

# REVISTA **ASPI**


REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

www.aspi.org.br

Revista ASPI

2020 - nº 7 - Agosto - Quadrimestral

ISSN 2596-1039



## *Teoria da diluição marcária e a exceção da paródia*

*o abuso de direito na  
liberdade de expressão*



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,

Pandemia. Palavra que a grande maioria raramente havia escutado e muitos sequer conheciam seu significado. No entanto, 2020 chegou e nos trouxe esse grande desafio. Logo no início de Março tivemos que tomar a difícil decisão de adiar o nosso XX Congresso Internacional da Propriedade Intelectual. Hoje temos a convicção do acerto dessa escolha, bem como na reprogramação dessa nossa tradicional Convenção Acadêmica e social somente para os dias 15, 16 e 17 de Março de 2021, pois a questão de saúde pública e responsabilidade social sempre nos pareceram fundamentais.

Com a Pandemia vieram graves problemas de saúde e econômicos, associados a muitas incertezas, medos e questionamentos. Tempos de trabalho remoto e distanciamento social. Como toda crise tem o seu lado positivo para aqueles que assim o procuram foi, ao mesmo tempo possível verificar expressivos avanços, com por exemplo a intensificação do espírito de colaboração mútua, entrosamento de equipes, trabalhos conjuntos e solidariedade.

E as ferramentas de comunicação digital vem desempenhando crucial papel nesse momento.

As reuniões antes presenciais passaram para as telas dos computadores e celulares, assim como as diversas atividades acadêmicas e até mesmo sociais.

Neste contexto a ASPI tem a satisfação de ter acompanhado essa relevante “revolução tecnológica” e, inclusive vir desempenhando papel de vanguarda nesse campo. De fato, foi possível incrementarmos significativamente nossa presença nas mídias profissionais e sociais, com destaque ao Instagram, através do qual a ASPI vem fazendo diversas “lives” dos mais variados assuntos. Foi inaugurado o canal ASPI no YouTube que rapidamente se transformou em importante veículo de disseminação acadêmica. A ASPI aprimorou sua página web incluindo seus Boletins e Revistas para acesso dos associados, tendo disponibilizado ainda as palestras proferidas no XIX Congresso Internacional da Propriedade Intelectual.

É de se salientar que essas atividades foram oferecidas aos associados sem custos, de modo a preencher plenamente o papel que pretendemos desempenhar em nossa sociedade.

Na certeza de estarmos trilhando o caminho certo desejamos a todos muita saúde e dias mais tranquilos em um futuro muito próximo.

Dr. Marcello do Nascimento  
**Presidente**



# Sumário.....

## Editorial

Marcello do Nascimento /03

## Novos Associados /05

## Há 20 Anos

David Fernando Rodrigues /06

## Direito e Tecnologia

“É preciso verificar se há consentimento?” Talvez!

Vinicius Cervantes /07

## Entretenimento no Cenário Jurídico

As lives musicais como novo ambiente para publicidade nas mídias digitais

Larissa Andréa Carasso Kac /08

## Enquanto Isso...

Luiza Prado /Benny Spiewak/Lorena Garrido /10

## Jurisprudência

Tribunais - Márcio Junqueira Leite /44

Conar - Luiz Ricardo Marinello /46

## Artigos

Maria Helena Silva Gracelácio da Paixão  
A TEORIA DA DILUIÇÃO MARCÁRIA E A EXCEÇÃO  
DA PARÓDIA: O ABUSO DE DIREITO NA  
LIBERDADE DE EXPRESSÃO /13

Newton Silveira

CULTURA E DIREITOS AUTORAIS /16

Luís Rodolfo Cruz e Creuz

GUIA DE BOAS PRÁTICAS E ORIENTAÇÕES AO  
COMÉRCIO ELETRÔNICO /17

Ana Carolina Azevedo

OLICENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE PATENTES  
DE MEDICAMENTOS E O ACESSO À SAÚDE SOB A  
PERSPECTIVA DO CASO DO EFAVIRENZ /25

Yesabel Cavero

PHANTOM MARKS, THE TWILIGHT ZONE OF  
INTELLECTUAL PROPERTY /35

Mario Filipe Cavalcanti

A GENERALIZAÇÃO DO DIREITO À PRIVACIDADE  
NA DIALÉTICA DO ESCORÇO HISTÓRICO /38

## REVISTA ASPI

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

### Revista ASPI nº 6

2020 - nº. 7 - Agosto - 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

Manoel J. Pereira dos Santos

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

Adaauto Silva Emerenciano

Eduardo Conrado Silveira

#### Diretor de Relações Institucionais

Ricardo P. Vieira de Mello

#### Diretoria de Relações Internacionais

Leticia Provedel

Luís Felipe Baieiro 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

Roteart Comunicação Digital

#### Produção Gráfica

C&D - Editora & Gráfica Ltda


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

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

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

# *Novos Associados*

## **Pessoa Física**

- Paulo Granato de Araújo (14/02/2020)
  - Larissa Andréa Carasso Kac (10/03/2020)
  - Bruna Rego Lins (11/03/2020)
  - Ricardo Luiz Sichel (15/05/2020)
  - Amanda Campos de Melo (29/05/2020)
  - Thays Leite Toschi (30/06/2020)
- 

# Há 20 anos

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



No lançamento da sua 4ª edição, estampava a capa do Boletim ASPI as importantíssimas colaborações prestadas por esta Associação quando do processo legislativo do nosso atual Código Civil – Lei nº. 10.406/2002, ocasião em que mais da metade das sugestões encaminhadas foram implementadas no texto final da Lei, comprovando a asserividade e convicção destas recomendações.

Estas sugestões englobavam temas de suma relevância, como direito da personalidade, prescrição e nome empresarial, resultando em alterações que ampliaram o escopo

de proteção dos titulares de direitos de propriedade intelectual.

Na mesma edição também foi apresentado um balanço dos eventos realizados durante o 1º ano de atuação daquela diretoria, totalizando generosos 17 (dezesete) encontros, sendo 6 (seis) almoços-palestra, 5 (cinco) grupos de estudo, 4 (quatro) palestras e 2 (dois) seminários, o que confirma o importantíssimo e sempre presente viés colaborativo desta associação no ambiente acadêmico.

O boletim trazia também abundante conteúdo doutrinário e jurisprudencial, discutindo, dentre inúmeros temas, a competência para

juízo de ações relativas à conflitos entre nomes de domínio, indenização pelo uso comercial não autorizado de imagem, transmissão de peças processuais pela “web” e proteção autoral do conteúdo destas, a importância de haver sinergia entre Estado e titulares de direito nas ações de combate à pirataria, dentre inúmeros outros.

Como se pode notar, o amplo conteúdo disponibilizado naquela 4ª edição denota a postura pioneira da ASPI na condução de temas de importantes da Propriedade Intelectual, conduta ainda hoje replicada com maestria pelos seus atuais representantes.

## PRODUTORES ASSOCIADOS

**Marcas e Patentes, esse assunto merece registro!**

[www.pamarcas.com.br](http://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](mailto:pamarcas@pamarcas.com.br)  
🌐 Brasil e Exterior

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

📍 Sorocaba-SP  
Ribeirão Preto-SP

## “É preciso verificar se

## há consentimento?” Talvez!

Vinícius Cervantes  
viniciuscervantes@hotmail.com

Mesmo diante das reiteradas discussões à respeito da Lei 13.709/2018, mais conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não é raro ler ou ouvir por aí, inclusive daqueles que pretendem desenvolver trabalhos na área de privacidade e proteção de dados pessoais, a seguinte frase, para a qual muitas vezes se dá ênfase: “É preciso verificar se há consentimento”.

Mas afinal, estaria equivocado esse pensamento? Talvez! Quando se pensa em tratamento de dados pessoais, ou seja, em toda e qualquer operação realizada com dados pessoais, sob o ponto de vista da LGPD ou mesmo do Regulamento Europeu (General Data Protection Regulation - GDPR), a afirmação nem sempre é verdadeira. Ambas as normas estabelecem caminhos que vão além do consentimento para tratamento de dados pessoais. São as tão faladas bases legais para tratamento de dados, dentre as quais o consentimento é apenas uma delas.

Há, é verdade, hipóteses em que o tratamento de dados pessoais exigirá o consentimento do titular ou do seu responsável, como no caso do tratamento de dados pessoais sensíveis ou de crianças. No entanto, ainda assim o consentimento não será a única base legal existente, de acordo com as normas de prote-

ção de dados pessoais. Logo, a afirmação de que “é preciso verificar se há consentimento” nem sempre é verdadeira, ou se aplica. É preciso verificar se há consentimento, quando o tratamento de dados pessoais o tem como a base legal “escolhida” ou quando a lei assim exigir.

Já a determinação da base legal mais adequada exige uma análise criteriosa das atividades de tratamento, nem sempre sendo o consentimento aquela mais segura e viável para o desenvolvimento de determinados negócios. É importante se ter em mente que, além dos esforços para obtenção do consentimento, é direito do titular revogá-lo a qualquer momento, mediante simples manifestação, ato que poderá inviabilizar todo o desenvolvimento das atividades de tratamento de dados pessoais.

Há que se observar, no entanto, voltando-se para o cenário nacional, que a LGPD ainda não está em vigor. Embora a adequação das atividades de tratamento de dados à futura legislação seja altamente recomendável desde já, mesmo porque já vem sendo citada e considerada em julgamentos pelos tribunais nacionais, não se pode falar em aplicação da LGPD por enquanto.

Sendo momentaneamente inaplicável a LGPD, retorna-se

ao questionamento inicial: afinal, é preciso verificar se há consentimento? Talvez! Se o tratamento de dados pessoais ocorre por meio da Internet, a legislação aplicável, ao menos por enquanto, é a Lei 12.965/2014, mais conhecida como Marco Civil da Internet. De acordo com os direitos estabelecidos em seu texto, o tratamento de dados pessoais somente poderá ocorrer mediante a obtenção de consentimento expresso. Ou seja, o Marco Civil da Internet é menos flexível não apenas quanto à diversidade de bases legais para o tratamento de dados pessoais, mas também com relação à carga participativa do titular para obtenção do consentimento.

Isso porque, enquanto o Marco Civil da Internet exige o consentimento expresso do titular, a LGPD traz como regra o consentimento inequívoco, que obviamente se mostra mais flexível quanto à sua obtenção. Mas isso, assim como a discussão quanto ao aparente conflito entre as normas jurídicas, ou talvez sua solução, são conversas para outro momento. Fato é, que pode ser preciso se verificar se há consentimento, mas outros importantes pontos devem ser verificados antes. Seja com relação ao ambiente em que os dados são tratados, seja com relação à base legal para o tratamento dos dados pessoais ou até mesmo com relação à norma jurídica aplicável.

# Entretenimento no Cenário Jurídico



## As lives musicais como novo ambiente para publicidade nas mídias digitais

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

O cenário de pandemia vivido nos últimos meses transformou diversos segmentos de atuação e acelerou o movimento, cada mais vez crescente, de presença nas mídias digitais.

Impedidos de realizar suas apresentações musicais ao vivo em grandes palcos, os cantores se aproximaram de seus fãs, de maneira intimista, através de *lives*<sup>2</sup> produzidas diretamente de seus lares, alcançando audiência de milhões de pessoas e aumentando o engajamento com seu público.

Nesse embalo, atraíram a atenção de patrocinadores que encontraram, nesse conteúdo, uma alternativa para promover suas marcas. Uma vez estabelecida a interação entre o artista

e a anunciante, com direcionamento para publicidade de produto ou serviço através desse novo formato, configura-se o caráter comercial, natureza que deve ser revelada ao consumidor impactado.

Esse é o entendimento do Código de Defesa do Consumidor:

*Artigo 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.<sup>3</sup>*

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – CONAR reforça tal determinação em seu Código de Ética:

*Artigo 28. O anúncio deve ser clara-*

*mente distinguido como tal, seja qual for a sua forma ou meio de veiculação.*

Nesse contexto, observa-se que, ao permitir que a mensagem seja direcionada pelo anunciante com o objetivo de atrair a atenção do consumidor e despertar o interesse de adquirir um produto ou contratar um serviço, por meio do endosso ou parceria comercial, tal propósito deve ser claro e facilmente compreendido pelo público.

Por consequência, a legislação e as normas de autorregulamentação destinadas para fins de construção de anúncios devem ser integralmente observadas e cumpridas para essa finalidade.

