

# REVISTA **ASPI**

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

www.aspi.org.br

Revista ASPI

2019 - nº 4 - Agosto - Quadrimestral

ISSN 2596-1039

*Reeleição da Diretoria  
Biênio 2019/2021*



## *Protocolo de Madri*

*Perspectivas sobre a  
implementação*



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](http://www.aspi.org.br/associe-se)

## Caros Leitores,

Quando o recém empossado Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – Dr. Claudio Vilar Furtado nos concedeu o privilégio de proferir a palestra de abertura do XIX Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da ASPI já nos alertava para a “revolução” que estaria por vir no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Na ocasião foi possível verificar certa “desconfiança” na plateia, já bastante acostumada com os problemas intrínsecos ao INPI como no caso do conhecido “backlog”.

Não obstante, poucos meses após a supracitada palestra foi, de fato, possível verificar drástica mudança no INPI, que atualmente vem examinando processos de marcas em menos de 01, tempo recorde desde há várias décadas. Nesse sentido ainda temos a tão noticiada adesão do Brasil ao Protocolo de Madri. O Senado Federal Brasileiro, aos 30 de Maio de 2019, publicou o Decreto Legislativo nº 49/2019 que aprova os textos do Protocolo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, o qual foi sancionado pelo Presidente da República em 25 de Junho de 2019 e tem data prevista para início de sua vigência em 02 de Outubro de 2019.

Como é sabido, com vistas a adequação ao Protocolo de Madri o INPI promulgou 04 novas Resoluções apresentando-as para Consultas Públicas, as quais a ASPI ativamente participou juntamente com as demais Associações voltadas ao estudo da propriedade intelectual (ABPI e ABAPI) oferecendo críticas e sugestões. Tais Resoluções são as seguintes:

- i) Disciplina sobre o registro de marca em sistema multiclasse;
- ii) Disciplina sobre a divisão de pedidos e registros de marca em sistema multiclasse;
- iii) Disciplina o registro de marca em regime de cotitularidade; e
- iv) Disciplina o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri.

Uma vez concluídos os exames das respectivas Consultas Públicas o INPI deverá publicar os textos finais de tais Resoluções.

Por outro lado, no campo das patentes, foi também recebido com grande entusiasmo a notícia do “plano de ataque ao backlog”.

A principal novidade ocorrerá nos exames dos pedidos de patente de invenção, nacionais ou estrangeiros, que já foram avaliados em outro país: a partir do início da execução do Plano, em julho de 2019, o INPI irá incorporar ao exame destes pedidos a busca realizada no exterior e a expectativa é que o “backlog” seja resolvido no prazo de 02 anos.

Ao que tudo indica, realmente estamos vivenciando novos tempos que poderão ser muito proveitosos para o desenvolvimento da propriedade industrial em nosso País.

É com muita satisfação que nossa atual Diretoria executiva comemora a sua recente reeleição para o biênio de 2019-2021 mantendo a ASPI alinhada com essas mudanças e atenta para todas as novidades.

Dr. Marcello do Nascimento  
Presidente



# Sumário.....

## Editorial

Marcello do Nascimento /03

## Aconteceu na ASPI

Agenda /05

Livros Doados /05

Novos Associados /06

Há 20 anos...

David Fernando Rodrigues /07

## Direito e Tecnologia

Desenvolvimento e Tecnologia: um constante desafio ao Direito...

David Fernando Rodrigues/Vinicius Cervantes /08

## Coluna Internacional

Enquanto isso...

Benny Spiewak/Fábio Aspis /10

## Jurisprudência

Judicial - Márcio Junqueira Leite /47

Conar - Luiz Ricardo Marinello /50

## Artigos

PROTOCOLO DE MADRI - PERSPECTIVAS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO

Eduardo Magalhães Machado /12

CONCORRÊNCIA DESLEAL NA INTERNET  
DECISÃO QUE MERECE SER CONSIDERADA

José Carlos Tinoco Soares /16

FASHIONISING INTELLECTUAL PROPERTY

Evelyn Dueñas /20

REDES SOCIAIS E A PROPRIEDADE INTELECTUAL

Natalia Matos Rodrigues Luz /24

REVOLUÇÃO OU SOLUÇÃO DEFINITIVA PARA "VIRAR A PÁGINA DO BACKLOG"?

Letícia Khater Covesi /30

PRECAUTIONARY MEASURE LOCKED ACCESS TO WEBSITES THAT REPRODUCED TV SIGNALS WITHOUT PAYING

Virginia Cervieri /35

DA CONCORRÊNCIA AGRESSIVA À CONCORRÊNCIA DESLEAL: DELIMITAÇÃO, DIFERENCIAÇÕES E APLICAÇÃO NA TUTELA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Mario Filipe Cavalcanti de Souza Santos /37

O OLHAR JURÍDICO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE INFLUENCIADORES DIGITAIS PARA PUBLICIDADE

Larissa Andrea Carasso Kac /43

**REVISTA ASPI**

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Revista ASPI nº 4

2019 - nº. 4 - Julho - Quadrimestral

Uma publicação quadrimestral da Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

ISSN 2596-1039

Diretoria e Conselho para o biênio 2019/2021

**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

**Diretoria Cultural - Coordenação**

Aline Ferreira de Carvalho da Silva

Ana Claudia Mamede Carneiro

Flávia Amaral

Flavia Mansur Murad

Henrique Steuer I. de Mello (Conselheiro Nato)

João Vieira da Cunha

Liliane Agostinho Leite

Regina Ferreira

Sandra Volasco Carvalho

Sonia Maria D'Elboux

**Diretoria de Comunicação e Marketing**

Cesar Peduti Filho

Raul Ramos

**Diretoria Editorial**

David Fernando Rodrigues

Márcio Junqueira Leite

Vinicius Cervantes

**Diretoria Jurídica e Ética**

João Marcos Silveira

Simone Villaça

**Diretora Patrimonial**

Marilisa Tinoco Soares

**Diretoria de Relações Acadêmicas**

Adauro Silva Emerenciano

Eduardo Conrado Silveira

**Diretor de Relações Institucionais**

Ricardo P. Vieira de Mello

**Diretoria de Relações Internacionais**

Leticia Provedel

Luís Felipe Balieiro Lima

Wilfrido Fernandez

**Diretora Social**

Fernanda Vilela

Ismênia Barros

**Conselho Fiscal e Consultivo**

Antonio Carlos Siqueira

Antonio Ferro Ricci

Carlos Vicente da Silva Nogueira

Gabriel Pedras Arnaud

Patrícia Silveira

**Conselho Nato**

Alberto Luis Camelier da Silva

Clovis Silveira

Constante B. Bazzon "in memoriam"

Henrique Steuer I. de Mello

José Carlos Tinoco Soares

Lanir Orlando

Luiz Armando Lippel Braga "in memoriam"

Marcelo Antunes Nemer

Milton de Mello Junqueira Leite

Newton Silveira

**Projeto Gráfico**

Rotear 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](mailto:rodolfomartinez@mklaw.com.br)

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  
**33<sup>rd</sup> Annual**  
**Conference**

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

25-Sep-19  
28-Sep-19  
**GRUR**  
Frankfurt DE  
**Annual Meeting**

02-Oct-19  
05-Oct-19  
**PTMG**  
Berlin DE  
**99<sup>th</sup> Conference**

09-Oct-19  
12-Oct-19  
**FICPI**  
Vienna AT  
**18<sup>th</sup> Open Forum**

17-Oct-19  
18-Oct-19  
**INTA Asia**  
Kuala Lumpur MY  
**INTA Asia**  
**Conference**

17-Oct-19  
19-Oct-19  
**ECTA**  
Cyprus CY  
**ECTA Committee**  
**Meeting**

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**

30-Oct-19  
31-Oct-19  
**ICIPL**  
Los Angeles US  
**21st International**  
**Conference**

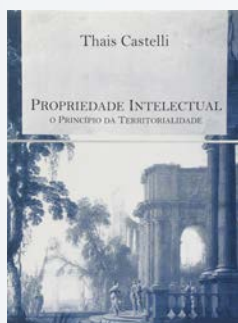
09-Nov-19  
12-Nov-19  
**APAA**  
Taiwan TW  
**70<sup>th</sup> Council Meeting**

19-Nov-19  
22-Nov-19  
**INTA**  
Austin US  
**INTA Leadership**  
**Meeting**

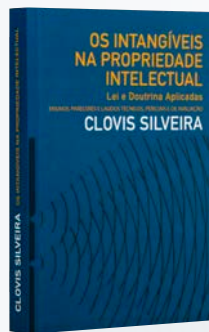
## Livros doados



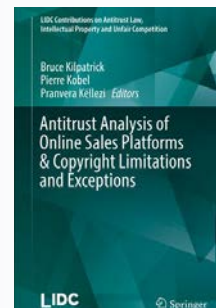
**Nome da Obra:**  
Propriedade Intelectual na Era Digital  
**Autor:**  
Thais Castelli  
**Editora:**  
Juruá Editora



**Nome da Obra:**  
Propriedade Intelectual O Princípio Da Territorialidade  
**Autor:**  
Thais Castelli  
**Editora:**  
Quartier Latin



**Nome da Obra:**  
Os Intangíveis na Propriedade Intelectual: Lei e Doutrina Aplicadas  
**Autor:**  
Clovis Silveira



**Nome da Obra:**  
Antitrust Analysis of Online Sales Platforms & Copyright Limitations and Exceptions  
**Autor:**  
Bruce Kilpatrick  
Pierre Kobel  
Pranvera Kellezi  
**Editora:**  
Springer

# Novos Associados

## Pessoa Física

- Marcela Lima Costa Pacheco (08/03/19)
- Jorge Pienegonda (28/03/19)
- Simone Morgado Nigro de Souza (05/04/19)
- Carolina Arid Rosa Brandão (10/04/19)
- Vinícius Cervantes Gorgone Arruda (16/04/19)
- Fernando Porciúncula Bargueño (06/05/19)
- Ricardo Piragini (27/05/19)

## Pessoa Jurídica

- Di Blasi Parente Advogados Associados (12/03/19)

## HÁ 20 ANOS...

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

A publicação lançada em dezembro de 2001 veio cheia de novidades. Além de anunciar a nova diretoria, eleita para o biênio 2001/2003 e sob a presidência do Dr. Alberto Camelier, também apresentava a 1ª Edição do "Boletim ASPI", publicação que acompanhou a Associação até 2018, ocasião em que evoluiu para o atual formato de Revista.

Foram nada menos que 51 edições desta importante publicação, que ao longo de 17 anos fomentou grandes discussões acadêmicas, noticiou fatos relevantes à área, divulgou eventos e comemorações, e que agora, após uma pequena pausa, retorna em formato digital, mantendo-se ativo concomitantemente à Revista.

Na ocasião do lançamento, celebrava-se a nomeação da nova diretoria, enquanto no Editorial o presidente em exercício divulgava o crescimento exponencial da Associação ao longo dos seus 18 anos de existência, visando expandir ainda mais presença e atuação em âmbito nacional. No campo acadêmico, anunciava-se a realização de palestra do então Presidente do INPI, Dr. José Graça Aranha, hoje à frente da Diretoria do escritório da OMPI no Brasil, além da apresentação

de sinopses do 17º e 18º Grupo de Estudos de Propriedade Intelectual (GEPI), discussão e apresentação de Jurisprudências, além de notícias da área e artigos de colaboradores.

Como se pode constatar, o Boletim ASPI, que passa agora a existir

na versão digital, cumpriu de maneira exemplar seu papel de porta-voz da Associação, não apenas antecipando a discussão de temas importantes, como também divulgando e documentando boa parte da história da Propriedade Intelectual no Brasil.

**BOLETIM ASPI**  
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Nov-Dez/2001  
Jan/2002  
Nº 1

### Nova Diretoria quer ASPI mais atuante em âmbito nacional

*Na posse da nova diretoria da ASPI, da esquerda para a direita: Marcello do Nascimento, Luiz Armando Lippel Braga, José Carlos Tinoco Soares, Adriana Brunner, João Marcos Silveira, Carlos Henrique de Carvalho Fróes, Custódio de Almeida, Alberto Camelier, Newton Silveira, José Graça Aranha e Ricardo P. Vieira de Mello.*

A diretoria da ASPI eleita para o biênio 2001/2003, composta pelo presidente Alberto Camelier e pelos membros dos conselhos Fiscal e Consultivo, tomou posse na noite de 30 de agosto em cerimônia que teve a presença de José Graça Aranha, presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Otávio Beaklini, diretor de Patentes, Elisabeth Broxado, diretora de Marcas, e Ricardo Sichel, Procurador Geral.

O evento, realizado no restaurante Infinito, do Hotel Gran Meliá, em São Paulo, foi prestigiado com a participação de Ricardo P. Vieira de Mello, presidente da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI, e Léo Denicoli Schmidt, representando o presidente da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, José Antônio Faria Correa, além de associados e convidados.

A cerimônia foi aberta com Luiz Armando Lippel Braga dando posse ao presidente eleito, Alberto Camelier, o qual, por seu turno, empossou um a um todos os diretores e conselheiros integrantes da nova administração. Custódio de Almeida, decano da propriedade intelectual brasileira e vice-presidente eleito, foi homenageado com o título de sócio benemérito. Emocionado, na altura de seus 85 anos, ele agradeceu a homenagem e, com um breve discurso, disse que dedicou 68 anos de sua vida à convivência com a propriedade intelectual brasileira e internacional.

Autoridades e convidados também proferiram breves discursos de apoio e incentivo à nova diretoria e conselhos. Ficou patente o empenho de todos para tornar a associação uma entidade cada vez mais atuante no cenário nacional, preparada para prestar serviços e defender os interesses de seus associados e da comunidade da propriedade intelectual.

A nova diretoria e conselhos da ASPI para o período 2001-2003 ficou assim disposta:

<b>Atividades ASPI</b>	
Palestra de José Graça Aranha, presidente do INPI	Pág. 3
17º e 18º GEPIs dos Grupos de Estudos	Pág. 3
<b>Doutrina</b>	
Propriedade Intelectual	Pág. 8
Proteção do trabalho na produção cinematográfica	Pág. 10
<b>Jurisprudência</b>	
A disputa da Colgate-Kolynos x Gessy Lever	Pág. 4
Jurisprudência comentada	Pág. 7
<b>Debates</b>	
São válidos os registros de slogans?	Pág. 12
<b>Miscelânea</b>	
Austrália concede patente da roda	Pág. 14
Dicas & Notas	Pág. 16

**Diretoria**  
 Diretor-Presidente: Alberto Camelier  
 1º Vice-Presidente: Adriana Brunner  
 2º Vice-Presidente: Custódio de Almeida  
 Diretor-Secretário: Fabian Mori Speriti  
 Diretor-Tesoureiro: Roger de Castro Krolewski

**Conselho Fiscal e Consultivo**  
 Carlos Henrique de Carvalho Fróes  
 Clóvis Silveira  
 Manoel J. Pereira dos Santos  
 Luiz Gonzaga Moreira Lobato  
 Gabriel Pedras Arnaud

**Diretoria Nomeada**  
 Diretor Jurídico: José Carlos Tinoco Soares  
 Diretora Cultural: Dailia Suannes Pucci

**Diretor Editor:** Marcello do Nascimento  
**Diretor Social:** João Marcos Silveira  
**Diretor do Conselho de Reforma dos Estatutos:** Lanir Orlando  
**Diretor do Conselho Editorial:** Milton de Mello Junqueira Leite  
**Diretor do Conselho de Ética:** Lia Orlando  
**Coordenadora do Comitê Cultural:** Ivana Có Galidino Crivelli

**Conselho Nato**  
 Constante B. Bazzon  
 Custódio de Almeida  
 José Carlos Tinoco Soares  
 Lanir Orlando  
 Luiz Armando Lippel Braga  
 Milton de Mello Junqueira Leite  
 Newton Silveira

Boletim ASPI 1

# PRODUTORES ASSOCIADOS

Marcas e Patentes, esse assunto merece registro!

www.pamarcas.com.br



## 27 anos registrando qualidade

Marcas ☑ Franquia  
 Patentes ☑ Nome Empresarial  
 Software ☑ Contencioso  
 Nome de Domínio ☑ Contratos  
 Direito Autoral ☑ Registros Internacionais

(11) 4617-9810  
 (11) 9 7539-6527  
 pamarcas@pamarcas.com.br  
 Brasil e Exterior

Av. das Acácias, 335  
 Jd. da Glória, Cotia-SP

Sorocaba-SP  
 Ribeirão Preto-SP

# Direito & Tecnologia



## DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA:

### UM CONSTANTE DESAFIO AO DIREITO

David Fernando Rodrigues  
david.rodrigues@montaury.com.br  
Vinicius Cervantes  
vinicius.cervantes@daniel-ip.com

Tecnologia, internet, inteligência artificial, internet das coisas, dados pessoais, são assuntos cada vez mais presentes nas nossas vidas, desde as atividades mais simples e rotineiras, como chamar um táxi e pedir o jantar, às mais complexas e que, não raramente, envolvem grandes negócios, como transferências internacionais de bases de dados e utilização não permitida de ativos intangíveis. Consequentemente, discussões envolvendo estas questões têm sido cada vez mais frequentes, gerando assim inúmeros reflexos no mundo jurídico. Exemplo disso, é a recente instituição do Plano Nacional de Internet das Coisas (IoT), por meio do Decreto 9.854, de 25 de junho de 2019.

A constante utilização de equipamentos conectados à Internet, transações bancárias, trocas de mensagens, inserção espontânea de dados pessoais por usuários de

*Apps*, sistemas de monitoramento de atividades, de buscas por produtos ou serviços e de localização, ou a simples identificação do consumidor no caixa de um supermercado ou de uma farmácia, trazem constantes questionamentos à sociedade e impõem desafios ao Direito, nas mais diversas áreas. Tais fatos exigem que profissionais da área jurídica passem a analisar e a pensar na aplicação da legislação disponível, incapaz de acompanhar o desenvolvimento tecnológico de maneira concomitante, sempre com vistas à realidade social e econômica atual.

Dentre todos estes temas envolvendo novas tecnologias, um dos mais recorrentes em qualquer discussão e que gera o maior número de questionamentos, tanto sob o ponto de vista concorrencial, quanto sob o ponto de vista do consumidor, da privacidade e da propriedade intelectual, é a exploração da *Big Data*. Contudo, apesar da crescente popularidade e larga utilização da expressão, sua conceituação e efetiva aplicação ainda é tida como enigma para muitos.

Dentre suas inúmeras definições, uma das mais acertadas descreve *Big Data* em 6 V's, como um grande **V**olume de dados, coletados e disponibilizados em altíssima **V**elocidade, a partir das mais **V**ariadas fontes, cujo **V**alor agregado é de grande monta, desde que deste grande volume de dados se possa extrair informações com **V**eracidade, sendo imprescindível que os mesmos tenham sido agrupados e tratados em conformidade com as normas jurídicas vigentes, o que reflete a ideia de **V**alidação.

É inegável que esse imenso volume de dados seja capaz de viabilizar o desenvolvimento de atividades econômicas de maneira mais eficaz, de proporcionar o avanço tecnológico, de promover a inovação e de, por consequência ou não, elevar o bem-estar do cidadão. Da mesma forma, é certo que *Big Data* e *Big Data analytics* trazem à tona diversas questões éticas, morais e jurídicas, dentre estas, a concorrência no mercado, a interferência nos direitos de personalidade, na privacidade dos indivíduos e, obviamente, na propriedade intelectual, especialmente em um cenário em que bases de



**VANRELL**  
INTELLECTUAL PROPERTY  
URUGUAY

[www.vanrell.com.uy](http://www.vanrell.com.uy) - [vanrell@vanrell.com.uy](mailto:vanrell@vanrell.com.uy)





dados se tornam um dos ativos intangíveis mais valiosos no âmbito empresarial.

É certo também que as normas de proteção da privacidade e de dados pessoais, no Brasil, a tão discutida Lei 13.709/18, trazem limitações à formação e exploração de *Big Data*. No entanto, quando observada a questão sob o ponto de vista concorrencial, muitas incertezas ainda surgem neste ambiente de tecnologia, de grande fluxo de dados e de dispositivos intermitentemente conectados à Internet. Afinal, o domínio de determinadas empresas sobre plataformas, como a Apple Store e o Google Play, a predominante preferência de usuário por determinados buscadores, como o Google, e a crescente demanda dos indivíduos por inserções em redes sociais, como o Facebook e Twitter, viabilizam um fluxo de dados ini-

gualável e o acesso a um valiosíssimo mercado. Consequentemente, proporcionam às respectivas empresas posição dominante e poder econômico ainda maior.

