

REVISTA **ASPI**

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

www.aspi.org.br

Revista ASPI

2019 - nº 3 - Março - Quadrimestral

ISSN 2596-1039

*XIX Congresso ASPI 2019
Propriedade Intelectual nos
mundos Real e Virtual*

Big Data
*e proteção de dados pessoais:
o desafio está lançado*

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,

Não há dúvidas sobre a importância do “mundo digital” nos dias de hoje, seja no ambiente de negócios ou mesmo pessoal e de lazer, são inúmeras as ferramentas disponíveis e o crescente número de usuários no mundo inteiro, bem como no Brasil. Sob o ponto de vista legal é importante ressaltar a Lei de Proteção aos Dados Pessoais (LGPD) recentemente promulgada em nosso País e que, na esteira de legislações estrangeiras similares, vem disciplinar a coleta e gestão de dados pessoais, impactando gestores e empresas, a medida que exige uma política de governança e “compliance”, antes nem sempre presentes.

Esse cenário se encontra presente nas atividades da ASPI, que no seu XIX CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL abordará “A PROPRIEDADE INTELECTUAL NOS MUNDOS REAL E VIRTUAL” e, dentro de seus diversificados painéis, estará discutindo os mecanismos de implantação da LGPD, bem como outros temas de igual relevância como “JURISDIÇÃO E LEIS APLICÁVEIS NAS INFRAÇÕES INTERNACIONAIS DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PELA INTERNET”; “INFLUENCIADORES DIGITAIS, REPOST, PUBLIPOST E ATIVAÇÕES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NA INTERNET”; “EMOJIS, MEMES, PARÓDIA E O DIREITO AUTORAL” e “MARCAS: FAIR USE NA ERA DIGITAL”.

Temas do “mundo real” também serão debatidos como “CONTRAFACÇÃO DE PATENTES: A DOCTRINA DOS EQUIVALENTES”; “PATENTES FARMACÊUTICAS E A SAÚDE PÚBLICA: INTERESSE PÚBLICO VERSUS INTERESSE PRIVADO” e “DESMISTIFICANDO A PUBLICIDADE COMPARATIVA” trazendo atuais e enriquecedoras discussões para o público presente.

O Congresso Internacional da ASPI ocorrerá nos dias 18, 19 e 20 de Março no Hotel Grand Mercure São Paulo Ibirapuera e espero encontrar a todos por lá!

É oportuno salientar que a ASPI já iniciou contatos com o recém empossado Presidente do INPI – Dr. Claudio Vilar Furtado, não somente visando a participação no nosso evento, como também a fim de manter a profícua parceria entre o INPI e nossa Associação. Nesse sentido é oportuno parabenizar e agradecer ao Dr. Luiz Otavio Pimentel pelo excelente trabalho realizado na Presidência do Instituto até então e pela abertura e cordialidade no trato com as Associações. De fato, os louváveis esforços para a redução do “backlog” do Instituto na área de marcas e desenhos industriais, como também as diversas iniciativas para tentar minimizar os efeitos do acúmulo na área de patentes, representaram significativos avanços, que a ASPI faz questão de reconhecer.

Saudações

Dr. Marcello do Nascimento
Presidente



Sumário.....

Editorial

Marcello do Nascimento /03

Aconteceu na ASPI

Agenda /05

Novos Associados /06

Há 20 anos.../07

Coluna Internacional

Enquanto isso... Benny Spiewak/Fábio Aspis /08

Jurisprudência

Jurisprudência

Márcio Junqueira Leite /39

David Fernando Rodrigues /42

Artigos

BIG DATA E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS:
O DESAFIO ESTÁ LANÇADO

Marcello do Nascimento e Vinicius Cervantes /10

COPA AMÉRICA - O CRIME PODE
SER A BOLA DA VEZ. OUTRA VEZ

Franklin Gomes /16

TRADEMARK CANCELLATION FOR LACK OF USE,
A STRATEGY NOT ALWAYS RELIABLE

Kelly Sánchez /22

ALÉM DAS CRIPTOMOEDAS - A
PROPRIEDADE INTELECTUAL E A BLOCKCHAIN
Izabela de Matos Bonifácio e Lucas José de
Lima Frank e Silva/25

APLICAÇÃO DA TEORIA DO CONTRIBUTO
MÍNIMO NO DESENHO INDUSTRIAL

Marco Antonio de Oliveira /28

REVISTAASPI
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Revista ASPI nº 3

2019 - nº. 3 - Março - Quadrimestral

Uma publicação quadrimestral da Associação
Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

ISSN 2596-1039

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 Villaça

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.

Agenda Internacional

Rodolfo H. Martinez Jr. rodolfomartinez@mklaw.com.br

15-Mar-19
17-Mar-19
ABAPISUL
Florianópolis BR
XIV Encontro Regional ABAPISUL

18-Mar-19
20-Mar-19
ASPI
São Paulo BR
XIX Congresso Internacional

27-Mar-19
29-Mar-19
AMPPI
Mexico MX
Encuentro Internacional

31-Mar-19
02-Apr-19
ASIPI
Los Cabos MX
Jornadas de Trabajo

15-May-19
17-May-19
IACC
Boston US
Annual Spring Meeting

15-May-19
17-May-19
AIPLA
Philadelphia US
AIPLA Spring Meeting

18-May-19
22-May-19
INTA
Boston US
141st Annual Meeting

24-May-19
26-May-19
LESI
Yokohama JP
International Management/ Delegates Meeting

26-May-19
29-May-19
LESI
Yokohama JP
LESI 2019 Annual Meeting

16-Jun-19
18-Jun-19
IPBC
Boston US
IPBC Global 2019

26-Jun-19
29-Jun-19
ECTA
Edinburgh UK
Annual Conference

12-Sep-19
14-Sep-19
LES Euro
Madrid ES
PanEuropean Conference

15-Sep-19
18-Sep-19
AIPPI
London UK
Annual Congress

17-Sep-19
20-Sep-19
MARQUES
Dublin IE
33rd Annual Conference

24-Sep-19
26-Sep-19
IPO
Washington US
Annual Meetings

02-Oct-19
05-Oct-19
PTMG
Berlin DE
99th Conference

09-Oct-19
12-Oct-19
FICPI
Vienna AT
18th Open Forum

20-Oct-19
23-Oct-19
LES USC
Phoenix US
Annual Meeting

24-Oct-19
26-Oct-19
AIPLA
Washington US
Annual Meeting

27-Oct-19
30-Oct-19
ASIPI
Lima PE
XXI Jornadas de Trabajo

09-Nov-19
12-Nov-19
APAA
Taiwan TW
70th Council Meeting

Novos Associados

Pessoa Física

- Ari Magalhães Neto (17/01/19)
MNIP
- Luis Felipe Leite Galvão (22/ 01/19)
Perito Judicial

Pessoa Jurídica

Estrangeiro

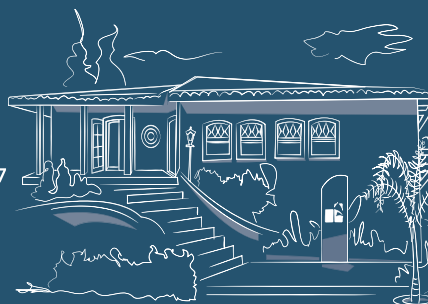
- Oscar Mago (13/11/18)
OMC Abogados & Consultores – Peru



Carlos E. Borghi Fernandes
OAB/SP 80.905

Tel. 19. 3294. 0380 / Fax. 19. 3295. 6527
Av. Cláudio Celestino T. Soares, 470
CEP 13100-015 • Campinas • SP • Brazil

www.patcorp.com.br



own headquarters

HÁ 20 ANOS...

20 anos atrás, nossa então “Revista Patentes & Marcas” ainda não circulava com a habitual frequência dos dias de hoje, tendo havido uma hibernação de 2 anos entre as edições 23 e 24.

Quando do seu retorno, o então presidente, Dr. Luiz Armando Lippel Braga, abria a edição destacando o aniversário de 17 anos da Associação e a importância do trabalho dos presidentes que o antecederam, além de comemorar o relançamento daquele que foi o percussor deste periódico, cuja primeira edição data

de março de 1933, honrosamente editada pelos célebres Drs. João da Gama Cerqueira e Sebastião Silveira.

A publicação também anunciava o início do “15º Grupo de Estudos de Propriedade Intelectual”, coordenado pelos Drs. Newton Silveira, Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro, o qual propunha o estudo de caso sobre o tema “*A Propriedade Intelectual na Biotecnologia – Como Proteger as nossas Riquezas: Variedades de Plantas, Microorganismos, Produtos Fitoterápicos*”.

Muito se passou desde a primeira edição, sendo motivo de orgulho podermos dar sequência ao trabalho iniciado há 86 anos pela vanguarda da Propriedade Intelectual Brasileira.

David Fernando Rodrigues
david.rodrigues@montaury.com.br



15º GRUPO DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELLECTUAL - ASPI

TEMA: A PROPRIEDADE INTELLECTUAL NA BIOTECNOLOGIA
Como Proteger as nossas Riquezas:
Variedades de Plantas, Microorganismos, Produtos Fitoterápicos
Coordenadores: Drs. Clovis Silveira, Balmes Vega Garcia e Viviane Alves Bertogna
A Resposta será apresentada na próxima edição.



Enquanto isso...

Benny Spiewak/Fábio Aspis
benny.spiewak@splaw.com.br

1. União Europeia. No último mês de janeiro, o Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) impôs ao McDonald's uma derrota histórica ao declarar a perda de registro da marca "Big Mac", em favor da cadeia de restaurantes irlandesa Supermac's, que possui mais de 100 restaurantes na Irlanda. A Autoridade entendeu que a multinacional americana não apresentou provas contundentes para demonstrar a "extensão do uso" do nome e revogou os direitos sobre a marca na UE. A disputa travada teve início em 2014, quando a empresa irlandesa entrou com pedido de registro para a marca "Supermac" com o objetivo de comercializar o produto na União Europeia e Reino Unido. Como reflexo deste pedido, a companhia americana apresentou objeção que foi concedida pela EUIPO,

sob o fundamento do risco de que a concessão desta nova marca poderia ocasionar uma confusão entre os consumidores. Em abril de 2017, a Supermac's, solicitou a revogação dos direitos sobre a marca "Big Mac", sob a alegação de que o McDonald's se utilizava de práticas de marketing ilegais, no intuito de registrar nomes com o objetivo de utilizar contra seus futuros concorrentes. O McDonald's teve de apresentar as razões pelas quais sua marca deveria ter o registro mantido, e forneceu à autoridade cópias de sites, anúncios, embalagens, declarações de executivos e uma cópia de sua página na Wikipedia, na tentativa de demonstrar que o Big Mac seria vendido em toda a EU. Como resultado, o EUIPO revogou o registro de "Big Mac" por considerar que seriam insuficientes as evidências apresentadas e não

considerou que a multinacional americana estava se utilizando de um uso legítimo da marca.

(Fontes: <http://ipkitten.blogspot.com/2019/01/euipo-cancels-mcdonalds-big-mac-trade.html>)

2. Reino Unido. A empresa Cambridge Analytica, que trabalhou para a campanha presidencial de Donald Trump e que teve papel relevante no escândalo de vazamento de dados pessoais do Facebook em 2018, foi multada em US\$ 19 mil após se declarar culpada perante a autoridade de proteção de dados britânica – Information Commissioner's Office (ICO). A empresa de assessoria política se negou a fornecer os dados pessoais de um usuário

ARARIPE
ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL



Rio de Janeiro-RJ
Rua da Assembleia 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

que tinha acesso e a forma como os tinha obtido. Anteriormente, o Facebook já tinha revelado que a Cambridge Analytica teria se utilizado de um aplicativo para coletar dados pessoais de cerca de 87 milhões de usuários sem conhecimento e consentimento, com o objetivo de direcionamento de publicidade política para auxiliar Trump a triunfar nas eleições presidenciais contra Hillary Clinton.

(Fontes:<https://channels.theinnovationenterprise.com/articles/cambridge-analytica-s-parent-fined-19-000-for-data-breach> / <https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/01/09/cambridge-analytica-se-declara-culpada-por-uso-de-dados-do-facebook.ghtml>)

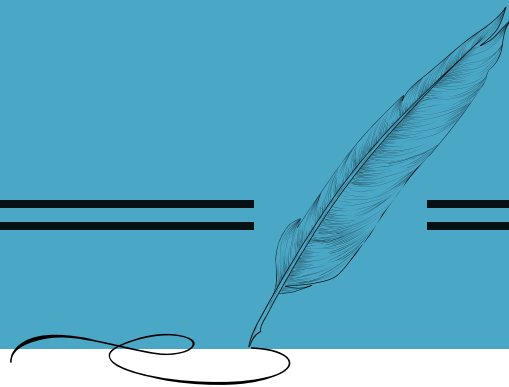
3. Índia. Foram apresentadas na Índia oposições contra dois pedidos de patentes da empresa farmacêutica norte-americana Gilead para medicamentos relacionados à Hepatite C. As apresentações foram motivadas pelas disposições da Lei de Patentes da Índia que vedam o “evergreening” em patentes. As alegações tentaram comprovar que a companhia americana se utilizou de alterações não inovadoras nos produtos em questão como forma de garantir a patenteabilidade de seus produtos e a consequente exclusividade nas vendas dos medicamentos hepáticos, evitando a produção de medicamentos genéricos de outras empresas. As oposições ainda estão sob análise das autoridades competentes do país.

(Fontes:<http://www.ip-watch.org/2018/07/20/oppositions-filed-gilead-hepatitis-c-patent-applications-india/>)

4. França. Em janeiro, o Google recebeu a maior penalidade por violações ao General Data Protection Regulation (GDPR) pela autoridade francesa Commission Nationale de L’informatique et des Libertés (CNIL). A empresa americana foi multada em 50 milhões de euros (cerca de R\$ 213 milhões) pela falta de adequação às regras, princípios e padrões do GDPR ao não ser transparente em relação à forma de coleta de dados pessoais através de seus serviços, tais como search engine, Google Maps e Youtube, com o objetivo de direcionar propagandas personalizadas aos usuários. A penalidade aplicada consiste na quarta sanção aplicada por violações ao GDPR, desde que a lei entrou em vigor em maio de 2018.

(Fontes:<https://www.nytimes.com/2019/01/21/technology/google-europe-gdpr-fine.html> / <https://www.itpro.co.uk/policy-legislation/32903/ico-to-investigate-google-over-gdpr-violations>)





BIG DATA E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS: O DESAFIO ESTÁ LANÇADO

Marcello do Nascimento¹
Vinicius Cervantes²

Por meio de uma análise dedutiva da Lei 13.709/2018 e do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, mais conhecido como *General Data Protection Regulation*, em conjunto com a doutrina nacional e estrangeira já existente sobre o tema, o presente artigo busca de maneira bastante breve, quando comparado à grandeza do assunto, expor conceitos e analisar requisitos que conduzam à exploração adequada de *Big Data* em um cenário de valorização econômica de dados, que esbarra na intensa busca pela proteção de dados pessoais iniciada, pode-se dizer, junto à sociedade brasileira atualmente por meio da aprovação da “Lei Geral de Proteção de Dados”.

