a da União, como terceiro que tem interesse diverso do autor e do réu, razão pela qual o Instituto não assiste a esse ou aquele, porquanto

atua de forma independente dos interesses das partes.”

Porém, em recente portaria, datada de 20 de setembro de 2018, publicada sob nº JFRJ-POR-2018/00285, os juízes federais das Varas Federais especializadas em matérias previdenciária e propriedade intelectual, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, não obstante o entendimento firmado, publicado na Portaria nº JFRJ-POR-2018/00110 de 24 de abril de 2018, mudaram de posicionamento, consolidando entendimento de que o INPI deve figurar inicialmente como réu nas ações de nulidade de marcas e patentes.

Ou seja, há uma grande confusão quanto à questão e data vênua, ouso aqui discordar do recente entendimento da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Ora, como forma de solução do impasse doutrinário e jurisprudencial, a Lei 9.279/96 preceitua que o INPI intervirá nas ações de nulidade, referindo-se a uma intervenção forçada *sui generis*, ou seja, intervém o INPI como terceiro na qualidade de interveniente especial, e não como réu. A regra trazida pelos artigos 57 e 175 são claras quanto a essa questão. O INPI tem a obrigação de defender o interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, a sentença de uma ação de nulidade proposta entre particulares não pode e nem deve lhe atingir na qualidade de réu.

É evidente que o INPI não está isento de praticar atos viciados, porém, a razão da existência dos artigos 57 e 175 da LPI em discussão, ao nosso ver não é reger a ação de nulidade cuja causa de pedir seja fundada em vício de exame de mérito do INPI, até porque a legis-

¹² TRF 2ª Região – 2ª TESP – Relator. Dês. Fed. André Fontes – AC 20045101519190-7 – DJ 26/02/2008

¹³ DA ROCHA, Fabiano de Bem, op.cit. p. 32

¹⁴ DE SOUZA, Antônio André Muniz, op.cit. p. 51

lação traz a possibilidade do próprio INPI figurar como autor nessas ações. O que buscou o legislador com os dois artigos mencionados é a possibilidade de propositura de ação de nulidade para desconstituir registros de marcas e patentes que estejam infringindo direito de particulares.

Nas ações fundamentadas pelos artigos mencionados, não se discute vício praticado pela autarquia, mas sim infração de direito privado decorrente de ato administrativo praticado por uma Autarquia Federal que, por ser ato administrativo discricionário, pode ser revisto a qualquer momento:

Maria Sylvia Zanella Di Pietro assim conceitua a discricionariedade:

“pode-se, portanto, definir a discricionariedade administrativa como a faculdade que a lei confere à Administração para apreciar no caso concreto, segundo critérios de oportunidade e conveniência, e escolher uma dentre duas ou mais soluções, todas válidas perante o direito.”¹⁵(g.n)

Por óbvio que se a ação tiver como causa de pedir unicamente erro praticado pela Autarquia, como por exemplo, supressão de procedimento ou não observância da lei, é certo que deverá figurar no polo passivo, mas não nos parece ter sido essa a intenção do legislador nos artigos 57 e 175 da LPI. A concessão de registros semelhantes para particulares distintos dentro do universo da propriedade intelectual que tenha seguido os procedimentos e as normas da LPI ao nosso ver não seria motivo suficiente para classificar tal ato como viciado, pois esbarra no interesse particular e não da função social do ato administrativo em si.

Diante dessa interpretação, o INPI deve assumir a posição que a Lei lhe atribuiu, qual seja, de interveniente especial. É fato que há o legítimo interesse da autarquia

na lide cuja causa de pedir seja a nulidade de registro, haja vista sua finalidade precípua de executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, visando assegurar sua função social, econômica, jurídica e técnica, mas incluí-lo no polo passivo, ainda que em um primeiro momento, nesse tipo de ação, nos parece equivocando e *contra legem*.

Nesse passo, defendemos que a intenção do legislador para com os artigos 57 e 175 da LPI foi de incluir o INPI na posição de assistente litisconsorcial especial, ora do autor, ora do réu, dependendo de quem estiver com o melhor direito, não se tratando aqui de assistência litisconsorcial prevista no Código de Processo Civil, mas sim, da assistência litisconsorcial implantada pela Lei nº 9.279 de 1996, pois nesses casos a intervenção é obrigatória, diferentemente da intervenção prevista no Código de Processo Civil.

Desse modo, temos que a Lei nº 9.279/1996, independentemente das críticas de ordem teórica, criou nova espécie de intervenção de terceiro, qual seja, a assistência litisconsorcial obrigatória, que deve prevalecer sobre a lei geral (Código de Processo Civil) nas ações judiciais de nulidade de registros de marcas e patentes quando o que se busca é o mero interesse particular e não a discussão de vícios de procedimento ou atos ilegais praticados pela autarquia, cabendo ao profissional do direito fazer essa tênue distinção quando da propositura da ação.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Propriedade Industrial no Brasil – 50 anos de história.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA

DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Resolução nº 37. Disponível em www.apbi.org.br

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 1 vol. 10. ed., São Paulo: Saraiva, 2006.

DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos, Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2001.

DA ROCHA, Fabiano de Bem. Ações Anulatórias de Direitos da Propriedade Industrial e o INPI – Litisconsorte ou Assistente?, Revista da ABPI - nº 68, Jan/Fev 2004

DE SOUZA, Antônio André Muniz - O INPI como interveniente especial nas ações de nulidade de marcas e patentes: Revista da ABPI - nº 73, Nov/Dez 2004

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988. 1991, p.40.

NEIVA, José Antonio Lisboa, Questões Processuais Envolvendo Propriedade Industrial, Revista da ABPI, nº 56, Jan/Fev 2002.

NERY JR. Nelson; NERY Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.

SCHMIDT, Lélío Denicóli, O INPI nas ações de nulidade de marca ou patente: assistente, litisconsorte ou fiscal da lei?, Revista da ABPI – nº 26, Jan/Fev 1997

THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 1 vol. 45ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006.

USINA DA BARRA AÇÚCAR E ÁLCOOL e outro x INPI, processo nº 2006.51.01.504355-1, 39ª Vara Cível da Justiça Federal, Contestação fls 83/88.

¹⁵ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988. 1991, p.40.

IMPACTO DA DECLARAÇÃO DE ALTO RENOME ÀS DEMAIS MARCAS REGISTRADAS PELO INPI

Fabio Lima Leite - bacharel em direito pela Universidade São Judas Tadeu e pós graduando em Propriedade Intelectual pela Escola Superior de Advocacia. É advogado no Vilela Coelho Sociedade de Advogados, e presta assessoria jurídica e consultoria nas questões atinentes à defesa e proteção dos ativos imateriais, como marcas, patentes, desenhos industriais e congêneres.

Este artigo procura estudar o impacto que a declaração do Alto Renome a determinada marca traria aos registros já concedidos pelo INPI para marcas idênticas ou semelhantes.

Para tanto, necessário entender como é o sistema atual de aquisição de direitos sobre a marca, bem como suas exceções definidas pela Lei da Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96).

I – Sistema de aquisição de direitos sobre a marca.

A propriedade de uma marca é adquirida por meio do registro perante a Autarquia competente, sendo este sistema de proteção conhecido como Atributivo de Direito.

Isto porque a propriedade de determinada marca é atribuída a alguém por meio do Certificado de Registro validamente expedido pelo INPI.¹

Um outro sistema adotado de aquisição de direitos, mas que aos poucos perdeu forças “em razão das dificuldades práticas decorrentes da valoração do primeiro uso como suporte fático de direitos”² é o denominado Declarativo, por meio do qual a propriedade resultaria a ter a mera finalidade homologatória.

Assim, considera-se atualmente que apenas detém o direito exclusivo sobre a marca e, conseqüentemente, sua propriedade, aquele quem primeiro a levou para registro.

No entanto, tal instituto comporta exceções, que tratam justamen-

te sobre o usuário anterior. Nesse sentido, terá prioridade ao registro aquele que, pelo menos seis meses da data do depósito do pedido de registro, usava no país marca idêntica ou semelhante, para distinguir produto idêntico ou afim.³

Claro que para obter esta prioridade fundamentada no uso anterior, o interessado deverá obedecer a alguns requisitos instituídos pelo próprio INPI, sendo que o primeiro deles é requerer o registro da marca já em uso e, por conseguinte, se opor à marca idêntica/semelhante, requerendo o direito de precedência e juntando documentos aptos a comprovar o uso anterior.⁴

II – Princípio da Especialidade.

A proteção para as marcas está restrita aos produtos ou serviços que assinalam, isto é, está limitada

¹ Lei da Propriedade Industrial - 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 território nacional (...)”

² Geraldo Honório de OLIVEIRA NETO menciona nesse sentido: “O sistema declarativo de aquisição de direitos sobre a marca foi progressivamente abandonado em todo o mundo, em razão das dificuldades práticas decorrentes da valoração do primeiro uso como suporte fático de direitos.”

³ Lei da Propriedade Industrial – Art. 129, § 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.”

⁴ Resolução INPI/PR 177/2017 – Manual de Marcas – Item 5.12.6



BRASIL E EXTERIOR

Marcas - Patentes - Desenho Industrial
Direitos Autorais - Registro de Software
Assessoria Jurídica - Contratos - Pesquisas

www.sulamericamarcas.com.br

Tels.: (11) 5584-0933 - (11) 5070-0633

e-mail: marketing@sulamericamarcas.com.br

São Paulo - SP - Rua Luis Góis, 1296 - CEP 04043-150

ao ramo de atividade do titular e é sobre isto que trata o Princípio da Especialidade.

Segundo Denis Borges BARBOSA, “*um dos princípios básicos do sistema marcário é o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa*”⁵

Nessa mesma esteira, Lélío Denicoli SCHMIDT esclarece que “*o princípio da especialidade permite a coexistência de marcas não necessariamente porque suas classes sejam diversas, mas porque não há identidade, semelhança ou afinidade entre produtos ou serviços que designam (art. 124, XIX, da LPI)*”⁶

Isto significa que os produtos ou serviços identificados pelas marcas são responsáveis por outorgar um limite de proteção. Assim, marcas idênticas ou semelhantes podem ser registradas e consequente-

mente conviver entre si quando são aplicadas em segmento diverso da indústria ou do comércio.

Ocorre que este princípio da especialidade também sofre uma exceção, que é justamente decorrente da declaração de Alto Renome de marcas assim consideradas.

I.II – Exceção ao Princípio da Especialidade.

Como toda regra, o Princípio da Especialidade também comporta uma exceção, que é justamente as marcas consideradas de alto renome.

Nestes casos, a proteção adquirida pela marca se estenderá a to-

dos os ramos de atividade, conforme disposição legal do artigo 125, da Lei da Propriedade Industrial.⁷

Isso porque a marca que atinge este patamar goza de um reconhecimento angariado ao longo do exercício da atividade, se tornando, por conseguinte, uma referência não apenas no segmento em que está inserida, mas sendo lembrada por uma quantidade considerável de pessoas.

O INPI disponibiliza uma lista de marcas que obtiveram a declaração de Alto Renome,⁸ a saber: ‘FUSCA’; ‘TOYOTA’; ‘VIVO’; ‘CLARO’, ‘SKOL’, ‘DANONINHO’, dentre outras.

⁵ Barbosa, Denis Borges. A Especialidade das Marcas. 2002. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/72.doc>

⁶ Schmidt Lélío Denicoli. A Distintividade das Marcas. 2013. Saraiva.

⁷ Lei da Propriedade Industrial – Art. 125. “A marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

⁸ Marcas de alto renome concedidas no Brasil. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/marcas-de-alto-renome>



**OMC ABOGADOS
& CONSULTORES**

Phone: (511) 6281238

Fax: (511) 6281241

E-mail: omago@omcabogados.com.pe
marketing@omcabogados.com.pe

Develop Business in the Peruvian market never was so easy.

Why should you choose OMC Abogados & Consultores?

- Free search and watch service (if follows filing instructions)
- Free legal opinions
- Enforcement and Prosecution
- Reciprocity
- Pricing



Our IP assistance service allows us to be an interesting alternative for your clients that want to make business in Perú. As a Law firm specializing in the field of intellectual property OMC Abogados & Consultores can provide you the following services:



- Trademark and Patent prosecution
- Enforcement
- Litigation
- Counselling in cases of unfair competition and infringement actions

“LOCAL CONNECTIONS MAKE ALL THE DIFFERENCE WHEN THE IP MATTERS CROSS BORDERS”

O requerimento para declaração Alto Renome deve obedecer às diretrizes instituídas pelo INPI, e o requerente deve comprovar uma série de circunstâncias, como: a) extensão temporal da divulgação e uso efetivos da marca no mercado nacional e, eventualmente, no exterior; b) perfil e fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços que a marca se aplica; c) meios de comercialização da marca no Brasil; d) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 5 (cinco) anos, dentre outros fatores previstos na Resolução INPI n.º 107/2013, atualizada pela Resolução INPI n.º 172/2016.

Além disso, as resoluções do INPI ainda estabelecem como requisitos para a concessão do alto renome que a marca tenha um grau de distintividade e exclusividade, bem como seja reconhecida por ampla parcela do público brasileiro em geral.

Deste modo, constata-se que somente após cumprir estes requisitos e com a comprovação dos fatos definidos pelo INPI, é que a marca fará jus à proteção especial de que trata o artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial.

II – Aspectos relevantes sobre marcas Notoriamente Conhecidas e de Alto Renome.

Há ainda na Lei da Propriedade Industrial uma diferenciação entre as marcas denominadas de alto renome e aquelas entendidas

como notoriamente conhecidas. Segundo a legislação, as marcas de alto renome possuem proteção especial em todos os ramos de atividade, enquanto que as marcas notoriamente conhecidas gozam de proteção especial, quando, independentemente de depósito ou registro no Brasil, possuírem notoriedade em seu ramo de atividade.

Para Geraldo Honório de OLIVEIRA NETO, “as marcas notoriamente conhecidas são objeto de uma proteção definida na lei como especial (...). Ela é assim definida porque somente as marcas registradas são objeto de direito de propriedade no sistema atributivo da Lei 9.279/96 e o dispositivo em exame estabelece que a proteção especial incida independentemente de a marca estar previamente depositada ou registrada no Brasil.”⁹

Em suma, a marca notoriamente conhecida também possui proteção especial, pois independe do depósito ou registro em território nacional. Porém, esta proteção não abarca todos os ramos de atividade como ocorre com aquelas definidas como de alto renome.