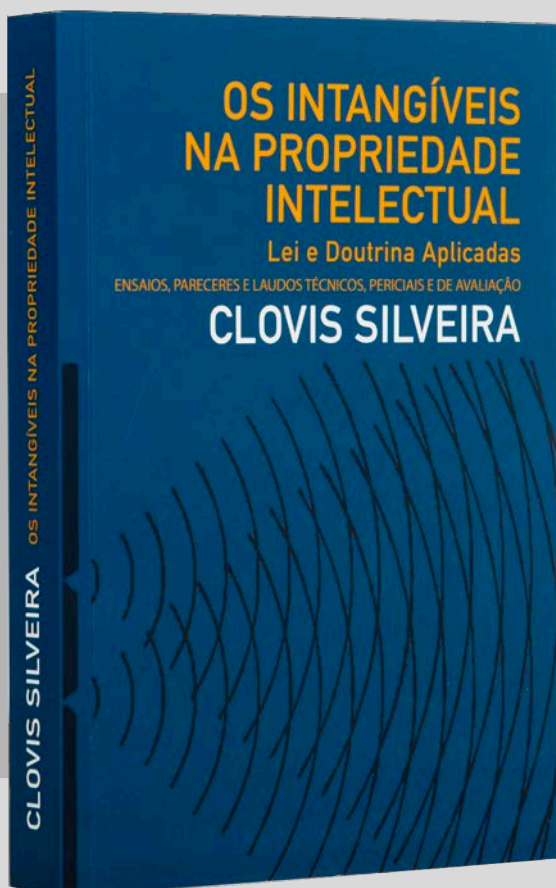
Obviamente, a conquista de mercado por meio da eficiência não deve ser punida. No entanto, é inegável que restrições ao acesso, eventualmente impostas por determinadas empresas às suas plataformas e bases de dados, geram os mais diversos questionamentos no âmbito econômico e jurídico.

Diante destes cenários, surgem inúmeros questionamentos. Haverá, cada vez mais, a necessidade de se flexibilizar direitos, como os de propriedade intelectual sobre tecnologias, softwares ou bases de dados? Será necessária uma atuação das autoridades de defesa da concorrência sobre esse

mercado no intuito de assegurar a livre concorrência? E quando se trata de dados pessoais, exercerá a futura autoridade nacional alguma influência sobre o mercado?

Certamente já se pode imaginar algumas respostas a serem dadas. Ainda assim, são questões a serem pensadas e que, dentre outras, serão debatidas nesta coluna, cujo objetivo é fomentar o pensamento e as discussões relativas aos novos negócios, à tecnologia e às questões jurídicas impostas à sociedade e à economia, especialmente diante dessas novas realidades de mercado. Isso, sempre fazendo a respectiva interação com a Propriedade Intelectual, com o denominado Direito Digital, com a Proteção de Dados Pessoais e com questões que se conectam aos mesmos, como o Direito Concorrencial e Direito do Consumidor.

## OS INTANGÍVEIS NA PROPRIEDADE INTELECTUAL



O livro apresenta uma parte dos ensaios, pareceres e laudos elaborados por Clovis Silveira, especialista e consultor em Propriedade Intelectual, que abordam, numa perspectiva técnica, os bens intangíveis passíveis das proteções conferidas pela nossa e por outras legislações, em especial a Lei da Propriedade Industrial, a Lei de Direitos Autorais e a Lei do Software.

Graças ao seu variado leque de temas, interessa a todos os que militam na área apresentando casos de litígios em que diferentes aspectos da Propriedade Intelectual foram aplicados a bens intangíveis, tais como invenções e programas de computador.

Contém pareceres e laudos críticos relacionados a ações de violação de direitos de Propriedade Intelectual e ações de anulação de títulos de tais direitos.

São textos selecionados, muito interessantes, que suscitaram análise e reflexão específicas, com foco nos objetos intangíveis da Propriedade Intelectual, o que o diferencia dos textos para consulta, geralmente disponíveis numa biblioteca de Propriedade Intelectual.

Para adquirir seu exemplar: [secretaria@interpatents.com.br](mailto:secretaria@interpatents.com.br)



## Enquanto isso...

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

*....em Paris, França. Máquinas e robôs presos? Parece ficção, mas uma controversa lei francesa recém proibiu atividades ou serviços preditivos. Ou seja, tornou-se proibido mapear, identificar e compilar decisões e traços de opiniões de juízes franceses, caso voltadas à tentativa de antecipar ou prever decisões dos juízes. A norma, em realidade, estabelece que: "Os dados de identidade dos magistrados e dos membros do poder judiciário não podem ser reutilizados com a finalidade ou o efeito de avaliar, analisar, comparar ou prever as suas práticas profissionais reais ou alegadas". Na prática, o que se condena é o sistema de predição quando associado à identidade do decisor. Assim, diria alguém, que a exclusão do dado do magistrado, portanto, legitimaria a prática. Sim e não, caro colega. Este contribuinte entende que a os sistemas preditivos buscam, exatamente, algo que a norma proíbe. Ou seja,*

*identificar, com precisão, como aquele(a) decisor(a) decide. Dessa forma, permitindo com que haja menor risco do efeito surpresa. Pode fazer sentido, em tempos de preservação absoluta de privacidade, LGPD e GDPR, evitar o escrutínio comercial das decisões judiciais. Ao mesmo tempo, a medida, uma vez incorporada à dinâmica da vida, pode ter consequências complicadas. Por exemplo, como passariam a ser feitos estudos, pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos na área da inteligência artificial? Seriam esses esforços esfriados ou diminuídos, já que, em última instância, tal atividade seria proibida ou limitada? E a determinação das chances de êxito? Permaneceriam centradas no "chutômetro" ou "achismo" do(a) consultor(a)? Esperemos desdobramentos, que serão muitos, entendo eu.*

*...em Johannesburgo, África do Sul. Hospital para mirtilos?*

*Estaríamos falando do primeiro centro aberto de atenção e cuidados à saúde do pequenino fruto também conhecido como blueberry? Quase isso. Empresa norte-americana, com operações no continente africano, anunciou nova fase do seu centro de pesquisa e desenvolvimento especializado nas variedades cultivadas do fruto. Frágil e afeto às mudanças climáticas e demais intemperes agrícolas, o fruto é das variedades com maior índice de perdimento ou desperdício, o que afeta a sua efetiva oferta e maior introdução à mesa de consumidores. A partir do centro de P&D, a empresa deseja aprimorar as suas técnicas de melhoramento e de identificação genética do fruto, permitindo com que, via tecnologia, parte dos males sejam enfrentados. Além de relevante sob a ótica da agricultura e da biotecnologia, a notícia reforça a posição do continente africano como grande usuário do sistema internacional de proteção*

**ARARIPÊ**  
ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL



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

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

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

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

araripe@araripe.com.br

www.araripe.com.br

de cultivares. Tal como o Brasil, as variedades vegetais e cultivadas, na África, encontram proteção e respaldo no sistema dos cultivares, modelagem sui generis e substancialmente distinta do modelo patentário. Curiosamente, o novo gestor do centro de P&D em questão será Burgert Van Dyk, profissional conhecidíssimo nos meios cultivados, na medida em que era um dos principais nomes da CIOFORA, iniciativa que congrega melhoristas de frutas, plantas e flores reproduzidas assexuadamente. Um entusiasta da PI e do sistema de cultivares, agora agindo em benefício do melhoramento de produtos e não apenas do sistema.

**...Hangzhou, China.** O gigante do e-commerce chinês, Alibaba, anunciou que integrará tecnologia de blockchain ao seu sistema internacional de propriedade intelectual. Conforme reportado, o sistema supostamente permitirá com que seja otimizado o processamento de pedidos de registro de novas marcas, bem como a exequibilidade de direitos aí associados. Na China, três tribunais especializados existem para definir disputas envolvendo propriedade intelectual e inter-

net. Com o sistema em blocos, reivindicações de direitos terão maior e mais simplificado sistema de evidências e demonstração de violações, dinamizando processos e otimizando decisões. O modelo de bloco ainda é tecnologia muito discutida mas timidamente implantada. Em resumo, o sistema de bloco opera como uma sequência de operações que se interconectam e se baseiam, umas nas outras. Na prática, um novo bloco decorrerá de um outro, indiscutivelmente verdadeiro e não reproduzível. Assim, garante-se a integridade da sequência e, portanto, a legitimidade do processo como um todo. Ao anunciar que integrará seu processamento de Propriedade Intelectual via sistema de blocos, Alibaba antecipa um cenário ainda mais relevante e de grande uso dessa tecnologia tão revolucionária.

**...em Washington, DC, EUA.** Propriedade Intelectual é um dos principais itens da agenda de tensas discussões entre os EUA e a China. O governo norte-americano, continuamente, reclama da forma como a propriedade intelectual de empresas americanas é violada pela China. Em abril, em relatório do departamento de es-

tado dos EUA, órgão equivalente ao Itamaraty brasileiro, os EUA acusam a China de promover violações maciças e sem precedentes, resultando, alegadamente, em bilhões de dólares em prejuízos. Os EUA alegam que, além de práticas sistemáticas de espionagem industrial, as normas chinesas incentivariam cenários de transferência compulsória de ativos intangíveis. Empresas estrangeiras interessadas em produzir na China, por exemplo, estariam sendo obrigadas a estabelecerem parcerias com empresas chinesas e transferir, para as partes chinesas, conhecimentos, know how e dados confidenciais, incluindo segredos de negócio. Com o encerramento dos negócios, contudo, a parte chinesa continuaria utilizando o conhecimento adquirido e, em alguns casos, tornando-se concorrente da empresa originalmente parceira. Em resposta às alegações, o governo norte-americano elevou, as tarifas de milhares de produtos chineses, fazendo com que estes se tornem mais caros e que paguem mais impostos de importação. Na batalha entre as duas economias gigantes, é complicando identificar um vencedor.



**Bicudo & Sborgia**  
MARCAS E PATENTES

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

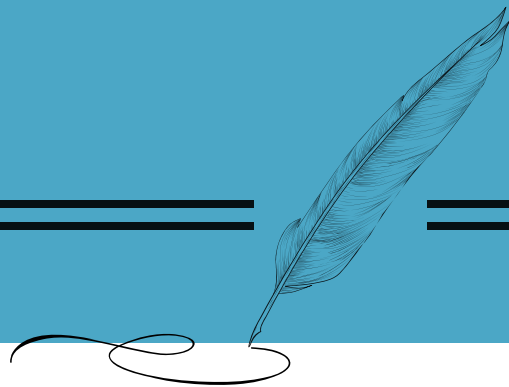
Administrativo e Contencioso

Brasil e Exterior

**BICUDO MARCAS E PATENTES**  
Matriz: Morumbi – SP – SP  
Filial: Vinhedo – SP  
[www.bicudo.com.br](http://www.bicudo.com.br)

(55 11) 5531.0212  
(55 11) 5531.4050





## PROTOCOLO DE MADRI -

# PERSPECTIVAS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO

Eduardo Magalhães Machado<sup>1</sup>  
eduardo@montaury.com.br

Muito se tem discutido sobre o recente acesso do Brasil ao acordo de Madrid relativo ao registro internacional de marcas. A maior parte, no entanto, a respeito de questões legais que permeiam essa adesão.

A despeito da existência de todos esses estudos, pouco se tem falado sobre as repercussões no âmbito econômico para os agentes que atuam no cenário da propriedade intelectual no Brasil, no momento seguinte a implementação das regras desse acordo.

Esse artigo tem a intenção de discutir alguns desses aspectos.

E, para começar é imperioso reconhecer o fato de que haverá, sem dúvida alguma, a redução nas receitas dos advindas de serviços ligados ao depósito de novos pedidos de registro e as prorrogações decenais.

De nada adianta acreditar que iremos entrar numa nova fase de trabalhos e que, mesmo assim, conseguiremos manter a formação conhecida e empregada há anos por todos que prestam serviços na área de PI.

Isso simplesmente não irá acontecer e a redução de receitas originárias desses serviços

específicos é certa.

Compreendendo isso, podemos avançar na discussão sobre como iremos nos portar face à essa nova realidade.

O primeiro passo é constatar que essa redução não irá atingir a todos de forma igual e uniforme, pois os pedidos originários de empresas brasileiras depositados no Brasil somam 75% do total de 200.000 novos processos que são protocolados no INPI todos os anos.

Portanto, na contabilidade de eventuais perdas, podemos retirar uns 150.000 processos que não estão afetos às regras do Protocolo.

Do restante, cerca de 50.000, muitos vem de países que, apesar de fazerem parte do Sistema de Madrid, optam por não utilizá-lo com frequência, de modo que tais pedidos continuarão a ser enviados diretamente ao correspondentes brasileiros, como sempre foram.

Assim, apesar de ser vital aceitar a existência de eventuais perdas, é importante dimensioná-las para então, fazermos a comparação com os ganhos que também virão.

O primeiro deles é para empresas nacionais que, com a

adesão ao sistema de Madrid, poderão expandir a proteção de suas marcas no exterior de uma forma menos onerosa.

Alega-se que nem todas as empresas irão se valer desse sistema internacional de registro de marcas, no que estão absolutamente certos.

Mas é preciso reconhecer que todo processo de mudança demanda algum tempo para ser plenamente entendido e absorvido, de modo que é compreensível que, num primeiro momento, somente um pequeno número de empresas brasileiras venham fazer uso imediato do sistema de proteção internacional, mas que com o tempo e também com a necessidade de inserção no mercado internacional, muitas mais irão usar o Protocolo para seus registros no exterior.

Também com o tempo os profissionais brasileiros que prestam serviços na área da Propriedade Intelectual irão se acostumar com as particularidades do sistema e, assim, se habilitarão a demonstrar a seus clientes as vantagens da utilização de Madrid.

Portanto, em relação a esse primeiro ponto, acredita-se que além dos benefícios iniciais decorrentes da redução de despesas com o registro no exterior,

<sup>1</sup> Sócio de Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados, Mestre em Propriedade Intelectual pela MIPLC – Munich Intellectual Law Center em 2009, Graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes em 1982, Árbitro da OMPI (Suíça) para a Câmara de Disputa de Nomes de Domínio e do National Arbitration Forum (NAF), EUA. Email: eduardo@montaury.com.br

as empresas, pouco a pouco irão se educar sobre as vantagens da utilização do Protocolo.

O próximo grupo de beneficiados é composto por empresas estrangeiras que precisam registrar suas marcas num mercado consumidor tão grande como o brasileiro.

Assim como as empresas brasileiras, as estrangeiras também trabalham como a alocação de recursos para o registro internacional de suas marcas e, por isso, qualquer redução no custo dessa operação irá permitir que mais países sejam acrescidos à lista.

Existe ainda um outro aspecto relacionado a esse tema e que é pouco discutido pelos profissionais de PI.

Trata-se do processo de liberação dos valores a serem utilizados no registro internacional das marcas que, quando não envolve somas muito expressivas, é feito diretamente pelo departamento encarregado da exportação dos produtos.

Por outro lado, para projetos mais caros, portanto sem o auxílio do Protocolo, essas mesmas liberações precisam ser previamente aprovadas pelos Departamentos Jurídicos das empresas, o que significa não somente um atraso na materialização do processo como também a possibilidade de que o Brasil nem seja escolhido como uma pais-chave em razão dos custos.

O terceiro beneficiário dessa adesão é nosso próprio INPI que, fazendo parte de um grupo de agências internacionais que se compromete a realizar determinados serviços burocráticos dentro de um padrão previamente acordado, acabara adotando metodologias que irão beneficiar a todos.

Nesse ponto, parece não haver dúvidas de que a delonga no procedimento de registro de marcas em nosso INPI é um enorme obstáculo tanto aos clientes como também aos próprios escritórios que possuem um grande estoque de pedidos ainda não examinados e concedidos e, por isso mesmo, não faturados.

Ora, havendo aumento no ritmo de processamento desses pedidos, mesmo que, como visto acima, com a perda da receita de alguns depósitos o fato é que no computo final, haverá mais decisões a reportar e uma quantidade maior de trabalho nas áreas de oposições e recursos.

A verdade é que com essa exposição ao cenário internacional, os procedimentos burocráticos do INPI acabam ficando mais transparentes e fáceis de serem antecipados pelos representantes legais. Portanto, com vantagem para todos os implicados no registro de uma marca.

Mas existe ainda um quarto grupo de interessados que se beneficiará com a adesão do Brasil ao sistema de Madrid e esse é composto pelos agentes

e demais profissionais que trabalham com propriedade intelectual no Brasil.

Sim, é verdade que haverá redução na entrada de receitas derivadas dos novos pedidos de registro e prorrogações, mas, como demonstrado acima, essa contração incidirá sobre um número bem menor de processos que se havia imaginado inicialmente.

Sabendo disso com antecedência, boa parte dos profissionais já se adequou às exigências dos novos tempos e reduziram os valores cobrados para a realização de novos pedidos e para a prorrogação de registros.

Assim, a transição desses novos pedidos que serão depositados após a implementação do Protocolo não se dará a partir de valores cheios, mas sim daqueles honorários já reduzidos que são praticados atualmente pela grande maioria dos escritórios.

Mas o trabalho dos agentes não se limita a fazer depósitos de novos pedidos e prorrogação de registros. O serviço vai muito além, cobrindo toda uma área para qual a inteligência e a experiência são indispensáveis e insubstituíveis.

O primeiro e maior exemplo é o serviço de busca de anterioridade, com o qual o Cliente já tem uma boa noção das chances de sucesso de seu projeto de registro de marca.

Se é verdade que o Protoco-



 **CÓ CRIVELLI**  
ADVOGADOS

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

lo irá favorecer as empresas que depositam pedidos no Brasil, então, por decorrência, teremos um aumento no número de processos no INPI e, por conseguinte, uma possibilidade ainda maior de colidência entre todas essas marcas.

O subproduto dessa operação é, obrigatoriamente o aumento no número de processos judiciais que serão propostos para remediar esses conflitos.

A matemática é relativamente simples nesse caso. Se mesmo com a realização de buscas prévias e todos os demais cuidados profissionais dispensados pelos agentes brasileiros existe um determinado número de processos judiciais, então a conclusão é que sem esses dois predicados, o total de ações judiciais só tende a aumentar, o que significará maior trabalho na esfera contenciosa.

Mas toda essa engenharia depende de um bom funcionamento de nosso INPI, pois quanto mais atrativo (e fácil de operar) for o processo de registro via Protocolo em nosso país, então mais empresas lançarão mão desse expediente para proteger suas marcas localmente.

Se, por outro lado, não houver uma modernização nos procedimentos adotados pelo INPI, o ânimo das empresas estrangeiras continuará baixo e assim,

além da redução das receitas com a perda dos depósitos, a comunidade de profissionais que trabalha com P.I não se beneficiará com a implantação desse sistema.

O melhor exemplo de nosso destino deveria ser o México que aproveitou a introdução do sistema internacional do registro de marcas para modificar determinados procedimentos internos e preparar o país para a nova realidade imposta pelo Protocolo, na qual os pedidos e prorrogações são feitos diretamente, mas o trabalho intelectual continua em poder os profissionais mexicanos.

Tendo feito considerações sobre os quatro grupos que, numa escala ou outra irão ter algum tipo de benefício com a introdução do sistema de Madrid, não se pode deixar de mencionar que a sociedade brasileira, como um todo, também tem muito a lucrar com algo que, à primeira vista, parece estar restrito somente à área da propriedade intelectual.

Mas, adaptação a mudanças não é algo simples assim

Saber lidar com as alterações que são exigidas da sociedade é um diferencial muito importante no desenvolvimento do país e, nesse sentido, o Protocolo é somente mais uma etapa desse constante processo de evolução de nossa sociedade.

Quando países desenvolvem sua capacidade de adaptação, eles se tornam mais ousados para adotar soluções eficazes e enfrentar todos os obstáculos que se colocam no caminho de seu progresso.

E para ilustrar essa possibilidade de se retirar resultados positivos de uma mudança que, num primeiro momento aparenta ser negativa, vale examinar o fenômeno ocorrido na cidade de Qinqdao, na província de Shandong, na China.