1. OS “6 V’S” DE BIG DATA

No início dos anos 90, o rápido desenvolvimento de computadores com processadores capazes de proporcionar melhor desempenho e maior capacidade de armazenamento contribuíram para o início da chamada “economia da informação”. Os frutos da sociedade da informação são facilmente constatados por meio dos smartphones, computadores e dos sistemas de tecnologia da informação cada vez mais presentes em pequenas, médias e grandes empresas³. *Big Data* representa uma revolução de dados relativamente recente, que tem sua grandeza confirmada

pelos números que a acompanham, é de rápido crescimento exponencial em todo o mundo, com imensas consequências para a sociedade, independentemente de classe social, e que é caracterizada pela coleta e processamento de um grande volume e variedade de dados e obtenção de informações a uma velocidade quase impossível de se imaginar⁴. Assim, tratar de *Big Data* é enfrentar um dilúvio informacional⁵.

O termo *Big Data* refere-se aos conjuntos de dados cujo tamanho está além da capacidade de uma ferramenta tradicional de base de dados capturar, armazenar, gerenciar e analisar, representando a próxima fronteira para inovação, concorrência e produtividade. O volume (grande

volume), a velocidade (rápida geração e tratamento de dados), a variedade (de dados e fontes), o valor (patrimônio imaterial), a veracidade (precisão) e a validação (compreensão e *compliance*), ou os “6V’s”, são virtuosas características atreladas ao *Big Data*⁶ e que compõe seu conceito mais adequado, não apenas sob o ponto de vista da tecnologia da informação, mas também econômico e jurídico, sendo essencial sua compreensão. Isso porque, um grande volume e variedade de dados, coletados em alta velocidade, não terá valor algum, caso não reflita informações com veracidade, não faça sentido quando agrupados os dados ou não possa ser validado pelo Direito.

A ubiquidade da coleta de da-

¹ Advogado e sócio de David do Nascimento Advogados Associados, atua com uma alta especialidade em propriedade intelectual. Especialista em Direito do Consumidor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e graduado em Direito pela mesma instituição. Possui grande experiência nas áreas de marcas, direitos autorais, direito digital, transferência de tecnologia e Franchising. Participa de várias associações e congressos globais de PI. Membro do Painel de Mediadores da INTA - International Trademark Association, do Painel de Mediadores do “Centro de Mediação e Arbitragem da OMPI” e da Câmara de Resolução de Disputas de Nomes de Domínio (CASD-ND) do Centro de Mediação e Arbitragem da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI). É atual presidente da Associação Paulista de Propriedade Intelectual (ASPI). Email:marcello@dnlegal.com.br

² Advogado de David do Nascimento Advogados Associados. Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Especialista em Direitos Difusos e Coletivos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, possui MBA em Direito Eletrônico pela Escola Paulista de Direito e é graduado em Direito pela Fac. de Direito de S.B. do Campo. Membro da International Association of Privacy Professionals, da World Economics Association e do Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Email:varruda@dnlegal.com.br

³ MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; CUKIER, Kenneth. *Big data: the revolution that will transform how we live, work, and think*. New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2013. p. 6.

⁴ BAGNOLI, Vicente. *The big data relevant market. Concorrenza e Mercato*. Vol. 23/2016. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3064792>. Acesso em 06.03.2018. p.7.

⁵ ABRUSIO, Juliana. *Big data e as fragilidades do sistema informacional nos meios digitais*. In: BAGNOLI, Vicente (coord.). *Concorrência e inovação: anais do congresso internacional para a promoção de debates acerca do direito da concorrência e inovação tecnológica diante da realidade e desafios da economia digital*. Editora Scortecci: São Paulo, 2017. p.47.

⁶ BAGNOLI, Vicente BAGNOLI, Vicente. *Direito econômico e concorrencial*. 7. ed.rev., atual e ampli. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 397.

dos presente na sociedade atual, viabilizada pelo constante uso de aparelhos conectados à Internet, os menores custos de armazenamento, o poder cada vez maior de captação e da capacidade dos computadores estimula a exploração cada vez mais ampla dos benefícios proporcionados por *Big Data*. A diversidade de meios e equipamentos conectados à internet é tamanha que o termo “*Internet of Things*” (*IoT*) está sendo substituído pelo termo “*Internet of Everything*” (*IoE*). Estima-se que no ano de 2020 haverá “30 bilhões de equipamentos permanentemente conectados à Internet e outros 200 bilhões de equipamentos intermitentemente conectados, cada um deles produzindo dados”⁷, cujo procedimento de extração de informações relevantes ao mundo dos negócios ou ao Estado seria objeto de processos de identificação, organização, deleção, seleção, compreensão, mineração, interpretação e armazenamento dos dados coletados.

Um dos principais objetivos buscados por meio do *Big Data* é proporcionar novas percepções de mercado e comportamentais, prevendo resultados com base em um grande volume de dados provenientes de diversos tipos de fontes, no qual, obviamente, encontram-se também inseridos dados pessoais. É a partir da delimitação do conceito de dados pessoais, como todo aquele dado relativo à pessoa natural identificada ou identificável em

determinado contexto, que o cumprimento de obrigações e a responsabilização daqueles que exercem atividades de tratamento de dados se dará. Inicialmente, no entanto, é importante compreender que as atividades de tratamento de dados pessoais consistem em uma operação ou um conjunto de operações efetuadas sobre dados ou sobre conjuntos de dados, por meios automatizados ou não automatizados. Essas operações consistem no registo, organização, estruturação, conservação, adaptação, alteração, recuperação, consulta, utilização, divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, comparação ou interconexão, limitação, apagamento ou destruição dos dados⁸, ou seja, é “toda operação realizada com dados pessoais”⁹.

2. DESAFIOS À EXPLORAÇÃO DE BIG DATA

Há duas características fundamentais inerentes ao *Big Data* que trazem grandes desafios à sua legítima exploração. A primeira delas se deve ao fato de que a análise de *Big Data* frequentemente revela a possibilidade de se utilizar os dados coletados para uma finalidade diversa daquela proposta inicialmente. A segunda está relacionada ao volume de dados coletados, que não raramente se mostram amplamente melhores e mais valiosos do que aqueles encontrados tradicionalmente em bases de dados estruturados¹⁰. Há, conseqüentemente, impactos econômicos e sociais decorrentes de *Big Data*, já que este viabiliza previsões sem precedentes sobre a vida privada e deslocam ou fortalecem o poder daqueles que detêm as informações¹¹. Tais características desafiam princípios a serem observados no tratamento

⁷MENDES, Renê de Ávila; SILVA, Leandro Augusto da (Orient.). Aplicação da arquitetura lambda na construção de um ambiente big data educacional para análise de dados. 2017. 88 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2017. p. 22.

⁸Conforme artigo 4º, (2) do Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu (GDPR). (UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PT/TXT/?uri=CELEX-32016R0679&from=en>>. Acesso em 05 jan. 2019)

⁹Para efeitos de aplicação da norma brasileira, Lei 13.709/2018, define-se o “tratamento” como “toda operação realizada com dados pessoais”, nas quais exemplificadamente se incluem aquelas que se referem à “coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração” de dados pessoais, conforme artigo 5º, inciso X da referida lei. (BRASIL. Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm.proposicoesWebExterno1?codteor=1457459&filename=PL+5276/2016>. Acesso em 28 ago. 2018)

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

de dados pessoais e o direito à privacidade, que acabam impondo limites à exploração de *Big Data* em decorrência de sua íntima capacidade de interferir na efetivação de direitos individuais fundamentais.

O *General Data Protection Regulation* (GDPR), em vigor na Comunidade Europeia desde 25 de maio de 2018, elenca em seu artigo 5, seis princípios básicos para tratamento de dados pessoais, que se traduzem em: *Lawfulness, Fairness, and Transparency; Purpose Limitation; Data Minimisation; Accuracy; Storage Limitation; Integrity and Confidentiality*. Dentre outras questões importantes, o princípio que limita a finalidade para a qual os dados são coletados (*Purpose Limitation*), evidenciado no artigo 5.1 (b) do *General Data Protection Regulation* (GDPR), indica que dados pessoais devem ser coletados para finalidades específicas, explícitas e legítimas, vedando o seu tratamento para finalidades distintas, incompatíveis com as previamente estabelecidas.

Não bastasse a limitação da

finalidade imposta pelas normas de proteção de dados pessoais, busca-se também por meio de mecanismos jurídicos a minimização da coleta dos dados (*Data Minimization*). Ou seja, os dados pessoais coletados deverão ser aqueles estritamente necessários ao atendimento da finalidade perseguida pelo controlador¹² e informada aos titulares dos dados pessoais, de acordo com determinado contexto em que o tratamento ocorre. Sendo assim, as atividades de tratamento de dados pessoais devem demonstrar adequação aos resultados que se pretende atingir por meio destas, visando sempre a mínima coleta de dados pessoais, bem como a mínima interferência na vida privada de seus titulares para que se atinja as finalidades previamente estabelecidas e informadas aos mesmos.

Eis um dos grandes desafios a serem enfrentados quando se trata de *Big Data*. Isso porque muitas das ferramentas utilizadas em *Big Data* são exatamente baseadas na reunião e vinculação de grande volume de dados coletados das mais diferentes formas, origens, momen-

tos, contextos e para finalidades diversas, muitas vezes sequer conhecidas no momento da coleta dos dados. Não raramente, a finalidade ou mesmo a utilidade dos dados são conhecidas apenas após seu tratamento, tornando a observância de tais princípios uma tarefa bastante difícil de ser completada e talvez contrária à própria essência de *Big Data*, no qual certamente dados pessoais estarão incluídos dada sua definição legislativa bastante ampla¹³. Tal fato, exige a atuação de profissionais especializados e focados em assegurar conformidade com as normas de proteção de dados pessoais.

No Brasil, discussões que incidiram sobre o texto da Lei 13.709/2018, também conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) contaram com contribuições de representantes do Poder Legislativo, da comunidade acadêmica, da sociedade civil e de representantes do setor privado, em uma união de esforços talvez inédita em âmbito legislativo no país. Apesar disso, em um passado nada distante, a discussão quanto à regulamentação da proteção de

¹⁰ KALYVAS, James R.; OVERLY, Michael R.. *Big data: a business and legal guide*. New York: 2015, p. 33.

¹¹ HIJMANS, Hielke. *The European Union as guardian of internet privacy: the story of art 16 TFEU*. Brussels: Springer International Publishing, 2016. p. 98.

¹² O GDPR traz a definição de “controller” ou “responsável pelo tratamento” em seu artigo 4º, (7), nos seguintes termos: “Article 4º For the purposes of this Regulation: [...] (7) | ‘controller’ means the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law;” (UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679&from=en>>. Acesso: em 05 jan. 2019)

De modo similar a Lei 13.709/2018, em seu artigo 5º, defini o “controlador” nos seguintes termos: “Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: [...] VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais; (BRASIL. Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm.proposicoesWebExterno1?codteor=1457459&filename=PL+5276/2016>. Acesso em: 05 jan. 2019.)

¹³ A definição de dados pessoais é estabelecida no GDPR, em seu artigo 4º, (1), como “informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável («titular dos dados»); é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrônica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, econômica, cultural ou social dessa pessoa singular;” (UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679&from=en>>. Acesso: em 05 jan. 2019.)

A Lei 13.709/2018 em seu artigo 5º inciso I, de maneira mais sintética, define dado pessoal como a “informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.” (BRASIL. Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm.proposicoesWebExterno1?codteor=1457459&filename=PL+5276/2016>. Acesso em: 05 jan. 2019.)

dados pessoais no Brasil em diferentes projetos de lei apresentados ao Congresso Nacional, trouxe certa insegurança quanto à futura legislação. A proposta talvez mais fortalecida e bem quista entre a sociedade, sancionada em agosto de 2018, ou seja, a Lei 13.709/2018, cuja entrada em vigor foi prorrogada para agosto de 2020 por meio da Medida Provisória 869/18 de 27 de dezembro de 2018, responsável também por sanar as lacunas decorrentes do veto presidencial quanto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, traz algumas disposições similares àquelas previstas no GDPR. Dentre seus princípios, a Lei 13.709/2018 elenca o Princípio

da Finalidade; Adequação; Necessidade; Livre Acesso; Qualidade dos Dados; Transparência; Segurança; Prevenção; Não Discriminação; Responsabilização e Prestação de Contas.

Guardando certa similaridade com o artigo 83 do GDPR, a LGDP traz ainda, em seu rol de sanções às infrações cometidas às normas de proteção de dados pessoais, a possibilidade de aplicação de multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício fiscal, excluídos os tributos, limitando-a, no total, a R\$50.000.000,00 por infração, além de outras

penalidades como a publicização da infração, do bloqueio ou eliminação dos dados pessoais relacionados à infração¹⁴. A Lei 13.709/2018 estabelece também parâmetros e critérios para aplicação das sanções, que devem ser proporcionais à gravidade da infração. Tais critérios e parâmetros consistem na análise da gravidade e natureza das infrações e direitos pessoais afetados; da boa-fé, condição econômica e da vantagem auferida ou pretendida pelo infrator e do grau do dano causado. Além disso, a reincidência e cooperação do infrator; a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos de segurança e capazes de minimizar os da-

¹⁴ Conforme artigo 52 da Lei 13.709/2018.



Ajudamos você a transformar
inovação em diferencial competitivo

www.fgmarcas.com.br

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

nos; a existência de políticas de *compliance* e a pronta adoção de medidas corretivas diante do incidente ocorrido, são questões a serem observadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados¹⁵ para aplicação das penalidades decorrentes de incidentes vazamento de dados pessoais no Brasil ou de outras infrações à Lei 13.709/2018¹⁶.

O cenário para concretização de um sistema específico de proteção de dados pessoais se mostra bem encaminhado no Brasil, embora exija a adequação dos agentes econômicos interessados nas vantagens e benefícios decorrentes das atividades de tratamento de dados pessoais. Da mesma forma, um movimento no sentido de conscientização dos titulares quanto ao valor de seus dados se faz necessário para adequada aplicação das normas e funcionamento desse sistema. Deve-se lembrar, no entanto, que o período que antecede a entrada em vigor da Lei 13.709/2018 não representa uma completa desregulação das atividades de tratamento de dados pessoais no Brasil. Normas previstas na Constituição Federal, especialmente no que tange aos direitos individuais fundamentais, incluindo a privacidade, na legislação consumerista (e.g. Lei 8.078/90; Lei 12.414/2011), na legislação que regulamenta a Internet (e.g. Lei 12.965/2014; Decreto

8.771/2016), asseguram certos limites e o respeito aos direitos e garantias fundamentais dos titulares dos dados pessoais.