Para o caso em questão, serão avaliadas as marcas de alto reno-

me – já que estas são entendidas como exceção ao princípio da especialidade – e estudadas as possibilidades de sua declaração impactar nos registros já concedidos para marcas idênticas ou semelhantes nos mais variados segmentos de produtos ou serviços.

III – Análise do impacto da declaração do Alto Renome sobre as marcas idênticas ou semelhantes já registradas.

Conforme delineado, a declaração do alto renome é um instituto previsto na Lei da Propriedade Industrial, através do qual se concede proteção especial para determinada marca que adquiriu certa e comprovada notoriedade. Nesse sentido, independentemente de a marca ter sido registrada em todos os segmentos de atividade, ao atingir este nível de reconhecimento sua proteção se estenderá a todas as classes de produtos ou serviços.¹⁰

A partir disso surge a importância de se avaliar o impacto que esta proteção especial e o alto grau de notoriedade teriam sobre os registros já concedidos a titulares diversos, para marca igual ou semelhante.

⁹ Cf. Geraldo Honório de OLIVEIRA NETO, Manual de direito das Marcas. 2007. Pillares, p. 41

¹⁰ Geraldo Honório de OLIVEIRA NETO menciona nesse sentido: ... “[a marca] pode distinguir produtos ou serviços em todos os ramos de atividade, independentemente de ter sido registrada em todas as classes. É o que estabelece o artigo 125 do Código da Propriedade Industrial: “A marca registrada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”.



**Custódio
de Almeida & CIA**
PROPRIEDADE INTELECTUAL DESDE 1940
Marcas e Patentes - Brasil e Exterior

RIO DE JANEIRO

Rua Álvaro Alvim 21, 19º e 20º andares,
Cinelandia, RJ, CEP 20031-010
Tel.: (21) 2240-2341
Fax: (21) 2240-2491 e 2240-2784
custodio@custodio.com.br
www.custodio.com.br
facebook.com/custodiodealmeidaecia

PORTO ALEGRE

Av. Borges de Medeiros, 464, 3º
Centro, RS, CEP 90020-022
Tel.: (51) 3228-2292
custodio.poa@custodio.com.br

Tal necessidade de avaliação deriva do fato de que a marca não adquire notoriedade de forma instantânea, mas “decorre do amplo reconhecimento que o signo distintivo goza junto ao público consumidor, e que varia com a passagem do tempo e com a mudança das circunstâncias”.¹¹ Assim, uma situação fática em que marcas semelhantes estão convivendo, cada qual no seu segmento mercadológico, poderia ser modificada ao passo que uma delas passaria a ter notoriedade e vir a atingir o status de alto renome perante o INPI.

Uma vez concedida pelo INPI esta proteção especial, todas as marcas idênticas ou semelhantes que, por conseguinte, sejam apresentadas para registro, serão evidentemente negadas de ofício pelo Instituto, ou como consequência da interferência do titular da marca renomada.

Todavia, é importante avaliar se a aplicação desta proteção especial poderia desconstituir um registro anteriormente concedido a terceiros para marca semelhante ou idêntica em qualquer segmento de atividade. Isto porque o alto renome impactaria na proteção exclusiva perante todas as classes de produtos e serviços.

A marca trilha um caminho assaz longo, durante o qual qualquer terceiro que se sinta prejudicado com sua existência poderá adotar medidas pertinentes para evitar o registro. Além disso, encontra-se submetida ao crivo técnico do INPI, que poderá indeferir-la de ofício na hipótese de encontrar marcas anteriores semelhantes.

Todo este procedimento tem por finalidade: garantir a tramitação válida do pedido de registro; obedecer ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa; possibilitar a aquisição da exclusividade; bem como atribuir o mínimo de segurança jurídica que se espera do registro. Portanto, após enfrentar

todas estas fases e uma vez concedido o registro, este assegurará ao titular a propriedade, ou melhor, o direito de uso exclusivo sobre a marca registrada.

Portanto, devemos analisar duas situações fáticas que surgem do mesmo modo. Duas marcas idênticas que estão registradas em segmentos distintos de atividades. Ambas tramitam normalmente e recebem o registro do INPI, no entanto, uma das marcas adquire a proteção especial e a outra não. Nesse caso, é possível considerar que a marca que obteve a declaração de alto renome, passando a ter proteção em todos os ramos de atividade, seria capaz de anular o outro registro?

Considerando a situação fática acerca dos processos que as marcas enfrentam para ser registradas, bem como as disposições do ordenamento jurídico interno, inevitável considerar que a declaração do alto renome a uma marca seria incapaz de desconstituir um registro já outorgado pelo INPI, uma vez que este é objeto de direito já adquirido e, até atingir este patamar, a marca enfrenta todo o crivo técnico do INPI e também as impugnações de terceiros.

Ao avaliar o quadro fático atualmente existente no INPI, deparamo-nos com a marca “**VIVO**” registrada em nome da Volkswagen do Brasil (200050630); a marca “**TIGRE**” registrada em nome de diversas empresas, como J. Vannelli & Cia. (006942520), Máquinas Tigre S.A. (810509318), UPL do Brasil Ind. e Com. (825167370), Indústria Pernambucana de Alumínio (903135469); a marca “**DONA BENTA**”, registrada em nome de Companhia Editora Nacional; a marca “**CLARO**”, registrada em nome de Minasçucar S.A.

(827042213); a marca “**GAROTO**”, registrada em nome de Manikraft Guaianazes Indústria de Celulose e Papel Ltda. (006017860); a marca “**VIGOR**”, registrada em nome de Vigor Saúde Animal Ind. e Com. De Produtos Veterinários Ltda. (005000971); a marca “**NATURA**”, registrada em nome de Natura Financiadora S/A (815366175).

Todas estas marcas em destaque foram declaradas de alto renome, porém, não para estes titulares. Tais marcas foram reconhecidas como possuidoras de proteção especial, mas para empresas diversas, a saber: Telefônica Brasil S.A. (Vivo); Tigre S/A – Tubos e Conexões (Tigre); J. Macêdo S.A. (Dona Benta); Claro S.A. (Claro); Chocolates Garoto S.A. (Garoto); Vigor Alimentos S.A. (Vigor); Natura Cosméticos S.A. (Natura).

Diante do exposto e verificando os precedentes administrativos do INPI, constata-se que algumas marcas hoje reconhecidas como de alto renome convivem com outras idênticas, fato este que ampara o raciocínio de que a concessão da proteção especial não é suficiente para desconstituir um registro anterior.

É evidente que o titular de uma marca declarada como de alto renome procurará restringir a existência de marcas idênticas ou semelhantes. Todavia, esta restrição se aplicará a pedidos de registro feitos após a concessão da proteção especial, não atingindo as marcas, porém, já concedidas.

Isto porque as marcas já registradas são objeto de direito adquirido e a declaração de alto renome não poderia ser usada como fundamento para anular um registro já outorgado pelo INPI, sob pena de estar, deste modo, privilegiando

¹¹ TRF2 AC 20035101540709 AC 359015, Primeira Turma Especializada, JFC Marcia Helena Nunes, 29/08/2008.

as empresas que possuem maior poderio econômico ao ponto de lançar suas marcas a um patamar elevado de reconhecimento por meio de estratégias de propaganda e *marketing*.

Como dito, o reconhecimento do alto renome não é instantâneo, mas o interessado em adquirir esta forma de proteção para sua marca deverá, em primeiro plano, fazer vultosos investimentos para tornar a marca consolidada diante do público. Em seguida, necessário comprovar o *status* atingido pela marca diante dos consumidores, bem como outros fatores exigidos pelo INPI.

É evidente que muitas empresas almejam elevar sua marca a um grau de proteção especial como esta prevista pela Lei da Propriedade Industrial, no entanto, não possuem a capacidade financeira e de investimento para atingir estes objetivos.

E, claramente, tais entidades não poderiam ser prejudicadas frente ao avanço estratégico de outras marcas idênticas que, ao contrário, foram se destacando gradativamente em decorrência dos investimentos e estratégias adotadas pelo seu titular.

Alguns remédios jurídicos e administrativos podem ser utilizados pelo titular de uma marca de alto renome para retirar do convívio outras marcas idênticas ou semelhantes, e a mais comum destas estratégias é a caducidade. Por este instituto, é necessário que o uso de uma marca atacada seja sempre comprovado, sob pena de, conforme as disposições do artigo 143 da Lei da Propriedade Industrial, restar cada e, consequentemente, extinta.

Outras estratégias passíveis de serem utilizadas pelo titular da marca de alto renome são instaurar processo administrativo de nulida-

de contra os registros já concedidos (observado o prazo de 180 dias a contar da concessão) e propor a ação de nulidade de registro (observado o prazo de 5 anos a contar da concessão). Afora estas medidas, ainda há aquelas adotadas perante a Justiça Estadual acerca do uso indevido de marca alheia ou prática de concorrência desleal.

Mas ainda que existam diversas estratégias para combater as marcas já registradas, não é possível considerar que apenas a declaração do alto renome serviria como base para desconstituir um registro já concedido. Cada caso será analisado de acordo com suas peculiaridades, logo, existindo a prática de concorrência desleal, o infrator poderá ser penal e civilmente punido ou, deixando uma marca de ser utilizada, seu registro poderá ser extinto por caducidade.

Todavia, uma marca já registrada pelo INPI não perderá tal status apenas pelo fato de que um terceiro adquiriu a proteção do artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial. Utilizar o Alto Renome para anular o registro de uma marca seria transpor os limites do ordenamento jurídico interno e desprezar a igualdade de direitos, fazendo com que prevaleça aquele que comprovar ser economicamente mais forte.

IV – Conclusões.

Diante desta narrativa e da análise dos precedentes do INPI, é possível concluir que o titular de uma marca considerada de alto renome deverá suportar o ônus da convivência entre sua marca e as anteriores já registradas, e, de fato, é isto que ocorre com as marcas já decididas pelo INPI.

Neste cenário, a marca “VIVO” da Volkswagen, convive com a marca “VIVO” (alto renome) em nome da Telefônica Brasil S.A.; a marca “VIGOR”, em nome da Vigor

Saúde Animal convive com a marca “VIGOR” (alto renome) de titularidade da Vigor Alimentos S.A. e assim por diante.

Nota-se que o segmento de atividade entre uma e outra marca é diferente (Veículos x Telefonia) ou (Saúde Animal x Produtos Lácteos). Porém, interessante ressaltar que a marca de alto renome, após atingir este patamar, passa a ter proteção especial em todos os segmentos, tanto que as novas marcas depositadas são prontamente indeferidas pelo INPI independentemente do segmento no qual se encontra.

Mas, ao que tudo indica, a convivência entre estas marcas, indistintamente das suas condições, é medida que se impõe. Até porque, permitir a convivência de marcas já registradas com aquelas que alcançam o alto renome é uma decisão isonômica do INPI, que obedece aos princípios legais e ao direito já adquirido.

V – Referências bibliográficas:

OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. Manual de Direito das Marcas – Aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra fraude e a concorrência desleal. São Paulo, Pillares, 2007.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. A Distintividade das Marcas – Secondary Meaning; Vulgarização; Teoria da Distância. São Paulo, Saraiva, 2013.

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª edição. Rio de Janeiro. Lumen Juris. 2003.

LOPES, Rodrigo. A Lei da Propriedade Industrial e o Tratamento Conferido às Marcas de Alto Renome e Notoriamente Conhecidas. Revista ABPI n.º 90, 2007.

DA POSSÍVEL INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 403 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM OBRAS BIOGRÁFICAS

Márcio Junqueira Leite

Advogado com atuação na área de propriedade intelectual, tecnologia, mídia e entretenimento e contencioso comercial. Especialista em Direito Processual Civil pela PUC-SP, Mestre em Direito Comercial pela FADUSP. Especialista, Mediador e Árbitro do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual (CSD-PI) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI. Autor de diversos trabalhos jurídicos, com destaque para o livro *Patentes de Segundo Uso no Brasil* (Almedina, 2015) e *Patent Litigation: overview* (Practical Law, Thomson Reuters Legal Solutions). Consultor do Escritório Pinheiro Neto em São Paulo.

Victor Rawet Dotti

Advogado em Pinheiro Neto Advogados, com atuação nas áreas de propriedade intelectual, tecnologia, direito digital e privacidade de dados, mídia e entretenimento e contencioso cível e comercial. Graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Especialista em Direito Digital pela Fundação Getúlio Vargas. Autor de diversos trabalhos jurídicos, com destaque para a publicação *Patent Litigation: overview* (Practical Law, Thomson Reuters Legal Solutions).

Por meio de recente julgado, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), por maioria de votos, entendeu que a representação da imagem de determinada pessoa em obra audiovisual biográfica não caracteriza violação do direito de imagem e dispensa a necessidade de prévia autorização, afastando a necessidade do pagamento de indenização e a aplicação da Súmula 403 daquele tribunal, que estabelece: *“independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”*.

No caso, ex-goleiro do Santos Futebol Clube ajuizou ação de reparação por danos morais contra a produtora e a distribuidora do filme “Pelé Eterno”, obra biográfica que retratava a carreira profissional de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé.

A ação discutia uma pequena cena específica do filme, que retratava um jogo amistoso disputado entre o Santos Futebol Clube e o Botafogo Futebol Clube, da Paraíba, ocorrido no ano de 1969. Na oportunidade, Pelé estava a apenas dois gols de seu milésimo tento e já havia marcado o gol de número 999 logo no início da partida, ficando a apenas um da marca histórica.

O filme relata que, no decorrer da partida, o então goleiro do Santos Futebol Clube, teria passado

mal e sido substituído justamente por Pelé, já que seu time não contava com goleiro reserva.

Em suas alegações, o ex-goleiro afirmou que o filme depreciaria sua imagem ao retratar uma suposta simulação intencional de mal-estar para que Pelé assumisse a posição de goleiro, impedindo-o de marcar seu milésimo gol naquela partida, que supostamente atrairia menor atenção da mídia e do público, postergando o momento histórico para a partida seguinte, disputada no estádio do Maracanã.

Em primeira e segunda instâncias, os pedidos do autor foram rejeitados. O entendimento do Juízo de primeira instância, confirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, foi de que a imagem do ex-goleiro não havia sido reproduzida indevidamente, já que a cena foi retratada mediante utilização de um dublê. Ademais, foi reconhecida a inoccorrência de danos diante da ausência de insinuações pejorativas em relação ao goleiro, tendo o filme apenas descrito o ocorrido, sem fazer qualquer ilação sobre a substituição dos jogadores.