Com a adesão da China, em 1995, ao sistema internacional do registro de marcas, o governo a cidade de Qingdao celebrou um memorando de entendimentos com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), pelo qual as duas partes concordaram em realizar pesquisas conjuntas para identificar dificuldades que as indústrias locais estavam encontrando para tirar proveito do Sistema de Madrid.

Portanto, nesse primeiro momento, a adesão ao Protocolo parecia ser algo negativo e que não estava contribuindo para o desenvolvimento das empresas locais.

Na ocasião realizou-se um questionário que foi distribuído a 1.200 empresas locais. Também foram feitas pesquisas com 800 representantes de empresas de várias áreas distintas e ainda



**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/custodiodealmeidaacia

#### PORTO ALEGRE

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

60 entrevistas pessoais com os maiores produtores da região.

De posse do resultado de todos esses dados, os administradores de Qingdao se reuniram com os representantes técnicos da OMPI e formularam um plano de ação através do qual a cidade iria convergir esforços para incrementar a produção e exportação de produtos "Created in China".

Uma das conclusões do relatório é que a reestruturação e transformação do antigo modelo de produção da China ("Made in China"), não mais atendia a estratégia de se firmar como um país competidor numa época de revolução tecnológica.

Contra esse pano de fundo, o governo local promoveu marcas

como um meio estratégico de capacitar empresas, alavancar inovações criativas e transformar a economia da Cidade.

Paralelamente, incentivou-se empresas locais a desenvolverem marcas de exportação impulsionando a competitividade de seus produtos e ajudando empresas chinesas a tornarem-se globais.

O resultado é que no período de 2010 a 2015, as exportações das empresas sediadas em Qingdao aumentaram 38% (trinta e oito por cento), indo de U\$ 33 bilhões para U\$ 46 bilhões.

Nesse mesmo período os pedidos de registro internacionais das empresas de Qingdao depo-

sitados através da OMPI passaram de 15 para 811.

Não havendo, assim, qualquer dúvida de que o grande aumento do número de registros obtidos pelo sistema de Madrid serve como importante indicador para o desenvolvimento da economia voltada para a exportação das empresas dessa cidade.

Feitas as ponderações acima e com a ilustração do exemplo de proatividade dos governantes de Qingdao, fica a sugestão de que as repercussões, tanto positivas como negativas da adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid estão em nossas próprias mãos.



marcas & patentes

Ajudamos você a transformar  
inovação em diferencial competitivo

[www.fgmarcas.com.br](http://www.fgmarcas.com.br)

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

# CONCORRÊNCIA DESLEAL NA INTERNET

## (DECISÃO QUE MERECE SER CONSIDERADA)

José Carlos Tinoco Soares<sup>1</sup>  
josecarlos@tinoco.com.br

1. Muito embora a nossa primeira Lei sobre Marcas de 1875 tenha sido promulgada em decorrência de um crime praticado entre as marcas “Rapé AREA PRETA” vs. “Rapé AREA PARDA”; a concorrência desleal tenha sido instituída pela Convenção da União de Paris de 1883; os crimes contra a propriedade imaterial tenham sido estabelecidos pelo Código Penal de 1940 e os crimes contra a propriedade industrial amparados pelo Código da Propriedade Industrial de 1945, as violações de marcas não chegaram a ocasionar a procura do Poder Judiciário, durante longas datas. Tanto isto é fato que poucas foram as condenações pelos crimes praticados e algumas foram as ações de natureza civil objetivando indenizações.

2. Tudo começou, ao que nos parece, com mais regularidade quando iniciamos, na década de setenta, as medidas preliminares de busca e apreensão dos produ-

tos com a marca contrafeita, ocasião em que era determinada pelo juízo criminal a “apreensão total”, isto é, fazendo cessar de imediato aquela prática. Dentro do prazo legal deveria ser proposta a consequente queixa-crime, dando assim início à ação penal. Alguns anos depois, um determinado Juiz Criminal entendeu que a busca deveria se limitar a apreensão apenas de tão somente de “um” produto com a marca contrafeita para a caracterização do delito. O resultado foi que, não obstante o demorado prosseguimento da queixa-crime, o crime continuava a ser livremente praticado. O resultado, portanto, era inócuo visto que poucos alcançavam a condenação do infrator.

3. Visando atender aos anseios dos prejudicados iniciamos uma nova fase, qual seja, da procura do juízo civil através da medida cautelar de busca e apreensão, apreendendo-se assim todos os produtos com a marca contrafeita e cessando, de imediato, aquela prática. Dentro estrito prazo legal deveria ser apresentada a ação or-

dinária de cessação da prática do ato incriminado, indenização, perdas e danos, dando-se o início da ação civil. Obtinha-se assim e, de pronto, o êxito desejado.

4. Com as alterações nos dispositivos do Código de Processo Civil de 1973, levadas a efeito ano de 1994, esse primitivo procedimento foi alterado e tivemos que partir para outra via, muito mais eficaz, ou seja, pela propositura de uma ação ordinária de cessação da prática do ato incriminado indenização, perdas e danos com o pedido de “tutela antecipada” e alcançando, desde logo, a suspensão do ato incriminado. Sob a égide do novo Código de Processo de Processo Civil tem-se a tutela de urgência, a tutela antecipada requerida em caráter permanen-

<sup>1</sup> Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Advogado na Área da Propriedade Industrial, Artística e Literária. Membro de Honra Vitalício da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI. Membro de Honra da Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual – ASIPI. Acadêmico Honorário da Academia Nacional de Ciências Jurídicas de Bolívia.  
E-mail: josecarlos@tinoco.com.br.



### tinoco soares sociedade de advogados

marcas, patentes e direitos autorais

José Carlos Tinoco Soares  
(Desde o ano de 1943)

Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo  
Diploma de Reconocimiento por la obra de toda su vida en el ejercicio y enseñanza del Derecho por la Universidad de la Habana-Cuba  
Acadêmico Honorário da Academia Nacional de Ciências Jurídicas de Bolívia  
Fundador e Sócio Benemérito da Associação Paulista da Propriedade Intelectual ASPI  
Membro de Honra Vitalício da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual ABPI  
Membro de Honra da Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual - ASIPI

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

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

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

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

MATRIZ:  
04063-001 - São Paulo, SP.

Av. Indianópolis, 995  
Tels.:\*(0xx11) 5084-5330 / 5084-5331  
5084-5332 / 5084-5946 / 5084-1613  
Fax: (0xx11) 5084-5334  
(0xx11) 5084-5337

Caixa Postal 2737 (CEP 01060-970)



te e a tutela cautelar em caráter antecedente. A nosso ver a tutela de urgência deveria ser solicitada como preliminar da ação competente e em separado para que, de pronto, atinja a sua finalidade precípua. Deverá cumprir, no entanto, os requisitos: *“fumus boni iuris”* e o *“periculum in mora”*, e, desde que seja primordialmente *“inaudita altera parte”*. Almeja-se sempre a paralisação de imediato, do ato incriminado e impede-se a continuidade da prática delituosa.

5. De outra feita tem-se como certo que não obstante iniciada a era da “internet” no ano de 1960, teve o seu efetivo desenvolvimento, enquadramento e divulgação para praticamente todos os países no ano de 1980 e com a consequente incorporação à rede mundial dez anos mais tarde.

E o que é a internet ? Segundo a Wikipedia *“A internet é um sistema global de redes de computadores interligados que utilizam um conjunto próprio de protocolos (Internet Protocol Suite ou TCP/IP) com o propósito de servir progressivamente usuários do mundo inteiro”*.

Todos, hoje, estão ligados à internet e com certa regularidade aí também se encontram os “contrafatos”, uma vez que o produto, objeto e/ou a prestação do serviço é exibida, ilustrada, demonstrada para todos que estiverem conectados. E, assim se realiza porque tudo é exposto de maneira que possa ser comercializado, vendido, adquirido, consumido, empregado, etc., de maneira clara, precisa e evidente. Quem quer que seja, hoje, tem a seu favor na internet o maior veículo de divulgação de um produto, objeto ou de uma prestação de serviço, o que vale acentuar, todos, absolutamente todos se encontram na internet.

Enquanto se utilizam de seu direito de divulgar os seus próprios

produtos ou os seus serviços, uma vez que são os titulares, estão amparados pelos preceitos da lei, mas, se utilizam de meios fraudulentos objetivando conquistar a clientela de outrem, mediante o espírito malsão de se locupletar com o bem alheio, agem em desconformidade com a lei.

6. Não obstante os crimes contra as marcas previstos pela Lei da Propriedade Industrial amparem apenas as figuras da reprodução e da imitação de uma marca, a Convenção da União de Paris vai muito mais longe no combate a concorrência desleal ao consignar que *“constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”*, ocorrido esse ato, em qualquer lugar, isto é, sem limite de tempo ou de espaço.

Da mesma forma a Lei da Propriedade Industrial considera crime de concorrência desleal o *“emprego de meio fraudulento para desviar a clientela de outrem”* e dá o direito de haver perdas e danos em ressarcimento dos prejuízos causados por *“atos de concorrência desleal não previstos na mencionada lei”*. Eis porque e para a caracterização do crime de concorrência desleal não há a necessidade da comprovação de um direito substantivo, líquido e certo, posto que, basta apenas a efetiva comprovação do uso, daí a sua correlação com o Direito Consuetudinário.

7. Empresa de grande porte com inúmeros estabelecimentos comerciais nos mais diversos locais, com expressiva divulgação publicitária pela imprensa, pelo rádio, televisão e pela internet por isso que sua marca tornou-se notoriamente conhecida foi vítima de concorrente que utilizando-se de “link patrocinado” passou a desviar ostensivamente a sua clientela. Tomou as providências judiciais

para fazer cessar essa faina e obteve o êxito desejado.

8. Diante desses motivos o Dr. José Carlos Tinoco Soares Junior propôs perante a 38ª. Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo em nome de ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., a ação ordinária de obrigação de não fazer cumulada com indenização e busca e apreensão de material contrafeito, em face de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e de MARCELO NUNES por ser titular do site “West-wing”. Alegou ter a propriedade da marca “TOK & STOK”, mercê de vários registros de marca e que a mesma tornou-se amplamente conhecida, em face de sua propagação por todos os meios publicitários e por se encontrar em uso manifesto no mercado há 34 anos. Que a ré GOOGLE estabeleceu contrato com o réu para a utilização da marca “TOK & STOK” no seu site de buscas denominado “Westwing”, com o intuito de desviar a sua clientela, *“eis que ao efetuar uma busca com o nome “TOK & STOK”, aparece em primeiro lugar, junto aos resultados, o site “Westwing” do segundo réu, oferecendo falso desconto e induzindo o consumidor a erro quanto à aquisição dos produtos da autora”*. A agravante era que o título da página, bem como o endereço virtual da empresa “Westwing” apresentavam a palavra “TOK & STOK” ([www.westing.com.br/Tok & Stok](http://www.westing.com.br/Tok & Stok)) e “Tok & Stok com 70%”. Descontos de até 70%).

A despeito de assim o ser a decisão do juízo singular foi *“Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE os pedidos, ficando revogada a liminar anteriormente deferida”*, em 06 de março de 2015.

Não se conformando com essa r. decisão foi interposto o competente recurso de apelação que pela 1ª, Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de

Justiça do Estado de São Paulo e obteve o efeito desejado, pela reforma da decisão recorrida. Diante dos extensos argumentos do voto, serão os mesmos reduzidos, enfocando-se apenas os seus termos essenciais.

*“Apel. Cível n. 0130935-08-2012.26.0100.*

*Vistos. . . É imperioso salientar que o requerido, GOOGLE é um provedor de aplicações que oferece não apenas mecanismo gratuito de buscas de páginas de Internet (o chamado Google Search), cujos resultados naturais dependem das palavras utilizadas para a pesquisa, mas também disponibiliza um serviço pago de publicidade chamado “AdWords”.*

*No caso concreto, restou devidamente comprovado que a pessoa jurídica “Westwing” por intermê-*

*dio do requerido Marcelo Nunes, contratou o serviço “AdWords” oferecido pelo coréu GOOGLE, e forneceu como palavra-chave para direcionamento ao seu link patrocinado a expressão “TOK & STOK”.*

*A contrafação do referido serviço está devidamente comprovada nos autos pela própria demonstração de que buscas na Internet com a expressão “TOK & STOK” remetem ao link patrocinado da concorrente “Westwing”.*

*Não há sombra de dúvidas de que o réu Marcelo Nunes, na condição de titular do domínio www.westwing.com.br. contratou o serviço “AdWords” do corréu GOOGLE para obter publicidade de seu site vinculada à pesquisa pela marca “TOK & STOK”, pertencente à autora.*

*Não se pode tolerar o uso de*

*marca alheia para o fim de, utilizando do prestígio conquistado por concorrente, desviar ou remeter ao site próprio internautas que ingressam em site de busca da internet.*

*As circunstâncias do caso concreto reforçam a impressão do parasitarismo. A marca “TOK & STOK” goza de inegável apelo e prestígio no mercado de móveis e objetos de decoração, fruto de anos de investimentos e cuidado na elaboração e venda dos produtos para tal segmento.*

*O réu Marcelo Nunes, ao fornecer a expressão “TOK & STOK” como palavras-chaves para direcionamento ao seu link patrocinado no site de buscas da GOOGLE, açambarcou de modo evidente e indevido o prestígio da marca concorrente.*

*A argumentação de que a GOO-*

Franklin **Gomes**  
ADVOGADOS

A MELHOR DEFESA A APENAS UM CLIQUE

O DIREITO APLICADO ESTRATEGICAMENTE AO SEU NEGÓCIO

[www.franklingomes.com.br](http://www.franklingomes.com.br)

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

GLE não efetua controle prévio sobre as palavras-chaves escolhidas pelos anunciantes que contratam o serviço "AdWords", até porque a contratação é online e automática, não socorre o réu.

No caso em análise, o contrato firmado entre as partes acabou por violar justamente o direito marcário da autora, ao permitir que o réu Marcelo Nunes utilizasse como palavras-chaves para direcionamento ao seu anúncio no site do requerido GOOGLE a expressão que compõe as marcas registradas pela demandante.

A conduta do requerido Marcelo Nunes configurou também ato de concorrência desleal, pois houve nítida exploração do prestígio da marca alheia para fins de promoção da marca concorrente "Westwing", o que não se pode admitir.

No entanto, a fim de impedir definitivamente os réus de utilizar indevidamente a marca da autora, de rigor a sua condenação à abstenção do uso da expressão "TOK & STOK" como palavra chave para remissão a anúncios da concorrente Westwing" do réu GOOGLE.

A apuração dos danos materiais será feita segundo os critérios do Art. 210 da LPI, dentre eles o mais favorável ao prejudicado.

Cabível também a condenação dos requeridos ao pagamento da indenização por danos morais.

Em suma, forçoso reformar a sentença recorrida para julgar parcialmente procedente a ação, com a condenação dos requeridos à abstenção definitiva do uso da marca "TOK & STOK" como palavra-chave para remissão a anúncios da concorrente "Westwing", no site de pesquisas do réu "GOOGLE", ao pagamento de indenização por danos materiais, apuráveis em liquidação, e morais no valor de

R\$ 50.000,00, nos termos e motivos acima explicitados". (sic). Des. Relator FRANCISCO LOUREIRO<sup>2</sup>.

9. É de relevar e enobrecer o Des. Dr. Francisco Loureiro pelo abalizado, acurado e muito bem fundamentado voto que culminou com o julgamento por unanimidade do recurso de apelação acima transcrito. Decisões dessa natureza não só firmam jurisprudência como também tornam-se em verdadeiras normas de conduta pelas quais a concorrência deve se nortejar para não violar os preceitos do direito. Preciso será, naturalmente, que se submetam aos mesmos.

10. Tal como ocorreu para com os primórdios das leis e das providências de natureza judicial as marcas, em relação à sua denominação, também tiveram a sua evolução. Com efeito e no começo, eram marcas de fábrica, depois de indústria e comércio até chegar às atuais marcas de produto e de serviço. O Código da Propriedade Industrial de 1971 estabelecia que as "marcas de indústria e de comércio podem ser usadas diretamente em produtos, mercadorias, recipientes, invólucros, rótulos ou etiquetas". A despeito dessa limitação, durante longas datas as marcas eram apresentadas ao público em geral por intermédio de "catálogos, folhetos, cartazes, "outdoors" e similares". Com o passar do tempo entendeu-se que a marca poderia ser "divulgada por todos os meios publicitários e através da imprensa, do rádio, cinema e televisão".

11. Como nos encontramos no estágio dominado pela internet e as marcas vem sendo empregadas por meio de computadores, similares, de celulares e equivalentes sob o manto da mais alta tecnologia, tudo indica que para esse incomensurável campo é que vamos nos dirigir. E, ao que parece, as marcas passarão a ser digi-

tais e os crimes contra a sua violação e os de concorrência desleal ocorrerão através, notadamente, da internet.

E, por via de consequência não haverá sequer a necessidade de qualquer outra transformação porque como acentuamos linhas acima e, agora, completamos alardeando que a mente humana é por demais fértil, chegando até ao inusitado. Nestas condições a concorrência desleal poderá ser concretizada em qualquer lugar, isto é, sem limite de tempo e de espaço.

12. O que se recomenda é que os titulares de direitos de marcas fiquem muito mais atentos ao emprego dos "links patrocinados" e ao uso, em geral, das marcas pela Internet, porque, repita-se, hoje, tudo, absolutamente tudo, ocorre de maneira digital, uma vez que grande parte da comercialização dos produtos e bem assim da prestação de serviços se realiza pela mesma.

A concorrência desleal está atenta para esse particular visto que esta não foi a primeira decisão no mesmo sentido, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Com efeito e o emprego do "link patrocinado" por intermédio de uma palavra-chave, isto é, a marca de terceiros, já se fez sentir, não faz muito para com a empresa "Decolar.Com.", que passou a fazer uso ostensivo da marca conceituada "CVC", ou seja:- "CVC Cruzeiros" e "Pacotes de viagens CVC", desviando a sua clientela. Proposta a ação foi julgada procedente condenando não só a proibição do uso da marca alheia como também dos danos materiais e morais. (Cf. AC. 1015330-08-2015.8.26.0224, 1a. Cam. Res. Dir. Empresarial do TJESP, em 18-05-2016).

Era o que nos cabia apregoar.

<sup>2</sup> Apresentados os Embargos de Declaração foram os mesmos negados. Ao depois, foi apresentado o Recurso Especial que negado teve o seu seguimento, interpôs-se o consequente Agravo de Instrumento que, por derradeiro teve negado o seu provimento. (Cf. Agr. em Rec. Especial n. 1.450.872-SP (2019/0042804-0). j. 04-04-2019. No. 0002353 83.2011.8.19.0208

# FASHIONISING INTELLECTUAL

## PROPERTY

Evelyn Dueñas  
IP Lawyer - OMC Abogados &  
Consultores

The fashion world is present in all aspects of everyday life, from the clothes or shoes we choose to go to work, study or attend an important event, according to Bárbara Pardo Navarro, fashion is "one of the artistic activities with the most social movement that exists today, (...) [based on] an aesthetic and expressive beauty, characteristic of which the fine arts deal with". Also, the author cited Enrique Loewe, who mentions that "fashion was always a mirror of society at a particular time. So if someone in two hundred years would like to analyze society at this time, the best method would be to study fashion, much more than through monuments" (Pardo 2008: 10). Fashion reinvents itself, changes and meets the standards of each society as well as technological changes and if we focus on Peruvian society, the fashion industry grows every day and a proof of this is the success of great designers who have been able to demonstrate their creations not only at a national level but also

at an international level, carrying out important fashion events, among which Lima Fashion Week - LifWeek and Peru Moda stand out, in which all kinds of designs are exposed, creating a space for the development of the creativity of national designers as well as for international designers who seek in our country the suitable market to commercialize their trademarks.

It is inevitable to mention big trademarks when we talk about fashion and this is due to the great role played by them being the main identification card at the time of commercializing a product, these great trademarks that previously seemed inaccessible are increasingly closer to the public consumer due to the so-called "fashion democratization" in which the clothing and accessories of high-cost designers or world-famous trademarks are accessible to all public because trademarks or designers create alliances with multi-brand or department stores, these collections receive the name of capsule collections and they are of limited edition generating a high demand. The democratization of fashion has brought benefits for all the parties involved, the

first beneficiary is the store due to the large number of people who purchase the product, the second beneficiary is the trademark or the designer who benefits from the marketing or the advertising carried out by the store and also by the customers who attend the stores and finally the consumer who will buy a product from a designer or a high cost trademark at a reasonable price.