Não havendo dúvidas quanto às vantagens proporcionadas por *Big Data* aos agentes econômicos para melhor atuação no mercado e ao Estado para o melhor desenvolvimento de políticas públicas, no que se refere à proteção de dados pessoais no Brasil, cabe aguardar pela entrada em vigor da Lei 13.709/2018, a partir da qual as atividades envolvendo o tratamento e a exploração de dados pessoais deverão ser orientadas. Certamente, a regulamentação das atividades de tratamento de dados pessoais no Brasil trará maior segurança não apenas ao mercado, mas também aos indivíduos, consumidores e titulares dos dados pessoais, exigindo também uma importante adequação dos agentes econômicos para total conformidade com a nova regulamentação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conceito de *Big Data*, embora apresente alguma variação quanto às suas características, ou os chamados “V’s”, encontra-se já estruturado e apresenta clareza para sua compreensão. Verifica-se ainda similaridade da LGPD com o GDPR, demonstrando assim a compatibilidade dos parâmetros de proteção de dados

pessoais no Brasil com aqueles já existentes nos países que integram a União Europeia. Como ferramenta para adequação da exploração de *Big Data* em conformidade com a legislação de proteção de dados pessoais, o emprego de mecanismos ou soluções durante todo o ciclo de exploração dos dados coletados (*privacy by design*) e a aplicação de medidas técnicas e organizacionais para assegurar que o acionamento dessas ferramentas ocorra como padrão em caso de falhas e defeitos, visando evitar o vazamento de dados (*privacy by default*), representam importantes medidas para mitigação de riscos.

Neste cenário de intensa valorização e proteção de dados pes-

¹⁵ Conforme artigo 5º, inciso XIX, da Lei 13.709/2018, alterado pela Medida Provisória 869/18 de 27 de dezembro de 2018, a autoridade nacional é definida como “órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei.” Ainda quanto ao tema, o artigo 55-A da Lei 13.709/2018, dispõe no seguinte sentido: “Fica criada, sem aumento de despesa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD, órgão da administração pública federal, integrante da Presidência da República.” (BRASIL. Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. *proposicoesWebExterno1?codteor=1457459&filename=PL+5276/2016*>. Acesso em: 05 jan. 2019.)

¹⁶ Conforme artigo 52, §1º da Lei 13.709/2018.

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.

Av. Paulista, 1499 1º andar - 01311-200 São Paulo - SP Tel.: +55 11 3170-1133 | Fax: +55 11 3170-1130

soais, a exploração de *Big Data* impõe a necessidade de implementação de medidas técnicas para assegurar *compliance* com as normas jurídicas. Isso porque as próprias características inerentes ao *Big Data*, merecem atenção especial, no intuito de se evitar a aplicação das possíveis sanções impostas em casos de incidentes envolvendo o vazamento de dados pessoais ou decorrentes do desrespeito aos dispositivos previstos nas respectivas normas, tanto aqueles presentes no Regulamento Europeu (GDPR), quanto aqueles previstos na norma nacional, Lei 13.709/2018, também conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados, que passará a vigorar, ao que tudo indica, a partir de agosto de 2020.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAGNOLI, Vicente. **Direito econômico e concorrencial**. 7. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.

BAGNOLI, Vicente. **The big data relevant market. Concorrenza e Mercato**. Vol. 23/2016. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3064792>. Acesso em 06 mar. 2018.

BRASIL. **Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018**. Dispõe so-

bre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm.proposicoesWebExterno1?codteor=1457459&filename=PL+5276/2016>. Acesso em: 05 jan. 2019.

KALYVAS, James R.; OVERLY, Michael R. **Big data: a business and legal guide**. Nova Iorque: 2015.

MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; CUKIER, Kenneth. **Big data: como extrair volume, variedade, velocidade e valor da avalanche de informação cotidiana**. 1ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

MENDES, Renê de Ávila; SILVA, Leandro Augusto da (Orient.). **Aplicação da arquitetura lambda na construção de um ambiente big data educacional para análise de dados**. Dissertação (mestrado) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2017.

UNIÃO EUROPEIA. **Regulamento (UE) 2016/679 do Parla-**

mento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679&from=en>>. Acesso: em 05 jan. 2019.

VOIGT, Paul; BUSSCHE, Axel von dem. **The EU general data protection regulation (GDPR): a practical guide**. Cham: Springer International Publishing, 2017.



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 Luís Góis, 1296 - CEP 04043-150

COPA AMÉRICA: O CRIME PODE SER

A BOLA DA VEZ. OUTRA VEZ.

Franklin Gomes¹

O país do futebol - que aliás vive uma ressaca interminável - recebe novamente um evento internacional de grande repercussão e que deve atrair os holofotes de milhares de torcedores fanáticos.

Antes mesmo da bola rolar, o mercado da redonda já está a todo vapor. E acredite, não é com o VAR, que ainda deve trazer muita polêmica, tampouco com a especulação sobre Neymar: jogará ou não?

São as milhares de transações que ocorrem em eventos dessa magnitude e que movimentam algumas dezenas de milhões de dólares os alvos dos olhares - e não são apenas dos árbitros, mas de investidores, agentes, empresários, políticos e, sobretudo autoridades.

Interesses financeiros - legítimos, aliás - inflamam o ambiente dos negócios, geram oportunidades (e empregos, certamente) em muitas áreas. O turismo é afetado positivamente, contratos de pa-

trocínio com empresas de diversos segmentos, direitos de transmissão, valorização (ou não) dos atores principais (sim, falamos dos jogadores e técnicos), pacotes de hospitalidade, direitos de imagem, negociação com as arenas (finalmente o Morumbi está na lista!)... há uma infinidade de oportunidades e operações girando muito antes do ponta pé inicial nos gramados.

Mas nem tudo são flores e já sentimos os espinhos que nos deixaram feridas e cicatrizes durante a Copa do Mundo FIFA de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Será que aprendemos algo?

O CRIME DA COPA DO MUNDO FIFA E DOS JOGOS OLÍMPICOS

Insistimos em usar o direito penal como instrumento de controle social, como ferramenta primária para o enfrentamento daquelas condutas que acreditamos violar regras estabelecidas pela legislação que nos são mais caras. Isso é justamente tudo o que ele não é - ou pelo menos não deveria ser.

Pecamos, e infelizmente pare-

ce que caminhamos na mesma direção, ao depositarmos nossa crença em um super poder, super herói, chamado Direito Penal, que seria capaz de resolver tudo e, especialmente, punir e evitar (sic) a ocorrência de algumas práticas que nos causam desconforto ou danos e que optamos por chamá-las de crime.

E talvez o mais grave: tentamos proibir tudo que é novo ou causa incômodo por meio da lei e, mais uma vez, penal, afinal ela é garantia de cumprimento, não?

Nos últimos anos fomos ainda açoitados com um exercício de estica e puxa para lançar o direito penal em qualquer espaço que pudesse existir (é como se ele fosse água benta e purificasse tudo), quando ele deveria ser justamente o oposto de tudo isso: a última alternativa e não o Bombril®.

Com a finalidade de proteger o legítimo investimento dos or-

¹ Mestre em Direito Penal Econômico Internacional, Especialista em Direito Processual Penal, Penal e Propriedade Intelectual, Sócio Fundador de Franklin Gomes Advogados
E-mail: fbg@franklingomes.com.br



VILELACOELHO
Propriedade Intelectual • Intellectual Property

**SOLUÇÕES
INTELIGENTES
EM TODOS
OS CASOS
DESDE 1972**

☎ 11 3706-2020
✉ info@vcpi.com.br
🌐 vcpi.com.br

organizadores e patrocinadores, a legislação especialmente elaborada tanto para disciplinar a Copa do Mundo FIFA de 2014, como a que cuidou dos Jogos Olímpicos de 2016, tratou de invocar o Direito Penal, criando novas condutas que seriam então consideradas criminosas, sujeitando os seus autores à penas de prisão.

E o que mais chama a atenção é que tais condutas (marketing de emboscada, de intrusão e utilização de símbolos oficiais) foram introduzidas com prazo certo de duração, utilizando uma odiosa lei penal temporária (já tão arcaica até mesmo entre nós) e que, muito embora prevista pelo Código Penal de 1940, não teria sido recepcionada pela atual Constituição Federal de 1988 - corrente da qual somos partidários.

No entanto, o que tomou conta dos noticiários não foram prisões ou batidas policiais envolvendo essas condutas (até porque são rotuladas como de menor potencial ofensivo), mas sim a espinha dorsal de eventos dessa natureza: os ingressos.

Inúmeras prisões preventivas e em flagrante foram decretadas e cumpridas em diversas cidades, mas especialmente no Rio de Janeiro e São Paulo, sob o argumento de prática de cambismo. Mas na grande maioria das ocasiões os decretos prisionais - e as investigações que se seguiam, envolviam também acusações de prática de outros crimes, como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, estelionato, organização criminosa etc.

VENDA DE INGRESSOS E O CAMBISMO NO BRASIL: TRATAMENTO LEGAL

Antes demais nada é preciso separar o joio do trigo: o que se tutela aqui não é o interesse privado dos organizadores dos even-

tos, sejam eles esportivos ou não. A tentativa de controle - ainda que pela vertente equivocada, como veremos - tem como norte a relação de consumo e, sobretudo, direitos do torcedor. É um direito difuso, coletivo, que transcende ao individual, particular.

Não é de hoje que no Brasil a prática de cambismo é considerada, por muitos, criminosa. Para outros, há uma tipicidade formal que, na maioria das hipóteses, não se traduz em material, o que afastaria a possibilidade de incidência da norma penal. Explique-se.

A Lei dos Crimes Contra a Economia Popular (LCCEP) - Lei 1.521/51, assinada pelo então presidente Getúlio Vargas, portanto muito anterior a atual Constituição Federal, e que já teve diversos artigos revogados e alterados pode ser considerada a norma genérica "atual" sobre o assunto².

Vale destacar que não há na referida legislação, como em qualquer outra, uma definição do que é cambismo ou mesmo cambista. Essas expressões são usadas pela doutrina (parca sobre o tema, já se antecipe) para definir a conduta de vender ingressos por preços diferentes daqueles praticados pelos canais oficiais.

A tentativa de enquadramento dessa prática se dava por meio da interpretação (dada inclusive em muitos casos pelo extinto Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo) do artigo 20., inciso IX, cuja reprodução se faz oportuna:

Art. 1º. Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes e as contravenções contra a economia

popular, Esta Lei regulará o seu julgamento.

Art. 2º. São crimes desta natureza:

IX - obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros equivalentes);

Não são poucos os casos analisados pelos tribunais, envolvendo processos penais onde há julgamento sobre a venda de ingressos realizadas por pessoas ou empresas, não vinculadas aos canais oficiais, por preços superiores àqueles divulgados ou estampados nos próprios ingressos.

E aqui a lei penal é invocada para punir toda e qualquer venda por valores superiores, pouco importando o tipo do evento ou espetáculo. A leitura da sua redação, até para o mais lego criminalista, já revela a necessidade de um verdadeiro exercício interpretativo elástico e incriminatório, para atender ao desejo de implicar na punição de algumas hipóteses de condutas tachadas como cambismo.

Mas como aqui as quatro linhas limitam a possibilidade de alargamento da discussão, vamos focar no amado futebol, que desde a entrada em vigor da Lei 12.299/2010, que promoveu alterações no **Estatuto do Torcedor** (Lei 10.671/2003), tratou de criminalizar diversos aspectos ligados aos eventos esportivos, entre eles a venda de ingressos.

² O marco legal do cambismo no Brasil é ainda anterior, já que a mesma redação que trata do tema já estava no inciso III do Artigo 30. do Decreto-Lei n. 869.38, que já impedia a aplicação de fiança, suspensão da pena e livramento condicional.

São duas as modalidades criminosas trazidas pela legislação e que não se confundem-a despeito de equivocadas interpretações de decisões de primeira instância Brasil afora. Vejamos sua redação:

Art. 41-F. Vender ingressos de evento esportivo, por preço superior ao estampado no bilhete:
Pena - reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos e multa.

Art. 41-G. Fornecer, desviar ou facilitar a distribuição de ingressos para venda por preço superior ao estampado no bilhete:
Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.

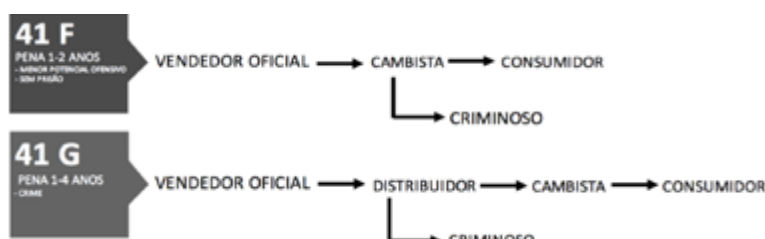
Na primeira hipótese estamos diante da imagem eternizada da mente dos frequentadores de estádios: os vendedores que ficam

nas cercanias da arena oferecendo ingressos por preços exorbitantes, mormente em razão do esgotamento na bilheteria e, por vezes, em razão da comodidade de ser evitada uma fila interminável.

Já a segunda hipótese consagra a figura daquele que fornece, desvia ou facilita ao vendedor os ingressos para venda por valores superiores.

Portanto, a despeito de questionamentos sobre essa distinção, sob o ponto de vista do concurso de agentes e autoria, a lei preferiu tornar duramente grave a participação do "facilitador". Para ele não há "crime de menor potencial ofensivo" e, portanto, a possibilidade de aplicação de benefícios garantidos pela Lei 9.099/95. É

Visualmente essa é a tradução dos artigos:



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

inegável que há aqui uma quebra do princípio da proporcionalidade.

Muitos são os tópicos que podem gerar discussões doutrinárias sobre essas figuras delitivas, quando analisadas em razão da teoria do crime, do bem jurídico e assim por diante. Vamos traçar um panorama geral de alguns.

Conduta. Em todas as hipóteses só há crime na modalidade dolosa. O objeto material do crime, em qualquer caso, é o ingresso que precisa ser vendido por preço superior ao estampado, ou seja, ao seu valor de face.

Aqui já há uma distinção crucial com a Lei dos Crimes contra e Economia Popular (LCCEP). Enquanto nessa não há necessidade sequer de ingresso físico, quiçá valor nele estampado, no **Estatuto do Torcedor a ausência de ingresso com preço declarado, impresso, desconfigura o crime**, ainda que haja divulgação ou valores de referência em plataformas digitais, bilheterias etc. O que vale é o que está no bilhete e não estando, não há que se falar em crime.

Muito já se discutia e ainda se discute-se o **consentimento do ofendido** seria considerado cláusula excludente de ilicitude. A questão é densa e há quem defenda que o consentimento é ir-

relevante na medida em que não haveria disponibilidade do bem jurídico protegido, já que ele seria um bem jurídico coletivo. De outro lado, há quem defenda que o bem jurídico protegido também é, ainda que secundariamente, o patrimônio do torcedor e, nesse caso, disponível.