O Conselho Nacional de Autorregu-

<sup>1</sup> Advogada e consultora jurídica na área de direito de entretenimento, mídia, imagem, publicidade e comunicação. Formada 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. Coordenadora do curso Aspectos jurídicos pertinentes à atividade publicitária no Brasil na Escola Superior de Advocacia da OAB/SP – ESA. Professora do curso avançado de contratos de direitos autorais e de entretenimento da Associação Paulista de Propriedade Intelectual – ASPI; professora convidada do curso de MBA em Direito Eletrônico da Escola Paulista de Direito – EPD; professora 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 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> Expressão utilizada para denominar evento que ocorre ao vivo nas mídias digitais.

<sup>3</sup> Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990.



**VANRELL**  
INTELLECTUAL PROPERTY  
URUGUAY

www.vanrell.com.uy - vanrell@vanrell.com.uy



@vanrellip



vanrell\_pi



/vanrell.propiedadintelectualabogados



lamentação Publicitária – CONAR se manifestou sobre o tema e destacou:

“(…)

*O Conar não cuida do conteúdo artístico e/ou editorial que, constitucionalmente, está sob o domínio da liberdade de expressão. A atuação do Conar está restrita à análise de anúncios cujos responsáveis pactuaram em produzi-los e veiculá-los dentro dos limites da ética.*

*Em programas, lives ou qualquer outro tipo da manifestação artística ou cultural de transmissão pública, apenas as peças publicitárias, gravadas ou ao vivo, são objeto da análise do Conar, que assegura a anunciantes, veículos e/ou influenciadores o direito amplo de contestar o que lhes é imputado, fruto de denúncia de consumidores, da própria monitoria do Conar ou de autoridades.”(São Paulo, 20 de abril*

de 2020)<sup>4</sup>

Os materiais publicitários acompanham a evolução da sociedade, inovam-se e novos formatos surgem a todo momento. Os cuidados, no entanto, devem permanecer.

No âmbito digital, a leitura da política para anúncios pagos, endosso de produtos e parcerias comerciais, adotada pela plataforma escolhida, é o primeiro passo para o alinhamento de estratégia entre a marca e o artista. Deverá ainda o anunciante preservar a apresentação verdadeira de seus produtos e serviços de maneira que o consumidor impactado pela *live* tenha acesso a atributos verdadeiros e mensagem honesta, com diretrizes transparentes sobre a forma adequada de anunciá-los.

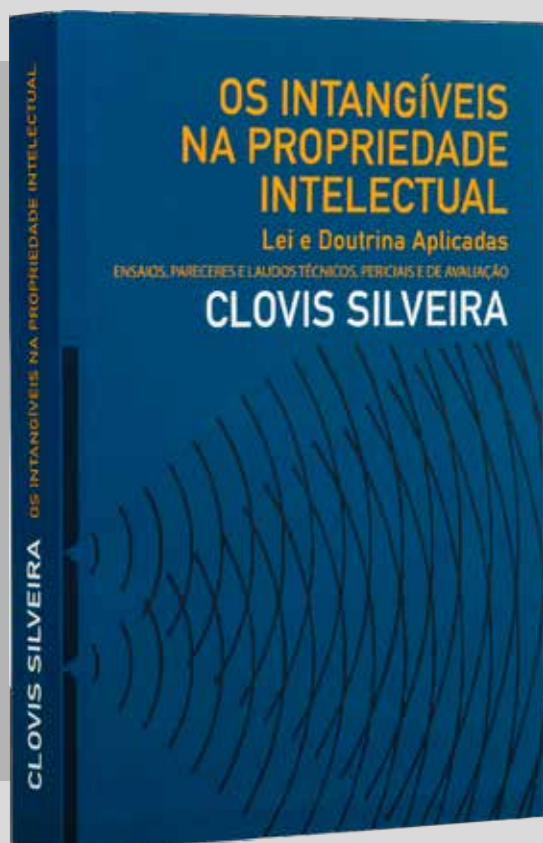
Em linhas gerais, a criação de mensagem publicitária requer cuidados

éticos e legais de forma a preservar a responsabilidade perante o mercado e os consumidores, seja com relação ao processo criativo, às informações divulgadas e ao público a qual se destina. Alguns produtos, por sua vez, em razão de sua natureza, devem se ater ainda a regras específicas e, em alguns casos mais restritivas, detalhadas pela legislação e pelo Código de Ética do CONAR.

A atividade publicitária encontra-se em constante movimento e acompanha o processo de atualização vivido pela sociedade. Nesse sentido, a atenção quanto aos aspectos levantados é uma providência importante para o sucesso de qualquer ação, independentemente do contexto criativo em que seja inserida.

<sup>4</sup> www.conar.org.br. Acesso em 24 de junho de 2020, às 22:02 h.

## 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 diferencia o livro dos textos para consulta geralmente disponíveis numa biblioteca de Propriedade Intelectual.



Adquira seu exemplar no estande da ASPI ou envie email para [secretaria@interpatents.com.br](mailto:secretaria@interpatents.com.br)

# Enquanto Isso...



Luiza Prado  
luiza.prado@splaw.com.br  
Benny Spiewak  
benny.spiewak@splaw.com.br  
Lorena Garrido  
lorena.garrido@splaw.com.br

*... no Canadá.* Como em outros países, o Canadá possui um sistema de proteção de dados, informações e componentes de 'medicamentos inovadores'. Recentemente, e como resultado de reclamações de fabricantes de medicamentos inovadores, o governo canadense criou um novo regime de proteção de informações e dados desses componentes que já tinham sido aprovados para comercialização pelo departamento do Canadá responsável pela regulação e política federal de saúde, o Health Canada. O primeiro regime de proteção desses dados foi implementado tendo em vista medicamentos aptos a serem comercializados antes de 17 de junho de 2006. Sob esse regime, um medicamento inovador tinha direito a cinco anos de exclusividade de dados, mas somente se a Health Canada realmente comparasse o conteúdo da Apresentação Abreviada de Novos Medicamentos ("ANDS") do fabricante genérico com o conteúdo da Apresentação de Novos Medicamentos do inovador ("NDS"). 'Medicamento Inovador', no Canadá, é considerado um produto fármaco que contenha um ingrediente medicinal não aprovado previamente em outro medicamento pelo Ministro da Saúde do Canadá e que não seja uma variação de um ingrediente medicinal previamente aprovado, como, por exemplo, sal, éster, enantiômero, solvate ou polimorfo. O novo sistema de proteção de dados oferece uma cobertura mais extensa que,

em vários aspectos, está dissociado do sistema de patentes, dentre eles o de que: (i) a exclusividade desses dados não depende da existência de uma patente; (ii) mesmo na ausência de uma patente, a proteção a estes dados de componentes pode atrasar a entrada no mercado de uma versão genérica de um medicamento inovador; e (iii) essa exclusividade de dados não está sujeita ao mesmo intervalo de questionamentos que uma patente. Parece ser mais um instrumento valioso aos fabricantes de medicamentos inovadores.

*... no Japão.* Há aproximadamente um ano e meio, propostas no sentido de emendar a Lei de Direitos Autorais Japonesa (Japanese Copyright Law) para "criminalizar" infrações aos direitos de autor começaram a ser discutidas. O principal impulso para esse debate se concentrou no setor de história em quadrinho de mangá, conhecida por ser uma indústria multibilionária, apesar de outros setores criativos serem também vítimas de pirataria. As leis japonesas de direitos autorais geralmente encontram-se alinhadas às leis americanas, especificamente quanto a violação de direitos autorais ser tratada como uma questão civil. Esta emenda à lei de direitos autorais surgiu para tornar a pirataria uma ofensa criminal. A polêmica ao redor da matéria é que a constituição do Japão é clara no sentido de que qualquer semelhança à censura não poderia ser feita, exceto por algum ato para evitar perigo eminente à vida, corpo, liberdade ou propriedade de si mesmo ou de outra pessoa punível apenas quando o dano produzido por tal ato exceda o dano a ser evitado. Por anos, no Japão, a violação de direitos autorais não havia superado esse limite. De repente,

o governo japonês decidiu que sim. Muitos alegam que a ideia do Japão minando sua própria constituição como um favor à indústria de mangás é quase absurda demais para acreditar. Aparentemente, o projeto de lei irá criminalizar o download de manga não licenciado, revistas e publicações acadêmicas da internet piratas que contenham manga. As sanções serão aplicadas, incluindo os setores de música e cinema, com pena máxima de dois anos de prisão e/ou multa de dois milhões de ienes (US\$ 19,118.00), quando a lei entrar em vigor, a princípio, em 1º de janeiro de 2021. As penalidades mais severas serão reservadas para as infrações graves e infratores reincidentes. Como passo atrás das propostas iniciais, internautas poderão baixar alguns conteúdos acadêmicos baseados em imagens de mangás para uso privado limitado, a fim de não limitar o fluxo de informação para fins educacionais, desde que essa atividade não tenha impacto sobre os detentores de direitos autorais. No entanto, onde os limites precisos se encontram atualmente não está claro. Para muitos, essa mudança acarretará uma situação caótica no Japão, já que representam mudanças maciças de cultura, com pouca ou nenhuma clareza das premissas. Outras questões suscitadas podem ser um cenário com inúmeros casos de réus que não terão ideia do motivo de estarem no tribunal, bem como de enfrentarem a pena de prisão, além da probabilidade alta da lei ser contestada por motivos constitucionais, uma vez que as alterações feitas à lei ainda não abordam a proibição da censura. E, ainda, alguns dos alvos da legislação podem não ser, a depender do caso, infratores diretos. Polêmicas a parte, até o momento tudo indica que a criminalização se

tornará realidade. Infelizmente, somente após 2021 saberemos qual será o 'outcome' desta mudança.

.... em **Luxemburgo**. O Tribunal de Justiça da União Europeia ("CJEU") determinou recentemente que uma 'estrutura funcional' pode ser protegida por direitos autorais, na medida em que seja original. Desde uma decisão icônica há quase 11 anos, no caso conhecido como *Infopaq*, C-5/08, o CJEU tem contribuído fundamentalmente para moldar a proteção dos direitos autorais na União Europeia. Por meio de uma série de decisões importantes, ao longo dos anos, a Corte respondeu a pergunta mais básica e relevante: quando surge a proteção dos direitos autorais? Em 11 de junho de 2020, o CJEU emitiu mais uma decisão que contribui para este debate. A Corte o fez no contexto de um caso da Bélgica - *Brompton Bicycle*, C-833/18 - relativo à proteção dos direitos autorais em estruturas funcionais, tendo como pano de fundo o modelo da bicicleta dobrável *Brompton Bicycle*. Este pedido provocou reflexão e dentre outros critérios o da 'originalidade' e sua aplicação na prática. Na decisão, o Tribunal considerou que a proteção aos direitos autorais estaria, em princípio, reservada aos produtos cuja forma seja, pelo menos em parte, necessária para obter um resultado técnico, na medida em que seja original e resultante de criação intelectual, de tal modo que essa forma reflita a personalidade criativa do autor. Foi o que a Corte defendeu em caso anterior, conhecido como *Cofemel*, o qual usou como base para decidir o da *Brompton Bicycle*, confirmando que a originalidade não pode ser cumprida quando a realização de um produto tenha sido exclusivamente ditada por considerações técnicas, regras ou outras restrições que não deixaram espaço para a liberdade criativa. No entanto, caso um produto satisfaça a condição de originalidade pode ser elegível à proteção de

direitos autorais, mesmo que sua realização tenha sido ditada por considerações técnicas, desde que sua realização não tenha impedido o autor de refletir sua personalidade naquele assunto, como expressão de escolhas livres e criativas. Tá fácil de entender como o critério da originalidade é considerado na prática? Nem um pouco. Fato é que a Corte considerou que cabe ao tribunal de referência determinar se o produto é uma "obra" e se tal forma é exclusivamente ditada por considerações técnicas, regras ou outras restrições, que não deixaram espaço para a liberdade criativa. Assim, concluiu que para avaliar se a bicicleta dobrável em questão seria uma criação original e, portanto, protegida por direitos autorais, caberia levar em conta todos os aspectos do caso, independentemente dos fatores externos e subsequentes à criação do produto, inclusive com relação à outras proteções de Propriedade Intelectual, como marca ou patente. Polêmico ou não, os aspectos mais significativos a serem levados em consideração podem ser o fato de que a decisão adota uma abordagem 'aberta' para verificação dos aspectos intrínsecos sobre originalidade adeptos à uma estrutura que nos parece eminentemente técnica e, portanto, a princípio, ausente de aspectos criativos e, ainda, uma acumulação de direitos sobre propriedade intelectual, já que independentemente de questões externas e subsequentes à criação do produto, inclusive a proteção anterior sob outros DPs.