It is perhaps the importance of Trademarks to commercialize a product in the world of fashion or the desire to bring the big trademarks to the public consumer added to the lack of creativity or originality which generates clear examples of plagiarism or trademark piracy, among which we can cite one of the most important trademarks of sportswear, the swoosh design by Nike Innovate CV



, a well-known trademark, recognized in different Resolutions of INDECOPI, in which a considerable amount of oppositions and nullities have been filed against the trademark pirates of this famous and well-known trademark that have unscrupulously sought to copy the characteristic

<sup>1</sup><https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/13635/La%20moda.%20Arte%20e%20influencia%20artistica.pdf?sequence=1>



**Lia e Barbosa**  
Sociedade de Advogados

MARCAS - PATENTES - DESENHOS INDUSTRIAIS  
DIREITOS AUTORAIS - SOFTWARE - CONTRATOS

[liaebarbosa.com.br](http://liaebarbosa.com.br) / [info@liaebarbosa.com.br](mailto:info@liaebarbosa.com.br) / Tel.: +55 11 3672-3522

design through the following trademarks:



(File N° 550432-2013),



(File N° 559657-2014),

**NYKKER**



(File N° 495090- 2012).

Another case in which there is a clear example of piracy that could be quite common in the Peruvian market is the imitation of the trademark of the polo player that belongs to the company The Polo / Lauren Company, L.P:



whose design has sought to be reproduced in the following trademarks:



(File N° 564371-2014),



(File N° 538693-2013),



(File N° 594519-2014).

Although there is a constant risk of entrepreneurs taking ownership of designs or trademarks of designers, many of them do not protect their designs either

because they are unaware of the forms of protection offered by the national legal system or because they can not access because costs or other factors. Thus, after reviewing the key concepts and analyzing the main obstacles in the world of fashion, it is essential for this article to provide a clear scope regarding the forms of protection that designers have regarding their creations.

In Peru, we have a protection regime called "cumulo total" in which copyright and industrial property stands out, as far as copyright is concerned, it is pertinent to refer to Legislative Decree No. 822, the Copyright Law, which points out in subparagraph a) of article 4 that "The copyright is independent and compatible with the industrial property rights that may exist about the work" and in subparagraph f)



**OMC ABOGADOS  
& CONSULTORES**

Phone: (511) 6281238

Fax: (511) 6281241

E-mail: [omago@omcabogados.com.pe](mailto:omago@omcabogados.com.pe)  
[marketing@omcabogados.com.pe](mailto: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"

of article 5 which expressly states that the applied Works of art are protected, defined as "an artistic creation with utilitarian functions or incorporated into a useful article, being a work of craftsmanship or produced on an industrial scale" (subsection 20 of Article 2 of the Copyright Law).

Likewise, the Intellectual Property Chamber of INDECOPI ruled on a case related to models of sweaters, making it clear that fashion designs could obtain protection by copyright. In the Resolution N ° 063-2001 / TPI-INDECOPI, about complaint for infringement to the author's rights the following was indicated:

"Applied works of art include both dimensional forms (such as drawings) and three-dimensional ones (such as models). Considering the characteristics of the applied works of art, it is possible that said works can also be protected as industrial designs, to the extent that they comply with the requirements demanded by the law of the matter. (...) National legislation does not contain a rule that prohibits providing this double protection to applied works of art, so it can be understood that it is possible to invoke it. However, this does not mean that any work of applied art also enjoys protection as an industrial design or vice versa, since it may be the case that an applied work of art has been made accessible to the public, losing therefore the novelty required by

the industrial property law to protect an industrial design".

On the other hand, the importance of the protection of fashion designs is such that the Directorate of Copyright of Indecopi has created a "Guide to Copyright in the Fashion Industry" (Indecopi 2013), which aims to provide more information according to the needs of each sector in the industry, but as has been established in the aforementioned guide, the creations or designs of fashion are not only protected in terms of copyright but also<sup>2</sup> as industrial design (for example the design of a certain fabric pattern presenting a monogram): To the extent that this type of work is a two-dimensional or three-dimensional creation that can be incorporated into fashion creations and then produced on an industrial scale. For example, the pattern design of the GUCCI trademark will be protected, but not the model or design of the fashion item itself.

Another form of protection and on which we will focus is the protection as a distinctive sign either through a trademark or logo, what is sought here is to protect the trademark or logo registered before the Direction of Distinctive Signs of INDECOPI but the protection is not provided with respect to the garment to which such trademark or logo is applied.

Trademark protection becomes the most recurrent medium for

designers According to professors Raustiala and Sprigman, "trademarks help maintain the premium prestige of different trademarks, and can be very valuable for clothing companies and accessories. The fashion industry invests heavily in pursuing the unauthorized uses of its trademarks ". In the same sense, Dr. Susan Scafidi, specialist in the fashion law area states that "the most universally applicable and flexible protection mechanism for fashion designs is that of the law of registered trademarks. Whether on an interior label or on the exterior element of a design, virtually all clothing objects incorporate a trademark in some form. The ease of trademark registration (...) ensures that virtually all designers have access to the protection of their names and logos attached to their products."

On the other hand, the following is stated in the WIPO Magazine: "instead of protecting designs, most fashion designers prefer to rely on their trademarks, applied directly to their products and which are usually protected by the legislation relating to trademarks. Trademarks make it easy for designers to detect imitations and help consumers identify their favorite items "(WIPO 2008).

Taking into account the importance and preference of designers regarding the protection of their creations as a distinctive

<sup>2</sup> file:///C:/Users/User/Downloads/GDA\_IndustriaDeLaModa.pdf



**MARINANGELO & AOKI**  
ADVOGADOS



· 55 11 3257 7284 ·  
[www.maadvogados.com.br](http://www.maadvogados.com.br)

**PROPIEDAD INTELECTUAL  
MARCAS Y PATENTES**



**FERNÁNDEZ  
SECCO & ASOCIADOS**

**Montevideo - Uruguay**  
25 de Mayo 467 Of. 501 | Tel: (598) 2916 1913  
[www.fernandezsecco.com](http://www.fernandezsecco.com) | [info@fernandezsecco.com](mailto:info@fernandezsecco.com)

sign, it is appropriate to focus on the existing forms of trademark protection among which we find:

- Registration of fashion trademarks: According to Article 134 of Decision 486 of the Andean Community, corresponding to the Common Regime on Industrial Property in Peru and the other countries of the Andean Community, there are several objects that can be registered as trademarks, being that Companies or designers can request the registration of word or figurative trademarks. The applications can be regarding:

- Designers name or pseudonym
- Logotypes that are included in labels or images that will be placed on fashion products
- A fashion line or a collection

- Registration of fashion design as a trademark: Two-dimensional or three-dimensional trademarks are a clear example of this type of design. It is necessary to mention that to access the registration of a two-dimensional or three-dimensional trademark, it is necessary that the design that is intended to be registered corresponds to a specific business origin, this absence of necessary attributes that give distinctiveness has been grounds for denials regarding some trademarks that were intended to be registered in class 18 and 25, where the following was argued:

"It is not endowed with the necessary attributes to be the means by which the products that intend to distinguish are identified and differentiated from the others that are offered in the market, since such figure will not be perceived by the consumer as a distinctive sign of a certain business origin, while it does not have any peculiar characteristic whose sole presence

allows the consumer to determine the business origin of the products that intends to distinguish"<sup>3</sup>.

Another classic example of this type of records corresponds to the costumes as well as the soles of footwear registered as a trademark in class 25, which present a special design that makes them different from each other.

We can not ignore also one of the most emblematic cases corresponding to the ADIDAS trademark where it was intended to record the characteristic design of the three lines in a shirt and trousers in class 25, a record that was subsequently granted by resolution No. 2054 -2015 / TPI-INDECOPI and N ° 2055-2015 / TPI-INDECOPI since, according to the evidence presented, it was determined that the public consumer could associate the aforementioned design with the applicant company and differentiate the product from others that are commercialized in the market, being the case in addition that the aforementioned product acquired distinctiveness due to its constant use in the market.

Finally, it is important to mention the products in the world of fashion because they are in different classes in a dispersed way, for example, the soaps or perfumery products are found in class 03; articles of jewelery, costume jewelery, precious stones are found in class 14 or imitation leather and leather as well as animal skins; they are included in class 18; in the case of clothing, footwear, headgear, these are classified in class 25, however, it should be noted that as stipulated in article 151 of Decision 486: "(...) classes of the International Classification referred to in the previous paragraph will not determine the similarity or dissimilarity of the products or

services expressly indicated."

Taking into account the aforementioned, Indecopi uses linking criteria when issuing a resolution, there have being cases in which the products of class 25 and class 14 have been linked, for example in the case



against EBEL, L'EBEL and others (Resolution No. 1140-2014 / TPIINDECOPI) or in the case of the trademark



against BILLABONG and others (Resolution No. 114-2009 / CSD-INDECOPI) where the link was made with respect to the products of class 25 and 18, For this reason, trademark applicants must take into account that the trademark they wish to register for their product line is not registered or has been used for a class other than class 25 and with which a connection or link can be appreciated as described above.

By way of conclusion we can state that the fashion industry has evolved considerably in our country and has positioned itself as one of the most important, fashion is synonymous of creativity, creation and innovation and it is essential that those who are involved recognize the law and more specifically to Intellectual Property law as the ideal means to protect their creations either by registering their trademark or protecting their copyrights, among others, which would bring multiple benefits and prevent further cases of piracy or plagiarism.

<sup>3</sup> Resolución N° 16543-2010/DSD-INDECOPI.

Natalia Matos Rodrigues Luz<sup>1</sup>

## INTRODUÇÃO

Todos nós usamos, diariamente, diversos *emojis* em nossa comunicação escrita, além de recebermos e compartilharmos diversos memes que nos divertem, nos aproximam e, inclusive, nos fazem pensar sobre determinados assuntos que nos cercam, inclusive sobre as contradições e os preconceitos da sociedade.

O presente estudo tem como objetivo debater os aspectos jurídicos, principalmente sobre a ótica da propriedade intelectual, relacionados a esses novos instrumentos de comunicação que são, sim, protegidos pelo direito, seja o direito autoral, o direito de propriedade industrial ou, até mesmo, o direito à honra e à personalidade.

O estudo está dividido em dois capítulos. No primeiro, será analisado o conceito de *meme*, bem como seus aspectos jurídicos, expondo casos judiciais que ajudam a entender como o direito tem se posicionado diante dos tão famosos memes. No segundo capítulo, o estudo recairá sobre os *emojis* e *emoticons*, também analisando casos práticos sobre a aplicação do direito a esses dois institutos da comunicação moderna.

## MEMES

De acordo com o dicionário Oxford, *meme* é “um elemento de uma cultura ou de um sistema de comportamento passado de um indivíduo para outro por imitação ou outras formas não genéticas<sup>2</sup>.” A origem dessa expressão está atrelada ao

zoólogo Richard Dawkins, autor do livro “O Gene Egoísta” que pretendia demonstrar como a ideologia e a cultura humana se incorporavam e se reproduziam de forma espontânea em um ambiente social.

Não é por outra razão que esta combinação de imagem e mensagem, geralmente com tom humorístico e crítico, que todos nós recebemos diariamente, foi denominada de *meme*, já que, de forma espontânea, ela tem se incorporado e se reproduzido na nossa cultura e, até mesmo, na nossa ideologia.

Tanto isso é verdade que, globalmente, segundo o próprio Google, a busca pela palavra *meme* (que cresce desde 2011) já é maior do que a busca pela palavra Jesus<sup>3</sup>. Além disso, não é demais lembrar que, em junho de 2018, o Brasil travou “guerras memeais” contra Portugal<sup>4</sup> e Argentina<sup>5</sup>.

Não é o objetivo desse artigo discutir se o *meme* deve ser protegido pelo direito autoral. Até porque, de acordo com o art. 7º da Lei n.º 9.610/1998, toda criação do espírito, expressa por qualquer meio ou fixada em qualquer suporte, tangível ou intangível, é uma obra intelectual protegida. De forma sucinta, entende-se que o *meme* é, sim, uma obra autoral mas que, por sua própria característica de re-

produção espontânea, é de difícil atribuição de crédito autoral.

Por outro lado, o que se pretende discutir com o presente estudo é se há, de alguma forma, infração ao direito autoral de terceiro ou, ainda, infração ao direito de imagem e ao direito à honra do terceiro na criação desses *memes*, já que se utilizam, na maioria das vezes, de obras de terceiros ou fotografias protegidas pelo direito autoral.

Desde já, é necessário que seja afastado o entendimento de que os *memes* não poderiam infringir as obras originais por serem obras derivadas. De fato, pelo conceito de obra derivada trazido pelo art. 5º da Lei n.º 9.610/1998, toda transformação de uma obra originária constitui uma criação intelectual nova. Contudo, de acordo, ainda, com o art. 29 da mesma lei, a utilização de uma obra, seja editada ou seja de forma parcial, depende de prévia e expressa autorização do autor da obra.

Se há consentimento, por óbvio, não há que se falar em infração. Ocorre que o objeto de estudo do presente artigo recai, justamente, quando um é criado utilizando-se de imagens, fotografias ou obra de terceiros sem qualquer autorização.

Afastada a discussão sobre a obra derivada, é importante analisar se as limitações aos direi-

<sup>1</sup>Advogada formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito Processual Civil pela Escola de Direito do Brasil e atuante na área de Propriedade Intelectual.

<sup>2</sup>Tradução livre de “An element of a culture or system of behaviour passed from one individual to another by imitation or other non-genetic means.”

<sup>3</sup><https://www.tecmundo.com.br/memes/111061-aconteceu-busca-memes-maior-busca-por-jesus-internet.htm>

<sup>4</sup><https://noticias.r7.com/hora-7/o-brasil-venceu-a-guerra-de-memes-contra-portugal-16062018>

<sup>5</sup><https://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2016/06/depois-de-derrotar-portugal-brasil-luta-contra-argentina-na-segunda-guerra-memeal.html>



tos autorais trazidas pelos arts. 46 a 48 da Lei n.º 9.610/1998 poderiam ser aplicadas ao conceito de *meme*, afastando, assim, alegações de infração aos direitos autorais de terceiros.

Vale ressaltar que a Lei de Direito Autora prevê, justamente, algumas hipóteses de limitação dos direitos autorais porque se pretende estabelecer um equilíbrio entre tais direitos com o interesse de educação, informação, expressão e pesquisa. Ou seja, para qualquer discussão sobre infração ou não por um *meme* a um direito autoral, a principal baliza será o equilíbrio entre os direitos das partes<sup>6</sup>.

O art. 46 traz diversas hipóteses de situações que não constituem ofensa aos direitos autorais. Levando em consideração à natureza do *meme*, a melhor hipótese que se relacionaria aos *memes* seria a situação prevista no inciso VIII:

*A reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos*

*interesses dos autores.*

O trecho inicial do referido inciso (“a reprodução, em quaisquer obras, de **pequenos** trechos de obras preexistente, de qualquer natureza”) não se aplica, à princípio, aos casos de *memes* tendo em vista que, na grande maioria das vezes a reprodução pelo *meme* não se resume a um pequeno trecho, mas, sim, à obra integral. Por isso, que é possível aplicar o segundo trecho desse inciso (“a reprodução de obra integral, quando de artes plásticas”), especificamente quando o *meme* estiver relacionado às artes plásticas, como fotografias, esculturas, pinturas, etc.

É necessário notar que, além desse inciso ser aplicado apenas em casos de artes plásticas – uma importante limitação para nosso estudo – ele traz três condições que são imprescindíveis e precisam ser encontradas no *meme* para que não seja considerado uma infração ao direito do autor:

(i) O objetivo principal do *meme* não deve ser a reprodução da obra original. De fato, na grande maioria das vezes, o objetivo principal do *meme* é uma sátira ou uma crítica, de forma que cumpriria o primeiro requisito para afastar qualquer ofensa

aos direitos autorais da obra;

(ii) O *meme* não poderá prejudicar a exploração da obra reproduzida. Dessa forma, para que o autor original possa impedir o uso de um *meme* com sua obra, deverá demonstrar que o *meme* está prejudicando a sua exploração comercial;

(iii) O *meme* não poderá causar nenhum prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos Autores.

Assim, de uma forma geral, os *memes* relacionados a fotografias, pinturas, etc. podem, sim, se enquadrar na limitação trazida por este inciso do art. 46, tendo em vista que, a princípio, preencheriam os três requisitos estabelecidos na lei. De qualquer forma, nunca é demais lembrar que é necessário se verificar caso a caso a aplicabilidade desse inciso para, então, se concluir pela infração ou não dos direitos autorais.

Já o art. 47 da Lei n.º 9.610/1998 estabelece que as paráfrases e as paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito também não constituirão ofensa aos direitos autorais. De acordo com o dicionário Michaelis<sup>7</sup>, paródia é uma “imitação satírica e jocosa de uma obra literária, musical,

<sup>6</sup> Guibault, Lucie. Discussion paper on the question of exceptions to and limitations on copyright and neighbouring rights in the digital era. “Council of Europe”, outubro de 1998.

<sup>7</sup> <https://michaelis.uol.com.br/>

teatral, etc”, enquanto que paráfrase é uma “interpretação ou tradução na qual o autor procura manter as ideias originais do texto” ou, ainda, uma “explicação ou nova versão de um texto com o objetivo de torná-lo mais inteligível em relação ao anterior”.

Analisando tanto o conceito de paráfrase e paródia quanto o texto do referido artigo, é possível considerar que, em certos casos, os *memes*, apesar de não se enquadrarem em paráfrases, podem, sim, ser paródias, afastando-se eventual infração aos direitos autorais, desde que, por óbvio, não haja ofensa moral, inclusive de pessoa jurídica.

Um exemplo recente sobre a aplicação desse artigo se refere à publicidade veiculada pela empresa Hortifruti que realizou uma paródia da música “Garota de Ipanema”, utilizando-se da frase “olha que Couve mais linda mais cheia de graça”. A Universa Music do Brasil ajuizou ação contra o hortifruti que foi julgada improcedente, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, por entender que não houve

violação aos direitos autorais<sup>8</sup>. Referida publicidade não se trata de um meme, mas auxilia no entendimento dessa limitação ao direito autoral.

Por fim, o art. 48 da Lei n.º 9.610/1998 prevê que “as obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais”. Referido artigo deve ser lido em conjunto com os artigos 77 e 78 da Lei n.º 9.610/1998, porque a referida limitação do direito autoral não será viável quando a representação tiver um proveito de ordem econômica, com geração de renda a terceiros alheios à sua autoria<sup>9</sup>.

Um exemplo claro de uso de obras situadas em logradouros públicos para realização de memes são os memes produzidos utilizando-se a imagem da estátua de bronze do Cristiano Ronaldo. Como se trata de uma obra em logradouro público, ela pode ser representada livremente. Por essa razão, há diversos memes circulando na internet utilizando essa imagem da estátua.

Vale ressaltar que, além de respeitar os requisitos estabelecidos pelos artigos 47 a 48, acima informados, é necessário também verificar dois outros importantes requisitos para que não haja infração pelos memes:

(i) os memes não poderão ter fins comerciais:

Em relação à impossibilidade de o meme ser utilizado para fins comerciais, tal entendimento se dá em razão da Súmula 403 editada pelo Superior Tribunal de Justiça que estabelece que “Independente de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”. Os *memes* são criados, muitas vezes, utilizando-se da imagem de uma pessoa, o que, definitivamente, não será permitido se ele tiver fins econômicos e comerciais.

Além disso, a Ministra Nancy Andrigh, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.102.756-SP, já entendeu que o uso não autorizado da imagem de uma pessoa, ainda que seja ela uma pessoa pública, para fins comerciais enseja o pagamento de danos morais.

Um dos casos mais conhecidos que se enquadram, justamente, nesse tema é o uso comercial, pelo Shopping Terecina, de um *meme* com a imagem do cantor Chico Buarque<sup>10</sup> em 2015. O shopping utilizou a capa do primeiro disco do cantor, no qual há duas imagens: uma do cantor sorridente e outra com uma expressão séria, para demonstrar que o shopping teria uma temperatura amena para que os seus clientes pudessem fazer compras tranquilamente.