Conveniência e Ausência de Crime. Não é preciso dizer que muitos preferem pagar pela conveniência de ter garantidos os ingressos para os jogos que deseja assistir do que se submeter a filas, sorteios, deslocamentos ou qualquer outra necessidade que represente consumo de tempo ou sorte. Busca-se o conforto, comodidade ou a conveniência.

Nesse caso, o vendedor que obtém regularmente o ingresso para os jogos da Copa América, sem violar as leis penais, e coloca os ingressos para venda, no chamado "segundo mercado", buscando remuneração pelo serviço realizado que resultou na aquisição no primeiro mercado, cometeria o crime do Estatuto? Ou, ainda, empresas que premiam seus clientes que adquirem determinados produtos, ou atingem determinada soma em dinheiro com gastos em cartão de crédito, por exemplo, praticariam

o crime de cambismo?

Vejam que os negócios que atualmente giram em torno da "troca de mãos" dos ingressos não são todos, necessariamente, fraudulentos ou, mais do que isso, criminosos.

Muitas decisões acertadamente reconhecem que a venda de ingressos com valores superiores àqueles estampados nos bilhetes, quando tal acréscimo se dá em razão de uma espécie de adicional, em razão da conveniência, não é algo de interesse do direito penal - e o que mais chama atenção que não são apenas casos julgados sob a égide da LCCEP mas também do Estatuto³.

Balcão de Negócios. Há quem diga que o o cambista que vende ingressos com preços acima dos oficiais, não tendo os valores estampados no bilhete (seja lá por qual razão, desde que não haja falsificação ou alteração propositada) escaparia da zagueiro Estatuto, mas seria punido com o cartão vermelho pela LCCEP. Em nosso entendimento, seria admitir que a 4o. árbitro invadisse o campo para marcar o pênalti. Melhor, que o técnico adversário marcasse e determinasse a cobrança. E, ainda que não seja esse o cam-

³ TJRJ - Apelação Criminal No. 0002353 83.2011.8.19.0208



**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

peonato que disputamos, somos categóricos em escalar a LCCEP para tutelar o cambismo, o que exploraremos com mais afinco em outra partida.

Disponibilidade de ingressos. Em razão da redação da LCCEP, diversas decisões reconhecem a inexistência de crime quando ainda existem ingressos disponíveis nos canais oficiais, já que não haveria ataque aos direitos dos torcedores ou afetação da economia popular. A verdade é que **não é apenas isso** que impediria o reconhecimento do crime: é preciso provar que haveria um processo fraudulento ou especulação praticada pelo cambista para obter ganho ilícito.

Já no **Estatuto** o foco é o ingresso com preço superior ao estampado, não se importando a lei formal com esse tema. Todavia, essa questão é sim revelante já que pode implicar obviamente no reconhecimento - ou não - da presença de todos os elementos que compõem o conceito de crime.

Não é preciso dizer que não basta a simples subsunção da conduta à norma, mas que ela efetivamente lesione ou possa lesionar o bem jurídico que é protegido e, nesse caso, enfrentaríamos obstáculos difíceis. O Direito Penal não é titular (é fragmentário e subsidiário, para

usar a terminologia jurídica). Ele é reserva que só pode entrar em campo quando não há outra opção. Escalá-lo antes é como relacionar jogador afastado pelo STJD.

Ademais, hoje não são poucas as decisões que mesmo sob a ótica do Estatuto afastam a incidência de crime quanto há disponibilidade de ingressos nos canais oficiais⁴.

PLATAFORMAS DE VENDAS DE INGRESSOS E 2º. MERCADO

A tecnologia não está apenas nos gramados, ajudando ou atrapalhando - conclusão que divide até hoje apaixonados pela pelota - a beleza do futebol. Ela veio para ficar e cada vez mais é a arena onde a bola rola antes mesmo dos adversários entrarem em campo.

Mas não é apenas nas arenas dos jogos, ou seja, nos campos oficiais que a tecnologia veio para ficar. Ela já é uma ferramenta fundamental para a 2º. mercado de ingressos e uma alternativa segura para revenda.

Diversas plataformas, que podem ser consideradas como *marketplaces*, funcionam como uma espécie de balcão de vendas, onde vendedores podem ofertar

seus ingressos, por preços e condições que são definidos livremente.

Essas plataformas, que normalmente possuem regras claras e termos e condições bem delimitados, são ambientes virtuais onde aqueles que pretendem vender suas jóias - os ingressos - podem anunciá-los e vendê-los pela melhor oferta recebida.

Essas plataformas normalmente não realizam a venda propriamente dita (salvo quando possuem acordos com clubes ou organizadores de campeonatos), já que não detêm ingressos, mas funcionam como ambiente seguro para operacionalizar transações entre duas partes.

Poderiam, por exemplo, ser comparadas com plataformas conhecidas como o Mercado Livre, OLX, mas que tem seu negócio voltado para ingressos.

No Brasil existem diversas plataformas que operam esse mercado, incluindo os maiores *players* do mundo, mas que não operam no mercado do futebol, pois temem represálias das autoridades, justamente em razão das disposições do Estatuto do Torcedores.

A operação, pelo menos dos grandes players, é focada no

⁴Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO CRIMINAL : APR 0002353-83.2011.8.19.0208 RJ

2o. mercado de ingressos para shows, concertos e todo e qualquer evento de entretenimento que não envolva esporte. Nesses casos, entendemos que não há qualquer restrição para a atuação, pois é um *business* legítimo e que não esbarra em qualquer restrição de cunho criminal⁵.

A venda de ingressos esportivos, segundo alguns, esbarra na proibição contida no artigo 41-G do Estatuto, o que colocaria as plataformas como facilitadoras da distribuição de ingressos para venda por preço superior ao estampado no bilhete.

No que pese a impossibilidade de avançarmos nesse espaço sobre esse tema, é importante ter em mente que a análise da conduta das plataformas de 2o. mercado exige um estudo dedicado dos núcleos do tipo penal e, sobretudo, dos elementos caracterizadores do ilícito penal, que abordaremos com cuidado em outra oportunidade.

CONCLUSÃO: O DIREITO PENAL NÃO APITA O JOGO, MAS PODE JULGAR OS CASOS MAIS GRAVES.

Não é simples enquadrar as condutas atuais de oferecimento

de ingressos por outros que não os canais oficiais, ainda que com preços superiores, como algo de interesse ao Direito Penal.

Há uma série de variáveis não penais ou legais propriamente ditas que sequer existiam quando da **LCCEP** e que também podem colocar por terra a pretensão de invocar o **Estatuto** para toda e qualquer hipótese - aliás, intervenção mínima também se observa como princípio a ser utilizado quando da possível consideração da ocorrência do fato criminoso, que aliada a teoria do bem jurídico, pode afastar diversas condutas do campo de incidência dessas normas.

Ao contrário do que o famoso comentarista esportivo ensina, aqui a regra não é clara e até mesmo o VAR pode ter dificuldade de enxergar o lance com clareza. Portanto, comemore a bola na rede só depois do apito final.

⁵ Já tivemos a oportunidade de atuar em dezenas de casos onde se discutiu a possibilidade de responsabilização criminal das plataformas e em todos houve arquivamento de investigações com reconhecimento de inexistência de qualquer ofensa ao direito penal, incluindo a LCCEP.



VANRELL
INTELLECTUAL PROPERTY
Uruguay

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

 /vanrell.propiedadintelectualabogados
 @vanrellip
 vanrell_pi



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 & SBORGIA
MARCAS E PATENTES
Matriz: Morumbi - SP - SP
Filial: Vinhedo - SP
www.bicudo.com.br

(55 - 11) 5531.0212
(55 - 11) 5531.4050

TRADEMARK CANCELLATION FOR LACK OF USE, A STRATEGY NOT ALWAYS RELIABLE

Kelly Sánchez
IP Lawyer - OMC Abogados &
Consultores

The use of the trademark is the main obligation acquired by the owner, something that is not necessarily fulfilled, especially when the Peruvian Trademark Law, in contrast with the Anglo-Saxon Law, its constitutive and obey to the principle of the registration, which means that it is not require that the trademark be in use in order to earn the registration, allowing the economic agents to get the registration of trademarks that have never been or will never be use or will only have a temporary use.

For this reason, in many legislations of the world is regulated the trademark cancellation for lack of use, which will allow that economic agents with real intention of use the trademark to obtain the registration. The cancellation for lack of use is also a means of defense fot oppositions and one of the most used strategies to avoid possible denials for the existence

of identical or similar trademarks already registered.

In our legislation, Article 165 of Decision 486, Common Regime on Industrial Property of the Commission of the Andean Community, states that: "at the request of an interested party, the Competent National Office shall cancel the registration of a trademark that, without justified reason , had not been used by its owner, by a licensee or by another person authorized to do so in at least one of the Member Countries, during the three consecutive years preceding the date on which the cancellation action was initiated "(total cancellation) . It also states that "when the lack of use of a trademark only affects one or some of the products or services for which the trademark is registered, a reduction or limitation of the list of products or services included in the registration shall be ordered, eliminating those for which the mark had not been used; for this, the identity or similarity of the products or services must be taken into account. " (partial cancellation).

It is precisely because of the complexity in the interpretation of the partial cancellation, that the Trademark Office of the National Institute for the Defense of Competition and the Protection of Intellectual Property (INDECOPI) had to issue precedents of mandatory observance, since in this modality not only It will take into account the suitability of proofs of use presented by the owner, but also the identity or similarity of the goods and / or services distinguished.

The first precedent regarding Partial Cancellation, was Resolution No. 1183 -2005 / TPI-INDECOPI, which partially canceled the registration of the Trademark "PETALO", which distinguished "toilet paper, paper towels, napkins and paper handkerchiefs , cleansing paper, toilet paper and similars and other articles" of class 16 of the International Nice Clasification, limiting it to distinguish only" toilet paper ".

The criteria established by the Office at that time, for the analysis



Marcas
Patentes
Direito Autoral
Software
Transferência
de Tecnologia

www.ricci.com.br

Rua Domingos de Morais, 2781 |
Conjunto 1001
04035-001 - São Paulo - Brasil
Fone: 55 (11) 5581.5707
E-mail: ricci@ricci.com.br

of the identity or similarity of the goods and services were the following:

- If the use of the trademark is proven for a good or service that was specifically detailed in the list, the registration for that specific good or service will be kept.
- If the use of the trademark is proven for a good or service that was not specifically detailed in the list, but belongs or is similar to the other goods or services included in a genre that was specifically described in the list, the registration for that genre will be kept.

This precedent was modified by the second and current precedent, which is Resolution No. 2076-2016 / TPI-INDECOPI, which

partially canceled the trademark "CORONA", which distinguished "Exclusively hand tools" of class 08, limiting it to distinguish only "bows for butcher".

In the first instance, as the owner had demonstrated the use of the trademark for "bows for butcher", a product that was included in the "hand tools" genre, the cancellation was declared UNGROUNDED. However, the petitioner appealed claiming that as the use of the trademark was only demonstrated for "bows for butcher", but not for hand tools in general, the trademark should be partially cancelled, limiting it to distinguish only that specific good.

This argument, clearly simple but very strong, led the office to add a new criteria since in the practice it had been noted too, that in not all

genres the products or services included are similar. For example, within the products included in the genre of "hand tools" of the class 08, it can be found "nail files" and "side arms".

In this regard, the Court established the following:

- If the use of the trademark is proven for a good or service that was not specifically detailed in the list but is included in a genre that was specifically described in the list, however it is not similar to the other goods or services of that genre, the registration will be kept only for that specific good or service.

This decision was very favorable for the petitioner, who could register in his favor the trademark "CORONA" to distinguish



**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 DIFERENCE WHEN THE IP MATTERS CROSS BORDERS"

"exclusively nail clippers", of the class 08, which had been denied in the first instance due to the existence of risk of confusion with the registered trademark "CORONA" that distinguished "only hand tools", of the class 08.

In the examination of registrability, at first it was determined that besides that the trademarks shared as only relevant denomination the word "CORONA", which generates phonetic similarity, there was also a link between the products since nail clippers are included in hand tools. However once the trademark was partially canceled and limited distinguish only "arches for butcher", this link ceased to exist and the applicant was able to obtain in the second instance the registration of the trademark "CORONA" to distinguish "exclusively nail clippers".

This case make us questioning, is the cancellation the most reliable strategy to obtain the registration of identical or similar trademarks that are already registered on behalf of other owners? Would not this be misleading to consumers? To answer these questions, it is important to point out that our trademark office tends to prevail the rights of the consumers over any other, and that is why the examination of registrability regarding the linking of products or services is very strict, even more

if they are in the same class and / or genre. In addition, because of the specialty principle, for which the trademarks only protect those goods or services for which they were registered, the coexistence of identical or similar is possible as long as there is no link between their goods or services.

For example, in Resolution No. 0007548-2018 / DSD-INDECOPI, issued on May 20, 2018, the application for registration of the trademark "RAE" to distinguish exclusively "*underwear for men, boys, girls and women*" of the class 25, was denied due to the existence of trademark "RAE" and device, registered on behalf of another owner to distinguish "*Only bras*" of the class 25.

The registered trademark "RAE" and device, which in the beginning distinguished: "clothing, footwear, headgear", was subject of a cancellation action started by the applicant almost at the same time of his trademark application, as a strategy to obtain the registration. However, the owner managed to prove the use of his trademark for "bras", a product that belongs in the genre of "clothing", therefore the authority in the second instance applied the mentioned precedent and decided to partially cancel the registration, limiting it to distinguish "only bras".

As we see, unlike the case of the trademark "CORONA" this partial cancellation was not favorable for the applicant, since the products that remained in force were linked to the products of his requested trademark, which is why his application was denied.

In conclusion, although this precedent is debatable, it should not be taken as an incentive for the coexistence of identical and similar trademarks with different owners, which would create a risk of confusion for consumers, but rather as a way of reflecting a more accurate reality of the use of the trademark, favoring the fair competition in the market.

Finally, as not all of us have the luck of the applicant of "CORONA", before starting a cancellation it is always advisable to do market studies of the trademark, because even though it means extra expenses, in the future it helps us avoid that, like the applicant of "RAE", our strategy turns out a failure.



MARINANGELO
& AOKI
ADVOGADOS



15
ANOS

• 55 11 3257 7284 •
www.maadvogados.com.br



LILIANE AGOSTINHO LEITE
ADVOCAÇIA

www.lilianeite.com.br
contato@lilianeite.com.br
+55 11 3567-8977

ALÉM DAS CRIPTOMOEDAS: A PROPRIEDADE INTELECTUAL E A BLOCKCHAIN

Izabela de Matos Bonifácio
Lucas José de Lima Frank e Silva¹

INTRODUÇÃO

Desde o advento do Bitcoin em 2009, muito tem se discutido sobre a tecnologia que está por trás de quase todas as criptomoedas: a *blockchain*. Essa tecnologia possui múltiplas aplicações, e já é usada com grande sucesso por diversos bancos, empresas e órgãos governamentais pelo mundo. O objetivo deste artigo é fazer uma breve análise acerca das possíveis aplicações da *blockchain* na Propriedade Intelectual, com foco nos Direitos Autorais, além de suas possíveis vantagens e desvantagens.