O caso foi remetido ao STJ por ocasião da interposição de recurso especial. Ao examinar o mérito recursal, a relatora, Ministra Nancy Andrighi, entendeu por dar provimento ao recurso do goleiro, condenando as produtoras ao pagamento solidário de indenização

¹ Recurso Especial nº. 1.454.016/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

por danos morais no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

O entendimento da Ministra Relatora foi de que teria havido reprodução indireta da imagem de autor, por meio de dublê, e, ainda que ausente a menção ao seu nome, houve a veiculação de qualidades e características inerentes à pessoa do ex-goleiro santista, tornando possível a sua identificação.

Com base nessas premissas e aplicando a Súmula 403 do STJ a Ministra Relatora entendeu que “a simples utilização da imagem do recorrente, sem a sua devida autorização, e independentemente da comprovação de prejuízo, enseja o dever de compensação dos danos morais”.

Posteriormente, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, abrindo divergência, votou pelo desprovisionamento do recurso especial com a consequente manutenção das decisões de instâncias inferiores que julgavam totalmente improcedente a ação indenizatória.

No entendimento do Ministro Cueva, o caso em exame não atrairia a aplicação da Súmula 403 do STJ, já que a imagem propriamente dita do ex-goleiro não havia sido exposta no filme, mas sim meramente reproduzida por meio de um dublê profissional contratado pelas produtoras para esse fim.

O voto divergente também fez expressa referência ao acórdão proferido pelo Plenário do Supremo

Tribunal Federal (“STF”) na histórica Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4.815/DF, que, por unanimidade, julgou procedente a ação “para dar interpretação conforme à Constituição aos arts. 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes)”.

E, aplicando esse entendimento ao caso, o Ministro Cueva enfatizou a improcedência da demanda, uma vez que é dispensável a autorização do ex-goleiro para a retratação de sua imagem, direta ou indireta, na qualidade de coadjuvante da obra biográfica “Pelé Eterno”.

Entendeu-se, ainda, que a reprodução da cena por meio da utilização de um dublê, em poucos minutos de um filme de longa-metragem, não poderia denotar aproveitamento da imagem do ex-goleiro com propósito econômico ou comercial, o que afastaria a aplicação da Súmula 403.

Por fim, o Ministro apontou que não há no filme qualquer cena, insinuação ou comentário que macule a imagem do ex-goleiro santista,

diante da ausência de menção depreciativa à sua conduta de pedir substituição da partida retratada naquele momento. O voto divergente consignou que qualquer insinuação de simulação por parte do ex-goleiro seria fruto do imaginário do público e da mídia esportiva, e que o filme em nada contribuiria para essa conclusão.

O voto divergente foi acompanhado pelos Ministros Marco Aurélio Belizze e Moura Ribeiro, formando maioria pela improcedência do recurso especial, ficando vencido, além da Relatora, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino que a acompanhava.

O julgamento em questão representa um importante precedente, sendo o primeiro caso em que a aplicação da Súmula 403 foi afastada com base na jurisprudência do STF que dispensa a autorização da pessoa biografada e coadjuvantes em obras biográficas.

Certamente o precedente firmado pelo STJ será um importante marco para novas discussões envolvendo direito de imagem em obras literárias e audiovisuais biográficas, sendo importante atentar-se à consolidação deste entendimento em novos julgados da Corte e também em decisões de instâncias inferiores.

JURISDIÇÃO CONTEMPORÂNEA, MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Priscilla Nascimento Silva - priscilla_nascimento@yahoo.com.br - Mestranda em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduada em Direito pela mesma instituição. Advogada na área de Propriedade Intelectual e professora de inglês jurídico.

Andrea Boari Caraciola - caraciola@uol.com.br - Pós Doutora em Direito Humanos pela Universidade de Coimbra (2016). Doutora em Direito, área direito processual civil, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2007), professora adjunta na Universidade Presbiteriana Mackenzie e advogada.

RESUMO

Este artigo propõe-se a uma revisão conceitual, atualizada e contextualizada, das noções de jurisdição e de acesso à Justiça, e a uma reflexão sobre o demandismo judiciário fomentado pela leitura equivocada do conceito de acesso à justiça, bem como sobre a utilização dos chamados meios alternativos para resolução de conflitos de Propriedade Intelectual, os quais, em conclusão, foram verificados como muito vantajosos.

INTRODUÇÃO

O conflito é inerente à sociedade. É fenômeno composto por elementos subjetivos (crenças, aspectos psicológicos, sentimentais etc.) e objetivos (materiais) que se inter-relacionam.

A conflitividade é de fundamental importância para a promoção de mudanças sociais, assim como de desenvolvimentos individuais, e constitui estímulo à evolução social.

As formas de resolução de conflitos, dessa maneira, evoluíram com a própria sociedade, da autotutela à jurisdição e em todas as sociedades sempre houve maior ou menor propensão a mecanismos de justiça formais e centralizados no Estado ou de mecanismos informais, com menor ou nenhuma presença estatal.

Historicamente os conflitos eram solucionados pela sociedade, à época em que não haviam Estados organizados, comumente por meio da conciliação e da mediação.

No Brasil, a Constituição do Império, de 1824, autorizava expressamente a arbitragem e não admitia processo judicial sem que fosse demonstrado que houve tentativas de reconciliação ou mediação, as quais contavam com o auxílio dos juízes de paz.

A história dos atuais meios alternativos de solução de conflitos no Brasil tem uma trajetória semelhante à dos Estados Unidos. Em ambos, a arbitragem teve destaque inicial, seguida pela conciliação e mediação.

A Lei da Arbitragem foi inovadora, pois despertou profundas reflexões sobre a natureza da jurisdição e a amplitude das regras processuais.

No entanto, os meios alterna-

tivos de solução de conflitos têm características funcionais bastante distintas e, mais do que alternativos, os meios e as soluções devem ser adequadas aos tipos de conflito.

O princípio constitucional do acesso à Justiça traz implícito o preceito da adequação. Por meio desse princípio é assegurado não apenas o acesso à Justiça, mas também que ele seja para a obtenção de uma solução tempestiva e adequada ao tipo de conflito.

A propriedade intelectual é área que envolve assuntos sigilosos bastante específicos e cada vez mais valiosos para instituições e regiões. Por envolver tecnologias e invenções estas tornam-se rapidamente obsoletas devido à dinamicidade do mercado.

Assim, o presente estudo investiga a utilização no Brasil de meios alternativos para solução de conflitos de Propriedade Intelectual e suas vantagens comparativamente a utilização do meio judiciário estatal.

Jurisdição Contemporânea, Acesso à Justiça e Meios de Resolução de Conflitos

No Brasil ainda persiste a cultura demandista: o serviço judiciário estatal ainda é muito procurado, lento demais, inacessível aos excluídos, burocratizado, ineficiente e imprevisível.

Não obstante os esforços para aperfeiçoar os sistemas de controle e dotar os órgãos judiciários de novos e maiores recursos físicos e humanos, essa exacerbação da

oferta acaba por retroalimentar a demanda, sendo o incessante incremento de recursos humanos e materiais não suficientes para modificar a causa, consistente na cultura demandista da nossa sociedade, resistente às diferentes formas de recepcionar e resolver os conflitos em modo menos impactante, menos oneroso e mais efetivo e duradouro (MANCUSO, 2014).

A decisão judicial de mérito carrega o peso da intervenção estatal, é decorrente de excessiva duração do processo, contribui para exacerbar a contenciosidade na coletividade, além de contar com a baixa credibilidade da população.

Por muito tempo os programas e estratégias implementados em termos de política judiciária, mostraram-se focados na vertente quantitativa do problema, ou seja, no volume excessivo de processos: ao aumento da demanda intentou-se responder com um incessante crescimento da base física do Judiciário (mais fóruns, mais juízes, mais equipamentos), contudo tal estratégia agrava ainda mais a situação existente (MANCUSO, 2014). Somente, bastante recentemente, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, tentativas de expandir a informação e a aplicação de acesso a outros meios, auto ou heterocompositivos, tem sido implementadas.

Equivocadamente tem se atrelado a intensidade do acesso à

Justiça ao exercício da cidadania, quando na verdade os chamados meios alternativos, hetero e auto-compositivos, é que representam o verdadeiro exercício de cidadania, na medida em que os próprios interessados buscam, por si mesmos ou com a intercessão de um agente facilitador, a prevenção ou a resolução justa do conflito.

É importante ressaltar que entre os chamados “meios alternativos de resolução de conflitos” e a justiça estatal não existe antinomia ou incompatibilidade, em verdade, eles devem se integrar e se complementar.

Nesse sentido, Kazuo Watanabe ensina que:

a mentalidade forjada nas academias, e fortalecida na praxis forense (...) de solução adjudicada autoritariamente pelo juiz, por meio de sentença, mentalidade essa agravada pela sobrecarga excessiva de serviços que têm os magistrados, vem fazendo com que os dispositivos processuais citados sejam pouco utilizados. Há mesmo, o que é lastimável, um certo preconceito contra esses meios alternativos, por sentirem alguns juízes que seu poder poderá ficar comprometido se pessoas não pertencentes ao Poder Judiciário puderem solucionar os conflitos de interesses. E há, ainda, a falsa percepção de que a função de conciliar é atividade menos nobre, sendo a

função de sentenciar atribuição mais importante do juiz. Não percebem os magistrados que assim pensam que a função jurisdicional consiste, basicamente, em pacificar com justiça os conflitantes, alcançando por via de consequência a solução do conflito. (2005, p. 686).

O investimento em crescimento físico do Judiciário requisita e consome parcelas orçamentárias cada vez mais importantes, as quais, de outro modo, poderiam ser empregadas para o atendimento de necessidades básicas da população.

O Conselho Nacional da Justiça publica anualmente o boletim nominado “Justiça em Número”¹. Trata-se de minucioso relatório estatístico de todos os tribunais brasileiros que foi se aprimorando ao longo do tempo, ganhou impulso com a Resolução CNJ 76/2009 e acabou se tornando o retrato do Poder Judiciário nacional. Segundo os dados mais recentes, divulgados pelo CNJ em 2017 (ano base 2016), 109,1 milhões de processos tramitaram pela Justiça durante 2016. Os índices de litigiosidade continuam muito altos: ingressaram na Justiça 29,4 milhões de processos, o que representa uma média de 14,3 processos a cada 100 habitantes. Além disso, a taxa de congestionamento permanece alta e praticamente sem variação em relação a 2015, tendo atingido o percentual de 73% em 2016. Isso significa que apenas

Sólida experiência em Propriedade Intelectual.

David do Nascimento Advogados Associados

Av. Paulista, 1294 • 16º andar • 01310 915 • São Paulo • SP • Brasil
Tel.: +55 11 3372 3766 • Fax.: + 55 11 3372 3767/68/69
mail@dnlegal.com.br • www.dnlegal.com.br



DAVID DO NASCIMENTO
PROPRIEDADE INTELECTUAL

27% de todos os processos que tramitaram foram solucionados. As despesas totais no ano de 2016 somaram aproximadamente R\$ 84,9 bilhões, o que corresponde a 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. É o cenário de uma justiça que não anda.

Os dados mencionados apenas ilustram a realidade de um país onde toda divergência é levada ao judiciário, inclusive disputas mínimas, quando em realidade o Judiciário deve ser utilizado de forma residual, apenas para as controvérsias que, em razão de fatores tecnicamente consistentes como a complexidade da matéria, peculiaridade das partes, inviabilidade de solução por outras formas ou esgotamento delas devem ser encaminhadas ao Judiciário.

O ideal é que o conflito seja solucionado buscando-se preservar as relações, que a Justiça seja promovida num processo tendencialmente não adversarial, visando uma possível composição justa.

A justiça conciliatória (ou coexistencial) é capaz de produzir resultados que, longe de serem de 'segunda classe', são melhores, até qualitativamente, do que os resultados do processo contencioso (CAPELETTI, 1994).

Contudo, mais do que desafogar o sistema judiciário, o ideal é ter outra qualidade no atendimento. O cidadão precisa achar justa a solução que lhe é oferecida e isto é importante para que a decisão seja cumprida. A justiça deveria fazer sentido para as pessoas.

A decisão judicial de mérito, não está adaptada às novas necessidades emergentes de uma sociedade de risco, massificada e globalizada, marcada pela velocidade dos acontecimentos e pela pressão de novos interesses sócio-político-econômico, enquanto os meios consensuais são menos impactantes, mais céleres, desbu-

rocratizados, e tendencialmente duradouros, isso por que a composição é alcançada mediante a participação dos interessados, não sendo, pois, imposta coercitivamente (MANCUSO, 2010).

A mediação, por exemplo, potencializa a capacidade de compreensão dos problemas e a possibilidade das respostas mais corretas; a solução judicial impõe normas e posturas, por isso na sua grande maioria não são respeitadas; a mediação conduz as partes a decidir o que é melhor, o que justifica a maior adesão dos destinatários; a decisão judicial acirra o impasse da infinita litigância enquanto a mediação procura, no consenso, diminuir a gravidade da situação fática conduzindo as partes à segurança de resoluções sugeridas pelo mediador e pelos advogados (LEITE, 2008).

A técnica da conciliação (que guarda semelhança com a mediação mas com esta não se confunde) também tem sido incentivada no Brasil, em especial com o advento do Novo Código de Processo Civil, ela preserva a garantia constitucional do acesso à Justiça e contribui para a disseminação de uma cultura de paz e de diálogo.

É importante e necessária, ainda, a informação ao público-alvo, os jurisdicionados, quanto aos ônus e encargos do processo judicial assim como quanto aos outros modos de prevenir e resolver controvérsias. É desconstruir a ideia de que a via judicial é o escoadouro natural de todo e qualquer conflito. Tal cultura é que impede que larga parcela dos conflitos deixe de ser encaminhada para outros agentes, órgãos e instâncias é o que está à base da crise numérica dos processos, e constitui no principal fator de impedimento a oferta de uma resposta de qualidade: justa, jurídica, econômica, tempestiva e razoavelmente previsível (MANCUSO, 2014).

Um importante aspecto negativo relacionado às deficiências do nosso sistema judiciário é a difusa insegurança quanto ao desfecho das controvérsias judicializadas, já chamada de "loteria judiciária".