<sup>8</sup> <https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI287384,61044-Parodia+com+fins+comerciais+nao+viola+lei+de+direitos+autorais>

<sup>9</sup> Recurso Especial n.º 951.521/MA – 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça – Julgado em 22/03/2011 – Ministro Aldir Passarinho Junior.

<sup>10</sup> <http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2015/02/chico-buarque-processa-shopping-do-piaui-por-uso-indevido-de-imagem.html>

## Prof. Dr. Newton Silveira

### Consultas e pareceres em Propriedade Intelectual

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

O cantor ajuizou ação judicial contra o shopping por uso indevido de imagem. O mesmo foi feito pelas atrizes globais.

(ii) não poderá atingir a honra, a fama, em atenção ao art. 5º, inciso X da Constituição Federal que estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Apesar de se prestigiar o direito de expressão, ele não pode passar dos limites e ofender a honra, a intimidade e a vida privada da pessoa, ainda que seja ela uma pessoa pública. De fato, as pessoas públicas estão suscetíveis a realizações de mais *memes*, mas isso não significa que o criador do meme tem uma carta branca para fazer o que quiser somente em razão de se utilizar de uma imagem de pessoa pública.

Quando não há autorização expressa de uma pessoa pública para utilização de sua imagem, será necessário colocar em uma balança se aquilo faz parte da exposição a que ela se submete ou se realmente lhe causou um constrangimento e ofensa à sua imagem.

De qualquer forma, tem se demonstrado que o direito à liberdade de expressão tem sido maior do que o direito à honra e o direito de propriedade intelectual, de forma que somente será impedido o direito de expressão se, de fato, houver uma grande infração ao direito de honra ou ao direito de propriedade intelectual que justifique o suprimento

da liberdade de expressão.

Por todas essas razões, todos esses aspectos jurídicos, tanto trazidos pela Propriedade Intelectual, quanto pelo Direito Constituição e até o Direito Civil devem ser observados na criação e divulgação de um meme, de forma que a liberdade de expressão possa ser prestigiada e privilegiada.

### EMOTICONS e EMOJIS

Os *emoticons*, junção das palavras *emotion* e *icon*, foram criados nos Estados Unidos em 1982 pelo norte-americano Scott Fahlman que propôs aos seus colegas de trabalho da Universidade de Carnegie Mellon que passassem a utilizar os caracteres disponíveis nos teclados de seus computadores para expressar suas emoções. Assim, surgiram as imagens que tanto conhecemos como :-).

Assim, pela sua própria definição, não há que se falar em proteção pelo direito aos *emoticons*, já que eles utilizam apenas os caracteres disponíveis no próprio teclado. Poderia haver alguma proteção se o *emoticon* for, de fato, uma criação intelectual, o que ocorre em casos muito específicos e pontuais.

Por outro lado, *emoji* é uma palavra japonesa que surgiu no final dos anos 90 pelo cientista da computação Shigetaka Kuri-ta, formada pela junção do termo “e” que significa imagem e do termo “moji” que significa letra. Os *emojis* nada mais são do que uma evolução dos emoticons já que são imagem (e não caracteres) que transmitem a ideia de uma palavra ou, até mesmo, de

uma frase completa.

Tecnicamente, o *emoji* é um código sequencial formado por números, letras e caracteres especiais que é decodificado pelo sistema operacional. A fim de facilitar o entendimento, o código, por exemplo, do emoji n.º 3, intitulado como “face with tears of joy”, é o U+1F602.

Como é um código, cada sistema operacional diferente interpreta-o de uma forma diferente, trazendo uma imagem diferente para o usuário, de acordo com o sistema de escrita que utiliza. Isso significa que, quando você encaminha um *emoji* pelo sistema IOS, encontrado no Iphone, por exemplo, o destinatário poderá receber uma figura diferente se estiver usando o sistema operacional Android ou Windows. Isso porque cada sistema operacional desenvolve seu próprio desenho para cada item, mesmo que o significado seja mantido.

De uma maneira geral, as mudanças não são gritantes, mas, tendo em vista que, cada sistema operacional tem seus próprios *emojis*, existem alguns que são bastante diferentes, como, por exemplo, o emoji “dancer”.

Quando o sistema operacional não tem uma imagem correspondente àquela que está sendo transmitida, é comum o destinatário receber, ao invés da figura que se pretendia enviar, um “quadrado”.

Não podemos negar que os *emojis* estão por todas as partes e fazem parte de nossa comunicação, inclusive em campanhas publicitárias, se tornando um

<sup>11</sup> <https://www.adweek.com/digital/report-92-of-online-consumers-use-emoji-infographic/>

<sup>12</sup> Emoji disponibilizado gratuitamente pela EmojiOne

<sup>13</sup> Veja em: <http://blog.oxforddictionaries.com/2015/11/word-of-the-year-2015-emoji/>, acessado em 07.02.2017

<sup>14</sup> <https://youtu.be/HQtGFBbwKEk>

<sup>15</sup> <https://olhardigital.com.br/noticia/cresce-muito-referencias-a-emojis-e-emoticons-em-processos-judicias-nos-eua/82963>

<sup>16</sup> <https://youtu.be/XRu5g7X6qNw>

<sup>17</sup> [https://youtu.be/9UI\\_6mYiNI](https://youtu.be/9UI_6mYiNI)

novo código de linguagem (a linguagem digital) e, por que não, um ícone da cultura moderna.

Há estudos que nos informam que 92% da população usa *emojis* em sua comunicação escrita<sup>11</sup>. Não é à toa que, em 2015, de acordo com o dicionário Oxford, o *emoji* 🍌<sup>12</sup> foi eleito a palavra do ano<sup>13</sup>.

O sucesso dos *emojis* é tanto que o Google já permite a busca por imagens por intermédio deles. Se, por exemplo, você deseja procurar a imagem de uma pessoa chorando, ao invés de digitar essas palavras na barra de busca do Google, você pode inserir o *emoji* correspondente<sup>14</sup>.

Além disso, em 2018, segundo os estudos de um professor da Califórnia, houve um aumento de 30% no uso do termo em ações no Tribunal, se comparado ao período de 2004 a 2019, isso porque 50 julgamentos norte-americanos usaram esse termo<sup>15</sup>.

Diante desse enorme sucesso, diversas empresas passaram a se interessar e utilizar *emojis* em suas campanhas publicitárias.

Uma campanha genial usando *emojis* foi divulgada pela Rede

de Pizzaria Domino's, em 2016. Por intermédio dessa campanha, o consumidor poderia pedir uma pizza por mensagens de texto. Bastava que os clientes enviassem uma mensagem de texto para um determinado número com o *emoji* de pizza. Para confirmar o pedido, o consumidor poderia, inclusive, utilizar o *emoji* de *thumbs up*.

Essa campanha foi um absoluto sucesso<sup>16</sup> e ganhou o prêmio Grand Prix de Integrated no Cannes Lions de 2015.

Uma outra interessante publicidade utilizando *emojis* foi a criada pela Chevrolet para divulgar o lançamento de seu novo Cruze em 2016<sup>17</sup>. Um grupo de pessoas foi convidado para dar suas opiniões sobre o Chevrolet Cruze 2016, mas somente poderiam responder enviando *emojis* com base no que pensavam sobre o veículo.

No Brasil, uma das mais famosas publicidades que utilizavam *emojis* foi a do Banco Itaú realizada pela Agência África (assinada com a hashtag #isso-mudameumundo), lançada em 2015, justamente para reforçar sua posição de banco digital.

Diversos foram os vídeos criados pelo Banco Itaú utilizando

apenas *emojis*: um específico para as Festas Juninas<sup>18</sup>, um para o dia das Mães<sup>19</sup>, um para o dia dos Pais<sup>20</sup> e outros, inclusive, para produtos e serviços oferecidos pelo próprio banco, como o de financiamento de carro<sup>21</sup>. São mais de 30 vídeos desse gênero, nos quais se percebe que o Itaú se utilizou de diversos *emojis* que já faziam parte do dia-a-dia dos consumidores por plataformas como o Whatsapp, mas também criou alguns *emojis* específicos relacionados à sua campanha.

Ocorre que os *emojis* são criações autorais protegidas pelo direito, especialmente pela Lei n.º 9.279/96 e pela Lei n.º 9.610/98 e, complementarmente, pelo Código de Civil, motivo pelo qual não se pode simplesmente utilizar os *emojis* em comerciais, logotipos, jogo, aplicativos, etc. sem a permissão do criador, em atenção ao art. 29 da Lei n.º 9.610/1998.

Os *emojis* são, sim, criações autorais que são protegidas pelo inciso IX do art. 7º da Lei n.º 9.610/98 que estabelece que “são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conheci-

<sup>18</sup> <https://youtu.be/CgZaMN-HO2k>

<sup>19</sup> <https://youtu.be/TanTwdcUDVQ>

<sup>20</sup> <https://youtu.be/X4afRHuPS08>

<sup>21</sup> <https://youtu.be/NVi9X8w1Y9U>



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](http://www.remer.com.br)

do ou que se invente no futuro, tais como as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza.” Assim, a Apple, por exemplo, desde que introduziu em seu sistema operacional um teclado com desenhos, em 2011, possui os direitos autorais de seus *emojis*.

Vale destacar, nesse sentido, que a proteção do direito autoral recai sobre a imagem em si e não sobre a ideia do desenho. Em outras palavras, nada impede que haja diversos *emojis* de um rosto gargalhando, mas, por outro lado, não se pode utilizar, sem autorização, a imagem criada pela IOS, Android ou Microsoft representando essa ilustração. Isso porque, de acordo com o art. 4º da Lei n.º 9.610/1988, não são objeto de proteção como direitos autorais as ideias.

Mas, como informado acima, os *emojis* também são códigos, de forma que o art. 2º da Lei n.º 9.609 também estabelece que “o regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.”

Nesse sentido, vale destacar que, para a unificação desses códigos surgiu, em 1991, a UNICODE CONSORCIUM, uma organização sem fins lucrativos cujos membros são empresas

de tecnologia, países, etc. Dessa forma, esses códigos são de propriedade dessa empresa. As empresas Apple, Google, Twitter, Facebook, Samsung, Windows e Emoji One são integrantes da Unicode, de forma que os códigos recebidos podem ser decodificados, diferentemente, por exemplo, do Skype que tem um código não atrelado ao Unicode.

Se você ou o seu cliente deseja utilizar *emojis* em suas campanhas, logotipos ou, até mesmo, em aplicativos, jogos, etc. são três os possíveis caminhos para evitar qualquer infração aos direitos autorais ou de propriedade industrial:

(i) utilizar um conjunto de *emojis* gratuitos disponíveis na internet, como, por exemplo, o EmojiOne, desde que seja atribuído o devido crédito;

(ii) desenhar seu próprio conjunto de *emojis*, como o Itáu fez em sua campanha, com alguns dos *emojis* utilizados; ou

(iii) procurar o detentor dos direitos autorais dos *emojis* que pretende utilizar para obter uma autorização ou uma licença de uso.

No próprio site da Unicode é possível encontrar todas as imagens e as empresas detentoras do direito<sup>22</sup>. Vale destacar,

nesse sentido, que a Apple não disponibiliza publicamente seus termos de licença e/ou autorização, como faz empresas como Twitter ou Google. Dessa forma, o contato com o departamento jurídico da empresa é sempre fundamental.

## CONCLUSÃO

Como visto nos capítulos anteriores, não temos como fugir do recebimento e da utilização de *emojis* e *emojis* em nossos dias. Por outro lado, para que não haja nenhuma infração a direitos, é importante que as regras trazidas em detalhe nesse artigo sejam respeitadas, evitando qualquer infração ao direito autoral, à propriedade industrial e, até mesmo, ao direito civil e constitucional.

<sup>22</sup> <http://unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html>

# REVOLUÇÃO OU SOLUÇÃO DEFINITIVA

## PARA “VIRAR A PÁGINA DO BACKLOG”?

Letícia Khater Covesi<sup>1</sup>  
leticia@i9pi.com.br/i9pi@unicamp.br

### INTRODUÇÃO

Quase tão polêmica quanto a reforma da previdência foi a proposta contida na Consulta Pública nº 02/2017 na qual os pedidos de patente serão concedidos tal como requerido pelo depositante residente ou requerido na entrada na fase nacional no Brasil dos não residentes, ressaltando-se que a incidência nos artigos 10 e 18 da Lei nº 9.279, de 1996. Sabemos que é necessário resolver a situação do acúmulo de pedidos de patentes (conhecido como *backlog*) no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Estamos acompanhando os esforços do INPI, a dedicação do corpo funcional no salto de produtividade e também as novas exigências emitidas. E torcendo para que a necessária “revolução” (como o atual presidente do INPI, Prof. Claudio Furtado, prometeu na abertura do seminário da ASPI em março deste ano), seja uma solução justa para todos; inventores, titulares e especialmente para a sociedade.

É fato que o problema do atraso no exame de pedidos de patentes no Brasil (*backlog*) atingiu números cuja solução não é alcançada a partir da adoção de uma medida tranquila. Qualquer que seja a solução, será ela excepcional e de elevado custo financeiro e institucional. Diante desse quadro, a solução proposta pelo INPI para sanar o backlog seria a simplifi-

cação do exame dos pedidos de patentes.

A proposta contida na Consulta Pública (CP) nº 02/2017 previa o deferimento de pedidos de patente sem exame para verificar o atendimento dos requisitos de patenteabilidade excluindo pedidos relativos a produtos e processos farmacêuticos. Esta CP nº 02/2017 considerou uma “norma” elegível para patentes depositadas durante um período de 17 anos (de 1997 a 2014).

Neste procedimento, os pedidos de patente seriam concedidos “tal como requerido pelo depositante residente ou requerido na entrada na fase nacional no Brasil dos não residentes, ressaltando-se que a incidência nos artigos 10 e 18 da Lei nº 9.279, de 1996 (LPI), não está afastada em razão do deferimento expedito”.

**Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:** I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou

*animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.*

**Art. 18. Não são patenteáveis:** I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Todavia, seja qual for o padrão do exame, haverá a necessidade de discriminar as matérias não consideradas invenções e as matérias não patenteáveis no Brasil, listadas nos artigos 10 e 18 da Lei nº 9.279/96, uma vez que a LPI diverge das legislações de outros países em algumas matérias como, por exemplo, o todo ou parte dos seres vivos.

A proposta de 2017 previa que o procedimento simplificado permitisse que o próprio requerente manifestasse seu interesse em ter o seu pedido de patente excluído

<sup>1</sup> Dra. Letícia Khater Covesi possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV, doutorado e pós-doutorado em Bioquímica pela UNICAMP e mais de 10 anos de experiência em propriedade intelectual no mercado farmacêutico com atuações no Brasil e Exterior. [www.i9pi.com.br](http://www.i9pi.com.br) Emails: [leticia@i9pi.com.br](mailto:leticia@i9pi.com.br) [i9pi@unicamp.br](mailto:i9pi@unicamp.br)

desse mecanismo, ou mesmo que terceiros interessados solicitassem a exclusão de pedidos de outrem, desde que apresentassem subsídios técnicos. Os pedidos de patentes depositados após a entrada em vigor da norma, não seriam submetidos ao procedimento simplificado.

Aguardamos a divulgação dos projetos prometidos pelo atual presidente "de impacto e rápida execução" no âmbito da autarquia para "Combate ao Backlog". Enquanto isto, seguem considerações gerais para reflexão.

### PONTOS DE ATENÇÃO

Cabe a reflexão sobre a validade de pedidos de patentes pleiteando a proteção para as mesmas matérias. Muitas vezes os pedidos depositados reivindicam a mesma matéria e o escopo de proteção é limitado através do exame de mérito. Com o procedimento simplificado haverá sobreposição de patentes vigentes com o mesmo escopo. Outra questão para reflexão é a possibilidade de alegação de múltiplas infrações de patentes de terceiros.

Cumpramos reiterar que a patente confere ao seu titular um monopólio capaz de aumentar o preço de venda e reduzir a oferta do produto ou processo protegido. Isto penalizaria os consumidores (que pagariam valores mais altos para adquirir tal produto) e os concorrentes do titular da patente (que não poderiam usar esse conheci-

mento "patenteado" no mercado).

Destaca-se como principal ponto de atenção a possibilidade de utilização de forma indevida desta carta patente concedida pelo INPI, dando uma extensão imprópria ao seu alcance, sustentando perante o Poder Judiciário violação patentária seja literal, seja por equivalência. Esta questão fica mais sensível quando se trata de promover acesso a medicamentos e produtos essenciais à saúde com poucas opções de substituição. Há que se garantir o equilíbrio entre a exclusividade garantida pela patente e o interesse social previsto no artigo segundo da LPI.

**Art. 2º** A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu **interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País**, efetua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;(...)

Este equilíbrio entre a proteção e o interesse social e desenvolvimento tecnológico estimula a inovação.

### PATENTES FARMACÊUTICAS E ACESSO À MEDICAMENTOS

Na área farmacêutica, diversas patentes de formulações, formas polimórficas, produtos de degradação, tamanho de partícula do ativo, dentre outras podem não representar inovação sequer in-

cremental. Servem apenas para prorrogar a extensão de um monopólio utilizando como argumento a necessidade de garantir o retorno do valor investido para o desenvolvimento de um medicamento. A inovação incremental na indústria farmacêutica resulta em pequenas alterações (por exemplo, diferentes composições farmacêuticas) sem novidades terapêuticas. Em alguns casos envolve sim inovação e resulta em patentes que justificam a exclusividade. Mas, na maioria das vezes, estas patentes secundárias não apenas bloqueiam a entrada de novos medicamentos genéricos, mas podem impedir a comercialização dos medicamentos já lançados, diminuindo assim o acesso à população. Um exemplo de patentes secundárias que sequer foram concedidas, mas impediram por um período a comercialização de genérico foi o caso das patentes de associação dos ativos brimonidina e timolol (PI0302584, BR122014016915-9 e BR122014016901-9) referentes ao produto Combigan (colírio para glaucoma). A empresa que lançou o primeiro genérico teve o desafio de garantir a permanência deste no mercado através de ação judicial comprovando que tais pedidos não tinham mérito para justificar a exclusividade requerida.

Já o desenvolvimento de novo medicamento através de inovação radical (ou disruptiva), cujo processo consiste de diversas fases com altos investimentos



## SUA IDÉIA VALE OU®

FAÇA SEU REGISTRO E GARANTA SEU DIREITO DE USO

Há mais de 25 anos SM Somarca é especialista em assegurar e resguardar suas idéias mais criativas com segurança e inteligência

Site: [www.somarca.com.br](http://www.somarca.com.br)  
Email: [contato@somarca.com.br](mailto:contato@somarca.com.br)

Ligue e peça uma  
pesquisa de marca  
(11) 2475 2880



durante anos, justifica a exclusividade conferida pela patente. Esta diferença só é possível aferir através do exame de mérito criterioso do INPI.

As empresas de medicamentos genéricos possuem a expertise de elaborar fármacos alternativos que sejam equivalentes farmacêuticos sem infringir patentes secundárias que protegem um produto. Isto ocorre por 2 razões:

1. Porque o exame de mérito do INPI restringe o escopo de proteção das patentes secundárias ao que de fato justifica a concessão do privilégio.

Sem este exame para garantir novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva muitas patentes serão concedidas indevidamente podendo bloquear produtos já disponíveis no mercado.

2. As empresas produtoras de medicamentos genéricos realizam um trabalho prévio de avaliação da liberdade de exploração comercial para viabilizar o lançamento do genérico assim que expirada a patente da molécula.

Há um trabalho intenso de pesquisa e desenvolvimento para promover a substituição dos excipientes de liberação e/ou estabilidade por outros que se encontram em domínio público, sem que se infrinja a patente de formulação,

polimorfo, processo ou outra patente secundária referente a um medicamento.

Segundo CHAVES et. al. (2018) em um estudo intitulado “*Medicamentos em situação de exclusividade financiados pelo Ministério da Saúde: análise da situação patentária e das compras públicas*”, a multiplicidade de pedidos de patentes para um mesmo princípio ativo contribui para gerar incerteza jurídica e falta de clareza no momento das compras públicas quanto à situação de monopólio de um medicamento e a possibilidade de se conduzir uma licitação. Além disso, a incerteza gerada pela existência de múltiplos pedidos de patentes contribui para a ausência da oferta de produtos genéricos no mercado brasileiro mesmo que eles existam no mercado internacional.