BLOCKCHAIN E SMART CONTRACTS

As criptomoedas como o Bitcoin e o Ethereum se tornaram um dos assuntos mais abordados nas mais diversas áreas da sociedade. Das páginas de economia aos blogs especializados em tecnologia, o Bitcoin e outras criptomoedas têm sido muito discutidas. Um dos aspectos que mais provoca perguntas, entretanto, é a tecnologia por trás dessas “moedas virtuais”, chamada de *blockchain* (cadeia de blocos, em tradução livre). Essa tecnologia é a grande responsável pelo aspecto descentralizado e privado dessas novas moedas.

A blockchain pode ser pensada como um livro-razão imutável e impessoal. É uma rede peer-to-peer (ou seja, de usuário para

usuário, sem passar por terceiros) que consiste de computadores conhecidos como *nodes*, espalhados pelo mundo inteiro. Esses *nodes* são responsáveis por validar toda e qualquer interação que ocorra nesta rede. Tal interação pode ser uma transação financeira, como é o caso do Bitcoin; um registro das etapas de uma cadeia de suprimentos; ou a execução de um contrato.

A aplicação mais famosa dessa tecnologia é o Bitcoin. Uma transação em Bitcoin possui vários estágios, e começa com uma solicitação de transação na *blockchain*. Os *nodes* que formam a *blockchain* validam a transação através de determinados algoritmos de verificação de dados. Depois que a transação é considerada válida, ela é combinada com todas as outras transações que já foram feitas por essa rede de *nodes* para criar um novo bloco de dados para a *blockchain*. Esse novo bloco de dados é, então, permanentemente adicionado a *blockchain*, e todos os dados dentro dele são imutá-

veis. A etapa de adição do novo bloco à *blockchain* é considerada a última etapa do processo, e a transação é finalizada².

Quando aplicada a uma cadeia de suprimentos, a *blockchain* ajuda a garantir a transparência da mesma, de forma que o consumidor final conheça todas as suas etapas e possua garantias de que seu produto é legítimo, além de evitar fraudes e diminuir custos do processo como um todo³. A IBM, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, atualmente desenvolve uma rede de *blockchain* voltada para esta aplicação⁴.

Dentre as possíveis aplicações da *blockchain*, existem os *smart contracts*, contratos que se autoexecutam. Esses contratos são escritos como algoritmos, e dispensam a interferência de terceiros em uma negociação⁵. Assim como as transações de criptomoedas, os *smart contracts* também passam pelo processo de verificação e validação de uma *blockchain*. A autoexecução desses contratos,

¹ Graduandos da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, integrantes do Centro de Estudos de Direito e Tecnologia da UFRJ (CEDITEC-UFRJ). Artigo orientado pelos professores Kone Prieto Furtunato Cesário, Carlos Augusto Thomaz e Rodrigo Cantarino, coordenador externo, todos do CEDITEC-UFRJ. Cantarino é também advogado associado ao escritório Di Blasi, Parente & Advogados Associados.

² SHACKELFORD, S. J.; MYERS, S. Block-by-Block: Leveraging the Power of Blockchain Technology to Build Trust and Promote Cyber Peace. Yale Journal of Law and Technology: Vol. 19 (pt. I), Artigo 7. 2018. Disponível em: <<http://digitalcommons.law.yale.edu/yjolt/vol19/iss1/7/>>. Acesso em 9 de junho de 2018.

³ CHENG, Evelyn. For all the hype, blockchain applications are still years, even decades away. Disponível em: <<https://www.cnbc.com/2018/06/04/for-all-the-hype-blockchain-applications-are-still-years-even-decades-away.html>>. Acesso em 9 de junho de 2018.

⁴ IBM Blockchain. Blockchain for supply chain. Disponível em: <<https://www.ibm.com/blockchain/industries/supply-chain>>. Acesso em 9 de junho de 2018.⁷ 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.”

⁵ GOPIE, Nigel. What are smart contracts on blockchain? Disponível em: <<https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2018/07/what-are-smart-contracts-on-blockchain/>>. Acesso em 12 de julho de 2018.

assim como a transparência da blockchain, garantem uma forma livre de intermediários, o que pode reduzir consideravelmente o tempo de negociações, regulações e outros tipos de conflitos⁶.

As características de imutabilidade, confiança e publicidade da *blockchain* e a auto execução dos *smart contracts*, entretanto, chamam bastante a atenção de um dos ramos do Direito que mais tem apresentado dificuldade de adaptação a esta nova era de compartilhamento massivo e ininterrupto de conteúdo, seja por serviços de *streaming* ou por meio de redes sociais: o campo da Propriedade Intelectual.

O BLOCKCHAIN E A PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Propriedade Intelectual (PI) *lato sensu* é um ramo do Direito altamente internacionalizado, o qual compreende os direitos autorais, os direitos de Propriedade Industrial, e demais direitos sobre bens imateriais⁷ Os direitos de Propriedade Industrial são aqueles diretamente ligados aos interesses da indústria de transformações e do comércio⁸ versando sobre os direitos relativos às invenções industriais, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador, topografias de circuito integrado, e da transferência de tecnologia e informação tecnológica de patentes. Já os direitos de Propriedade Intelectual em sentido estrito - os quais serão foco do presente ar-

tigo - dizem respeito à proteção das obras literárias, artísticas e científicas.

Após o breve conceito traçado, parte-se para o ponto em que se pretende chegar com este artigo: entender quais problemas de direitos oriundos da Propriedade Intelectual poderiam ser melhor equacionados pelo uso da *blockchain*. Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a *blockchain* pode ser usada para identificar a origem e autoria de uma obra, reforçar os direitos de licença de uso, controlar a distribuição e combater a pirataria, provar a autoria e anterioridade de uso na propriedade industrial, gerenciar os direitos digitais, estabelecer e reforçar os tratados de PI, integrar dados em escala global, realizar pagamentos em tempo real através dos *Smart Contracts*, além de aumentar a segurança e transparência de registros públicos, entre outras possibilidades que ainda estão sendo estudadas⁹.

Na indústria musical, a aplicação da *blockchain* aparenta oferecer soluções para problemas enfrentados há décadas pelos

artistas, tais como a pirataria e o uso ilegal de conteúdo, a falta de equilíbrio entre o artista e o intermediário, a dificuldade em licenciar o conteúdo de forma prática e a falta de transparência existente nessa indústria.

Um problema muito enfrentado pelos artistas na indústria musical diz respeito à figura do *middle man*. Essa indústria está estruturada de tal forma que os cantores e compositores podem vir a receber uma porcentagem pequena pelo seu trabalho, enquanto serviços de streaming e companhias musicais reteriam a maior parte do montante. Nesta hipótese, cria-se um cenário em que os intermediários ganham muito mais do que o próprio artista, legitimando um sistema que beneficia mais os gestores da arte do que os próprios artistas.

Segundo estudos da Middlesex University London¹⁰, as cripto-moedas permitem que os artistas emitam suas próprias ações, possibilitando o financiamento de suas carreiras a partir de tokens, sem necessitarem da figura do intermediário bancário (*middle man*). Com isso, torna-se possível

⁵ GOPIE, Nigel. What are smart contracts on blockchain? Disponível em: <<https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2018/07/what-are-smart-contracts-on-blockchain/>>. Acesso em 12 de julho de 2018.

⁶ NG, T. S. Blockchain and beyond: Smart contracts. 2017. Disponível em: <https://www.americanbar.org/groups/business_law/publications/blt/2017/09/09_ng.html>. Acesso em 9 de junho de 2018.

⁷ Barbosa, D. B. (2010). Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Lumen Juris.

⁸ Barbosa, D. B. (2010). Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Lumen Juris.

⁹ CLARK, B.; MCKENZIE, B. Blockchain and IP Law: A Match Made In Crypto Heaven? 2018. Disponível em: http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/01/article_0005.html. Acesso em 10 de junho de 2018.



Brasil e Exterior

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



um canal direto entre o artista e seu público e, ainda que exista alguma intermediação, essa será muito mais branda e menos central.

A falta de transparência nas plataformas de *streaming* existentes é outro cenário que pode ser mudado com o registro das músicas em *blockchain*. Usualmente, os artistas têm pouca ou nenhuma informação sobre como os royalties sobre suas músicas são gerados¹¹ além da demora no pagamento desses royalties (que podem ter um *delay* de até 18 meses dependendo da plataforma). Uma plataforma *peer-to-peer* viabiliza a relação mais direta entre os ouvintes e os artistas, possibilitando que estes recebam instantaneamente por seu conteúdo, além de receberem uma parcela quase total da receita gerada, ao invés de uma pequena fração como usualmente ocorre.

Outra possibilidade existente com a aplicação dessa nova tecnologia é a maior facilidade em licenciar uma música por meio dos *Smart Contracts*. Através deles, torna-se possível pré-definir os termos e condições de uso de uma música específica para cada finalidade. Assim, um artista poderia definir que suas músicas fossem usadas em um comercial por um preço X, em um trailer por um preço Y e em um filme por um preço Z¹², por exemplo.

Em vista disso, algumas startups começaram a explorar o conceito e desenvolveram plataformas de música construídas com a

tecnologia *blockchain*. A plataforma Ujo¹³, por exemplo, se baseia na Ethereum para criar uma base de dados transparente e descentralizada, possibilitando que os royalties gerados sejam repassados aos envolvidos de forma justa e instantânea. Outra plataforma que utiliza a *blockchain* é a PeerTracks, na qual o artista recebe mais de 90% das receitas geradas com seu conteúdo na plataforma.

Um artista que já vem se beneficiando dessa tecnologia para financiar sua carreira é Gramatik, produtor musical, que se remunera através de suas próprias criptomoedas (GRMTK). Para Gramatik, a *blockchain* representa não apenas uma forma de independência financeira, mas a criação de um ecossistema no qual seus fãs podem se tornar proprietários dos direitos e dos royalties de suas músicas e de tudo que cria e distribui em sua rede¹⁴.

CONCLUSÃO

Como foi possível perceber, os estudos acerca dos usos da *blockchain* mostram que essa tecnologia representa um conceito capaz de redefinir a logística de vários segmentos mercadológicos. Sua interseção com a Propriedade Intelectual possui enorme potencial para desburocratizar o acesso aos direitos autorais, principalmente no que diz respeito à maior autonomia dos artistas em relação às suas carreiras.

Contudo, apesar do otimismo em relação ao tema observado nos últimos meses, até a efetivação da *blockchain* será necessária a quebra de diversas barreiras tecnológicas, governamentais, organizacionais e até mesmo sociais¹⁵. Um dos maiores desafios a ser superado é a integração de todos os dados já existentes, que se encontram dispersos, dificultando a transferência das informações de licença de uso e de titularidade para essas novas plataformas.

Ainda parece cedo para saber de fato se a aplicação do *blockchain* na indústria da música trará todas as vantagens prometidas, visto que as plataformas que utilizam o *blockchain* ainda estão em uma fase muito recente. No entanto, os estudos acerca das aplicações práticas do *blockchain* na Propriedade Intelectual devem se ampliar, vez que estamos diante de uma tecnologia que pode criar um ecossistema capaz de redefinir toda uma indústria.

¹⁰ O'DAIR, Marcus. Music On the Blockchain.

¹¹ HEAP, Imogen. Blockchain Could Help Musicians Make Money Again. Harvard Business Review. Disponível em: <https://hbr.org/2017/06/blockchain-could-help-musicians-make-money-again>. Último acesso em 28/08/2018.

¹² HEAP, Imogen. Blockchain Could Help Musicians Make Money Again. Harvard Business Review. Disponível em: <https://hbr.org/2017/06/blockchain-could-help-musicians-make-money-again>. Último acesso em 28/08/2018.

¹³ <https://ujomusic.com/>

¹⁴ <https://www.billboard.com/articles/news/dance/8046200/gramatik-cryptocurrency-launch-video>. Último acesso em 10 de junho de 2018

¹⁵ IANSITI, M. LAKHANI, K. R. The Truth About Blockchain. 2017. Harvard Business Review. Disponível em: https://enterpriseproject.com/sites/default/files/the_truth_about_blockchain.pdf. Acesso em 10 de junho de 2018.

APLICAÇÃO DA TEORIA

DO CONTRIBUTO MÍNIMO NO DESENHO INDUSTRIAL PELO TRF2

Marco Antonio de Oliveira¹

1. INTRODUÇÃO

Pretende-se por meio do presente estudo analisar em que medida o Tribunal Regional da 2ª. Região – TRF2² vem se posicionando nos julgamentos cujo objeto de discussão passa pelo exame da presença do requisito da originalidade, bem como entender de que forma a Teoria do Contributo Mínimo, inerente a este requisito, estaria sendo aplicada.

Para melhor compreensão do tema, faz-se necessário uma breve explicação acerca do Desenho Industrial, Originalidade e Teoria do Contributo Mínimo.

Desenho Industrial é uma das espécies do Direito da Propriedade Industrial, cujo objeto é a proteção da forma ornamental de um produto, visando resguardar a criação intelectual de um objeto pelo seu caráter estético. Importa aqui esclarecer que o Desenho Industrial somente protege aspectos ornamentais do objeto, não abarcando na área de sua proteção os aspectos funcionais³.

Sua finalidade é incentivar o investimento e premiar a criatividade decorrente da criação de bens de consumo que tornem produtos mais desejáveis e atraentes para potenciais consumidores e, assim, proteger elementos distintivos dos agentes de mercado.

Para que um objeto possa ser protegido pelo Desenho Industrial, segundo a legislação brasileira⁴, este deverá ser dotado de novidade⁵, originalidade e aplicação industrial⁶.

João da Gama Cerqueira define originalidade como sendo 'aquilo que não é reproduzido, copiado ou imitado, aquilo que é fruto da concepção do autor e de sua própria inspiração'⁷.

A Lei da Propriedade Industrial – LPI define a originalidade como um desenho que resulte em confi-

guração visual distinta em relação a objetos anteriores, podendo ser o resultado desta configuração visual distinta a formação de elementos comuns⁸.

O primeiro ponto que chama atenção é o uso do termo 'distintividade', conceito este relacionado ao direito marcário. Distintividade pode ser compreendida tanto em relação a objetos anteriores, quanto em relação à forma comum e vulgar do objeto.

Um segundo ponto de relevância é o próprio termo 'originalidade',

¹ Advogado do escritório Matos & Associados Advogados. Bacharel em Direito pela PUC-RIO. Pós-graduado em Direito Processual Civil pela UCAM. Pós-graduado em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-RIO. Mestrando em Propriedade Intelectual e Inovação pelo INPI. E-mail: marco.oliveira@matos.com.br

² Por uma questão metodológica de recorte do tema, optou-se pela análise de recentes julgados do TRIBUNAL REGIONAL DA 2ª. REGIÃO – TRF2, já que é este o principal Tribunal do país competente pela revisão judicial das decisões administrativas do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, autarquia federal responsável pela concessão de direitos de propriedade industrial.