.... em **Genebra**, Suíça. Uma decisão marcante para a saúde pública e um grande revés para a indústria do tabaco. Em 9 de junho de 2020, o Órgão de Ape-

lação da Organização Mundial do Comércio (OMC) emitiu relatórios, em resposta aos recursos trazidos por Honduras e República Dominicana, no caso "Austrália - Certas Medidas relativas a Marcas, Indicações Geográficas e Outras Exigências de Embalagem Simples Aplicáveis a Produtos e Embalagens de Tabaco" (DS435 e DS441). Após, a OMC proferiu decisão que põe fim às disputas que tiveram início em 2012 apresentadas por Cuba, República Dominicana, Honduras, Indonésia e Ucrânia relativas à lei de embalagem simples nos pacotes de cigarros da Austrália. A política de embalagem simples adotada pela Austrália proíbe o uso de logotipos, cores, imagens de marca e material promocional nas embalagens de produtos derivados do tabaco. Em 28 de junho de 2018, o painel da OMC decidiu que a política da Austrália sobre embalagens simples era consistente com as leis da OMC. Como resultado, Honduras apelou ao Órgão de Apelação. O recurso foi consolidado com o da República Dominicana, que teve término com esta decisão do Órgão de Apelação publicada. Cuba e Indonésia aceitaram a decisão do painel, optando por não recorrer. Ao negar provimento a recursos da República Dominicana e de Honduras, a OMC encerra os desafios legais à lei australiana de embalagem de fumo. A lei australiana resistiu a um desafio legal interno, a uma reivindicação de tratado de investimento e aos desafios da OMC, a qual foi contestada principalmente

 **MARTINEZ  
& ASSOCIADOS**

Rua Constantino de Souza, 1416  
CEP: 04605-003 | São Paulo, SP | Brasil  
Telefone: (55.11) 5531.9109 | Facsimile: (55.11) 5535.8963

por ser considerada mais restritiva do que o necessário para proteger a saúde humana, e por interferir, a princípio, injustificadamente no uso das marcas das empresas de tabaco nas embalagens. Estas e outras alegações foram rejeitadas pelo Painel da OMC e os recursos da República Dominicana e de Honduras foram agora rejeitados. A OMC confirmou que: a embalagem simples é 'apta e contribui' para o objetivo da Austrália de melhorar a saúde pública através da redução do consumo de tabaco e da exposição à fumaça do tabaco; a embalagem simples não é mais restritiva ao comércio do que o necessário para atingir esse objetivo de saúde pública; e que a embalagem simples não 'sobrecarrega injustificadamente por exigências especiais' o uso de marcas registradas no curso do comércio, portanto, as restrições de marcas registradas decorrentes da embalagem simples são justificadas por sua contribuição para os objetivos de saúde pública. Reconheceu, ainda, a importância desta decisão para permitir que os 182 países membros da OMC implementem, conforme acordado, através do Artigo 11 da Convenção, medidas eficazes de embalagem e rotulagem e, através do Artigo 13 da mesma Convenção, empreendam uma proibição abrangente (ou restrições) da publicidade, promoção e patrocínio do tabaco, sem violar as leis da OMC. Finalmente há um desfecho sobre o caso e, concordando ou não, os interesses da saúde, nesse caso, prevaleceram sobre o setor de tabaco e proteção de propriedade intelectual marcaria.

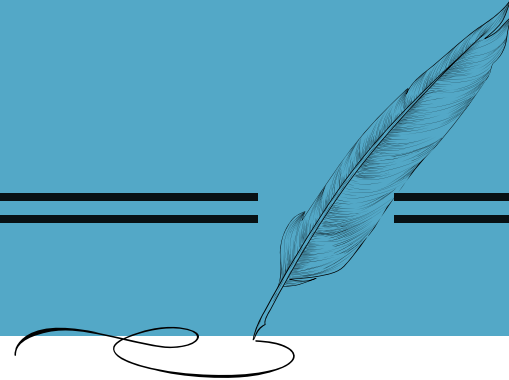
... na **União Europeia**. O Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) e o EUIRid, associação sem fins lucrativos selecionada pela Comissão Europeia para gerir o novo domínio de topo ".eu", ".eu" e ".eu", anunciaram um programa de ações que intensifica a colaboração entre si, tendo em vista o suporte de solicitantes

e titulares de marcas e nomes de domínios, notadamente aqueles que se caracterizam como empresas de pequeno e médio porte. As ações têm como principal objetivo, apoiar startups, ajudando-as a obter proteção de marcas e nomes de domínios de uma 'maneira unificada'. Isso porque, hoje é possível saber se uma marca estaria disponível como nome de domínio ".eu" no final do processo de inscrição on-line no EUIPO. Agora, as entidades estudam a possibilidade de implementar um processo recíproco, em que será possível verificar, quando nome de domínio ".eu" for registrado, se uma marca comercial com um nome semelhante está disponível no EUIPO. Adicionalmente, ambos estudarão o comportamento dos solicitantes para verificar se costumam pedir primeiro o registro de marcas, ou de domínio, e acreditam que isso os ajudará a identificar e combater pedidos feitos de má-fé. Integração inspiradora para os sistemas brasileiros, não?

... nos **Estados Unidos**. A nova tendência da geração dos millenials tem enfrentado desafios perante a legislação de direitos autorais. Pra quem nunca ouviu falar no "Twitch", essa é a nova plataforma online específica para transmissões de conteúdos ao vivo, que cresceu exponencialmente durante a quarentena decorrente da pandemia do Covid-19. Especificamente, a plataforma tem recebido diversos pedidos de remoção de conteúdos fundamentados no Digital Millennium Copyright (DMCA), uma vez que para atrair um maior número de views, os 'streamers' se utilizam de músicas em seus vídeos que ficarão disponíveis em seus canais após as exhibições "ao vivo". Como é sabido, o pedido de remoção a partir do DMCA faz parte de um

procedimento de conformidade de direitos autorais que os provedores de serviços on-line devem cumprir para evitar responsabilidade secundária por violação de direitos autorais. Quando um detentor de direitos autorais envia o aviso de violação a uma plataforma, como o Twitch, esta deverá remover o conteúdo supostamente irregular, a menos que o 'streamer' envie uma contra notificação de não violação. Como o sistema de proteção é do tipo "notice & take down" e até agora, os detentores de direitos autorais de música ignoraram amplamente o Twitch (provavelmente por falta de incentivo ou falta de conhecimento), isso faz com que a maioria dos usuários não entenda porque conteúdos compartilhados em 2017 estejam sendo retirados do ar somente agora em 2020, o que acaba ocasionando o banimento de muitos. O desenrolar da questão ocasionou significativa baixa de conteúdos da plataforma e pode acabar com canais de música inteiros, como o canal Seth Drums, por exemplo, no qual um baterista executa músicas populares e também, apresenta grandes questões sobre o futuro de streamers que transmitem jogos musicais, como Beat Saber e Just Dance. A maneira como as pessoas experimentam o Twitch pode nunca mais ser a mesma.





## TEORIA DA DILUIÇÃO MARCÁRIA E A EXCEÇÃO DA PARÓDIA: O ABUSO DE DIREITO NA LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Maria Helena Silva Gracelácio da Paixão - maria.gracelacio@montaury.com.br<sup>1</sup>

É cediço que o conceito de marca está intrinsecamente relacionado com a sua principal característica, qual seja, a distintividade. Tal atributo é o que permite ao consumidor identificar um produto ou serviço no mercado, dadas suas características únicas, estando vinculada aos rótulos e as peças publicitárias.

Além disso, atualmente, a marca não mais serve apenas para identificar, mas sim para transmitir uma mensagem, é criadora de grupos, sendo capaz de expressar sentimentos, servindo até mesmo como forma cultural ou política.

É, portanto, um importante instrumento econômico para as grandes empresas, já que uma marca original e distintiva tem o poder de exercer forte influência e fascínio sobre os consumidores durante o processo de escolha. Desta forma, sua afetação pode se tornar um fator determinante para o sucesso ou insucesso de um novo produto ou serviço.

Nesse sentido, é comum nos depararmos com o uso indevido, por terceiros, destes elementos essenciais da marca. Tal uso irregular pode ocasionar muitos prejuízos aos seus titulares como, por exemplo, a possibilidade de que ocorra uma “diluição” da distintividade no mercado.

A chamada “teoria da diluição”,

amplamente aceita nos tribunais do Brasil e de diversos outros países, está intrinsecamente ligada a perda da distintividade de uma marca, o que significa que um produto ou serviço perde sua identidade diante do público consumidor, ferindo a integridade do signo distintivo, podendo ser uma ofensa material ou moral.

Importante esclarecer que o Brasil não possui nenhuma legislação específica que aborde o referido tema. No entanto, o que tem se aplicado e é reconhecido pela jurisprudência é uma interpretação mais ampla do artigo 130, inciso III, da Lei da Propriedade Industrial<sup>2</sup>, que assegura ao titular da marca zelar por sua reputação e por sua integridade material. E baseado na defesa da reputação e dos valores intrínsecos de uma marca, é possível recorrer ao Judiciário para evitar usos indevidos e até ofensivos que possam contribuir para a sua diluição.

Todavia, existe uma exceção ao referido fenômeno (diluição), conhecida como paródia, que pode se posicionar como uma importante forma de maculação à imagem de uma marca perante o mercado.

### **A paródia como uma ameaça à imagem marcária perante a sociedade.**

O conceito da paródia está ligado à recriação de uma obra artística ou intelectual, na qual atribui-se uma perspectiva cômica, crítica ou irônica. Inclusive, a lei 9.610/98 é bastan-

te clara ao elencar a paródia como não ofensiva às obras de cunho intelectual<sup>3</sup>.

Assim, no que se refere às obras artísticas, a paródia consegue se dissociar da mesma, se distanciando completamente dela, tendo em vista que o significado e proteção dessas permanecem inabalados, já que o público entenderia o contexto em que foi aplicada.

No entanto, no ponto de vista marcário, a paródia pode se posicionar como um importante fator para o insucesso de uma marca, podendo ser associada a uma conduta comportamental errônea dependendo do contexto em que for inserida.

De acordo com a legislação norte-americana<sup>4</sup>, uma paródia é habitualmente tratada como “fair use” da marca. Seu conceito estaria relacionado diretamente à “recriação” de uma obra - seja ela artística ou marcária - a partir de um ponto de vista, predominantemente, cômico, crítico

<sup>1</sup> Advogada, sócia da banca Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados, graduada pela Universidade Federal Fluminense e especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-RJ

<sup>2</sup> Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:  
(...)

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

<sup>3</sup> Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998: Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito. – disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19610.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm) - acessado em 20/05/2020.

ou irônico. Vejamos:

*“(3) Exclusions. -- The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection:*

*(A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including use in connection with--*

*(i) advertising or promotion that permits consumers to*

*compare goods or services; or*

*(ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.*

*(B) All forms of news reporting and news commentary.*

*(C) Any noncommercial use of a mark.<sup>15</sup> – (grifos nossos)*

Mais especificamente, neste contexto, a paródia se insere em uma posição de entretenimento ou um efeito cômico para os expectadores, dando, muitas vezes um novo sentido ou mensagem àquela marca<sup>6</sup>.

Nesse sentido – ainda conforme preleciona a lei norte-americana – a paródia deve ser reconhecida através de dois fatores que devem ocorrer simultaneamente: (i) o rápido reconhecimento da marca que está sendo parodiada; (ii) que o sinal distintivo novo e sob análise não pode ter qualquer relação com a que a deu origem, devendo ser reconhecida apenas como uma paródia.

Isto significa que a marca parodiada não pode de forma alguma causar risco de associação ou erro por parte do consumidor sobre a verdadeira fonte do produto ou serviço.