Esta avaliação é preocupante quando há necessidade constante de busca por alternativas que possam assegurar o fornecimento de medicamentos a preços mais acessíveis e evitar os riscos do desabastecimento. A conclusão deste estudo foi que a maioria dos pedidos de patentes (referentes a 21 fármacos sintéticos) foram classificados como secundários (221 de 301), que de acordo com a literatura crítica, muitos não poderiam ser considerados de caráter inovador e tampouco atenderiam aos requisitos de patenteabilidade.

Se houver deferimento simplifi-

cado e tais pedidos forem concedidos poderão resultar na compra desses medicamentos a um custo mais elevado pela ausência de concorrência. Não é necessário comentar que isto reduzirá significativamente o orçamento do Ministério da Saúde.

Alguns titulares destas patentes secundárias tentam impedir a concorrência para perpetuar o monopólio. Podemos citar como exemplo a patente de formulação do medicamento Crestor da empresa AstraZeneca que promoveu uma série de ações inibitórias para excluir do mercado as versões de medicamentos genéricos e similares. A patente utilizada indevidamente para tentar impedir a comercialização de medicamentos genéricos mesmo sem a infração destes foi questionada quanto sua validade em ação judicial proposta pela Pró-Genéricos e foi reconhecida judicialmente a nulidade da patente PI0003364-2. Esta patente protegia uma composição específica (que as empresas de genéricos conseguiram contornar) mas foi utilizada para alegação de infração por equivalência a fim de bloquear a entrada do genérico (OLIVEIRA & KHATER, 2015). Com isso, a Pró-Genéricos, após minuciosa análise verificou que a referida patente, não atendia aos requisitos essenciais de patenteabilidade e conseguiu comprovar a nulidade após anos de disputa judicial. Além deste depósito, a Astrazeneca, também depositou um segundo



Marcas  
Patentes  
Direito Autoral  
Software  
Transferência  
de Tecnologia

[www.ricci.com.br](http://www.ricci.com.br)

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



documento de patente, reivindicando a mesma prioridade e a mesma matéria do então pedido correspondente, a PI003365-8, que foi definitivamente indeferido pelo INPI e também um terceiro pedido de patente também sobre a mesma matéria, o PI0017454 que foi posteriormente indeferido. Este é mais um exemplo comprovando a importância do exame de mérito para patentes na área farmacêutica.

Além destes 3 pedidos, existem muitos outros pedidos em exame referentes à composições contendo rosuvastatina que caso concedidos pelo deferimento simplificado poderão resultar em novas ações judiciais para retirada do mercado destes medicamentos.

Nesta mesma situação estariam diversos medicamentos que possuem genéricos no Brasil sendo comercializados há anos e que poderiam ser impedidos de permanecer no mercado. Desde composições contendo sildenafil (genérico do popular Viagra) lançado logo após a expiração da patente da molécula com diversas patentes de composição (ex.: BR112013020237, BR 1 1 2 0 1 4 0 0 9 4 3 8 , BR112013010043), até medicamentos cuja patente da molécula sequer foi depositada no Brasil, como o pantoprazol que possui muitas patentes de composição farmacêutica (ex.:PI0410044, PI0415014), ou o zolpidem com patentes de método de tratamento para insônia, composição,

dentre outras (ex.:PI9913945, PI0507733, PI0811430, PI0609984, PI0410546, PI0517391, PI0612990, PI0815782, PI0821732).

São inúmeros casos e inúmeras patentes que precisarão ser examinadas a fim de garantir o acesso inclusive aos medicamentos que já estão no mercado.

Portanto, caso seja necessário incluir patentes farmacêuticas ao deferimento simplificado é imprescindível que seja possível apresentação de subsídios aos pedidos que não tiverem mérito. E este trabalho de avaliação destes pedidos, busca de anterioridade e redação de subsídios requer tempo e pessoal qualificado.

### SUGESTÕES PARA MANTER O ACESSO AOS MEDICAMENTOS

Desta maneira, seguem algumas sugestões caso o exame simplificado inclua pedidos de patentes da área farmacêutica:

1. A apresentação de subsídios e PAN em um prazo razoável.

Considerando cerca de 20.000 pedidos de patentes ainda em exame na área farmacêutica, a publicação do deferimento deveria ser em etapas. Uma sugestão seria publicar uma lista com os pedidos elegíveis cerca de 180 dias antes da publicação de deferimento. E após a publicação de deferimento considerar um prazo de 1 ano pelo menos para viabilizar a apresentação de subsídios antes da emissão da carta-patente.

Após a emissão da carta-patente (com a observação que se refere a uma patente concedida via deferimento simplificado) considerar mais 2 anos para apresentação de Pedido de Nulidade Administrativa (PAN). Durante a avaliação do PAN a validade da patente ficaria suspensa até a decisão final.

### 2. Carta-patente diferenciada

O ideal seria que a Carta Patente obtida mediante exame simplificado mencionasse ter sido concedida através deste procedimento excepcional. E incluísse a validade para litígios de infração após 5 anos da concessão. Desta maneira seria possível a avaliação criteriosa das anterioridades e possibilidades de ação para planejamento estratégico das empresas. Além disto seria adequado estabelecer como prazo de vigência o mesmo adotado pela revalidação através das patentes pipeline, ou seja, patentes concedidas pelo deferimento simplificado serão vigentes por 20 anos do depósito sem aplicação do parágrafo único do artigo 40 da LPI.

Caso o depositante discorde deste prazo ou destas ressalvas, deverá apresentar subsídios ao exame para considerar o exame de mérito completo. Isto se o procedimento simplificado de deferimento mantiver a proposta

apresentada em 2017 de caráter facultativo e de oponibilidade. Desta maneira, permitirá que o próprio requerente manifeste seu interesse em ter o seu pedido de patente excluído desse mecanismo, ou mesmo que terceiros interessados requeiram a exclusão de pedidos de outrem, desde que apresentem subsídios técnicos.

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em países em desenvolvimento, as patentes estimulam a pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos, novas formas farmacêuticas, novos usos e processos. Seus efeitos sociais nos preços destes medicamentos são atenuados pelo papel dos estados e sistemas de seguro social (CORREA, 2008). Todavia, haja vista a crise orçamentária e financeira brasileira e o alto custo de medicamentos oferecidos gratuitamente pelo Ministério da Saúde há que se considerar não apenas o exame prioritário já concedido a muitos pedidos de patentes de fármacos, mas também a avaliação da questão de forma mais estratégica e abrangente.

Como patentes conferem direito exclusivos e permitem o aumento de preço para medicamentos, devem ser concedidas sempre houver mérito de fato, uma vez que o acesso a medicamentos acaba sendo ampliado com a queda de preço viabilizada pela entrada de concorrentes.

Desta maneira é de suma im-

portância que INPI tenha, além de uma equipe técnica altamente qualificada, um sistema de busca de patentes com uma estrutura adequada à busca das informações em seus bancos de dados. Embora a política atual do INPI esteja empenhada em promover a redução do *backlog*, dentre outras reestruturações administrativas, ainda há um grande desafio desde as questões estruturais mais básicas (inoperância e lentidão do servidor) até a insuficiência de examinadores para atender a demanda.

É compreensível que a solução do *backlog* seja através de uma medida revolucionária, emergencial e temporária, mas deve ser justa para todos. Este problema seria melhor resolvido por meio de medidas como a contratação de mais examinadores pelo INPI, autonomia financeira, uso de informações e buscas por escritórios de patentes internacionais ao examinarem tecnologias similares.

Para que este deferimento simplificado seja uma medida provisória e em caráter emergencial realmente efetiva, é necessário estruturar tanto a parte operacional de processos de Tecnologia da Informação (TI) para garantir o aumento significativo das publicações sem impactar no acesso à informação no site, quanto aumentar a equipe de examinadores para avaliação de subsídios e PANs e procuradores especializa-

dos para celeridade das ações de nulidade.

Resta claro que é necessário sobretudo que o governo federal resolva estabelecer definitivamente uma política séria para lidar com esse assunto para que esta “revolução” prometida seja de fato uma solução definitiva para “virar a página do backlog”. E assim garantir o real propósito da proteção dos direitos relativos à propriedade industrial; interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil.

### REFERÊNCIAS

BRASIL. Congresso Nacional. Lei de Propriedade Industrial: Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo. 1996. 70p.

CHAVES G. C., VIEIRA M. C., COSTA R.D.F., VIANNA, M. N. 2018 Medicamentos em situação de exclusividade financiados pelo Ministério da Saúde: ANÁLISE DA SITUAÇÃO PATENTÁRIA E DAS COMPRAS PÚBLICAS.

CORREA, CARLOS M. Um guia para patentes farmacêuticas, volume 1. 2008

COVESI, L.K. & OLIVEIRA, A.C.D. Inovações e Patentes nas Indústrias Farmacêuticas Brasileiras. Revista ASPI Ed. Nº1 ago/2018 a out/2018. Edição comemorativa de 35 anos.

## 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/registrations 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.

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



# PRECAUTIONARY MEASURE LOCKED ACCESS TO WEBSITES THAT REPRODUCED TV SIGNALS WITHOUT PAYING

Dr. Virginia Cervieri<sup>1</sup>

ROJADIRECTA is the more known illegal website of “streaming” sports events around the world, which makes available to users the retransmission of matches from all world leagues, without prior authorization from the rights holders.

FOX INTERNATIONAL CHANNELS is the exclusive holder of transmission rights of Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana and Recopa Sudamericana, events that ROJADIRECTA retransmits illegally without authorization.

## JUDICIAL ACTIONS

### 1. SUBMISSION OF CRIMINAL COMPLAINT AND LEGAL BASIS

<sup>1</sup> Dr. Virginia Cervieri is Senior Partner at Cervieri Monsuárez & Associates Doctor in Law and Social Studies, Universidad de la República (1996). Postgraduate in Commercial Law, Universidad de la República (1998). Master Degree in Intellectual Property, Universidad de la República (2000). Commercial Law Professor, Universidad de la República (2006-2009). Trademark & Brand Specialist. Anti-Piracy specialist. Trademark & Brand Agent. Chairperson of the Chamber Against Smuggling and Piracy (Calpyc). Anti-Counterfeiting Committee INTA Chair (2018 - 2020). President of the Uruguayan Chapter of the World Jurist Association. Member of Anti- Counterfeiting Committee MARQUES. Member of the Uruguayan Association of Intellectual Property Agents. Named as Leading Lawyer 2014 - 2019 by Chambers Latin America, Leading Lawyer by Legal 500 Latin America and listed among the best 16 anticounterfeiting Latin American leaders by World Trademark Review.

On May 5, 2017, it was filed at the Criminal Court of First Instance Specialized in Organized Crime of the 2nd Shift, a criminal complaint for violation of Copyrights of FOX INTERNATIONAL CHANNELS, against the administrator and representative of the company PUERTO 80 PROJECTS SLU, owner of ROJADIRECTA website (www.rojadirecta.me) and against Mr. Igor Seoane

The legal basis of this complaint was based on article 46 Lit. A of Law No. 9,739 (in the wording given by Law No. 17,616), which punishes with three

months’ imprisonment to three years of penitentiary, to whom makes available to the public an emission without a written owner authorization to obtain profits or to cause unjustified damages.

ROJADIRECTA does not broadcast illegal content on its own page but makes available to the public those links that redirect users to the sites that effectively broadcast sport events without FOX’s consent.

### 2. PROSECUTOR REQUESTS BLOCKING ROJA DIRECTA’S WEBSITES BY INTERNET



## SUPPLIERS

In compliance with the requirements of the investigating authority designated, the Communications Services Regulatory Unit (URSEC) informed who are the Internet authorized providers in Uruguay.

URSEC communicated the twelve (12) suppliers names and the proceedings were delivered to the Public Prosecutor's Office in order to continue with INTERPOL's request.

On March 12, 2018, the Prosecutor of Organized Crime of the 2nd Shift, Dr. Luis Pacheco, by resolution No. 215/2018 considered that regarding the precautionary blocking measure of all ROJADIRECTA websites: *"...it is admissible under provisions of article 47 of Law No. 9.739 and article 81 of the Criminal Procedure Code, cause the requirements have been gathered to be considered as the rights ownership and it is also a matter of avoiding criminal denounced conducts, even if the precise identification or location of those responsible for such behavior have not been accomplished"*.

**With these considerations, the Prosecutor required the Specialized Judge in Organized Crime of 1st Shift, Dra. Dolores Sánchez to: "block the access of the websites "ROJADIRECTA", notifying the Internet suppliers**

*listed in URSEC's reply.*

### **3. THE JUDGE RESOLVES TO BLOCK ALL ROJA DIRECTA WEBSITES TO URUGUAYAN INTERNET PROVIDERS (ISP)**

In compliance with the ruling, on March 16, 2018, notifications were made to all Internet providers informed by URSEC, and such procedure was completed on March 23, 2018.

Despite the notification to the Internet providers, access to the "ROJADIRECTA" websites, [www.rojadirecta.me](http://www.rojadirecta.me), were still available.

With this situation, FOX requested a notification reiteration, demanding compliance with the measure within a period of 48 hours, on which each Internet provider must certify compliance with the list of URLs (access routes) and DNS (names of domain) that were detailed.

On June 15, 2018, the sentence No. 644/2018 was issued, whereby the blocking order was maintained.

Such notification reiteration to Internet providers was determined, on which not only the URLs and DNS blocking were informed, but such provider were given a 48-hour period to comply with the blockade and requested to be accredited within a 72-hour maximum period counted as from

the reception of said notifications.

On June 27, 2018, evidence was filed and 24 hours later, the largest internet service provider in Uruguay blocked access to the illegal site "ROJADIRECTA".

Currently, from Uruguay it is impossible to access the famous webpage.

## CONCLUSIONS

This case marks an important judicial precedent in Uruguay on which Criminal Justice specialized in Organized Crime orders as a precautionary measure to prevent a crime perpetuation, the access blocking of a website by Internet providers, considering it infringes the copyrights protected by Uruguayan Law of the holders of sporting events retransmitted illegally.

It is worth remarking the emphasis that the Prosecutor made by requesting that said measure be carried out without prejudice of the fact that the individuals responsible for such conduct had not been identified or located precisely.

Sólida experiência em Propriedade Intelectual.

DN DN DN

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

# DA CONCORRÊNCIA AGRESSIVA À CONCORRÊNCIA DESLEAL: DELIMITAÇÃO, DIFERENCIAÇÕES E APLICAÇÃO NA TUTELA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

Mario Filipe Cavalcanti de Souza Santos<sup>1</sup>  
mario@vcpi.com.br

## CONTEXTUALIZANDO A QUESTÃO DA CONCORRÊNCIA

Hoje mais do que nunca o empresário brasileiro tem se conscientizado sobre o valor atrelado aos bens intangíveis que perpassam a sua atividade comercial e, sobretudo, quanto à necessidade de proteção e registro.

E isso não é gratuito, uma vez que, num mundo altamente capitalizado onde as relações comerciais já transbordam os mal-fadados limites territoriais e se globalizam, atitudes defensivas do patrimônio intangível são inevitáveis para o êxito das atividades empresariais, uma vez que os desafios à integridade da propriedade industrial partem de inúmeros lados, inclusive de fora.

É que, paralelamente ao desenvolvimento de novas marcas de produtos e serviços, portanto, ao dinamismo da criação de novos signos distintivos da atividade comercial, tem se observado um crescimento dos casos de concorrência desleal no universo das marcas, empreendido por concorrentes com nítida má-fé, o que é juridicamente reprochável.

Tal fenômeno, da concorrência desleal, no entanto, não pode ser confundido com os atos de concorrência agressiva, como habitualmente tem sido feito por ope-

radadores do Direito ou mesmo, por empresários que optam por manter postura passiva no mercado.

É que, a concorrência agressiva (ou CA), por si só, não denota pecha ou concorrência desleal (CD), mas atos de competitividade genuína que geram benefícios para o próprio mercado e, em última escala, para o consumidor.

Todavia, a utilização da CA no desenvolvimento dos agentes econômicos precisa ser bem escalonada e estrategicamente projetada, para se evitar ilegalidades e, com isso, enquadramentos na CD e, como resultados disso, passivos agigantados e perda de credibilidade no cenário econômico

Quais os limites, portanto, da concorrência agressiva, e quando o comportamento competitivo passa a ser desleal?

## DA CONCORRÊNCIA AGRESSIVA COMO CONCORRÊNCIA LEGÍTIMA

A experiência forense tem demonstrado que o tema da concorrência agressiva na Propriedade Industrial ainda está em formação, uma vez que algumas ações cominatórias e/ou indenizatórias ajuizadas no Judiciário brasileiro, não raro de grande vulto, para discutir “concorrência desleal”, se fundam em mero inconformismo de agentes econômicos que não sabem lidar com a concorrência agressiva.

Mister diferenciar os institutos,

portanto.

Inicialmente convém firmar-se o entendimento de que **a prejudicialidade do concorrente**, além do desejo mais íntimo que perpassa o intento de todo comerciante, **é a regra básica da atividade comercial**. O equilíbrio entre tais intentos e o enfoque na livre concorrência (art. 170, IV, CF/88), contrabalaceando-a à livre iniciativa (art. 1º, IV e art. 170, CF/88), é o garante das boas relações comerciais.

Segundo o exímio magistério de Jay Barney em seu famoso artigo ao *Journal of Management* (1991), os agentes econômicos garantem melhores resultados em suas atuações quando não tergiversam em explorar oportunidades ou de exterminar ameaças. É essa ação rápida e implacável contra o concorrente que garante ao empresário força no mercado.

Os estudiosos J. Covin e D. Slevin (1989) são contundentes ao, após acentuada pesquisa, afirmar que o desenvolvimento de pequenas empresas em ambientes hostis – como determinados nichos de mercado – está proporcionalmente condicionado à demonstração de uma alta competitividade agressiva, portanto, na imersão de táticas de **desvio de clientela** e superação de tecnologias alheias, por meio de rápidas ações e de aproveitamento de oportunidades.

O resumo é que a implementa-

<sup>1</sup> Advogado em Propriedade Intelectual e Direito Administrativo, bacharel pela centenária Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, sócio da Vilela Coelho Propriedade Intelectual, escritor, agente cultural, Prêmio Pernambuco de Literatura. Atende em mario@vcpi.com.br

ção de táticas de CA está relacionada diretamente ao desenvolvimento econômico e, portanto, ao êxito nos negócios.

Assim que, em Propriedade Industrial, o aproveitamento agressivo diante de oportunidades como **(i)** desuso de marca pelo concorrente, **(ii)** existência de possibilidade de anulação de registros, **(iii)** possibilidade de arguição de pré-utênciã, **(iv)** exploração de usos e práticas de comércio na composição de produtos, é de alta relevância para o desenvolvimento empresarial, sobretudo das empresas que, recém ingressas na teia competitiva, precisam digladiar com gigantes do mercado.

Em resumo, o empresário sempre estará diante da seguinte questão: ir à briga arguindo tais direitos ou simplesmente se curvar diante do poderio dos estabelecidos no comércio e tentar, assim, “um lugar ao sol”?

A opção pela concorrência agressiva segue, portanto, a primeira hipótese.

Dean et. al. (1933), por exemplo, em estudo que não perdeu a atualidade, já prediziam que o comportamento agressivo nas práticas empresariais de agentes econômicos estadunidenses com investimentos no mercado externo, notadamente o europeu, constituía o maior índice de resultados/crescimento para empresários.

Há que se desanuviar, portanto, da relação automática que co-

mumente se faz entre **lealdade e passividade**.

**Concorrência leal não é concorrência passiva**, mas concorrência que não se utiliza de meios fraudulentos para desviar clientela de outrem, ainda que realizada de forma agressiva.

Assim, mesmo na estratégia agressiva na qual um competidor traz para si os melhores funcionários do outro por meio de propostas irrecusáveis, ou na qual equipara qualidade de produto, mas reduz drasticamente preço pra atrair clientela, ou na qual investe em *marketing* agressivo aduzindo “ser melhor” que os concorrentes, tudo isso se expressa como concorrência leal, possível e irreprochável, portanto, que não carece de tutela Judicial.

E assim o é, justamente, porque tais procedimentos são comuns no mercado e, portanto, já esperados por aqueles que nele atuam. É, pois, o **risco da atividade comercial, risco do negócio**.