³ OTERO LASTRES, José Manuel. Modelo Industrial y Creaciones que cumplen una funcion tecnica. Actas de derecho industrial y derecho de autor. Universidade de Santiago de Compostela: Instituto de Derecho. 1974. Pag 437-446.

⁴ 'Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.' (BRASIL, Lei da Propriedade Industrial. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.)

⁵ Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99. § 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente. § 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.' (BRASIL, Lei da Propriedade Industrial. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

⁶ Para fins do presente estudo, a análise recairá apenas no requisito da originalidade.

⁷ CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Vol. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. P. 217.

⁸ 'Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.' (BRASIL, Lei da Propriedade Industrial. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.)

conceito inerente ao Direito de Autor. Originalidade neste caso é entendida como um aspecto intrínseco à própria atividade humana de criação. Original advém da origem da capacidade de criação intelectual de maneira individual, singular, único de cada ser humano.

Um terceiro aspecto da originalidade do Desenho Industrial pode ser depreendido do ramo das patentes, neste caso ligado ao requisito da atividade inventiva. Assim, tanto no desenho industrial quanto na patente, não basta que o objeto a ser protegido seja novo, atendendo somente ao requisito da novidade, comum a estes ramos. Além de novo, o objeto deverá ser provido de algo a mais. Esse algo a mais está para a originalidade do desenho industrial como a atividade inventiva está para a patente.

Assim, tem-se que o requisito da originalidade é uma exigência de um incremento superior a simples novidade. Surge daí a Teoria do Contributo Mínimo⁹. Para entendê-la, faz-se necessário uma breve explicação acerca dos fundamentos para a proteção de objetos pelo Direito da Propriedade Industrial.

2. BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS FUNDAMENTOS DO CONTRIBUTO MÍNIMO NO DESENHO INDUSTRIAL

O sistema econômico adotado pelo Brasil é o sistema denomina-

do Economia de Mercado, onde o mercado tende a se autorregular. Esse sistema é regido pelos princípios basilares da liberdade, seja de iniciativa ou de concorrência. Portanto, tem-se que a liberdade é a regra, devendo qualquer restrição a ela ser tratada como exceção, e, em razão disso, para sua implementação, deve ser justificada.

Esta exceção ocorre justamente com os bens intelectuais. Por sua natureza etérea e abstrata, os bens intelectuais são não-rivais e não-excludentes. Ou seja, diferentemente do que ocorre com bens físicos, o uso de um bem intelectual por um indivíduo não impede que outros indivíduos façam uso simultâneo daquele bem. Ademais, esse uso por outros indivíduos, em tese¹⁰, não diminuiria o valor daquele bem intelectual.

No entanto, a ausência de proteção ao bem intelectual pode dar causa a um sério problema: o de-

sestímulo ao investimento de tempo e esforço em inovação¹¹. No cenário sem proteção aos bens intelectuais, onde seria permitido a qualquer concorrente copiar e usar determinado bem, não haveria tantos estímulos à criação, especialmente das inovações cujas cópias são fáceis e baratas, tal como ocorre com os desenhos industriais e as marcas, por exemplo.

Pela impossibilidade de se obter proveito de um bem que não pode ser naturalmente apropriado de maneira exclusiva, resta prejudicado o estímulo à criação intelectual pela ausência de perspectiva de retorno financeiro na exploração da criação.

Não há valor econômico naquilo que naturalmente não é escasso. Dessa forma, para que um objeto tenha valor, é preciso que seja escasso. Daí surge o interesse da sociedade na proteção às criações.

⁹ Denis Borges Barbosa define contributo mínimo como a 'distância mínima entre o simplesmente novo e o que representa uma criação digna de direito exclusivo'. (BARBOSA, Denis Borges. A extensão da originalidade como alcance de proteção em desenhos industriais. 2014)

¹⁰ Há determinados bens intelectuais que o uso descontrolado e desautorizado por outros indivíduos que não o seu titular poderá gerar depreciação do valor do bem. Um exemplo é a diluição da marca copiada por concorrentes, causando perda do poder distintivo e atrativo do sinal.

¹¹ Willian Landes e Richard Posner defendem que a Propriedade Intelectual serve como ferramenta para o estímulo à inovação, em razão da criação de incentivos por meio da possibilidade de obter retorno econômico na exploração exclusiva do bem intelectual. (LANDES, W M & POSNER, R A. The Economic Structure of Intellectual Property Law. Massachusetts: Harvard University Press, 2003.)

¹² Cura-se uma falha de mercado (mercado não consegue proteger o incentivo às criações que são necessárias para o desenvolvimento econômico e social) criando outra falha de mercado (intervenção estatal que garante o direito de exclusiva a criação intelectual, ou seja, proíbe a competição).



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 01014-000 (+55 11) 3885-1458

Assim, buscando curar uma falha de mercado o Estado intervém, excepcionalmente, na economia de modo a criar escassez artificial através da concessão de direitos de exclusivas, direitos estes de Propriedade Intelectual¹².

Portanto, a Propriedade Intelectual resulta da vontade política do Estado, estando, desta forma, sujeita a certas limitações, já que é exceção onde a liberdade figura como a regra. A sociedade aceita a restrição temporária da liberdade de iniciativa e de concorrência visando um bem maior, o acréscimo de conhecimento futuro ao domínio público.

Em outras palavras, a sociedade aceita a restrição temporária à liberdade, para que, em contrapartida, tenha maior número de criações intelectuais relevantes, impulsionando assim o desenvolvimento econômico, social e tecnológico. Esta é inclusive a cláusula finalística da Propriedade Industrial contida na Constituição Federal de 1988¹³.

A Propriedade Industrial que tem por finalidade estimular criações de bens intelectuais de valor para a sociedade, se aplicada de modo incorreto, tem grande potencial de gerar efeito reverso ao pretendido inicialmente. Assim é que se deve ter cuidado tanto com o prazo de proteção quanto com o objeto a ser protegido.

Um prazo demasiadamente longo do direito de excluir o livre uso de uma criação pela sociedade pode ser tão prejudicial quanto à proteção de objetos que não agregariam conhecimento à sociedade pelo pouco avanço da técnica em relação ao domínio comum.

Neste aspecto, especificamente com relação ao Desenho Industrial, fica claro que para merecer proteção não basta que o objeto seja novo. Além da novidade, o objeto deverá ainda proporcionar um ganho social, um acréscimo ao estágio atual do conhecimento. É preciso dar algo a mais para que a sociedade aceite postergar o uso livre daquele objeto cuja proteção é pretendida. Com isso, estar-se-á diante do requisito da originalidade no Desenho Industrial.

O saudoso professor Denis Borges Barbosa explica que o requisito da originalidade 'deve ser entendido como a exigência de que o ob-

jeto da proteção seja não só novo, ou seja, contido no estado da arte, mas também distinto em face desta, em grau de distinção comparável ao ato inventivo dos modelos de utilidade¹⁴.

Além da originalidade no Desenho Industrial, o contributo mínimo encontra-se presente nas patentes por meio da atividade inventiva, nas marcas pela distintividade e no direito autoral através da originalidade.

A importância da contribuição mínima no Desenho Industrial reside justamente no fato de que a novidade insignificante não merece proteção. A irrisória mudança da forma estética do objeto não pode gerar o ônus da restrição à liberdade de uso por todos.

Diante da dificuldade de estruturar um sistema atual de propriedade industrial que possa adaptar a recompensa à contribuição dada por determinada criação, deve-se

¹³ '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;' (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988.)

¹⁴ BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. P. 579

¹⁵ Denis Borges Barbosa ensina que a primeira lei brasileira de patentes datada de 1809 'prescrevia um tempo máximo de proteção, mas as patentes eram dadas em conteúdo variável, possivelmente levando em conta a contrapartida oferecida ao público.' (BARBOSA, Denis Borges. Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: A perspectiva brasileira. 2009)

exigir um mínimo de contribuição¹⁵.

Na defesa da Teoria do Contributo Mínimo, Denis Borges Barbosa defende que 'a proteção só seja atribuída nos casos em que a criação ornamental, além da novidade, ainda manifeste um elemento significativo de criação'. E continua ao afirmar que 'não basta a simples autenticidade – originalidade subjetiva – (...) é necessário que a criação ornamental, objetivamente, seja uma contribuição positiva ao que já se conhece, ou seja, deve ter determinado grau de inventividade estética capaz de resultar na efetiva distinguibilidade da nova configuração se comparada a produtos similares'¹⁶.

Posto isto, resta saber como este tema vem sendo aplicado na prática pelo judiciário.

3. ANÁLISE DE JULGADOS ACERCA DO TEMA

Para fins de amostragem do posicionamento recente do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região acerca do tema foram coletados e analisados dez julgados entre os anos de 2009 e 2018. Os julgados serão analisados por ordem cronológica do mais recente para o mais antigo.

No primeiro julgado fica clara a posição acerca do conceito de originalidade como resultante duma configuração visual distinta em relação às anterioridades. Contudo, esta configuração visual distinta não é suficiente por si só, sendo necessário que essa distinção seja 'significante', estando aqui presente a aplicação da Teoria do Contributo Mínimo. Destaque para os seguintes termos utilizados no julgado: 'configuração visual distinta' e 'significante'.

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DO REGISTRO DE 206 DESENHOS INDUSTRIAIS

RELATIVOS A PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE AUTOMÓVEL - ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PROVA PERICIAL INICIALMENTE DEFERIDA - RECONSIDERAÇÃO DO MAGISTRADO QUANTO AO DEFERIMENTO DA PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA DE IMPROCEDEÊNCIA DO PEDIDO - NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REMESSA DOS AUTOS PARA VARA DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Ação proposta com a finalidade de anular 206 desenhos industriais, referentes a peças de reposição de automóveis - como calotas, para-choques, faróis, porta dianteira, porta traseira etc - que a juízo da autora não atendem os requisitos da lei II - Prova pericial deferida. III- Reforma da decisão que deferiu a prova pericial sob o fundamento de falta de necessidade. IV - Reconhecimento de flagrante cerceamento de defesa, uma vez que a autora tem direito ao devido processo legal e de produzir as provas dos

fatos constitutivos de seu direito, que, no entender majoritário desta Corte, não pode dispensar manifestação de um perito, **porquanto se sabe que ceara de desenho industrial, a originalidade advém de uma configuração visual distinta dos objetos anteriores, destacando-se de forma significativa do estado da técnica.** VI - Nulidade da sentença, de ofício, para determinar a volta dos autos à vara de origem para realização da prova pericial e lavratura de uma nova decisão. Recurso parcialmente provido. (g. n.)

(TRF2, Apel. 0035685-79.2012.4.02.5101, 2ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. MESSOD AZULAY NETO. DJe 06/07/2018)

Para falar do requisito da originalidade, o segundo julgado utiliza as interessantes expressões 'inventividade estética hábil' e 'distinção suficiente'. Aqui também está presente a aplicação da Teoria do Contributo Mínimo, especificamente quanto ao emprego do termo 'suficiente' para adjetivar a palavra 'distinção'.

¹⁶ BARBOSA, Denis Borges. O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual. Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e margem mínima. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris, 2010. P. 547/548



PROPRIEDADE INDUSTRIAL: DESENHO INDUSTRIAL - LAUDO PERICIAL - REQUISITOS - NOVIDADE - **ORIGINALIDADE** - SUSCETIBILIDADE DE FABRICAÇÃO INDUSTRIAL. I - A anterioridade do registro de desenho industrial nº DI6103219-0 para "configuração aplicada em frasco para marcadores", depositada em 28/11/2001 e concedido em 23/04/2002, não antecipa integralmente, com idêntica identidade visual, o registro de desenho industrial DI7001110-9 para "configuração aplicada em frasco de marcador industrial", depositado em 30/03/2010 e concedido em 19/10/2010. II - **O registro de desenho industrial DI7001110-9 é dotado de originalidade, pois possui inventividade estética hábil a emprestar-lhe distinção suficiente de outras configurações constantes do estado da técnica.** III - O objeto do desenho industrial DI7001110 atende ao requisito de suscetibilidade de fabricação industrial, pois pode servir de modelo para ser fabricado em série, em todos os seus detalhes. IV - Apelação conhecida e não provida. (g,n.)

(TRF2, Apel. 0114620-31.2015.4.02.5101, 2ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO. DJe 18/06/2018)

O terceiro julgado reconhece que a originalidade do objeto pode ocorrer pela reunião de elementos comuns, mas que no seu conjunto imprima nova configuração visual. Novamente aqui a palavra originalidade é utilizada associada ao termo distintividade. Embora não haja nenhuma referência expressa à contribuição mínima, é possível concluir que o conceito de originalidade foi utilizado da forma correta.

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DO INPI QUE, POR SEU TURNO, INVALIDOU O REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL REFERENTE A "CONFIGURAÇÃO APLICADA EM SANDÁLIA". I - A novidade exigida como requisito para o registro de desenho industrial tem natureza relativa, de modo que a formatação utilizada pode utilizar elementos já conhecidos do estado da técnica, desde que resulte em composição ornamental dotada de suficiente caráter distintivo. II - A aferição da novidade relativa nos desenhos industriais é realizada por meio do cotejo da composição dada aos elementos ornamentais utilizados pelo titular, sem levar em conta o formato básico aplicado ao produto sobre o qual é inseri-

do a configuração estética nova. III - **O preenchimento do requisito da originalidade relativa no desenho industrial pode se dar mediante a disposição de elementos conhecidos que imprimam uma configuração visual distintiva, nos termos da interpretação conjunta do caput e do parágrafo único do artigo 97 da Lei nº 9.279-96.** IV - **No presente caso, a autora se utilizou, em seu desenho industrial, de elementos já conhecidos do estado da técnica, mormente a forma usual aplicada às sandálias do tipo "franciscana", mas imprimiu resultado ornamental dotado de novidade e originalidade relativas, de modo a justificar a manutenção do registro.** V - Deve ser afastada a condenação do INPI nos ônus de sucumbência, pois, em última análise, nas causas que versam sobre invalidação de registro de desenho industrial, o litígio dá-se entre particulares; e a manutenção da referida condenação representaria a estatização dos honorários, considerando indevidamente a autarquia federal como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos. VI - Desprovemento da apelação interposta pela primeira ré e provimento parcial da



REMER VILLAÇA & NOGUEIRA

São Paulo

Rua Padre João Manoel, 755 - 9º andar
Jardins 01411-001 - SP
Tel: +55 11 3087-8200

Rio de Janeiro

Rua da Assembleia, 10 - 20º andar - cj 2008
Centro 20011-901 - RJ
Tel: +55 21 3231-9062

www.remer.com.br

remessa necessária para afastar a condenação do INPI no reembolso de custas e no pagamento dos honorários do advogado. (g.n.)