Um exemplo ocorrido no Brasil que abordou a exceção da paródia

<sup>4</sup> N.U.S. TRADEMARK LAW. TITLE VIII - FALSE DESIGNATIONS OF ORIGIN, FALSE DESCRIPTIONS. AND DILUTION FORBIDDEN – página 35. Disponível em <[www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark\\_Statutes.pdf](http://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf)>

<sup>5</sup> Tradução livre: “(3) Excluações. - O que se segue não deve ser acionável como diluição por ofuscação ou diluição por maculação nesta subseção: (A) Qualquer uso justo, incluindo um uso justo nominativo ou descritivo, ou facilitação desse uso justo, de uma marca famosa por outra pessoa que não seja uma designação de fonte para os próprios bens ou serviços da pessoa, incluindo o uso relacionado a: - (i) publicidade ou promoção que permita aos consumidores comparar bens ou serviços; ou (ii) identificar e parodiar, criticar ou comentar o proprietário da marca famosa ou os produtos ou serviços do proprietário da marca famosa. (B) Todas as formas de reportagem e comentário. (C) Qualquer uso não comercial de uma marca”

<sup>6</sup> MCCARTHY, Kathleen E., THE TRADEMARK REPORTER: Free Ride or Free speech? Predicting results and providing advice for trademark disputes involving parody. Vol. 109 TMR. Disponível em: [https://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%20109/Issue%20No.%204/vol109\\_no4\\_complete\\_issue.pdf](https://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%20109/Issue%20No.%204/vol109_no4_complete_issue.pdf) - acessado em 17/12/2019. Pag. 694

Montaury Pimenta  
Machado &  
Vieira de Mello   
ADVOGADOS • PROPRIEDADE INTELECTUAL



 EXCELÊNCIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL  
FOCO EM RESULTADOS

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

como justificativa para o uso de uma marca de terceiro foi o leading case: FOLHA DE SÃO PAULO vs. FALHA DE SÃO PAULO.<sup>7</sup>

A partir desse julgado brasileiro, pode se depreender que a razão para a paródia ser considerada uma exceção está intrinsecamente relacionada à liberdade de expressão, o que significa que representa uma expressão política, social e cultural da população, amparada pela Constituição Federal Brasileira de 1988.

No entanto, muitas vezes a liberdade de expressão transcende seus limites e pode se tornar uma grande ameaça à integridade das marcas, devendo cada caso ser analisado individualmente, através da técnica de ponderação dos princípios de liberdade de expressão versus o da livre iniciativa. Isso porque, ainda que a paródia não cause confusão no consumidor, pode influenciar negativamente o mercado sobre adquirir aquele determinado produto ou serviço, causando a maculação da marca perante seu público.

#### Da insegurança jurídica diante da falta de legislação pertinente

Claro exemplo desse uso – muitas vezes indevido – é a utilização de marcas famosas por ONGs com a finalidade de transmitir alguma mensagem ou apenas para chamar a atenção do público para alguma informação/ dado específico. Essa associação da imagem de um produto ou serviço à uma determinada notícia/dado pode gerar uma visão distorcida ou até mesmo prejudicial aos negócios daquela empresa.

A título de ilustração, é interessante destacar alguns casos famosos de marcas que foram “vítimas” de paródias por campanhas publicitárias, que tiveram sua imagem maculada perante a população, dentre eles: o caso *The Killer/Kit Kat* e o caso *Coca cola/Choke our oceans*, que acabaram por associar grandes marcas do mercado a crimes ambientais, por exemplo.

Mais especificamente, os casos trazidos no parágrafo acima referem-se a paródias feitas pela ONG Greenpeace, sem uso comercial evidente e com objetivo de protesto político, que certamente macularam de alguma maneira a imagem das empresas envolvidas:

- *The Killer/Kit Kat*: a campanha tinha como slogan “Ask Nestlé to Give Rainforests a Break”, que é muito similar ao slogan da marca KIT KAT – “Have a break. Have a Kit Kat”, bem como se utilizava do trade dress das embalagens de KIT KAT substituindo pelo termo KILLER.



- *Coca cola/Choke our oceans*: a tentativa da ONG era fomentar uma campanha contra a poluição de oceanos por garrafas plásticas, colocando a Coca-Cola como pano de fundo para a mesma.



Cumprido ressaltar, que apesar da Lei Brasileira da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) não possuir nenhum artigo que aborde a exceção da paródia, a mesma autoriza terceiros a utilizar marcas sem conotação comercial desde que não prejudique

o seu caráter distintivo. Por outro lado, é assegurado ao titular da marca zelar por sua integridade material ou reputação.

Ora, é indiscutível que as marcas citadas nos casos acima tiveram sua imagem e reputação prejudicadas. Ao passo que representam uma paródia, o que gera diversos questionamentos acerca da insegurança jurídica que a falta de uma legislação adequada gera.

#### Da solução aplicável

Nesse sentido, o Acordo TRIPS dispõe de algumas cláusulas gerais que servem como exceções a regras dos direitos autorais, aos direitos assegurados aos desenhos industriais, marcas comerciais e patentes, que autorizam membros dos poderes Legislativo, Judiciário e Executivo a adotarem algumas medidas contra condutas abusivas dentro dessas matérias.

Portanto, os tribunais, especialmente os brasileiros – em vista a falta de legislação explícita sobre o tema - devem analisar de maneira minuciosa cada caso entendendo até que ponto a paródia pode perder seu efeito cômico e assumir um efeito prejudicial à imagem da marca sênior, conforme anteriormente mencionado. É preciso ponderar os interesses sociais envolvidos, que justifiquem o favoritismo da liberdade de expressão de terceiros em detrimento da livre iniciativa.

Portanto, conclui-se que a exceção conferida à paródia só deveria ser possível quando apresentada de forma limitada, com o respeito aos interesses do titular da marca, bem como os interesses sociais acerca da mensagem transmitida por ela (como os de caráter ambiental, por exemplo), sem que se sobreponham uns aos outros, prevenindo atos de concorrência desleal e a maculação da reputação da marca dentro do mercado.

<sup>7</sup> RE no RECURSO ESPECIAL N° 1.548.849 – SP (2014/0281338-0)

# CULTURA E DIREITOS AUTORAIS

Newton Silveira<sup>1</sup>

"Quando ouço alguém falar em cultura, saco o meu revólver." A frase, de uma peça antinazista de Hanns Jost, encenada em 1933, ano em que Hitler assumiu o poder, acabaria atribuída a Herman Göring, chefe da Gestapo e braço direito do Führer. Há uma variante, de um magnata de Hollywood: "Quando ouço falar em cultura, puxo o meu talão de cheques". E a versão pacifista dos anos 60, do "mago" Louis Pauwels: "Quando me falam em revólver, puxo a minha cultura". (Arnaldo Niskier, *Cultura e Violência*, Folha de São Paulo, 2004)

Da peça "Schlageter" de Hanns Johst: "Wenn ich Kultur höre... entsichere ich meinen Browning!" Isto é, "Quando ouço a palavra cultura...retiro a trava de segurança de minha Browning!" (Ato 1, cena 1)

Conforme relatado no livro

"Direito Autoral – conceitos essenciais" o saudoso Otávio Afonso foi responsável pela direção do Centro Brasileiro de Informação sobre Direitos Autorais, como descreveu O Des. José Carlos Costa Netto na apresentação daquele livro.

Costa Netto prossegue no texto da apresentação: "Em março de 1990, com uma infeliz *canetada*, o novo presidente da República, Fernando Collor de Mello, desativava todos os Conselhos ligados à área cultural do governo, entre eles o Conselho Nacional de Direito Autoral."

Após o *impeachment* de Collor, Otávio Afonso retornou ao Ministério da Cultura, onde por vários anos foi o Coordenador Geral de Direitos Autorais.

Agora, que se espera que a Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal volte a ser Ministério, confio em que a nova titular venha a dar a devida importância à atualização da Lei de Direitos Autorais.

A propósito da vigente Lei de Direitos Autorais nº 9.610 de 1998, escrevi: "Com poucas exceções, o espírito nitidamente empresarial da Lei de Direitos Autorais anterior (Lei n. 5.988/73) mantém-se e acentua-se na lei vigente. A Lei n. 9.610/98 é uma reescrita da anterior, com acréscimos, algumas correções e a supressão do intervencionismo na arrecadação de direitos autorais." (no meu *Propriedade Intelectual*, Manole, 6ª Edição, 2018, pp. 51 a 53)

<sup>1</sup> Advogado especialista em Propriedade Intelectual. Mestre em Direito Civil (1980) e doutor em Direito Comercial (1982) pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde ministra aulas de Propriedade Intelectual na pós-graduação

## Prof. Dr. Newton Silveira

*Consultas e pareceres em Propriedade Intelectual*

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

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



# GUIA DE BOAS PRÁTICAS E ORIENTAÇÕES AO COMÉRCIO ELETRÔNICO

CONSELHO NACIONAL DE COMBATE À PIRATARIA LANÇA GUIA DE ORIENTAÇÕES

Luís Rodolfo Cruz e Creuz<sup>1</sup>

## Apresentação

O Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos de Propriedade Intelectual<sup>2</sup> (“CNCP”) publicou no dia 23 de abril um *Guia de Boas Práticas e Orientações às Plataformas de Comércio Eletrônico*<sup>3</sup> (“Guia”) com o objetivo de implantar medidas repressivas e preventivas no combate à venda de produtos piratas, contrabandeados ou que violem a propriedade intelectual (“PI”).

O documento decorre do reconhecimento da aceleração da maior utilização do comércio online. Não necessariamente significando queda brusca em comércio físico (em contraste – offline). Isso porque o próprio guia reconhece que a “aceleração da transformação digital promoveu um rápido

crescimento do comércio eletrônico ou e-commerce (aqui usados como sinônimos). Estudos da Organização para Cooperação e Desenvolvimento apontam que o comércio eletrônico pode diminuir os preços e expandir a variedade de produtos disponíveis para consumo, e que as pesquisas demonstram mais que a metade de indivíduos de países membros da OCDE efetuaram compras online em 2018.”. Ou seja, o crescimento deve ser verificado em todas suas variáveis (on e off-line).

A popularização do acesso à internet trouxe consigo a o surgimento e rápido crescimento e expansão do comércio online. Impulsionado, ainda mais, com a forte propagação das mídias sociais, a forma de comunicação e venda online ganhou o mercado consumidor. Num curto espaço de tempo verificamos o avanço tecnológico fortemente impactando o modo com que consumidores adquirem ou utilizam produtos e serviços.

A amplitude e alcance da venda hoje é global, com oferta e a venda “em poucos cliques”, de uma diversidade cada vez maior de produtos. Fornecedores alcançam diretamente consumidores, ou tais vendas podem ocorrer (e cada vez mais assim ocorrem), através de grandes portais ou marketplaces (grandes centros varejistas virtuais). Ao consumidor, por um lado, apresenta-se um cenário mais cômodo, com facilidade de acessos a informações e até mesmo comparações, encurtando a distância entre fornecedores e consumidores (e isso causa potencial diminuição de preços e custos aos envolvidos). Por outro lado, no ambiente online o consumidor está exposto (ainda mais se não for experiente ou com mínimos conhecimentos técnicos) a uma ampla gama de riscos de fraudes e ilícitos, inclusa a oferta de produtos ilegais, ainda que esteja trafegando em websites conhecidos. No tocante a produtos, na maior parte das vezes, são

<sup>1</sup> Luís Rodolfo Cruz e Creuz, Advogado e Consultor em São Paulo, Brasil. Sócio de Cruz & Creuz Advogados. Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP (2019); Certificate Program in Advanced Topics in Business Strategy University of La Verne – Califórnia (2018); Mestre em Relações Internacionais pelo Programa Santiago Dantas, do convênio das Universidades UNESP/UNICAMP/PUC-SP (2010); Mestre em Direito e Integração da América Latina pelo PROLAM - Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo – USP (2010); Pós-graduado em Direito Societário - LLM - Direito Societário, do INSPER (São Paulo) (2005); Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. Autor do livro “Acordo de Quotistas - Análise do instituto do Acordo de Acionistas previsto na Lei 6.404/1976 e sua aplicabilidade nas Sociedades Limitadas à Luz do Novo Código Civil brasileiro, com contribuições da Teoria dos Jogos”. São Paulo : IOB-Thomson, 2007. Coautor do livro “Organizações Internacionais e Questões da Atualidade”, organizada por Jahyr-Philippe Bichara, sendo autor do capítulo “Organizações Internacionais e a Integração Econômica: Revisões de Uma Teoria Geral”, Natal, RN : EDUFERN, 2011 (ISBN 978-85-7273-722-7). Autor do livro “Commercial and Economic Law in Brazil”. Holanda: Wolters Kluwer - Law & Business, 2012 (ISBN 978-90-411-4088-3). Autor do livro “Defesa da Concorrência no Mercosul – Sob uma Perspectiva das Relações Internacionais e do Direito”. São Paulo : Almedina, 2013 (ISBN 978-856-31-8233-3). Coautor do livro “Direito dos Negócios Aplicado – Volume I – Do Direito Empresarial”, coordenado por Elias M de Medeiros Neto e Adalberto Simão Filho, sendo autor do Capítulo “Acordo de Quotistas aplicado aos Planejamentos Successórios”, São Paulo: Almedina, 2015 (ISBN 978-85-6318-295-1). Coautor do livro “Direito Empresarial Contemporâneo - Uma visão bilateral entre Brasil e Portugal”, Brasil : 2018, sendo autor do Capítulo “Aquisição de Software e a Utilização de Cópias em Número Superior ao Contratado – Breve estudo sobre a contratação e aquisição de software e sua utilização irregular por meio de cópias indevidas”. Coautor do livro “Temas Contemporâneos de Direito Administrativo Econômico da Infraestrutura e Regulatório”, sendo autor do Capítulo “Definição do Mercado Relevante na Análise Antitruste em um Bloco Econômico Regional”. São Paulo : Évora, 2019 (ISBN 978-85-8461-086-0). E-mail: luis.cruz@lrcadv.br – Web: www.lrcadv.br – Twitter: @LuisCreuz – LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/luis-rodolfo-cruz-e-creuz/>