O sentido contemporâneo de jurisdição não se restringe mais a acepção meramente semântica de "declarar o direito", isso porque tal função não é mais exclusiva dos órgãos jurisdicionais, mas consente o concurso de outros agentes, órgãos e instâncias.

Segundo Luiz Guilherme Marioni:

não há mais como sustentar as antigas teorias da jurisdição, que reservavam ao juiz a função de declarar o direito ou de criar a norma individual, submetidas que eram ao princípio da supremacia da lei e ao positivismo acríptico (...) a sentença que reconhece a existência de um direito, mas não é suficiente para satisfazê-lo, não é capaz de expressar uma prestação jurisdicional efetiva, uma vez que não tutela o direito, e, por isso mesmo, não representa uma resposta que permita ao juiz se desincumbir do seu dever perante a sociedade e os direitos (2006, p. 65 e 57).

A facilitação do acesso à Justiça não pode significar a banalização da via judiciária para resolução de conflitos. Esta demanda importante parcela do orçamento estatal e, muitas vezes, oferta solução impactante, que polariza as partes em vencedor e vencido, quando deveria preservar a continuidade das relações.

Conforme José Marcelo Menezes Vigliar:

Lamentavelmente, fruto de reflexão desprovida de rigor, há quem ainda hoje imagine que o "acesso à justiça" implique apenas em possibilitar 'o acesso

à Justiça enquanto instituição estatal'. Trata-se de um equívoco. Sabe-se que fácil é a tarefa de se levar um conflito ao Judiciário; difícil é a obtenção da tutela jurisdicional devida para a situação reclamada. Acessar a 'ordem jurídica justa' implica, portanto, em contar com meios adequados (técnica processual) para a solução dos conflitos de interesses, e, assim, obter uma adequada tutela que, tempestivamente, venha a proporcionar o cumprimento do direito material que disciplina a relação jurídica de direito material, que se encontra na base da relação jurídica processual (2009, p. 50-51).

A atual Justiça estatal projeta ainda outra externalidade negativa, ao distribuir desigualmente os ônus e encargos entre as classes de litigantes: os mais ricos, que podem sustentar financeiramente a lide, não têm dificuldade para aguardar o seu desfecho, ao contrário dos hipossuficientes, que, mesmo quando assistidos, muitas vezes aceitam o encerramento prematuro do processo, recebendo menos do que fariam jus.

Nesse sentido, encontramos na doutrina a distinção entre "clientes eventuais" e "clientes habituais" (CAPELETTI, 1994). Para estes últimos, dentre os quais está incluso o próprio Poder Público, as mazelas do sistema pouco ou nada pesam (se é que delas não tiram proveito, ao menos para o fim de procrastinar o cumprimento das decisões), justamente porque trabalham em economia de escala (grandes escritórios, Procuradorias).

Enquanto os meios alternativos de resolução de conflitos possuem importantes características como a da informalidade, celeridade, confidencialidade, perfil prospectivo, tendencial adesão à decisão alcançada, ao contrário a decisão

judicial, principalmente a condenatória, carrega as características de um perfil retrospectivo, reportado a acontecimentos pretéritos, muitas vezes irreversíveis; lentidão, devido ao excesso da demanda e do formalismo procedimental; imprevisibilidade, tanto quanto à duração do processo como quanto ao seu desfecho final; e onerosidade (MANCUSO, 2014).

Além disso, a decisão judicial é impactante, ao impor-se coercitivamente. Outro problema, especialmente na área da propriedade intelectual, é que recorrentemente o juiz estatal não domina com proficiência a multiplicidade de temas existentes, ao contrário do que se passa, por exemplo, na arbitragem, na qual, os interessados escolhem um especialista no assunto.

Os chamados meios alternativos não disputam espaço com a justiça institucionalizada, mas são caminhos vicinais por onde podem e devem transitar os conflitos que, por sua singeleza, especialidade, valor envolvido, opção dos interessados, dentre outras razões, consentem resolução fora da estrutura judiciária estatal.

Aliviada a justiça estatal das lides resolvidas por outros meios, os juízes e Tribunais poderão ter mais tempo para se dedicarem ao exame e resolução de conflitos que realmente demandam a jurisdição estatal.

Sem dúvida, a gradual implementação de um novo padrão de resolução de conflitos implica quebra de paradigmas, alguns até dogmatizados, mas que perderam aderência à realidade brasileira contemporânea. É necessária uma redefinição ou uma correção de rumos nos conceitos de jurisdição e de acesso à Justiça, retirando deles os excessos interpretativos que ao longo do tempo atrelaram a resolução dos

conflitos ao aparato judiciário estatal, em modo monopolístico. É de fundamental importância incentivar o concurso de outros meios capazes de recepcionar e resolver controvérsias, dando-lhes solução tecnicamente consistente, a baixo custo e em tempo razoável.

Meios Alternativos de Resolução de Conflitos e Propriedade Intelectual

Os direitos de Propriedade Intelectual são aqueles relacionados com a proteção que a lei atribui à criação do intelecto humano, tanto no campo da técnica como no da estética, garantindo aos autores de determinado conteúdo o reconhecimento pela obra desenvolvida, bem como a possibilidade de expor, dispor ou explorar comercialmente o fruto de sua criação.

Em resumo, o direito da Propriedade Intelectual resulta da atividade intelectual na indústria, na literatura e nas artes.

Com a Globalização, a Propriedade Intelectual passou a ser, mais frequentemente, objeto de conflitos devido à sua relevância econômica. E, assim, foi impulsionada a necessidade de proteção dos bens intangíveis, por serem elementos fundamentais da competição comercial, uma vez que as empresas detentoras de novas tecnologias superam as empresas de tecnologia ultrapassada.

De acordo com Pedro Paranaquá e Renata Reis:

no último século, os países desenvolvidos notaram a ampliação dos ativos intangíveis de suas indústrias, tais como nomes, marcas, know-how, conhecimento, modelos de negócio etc. Com isso, os mecanismos de apropriação e exclusividade sobre tais ativos passaram a ser uma preocupação substancial para esses países, tanto na incorporação em suas regulações

internas quanto na busca da adequação dessa realidade em países consumidores de bens e serviços. (2009, p. 12).

Os métodos alternativos são mais céleres, flexíveis e específicos do que as vias que o Estado coloca à disposição dos cidadãos, dentre eles os mais conhecidos são a arbitragem, a conciliação, a negociação e a mediação.

A arbitragem é meio heterocompositivo de resolução de conflitos, na qual outorga-se autoridade ao árbitro para solucionar a questão. Já a negociação, a conciliação e a mediação são meios autocompositivos, uma vez que a solução da divergência é buscada pelos próprios envolvidos. A negociação busca resolver as divergências pela composição com ganhos recíprocos. Na conciliação e na mediação, um terceiro facilitador auxilia as partes a encontrarem a melhor solução do conflito. A meta, nestes dois últimos procedimentos, é alcançar um acordo razoável para as partes.

A proteção à Propriedade Intelectual é importante para se resguardar investimentos em pesquisas e para garantir o lucro da empresa, por exemplo. As questões, no entanto, envolvem assuntos muito técnicos e o Poder Judiciário, em geral, não domina a tecnologia envolvida, não é dotado de peritos especialistas no tema e a exacerbada morosidade do sistema faz com que, em mui-

tos casos, esta não seja a alternativa mais adequada para garantir a proteção aos direitos de Propriedade Intelectual.

Na arbitragem, há uma despesa significativa para mover um processo, porém, em contrapartida, a solução é rápida e mais aderente, especialmente quando há tecnologia envolvida. No judiciário os custos são menores, mas pode sair muito mais caro a obtenção de uma decisão sem que a questão tenha sido analisada com a profundidade necessária, bem como a perda de oportunidades em negócios devido ao impasse que permanecerá sem solução por até dez anos, ou mais (MORAES, 2015).

Entre as principais vantagens de se utilizar a arbitragem para resolução de conflitos em Propriedade Intelectual destaca-se a possibilidade de escolha do árbitro pelas partes em litígio, pois estas escolherão um árbitro que possui conhecimento específico sobre a divergência em questão, além do conhecimento especializado, tendo a confiança das partes a sentença proferida pelo árbitro será mais adequada e, em geral, incontestável.

Destacam-se ainda como vantagens o sigilo e a velocidade da solução: as disputas em Propriedade Intelectual muitas delas envolvem tecnologias e aspectos sensíveis e a arbitragem tem todo seu procedimento sob sigilo. No

judiciário, o sigilo é exceção, sendo que o juiz precisa ser convencido da sua necessidade, o que nem sempre acontece, e o acesso às informações de forma irrestrita pode acarretar prejuízos aos detentores de tais tecnologias. Além disso, a solução final é vinculante e obtida em um prazo consideravelmente menor do que no judiciário. A lei 9.307/1996 dispõe que o resultado deve ser obtido em até seis meses (MORAES, 2015).

A mediação, por sua vez, visa restabelecer o diálogo entre os envolvidos, esta é forma de solução de disputas em que um terceiro facilitador auxilia as partes a conversar. Neste caso, o terceiro facilitador não opina ou apresenta soluções prontas, mas auxilia as partes a chegarem, por elas mesmas, a uma solução consensual.

Esse meio de solução de controvérsias vem ganhando impulso desde 2015, com incentivos do Conselho Nacional de Justiça e a aprovação do Novo Código de Processo Civil e da Lei de Mediação (Lei 13.140/2015). O texto da norma define a mediação como atividade técnica exercida por pessoa imparcial, sem poder de decisão, que auxilia as partes envolvidas a encontrarem soluções consensuais.

Na mediação pode ser incluído um só ou vários mediadores, estes também são especializados em áreas específicas do Direito, como a Propriedade intelectual.



Marcas
Patentes
Direito Autoral
Software
Transferência
de Tecnologia

www.ricci.com.br

Av. Indianópolis, 2.504
CEP 04062-002 São Paulo-SP
Fone: 55 (11) 5581.5707
Fax: 55 (11) 2276.9864
E-mail: ricci@ricci.com.br

Diversos conflitos em Propriedade Intelectual têm algumas características que favorecem a mediação. A mediação é mais rápida, podendo terminar em alguns meses, também possui procedimento confidencial e diferentemente da arbitragem o procedimento não envolve altos custos.

No Brasil, os principais referenciais para solução de controvérsias sobre tecnologia, entretenimento e outras disputas que envolvam Propriedade Intelectual são: o Centro de Arbitragem e Mediação OMPI, criado em 1994, e o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (CSD-ABPI), responsável por 3 Câmaras: a Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND), a Câmara de Mediação e a Câmara de Arbitragem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo presente estudo verificou-se que entre os chamados meios alternativos de resolução de conflitos e a justiça estatal, não existe antinomia ou incompatibilidade, em verdade, eles se integram e se complementam.

A história dos atuais meios alternativos de solução de conflitos no Brasil tem uma trajetória semelhante à dos Estados Unidos. Em ambos, a arbitragem teve destaque inicial, seguida pela conciliação e mediação.

A Lei da Arbitragem foi inovadora, pois despertou profundas reflexões sobre a natureza da jurisdição e a amplitude das regras processuais.

Verificou-se ainda que os meios consensuais são menos impactantes, mais céleres, desburocratizados, e tendencialmente duradouros. Isso por que a composição é alcançada mediante a participação dos interessados, não sendo, pois, imposta coercitivamente.

Sem dúvida, a gradual imple-

mentação de novas formas de resolução de conflitos implica quebra de paradigmas. No entanto, desatrelar a resolução dos conflitos ao aparato judiciário estatal, em modo monopolístico, sendo importante incentivar o concurso de outros meios capazes de recepcionar e resolver controvérsias, dando-lhes solução tecnicamente consistente, a baixo custo e em tempo razoável.

No campo da Propriedade Intelectual, é muito comum que as controvérsias envolvam assuntos muito técnicos e o Poder Judiciário, em geral, não domina a tecnologia envolvida, não é dotado de peritos especialistas no tema e a exacerbada morosidade do sistema faz com que, em muitos casos, esta não seja a alternativa mais adequada para garantir a proteção aos direitos desta área.

Na arbitragem, há uma despesa significativa para mover um processo, porém, em contrapartida, a solução é rápida, técnica, especializada e mais aderente.

Entre as principais vantagens de se utilizar a arbitragem para resolução de conflitos em Propriedade Intelectual destaca-se a possibilidade de escolha do árbitro pelas partes em litígio, a sigiliosidade do procedimento e a velocidade da solução.

A mediação e a conciliação, por sua vez, também possuem características favoráveis à defesa de direitos de Propriedade Intelectual, pois são rápidas, confidenciais e não envolvem altos custos.

Assim, conclui-se que a mediação, conciliação e arbitragem são excelentes instrumentos para resolver lides que versem sobre o

tema da Propriedade Intelectual. São vias vicinais que devem ter seu uso estimulado, uma vez que são mais céleres, flexíveis, especializadas e sigilosas que as vias estatais, e resultam em soluções mais técnicas, eficazes e aderentes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998.

CAPPELLETTI, Mauro. **Acesso à Justiça e função do jurista em nossa época**. RePro, n. 61, p. 144-160.

CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e processo: um comentário à Lei 9.307/96**. São Paulo: Atlas, 2009.

LEITE, Eduardo de Oliveira (coord.). **Grandes temas da atualidade: mediação, arbitragem e conciliação**. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 109.

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. **A resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo Estado de Direito**. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. **A resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo Estado de Direito (nota introdutória)**. Processos Coletivos, Porto Alegre, vol. 1, n. 2, 01 jan. 2010.

Disponível em: <http://www.processoscoletivos.net/doutrina/19-volume-1-numero-2-trimestre-01-01-2010-a-31-03-2010/93-a-resolucao-dos->

NOTAS

[1] Conselho Nacional de Justiça, Justiça em Números 2017 (ano base 2016). Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/b60a659e5d5cb79337945c1dd137496c.pdf> Acesso em 20 de ago. 2018

-conflitos-e-a-funcao-judicial-no-contemporaneo-estado-de-direito-nota-introdutoria Acesso em 20 de ago. 2018.

MARINONI, Luiz Guilherme. A jurisdição no Estado contemporâneo. In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord.). **Estudos de direito processual civil: homenagem ao professor Egas Dirceu Moniz de Aragão**. São Paulo: Ed. RT, 2006.