Em resumo, perder bons funcionários porque o concorrente tem melhores condições de trabalho e carreira é risco do negócio de quem não supera o concorrente ofertando a seus funcionários melhores condições de trabalho e carreira. Perder clientela porque o competidor consegue manter a qualidade, reduzir preços e fazer boa estratégia de *marketing* é risco do negócio de quem não investe suficientemente nessas

estratégias.

Como bem ressaltado pelo exímio doutrinador e magistrado Ricardo Negrão (2010), a clientela, assim como o próprio aviamento ou *good will*, não integra o estabelecimento comercial, não se submete ao conceito de “coisa”, nem é suscetível de domínio pelo empresário, embora seja objeto do próprio ato de empreender.

Observe-se, portanto, que o **desvio de clientela é, ao mesmo tempo que o objetivo, o prêmio do comerciante estrategista**, por meio dele além de se operar o “desenvolvimento nu” dos fulcros empresariais, o próprio consumidor poderá ser guiado a uma nova experiência de marca, a um novo e melhor produto e, portanto, a estabelecer novos vínculos de mercado.

Todavia, importante que o dito “desvio de clientela” esteja diretamente relacionado ao “conhecimento” e, portanto, à “anuência do consumidor”, não ao seu engodo ou ludíbrio, sob pena de se tornar “desvio fraudulento de clientela”, o que é vedado.

Vê-se, portanto, que a opção pela passividade no comércio não é sinônimo de lealdade, mas apenas da “opção pelo marasmo” e, inevitavelmente, pela bancarrota. A competitividade agressiva e, por assim dizer, a concorrência agressiva (CA) está plenamente afeita à conceituação de concorrência “leal”, que, para afastar a carga

sempre  
uma **IDEIA**  
Marketing Jurídico

Tel.: (11) 95619 6004

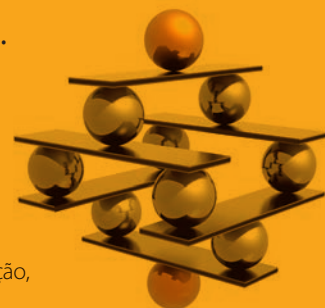
contato@sempreumaideia.com.br

www.sempreumaideia.com.br



Sua **prioridade** é o **cliente**.  
A nossa, é **divulgar** seu  
escritório e **ampliar** suas  
**oportunidades**.

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



desnecessariamente emocional da palavra, poderíamos dizer: **concorrência legítima**.

Segundo o administrativista Marçal Justen Filho (2011), em lição útil ao âmbito econômico, a deficiência na concorrência haverá, na realidade, quando não existir disputa suficiente no mercado, senão vejamos:

*“a deficiência na concorrência caracteriza-se quando não existe disputa suficiente e equilibrada no mercado, o que impede que a concorrência econômica produza seus efeitos positivos”.*

Sobre a linha tênue que separa a concorrência que aqui chamamos agressiva e legítima (CA/CL), da desleal (CD), o exímio jurista Fábio Ulhôa Coelho (2006) foi cirúrgico:

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

Vê-se, portanto, que segundo o aplaudido doutrinador brasileiro, as barreiras que separam a concorrência legítima (CL) ainda que agressiva (CA) daquela desleal (CD) exsurtem dos “meios utilizados”, e, portanto, nos conceitos éticos de idoneidade e inidoneidade.

Nesse espeque, veja-se a lição do saudoso Denis Borges Barbosa (2002), que lecionou fortemente:

*“não há ilícito no dano que faz um concorrente a outro, na estrita obediência das regras do jogo competitivo. Gerando produto de tecnologia superior, ou a menor preço, um concorrente pode, e mesmo deve, alijar o outro do mercado, para o bem comum”*

Diríamos mais: seguindo-se as regras do jogo competitivo, não há como um concorrente infringir a outro verdadeiro dano, não aquele da acepção jurídica do termo, que requer dever de indenizar, isso porque, a perda de clientela – para além de ser dano – é **risco da atividade econômica** e, portanto, deve ser suportado, uma vez que intrínseco à natureza concorrencial das relações.

O próprio Poder Judiciário, não raras vezes chamado a resolver questões envolvendo alegações de concorrência desleal, tem firmado entendimento que distingue e isenta a concorrência agressiva da concorrência dita desleal, senão vejamos:

**CASO 01:** convivência pacífica entre marcas parecidas, aplicação da teoria da distância para reconhecer proximidade de sinais em determinado nicho de mercado:

**“RECURSO DE APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE A MARCA MISTA “BANNAHANNA” (IMPUGNADA) E A MARCA NOMINATIVA ANTERIOR “BANA BANA”. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO AO ART. 124, XIX E XXIII, DA LPI. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. SIGNOS DISTINTOS. TEORIA DA DISTÂNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Discute-se na presente demanda se a marca mista “BANNAHANNA” (impugnada) constitui imitação, suscetível de causar confusão ou**

*associação indevida, da marca nominativa anterior “BANA BANA”, violando o art. 124, XIX e XXIII, da LPI. II - A resposta é negativa. As marcas em conflito possuem conjuntos marcários distintos, o que elimina a possibilidade de confusão por parte do mercado consumidor. Diferenças nos aspectos nominativo, fonético e gráfico. III*

**- Aplicabilidade da Teoria da Distância. Considerando a existência de registros anteriores assemelhados ao titularizado pela apelante (“BANA BANA”) no mesmo segmento mercadológico em análise, a apelante não pode pretender que o registro impugnado seja mais distinto em relação à sua marca do que esta é em relação às anteriores.** Precedentes desta Corte (cf. Apelação 0809281-26.2010.4.02.5101, Relator Desembargador Federal André Fontes, julgamento em 15.12.2015). IV - Honorários majorados. V - Apelação a que se nega provimento” (Grifou-se).

(TRF-2 - AC: 01576886520144 025101 RJ 0157688-65.2014 .4.02.5101, Relator: SIMONE SCHREIBER, Data de Julgamento: 23/02/2017, 2ª TURMA ESPECIALIZADA)

**CASO 02:** convivência pacífica entre trade dresses em razão da utilização de elementos de uso comum e tendências do mercado:

**“AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – “TRADE DRESS” – ELEMENTOS VISUAIS DO PRODUTO DA AUTORA NÃO SE CONFUNDEM COM O PRODUTO DA RÉ - CONCORRÊNCIA DESLEAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – Outras marcas também são vinculadas em embalagens semelhantes - Tendência do mercado de temperos e especiarias. Sentença mantida – Recurso desprovido”.**(Grifou-se).

(TJ-SP APL 1033536-18.2014.8.26.0576, Relator: Des.

Fortes Barbosa, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 18/01/2017, Data de publicação: 18/01/2017)

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA FIGURATIVA. TRADE DRESS. USO COMUM. DISTINTIVIDADE. AUSÊNCIA. 1. Para que o sinal seja irregistrável, nos termos do art. 124, VI, da LPI, é preciso que o mesmo tenha caráter necessário (essencial, indispensável), comum (habitual, normal, usual, geral) ou vulgar (comum, ordinário, trivial, usual), sendo necessário também que o sinal tenha relação com o produto ou serviço a distinguir. O próprio dispositivo ressalva que o sinal será registrável, caso esteja revestido de suficiente forma distintiva. Tal vedação objetiva impedir o monopólio, bem como a concorrência desleal, eis que a utilização de uma marca com essas características implicaria em que empresas concorrentes, ao difundirem seus produtos, também o estivessem fazendo em relação ao produto privilegiado, o que, outrossim, poderia causar confusão no público consumidor. 3. O signo sobre o qual se controverte nos presentes autos é composto a partir do contorno de um recipiente do tipo lata, contendo em sua extremidade superior uma faixa em azul escuro, não havendo qualquer vinculação imediata entre a denominada “blue band” e o segmento mercadológico de tintas. **Contudo, há várias empresas que se utilizam do mesmo design na**

**confeção de seu recipientes ou embalagens, o que afasta a necessária distintividade capaz de dar azo a um registro marcário, cujo objetivo primordial é conferir exclusividade ao seu titular. 4. Certos segmentos mercadológicos ostentam características e elementos visuais similares e, até mesmo, idênticos, resultantes da tendência de mercado aplicada para a caracterização visual deste tipo de produto, situação que se coaduna com a hipótese em tela. Nesse caso, não há que se falar em exclusividade de uso dessas características, isoladamente, tendo em vista que seu uso é generalizado, retirando a característica de distintividade inerente à proteção ao trade dress. 5. Apelações improvidas”** (Grifou-se).

(TRF2 AC 412570 RJ 2002.51.01.025650-2, Relator: Des. Federal Liliane Roriz, 2ª Turma Especializada, Data de Julgamento: 27/05/2008, Data de publicação: 01/08/2008)

Vê-se, portanto, que a prática de estratégias agressivas na composição de marcas e/ou trade dresses não se afiguram por desleais, mas por concorrência legítima, desde que essas reflitam, por exemplo, tendências prévias e já crivadas como práticas de mercado.

Isso porque, nos caso de pré-existência de tendência mercadológica na composição de trade dresses, por exemplo, a conduta

do empresário novo que adequa os padrões visuais das embalagens de seus produtos para seguir a tendência, é em si mesma já esperada pelo mercado, tendo em vista o uso comum (não exclusivo).

Dano há, portanto, quando o meio empregado para o desvio ou a superação no comércio é fraudulento e inidôneo, perpassado como abuso da concorrência agressiva e causando verdadeira surpresa e, portanto, sendo imprevisível aos agentes econômicos.

#### DA CONCORRÊNCIA DESLEAL COMO ABUSO DA CONCORRÊNCIA AGRESSIVA

Desleal passa a ser, portanto, a conduta que se manifesta em abuso da concorrência agressiva, ultrapassando os limites do legítimo dentre as práticas de mercado, passando a ser, portanto, ato ilícito.

Note-se que, como ato ilícito, a concorrência desleal está tipificada, não sendo permitida interpretação extensiva sobre si, mas sim subsunção direta do eventual caso à norma penal que, no ordenamento brasileiro, está estampado na Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 195 que assim dispõe, senão vejamos:

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

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

# QUEVEDO & PONCE

## ESTUDIO JURÍDICO

PROPIEDAD INTELECTUAL

📍 Oficina principal: Torre 1492 Av. 12 de Octubre y Lincoln, piso 16. Quito- Ecuador ☎ (+593) 2 2986 570/ (+593) 2 2986 575  
✉ quepon@quevedo-ponce.com 🌐 Quevedo & Ponce 🌐 www.quevedo-ponce.com



de obter vantagem;

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

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

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

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

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

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

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comer-

cialização de produtos”.

Portanto, tipificada por legislação específica, inclusive de forma criminal, a concorrência desleal se perfaz por meio de abuso que inquina a irreprochabilidade inicial das práticas, ainda que agressivas, de mercado.

Os atos de deslealdade, portanto, não estão necessariamente atrelados à agressividade comercial, mas ao abuso dessa agressividade ou desatino das práticas de comércio e, sobretudo, à imprevisibilidade da conduta.

Isso porque, como demonstrado, propugnar o concorrente pelo desvio da clientela alheia e, assim, pela derrocada do rival nos atos de comércio, é absolutamente comum e já esperado por todos os agentes econômicos.

Existem, para tanto, as práticas aceitáveis, como a disputa nos preços, o desvio de bons funcionários do rival (força de trabalho), o aproveitamento de oportunidades como o desuso de marcas, o registro e utilização de marcas não antes registradas (*dormientibus non succurrit jus*), a exploração da má fama que o próprio rival pode estender sobre si, como em casos em que não possui consciência ambiental ou é acusado de práticas corruptoras, etc.

A conduta desleal se fundará, portanto, nos atos imprevisíveis, como quando o concorrente acessa banco de dados de seu rival de forma fraudulenta e por meio



**Dell | Abbadia**

Intellectual Property • since 1948

**Marcas • Patentes • Desenho Industrial • Jurídico**

Rua Padre Azevedo, 293  
02044-120 • São Paulo • SP • Brasil

Tel. +55 11 2959.7999  
fernando@citypatentes.com.br

[www.citypatentes.com.br](http://www.citypatentes.com.br)

de cometimento de crimes como extorsão, aliciamento fraudulento de parceiros, quebra de contrato, divulgação de *trade secret*, cópia escancarada de marca, reprodução ainda que com acréscimo para designar mesmo produto quando não há diluição ou elementos de uso amplo no mercado, veiculação de notícias falsas sobre o rival, denúncias caluniosas, etc.

Assim, se de um lado todos os casos acima citados são claras hipóteses de concorrência desleal, de outro lado a própria utilização do Poder Judiciário para destruir a concorrência é claramente e igualmente, concorrência desleal, também estando jungida à ideia de ato imprevisível.

Isso porque, grandes *players* de mercado podem suplantar a concorrência de diversas formas legítimas, ainda que agressivas, todavia, quando ajuízam demandas no Judiciário para explorar decisões liminares que importam silenciamento ao concorrente, parada na produção e/ou comercialização, muitas vezes proferidas *inaudita altera pars*, redundam claramente em deslealdade reprochável, passível, inclusive, de indenização.

É que, o Judiciário muitas vezes, diante dos inúmeros processos que tem para solucionar, acaba sendo utilizado, em sua morosidade, como meio desleal para denigrir a concorrência, o que é feito, justamente com o argumento velado de que a concorrência agressiva de empresas menores

seria “concorrência desleal”.

Portanto, a concorrência desleal se dá, justamente, por meio do abuso da concorrência agressiva ou da utilização de meios inidôneos cuja finalidade real é implícita e não expressa, mas que redonda basicamente na destruição da concorrência.

Tal espécie de concorrência merece ser desestimulada no âmbito empresarial e, sobretudo, merece tutela do Judiciário, uma vez que causa danos incommensuráveis à Propriedade Industrial.

Portanto, e como sempre, mister é separar o joio do trigo.

### CONCLUSÃO

Do exposto conclui-se que o fenômeno da concorrência é de extrema valia nas relações comerciais em todos os seus misteres, sobretudo, quanto à liberdade de iniciativa na criação de inventos e, portanto, da Propriedade Industrial, justamente por isso sendo de alta monta a distinção da concorrência agressiva (CA) da concorrência desleal (CD).

Vê-se, igualmente, que a agressividade comercial é comum, previsível, aceitável e até indicável como forma de concorrência legítima (CL).

De outro lado, a reprochabilidade da concorrência desleal reside justamente na imprevisibilidade da conduta do agente econômico, da ilicitude claramente subsumida

e na inidoneidade dos meios empregados para tal.

### REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. A doutrina da concorrência. 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2002.

BARNEY, Jay. Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17 (1), 99-120, 1991.

DEAN, C. C., THIBODEAUX, M. S., BEYERLEIN, M. EBRAHIMI, B. & MOLINA, D.

Corporate entrepreneurship and competitive aggressiveness: a comparison of

U.S. firms operating in Eastern Europe or the Commonwealth of Independent States with U.S. firms in other high-risk environments. In S. B. Prasad (Ed), *Advances in International and Competitive Management*: 31- 54. Greenwich, CT: JAI Press, 1993

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 7ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011

NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial e de Empresa. Teoria Geral da Empresa e Direito Societário. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2010.

ULHÔA, Fábio. Curso de Direito Comercial. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 1 v.



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

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

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

# O OLHAR JURÍDICO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE INFLUENCIADORES DIGITAIS PARA PUBLICIDADE

Larissa Andrea Carasso Kac<sup>1</sup>

A publicidade inserida nos meios digitais passou a ter um papel relevante na decisão de compra do consumidor e o principal disseminador das mensagens, atualmente, é o influenciador digital.

Além de gerar conteúdo sobre diversos temas, é comum o usuário de redes sociais expor sua opinião sobre determinado produto ou serviço e compartilhar experiências, criando uma proximidade maior com seus seguidores.

Nesse cenário, essa figura costuma ser procurada por anunciantes, dada a potencial assertividade por ela alcançada perante o público-alvo.

Assim, quando a publicação decorrer de relação com determinada marca, recomenda-se a formalização de contratos de modo que os direitos, obrigações e interesses das partes envolvidas sejam garantidos.

Trataremos brevemente, neste artigo, sobre os principais aspectos legais considerados nos documentos a serem celebrados para

essa finalidade.

## O ANÚNCIO E A IDENTIFICAÇÃO DE SUA NATUREZA

A publicidade, como parte integrante da ação de marketing, é a ferramenta utilizada pelas empresas para expor os atributos e diferenciais de produtos ou serviços de forma que atraia a atenção do público destinatário e gere o interesse no consumo.

Uma vez configurada, a legislação orienta que a natureza publicitária do conteúdo seja revelada ao consumidor impactado. Forte nesse sentido, o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor<sup>2</sup>, promulgado no ano de 1990, já determinava esta obrigação em sua redação.

Naquele momento, apesar de a maior parte dos materiais desse cunho ser divulgada nos intervalos comerciais ou em espaços especialmente reservados para esse objetivo, o que tornava mais evidente a sua origem, já existia a preocupação do legislador a respeito da facilitação da percepção quanto à finalidade da mensagem. Com base nesse foco, determinou-se que a *publicidade deve ser veiculada de tal forma*

*que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.*<sup>3</sup>

Na mesma linha de raciocínio, o CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária), respeitado órgão criado pelo segmento em 1980 para tratar da ética publicitária, pautou-se também por esse cuidado em seu Código ao determinar que *“o anúncio deve ser claramente distinguido como tal, seja qual for a sua forma ou meio de veiculação”*.<sup>4</sup>

Baseado nessa premissa, nos documentos que celebram a relação entre as empresas, agências de publicidade, influenciadores e seus agentes, esse princípio de identificação publicitária consta da redação das cláusulas, com detalhamento quanto à forma de exibição.

Destaca-se que as normas jurí-

<sup>1</sup> Advogada e consultora jurídica na área de direito de entretenimento, mídia, imagem, publicidade e comunicação. Graduada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pós-graduada em Propriedade Imaterial – Direitos Autorais – Propriedade Industrial – Direito da Personalidade e Comunicação pela Escola Superior de Advocacia da OAB/SP – ESA. Professora do curso avançado em Contratos de Direitos Autorais e de Entretenimento da ASPI – Associação Paulista de Propriedade Intelectual. Coordenadora do curso Aspectos jurídicos pertinentes à atividade publicitária no Brasil na Escola Superior de Advocacia da OAB/SP – ESA. Professora do curso de MBA em Direito Eletrônico da Escola Paulista de Direito – EPD; da pós-graduação (Lato Sensu) em Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento e Mídia da Escola Superior de Advocacia da OAB/SP – ESA; e, do curso de pós-graduação em Fashion Law da Faculdade Santa Marcelina. Integrante do Corpo de Árbitros da Câmara Nacional de Arbitragem na Comunicação. Membro da Comissão Especial de Propriedade Intelectual e de Entretenimento da OAB/SP e da Comissão de Mídia e Entretenimento do IASP. Coordenadora nacional e coautora da obra *Direito Autoral Atual* – Editora Elsevier (2015). Autora de artigos e coautora de livros na sua especialidade.

<sup>2</sup> Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

<sup>3</sup> Artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor

<sup>4</sup> Artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor

**Clovis Silveira, Eng.**

Perícias e Laudos

Pareceres e Avaliações

Patentes, Software e Engenharia

[www.interpatents.com.br](http://www.interpatents.com.br)

[patents@interpatents.com.br](mailto:patents@interpatents.com.br)

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

**C&S**  
InterPatents

dicas estipuladas pelos diplomas citados acima se abstêm quanto à forma certa para expressar o caráter publicitário das veiculações contratadas. Entende-se, porém, que tal providência deve ser de fácil compreensão pelo consumidor.

Essa matéria está sendo amplamente debatida pelo mercado e diante da ausência de regulamentação específica sobre o formato de apresentação, as plataformas vêm apresentando alternativas, tais como o uso de expressão “Parceria Paga”.

Além disso, é comum observar a inclusão de *hashtags* para esclarecer a natureza da mensagem que, a título de exemplo, destacam: #patrocinado, #publicidade, #publi, #publipost.

#### **DIREITOS DE TITULARIDADE DO INFLUENCIADOR DIGITAL E O OBJETO DE CONTRATAÇÃO**

O influenciador digital agrega diversas funções na produção publicitária que, no modelo tradicional, exigiria o envolvimento de profissionais para finalidades distintas.