<sup>2</sup> Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos de Propriedade Intelectual (“CNCP”). Disponível em <https://www.justica.gov.br/sua-protecao/combate-a-pirataria>. Acesso em 30.abr.2020. “O Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos conta a Propriedade Intelectual (CNCP), órgão consultivo integrante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi criado em 2004 e atualmente é regido pelo Decreto 9.875, de 27 de junho de 2019. Dentre suas atribuições, pode-se elencar o estudo e proposição de medidas e ações destinadas ao enfrentamento da pirataria, contrabando, à sonegação fiscal dela decorrentes e aos delitos contra a propriedade intelectual, o estímulo, auxílio e fomento do treinamento de agentes públicos envolvidos em operações e processamento de informações relativas aos delitos contra propriedade intelectual e, ainda, a proposição de mecanismos de combate à entrada de produtos e serviços pirata ou contrabandeados, realização de levantamentos estatísticos, possibilidade de sugerir fiscalizações e fomentar campanhas educativas e acompanhar o trabalho realizado pelas diversas agências e órgãos que atuam nesta seara. Atualmente, o CNCP é vinculado à Secretaria Nacional do Consumidor.”

<sup>3</sup> Guia de Boas Práticas e Orientações às Plataformas de Comércio Eletrônico. Disponível em <https://www.novo.justica.gov.br/news/conselho-nacional-de-combate-a-pirataria-lanca-guia-de-boas-praticas-e-orientacoes-as-plataformas-de-comercio-eletronico/guia.pdf>. Acesso em 30.abr.2020

comercializados como se legais fossem. E a cadeira de intermediários, em grande parte os referidos grandes portais ou *marketplaces*, acabam não tomando todas as medidas de verificação de direitos, titularidade, legalidade e até de qualidade (ou até se isentam de tal tarefa), colocando em risco o mercado consumidor e expondo-o a riscos das mais distintas naturezas.

E esta expansão do comércio vem associada ao crescimento de problemas e ataques à propriedade intelectual. Segundo dados destacados pelo Guia, *“o comércio eletrônico também é amplamente utilizado para compra e venda de bens falsificados ou contrabandeados. Também de acordo com a OCDE, o comércio de bens piratas tem aumentado nos últimos anos, e hoje representa 3,3% do comércio global. O comércio eletrônico não é uma exceção a essa tendência mundial. Diante disso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP, tornou o combate ao comércio ilegal (contrabando, pirataria e contrafação) uma pauta prioritária, tendo firmado em 2019, por intermédio do CNCP, Memorando de Entendimento com a Organização Mundial da Propriedade*

*Intelectual-OMPI a fim de criar lista de sítios eletrônicos que praticam comércio ilegal.”* Ou seja, tanto o comércio ilegal de produtos e bens falsificados ou contrabandeados deve ser combativo quando o seu crescimento é de fato muito preocupante.

Nos termos da citada Nota Técnica 610/2019/CCSS/- CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ<sup>4</sup>, o comércio internacional de produtos falsificados e pirateados é extremamente valioso aos criminosos, citando dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), *“podendo chegar à US\$ 461 bilhões de dólares, o que representa até 2,5% do comércio mundial.”* Em sua “vertente” nacional, em 2018, *“o Brasil perdeu, aproximadamente, R\$155,5 bilhões de reais como resultado do comércio de produtos piratas e ilegais” e “58 mil postos de trabalho por causa da pirataria”*, segundo dados do Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade.

A correta orientação aos consumidores é importante, seja porque a proteção ao consumidor é preceito constitucional, elevado a direito indisponível, seja porque possui tutela individual e coletiva

própria, nos termos do Código de Defesa do Consumidor<sup>5</sup>.

E neste sentido, empreendedores que atuam por meio de plataformas de comércio eletrônico – quaisquer que sejam sua natureza ou porte -, devem respeito ao mercado consumidor, o que inclui a oferta de produtos que respeitem os direitos básicos do consumidor (art. 6º, CDC<sup>6</sup>). E mais, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas (art. 18, CDC<sup>7</sup>). E nesta esteira, são considerados impróprios ao uso e consumo, dentre outros, produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação (art. 18, § 6º, CDC<sup>8</sup>).

<sup>4</sup> Nota Técnica n.º 610/2019/CCSS/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ. ASSUNTO: Dispõe acerca de produtos proibidos e produtos piratas que geram risco à vida, saúde e segurança dos consumidores e sobre a atuação da Secretaria Nacional do Consumidor no âmbito do consumo seguro e demais providências. Disponível em <https://www.novo.justica.gov.br/news/senac-on-questiona-sites-sobre-politica-para-evitar-anuncio-e-venda-de-produtos-falsificados/NT-Pirataria.pdf>. Acesso em 03.mai.2020

<sup>5</sup> Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l8078.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm). Acesso em 3.mai.2020

<sup>6</sup> Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990. “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; IX - (Vetado); X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.” Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l8078.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm). Acesso em 3.mai.2020

<sup>7</sup> Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990. “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.” Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l8078.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm). Acesso em 3.mai.2020

<sup>8</sup> Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990. “Art. 18. (...)§ 6º São impróprios ao uso e consumo: I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.” Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l8078.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm). Acesso em 3.mai.2020

## O Guia de Boas Práticas e Orientações às Plataformas de Comércio Eletrônico

E a isto o Guia veio – apresentar boas práticas e orientações às plataformas de comércio eletrônico para evitar a venda de produtos ilegais, especialmente aqueles oriundos de pirataria, contrabando ou, que alguma forma, violem a propriedade intelectual de terceiros.

No tocante à PI, a missiva considera como grupo de Direitos de Propriedade Intelectual (DPI) o conjunto envolvendo marca, patente ou desenho industrial, depositado ou registrado, ou direitos autorais, nos termos da lei brasileira aplicável, associados a produtos, bens e serviços abrangidos por este Guia.

O Guia reconhece ser do titular dos direitos de PI (propriedade intelectual) a principal responsabilidade pela sua proteção, mas estabelece princípios de orientação às plataformas de comércio eletrônico, que devem zelar por um ambiente de negócios livre de produtos ilícitos e seguro para os consumidores. Cita Nota Técnica 610/2019/CCSS/- CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ<sup>9</sup> que consignou o seguinte (pág. 06): “(...) res-

*ta claro que produtos ilegais e falsificados, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da própria Constituição Federal, são proibidos de serem comercializados, inclusive em plataformas de comércio eletrônico, sem prejuízo de possível responsabilidade imposta pelo CDC seja pela ausência de registro adequado de vendedores que não permitam consumidores identificá-los, seja pela ausência de informação sobre esses vendedores ou mesmo sobre os limites de responsabilidade da plataforma pelos atos de terceiros (...), as plataformas de comércio eletrônico não podem se furtar da responsabilidade de comercializarem estes tipos de produtos, alegando impossibilidade de retirada dos anúncios em respeito à liberdade de expressão, pois disso não se trata, mas sim do exercício da liberdade econômica, que com ele não se confunde”.*

Vale lembrar, que o Marco Civil da Internet<sup>10</sup> já estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. E tal corpo normativo fixa direitos e obrigações no uso da internet no Brasil, garantida a liberdade de expressão, bem como o reconhecimento da escala mundial da rede; os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e

o exercício da cidadania em meios digitais; a pluralidade e a diversidade; a abertura e a colaboração; a finalidade social da rede e a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor<sup>11</sup>. Ou seja, o Marco Civil alça a defesa do consumidor como uma de suas premissas juntamente com a livre iniciativa e a livre concorrência.

A mesma norma prevê em seu art. 7º que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados diversos direitos, dentre eles, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; e a aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet<sup>12</sup>.

O Guia, em seu aspecto prático, ao lado de medidas preventivas e recomendações a serem adotadas pelas plataformas de comércio eletrônico e pelos titulares de direitos, estabelece e incentiva a adoção de procedimentos de notificação, medidas preventivas e proativas, de caráter prático, simples, eficaz e eficiente, facilmente acessíveis

<sup>9</sup> Nota Técnica n.º 610/2019/CCSS/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ. ASSUNTO: Dispõe acerca de produtos proibidos e produtos piratas que geram risco à vida, saúde e segurança dos consumidores e sobre a atuação da Secretaria Nacional do Consumidor no âmbito do consumo seguro e demais providências. Disponível em <https://www.novo.justica.gov.br/news/senacon-questiona-sites-sobre-politica-para-evitar-anuncio-e-venda-de-produtos-falsificados/NT-Pirataria.pdf>. Acesso em 03.mai.2020

<sup>10</sup> Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm). Acesso em 5.mai.2020

<sup>11</sup> Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. “Art. 2º A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: I - o reconhecimento da escala mundial da rede; II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; III - a pluralidade e a diversidade; IV - a abertura e a colaboração; V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e VI - a finalidade social da rede.”. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm). Acesso em 5.mai.2020

<sup>12</sup> Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. “Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial; IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização; V - manutenção da qualidade contratada da conexão à internet; VI - informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços, com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade; VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei; VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que: a) justifiquem sua coleta; b) não sejam vedadas pela legislação; e c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de aplicações de internet; IX - consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais; X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei; XI - publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet; XII - acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei; e XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet”. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm). Acesso em 5.mai.2020

aos titulares de direitos e aos consumidores por meio eletrônico, que possam abarcar várias ofertas do mesmo vendedor infrator. Regula, também, procedimentos de notificação (PN) e medidas preventivas, sistema de denúncia, trata da publicidade e cooperação no compartilhamento de informações, e políticas das plataformas de comércio eletrônico relacionadas aos infratores reincidentes, dentre outras.

São premissas aos aderentes ao Guia que é necessário consenso de que a venda de produtos ilícitos e ilegais (pirataria, contrafação, contrabando, entre outros) “é prejudicial a todos, na medida em que: (i) os consumidores correm o risco de comprar produtos de baixa qualidade ou possivelmente perigosos; (ii) os valores da marca, a reputação e os interesses econômicos dos detentores de direitos de propriedade intelectual são comprometidos pela venda de versões falsificadas de seus produtos originais; e (iii) a reputação das Plataformas de Comércio Eletrônico fica comprometida, assim como seu esforço em serem consideradas locais seguros para compra de produtos originais.”<sup>13</sup>

A adesão ao Guia representa acordo de boa-fé entre os signatários e aderentes, a fim de enfrentar a venda de produtos ilícitos e ilegais pela *internet*, sendo uma

representação justa e honesta de suas intenções. É reconhecido que, mesmo que seja a principal responsabilidade pela proteção dos DPI atribuída aos seus titulares, é também que as plataformas de comércio eletrônico e *marketplaces* zelem por um ambiente digital seguro para tráfego dos consumidores, deixando de veicular ofertas de produtos ilegais. Reconhece-se, também, que o Governo Federal deve adotar medidas de repressão fronteiriça, aduaneira, criminal, fiscal e de proteção ao consumidor.

O Guia considera os denominados *Procedimentos de Notificação* (PN) como indispensáveis no combate à venda pela *internet* de produtos que infrinjam direitos de PI e, portanto sejam ilegais, bem como aponta que representam a medida mais eficaz para o combate efetivo à pirataria e delitos afins, podendo garantir a segurança dos consumidores em ambientes digitais.

Outra possibilidade – que sempre existiu – que os titulares de direitos possuem é a de notificar as plataformas de comércio eletrônico e *marketplaces* para informar e denunciar eventuais vendedores com indícios razoáveis de estarem envolvidos na venda de produtos ilegais.