MORAES, Hélio Ferreira. **Arbitragem: uma alternativa ao Poder Judiciário para solucionar conflitos de TI**, 2015. Disponível em: <<http://corporate.canaltech.com.br/coluna/juridico/arbitragem-uma-alternativa-ao-poder-judicial-para-solucionar-conflitos-de-ti/>> Acesso em 09 de ago. 2018.

MOREIRA, José Carlos Barbosa. **Os métodos alternativos de solução de conflitos no quadro**

do movimento universal do acesso à Justiça. RF, vol. 326. Rio de Janeiro: Forense, abr.-jun. 1994.

PARANAGUÁ, P.; REIS, R. **Patentes e criações industriais**. Rio de Janeiro: FGV, 2009.

SADEK, Maria Tereza (org.). **Acesso à Justiça**. publicação Konrad Adenauer Stiftung (FFLCH – USP, pesquisas – n. 23), p. 40.

SADEK, Maria Tereza. A efetividade de direito e acesso à Justiça. In: RENAULT, Sérgio Rabello Tamm e BOTTINI, Pierpaolo (coord.). **Reforma ao Judiciário**. São Paulo: Saraiva, 2005.

SALES, Lilia Maia de Moraes. **Justiça e mediação de conflitos**. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.

SALLES, Carlos Alberto de (coord.). **As grandes transformações do processo civil brasileiro**

ro – homenagem ao Professor Kazuo Watanabe. São Paulo: QuartierLatin, 2009, p. 50-51.

TARTUCE, Fernanda. **Mediação nos conflitos civis**. São Paulo: Método, 2008.

WATANABE, Kazuo. Acesso à Justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, Ada Pellegrini et al. (coord.). **Participação e processo**. São Paulo: RT, 1988.

YARSHELL, Flávio Luiz e Moraes, Maurício Zanoide de (coords.). **Estudos em homenagem à Professora Ada Pellegrini Grinover**. São Paulo: DPJ, 2005, p. 686.

A sociedade merece um bom acordo. Revista MPD Dialógico, do Movimento Ministério Público Democrático, n. 25. São Paulo, 2009, 2009, p. 33.



Ajudamos você a transformar
inovação em diferencial competitivo

www.fgmarcas.com.br

MARCAS • PATENTES • DESENHOS INDUSTRIAIS • SOFTWARE • DIREITOS AUTORAIS • REGULATÓRIO • NOME DE DOMÍNIO

DESMISTIFICANDO A VELHA LÓGICA DO CONSENTIMENTO NO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Vanessa Pirró - Atua nas áreas de Contratos, Propriedade Intelectual, Tecnologia e Inovação e Proteção de Dados no escritório Koury Lopes Advogados. Graduada na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2007, com Especialização em Propriedade Intelectual em 2011 pela Fundação Getúlio Vargas, e Mestrado em Direito Comercial na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2017.

Rafael Pessoa - Atua nas áreas de Propriedade Intelectual, Tecnologia e Inovação e Proteção de Dados no escritório Koury Lopes Advogados. Graduado na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie em 2015 e Certificado pela Faculdade de Direito de Harvard em conjunto com o Berkman Center for Internet & Society pela participação no curso CopyrightX, em 2016.

1. Introdução

Com a sanção da Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira (a "LGPD") no dia 14 de agosto de 2018, identificou-se um certo temor do mercado quanto à imposição de limitações no tratamento de dados pessoais. Alardeou-se que, com a entrada em vigor da LGPD, o tratamento de dados pessoais somente seria viável com o consentimento do seu titular.

De fato, a LGPD estabelece uma série de regras para o tratamento de dados pessoais, regras essas

que visam empoderar o titular dos dados pessoais, conferindo à pessoa natural ferramentas para garantir sua participação efetiva no tratamento dos seus dados pessoais, em atenção ao princípio da autodeterminação informativa. Mas, ao mesmo tempo, a LGPD também incentiva o desenvolvimento econômico e tecnológico, estabelecendo regras claras¹, transparentes e abrangentes² para o tratamento de dados pessoais.

2. O Consentimento que não é Consentimento

Não são raras as ocasiões em que pessoas discutem práticas de tratamento de dados pessoais nos mais variados segmentos comerciais e chegam à seguinte conclusão: *"Para coletarmos e usarmos os dados pessoais de nossos clientes, vamos precisar obter o consentimento de cada um deles"*. De fato, essa lógica prevalecia mesmo antes da sanção da LGPD.

Ocorre que, por mais que tal conclusão não esteja inteiramente incorreta, a verdade é que as práticas mais eficientes de tratamento de dados pessoais vão muito além da "velha lógica do consentimento", ainda muito presente nos processos de tratamento de dados pessoais de muitas empresas.

Essa lógica da busca pelo consentimento ganhou especial destaque no contexto das operações

de tratamento de dados pessoais realizadas na internet, por força do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014). De acordo com o Marco Civil (artigo 7º, IX), os usuários da internet somente podem ter seus dados pessoais coletados, usados, armazenados e *tratados* mediante o fornecimento de consentimento expresso, o que deve ser feito sempre de forma destacada do contrato ou dos termos de uso de determinada aplicação.

A lógica, no entanto, apesar de louvável em relação à preocupação do legislador com a efetiva proteção dos dados pessoais dos usuários da internet, mostra-se ineficaz, uma vez que, na prática, a esmagadora maioria dos usuários da internet sequer se dá o trabalho de ler os termos e condições e políticas de privacidade aplicáveis às aplicações que requerem o fornecimento de seus dados pessoais e mesmo assim fazem o *"check-the-box"* na opção *"Declaro que li e aceito os termos"*. Nesse cenário, resta a óbvia pergunta: esse tipo de *"aceitação"* dos termos aplicáveis seria mesmo um consentimento real do titular do dado que se quer tratar? Parece que não!

Um interessante experimento³ publicado em 2016 (e recentemente atualizado em 2018) pelos pesquisadores Jonathan A. Obar e Anne Oeldorf-Hirsch já comprovou que a lógica mencionada é falha: o traba-

¹ O Brasil possui cerca de 40 (quarenta) normas esparsas que regulamentam a proteção de dados pessoais. A LGPD cria um sistema uniforme de proteção de dados pessoais, impulsionando a economia movida ao tratamento de dados pessoais e trazendo mais segurança jurídica aos agentes envolvidos em negócios nessa área.

² A LGPD, em seu artigo 7, estabelece 10 (dez) hipóteses que autorizam o tratamento de dados pessoais.

³ https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2757465 acesso em outubro de 2018

lho publicado aponta que a ideia de que os usuários da internet efetivamente leem e consentem de forma consciente com a integralidade dos termos de uso e políticas de privacidade de aplicações seria a “maior mentira da internet”. O objeto de estudo desse trabalho foi o monitoramento da reação de usuários da internet na adesão a uma rede social fictícia, o *NameDrop*. Diversos absurdos foram incluídos nos termos de uso de referida rede social fictícia, como a obrigação de entrega do primeiro filho do usuário como pagamento pelos serviços oferecidos na rede! É certo que nenhum usuário conscientemente consentiu com esse tipo de obrigação, o que demonstra que o consentimento fornecido pelas pessoas submetidas ao estudo, na realidade, não era um consentimento verdadeiro ou mesmo válido.

Essa prática de utilização de termos genéricos, sem significado, com a roupagem de “melhora da experiência do usuário” é comum nos mais diversos prestadores de serviços e denotam uma evidente ausência de transparência e até mesmo uma ausência de conhecimento do titular dos dados quanto à importância da sua privacidade.

3. Do Consentimento na LGPD

Quando observada em meio às demais hipóteses legais da LGPD que autorizam o tratamento de dados pessoais, a figura do consentimento se mostra como um elemento que tem o poder de afastar do Estado o controle decisório sobre o que pode ou não ser feito com os dados de determinada pessoa, ao passo que confere esse mesmo controle ao próprio titular dos dados. Na prática, isso significa que quando não houver nenhuma hipótese legal que permita a realização de determinada atividade de tratamento de dados por uma empresa, tal tratamento não poderá ocorrer até que essa mesma empresa obtenha o consentimento do titular dos dados que deseja tratar. O que se

observa nesse caso é que o próprio titular dos dados terá a tarefa de decidir se o tratamento proposto é aceitável ou não, para só então fornecer (ou deixar de fornecer) o seu consentimento.

Também é relevante notar que, dentre os nortes do tratamento de dados pessoais na LGPD, destacam-se os princípios da transparência e da finalidade⁴. O princípio da transparência garante aos titulares de dados pessoais informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, enquanto o princípio da finalidade determina que os dados pessoais somente poderão ser tratados para fins legítimos, específicos, explícitos e informados aos titulares, sendo vedado o tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Esses princípios devem ser observados em todo e qualquer processo que envolva o tratamento de dados pessoais, desde a sua coleta até o seu descarte.

Nesse contexto, o consentimento que autoriza e legitima o tratamento de dados pessoais corresponde à manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento dos seus dados pessoais para uma determinada finalidade. O objetivo é conferir autonomia aos indivíduos, permitindo que ele governe os seus dados pessoais⁵. Cai-se por terra, portan-

to, o consentimento genérico e vazio com a finalidade de melhorar a experiência do usuário.

No âmbito do direito das obrigações, o consentimento pode ser considerado um elemento contratual. Por meio do consentimento, as Partes externariam a sua vontade de contratar⁶. Já no contexto de proteção de dados, sendo o direito à privacidade um direito fundamental, o consentimento pode se mostrar mais complexo.

Apontando as particularidades do consentimento no contexto de proteção de dados, Danilo Doneda afasta a caracterização do consentimento como negócio jurídico⁷, o que poderia minimizar a natureza da privacidade de direito fundamental:

Em um sentido técnico, não parece apropriada a caracterização de uma natureza negocial a este consentimento. Se assim fosse, estaria legitimada a inserção deste consentimento em uma estrutura contratual, dificultando a atuação dos atributos da personalidade que devem ser considerados.

O consentimento para o tratamento de dados pessoais toca diretamente elementos da própria personalidade, porém não dispõe destes elementos. Ele assume mais propriamente as vestes de um ato unilateral, cujo

⁴ A LGPD estabelece 10 princípios que devem ser integralmente observados e respeitados em qualquer atividade de tratamento de dados, independentemente da hipótese legal autorizativa do tratamento.

⁵ BIONI, Bruno. Xequê-mate: O tripé de proteção de dados pessoais no jogo de xadrez das iniciativas legislativas no Brasil, p. 43. Disponível em https://www.academia.edu/28752561/Xequê-Mate_o_trip%C3%A9_de_prote%C3%A7%C3%A3o_de_dados_pessoais_no_xadrez_das_iniciativas_legislativas_no_Brasil acesso em outubro de 2018

⁶ GOMES, Orlando. Contratos. 26 ed. 2ª triagem. Rio de Janeiro: Forense, 2008 Apud. BIONI Bruno. Xequê-mate: O tripé de proteção de dados pessoais no jogo de xadrez das iniciativas legislativas no Brasil, p. 43. Disponível em https://www.academia.edu/28752561/Xequê-Mate_o_trip%C3%A9_de_prote%C3%A7%C3%A3o_de_dados_pessoais_no_xadrez_das_iniciativas_legislativas_no_Brasil acesso em outubro de 2018

⁷ Laura Schertel Mendes entende que o consentimento para o tratamento de dados pessoais seria um ato que se assemelharia ao negócio jurídico sem o ser. MENDES, Laura Schertel. Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor: linhas gerais de um novo direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 63

⁸ DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. P. 377

efeito é o de autorizar um determinado tratamento para os dados pessoais, sem estar diretamente vinculado a uma estrutura contratual.⁸

Dada a importância do objeto do consentimento a ser outorgado pelo indivíduo, o qual se refere a um próprio elemento da personalidade, mandatária não só a estrita observância dos princípios da LGPD, mas também as próprias condições ali estabelecidas para a configuração de um consentimento válido. Assim sendo, para ser considerado válido, o consentimento deverá ser:

(i) informado: o titular dos dados deve receber informações claras quanto aos dados pessoais a serem tratados, a forma de tratamento e sua finalidade⁹, tudo em uma etapa prévia ao fornecimento do consentimento. Essa etapa seria "a porta de entrada (pressuposto) para que o cidadão ingresse (tenha participação) dentro da dinâmica da proteção de dados pessoais, viabilizando-se, em última instância, a racionalização de um processo de tomada de decisão a seu respeito"¹⁰.

É essencial que a informação a ser prestada seja clara, acessível e simples, permitindo que o titular tome uma decisão consciente e efetivamente informada a respeito do tratamento dos seus dados pessoais.

(ii) livre: o titular dos dados deve expressar seu consentimento de acordo com sua livre vontade, não

podendo sofrer qualquer tipo de coação. Se a recusa no consentimento não é uma opção viável, seja por não ser possível ou por acarretar um impacto negativo no indivíduo, então não há que se falar em uma escolha livre e, conseqüentemente, tampouco em consentimento¹¹.

(iii) inequívoco: ainda que a LGPD não obrigue que o consentimento seja concedido de forma expressa, o controlador deverá comprovar que o indivíduo concordou de forma inequívoca com a utilização dos seus dados pessoais.

(iv) finalidade determinada: o consentimento deve ser concedido em conexão com um propósito específico ou outros compatíveis, não podendo caracterizar um "cheque em branco"¹², possibilitando qualquer tipo de tratamento para qualquer fim.

Além das características acima para que o consentimento seja considerado válido, a LGPD ainda

prevê mecanismos com o intuito de promover um balanceamento na relação entre titulares de dados e os agentes de tratamento, que muitas vezes, condicionam a oferta de bens e serviços ao consentimento para o uso dos dados pessoais dos titulares.

Nesse sentido, merecem destaques os artigos 8º e 9º da LGPD, que, dentre outros aspectos, determinam ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido de acordo com a lei; caracterizam como nulo o consentimento obtido mediante informações enganosas, abusivas ou não transparentes; estabelecem a obrigação de obtenção de novo consentimento para o tratamento de dados pessoais para finalidades não compatíveis com a anteriormente consentida; e impõem a obrigação de informar o titular quando o tratamento de dados for condição para o fornecimento de produtos ou serviços ou para o exercício de direitos. Também é conferida ao titular a possibilidade

⁹ Necessário se atentar, ainda, para as demais informações que devem ser prestadas ao titular dos dados, nos termos da LGPD.