A postagem pode ser de autoria única do titular do perfil, quando o processo por ele exercido contempla desde a parte de desenvolvimento do conteúdo até a produção de fotos e vídeos por conta própria. Na prática, no campo publicitário, as partes podem acordar quanto ao briefing, que representa unicamente os dire-

cionamentos para o conteúdo da publicação, tal como um guia sobre os principais elementos para as postagens, sendo certo que a liberdade criativa pode ser conferida ao seu autor. O propósito, nesse cenário, é manter a linguagem utilizada pelo dono do perfil, preservando o formato de comunicação com seus simpatizantes.

Contudo, nada impede que sejam ajustadas de comum acordo entre as partes outras maneiras de executar o processo criativo, por exemplo, com a participação de agência de publicidade e departamento de marketing de empresa, assim como subcontratação de profissionais para a produção. Se desenhada essa hipótese, a autoria do conceito ou material publicitário poderá ser conferida aos demais também, através do liame com suas respectivas obras.

Iniciada essa resenha com a introdução sobre a matéria, faz necessária a abordagem quanto aos direitos decorrentes da produção dos materiais. Isso porque, resguarda-se o direito à imagem dos retratados nas fotografias ou daqueles que participam de um vídeo, assim como os direitos autorais de fotógrafos, autores de textos, produtores, diretores, dentre outros criadores.

Permito-me, nesse passo, discorrer brevemente acerca da imagem, direito da personalidade protegido pela Constituição Federal e pelo Código Civil de 2002. Esse último *Códex* pautou-se pela

preservação de exploração da imagem, especialmente com fins publicitários, conforme prescreve:

*Artigo 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.<sup>5</sup>*

Em face dessa previsão, conclui-se que o uso da imagem alheia em publicidade requer prévia anuência de seu titular. A partir desse entendimento, não é permitida a reprodução de fotos disponíveis em redes sociais para qualquer vínculo com empresas, sem a devida autorização. A marca, para se autopromover através de postagens de terceiros, seja por meio de compartilhamento, repostagem ou qualquer outro formato, deverá providenciar as liberações de direitos necessárias.

Ressalta-se ainda que, no tocante ao uso de fotografias em postagens em redes sociais, não se configura suficiente a permissão de uso de imagem do(s) retratado(s). A exploração de obras dessa natureza requer a prévia anuência também do fotógrafo, detentor dos direitos autorais so-

<sup>5</sup> Código Civil. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

#### Brasil e Exterior

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



bre a obra fotográfica.

Na hipótese de o influenciador digital fotografar por conta própria, em formato de **selfie**<sup>6</sup>, ele será o titular dos direitos autorais sobre a fotografia, assim como do direito à imagem. Contudo, se tal atividade depender da participação de profissional ou qualquer outra pessoa para fotografá-lo, a utilização para fins publicitários dependerá da anuência de seu criador.

Na lição de José Carlos Costa Netto sobre a compatibilização entre as tutelas jurídicas do direito de autor e direito à imagem, cabe destacar quatro aspectos que são comuns nessas duas searas:

(1) *a relevância constitucional: tanto o direito de autor quanto o direito de imagem encontram-se tutelados juridicamente no plano constitucional das garantias fundamentais (art. 5º da CF);*

(2) *o enquadramento como direito da personalidade: ambos consistem em ramificação desse direito essencial à pessoa humana, com atributos de inalienabilidade e irrenunciabilidade (em relação ao direito de autor de natureza moral);*

(3) *a obrigatoriedade de autorização do titular: a utilização tanto da obra intelectual quanto da imagem, salvo exceções, somente*

*pode ser implementada, por expresso mandamento constitucional, mediante o consentimento do titular; e*

(4) *a indenizabilidade de natureza moral e patrimonial: a violação de ambos os direitos resulta na obrigatoriedade de reparação, pelo infrator, dos danos morais e patrimoniais causados.*<sup>7</sup>

No mesmo contexto, de maneira equivalente, é o tratamento de uso de vídeos. Se o influenciador produz sob sua responsabilidade, ocupará o papel de detentor exclusivo sobre os direitos amplos do uso do conteúdo. Por outro lado, em caso de necessidade de assistência alheia, os direitos de natureza autoral deverão ser objeto de concordância pelos seus respectivos proprietários.

Nesse mesmo sentido, se pretendido o uso de obra musical, exposição de quadros, ilustrações e fotos, dentre outras obras literárias ou artísticas, resultado da criação de terceiros em postagens para os fins pretendidos, tal exploração dependerá de prévia anuência de seu respectivo criador. É fundamental a liberação de todos os direitos para a viabilização da publicidade.

Portanto, no plano contratual, o uso da imagem, do nome, da interpretação, do som da voz, da assinatura, dos direitos autorais,

dos direitos conexos e demais direitos decorrentes dos vídeos e fotos contratados e de todo o conteúdo das postagens para a promoção e veiculação da campanha publicitária deverá ser objeto de negociação entre as partes, respeitadas as condições de mídias, território e prazo ajustados.

Comumente, o responsável pela produção, seja o influenciador, quando cria e desenvolve por conta própria, ou o anunciante, em caso de encomenda e subcontratação de terceiros para gerar o conteúdo, responsabiliza-se pelo comprometimento de não violação de direitos de terceiros.

Documentos, cuja finalidade seja regulamentar os termos de utilização do material criado, devem ser interpretados restritivamente. Dessa maneira, presumir-se-á a autorização somente para as modalidades de exploração previstas.

Em consonância com esse entendimento, Carlos Alberto Bittar ensina que a interpretação é estrita, somente sendo possível o uso dos direitos expressamente ajustados e nos fins e demais condições estipuladas no ajuste. Ficam sob reserva do titular os aspectos e os direitos não compreendidos, por expresso, no contrato.<sup>8</sup>

Ciente disso, as cláusulas contratuais deverão ser construídas

<sup>6</sup> Ato pelo qual o retratado tira foto de si mesmo.

<sup>7</sup> COSTA NETTO, José Carlos. Direito Autoral no Brasil. 3ª edição. São Paulo: Saraiva Jur, 2019, p. 70.<sup>2</sup> Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

<sup>8</sup> BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7ª edição. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2018, p. 95.



- 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](http://www.icamp.com.br) / [icamp@icamp.com.br](mailto:icamp@icamp.com.br)

com cautela, de modo a refletir a negociação e o acordado entre os interessados. Assim, a redação deve prever, dentre outros termos, a marca a ser promovida, a especificação quanto aos posts a serem criados, produzidos e postados, a indicação de cronograma e frequência de postagens, assim como maior detalhamento sobre o prazo de publicação e permanência do conteúdo, território, como também as plataformas que servirão de suporte para a veiculação.

Eventual possibilidade de repostagem nas redes sociais da marca promovida, assim como investimento de mídia e/ou impulsionamento dependerão da concordância do dono do perfil. Por esse motivo, se convencionado entre as partes, deverão estar previstas na contratação.

A mesma limitação ocorre com eventual marcação da empresa ou marca do produto pelo influenciador em seu perfil, vez que a empresa, na qualidade de titular sobre os direitos de seu aproveitamento, deverá delimitar com precisão a forma de vinculá-la ao conteúdo.

Outros cuidados, tais como estipulação de exclusividade no segmento de atuação do anunciante, confidencialidade, participação em eventos e/ou remuneração ao influenciador pela prestação de serviços e licença de uso de direitos, deverão ser negociados

previamente entre as partes para integrar os contratos.

No mais, após as devidas publicações, cumpre ao influenciador apresentar o relatório de visualizações da campanha contratada, para demonstrar o alcance do conteúdo.

Por fim, convém assinalar que a contratação de influenciadores mirins requer cuidados especiais determinados pela legislação e Código de Ética de Autorregulamentação Publicitária, seja para a preservação da participação de menores em diárias de produção ou ainda para a construção de materiais adequados a essa faixa etária.

## CONCLUSÃO

Os estudos jurídicos sobre a participação de influenciadores digitais em campanhas publicitárias são recentes e ocupam o dia a dia dos operadores do direito que representam os interesses das figuras da cadeia publicitária.

A publicidade inova constantemente e esse gênero de contratação exige do profissional atuante no segmento a atualização necessária ao tema. A versatilidade das várias finalidades e tipos de conteúdo a serem abordados tornam o contexto ainda mais complexo quanto ao impacto jurídico.

Independentemente da flexibilidade de negociação, a construção

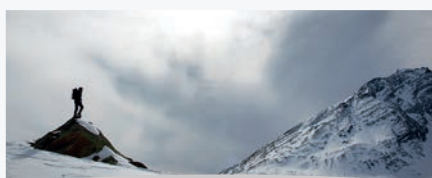
de conteúdo de postagem deverá observar os limites de direitos alheios e as cláusulas contratuais deverão refletir adequadamente as obrigações e direitos das partes envolvidas, pautando-se pelos cuidados legais estipulados pela legislação e autorregulamentação publicitária.

## BIBLIOGRAFIA

BITTAR, Carlos Alberto. *Os Direitos da Personalidade*. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.

COSTA NETTO, José Carlos. *Direito Autoral no Brasil*. 3ª ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2019.

DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. *Publicidade e Direito*. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.



**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

Márcio Junqueira Leite  
mjunqueira@pn.com.br

**Apelação Cível – Processo nº.  
0228026-35.2011.8.26.0100**

**AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DENÚNCIA UNILATERAL DE CONTRATO, APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE KNOW HOW, QUADRO DE SERVIDORES E SOFTWARE, E PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EXTRA CONTRATUALMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL. AGRAVOS RETIDOS NÃO CONHECIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.** 1. As partes firmaram "contrato de prestação de serviços especializados" para consecução de seguros agrícolas pela ré. 2. Contrato com prazo determinado de 12 meses, em 27/02/2007, e prorrogado até 27/02/2009, através de aditivo. Denúncia unilateral pela ré após nova prorrogação tácita. 3. A pena de confissão, prevista no art. 385, §1º, NCPC, conduz à presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Portanto, não enseja, obrigatoriamente, a procedência dos pedidos. 4. Os pedidos indenizatórios, quanto à suposta apropriação de know-how, prestadores de serviço e software, indenização por lucros cessantes pelo encerramento das atividades, pelo mobiliário corporativo adquirido, e indenização pelas verbas rescisórias de contratos de trabalho, locação e telefonia, não podem ser

providos. 5. Além de firmado por curto prazo (apenas 12 meses), o contrato ainda previa a possibilidade de rescisão unilateral, a qualquer tempo, por qualquer um dos contratantes, sem pactuação de multa, e não tinha cláusula de exclusividade. 6. Também não há como se reconhecer eventual apropriação indevida pela ré de know-how, da rede de prestadores de serviço, nem de software. A autora sequer indicou os eventuais elementos diferenciadores de suas atividades e de seu programa de computador em relação às atividades e programas desenvolvidos por outras seguradoras. 7. Além disso, as duas testemunhas disseram que a maioria dos técnicos trabalha sem exclusividade com as seguradoras. 8. Elementos existentes dos autos que também não são suficientes para demonstrar a suposta cobrança de juros extorsivos pela ré. 9. Recurso da autora parcialmente provido somente para condenar a ré ao pagamento de R\$ 180.000,00 pelos serviços extracontratuais, que não foram especificamente impugnados na contestação. Alegação de que a autora teria outorgado total quitação, mas a quitação não foi comprovada. 10. Agravos retidos não reiterados pelas partes. 11. Agravos retidos não conhecidos e apelação da autora parcialmente provida.

(TJ/SP - Apelação nº 0228026-35.2011.8.26.0100 – Rel. Des. Alexandre Lazzarini – j. 29.5.2019)

**Apelação Cível – Processo nº.  
1028128-54.2015.8.26.0562**

**AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 53, IV, 'A', DO NCPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGITIMIDADE PASSIVA. APREENSÃO E DESTRUIÇÃO DOS PRODUTOS COM REPRODUÇÃO DOS PERSONAGENS DE TITULARIDADE DA AUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R\$ 50.000,00. REDUÇÃO. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 208 E 210 DA LEI 9279/96. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.** 1. O foro do lugar do fato é competente para apreciar a ação de reparação de danos, nos termos do art. 53, IV, 'a', do NCPC. 2. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de prova oral. 3. Legitimidade passiva daquela que prestou os serviços de importação. 4. Contrato de prestação de serviços de importação por conta e ordem de terceiros. Responsabilidade da ré. Negócio envolvendo importação de objetos ilícitos. Constatação da imitação de personagens de titularidade da autora. Nexo causal entre a atividade da ré e o dano suportado pela autora. 5. Danos morais configurados, ainda que as mercadorias tenham sido retidas na alfândega. Quantum indenizatório. R\$ 50.000,00. Redução. 6. A importação de produto incorporando desenho industrial registra-

do, que possa induzir o consumidor em erro, gera a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 208 e 210 da Lei 9279/96. 7. Destruição dos produtos apreendidos. Responsabilidade da ré com as despesas. 8. Recurso da ré parcialmente provido. Apelação da autora provida.

(TJ/SP - Apelação nº 1028128-54.2015.8.26.0562 – Rel. Des. Alexandre Lazzarini – j. 10.4.2019)

#### **Agravo de Instrumento – Processo nº. 2025941-54.2019.8.26.0000**

Propriedade industrial. Patente de modelo de utilidade. Pedido para que se suspenda a ordem de apresentação de notas fiscais de entrada e saída de produtos e se restrinja o alcance da tutela de urgência. Transação em audiência de conciliação que fixa novos parâmetros para o cumprimento da tutela. Recursos, neste ponto, prejudicados. Incompetência absoluta. Ação em que se busca ordem de abstenção de produção e comercialização de produtos que infrinjam a patente da autora. Competência da Justiça Comum, porque não se busca nulidade ou anulação do registro da patente posteriormente concedida à ré. Litispendência. Preliminar que, por ora, não pode ser conhecida, posto que, apesar de existir pretérita demanda tramitando na Comarca de Campinas e que, entre outras, envolve a patente aqui examinada, não há como, a olhos leigos, concluir-se tratar de discussão relativa a idênticas violações, po-

dendo tratar-se de contrafações diversas, o que só poderá ser confirmado pela perícia. Erro material. Correção após manejo do integrativo, sem efeito modificativo. Recurso de agravo de instrumento desprovido, na parte conhecida, e de embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

(TJ/SP – Agravo de Instrumento nº 2025941-54.2019.8.26.0000 – Rel. Des. Araldo Telles – j. 13.5.2019)

#### **Agravo de Instrumento – Processo nº. 2026266-29.2019.8.26.0000**

Ação cominatória para abstenção de uso de marca e produção de apoio de braço articulado para automóveis. Decisão que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão de produtos da ré, bem como ordem para que se abstinésse de usá-los. Agravo de instrumento. Depósito do pedido de patente junto ao INPI, ainda não deferido. Mera expectativa de direito que, neste momento, não assegura exclusividade à autora. Em caso de posterior deferimento do registro de patente, que retroagirá à data de publicação do pedido junto ao INPI, caberá eventual pedido de indenização, nos termos do art. 44 da Lei n. 9.279/96. Há, entretanto, indícios de violação de direito marcário da autora pela ré. Determinação de abstenção de uso e busca e apreensão que se defere, limitada aos produtos e moldes identificados com a marca da autora. Reforma parcial da decisão agravada. Agravo de

instrumento a que se dá parcial provimento.

(TJ/SP – Agravo de Instrumento nº 2026266-29.2019.8.26.0000 – Rel. Des. Cesar Ciampolini – j. 8.5.2019)

#### **Agravo de Instrumento – Processo nº. 2185387-30.2018.8.26.0000**

Ação cominatória visando à proteção de marca e nome empresarial, com pedido de abstenção de uso, sob pena de multa. Trâmite concomitante de ação de nulidade da marca, concedida pelo I.N.P.I., ajuizada pela ré perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro. Ausência de prejudicialidade entre as demandas, consoante reiterada jurisprudência deste Tribunal. Caso em que a marca em disputa ("Flow") é usada pela agravante desde 2011 e pela agravada apenas desde 2017, quando constituída. Prudência em se deferir à primeira o direito de continuar a utilizar-se do sinal, durante o curso da demanda. Decisão de primeiro grau em sentido contrário que se reforma. Agravo de instrumento provido.

(TJ/SP – Agravo de Instrumento nº 2185387-30.2018.8.26.0000 – Rel. Des. Cesar Ciampolini – j. 10.4.2019)



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](http://www.patcorp.com.br)

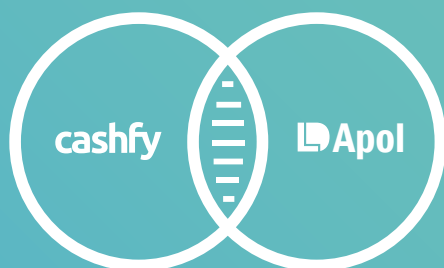


own headquarters



O sistema financeiro especializado em PI totalmente *integrado* ao APOL

UM PRODUTO  
**LDSOFT**



*Potencialize  
a produtividade  
do seu escritório!*



Gestão do fluxo de caixa dinâmica e intuitiva.



Recebimentos, faturamentos, cobranças e pagamentos.



Saúde financeira: Relatórios, gráficos e métricas de resultados.

ACESSE



**WWW.CASHFY.COM.BR**

E VEJA TODAS AS FUNCIONALIDADES!



Luiz Ricardo Marinello  
luiz.marinello@marinello.com.br

### **EMBALAGEM RAYOVAC BUMBLEBEE**

**Mês/Ano Julgamento:**  
ABRIL/2019

**Representação nº:** 050/19

**Autor(a):** Duracell

**Anunciante:** Rayovac

**Relator(a):** Conselheiro Antonio Toledano Romero

**Câmara:** Primeira Câmara

**Decisão:** Arquivamento

**Fundamentos:** Artigo 27, nº 1, letra "a", do Rice

**Resumo:** A Duracell recorreu ao Conar contra embalagem da concorrente Rayovac, que utiliza imagens e esquema de cores de personagem de filme de longa-metragem. Desta forma, entende a denunciante, a embalagem de Rayovac tornou-se semelhante à de Duracell, a ponto de levar o consumidor à confusão.

A Rayovac negou motivação à denúncia, enumerando as diferenças entre as embalagens e juntando parecer de especialistas em semiótica, que reforçam o

ponto de vista da defesa.

O relator concordou que há semelhança entre as embalagens, mas considerou que o fato de elas apresentarem abertamente os produtos e de que os respectivos esquemas de cor não terem sido alterados, é suficiente para inibir confusão junto aos consumidores. Ele votou pelo arquivamento, sendo acompanhado por unanimidade.

### **HINODE - SHAKE HND**

**Mês/Ano Julgamento:**  
MARÇO/2019

**Representação nº:** 301/18

**Autor(a):** Herbalife

**Anunciante:** Hinode

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

**Câmara:** Primeira Câmara

**Decisão:** Alteração e advertência

**Fundamentos:** Artigos 4º, 23, 27, parágrafo 2º, 32, 41, 42 e 50, letras "a" e "b", do Código

**Resumo:** Anúncio em redes sociais da Hinode atraiu reclamação da concorrente Herbalife, que considera ser plágio o slogan "Já tomou seu shake hoje?". A denunciante informa usá-lo des-

de 2011.

Em sua defesa, a anunciante explicou que as postagens denunciadas não seriam de responsabilidade dela e sim de autores não reconhecidos, ainda que se utilizem da marca da empresa, por extenso ou abreviadamente - HND. A anunciante informou que tomará providências contra aqueles que se utilizam da sua marca sem a devida autorização.

O relator propôs a alteração agravada por advertência à Hinode. Ele não viu ingenuidade no uso do slogan por parte de revendedores da empresa sendo, antes, uma ação consciente "visando embaralhar a percepção dos consumidores, afrontando o Código". Seu voto foi aceito por unanimidade.

\*decisões extraídas literalmente do repertório oficial do Conar.

## **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



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](http://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](mailto:registros@ecv.com.ve)

Montaury Pimenta  
Machado &  
Vieira de Mello  
ADVOGADOS • PROPRIEDADE INTELECTUAL



NÓS APOIAMOS O  
PROTOCOLO DE MADRI



EXCELÊNCIA EM PI  
FOCO EM RESULTADOS

BRASIL  
Rio de Janeiro - São Paulo  
[www.montaury.com.br](http://www.montaury.com.br)