As plataformas de comércio eletrônico e *marketplaces* aderentes

ao Guia assumem o compromisso de criar e fornecer ao público em geral um canal específico de PN, que deve ser eficaz e eficiente, crível e que realmente funcione como um sistema de denúncia, acessível por meio eletrônico. O texto destaca que deve ser compreensível por uma pessoa não especializada em tecnologia para que o titular do DPI ou o consumidor possam fazer real e efetivo uso.

Em seu aspecto prático, o sistema de denúncia, visando maximizar a oportunidade, deve estar limitado às informações necessárias, tais como: (i) identificação clara do vendedor; (ii) identificação clara da suposta oferta em violação a DPI de titular de direitos; (iii) indicação da URL da oferta na *internet*, (iv) apontamento e alegação e justificativa clara sobre as razões para considerar a oferta em questão como um produto ilegal; (v) outras informações ou campos que podem ser aplicadas ou fundamentar a denúncia, sempre prezando pela celeridade e facilidade de uso dos instrumentos disponibilizados.

Aos titulares de DPI, o Guia fixa expressa orientação para que façam uso dos meios oferecidos pelas plataformas de comércio eletrônico e *marketplaces*, especialmente os *Procedimentos de Notificação* (PN), para a defesa e proteção dos direitos de proprieda-

<sup>13</sup> Guia de Boas Práticas e Orientações às Plataformas de Comércio Eletrônico. Disponível em <https://www.novo.justica.gov.br/news/conselho-nacional-de-combate-a-pirataria-lanca-guia-de-boas-praticas-e-orientacoes-as-plataformas-de-comercio-eletronico/guia.pdf>. Acesso em 30.abr.2020, pág. 5

<sup>14</sup> Lembrando que o Guia estabelece princípios de orientação a todos, inclusive aos próprios titulares de Direitos de Propriedade Intelectual - DPI, reconhecendo que a principal responsabilidade pela proteção dos direitos de propriedade intelectual é do próprio titular de direitos, devendo plataformas de comércio eletrônico e *marketplaces*, contudo, zelar por um ambiente de negócios seguro para os consumidores, evitando a oferta de produtos ilegais, na forma, inclusive, expressa na Nota Técnica 610/2019/CCSS/-CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ

Sólida experiência em  
Propriedade Intelectual



50  
ANOS  
1970 • 2020



DAVID DO NASCIMENTO  
PROPRIEDADE INTELECTUAL

David do Nascimento Advogados Associados

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

de intelectual<sup>14</sup>.

Os titulares de direitos deverão usar os PN oferecidos para enviar notificações de violação aos seus DPI em ofertas de produtos e/ou serviços, cabendo a eles, ainda, e notificar as plataformas de comércio eletrônico e *marketplaces* de forma clara, específica e inteligível acerca dos fatos, localização (URL), e apontando todas as informações necessárias para que se possa constatar a violação ao DPI na oferta na *internet*.

Importante ressalva é feita pelo Guia ao ponderar que os titulares de direitos deverão cooperar para minimizar possíveis consequências de notificações inverídicas ou equivocadas, quando fizerem uso dos PN. Inclusive, na forma da legislação civil, e diante da boa-fé exortada pelo documento, deverão arcar com eventuais prejuízos, custos ou sanções decorrentes de tais notificações. Noutros termos, os titulares de direitos devem ser cautelosos, precisos e estarem fortemente munidos de documentação comprobatória para, ai si, fazer uso dos PN.

Existe, ainda, a referência de que as plataformas de comércio eletrônico e *marketplaces* aderentes ao Guia se obrigam a desenvolver e manter PN que possa viabilizar e atender aos objetivos propostos no documento, com menção expressa de que devem se abster de externalizar todo o risco do negócio ou os custos de monitoramento de venda de produtos ilegais e ilícitos, seja para os

consumidores, para os titulares de direitos de DPI ou para o Governo Federal. A indicação é clara de que também diante da boa-fé exortada pelo documento as plataformas de comércio eletrônico e *marketplaces* não podem “repassar” o custo ao mercado ou ao Governo.

O Guia faz expressas recomendações às plataformas de comércio eletrônico e *marketplaces*, nomeadamente:

(i) devem tratar as notificações através do canal de PN (ou outra forma) de maneira eficiente, e no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, visando garantir que as comunicações corretas e fundamentadas possam resultar rápida remoção da oferta violadora de DPI e de direitos do consumidor;

(ii) exigir do titular de direitos que forneça informações de qualidade, verídicas e fundamentadas, sob pena de eventual responsabilização civil por retirada de oferta legítima;

(iii) devem em suas políticas de uso e de repressão e prevenção à venda de produtos ilegais e ilícitos, dispositivos que tratem da detecção e rejeição de abusos nas alegações de infrações de DPI que venham a constituir atos contra o ambiente de competitividade das empresas, mas que ao mesmo tempo garantam a imediata exclu-

ção e eventual responsabilização dos vendedores de produtos ilegais e ilícitos;

(iv) em caso de dúvida, ou caso não possua as informações necessárias para identificar a oferta notificada, poderão solicitar informações adicionais à parte notificadora (titular de direitos, consumidor ou terceiros interessados), buscando a identificação clara, específica e inequívoca do conteúdo tido como infringente às normas de proteção ao DPI, devendo a solicitação sempre ser feitas de boa fé e não somente para acarretar um atraso injustificado ou indevido na retirada de ofertas notificadas.

As plataformas de comércio eletrônico e *marketplaces*, assim como os titulares de direitos que aderirem ao Guia devem assumir o compromisso de, reciprocamente, fornecer *feedbacks* um ao outro sobre os *Procedimentos de Notificação* (PN). Ao Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos conta a Propriedade Intelectual (CNCP) deverão ser encaminhados os dados sobre a efetividade do tratamento das denúncias e da política de uso e de repressão e prevenção à venda de produtos ilegais e ilícitos adotada, sempre respeitado o sigilo comercial e dados concorrenciais. Mas não resta claro se a obrigação seria apenas das plataformas de comércio eletrônico e *marketplaces*, ou também

Nós ajudamos o crescimento da sua ideia  
LLIP – Sua melhor opção no Brasil



Avenida Rio Branco, 80  
6<sup>th</sup> floor, Rio de Janeiro  
Brazil | 20040-070

Branches:  
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro  
São Paulo (capital)



trademark@llip.com  
patent@llip.com  
litigation@llip.com

T. +55 21 3514 0400  
F. +55 21 3514 0401  
www.llip.com

dos titulares de direitos. Ademais, deverão ser informados, também, os vendedores na hipótese de uma oferta sua ser retirada do ar.

O Guia determina um *hall* de medidas preventivas que os titulares de direito se comprometem a adotar, tidas como comercialmente razoáveis e disponíveis. Segundo o documento, as medidas envolvem:

(i) combater efetivamente a falsificação, pirataria e contrabando na fonte, inclusive nos pontos de fabricação e distribuição inicial e a fabricação e distribuição de qualquer forma de produtos ilegais e ilícitos;

(ii) monitorar as ofertas nos sites das plataformas de comércio eletrônico e *marketplaces* com o objetivo de identificar produtos ilegais e ilícitos e iniciar os PN;

(iii) fornecer e atualizar informações para plataformas de comércio eletrônico e *marketplaces*, priorizando produtos específicos que apresentem problema substancial e generalizado de falsificação, incluindo aqueles que nunca foram desenvolvidos pelos titulares de DPI, e sim pelos contrafatos para atrair consumidores;

(iv) fornecer às plataformas de comércio eletrônico e *marketplaces*, recorrentemente e não apenas mediante solicitação, informações úteis para

identificação de produtos ilegais e ilícitos, tais como, mas não apenas, lista de palavras-chave comumente usadas para vendas irregulares, preços e características dos produtos originais para ajuda-las com suas medidas preventivas;

(v) cooperar na detecção de infratores reincidentes, especialmente, mas não se limitando àqueles que vendem grandes volumes de produtos ilegais e ilícitos perigosos ou pré-lançamento; e

(vi) fornecer informações às plataformas de comércio eletrônico e *marketplaces* e ao Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos contra a Propriedade Intelectual (CNCP) sobre os vendedores que acreditem ser infratores reincidentes, e fornecer avaliações (*feedback*) às plataformas e ao CNCP sobre a eficácia das políticas adotadas contra os infratores reincidentes.

Por outro lado, o Guia determina um *hall* de medidas preventivas que as plataformas de comércio eletrônico e *marketplaces* se comprometem a adotar, tidas como comercialmente razoáveis e disponíveis. Segundo o documento, as medidas envolvem:

(i) estabelecer diretrizes para o PN mediante controle eficiente do cadastro de seus usuários vendedores e, por conseguinte, da inserção das

ofertas;

(ii) realizar cadastro de usuário vendedor condicionado ao lançamento e validação de CPF e CNPJ correto e completo, bem como à existência de conta bancária, carteiras digitais ou quaisquer outros meios de pagamento associados a estes registros ou qualquer outro registro que garanta a identificação do Vendedor;

(iii) exigir dos vendedores a apresentação de documentos fiscais relativos às obrigações acessórias aplicáveis às operações de venda de produtos, bens e serviços, podendo, em caso de não apresentação de tais documentos ou da constatação de irregularidades não sanadas, promover o desligamento do Vendedor;

(iv) envidar seus melhores esforços para adotar medidas comercialmente razoáveis e disponíveis, para identificar e/ou impedir proativamente a venda de produtos ilegais e ilícitos, independentemente de denúncias específicas dos titulares de direitos ou dos consumidores, objetivando a retirada célere ou impedimento para as postagens de ofertas irregulares, que infrinjam as políticas de uso da plataforma de comércio eletrônico e *marketplace*;

(v) adotar, publicar e aplicar políticas de adequação do Guia, que devem ser clara-

#### Brasil e Exterior

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



mente comunicadas e indicadas em seus sítios eletrônicos, refletidos nos acordos existentes com os seus vendedores credenciados, pela aceitação dos “termos de uso” e da “política de privacidade” e “política de repressão e prevenção à venda de produtos ilegais e ilícitos”;

(vi) fornecer aos consumidores os meios adequados para que identifiquem e relatem as ofertas de produtos ilegais e ilícitos antes ou após a compra, podendo o *website* *consumidor.gov.br* ser usado como canal de denúncia;

(vii) cooperar na detecção de infratores reincidentes, especialmente, mas não se limitando àqueles que vendem grandes volumes de produtos ilegais e ilícitos perigosos ou pré-lançamento;

(viii) implementar e aplicar políticas dissuasivas de reincidência, que devem ser aplicadas de maneira rígida e objetiva e incluir a suspensão (temporária ou permanente) ou restrição aos vendedores e o compartilhamento da informação com o CNCP, respeitado o sigilo comercial e informações concorrenciais;

(ix) estabelecer em suas políticas que deve ser levado em consideração fatores, como a gravidade da violação, o

número de violações, a intenção do infrator e o registro de notificações e avaliações (*feedback*) recebido pelos titulares de DPI, do Governo ou dos consumidores; e

(x) impedir recadastro de Vendedores suspensos permanentemente;

Por sua vez, o Guia determina que o Poder Público envidará seus melhores esforços para:

(i) criar programas de educação e conscientização da população quanto aos males decorrentes da venda de produtos ilegais e ilícitos à economia e à saúde;

(ii) adotar as medidas necessárias de coordenação de ações de inteligência entre órgãos de todas as esferas da administração pública;

(iii) adotar as medidas necessárias para a promoção de ações coordenadas de repressão em todo o território nacional;

(iv) apoiar os entes federados que demonstrem ter mais dificuldades em fazer frente à venda de produtos ilegais e ilícitos;

(v) auxiliar, através de seus órgãos de controle e fiscalização, na identificação e combate à venda de produtos ilegais e ilícitos;

(vi) regulamentar os requisitos fiscais e consumeristas para as plataformas de comércio eletrônico e *marketplace*;

(vii) tomar medidas legais contra Vendedores de produtos ilegais e ilícitos; e

(viii) monitorar e acompanhar a execução do Guia, o que poderá ser substituído pela criação de órgão de autorregulação análogo ao existente no mercado publicitário (CONAR).

O documento sugere, ainda, que visando facilitar ações judiciais e investigações sobre a venda de produtos ilegais e ilícitos, as plataformas de comércio eletrônico e *marketplace* devem se comprometer a, quando solicitado e desde que com prazo razoável, informar ou compartilhar com o CNCP a identidade e os detalhes de contato dos supostos infratores e seus nomes de usuário, podendo ser criada a partir daí, pelo CNCP, uma lista de sítios eletrônicos ou Vendedores dedicados à venda de produtos ilegais e ilícitos a ser banida da *internet*.