¹⁰ BIONI, Bruno. Xequê-mate: O tripé de proteção de dados pessoais no jogo de xadrez das iniciativas legislativas no Brasil, p. 44. Disponível em https://www.academia.edu/28752561/Xequê-Mate_o_trip%C3%A9_de_prote%C3%A7%C3%A3o_de_dados_pessoais_no_xadrez_das_iniciativas_legislativas_no_Brasil acesso em outubro de 2018

¹¹ SCHERMER, B. W.; CUSTERS, Bart; HOF, S, van der. The Crisis of Consent: How Stronger Legal Protection May Lead to Weaker Consent in Data Protection (February 25, 2014), p. 4, Ethics and Information Technology. DOI: 10.1007/s10676-014-9343-8, Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2412418 Acesso em outubro de 2018.

¹² BIONI, Bruno. Xequê-mate: O tripé de proteção de dados pessoais no jogo de xadrez das iniciativas legislativas no Brasil, p. 45. Disponível em https://www.academia.edu/28752561/Xequê-Mate_o_trip%C3%A9_de_prote%C3%A7%C3%A3o_de_dados_pessoais_no_xadrez_das_iniciativas_legislativas_no_Brasil acesso em outubro de 2018



www.ecv.com.ve
@ecvasociados

E.C.V.
E.C.V. & ASOCIADOS
MARCAS Y PATENTES

**EL MUNDO ES DE LOS ESPECIALISTAS Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
DEBE ESTAR EN MANOS DE LOS MEJORES!**

Calle La Iglesia, Edif. Centro Solano Plaza I, Piso 4, Oficina 4-A, Urb. Sabana Grande,
Caracas - 1050, Venezuela. Telf. Master: (58-212) 761.76.74 Fax: (58-212) 761.79.28 e-mail: registros@ecv.com.ve

de revogação do consentimento a qualquer momento por procedimento gratuito e facilitado, ficando ratificado o tratamento realizado com base no válido consentimento anteriormente manifestado.

A possibilidade de revogação do consentimento está diretamente atrelada à natureza da proteção de dados como espécie de um direito de personalidade. Como tal, a revogação do consentimento poderia ser exercida sem justificativa. A livre possibilidade de revogação do consentimento faria especial sentido diante da dificuldade que o indivíduo enfrenta para avaliar as consequências do consentimento por ele outorgado quando do início do tratamento dos seus dados pessoais¹³.

As condições de validade do consentimento, atreladas à possibilidade de sua revogação a qualquer momento, evidenciam uma dificuldade em sua obtenção e até mesmo uma fragilidade em determinadas situações, devendo ser avaliada uma descentralização no seu papel no tratamento de dados pessoais.

4. Dificuldades na Obtenção do Consentimento Válido

Não se nega a importância do consentimento no tratamento de dados pessoais, o que permite – ou deveria permitir – ao indivíduo uma participação efetiva na utilização dos seus dados pessoais. No entanto, a atual realidade do tratamento de dados pessoais, bem como o interesse na sua utilização para finalidades diversas¹⁴ acarretou uma mudança do papel do consentimento, tirando um pouco do seu protagonismo.

Atualmente, observa-se que o consentimento é solicitado juntamente com informações muito extensas e pouco claras, o que acaba causando desinteresse nos indivíduos de efetivamente entenderem a forma e propósito de utilização dos seus dados. O experimento

realizado por meio da rede social fictícia NameDrop evidenciou esse desinteresse de forma clara.

Nesse sentido, quando são analisados de forma detalhada os principais problemas envolvendo o processo de obtenção do consentimento para atividades de tratamento de dados pessoais, vemos que se destacam os seguintes: **(i) sobrecarga de consentimento**: diante das inúmeras solicitações de consentimento, os indivíduos simplesmente ignorariam tais solicitações; **(ii) sobrecarga de informação**: a complexidade dos processos envolvendo atividades de tratamento de dados pessoais, bem como a obrigação de transparência implicaria em políticas de privacidade extensas e uma quantidade exagerada de informações apresentada a cada indivíduo quando da solicitação pelo seu consentimento; e **(iii) ausência de escolha significativa**: atualmente provedores de conteúdo se utilizam da lógica *“take it or leave it”*, não possibilitando aos indivíduos qualquer negociação quanto à utilização dos seus dados pessoais¹⁵. Como resultado desses problemas, os indivíduos simplesmente ignorariam o conteúdo das políticas de privacidade e das demais informações recebidas das empresas que estão tratando os seus dados. E mesmo que os indivíduos lessem as políticas de privacidade por inteiro, questiona-se se eles entenderiam as consequências advindas do tratamento de seus dados pessoais.

Um outro obstáculo é que muitas vezes os próprios agentes de tratamento não sabem de que forma vão utilizar os dados pessoais coletados, o que prejudica um consentimento efetivamente informado¹⁶. Nesse cenário, se mostra crucial a observância do princípio da necessidade¹⁷, que estabelece o tratamento dos dados pessoais minimamente necessários para a realização de suas finalidades, evitando-se o tratamento de dados não pertinentes, em excesso ou desnecessários. Com esse princípio, espera-se uma mudança de mentalidade na coleta de dados na qual atualmente acredita-se que quanto mais dados melhor para o business, para uma prática minimalista, na qual somente são utilizados dados úteis, os quais certamente agregarão muito mais valores aos negócios explorados pelos agentes de tratamento.

A adoção de práticas pouco efetivas para a obtenção de consentimento pode transformá-lo em um elemento ilusório, esvaziando todo o seu propósito de conferir controle ao indivíduo sobre o uso dos seus dados pessoais, o que deve ser evitado.

Além da necessidade de esforços efetivos para a apresentação de informações úteis, claras e objetivas aos indivíduos quanto ao tratamento dos seus dados pessoais, deve-se confiar em outras hipóteses legais para essa atividade, utilizando-se do consentimento quando necessário e de uma ma-

¹³ MENDES, Laura Schertel. Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor: linhas gerais de um novo direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 64

¹⁴ Sempre importante ressaltar que cada uso para cada finalidade deverá ocorrer em obediência aos princípios previstos no artigo 6º da LGPD e deverá ser fundamentado na hipótese legal adequada, nos termos do artigo 7º da LGPD.

¹⁵ SCHERMER, B. W.; CUSTERS, Bart; HOF, S, van der. The Crisis of Consent: How Stronger Legal Protection May Lead to Weaker Consent in Data Protection (February 25, 2014). Ethics and Information Technology. DOI: 10.1007/s10676-014-9343-8, Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2412418 Acesso em outubro de 2018.

¹⁶ <https://hbr.org/2018/09/stop-thinking-about-consent-it-isnt-possible-and-it-isnt-right> Acesso em outubro de 2018

¹⁷ Artigo 6º, III, da LGPD

neira que em que o seu exercício seja legítimo.

Essa descentralização do consentimento em nada deve prejudicar a proteção dos dados pessoais dos indivíduos. Pelo contrário, o que se propõe é a adoção de melhores práticas que reflitam a realidade da dinâmica envolvendo o tratamento de dados pessoais.

5. As Diferentes Bases Legais para Tratamento de Dados previstas na LGPD

O que se deve ter em mente quando da estruturação inicial ou da adequação de um modelo de negócio que dependa do tratamento de dados pessoais são as diferentes bases legais trazidas pela LGPD para permitir o tratamento de dados. O consentimento ainda é uma base legal que autoriza a realização de atividades de tratamento, mas é apenas uma das dez bases legais introduzidas pela LGPD.

Para a correta compreensão do tema, é preciso ter em mente a seguinte premissa: além das exceções previstas na lei, só é possível tratar os dados pessoais de uma pessoa quando for possível enquadrar a respectiva atividade de tratamento em uma hipótese expressamente prevista pela LGPD (especificamente, nas situações exaustivamente listadas nos incisos do artigo 7º de tal lei). Não

sendo possível enquadrar a atividade de tratamento em nenhuma dessas hipóteses (as chamadas “bases legais”), o tratamento dos dados será inviabilizado e poderá ser objeto de questionamento por parte dos titulares dos dados tratados, da futura Autoridade Nacional de Proteção de Dados brasileira, além de órgãos de defesa do consumidor, quando aplicável.

As bases legais previstas pela LGPD são as seguintes:

- Consentimento;
- Cumprimento de obrigação legal ou regulatória;
- Execução de políticas públicas pela administração pública;
- Realização de estudos por órgão de pesquisa;
- Execução de contrato ou de procedimentos preliminares a um contrato da qual seja parte o titular dos dados pessoais;
- Exercício de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;
- Proteção da vida;
- Tutela da saúde;
- Atendimento de interesses legítimos do controlador ou de terceiros; ou
- Proteção do crédito.

Cada uma das bases legais listadas acima possibilitaria a elaboração de um extenso estudo dedicado para se chegar a conclusões sobre as diversas situações que poderiam possibilitar a realização de atividades de tratamento de da-

dos. No entanto, o objetivo deste artigo é apenas afastar os leitores da ideia da “necessidade de consentimento” para toda e qualquer atividade de tratamento de dados, apresentando-lhes possíveis alternativas para resguardar os seus processos internos baseados em dados pessoais.

Nesse sentido, ao examinarmos as diferentes bases legais que autorizam a realização de atividades de tratamento de dados na LGPD, percebemos que boa parte das principais atividades possivelmente imagináveis que uma empresa pode vir a ter interesse em realizar mediante o uso de dados de uma pessoa podem ser cobertas por bases legais da LGPD que afastariam a necessidade de obtenção do consentimento dos titulares dos dados. Vejamos os exemplos meramente hipotéticos abaixo que podem ilustrar um pouco melhor essa lógica:

Aplicação da Base Legal de “Execução de Contrato”: quando determinada empresa é contratada por um indivíduo para vender e entregar determinado produto anunciado em uma plataforma de comércio eletrônico, a empresa que está sendo contratada não precisará obter o consentimento dessa pessoa para coletar dados que são necessários à execução do contrato. Significa dizer que a empresa poderia coletar, por exemplo, infor-



tinoco soares sociedade de advogados

marcas, patentes e direitos autorais

José Carlos Tinoco Soares
(Desde o ano de 1943)

Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
Diploma de Reconocimiento por la obra de toda su vida en el ejercicio y enseñanza del Derecho por la Universidad de la Habana-Cuba
Acadêmico Honorário da Academia Nacional de Ciências Jurídicas de Bolívia

Fundador e Sócio Benemérito da Associação Paulista da Propriedade Intelectual ASPI
Membro de Honra Vitalício da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual ABPI
Membro de Honra da Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual - ASIPI

José Carlos Tinoco Soares Junior
(Desde o ano de 1980)

FILIAL:
20071-000 - Rio de Janeiro, RJ.

Av. Presidente Vargas, 482 - 5º andar - s/514
Fone: (0xx21) 2253-0944
Fax: (0xx21) 2253-0944

INTERNET: <http://www.tinoco.com.br>
E-mail: tinoco@tinoco.com.br

MATRIZ:
04063-001 - São Paulo, SP.

Av. Indianópolis, 995
Tels.:*(0xx11) 5084-5330 / 5084-5331
5084-5332 / 5084-5946 / 5084-1613
(0xx11) 5084-5334
Fax: (0xx11) 5084-5337
Caixa Postal 2737 (CEP 01060-970)

mações relacionadas ao endereço onde o produto deverá ser entregue, informações de contato da pessoa, dados sobre os produtos adquiridos e sobre o frete escolhido para a compra do produto em questão, tudo isso sem precisar obter o consentimento do cliente. Nesse caso, quando a pessoa opta por realizar a compra, será necessário fornecer os dados que são necessários ao cumprimento do contrato pela empresa e, na prática, a empresa não precisará solicitar o consentimento do cliente para tratar esses dados com a finalidade específica de garantir a execução da relação contratual estabelecida por ocasião da compra do produto na plataforma de comércio eletrônico.

Aplicação da Base Legal de “Atendimento de Legítimo Interesse”: aproveitando o exemplo introduzido acima, pode-se dizer que quando a empresa que opera a plataforma de comércio eletrônico tiver interesse em contatar aquele mesmo cliente que comprou um produto anunciado na sua plataforma para lhe apresentar novas ofertas de produtos em sua plataforma que possam interessá-lo, ela pode fazê-lo sob a justificativa de que ela possui o legítimo interesse¹⁸ em estabelecer esse novo contato com o seu cliente. Nesse caso, a empresa que opera a plataforma de comércio eletrônico também não precisaria obter o consentimento daquele cliente para enviar esse tipo de comunicação a ele, já que estaria suficiente resguardada pela permissão legal de usar os dados daquele cliente com a finalidade de apoiar e promover as suas atividades empresariais.

Embora o exemplo acima se mostre simples, é importante ressaltar que sempre que o agente de tratamento pretender justificar qualquer utilização de dados pessoais com base na hipótese legal do interesse legítimo, deverá realizar um teste de balanceamento

e proporcionalidade, verificando, dentre outros aspectos, a finalidade legítima do agente de tratamento; a situação concreta na qual os dados pessoais deverão ser utilizados; a legítima expectativa do titular dos dados na sua utilização e os direitos e liberdades fundamentais do indivíduo. Extremamente relevante, também, que seja observado o já mencionado princípio da necessidade para a utilização do mínimo necessário de dados pessoais, sendo, ainda, garantido ao indivíduo medidas de salvaguardas, como transparência, mecanismos de *opt-out* e mitigação de riscos¹⁹.

A possibilidade de tratamento de dados pessoais com base em interesse legítimo se mostra principalmente útil no atual cenário em que o tratamento de dados ocorre em grande velocidade, especialmente quando verifica-se uma relação já pré-estabelecida entre o indivíduo e o agente de tratamento.

Com as situações exemplificativas brevemente descritas acima, é possível começar a entender a lógica introduzida pela LGPD da seguinte maneira: quando dados são razoavelmente necessários para o cumprimento de boa-fé de uma finalidade legítima, nem sempre será necessário obter o consentimento dos titulares dos dados que a empresa deseja tratar. Isso porque, como vimos, o consentimento é apenas uma das dez hipóteses que autorizam o tratamento de dados pessoais, sendo certo que as empresas devem dar prioridade à utilização das demais hipóteses legais contidas na LGPD antes de apresentar uma “enxurrada” de

pedidos de consentimento às pessoas que interagem com as empresas, até porque, como vimos, o consentimento sempre vem carregado de diversas dificuldades, entraves e controvérsias.