(TRF2, Apel. 0813144-24.2009.4.02.5101, 2ª TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. ANDRÉ FONTES. DJe 26/10/2015)

O quarto julgado repete a associação do termo 'originalidade' com o termo 'distintividade'. Importante destacar neste caso o peso atribuído pela decisão final quanto às provas produzidas nos autos, especialmente com relação ao laudo pericial e o parecer técnico do INPI.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL - AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE - ARTIGO 97, DA LEI 9.279/96 - Insurge-se a empresa ré/apelante POLY-VAC S/A - IND COM DE EMBALAGENS contra sentença que julgou procedente o pedido da apelada CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EMBALAGENS S/A em face da Apelante e do INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, para declarar a nulidade do registro de Desenho Industrial DI 6703395-4, denominado "CONFIGURAÇÃO APLICADA A TAMPA", por **reconhecer, com base nos documentos e provas dos autos, que o desenho industrial não é**

dotado do requisito da originalidade. - A originalidade resulta de uma configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores, consoante os termos dispostos no artigo 97, da LPI. - As anterioridades apontadas pela autora/apelada afastam o requisito da originalidade, previsto no artigo 97, da LPI, tendo por base o parecer técnico do Instituto réu e Laudo Pericial Judicial, bem como o restante do conjunto probatório produzidos nos autos. - Apelação desprovida. (g.n.)

(TRF2, Apel. 0130737-68.2013.4.02.5101, 1ª TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. PAULO ESPIRITO SANTO. DJe 13/05/2015)

Nesse mesmo julgado, é importante destacar algumas partes usadas em sua fundamentação. A primeira delas é o estabelecimento de quatro critérios para aferição da originalidade:

'Assim, para aferir a existência de originalidade, deve ser verificado:

a) se, em não havendo anterioridade idêntica, existe anterioridade muito semelhante ao objeto do desenho industrial em exame, que dele difira apenas por detalhes insignificantes;

b) se a impressão global do desenho industrial sob análise é percebida como diferente das impressões globais das anterioridades;

c) se existe algum elemento constitutivo do novo desenho que se destaque, como particularmente relevante para singularizar o novo desenho em relação às anterioridades;

d) se o objeto analisado é dotado de um grau significativo de inventividade estética capaz de resultar na efetiva distinguibilidade da nova configuração, se comparada com as anterioridades.'

A segunda parte de destaque, mediante a aplicação dos critérios acima, é a conclusão pela ausência de originalidade em razão do objeto não atender a Teoria do Contributo Mínimo.

'De fato, a diferenciação entre os dois desenhos é mínima, limitada a uma pequena modificação na gáspea. Os demais elementos são idênticos. Com efeito, a lei não visa proteger o corriqueiro, a alteração não substancial, que não importe em forma nova e diferente das já conhecidas. Há que haver um contributo mínimo para que o desenho industrial mereça a proteção legal.'

O quinto julgado afasta a origina-

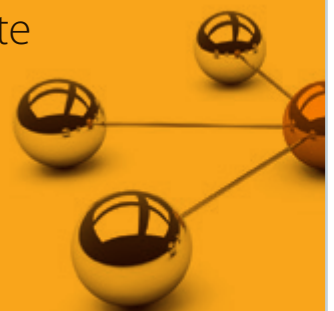
sempre uma **IDEIA**
Marketing Jurídico

Tel.: (11) 95619 6004
contato@sempreumaideia.com.br
www.sempreumaideia.com.br



A sua marca é tão importante quanto a do seu cliente. Fortaleça sua imagem com o Marketing Jurídico.

Projetos customizados em **Marketing Jurídico**, desde o planejamento estratégico até a implementação, de acordo com o **Código de Ética da OAB**.



lidade fundamentando que o objeto posterior utilizaria as 'mesmas características configurativas e distintas preponderantes' do objeto anterior. Ou seja, nesse caso resta claro que os objetos não são idênticos, preenchendo assim o requisito da novidade. Contudo, mesmo não se tratando de cópia servil de desenho anterior, o desenho posterior copiou os elementos característicos principais daquele desenho, não apresentando uma contribuição suficiente para que mereça proteção em atendimento ao requisito da originalidade. Portanto, neste julgado também é presenciada a aplicação da Teoria do Contributo Mínimo.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DESENHO INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO - AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE
- CONCORDÂNCIA DO INPI COM AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. - Insurgem-se FRANCISCO MORAIS DE ANDRADE e FRANCISCO MORAIS DE ANDRADE EPP, contra a sentença que julgou procedente o pedido, nos autos da ação ordinária proposta por MAZ BRASIL COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS E EXPORTAÇÃO LTDA em face dos Apelantes, bem como do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, visando a declaração de nulidade de registro de desenho industrial no. DI 6703431-4, para configuração aplicada em calçado", deferido pelo INPI à FRANCISCO MORAIS DE ANDRADE

EPP, alegando que a empresa ré comercializa, sob a marca TAYGRA, calçados que reproduzem o objeto do desenho industrial da autora DI 6503842-8. - É cediço, pela doutrina e jurisprudência, que é possível suscitar nulidade incidental de patentes, a qualquer tempo, como matéria de defesa, nos termos da referida norma legal. Entretanto, a legislação nada prevê acerca dos outros privilégios, mesmo porque a jurisprudência trata da questão de questão de arguição incidental, somente em casos de ações em curso na Justiça Estadual. - **Verifica-se no presente feito que o DI 6703431-4 reproduz as mesmas características configurativas e distintas, preponderantes do objeto do DI 6503842-8, de titularidade da empresa autora, caracterizando-se aquele como "uma variante configurativa implícita no campo de proteção do registro anterior, o DI 6503842-8.** - Quanto ao pedido de redução dos honorários, é cediço que a fixação da verba honorária é feita consoante apreciação equitativa do Juiz, nos termos do § 4º do artigo 20 do CP, razão por que, em face do valor da causa, reputo como razoável o percentual de 10% a ser fixado. - Parcial provimento à apelação, somente para reduzir os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa em favor da autora. (g.n.)

(TRF2, Apel. 0017457-56.2012.4.02.5101, 1ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. PAULO ESPIRITO SANTO. DJe 10/07/2014)

O sexto julgado também traz a aplicação da Teoria do Contributo Mínimo ao determinar que o objeto deva se distinguir 'substancialmente' das anterioridades. Aduz ainda que há objetos que, embora não sejam idênticos, são muito parecidos e que, por isso, não preenchem o requisito da originalidade, justamente por não contribuir de forma mínima para o avanço do estado da técnica.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CIVEL. DESENHO INDUSTRIAL. ORIGINALIDADE E NOVIDADE. 1 - Para aferição da registrabilidade de um desenho industrial, deve-se verificar se o mesmo apresenta forma plástica ornamental ou conjunto ornamental de linhas e cores em sua configuração externa, se apresenta resultado visual novo e original, e se se presta à fabricação industrial. 2 - Havendo controvérsia sobre a novidade e originalidade de um registro de desenho industrial, cabível a produção de prova pericial. 3 - Há novidade se não foi apresentada prova de anterioridade com idêntica identidade visual. 4 - **O requisito da originalidade exige que o objeto se distinga substancialmente em face dos**



**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,
Cinelândia, 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

anteriores. A existência de produtos com desenhos muito semelhantes é capaz de afastar a originalidade do registro do desenho industrial. 5 - Recurso provido. (g.n.)

(TRF2, Apel. 0800063-76.2007.4.02.5101, 2ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel(a). Des(a). MARCIA MARIA NUNES DE BARROS. DJe 17/09/2012)

No sétimo julgado aparece um aspecto interessante e ainda não abordado, que é a análise da originalidade sob a perspectiva do consumidor daquele produto. Neste sentido, 'a originalidade deve ser enfocada sob o prisma do consumidor usual do produto. Se o produto é um produto de venda direta ao consumidor, então a originalidade deve ser passível de ser percebida por esse consumidor leigo. Se o produto é um produto para venda a profissionais especializados, é sob a ótica desse profissional que deve ser considerada na análise originalidade¹⁷.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE CONCESSÃO DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL - ORIGINALIDADE DO SOLADO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTURAL - Insurge-se a apelante contra sentença que julgou improcedente o pedido da autora, ao reconhecer que o desenho industrial da empresa ré é dotado dos requisitos da novidade e origi-

nalidade, ratificando o ato administrativo do INPI que concedeu o registro. - **Verifica-se que as características próprias específicas do desenho industrial - solado de calçado -, mostram-se suficientes para levar um consumidor a distingui-lo do solado da empresa autora. - Presentes os requisitos da novidade e originalidade no desenho, sendo que as similitudes entre os desenhos em debate não são suficientes para afastá-las** (artigos 96 e 97, ambos da Lei 9.279/96). - Apelação desprovida. (g.n.)

(TRF2, Apel. 2006.51.01.500028-0, 1ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. PAULO ESPIRITO SANTO. DJe 15/06/2012)

O oitavo julgado utiliza o conceito de 'originalidade mínima', própria da Teoria do Contributo Mínimo. Ademais, destaca a importância das provas, em especial do laudo pericial, e também trata da originalidade vista sob a ótica do consumidor.

APELAÇÃO - JULGAMENTO CONJUNTO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL - **FALTA DE ORIGINALIDADE - ES-**

TADO DA TÉCNICA - RECURSO IMPROVIDO. I - Sentença foi proferida com base em duas provas periciais realizadas por diferentes peritos que, apesar de divergirem sobre alguns aspectos da controvérsia, chegam a mesma conclusão, de que falta originalidade nos desenhos, mesmo quando admite (como acontece no segundo laudo), a existência de requisito de novidade em um dos desenhos industriais, DI 5501700-2. II - A contundência das provas não deixa dúvida de que os desenhos carecem, sim, de originalidade mínima necessária para conferir ao produto uma nova concepção visual, de modo que o consumidor o perceba por suas próprias características e não as genéricas, já aplicáveis à configuração usual. III - Recurso e Remessa Necessária improvidas. (g.n.)

(TRF2, Apel. 2006.51.01.537664-3, 2ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. MESSOD AZULAY NETO. DJe 07/03/2012)

Novamente o nono julgado utiliza o consumidor como peça central para o exame da originalidade. Fala

¹⁷ INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN. Comentários à lei da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. P. 177

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

ainda em distintividade e 'características bastante semelhantes'. Note que nesse caso não há a cópia servil do objeto, preenchendo o requisito da novidade. Assim, o uso do termo 'bastante' junto de 'semelhante' serve como argumento para fundamentar que não há o mínimo de contribuição esperada com relação à anterioridade existente. Novamente aqui temos o prestígio a Teoria do Contributo Mínimo.

APELAÇÃO CÍVEL. DESENHO INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. COLIDÊNCIA EXISTENTE. AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE. I

– Para que se possa analisar a regularidade ou não de um registro de desenho industrial concedido pelo INPI, devem ser avaliados todos os requisitos legais para sua concessão, previstos nos artigos 95 a 97, da LPI, quais sejam: função ornamental; possibilidade de fabricação industrial; novidade; originalidade. **II – A originalidade resulta de uma configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores (artigo 97, da LPI). III – Através de um confronto visual das figuras dos objetos constantes dos autos, bem como da análise de toda a documentação acostada pelo autor, percebe-se facilmente que o desenho industrial nº DI 6404243-0 registrado pela empresa ré ostenta características bastan-**

te semelhantes ao desenho industrial nº GB 3016581 apontado como impeditivo, ficando evidente a identidade entre os produtos, a tal ponto que dificilmente um consumidor identificaria cada um dos aparelhos de ginástica. IV – Apelação improvida. (g.n.)

(TRF2, Apel. 2008.51.01.810220-4, 1ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES. DJe 10/11/2010)

Por fim, o décimo julgado faz o uso de expressões interessantíssimas, a começar pela construção do entendimento de que o objeto 'banal, comum, vulgar' não merece ser protegido por não cumprir sua função de atração, que é a finalidade do Desenho Industrial. Daqui também se extrai o respeito à Teoria do Contributo Mínimo.

Defende ainda que o objeto deve ser comparado com relação às anterioridades no conjunto, no todo, utilizando a expressão 'configuração global'. Segundo este entendimento, a análise de colidência não deve ficar restrita à 'eventuais comparações individuais dos componentes'. Ou seja, não é repartindo o objeto em várias partes que se procederia uma análise de comparação, mas sim mediante uma análise do aspecto visual deixado pelo objeto como um todo.

Além de trazer novamente a questão da análise pelo consumidor, traz importante contribuição: o setor de atividade deve exercer influência no exame de registrabilidade. Neste sentido, cabe esclarecer que 'o grau de originalidade exigido pode variar de um setor para outro. Há produtos que, por sua função, não apresentam tanto espaço para criações de forma quanto outros e onde pequenas diferenças podem ser suficientes para gerar a percepção para o consumidor de que se trata de um produto novo'¹⁸.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. REGISTRABILIDADE. ART. 95 DA LPI. INTELIGÊNCIA. NOVIDADE E ORIGINALIDADE. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO. Os direitos da propriedade industrial estão permeados pela ideia de se construir uma sociedade fundada no trabalho e na boa fé, reprimindo-se a má fé e o aproveitamento parasitário do esforço alheio. **Desenho industrial de que não resulta efeito atrativo, mas que tem aparência banal, comum, vulgar, não pode ser registrado** (art. 100, II, LPI). Desenho novo é aquele que não está compreendido no estado da técnica.

¹⁸INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN. Comentários à lei da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. P. 177



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
Académico 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
Fax: (0xx11) 5084-5334
(0xx11) 5084-5337
Caixa Postal 2737 (CEP 01060-970)

Desenho original é aquele que possui configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores, ainda que partindo de elementos integrantes do estado da técnica. Relativamente a objetos com baixo grau de complexidade tecnológica, como aqueles relacionados à alimentação, vestuário, calçados, brinquedos etc, a originalidade deve ser aferida tendo-se como referencial o consumidor médio daqueles produtos. É dizer que a distância percebida entre o desenho dito "novo" e aqueles já compreendidos no estado da técnica deve ser aquela passível de ser captada pelo consumidor destinatário final do produto, e não por um geômetra especializado. Efeito visual novo é aferido pela configuração global do objeto, não podendo a análise quanto à originalidade se restringir a eventuais comparações individuais dos componentes desse objeto, como se se tratasse de um 'jogo de 7 (sete) erros'. O objeto resultante da simples variação de detalhes de outro objeto, já compreendido no estado da técnica, mas que não chega a alterar-lhe o efeito visual, é irregistrável a título de desenho industrial. A contrário senso, objeto cuja alteração de detalhes resulta em efeito visual novo não pode ser incluído em

pedido de registro de desenho industrial como forma 'variante' daquele pedido, devendo o registro ser desmembrado. A eventual nulidade de pedido desmembrado não contamina o restante do registro, tendo em vista a falta de unicidade de objetos. Apelação parcialmente provida. (g.n.)

(TRF2, Apelação 2008.51.01.805451-9, 1ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel(a) Des (a). MARIA HELENA CISNE. DJe 25/09/2009)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Desenho Industrial, espécie do Direito de Propriedade Industrial, por ser um direito de exclusividade criado e concedido pelo Estado para corrigir a falha de mercado, falha esta causada pela ausência de estímulo à criação de bens intelectuais devido a sua natureza não-rival e não-excludente, deve ser compreendido como uma exceção onde a regra geral é a liberdade.