A todos os aderentes é ressaltada a importância de apoiar o trabalho do Poder Público e das autoridades competentes na luta contra a entrada de produtos ilegais e ilícitos em território nacional, bem como sua venda na *internet*. Para este fim, é destacada a importância do controle de aduanas e fronteiras, sendo que as plataformas de comércio eletrônico

sempre  
uma **IDEIA**  
Marketing Jurídico

Tel.: (11) 95619 6004

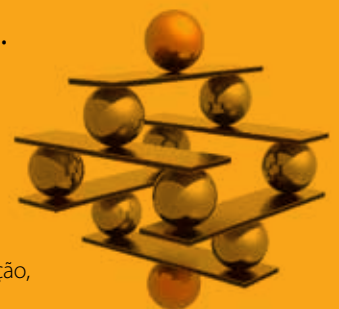
contato@sempreumaideia.com.br

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**.



e *marketplace* e os titulares de DPI aderentes devem se comprometer a cooperar e fornecer apoio, dentro de suas regras de *compliance* e conforme regras de integridade pública, às autoridades, oferecendo e apresentando informações relevantes que ajudem na identificação dos responsáveis pela venda de produtos ilegais e ilícitos.

### Comentários Finais

O Guia entrou em vigor na data de sua aprovação pelo colegiado do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos conta a Propriedade Intelectual (CNCIP), e tem sua vigência fixada em 2 (dois) anos, e poderá ser revisado de boa-fé a qualquer tempo em razão de fatos supervenientes à sua divulgação, ou ainda em decorrência de novos acontecimentos, fatos e eventos que venham a interferir no *e-commerce* e/ou nos serviços prestados pelas plataformas de comércio eletrônico e *marketplace*.

Segundo a já citada Nota Técnica 610/2019/CCSS/- CGCTSA/DPDC/ SENACON/MJ<sup>15</sup>, “o combate ao comércio ilícito de produtos falsificados é uma realidade desafiadora no atual cenário econômico mundial globalizado e impulsionado pela inovação e pela constante evolução tecnológica.”

Segundo a apresentação do próprio Guia trata-se de uma proposta de autorregulação do comércio eletrônico, que teve sua gênese em discussões e análises durante o ano de 2019 e início de 2020, no âmbito da comissão especial de *e-commerce*,

em reuniões do CNCIP, alcançando uma versão oferecida à consulta pública, que precedeu ao documento final publicado. Inclusive, apontam que futuramente o Guia poderá enjugar um selo de integridade a ser conferido pelo CNCIP.

E exatamente por ser proposta de autorregulação, o Guia não prevê sanções ou penalidades. Sua natureza é orientativa e de suporte à estrutura legal existente, e, portanto, de *soft law*<sup>16</sup>, e neste sentido, indutor e incentivador de comportamentos e ações. Visa auxiliar a construção de um ambiente de negócios digital saudável, competitivo e livre de produtos ilegais (piratas, contrabandeados, nocivos ao consumidor), baseado na boa-fé e na autorregulação, nos termos da legislação brasileira vigente, especialmente o Marco Civil da *Internet* e as regras e normas relacionadas à Propriedade Intelectual.

E neste sentido, representa uma proposta de práticas e condutas a serem adotadas por todos os atores inseridos na cadeia digital de consu-

mo, que deve ser festejada, à qual se espera a adesão de empresas, associações, entidades de classe, associações setoriais, empreendedores e que tenham a devida atenção e divulgação ao mercado consumidor. Todos voltados para o entendimento de que a venda de produtos ilegais é prejudicial à Sociedade, na medida em que expõe consumidores ao risco de compra de produtos de baixa qualidade ou possivelmente perigosos, além do risco reputacional a que as plataformas de comércio eletrônico e *marketplaces* são expostos, juntamente com o risco de prejuízo aos valores e reputação da marca e dos interesses empresariais e econômicos dos detentores de direitos de propriedade intelectual.

Todos unidos para e na conscientização da importância de atuação social contra a venda de produtos ilegais (piratas, contrafeitos, contrabandeados) pela *internet*.

<sup>15</sup> Nota Técnica n.º 610/2019/CCSS/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ. ASSUNTO: Dispõe acerca de produtos proibidos e produtos piratas que geram risco à vida, saúde e segurança dos consumidores e sobre a atuação da Secretaria Nacional do Consumidor no âmbito do consumo seguro e demais providências. Disponível em <https://www.novo.justica.gov.br/news/senac-con-questiona-sites-sobre-politica-para-evitar-anuncio-e-venda-de-produtos-falsificados/NTPirataria.pdf>. Acesso em 03.mai.2020

<sup>16</sup> *Soft law* não é um termo sobre o qual exista consenso a respeito da sua definição – cuja origem atribui-se ao direito internacional. Contudo, predominantemente, é uma norma social, afastando-se do conceito de norma legal. Em grande parte das vezes, o termo se refere a qualquer documento escrito, que contenha princípios, regras, normas, padrões, orientações, diretivas e outras declarações do comportamento esperado daqueles a que diga respeito. São declarações, códigos de conduta, diretrizes e outras promulgações de órgãos políticos de entidades, empresas, ou até mesmo órgãos do poder público, diretrizes de instituições, resoluções e declarações, que não estão vestidas de formato de Lei, mas que assume um peso normativo significativo. Segundo disposto no próprio Guia: “A aplicação do Guia não é juridicamente vinculante e não cria quaisquer obrigações contratuais ou pré-contratuais de caráter legal (“hard law”). Nada no Guia pode ser interpretado como criação de qualquer responsabilidade, direito, renúncia a qualquer direito ou obrigação para quaisquer partes ou como liberação de quaisquer partes de suas obrigações legais, devendo, contudo, nortear o relacionamento entre o poder público, as plataformas de comércio eletrônico e os titulares de direito, fulcro na boa-fé.”, pág. 5

**EFFECTIVE PROTECTION FOR YOUR IP ASSETS.**

CARLOS E. BORGHI-FERNANDES  
+55 19 3294-0380

**PATCORP**  
INTELLECTUAL PROPERTY MANAGING  
Patents, Trademarks & Copyrights  
[www.patcorp.com.br](http://www.patcorp.com.br)

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



# O LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE PATENTES DE MEDICAMENTOS E O ACESSO À SAÚDE SOB A PERSPECTIVA DO CASO DO EFAVIRENZ

Ana Carolina de Azevedo<sup>1</sup>

## INTRODUÇÃO

Uma patente, na sua formulação clássica, corresponde a um “direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia”. Esse direito é limitado no tempo sob a racionalidade de que “é socialmente mais produtiva a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito” (BARBOSA, 2010, p. 1099), de modo que a concessão de patentes pelo Estado representa uma forma de fomentar à pesquisa, inovação e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, conforme preconiza o art.5º, inciso XXIX da CF/88.

Embora irrefutáveis os benefícios advindos do arcabouço regulatório da propriedade intelectual, quando a proteção da patente se encontra com campos sensíveis como o da saúde pública, os impactos gerados tangenciam questões celeumáticas. É o que

ocorre na concessão de patentes farmacológicas frente a garantia de acesso a medicamentos, uma vez que “apesar de as patentes serem concedidas para estimular o desenvolvimento de novos medicamentos, os direitos exclusivos que elas conferem privam milhares de pessoas da possibilidade de se beneficiarem das inovações terapêuticas” (CORREA, 2007, p.13).

Dessa forma, o presente artigo se presta a elucidar o entrave entre o acesso a medicamentos antirretrovirais e a proteção das patentes, afinal, de um lado estão aqueles em defesa do acesso irrestrito aos meios de prevenção e tratamento da AIDS, e de outro, quedam-se os que investiram tempo, dinheiro e pesquisa na produção de um medicamento, buscando reconhecimento e pagamento de royalties como retorno. Para tanto, será analisado o caso do Efavirenz, medicamento antirretroviral licenciado compulsoriamente<sup>2</sup>, visando a manutenção do Programa Nacional DST/AIDS.

## O LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO DO MEDICAMENTO EFAVIRENZ

O *Efavirenz*<sup>3</sup>, um dos medicamentos de 1ª linha mais eficazes nas terapias antirretrovirais (“ARVs”), foi introduzido no protocolo farmacêutico brasileiro em 1999 e, desde então, seu uso aumentou progressivamente, com um salto de

2.500 pacientes para 75.000 entre 1999 e 2007, valor correspondente a 42,29% das Pessoas Vivendo com AIDS (“PVHA”) em tratamento (HOIRISCH, 2010, p. 74).

O laboratório detentor da patente do *Efavirenz*, a Merck Sharp & Dohme (“MSD”), estabelecia preços diferenciados para os diversos países com base no IDH e/ou com base na prevalência do HIV, fazendo com que os preços variassem de US\$ [277.40 - 697.00] por paciente/ano. No Brasil os preços encontravam-se constantes desde 2004, a despeito do crescente número de pacientes que faziam uso do medicamento, tendo um custo de US\$ 1,59 por comprimido e US\$580 por paciente/ano (CHAVES, 2007, p. 6).<sup>4</sup>

Ocorre que devido ao grande número de PVHA no Brasil, a manutenção do preço do *Efavirenz* vinha comprometendo a viabilidade do Programa Nacional de DST/AIDS (“PN DST/AIDS”). Em termos numéricos, a programação de compra para 2007, somente do Efavirenz 600 mg, equivalia a US\$ 43,58 milhões, ou seja, a US\$ 581.08 por paciente/ano (HOIRISCH, 2010, p. 77), razão pela qual, em novembro de 2006, ini-

<sup>1</sup> Advogada de ICAMP – Marcas e Patentes, com atuação consultiva, administrativa e contenciosa em Propriedade Intelectual. Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (campus de Ribeirão Preto).

<sup>2</sup> A concessão de licenças compulsórias permite ao governo dar o direito a uma empresa, uma agência governamental ou outro interessado de utilizar uma patente sem o consentimento de seu titular.

<sup>3</sup> O Efavirenz trata-se de medicamento indicado para o tratamento de sujeitos infectados pelo HIV-1, em combinação com outros antirretrovirais. O princípio ativo Efavirenz pertence à classe dos antirretrovirais denominada inibidores da transcriptase reversa não nucleosídeos (ITRNNs).

<sup>4</sup> Os medicamentos antirretrovirais (ARVs) podem ser comprados exclusivamente pelo setor público e alguns deles encontram-se em situação de monopólio por estarem sujeitos à proteção patentária.

  
**Lia e Barbosa**  
Propriedade Intelectual

Fone: (55 11) 3672-3522 / (55 11) 97607-9521



ciaram-se as tentativas do governo brasileiro de reduzir o preço do medicamento através de negociações com o laboratório.

O Ministério da Saúde ("MS") argumentava que a MSD comercializava o ARV a preços inferiores aos praticados no Brasil em países com menor número de infectados em tratamento, e com igual nível de desenvolvimento. Além disso, alegava que o *Efavirenz* já era produzido em versões genéricas a um custo muito inferior por indústrias farmacêuticas indianas, nas quais o preço médio era de US\$ 0,45 por comprimido, e o custo anual era US\$164,25 por paciente (CHAVES, 2007, p. 6).

**Tabela 1** - Estimativa de preços (em US\$) do *Efavirenz* no mercado internacional

Dos dados colacionados depreende-se que o preço praticado pela MSD para a formulação do *Efavirenz* de 200mg (US\$ 0,64/unid.) era aproximadamente 43,75% maior do que o preço praticado pela própria empresa (US\$ 0,360/unid.) no mercado internacional, e cerca de 210,67% maior do que o preço praticado pela empresa indiana Cipla (US\$ 0,206/unid.), ofertante da versão genérica do medicamento. Quanto à formulação em cápsulas de 600mg, ministradas em única dose aos pacientes, o preço ofertado ao mercado brasileiro era aproximadamente 166,33% maior do que o praticado pela Cipla (US\$ 0,597/unid.) (BASSO et al, 2007. p. 93).

Do início das negociações até abril de 2007, ocorreram diversas reuniões entre o MS e a MSD para o

apenas 2% o preço do medicamento, mostrando-se inflexível com relação ao argumento dos menores preços praticados internacionalmente, o compromisso do governo brasileiro de oferecer acesso universal a todos os infectados pela doença e o fato do protocolo corrente de tratamento antirretroviral recomendar o uso do *Efavirenz* como um dos medicamentos de 1ª linha (CHAVES, 2007).