6. Conclusão

Após o exame completo de todas as bases legais previstas na LGPD para a viabilização de qualquer aspecto do negócio de uma empresa, não restam de dúvidas de que o consentimento não é a única forma de possibilitar a realização de atividades de tratamento de dados pessoais no Brasil. E como é certo que empresas de todos os segmentos devem passar a tratar o assunto da proteção de dados pessoais como uma prioridade, o correto entendimento das mecânicas introduzidas pela nova lei é essencial para se garantir o aperfeiçoamento e a robustez dos processos internos envolvendo dados pessoais.

É preciso olhar além da velha lógica da necessidade de obtenção do consentimento para todo e qualquer fim e buscar entender qual é a melhor forma de justificar cada uma das atividades de tratamento realizadas pela empresa no seu dia-a-dia. O exame das dez bases legais previstas pela LGPD permite que as empresas façam avaliações criteriosas e objetivas para determinar se seus processos estão em conformidade com a nova lei nesse aspecto. A realização desse tipo de avaliação certamente será um excelente ponto de partida para a adequação das empresas às novas regras que entram em vigor em fevereiro de 2020.

¹⁸ Artigo 10, I da LGPD.

¹⁹ Nos termos do artigo 10, §3º, da LGPD, a autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais em caso de tratamento fundamentado no interesse legítimo. Dessa forma, recomenda-se que tal relatório seja elaborado e atualizado no decorrer das atividades de tratamento de dados pessoais.

NORMAS TÉCNICAS DA ABNT NÃO SÃO OBJETO DE DIREITOS EXCLUSIVOS

Professor Dr. Newton Silveira - Mestre em Direito Civil, Doutor em Direito Comercial e Professor Sênior na pós-graduação da Faculdade de Direito da USP. Advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Membro do Instituto dos Advogados de São Paulo. Founding father de ATRIP - International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property. Membro do Instituto dos Advogados de São Paulo. Árbitro da CAMINAS - Câmara Mineira de Arbitragem Empresarial. Diretor Geral do IBPI - Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Fundador, ex-presidente e conselheiro nato da ASPI - Associação Paulista da Propriedade Intelectual. Vice-Presidente do Instituto Biodivertech. Presidente do IDCBJ - Instituto de Direito Comparado Brasil Japão. Professor visitante na Faculdade de Direito da Universidade de Keio, Tokio. Hóspede ilustre da cidade de Quito, Ecuador. Medalha Prof. Dr. Antônio Chaves, conferida pela Academia Brasileira de Arte, Cultura e História da OAB/SP. Sócio do escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados Advogados.

O Ministro Edson Fachin negou, no último dia 19, seguimento aos recursos extraordinários da ABNT (RE 1.158.657/SP). A decisão do STF confirma decisão do TJ-SP, reconhecendo que tendo sido negada a incidência da tutela do direito autoral é lícita a menção do sinal "ABNT" para designar a sua distribuição, em face do disposto no art. 132, I, da Lei nº 9.279/96. A decisão foi favorável à empresa TARGET, recorrida, e ao IBPI - Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, que atuou como AMICUS CURIAE.

Abaixo o texto do acórdão que menciona parecer de minha autoria:

"DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o primeiro, e acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o segundo. Vejamos as respectivas ementas: "Propriedade industrial. Ausência de cerceamento. Litispendência não configurada. Referência à expressão ABNT tão somente para indicar a origem das normas comercializadas, e o que neste feito não se discute, portanto sem ofensa marcária Improcedência do pedi-

do cominatório, com indenização cumulada. Litigância temerária bem reconhecida. Sentença mantida. Recurso desprovido." (eDOC 8, p. 150).

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NORMAS TÉCNICAS. ABNT. COMERCIALIZAÇÃO POR TERCEIROS. USO DA MARCA. FAIR USAGE. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA.

1. Controvérsia limitada a definir se, na comercialização, por terceiros, de normas técnicas da ABNT, é possível associar marcas registradas pela referida entidade de normalização, à luz das disposições contidas na Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial).

2. O titular do registro da marca no INPI, ressalvadas as exceções legais, tem o direito de usá-la com exclusividade. Precedentes.

3. Impossibilidade de dissociar, de um lado, o direito de comercialização de normas técnicas por terceiro e, de outro, o direito ao uso da marca registrada pelo ente normalizador, considerando

Prof. Dr. Newton Silveira

Consultas e pareceres em Propriedade Intelectual

Mestre em Direito Civil, Doutor em Direito Comercial e Professor Senior na pós-graduação da Faculdade de Direito da USP. Advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Membro do Instituto dos Advogados de São Paulo. Founding father de ATRIP - International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property. Diretor Geral do IBPI - Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Fundador, ex-presidente e conselheiro nato da ASPI - Associação Paulista da Propriedade Intelectual. Vice-Presidente do Instituto Biodivertech. Presidente do IDCBJ - Instituto de Direito Comparado Brasil Japão. Professor visitante na Faculdade de Direito da Universidade de Keio, Tokio. Hóspede ilustre da cidade de Quito, Ecuador. Medalha Prof. Dr. Antônio Chaves, conferida pela Academia Brasileira de Arte, Cultura e História da OAB/SP. Sócio do escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados Advogados.

o disposto no art. 132, I, da Lei nº 9.279/1996, que veda ao titular da marca a prática de qualquer ato que impeça comerciantes ou distribuidores de utilizá-la em sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização.

4. Presente a circunstância de que a ora recorrida

(TARGET) tem em seu favor um provimento jurisdicional que a autoriza a comercializar as normas técnicas de titularidade da ABNT, é forçoso reconhecer o seu direito de fazer referência às marcas nominativa e figurativa de titularidade da autora – nome e logo –, apenas para indicar a origem das normas por ela comercializadas.

5. Inexiste ilegalidade na aplicação da pena por litigância de má-fé na hipótese em que a parte infringe o dever legal de expor os fatos em juízo conforme a verdade, apartando-se da lealdade e da boa-fé.

6. Recurso especial não provido.” (eDOC 10, p. 93)

Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 172 e eDOC10, p. 167).

Nos recursos extraordinários, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, “a”, alega-se ofensa aos artigos 5º, LV; 93, IX; 114 e 5º, XXXI e XXIX (eDOC 9, 20/36) e 5º, XXIX (eDOC 10, p. 175/189)

É o relatório. Decido.

A irresignação não merece prosperar.

Vejamos o seguinte trecho do acórdão do TJ/SP (eDOC 8, p. 152):

“No mais, o feito presente se há de examinar, então, diante da

própria limitação a que procedeu a autora, quando veiculou sua pretensão e o que reiterou para refutar a alegação de litispendência. Ou seja, como ela diz em sua inicial, não se examina senão a questão da utilização de suas marcas pela ré, assim não a questão da venda das normas ou de sua tutela autoral. Afere-se, tão só, a proteção de seu nome e marca, conforme ressalva que a autora aponta, justamente, na sentença proferida no feito em curso perante a Justiça Federal (fls. 218, primeiro parágrafo) e que, inclusive, lhe foi desfavorável, mesmo negada a incidência da tutela do direito autoral, mercê da previsão contida no artigo 8º, I, da LDA, ademais tal como se contém, ainda, no parecer de fls. 618/630, da lavra do Prof. Newton Silveira.

(...)

Pois, examinada a ata notarial de fls. 74/132, não se encontra, mesmo nas folhas e imagens indicadas pela autora, o ilícito por ela descrito. Na sua apresentação, a ré não se associa, de qualquer modo, ao nome ou marca da autora, tal como quando desenvolveram, de 2001 a 2006, uma parceria comercial. Depois, na sequência do que se retirou dos cadernos vendidos (fls. 102V/104, 105/109, 109v/114, por exemplo), a ré tem seu nome e marca, nominativa e figurativa, apresentados separadamente, logo ao início. Apenas se menciona o logo e nome da autora na transcrição da norma (v.g. Fls. 104, 107, 111v), quando, afinal, se apresente o conteúdo da mesma norma e, assim, a ela associada o sinal ABNT, portanto a designar sua origem.”

O STJ, por sua vez, assim se pronunciou:

“Na espécie, contudo, é impossí-

vel dissociar, de um lado, o direito de comercialização de normas técnicas por terceiro e, de outro, o direito ao uso da marca registrada pelo ente normalizador, considerando o disposto no art. 132, I, da Lei nº 9.279/1996, que veda ao titular da marca a prática de qualquer ato que impeça comerciantes ou distribuidores de utilizá-la em sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização.”(eDOC 10, p. 120)

Na espécie, constata-se que o Tribunal de origem e o STJ apreciaram a matéria com fundamento em legislação infraconstitucional (LDA e Lei 9.279/96). Desse modo, a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.

É firme a jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissão do recurso extraordinário que, a pretexto de ofensa a garantias e princípios constitucionais, se pretende a exegese de legislação infraconstitucional, configurando, assim, hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal.

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 19 de setembro de 2018.

Ministro EDSON FACHIN

Relator”

O parecer em questão, publicado no meu “O que uma norma técnica não é” (Target Ed., São Paulo, 2014), assim finalizava:

As normas técnicas

Ante todo o exposto, a questão que se coloca é saber-se se uma norma técnica pode ser objeto de um direito de autor, condicionando sua cópia e divulgação à prévia autorização (mediante pagamento) de entidade que a elabora, revisa ou homologa.

Valendo-me do trecho de Ascensão, transcrito no início deste estudo, a norma técnica não tem o caráter criativo que a legitime para ser considerada obra literária ou artística. É o objeto da norma que comanda sua redação, em vez de o papel predominante ser o da visão do autor. “A presunção de qualidade criativa cessa quando se demonstrar que foi o objeto que se impôs ao autor, que afinal nada criou”.

Estamos no mundo da técnica, com o fito de satisfazer necessidades humanas, conseguindo a solução de um problema técnico, um resultado industrial (vide acima Ascarelli, p. 321). O autor de obra literária ou artística trabalha com sua imaginação, não limitada à funcionalidade.

Caso se trate de forma necessária ao preenchimento de finalidade utilitária, estará excluída a possibilidade de aplicação da lei de direitos autorais. A forma não será separável do efeito técnico produzido.

Uma obra é protegida pelo direito de autor quando constitui mais que uma parte do mundo exterior, quando configura uma imagem que é independente da

realidade e que tem seu próprio valor junto ao mundo real. A obra de arte é a objetivação de uma personalidade criadora e possui valor em si mesma (cf. meu Direito de Autor no Desenho Industrial).

A própria destinação à finalidade utilitária da norma subtrai à sua forma qualquer valor autônomo. A forma é necessária à função. Tratando-se de forma necessária à comunicação do conteúdo, não é admissível qualquer exclusividade.

Na verdade o que as entidades que editam normas técnicas almejam é um direito exclusivo de editá-las, independentemente de autoria e, menos ainda, de direito de autor sobre obra literária

Franklin GOMES
ADVOGADOS

A MELHOR DEFESA A APENAS UM CLIQUE

O DIREITO APLICADO ESTRATEGICAMENTE AO SEU NEGÓCIO

www.franklingomes.com.br

DIREITO PENAL ECONÔMICO * DIREITO PENAL DO ESPORTE E ENTRETENIMENTO
CRIMES INFORMÁTICOS * CONCORRÊNCIA DESLEAL * PARECERES * AÇÕES JUDICIAIS

ou artística. Desejam um mero monopólio de editor, a exemplo dos velhos privilégios reais de edição abolidos pela Revolução Francesa.

O argumento de que essa edição gera custos e que as empresas que disponibilizam aos interessados os textos das normas técnicas auferem receita, o que representaria um enriquecimento sem causa, não emociona. Assim ocorre também com a publicação de leis, tratados e decisões dos tribunais. A receita dessas empresas advém da prestação de serviços, e não de direitos autorais.

Em suma:

O Direito Autoral tutela as obras literárias e artísticas, excluídas as que constituem forma necessária à expressão do conteúdo técnico ou científico.

A originalidade e criatividade são requisitos tanto para a proteção das criações no campo da técnica, quanto para a das obras literárias e artísticas. A norma técnica, no entanto, não possui o caráter criativo que a legitima a ser considerada obra literária ou artística. O autor de obra literária ou artística trabalha com a sua imaginação, não limitada pela funcionalidade. A obra de arte é a objetivação de uma personalidade criadora e possui valor em si mesma. A sua própria destinação a finalidade utilitária subtrai

à sua forma qualquer valor autônomo. A forma é necessária à função.

Procedimentos normativos, quando relativos à técnica e à funcionalidade, compreendem as normas técnicas, destinadas à obtenção de um resultado na área técnico-industrial. Por esta razão, não constituem obras literárias ou artísticas e não encontram amparo na Lei de Direitos Autorais (Art. 8º, inc. I).

Tais normas são realizadas com a cooperação de entes da sociedade e se destinam à própria sociedade. O direito exclusivo não é compatível com a formação da norma e sua destinação.

A posição da ABNT

Em parecer da Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, defendeu-se a pretensão da ABNT no sentido de cobrar pela publicação das normas técnicas por ela editadas, a título de direitos autorais.

Destacam-se alguns trechos pertinentes:

“Nos termos do art. 1º da Lei 9.933/99, todos os bens comercializados no Brasil, insumos, produtos finais e serviços, sujeitos a regulamentação técnica, devem estar em conformidade com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor.

Também, nos termos do § 2º, do art. 2º da Lei nº 9.933/99, os regulamentos técnicos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro deverão considerar, quando couber, os conteúdos das normas técnicas adotadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, o que se efetiva, em muitos casos, com as suas reproduções parciais ou integrais.

As Normas Brasileiras Registradas – NBRs, para fins de atuação do Inmetro somente se tornam obrigatórias se regulamentadas pelo Conmetro ou pelo próprio Inmetro.

Existe uma certa confusão semântica no que se refere ao termo “norma”. No contexto da ABNT, está-se tratando de “normas técnicas”, e não de normas com o sentido que os meios jurídicos comumente lhe dão. Em inglês usar-se-ia o termo “standard”, ou “technical standard”.

Do ponto de vista do MDIC, em termos técnicos, cabe manter a propriedade intelectual das normas (técnicas) com o organismo de normalização. Isso está de acordo com a lógica de funcionamento do Sistema Nacional de Normalização, até porque a ABNT tem, na venda de normas, uma fonte importante de renda necessária para a sua manutenção.



Torres Gadêlha & Costi
ADVOGADOS ASSOCIADOS

ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL
COM SEDE EM RECIFE/PE E
ATENDIMENTO EM TODO ESTADO.