Por estar caracterizado como restrição ao direito de livre iniciativa e livre concorrência, além de observar as limitações impostas pelo Estado, deve ainda atender a determinados requisitos próprios para sua proteção, sendo no caso a novidade, originalidade e aplicação industrial.

O requisito ora analisado, o da originalidade, tem sua existência

compreendida no sentido de ser uma contraprestação à sociedade pela proteção exclusiva. Essa contraprestação consiste numa contribuição além da simples novidade, como algo que realmente incrementa nova técnica àquilo que já é conhecido. Esse algo a mais é justamente o contributo mínimo.

O Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, a quem compete apreciar e julgar ações judiciais de revisão de decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, vem aplicando acertadamente as disposições da Lei da Propriedade Industrial ao exigir a presença do requisito da originalidade, entendendo ser necessário para o preenchimento deste requisito uma contribuição adicional além da mera novidade.

Como forma de aplicação desta regra, por vezes invoca a percepção da originalidade sob a ótica do consumidor. Outras vezes relativiza a originalidade dependendo do setor de atividade e da natureza do objeto a ser protegido.

Conclui-se assim que os julgados analisados estão em conformidade com a Teoria do Contributo Mínimo, e servem de parâmetro nortear a resolução de presentes e futuros conflitos acerca do tema.

5. REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. A extensão da originalidade como al-



- Registro de Marcas
- Dep. de Patentes
- Registro de Direitos Autorais
- Buscas no Brasil e no Exterior
- Perícias e Avaliações
- Contratos Especiais:
Licenças - Negócios - Tecnologia
- Lic. de Alimentos: CETESB / IBAMA
- Jurídico Especializado

SÃO PAULO: Rua Tabapuã, 41 - 5º Andar - Cj. 53 - Cep 04.533 - 010 Fone/Fax: (11) 3078-1844
CAMPINAS : Av. Dr. Heitor Penteado, 1654 - Taquaral - Cep 13.075 - 460 Fone/Fax: (19) 3255-7899

GOIÂNIA - PIRACICABA - SOROCABA



www.icamp.com.br / icamp@icamp.com.br

cance de proteção em desenhos industriais. 2014. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/extensao%20originalidade.pdf>

BARBOSA, Denis Borges. Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: A perspectiva brasileira. 2009. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf

BARBOSA, Denis Borges. O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual. Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguiabilidade e margem mínima. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris, 2010.

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

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988.

BRASIL, Lei da Propriedade Industrial. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

BRASIL, TRF2, Apel. 0035685-79.2012.4.02.5101, 2ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. MESSOD AZULAY NETO. DJe 06/07/2018

BRASIL, TRF2, Apel. 0114620-31.2015.4.02.5101, 2ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. MAR-

CELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO. DJe 18/06/2018

BRASIL, TRF2, Apel. 0813144-24.2009.4.02.5101, 2ª TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. ANDRÉ FONTES. DJe 26/10/2015

BRASIL, TRF2, Apel. 0130737-68.2013.4.02.5101, 1ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. PAULO ESPIRITO SANTO. DJe 13/05/2015

BRASIL, TRF2, Apel. 0017457-56.2012.4.02.5101, 1ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. PAULO ESPIRITO SANTO. DJe 10/07/2014

BRASIL, TRF2, Apel. 0800063-76.2007.4.02.5101, 2ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel(a). Des(a). MARCIA MARIA NUNES DE BARROS. DJe 17/09/2012

BRASIL, TRF2, Apel. 2006.51.01.500028-0, 1ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. PAULO ESPIRITO SANTO. DJe 15/06/2012

BRASIL, TRF2, Apel. 2006.51.01.537664-3, 2ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. MESSOD AZULAY NETO. DJe 07/03/2012

BRASIL, TRF2, Apel. 2008.51.01.810220-4, 1ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel Des. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES. DJe 10/11/2010

BRASIL, TRF2, Apelação 2008.51.01.805451-9, 1ª. TURMA ESPECIALIZADA. Rel(a) Des (a). MARIA HELENA CISNE. DJe 25/09/2009

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Vol. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN. Comentários à lei da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

LANDES, W M & POSNER, R A. The Economic Structure of Intellectual Property Law. Massachussets: Harvard University Press, 2003.

OTERO LASTRES, José Manuel. Modelo Industrial y Creaciones que cumplen una funcion tecnica. Actas de derecho industrial y derecho de autor. Universidade de Santiago de Compostela: Instituto de Derecho. 1974.



**Tórres
Gadêlha
e Costi**
Advogados

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

81 3036.5157 | WWW.TGCADVOGADOS.COM.BR

Jurisprudência dos Tribunais

Márcio Junqueira Leite
mjunqueira@pn.com.br

Recurso Especial nº 1.769.173 – SP (2015/0283772-4)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITOS AUTORAIS.

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. REIVINDICAÇÃO DE AUTORIA. PERSONAGEM TELEVISIVO. “LOURO JOSÉ”. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 11/09/2012. Recurso especial interposto em

18/06/2014 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é definir se há ou não interesse processual a justificar o ajuizamento da presente ação declaratória de titularidade de direitos autorais em face dos recorridos.

3. A ausência de decisão acerca

de dispositivo legal indicado como violado impede, quanto a ele, o conhecimento do recurso especial.

4. O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação expressa do dispositivo legal violado está ausente.

5. Há interesse processual quando se reconhece a utilidade e a necessidade do pronunciamento judicial para a satisfação da pretensão deduzida em juízo. Precedentes.

6. Hipótese em que, por um lado, se constata que o instrumento processual eleito pela autora é apto a ensejar o resultado por ela pretendido, o que traduz a utilidade da jurisdição; por outro, verifica-se que há resistência à pretensão deduzida em juízo, o que configura a necessidade da atuação do Judiciário.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.

(STJ; Recurso Especial nº 1.769.173 – SP (2015/0283772-4); Relatora Ministra Nancy Andrichi;

Órgão Julgador: Terceira Turma ;
Data do Julgamento: 16/10/2018)

Apelação nº 1000828-68.2017. 8. 26.0006

Propriedade industrial. Autora, fabricante de equipamentos de movimentação de cargas especiais e detentora do registro da marca MUNCK. Pretensão voltada à abstenção de seu uso para designar os caminhões que oferece em locação. Improcedência em primeiro grau fundamentada na inexistência de colidência do ramo de atividade. Conquanto em ramos semelhantes, evidente a possibilidade de confusão da clientela. Marca, ademais, que, embora manifestamente conhecida para designar seu produto característico, não se mostra vulgar. Defesa da distintividade que merece proteção do direito marcário. Fenômeno da generalização não concretizado. Ação julgada procedente. Danos materiais e morais. Prejuízos in re ipsa. Desnecessidade de prova além da prática da contrafação. Apuração dos danos materiais que se dá em liquidação de sentença, nos termos dos arts. 208 e 210 da Lei nº 9.279/96.

Danos morais, de seu turno, que, considerando as circunstâncias do caso, merecem arbitrados em R\$20.000,00, em consonância com o binômio reparação/sanção. Recurso provido.

(TJSP; Apelação nº 1000828-68.2017.8.26.0006; Relator Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 8/10/2018)

Apelação nº 1110120-94.2017. 8. 26.0100

Ação cominatória cumulada com indenização por perdas e danos – Marca – Produtos comercializados pela ré oferecidos com referência à marca "Trousseau" da autora – Reproduções e imitações que remetem à marca e estabelecimento comercial da autora – Possibilidade de confusão – Ilícitude – Concorrência desleal – Danos materiais devidos, a serem fixados em liquidação de sentença – Danos morais "in re ipsa" – Manutenção do valor adequadamente fixado – Redução dos valores fixados a título de verba honorária – Sentença reformada para este fim – Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação 1110120-94.2017.8.26.0100; Relator: Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 8/10/2018)

Agravo de Instrumento nº 2162 603-59.2018.8.26.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA, PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE USAR A MARCA DA AUTORA, INCLUSIVE DE COMERCIALIZAR PRODUTOS, POR SI OU POR TERCEIROS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R\$ 5.000,00. INSURGÊNCIA DA RÉ APENAS QUANTO À INCIDÊNCIA DE ASTREINTES NO TOCANTE À COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS POR TERCEIRO. EVIDENTE DIFICULDADE NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS QUE ACABAM SE PULVERIZANDO NO MERCADO VAREJISTA. INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES QUE DEVE SER LIMITADA APENAS PARA O CASO DE, NO PRAZO DE 15 DIAS A CONTAR DESTE ACÓRDÃO, SEREM ENCONTRADOS NO MERCADO CONSUMIDOR PRODUTOS DA RÉ COM DATA DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, COM A MARCA DA AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento nº 2162603-59.2018.8.26.0000; Relator: Alexandre Lazzarini; Órgão

Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 17/10/2018)

Apelação nº 1019239-76.2014.8. 26.0100

Ação ordinária com pedido de decisão urgente para cessar o ilícito – Desenho industrial – Autoras detentoras de propriedade industrial sobre configuração de embalagem de apresentação de unhas artificiais – Comprovada a utilização indevida, pelas rés, do desenho em embalagem muito semelhante à das autoras – Registro concedido pelo INPI às rés longo período após a concessão às autoras – Possibilidade de confusão entre os produtos produzidos no mesmo segmento e desvio de clientela – Concorrência desleal – Danos materiais devidos – Sucumbência invertida – Majoração – Honorários recursais – Recurso provido.

(TJSP; Apelação 1019239-76.2014.8.26.0100; Relator: Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 8/10/2018)

Clovis Silveira, Eng.

Perícias e Laudos

Pareceres e Avaliações

Patentes, Software e Engenharia

www.interpatents.com.br

patents@interpatents.com.br

Tel: 11-3758-4641 Rua Rep. Dominicana 327 05691-030 São Paulo SP

C&S
InterPatents

**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



CARLOS
TERRA

IRINA
TERRA

MARIANELLA
MONTILLA

SINAHY
GONZÁLEZ

ENRIQUE
CHEANG



E.C.V. & ASOCIADOS

MARCAS Y PATENTES

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

 @ecvasociados

www.ecv.com.ve

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

David Fernando Rodrigues
david.rodrigues@montaury.com.br

DIREITOS AUTORAIS

COROTAR

Mês/Ano Julgamento:
NOVEMBRO/2018

Representação nº: 229/18

Autor(a): ProBrasil Propaganda

Anunciante: Missiato

Relator(a): Conselheiro Luiz Celso de Piratininga Jr.

Câmara: Sétima Câmara

Decisão: Alteração

Fundamentos: Artigos 38, 41 e 50, letra "b", do Código

Resumo: Postagens em redes sociais da Missiato, promovendo o produto Corote Sabores, atraiu reclamação da agência ProBrasil, que atende a conta publicitária das bebidas alcoólicas Cantina da Serra, Catuba Selvagem e outras, da Arcor.

Segundo a denunciante, há plágio nas postagens em dois aspectos: a transformação do nome do produto em um verbo - Cantinar e Corotar - e também o uso de frase que complementa e dá sentido ao verbo - "Corotar: reunir os amigos para aproveitar os melhores momentos da vida".

Em sua defesa, a anunciante informou que a expressão "corotar" foi

usada uma única vez, sendo expressão popular nascida espontaneamente nas redes sociais. Alegou também a Missiato que não cabe direito sobre a ideia criativa, citando vários exemplos de marcas que se utilizam de recurso semelhante.

O relator não aceitou estes e outros argumentos da defesa. Mesmo admitindo a falta de originalidade conceitual no emprego do neologismo, ele considerou que a publicidade alvo desta representação fere várias recomendações do Código em sua seção 12, que trata de direitos autorais e plágio, principalmente por imitação de criação de concorrente direto. Por isso, sugeri que não mais se use o verbo "corotar". Ele não viu problemas no uso da frase complementar. Seu voto foi aceito por unanimidade.

IDENTIFICAÇÃO PUBLICITÁRIA

DOLCE & GABBANA, TOMMY HILFIGER E BRUNA MARQUEZINI

Mês/Ano Julgamento:
NOVEMBRO/2018

Representação nº: 246/18

Autor(a): Conar, mediante queixa de consumidor

Anunciante: Dolce&Gabbana, Tommy Hilfiger e Mattoni Comunicação

Relator(a): Conselheiros Rino Ferrari Filho e Augusto Cesar Fortuna (voto divergente)

Câmara: Sexta Câmara

Decisão: Arquivamento para o anún-

cio da Dolce&Gabbana e alteração para o da Tommy Hilfiger

Fundamentos: Artigo 27, nº 1, letra "a", do Rice, e artigos 1º, 3º, 6º, 9º, 28, 30 e 50, letra "b"

Resumo: E-mail de consumidora residente em Uberlândia (MG) deu início a esta representação, contra postagens em redes sociais da Dolce&Gabbana e Tommy Hilfiger no perfil da atriz Bruna Marquezini, administrado pela Mattoni Comunicação. A consumidora considera que não estão claras nas postagens sua natureza publicitária.

Em sua defesa, a Dolce&Gabbana negou tratar-se de publicidade, uma vez que as postagens não foram negociadas ou remuneradas, sendo de exclusiva responsabilidade da atriz. Também a Tommy Hilfiger negou ter pago pelas postagens, informando ter feito convite a Bruna para participar de evento usando roupas da marca. A Mattoni Comunicação não apresentou defesa, ainda que regularmente notificada pelo Conar.

O relator se disse convencido pelos argumentos da Dolce&Gabbana, considerando a postagem espontânea. Recomendou o arquivamento, sendo acompanhado por unanimidade. Já em relação aos posts envolvendo a marca Tommy Hilfiger, houve proposta de alteração, aprovada por maioria, divergindo do relator, por considerar claro o proveito publicitário da ação.



Jaine 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
Tel: (571) 2444096 - 3660624
2444038 - 3687252
Fax: (571) 2442496
E-mail: mde@mdesb.com
Web: www.mdesb.com

Protect IP Assets in Brazil and Manage them online.



VILAGE systems: Agility, Efficiency and Transparency available for clients only.

Attorneys and In-house practitioners around the world can consult and control Brazilian applications with total security. Control is key and our team is available for a complimentary consultation, while professional procedures are pre-approved and specifically billed, without monthly or unwanted fees.

Learn more about VILAGE Brazil Intellectual Property:

- ✓ **27 national offices** in the country.
- ✓ **IP-BR Helpdesks** in the United Kingdom, United States and China focusing on IP Protection, Prosecution and Licensing strategies for Brazil.
- ✓ **20.000 clients** and growing: the company that most files trademark applications for nationals at INPI (Brazilian Patent and Trademark Office).
- ✓ **80%** of our clients' conflicts are solved by us amicably, avoiding lawsuits.
- ✓ **32 years** of Excellence in Intellectual Property matters.



international@vilage.com
+55(17)2136-8844
www.vilage.com



VILAGETM

Brazil Intellectual Property





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