(81) 3036.5157 | www.torresgadelha.com.br

Mais recentemente, a possibilidade de se usar uma norma, ou parte dela, em regulamentos técnicos (de caráter compulsório, promulgados por uma autoridade) levantou a questão da necessidade, ou não, de se disponibilizar a norma correspondente. A questão que se discute não é a disponibilidade em si, mas a eventual gratuidade dessa disponibilidade. Há quem alegue, por exemplo, que antes da internet o acesso às leis brasileiras era, de certa forma, pago, uma vez que se tinha que adquirir o Diário Oficial...

Uma possível decisão de não proteger normas (técnicas) com o direito autoral pode acarretar consequências graves, nomeadamente junto à ISO, uma vez que, como disse, esta entidade internacional entende que as suas normas são, sim, protegidas pelo direito de autor. No Brasil, elas podem ser adotadas pela ABNT, como ocorre em vários casos, depois de adequadamente traduzidas para o português.

Na legislação sobre direito de autor não se previu explicitamente as normas (técnicas). Por outro lado, há nessa legislação referências que, por razões semânticas, podem sugerir outras interpretações. Exatamente por causa disso, está em fase adian-

tada de análise pelo poder legislativo um Projeto de Lei que explicita essa questão.

É de referir que o papel da ABNT, como Foro Nacional de Normalização, é de caráter eminentemente público, e como tal essa atribuição foi formalizada pelo CONMETRO através de resolução (portaria). Mas a lógica associada à preparação e aprovação de normas (técnicas) é uma lógica de consenso, no sentido referido no Guia 2. Não se trata de um ato de poder, e sim de consenso... Qualquer intervenção de “poder” neste contexto acaba conspurcando o processo.

Cumpra-se asseverar que há um caráter de generalidade e abstração nas normas técnicas expedidas pela ABNT, que, de certo modo, atingem um número indeterminado de pessoas, com o objetivo de proteção ao interesse público, pois não só visa proporcionar maior qualidade aos produtos regulados pelas aludidas normas, como também, objetiva, inclusive, proteger a saúde humana e o próprio meio ambiente.

Com efeito, depreende-se que a atividade normativa da ABNT constitui-se em norma secundária do Poder Executivo, pois importam as NBR's em regula-

mentação das atividades por ela supervisionadas, tornando-se obrigatórias, na medida em que há a possibilidade de imposição de sanções pelo seu descumprimento, no exercício de poder de polícia patrocinada pelo INMETRO. Registre-se que nos termos do art. 39, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor de produtos e serviços “colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).

Desta forma, tratando-se de normas regulamentares inerentes à Administração Pública, deve a atividade de normalização exercida pela ABNT estar pautada pelo regime jurídico de direito público, em especial vinculado ao Princípio da Publicidade. Assim exige-se da Administração

**PROPIEDAD INTELECTUAL
MARCAS Y PATENTES**



**FERNÁNDEZ
SECCO & ASOCIADOS**

Montevideo - Uruguay

25 de Mayo 467 Of. 501 | Tel: (598) 2916 1913
www.fernandezsecco.com | info@fernandezsecco.com

**Bicudo &
Sborgia**
MARCAS E PATENTES

**Marcas - Patentes
Desenho Industrial
PCT - Software
Direitos Autorais
Contratos de Licenciamentos e
Cessão**

Administrativo e Contencioso
Brasil e Exterior

BICUDO MARCAS E PATENTES

Matriz: Morumbi – SP – SP
Filial: Vinhedo – SP
www.bicudo.com.br

(55 11) 5531.0212
(55 11) 5531.4050

Pública a plena divulgação dos atos praticados, ressalvadas, é claro, as hipóteses da existência do dever de sigilo. Não existindo tal exceção, e tratando-se de normas à evidência produzem efeitos em relação a terceiros, impõe-se sua publicidade.

Das contradições inerentes à própria fundamentação da ABNT

Do acima transcrito se extrai:

- que os regulamentos técnicos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro deverão considerar os conteúdos das normas técnicas adotadas pela ABNT, o que se efetiva com suas reproduções parciais ou integrais;
- que a possibilidade de se usar uma norma implica na necessidade de disponibilizá-la;
- que o papel da ABNT é de caráter eminentemente público;
- que as normas da ABNT atingem um número indeterminado de pessoas, com o objetivo de proteção ao interesse público, visando maior qualidade dos produtos, a proteção da saúde humana e do meio ambiente;
- que a atividade de normalização exercida pela ABNT deve

estar pautada pelo regime jurídico de direito público, vinculado ao princípio da publicidade.

Conclui-se que as normas em questão são de conteúdo eminentemente técnico, de caráter público, impondo-se sua publicidade. O monopólio de sua publicação pela ABNT contradiz todos esses princípios.

Considerações preliminares

Revedo a norma NBR 14697 (item II supra), bem como as afirmações de Manoel Santos (item III) e de meu texto (item IV), avultam as seguintes questões:

01) O texto da norma 14937 pode ser considerado um texto literário?

02) É possível reescrever a mesma norma com outras palavras?

03) Tal norma técnica corresponde a um procedimento normativo (art. 8^a, I, da LDA)? O procedimento normativo deve ser compulsório (como as leis e decisões judiciais mencionadas no art. 8^a, IV da LDA) para estar subsumido nas exclusões legais?

04) Caso se considerassem as normas ABNT como compilação ou base de dados, suas partes, ou seja, cada norma não incidirá

na exceção expressa no §2º do art. 7º?

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:

(...)

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.

(...)

§ 2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca 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.

Os acórdãos que envolveram a questão, podem ser encontrados no mesmo livro, às págs. 148/187.



**MARINANGELO
& AOKI**
ADVOGADOS

· 55 11 3257 7284 ·
www.maadvogados.com.br

Clovis Silveira, Eng.

Perícias e Laudos

Pareceres e Avaliações

Patentes, Software e Engenharia

www.interpatents.com.br

patents@interpatents.com.br

C&S
InterPatents

Tel: 11-3758-4641 Rua Rep. Dominicana 327 05691-030 São Paulo SP

Márcio Junqueira Leite
mjunqueira@pn.com.br

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CESSÃO DE REGISTRO. INPI. ANOTAÇÃO. PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. ART. 137 DA LPI. VIOLAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 26/8/2010. Recurso especial interposto em 20/10/2014 e concluso ao Gabinete em 25/8/2016. 2. O propósito recursal é definir se é possível a penhora de marca cuja cessão de titularidade não foi objeto de anotação no registro correspondente, carecendo, conseqüentemente, de publicação na Revista de Propriedade Industrial. 3. A Lei 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial –, em seu art. 137, de modo expresso, impõe a necessidade de anotação da cessão junto ao registro da marca e condiciona sua eficácia em relação a terceiros à data da respectiva publicação. 4. Hipótese concreta em que a anotação referente à cessão do registro marcário efetuada pelos recorridos não foi publicada na Revista de Propriedade Industrial, de modo que seus efeitos não se operam sobre os recorrentes, o que viabiliza a penhora por eles requerida. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ; Recurso Especial 1.761.023 – SP; Relatora Ministra Nancy Andrighi; Órgão Julgador: 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça; Data do Julgamento: 18/09/2018)

Ação de obrigação de não fazer, c/c indenização por reprodução indevida de marcas, violação de direitos autorais patrimoniais e prática de concorrência desleal – Sentença de improcedência – Colidência de marcas – As partes não são empresas e não atuam no mercado de consumo – Aproveitamento parasitário,

concorrência desleal e possibilidade de confusão entre os associados – Inexistência – Ausência de comprovação a respeito da alegada violação de direito autoral – Ônus da autora quanto ao fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu – Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação 1097202-58.2017.8.26.0100; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 39ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018)

Ação inibitória e indenizatória Abstenção de uso de marca – Violação não identificada “Trade Dress” Elementos visuais do produto da autora que não se confundem com o produto comercializado pela ré - Concorrência desleal Não configuração Ausência de demonstração e violação de cláusula de confidencialidade - Improcedência da ação Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação 1017473-43.2014.8.26.0405; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018)

Tutela de urgência. Abstenção de uso da marca mista VILUBRI indeferida. Agravante que ostenta depósito da marca mista LUBMIX junto ao INPI. Partes que atuam no mesmo ramo, ao menos, desde 2012, convivendo pacificamente até pouco tempo. Semelhança do signo rosca com uma gota de óleo, sendo, no entanto, distintas as cores. Tratando-se de sociedades que atuam com produtos de lubrificação, os elementos, em princípio, são vulgares, não permitindo inferir,

com a evidência necessária, a possibilidade de confusão do público consumidor.

Ausência, ademais, de perigo da demora, pois, acaso se conclua pertinentes os argumentos da recorrente, possível a reparação do dano. Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento nº 2153823-33.2018.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 13/08/2018)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA MISTA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. 1. É inviável o recurso especial se a parte deixa de impugnar, pela via processual adequada, fundamento constitucional do acórdão recorrido. Incidência do Enunciado n.º 126 do STJ: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário". 2. A jurisprudência da ambas as Turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que de acordo com o art. 122, da LPI, apenas sinais visualmente perceptíveis que apresentem certo grau de distintividade podem ser registrados como marcas, sendo inviável o registro de sinais meramente genéricos, comuns ou descritivos. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça estadual, diante do contexto fático-probatório dos autos, asseverou que a expressão "país do futebol" seria de uso comum e não possui o mínimo de

distintividade necessário para registro. Nesse contexto, a revisão do julgado esbarra no Enunciado n.º 7/STJ. 4. RECURSO ESPECIAL, DESPROVIDO. (STJ; Recurso Especial 1.746.911 – RJ; Relatora Ministra Nancy Andrighi; Órgão Julgador: 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça; Data do Julgamento: 16/10/2018)

PROCESSO CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MARCA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI - ADJUDICAÇÃO E NULIDADE - CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO - PROVA - PERSUASÃO RACIONAL - MA-FE - CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.

I – O INPI é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que o ato impugnado for resultante de um ato administrativo da autarquia que será atingido diretamente através da decisão judicial.

II - A alternatividade da reivindicação de adjudicação referida no art. 166, da Lei nº 9.279/96, possibilita a formulação de pedido subsidiário de nulidade.

III - O comparecimento espontâneo da parte mediante a apresentação de razões de defesa supre a falta de citação, nos termos do art. 214, § 1º, do CPC/73.

IV - Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro de marca, contados da data da concessão - art. 174 da LPI -.

V - A imprescritibilidade não é a regra no direito brasileiro, sendo

admitida somente em hipóteses excepcionais que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas, bens públicos, enquanto que os direitos patrimoniais estão sujeitos aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais. Precedente do STJ.

VI - Vigora, no direito processual pátrio, o sistema de persuasão racional, adotado pelo CPC/1973 - arts. 130 e 131 -, não sendo cabível compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em conjunto estiver convencido da verdade dos fatos. Precedente do STJ.

VII - O art. 166 da LPI - Lei nº 9.279/96 - possibilita ao titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º septies (1), com efeito a partir da data do depósito do pedido - art. 167

VIII - A Convenção da União de Paris - CUP, no art. 6º septies (1), condiciona a adjudicação de marca à hipótese de pedido de registro proveniente de ato de má-fé praticado por agente ou por representante do titular da marca no exterior, no contexto de uma relação de confiança própria daquele que opera no mercado em nome de outrem.

IX - A ação de nulidade por infrin-

gência ao inciso XXIII do art. 124 da LPI, por parte do titular de marca sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, sujeita-se aos requisitos específicos na lei especial, dentre eles a comprovação do depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei - art. 158, § 2º, da Lei nº 9.279/96 -.

X - A inexistência do ato de concessão ou rejeição do pedido de registro nº 830365044, na classe 9, referente à marca nominativa SPEEDO AQUASHOT, impossibilita o controle de legalidade que pode ser exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, mormente considerando não caber-lhe imiscuir-se no mérito administrativo.

XI - O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedente do STJ.

XII - Apelação das autoras conhecida e não provida; remessa necessária e apelação dos réus conhecidas e providas.

(TRF 2ª Região; Apelação Cível nº 0810763-09.2010.4.02.5101 / 2010.51.01.810763-4 Relator Desembargador Federal Marcello Ferreira de Souza Granado; Órgão Julgador: 2ª Turma Especializada; Data do Julgamento: 18/06/2018)

MARCAS FORTES NÃO SURGEM POR ACASO
32 ANOS - 6.000 CLIENTES - 15.000 PROCESSOS



SÃO PAULO: Rua Tabapuã, 41 - 5º Andar - Cj. 53 - Cep 04.533 - 010
CAMPINAS : Av. Dr. Heitor Pentecoste, 1654 - Taquaral - Cep 13.075 - 460
PIRACICABA - SOROCABA - GOIÂNIA
www.icamp.com.br / icamp@icamp.com.br

Fone/Fax: (11) 3078-1844
Fone/Fax: (19) 3255-7899



- Registro de Marcas
- Dep. de Patentes
- Registro de Direitos Autorais
- Busca no Brasil e no Exterior

- Contratos Especiais:
Licenças - Negócios - Tecnologia
- Lic. de Alimentos: CETESB / IBAMA
- Perícias e Avaliações
- Jurídico Especializado

**SAVE
THE
DATE**

**18, 19 E 20
DE MARÇO
DE 2019**

**XIX CONGRESSO INTERNACIONAL
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL**

A PROPRIEDADE INTELECTUAL
**NOS MUNDOS
REAL E VIRTUAL**

**Associação
Paulista da
Propriedade
Intelectual**



GRAND MERCURE SÃO PAULO IBIRAPUERA



GERENCIAMENTO DE BENS DE PI

MARCAS

PATENTES

DESENHOS INDUSTRIAIS

FREEDOM TO OPERATE (FTO)

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

DIREITO AUTORAL

SOFTWARE

FASHION LAW

TRADE DRESS

DIREITO DA INTERNET

NOMES DE DOMÍNIO

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

CONCORRÊNCIA DESLEAL

DIREITO DA PUBLICIDADE

CONTENCIOSO JUDICIAL

EXCELÊNCIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

CONTE COM UM TIME
DE ESPECIALISTAS E UM ESCRITÓRIO PREMIADO
PARA ENCONTRAR
SOLUÇÕES DIFERENCIADAS.

 **Montauray Pimenta
Machado &
Vieira de Mello**
ADVOGADOS • PROPRIEDADE INTELECTUAL

RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO
www.montauray.com.br