O MS, por sua vez, considerou a proposta ínfima, uma vez que almejava uma redução de 60% no valor, ou seja, aceitaria uma proposta do *Efavirenz* de 600mg a US\$ 20,21 por frasco com 30 comprimidos – o que equivale a cerca de US\$ 245,88 por paciente anualmente –, posto que este era o preço praticado na Tailândia à época e, segundo o órgão nacional, seria o numerário compatível

|                            | Dose Diária | Merck          | Aurobindo      | Cipla          | Hetero         | Ranbaxi        | Strides                       |
|----------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|                            |             | 1ª Categoria   | 2ª Categoria   |                |                |                |                               |
| Restrições à elegibilidade |             | Veja Tabela 2* | Não há         | Não há         | Não há         | Não há         | Não há                        |
| EFV 50mg cápsula           | –           | (0,116)        | (0,213)        | (0,110)        |                |                |                               |
| EFV 200mg cápsula          | 3           | 394<br>(0,360) | 821<br>(0,750) | 292<br>(0,267) | 225<br>(0,206) | 292<br>(0,267) | 300<br>(0,274)                |
| EFV 600mg cápsula          | 1           | 277<br>(0,760) | 697<br>(1,910) | 299<br>(0,820) | 217<br>(0,597) | 291<br>(0,750) | 292<br>(0,800) 240<br>(0,670) |
| EFV Suspensão 30mg/mL      | –           | 309<br>(0,094) | 496<br>(0,151) | 227<br>(0,069) |                |                |                               |

\* Critérios de elegibilidade para a aquisição de medicamentos a preços diferenciados disponíveis em MSF, *Untangling the Web* (2006).

Fonte: (BASSO et al., 2007, p. 92)

fechamento do contrato, no entanto, a MSD estava disposta a reduzir em

com o crescente consumo do medicamento no Brasil e com os preços



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

SÃO PAULO: Av. Brig. Faria Lima, 4055 11 3078.1844

CAMPINAS : Av. Dr. Heitor Penteado, 1654 19 3255.7899

São Paulo | Campinas | Sorocaba | Piracicaba | S. J. Campos | Goiânia | Rondônia



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

que estavam sendo praticados internacionalmente (NOGUEIRA, 2013. p.74).

Diante de novas recusas, no dia 24 de abril de 2007, por meio da Portaria nº 886, o governo brasileiro declarou o interesse público sobre o medicamento *Efavirenz*, dando o passo primordial para a concessão de licença compulsória, enquanto garantia do acesso universal e gratuito de toda a medicação necessária ao tratamento dos infectados, e da viabilidade financeira do PN DST/AIDS. Após tal feito, foi concedido ao laboratório MSD um prazo de sete dias para a apresentação de seu posicionamento, o qual ofereceu uma redução de 30% sobre o preço de US\$ 1,59 por comprimido de 600 mg, tornando o valor unitário do produto US\$ 1,11, a qual foi novamente considerada insatisfatória (NOGUEIRA, 2013. p.74).

Ante a ausência de acordo, em 04 de maio de 2007, foi publicado no Diário Oficial da União, o Decreto nº 6.108, que concedeu o "licenciamento compulsório, por interesse público, das patentes referentes ao *Efavirenz*, para fins de uso público não comercial", pelo prazo de cinco anos, prorrogáveis por igual período, sem prejuízo dos direitos do titular, de modo que a MSD continuaria a receber uma remuneração pela exploração da patente, todavia, em valor mais razoável. Ademais, o referido diploma legislativo estabeleceu que o medicamento licenciado compulsoriamente destinava-se única e

exclusivamente ao abastecimento do mercado interno.

A decisão de aplicação da medida foi tomada com cautela pelo governo brasileiro. Este era consciente de que seria necessário capacitar tecnicamente os laboratórios nacionais oficiais e o setor produtivo privado de fármacos que operava no país em um curto período de tempo, uma vez que, de acordo com a legislação nacional, a produção local do medicamento licenciado compulsoriamente deve ser iniciada em no máximo um ano da decisão de aplicação da medida (art. 74, da LPI).

Assim, por iniciativa de Farmanquinhos, e com o apoio das entidades empresariais do setor, foi aberto um processo de pré-qualificação para analisar a efetiva capacidade das empresas produtoras de farmacêuticos no país de produzirem o medicamento. De todas as candidatas, apenas três empresas foram selecionadas: Globequímica, Cristália e Nortec Química.

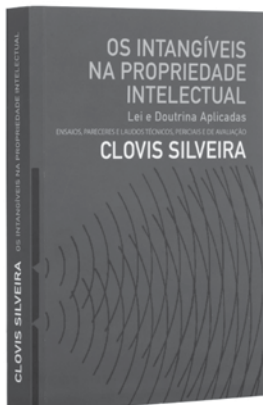
No período de preparação da produção local, o país recorreu a disponibilidade do produto no mercado internacional, culminando na importação de versões genéricas do *Efavirenz* por intermédio da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), ligada à OMS, e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)<sup>5</sup>. Cada um dos organismos internacionais ficou responsável por metade das compras para o atendi-

mento da demanda do país à época, que correspondia a cerca de 27 milhões de unidades do medicamento.

O primeiro lote da versão genérica do medicamento antirretroviral *Efavirenz* chegou ao Brasil no dia 2 de julho de 2007. De acordo com o MS, o custo final do produto entregue pelas empresas indianas selecionadas pelos organismos internacionais – *Aurobindo* e *Ranbaxy* –, foi de US\$ 0,4594 do *Efavirenz* de 600mg e US\$ 0,2173 do *Efavirenz* de 200mg. Considerando apenas o volume importado referente a dosagem de 600mg, pode-se dizer que tal compra representou uma redução de gastos de cerca de US\$ 30 milhões por ano, a qual se repetiu progressivamente nos anos sucessivos (BRASIL. MS, 2007).

No total foram enviadas 7 remessas, sendo quatro entregues pela empresa *Ranbaxy* e 3 pela empresa *Aurobindo*, referente à apresentação do *Efavirenz* de 600 mg. Houve mais 3 entregas da *Aurobindo* referentes à apresentação de 200mg, de modo que a última entrega ocorreu em março de 2008. Segundo dados obtidos por Rodrigues e Soler (2009, p. 556), ao todo, foram adquiridos 13,5 milhões de comprimidos por meio do UNICEF e mais 13,5 milhões pela OPAS, número suficiente para atender à demanda inicial do governo prevista para 12 meses, assegurando o abastecimento até março de 2009. De acordo com Nogueira

<sup>5</sup> A Conforme retro exposto, a regulamentação da licença compulsória, em situações de interesse público e emergência nacional (Decreto 3.201/99), prevê a possibilidade de importação do objeto alvo da licença compulsória quando o produto colocado no mercado interno, ou seja, no Brasil, não atender às necessidades da licença (artigo 10).



## Clovis Silveira

**Consultoria & Serviços em Propriedade Intelectual  
Pareceres, Laudos Técnicos, Perícias**

**Patentes de Invenção, Modelos de Utilidade e Desenhos Industriais  
Internet, Software, Topografias de Circuitos Integrados e correlatos  
Buscas, Estado da Técnica, Liberdade de Exploração de Tecnologias  
Marcas, Nomes de Domínios, Avaliação de Intangíveis e Nulidades**

**Obs: Livro no estande da ASPI ou [secretaria@interpatents.com.br](mailto:secretaria@interpatents.com.br)**

Tel: 11 3758-4641 Fax: 11 3758-4621  
Rua Rep. Dominicana 327 05691-030 São Paulo SP

**C&S**  
InterPatents

(2013, p.79):

*A compra da versão genérica do Efavirenz permitiu uma redução de 71,35% no custo anual do tratamento de pacientes que usam o comprimido de 600 mg. No caso dos pacientes que usam a versão em cápsula de 200 mg, a redução foi de 65,6%. No total, estima-se uma redução de US\$ 30,6 milhões nos gastos com esse medicamento.*

A produção e disponibilização do *Efavirenz* produzido localmente, por sua vez, iniciou-se em março de 2009, no entanto, foi apenas em 2011 que a produção passou a ser inteiramente nacional. Tendo em vista o constante aumento do número de pacientes em tratamento com o referido medicamento – em 2009, o número de pessoas em tratamento já ultrapassava 80 mil usuários – foram contratados 57 milhões de comprimidos junto ao laboratório Farmanguinhos, principal produtor do medicamento, em 2012.

Nesse panorama, é de rigor esclarecer que a demora na efetiva disponibilização do *Efavirenz* foi ocasionada pela decisão do governo federal de desenvolver a formulação do medicamento, isto é, o licenciamento não serviu apenas para possibilitar a indústria farmacêutica nacional a desenvolver o fármaco/comprimido, mas sim, a produzir seu Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), tornando-se apta a oferecer medicamento com maior autonomia financeira e independência técnica. Em suma:

*Embora a produção local do Efavirenz possa vir a ser um pouco mais cara que os medicamentos genéricos importados da Índia (por Farmanguinhos a uma faixa de 10% a 15% sobre o preço indiano), o Ministério da Saúde mostrou-se disposto a arcar com esta diferença, não apenas pela característica “customizada” a ser apresentada pelo medicamento genérico nacional, mas sobretudo como uma estratégia de reinvestimento nos setores farmacêutico e farmoquímico nacionais (POSSAS; SCAPINI; SIMÃO, 2013, p. 211).*

Nesse ponto, cumpre mencionar que, não obstante o licenciamento compulsório tivesse vigência até maio de 2012, as patentes licenciadas tinham vigência no Brasil até 07 de agosto de 2012 e 25 de maio de 2015. Portanto, caso não houvesse a prorrogação do licenciamento compulsório, haja vista a proteção conferida as patentes, teriam de ser suspensas quaisquer atividades de produção nacional do medicamento e de seu princípio ativo ou IFA, o que colocaria em xeque as políticas brasileiras voltadas a sustentabilidade do PN DST/AIDS e o oferecimento deste medicamento fundamental a terapia antirretroviral.

Preocupado com o possível cerceamento das atividades de produção local do *Efavirenz* frente aos resultados positivos que a implementação da medida havia apresentado até então, o governo brasileiro publi-

cou o Decreto nº 7.723 de 04 de maio de 2012, prorrogando por mais cinco anos o licenciamento compulsório. O mencionado Decreto conservou a permissão de compra e/ou produção da versão genérica da droga, mas estendeu a proibição de atendimento de demandas externas até 2016, ano em que se esgotaria a vigência das patentes.

A intenção do governo brasileiro ao promulgar o Decreto era conceder folga ao setor produtivo nacional para que este se preparasse para abastecer o mercado interno e, após a expiração das patentes, dispusesse de infraestrutura para fins de expandir a distribuição do medicamento para o mercado externo. De acordo com Chaves (2007, p. 7), o Decreto tinha o potencial de vislumbrar inúmeras eficiências alocativas, uma vez que:

[...] os ganhos para o Brasil e para o fortalecimento da política nacional de acesso a medicamentos vão muito além da economia de recursos, pois ampliará a credibilidade do governo para negociar preços de outros medicamentos e estimulará o fortalecimento da produção nacional de medicamentos e transferência de tecnologia.

Somente 2012 o Brasil se tornou autossuficiente para produção do medicamento. Todavia, continuou importando duas apresentações do *Efavirenz*, haja vista que o número de pacientes em tratamento com as apresentações era muito pequeno, não havendo escala para produção nacional.

## **SEMIÓTICA JURÍDICA**

Consultoria e estudos envolvendo a aplicação das mais diversas teorias semióticas na área da Propriedade Intelectual, em especial nos conflitos envolvendo Direitos Autorais, Desenho Industrial, Marcas, Concorrência Desleal e parasitária, trade dress.

Elaboração de Pareceres, Laudos Técnicos, Perícias e Assistência Técnica em perícias judiciais.

**S.MDELBOUX Consultoria e Assessoria em Propriedade Intelectual e Semiótica**  
Tels./whatsapp: (11) 99214-3010 e (11) 99666-5071  
Emails.: sdelboux@uol.com.br / sbairon@gmail.com

Conforme descrito supra, com o término do prazo de proteção das patentes do medicamento *Efavirenz* em 2016, as informações sobre o invento caíram em domínio público, culminando na formulação de um novo medicamento recomendado pela OMS para o tratamento do HIV no Brasil: o *Dolutegravir*. Tal medicamento foi incorporado ao SUS pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec), e incluído no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Manejo da Infecção pelo HIV, passando a ser ofertado no início de 2017 tanto para usuários que iniciavam o tratamento, quanto para aqueles que apresentavam resistência aos demais ARVs<sup>6</sup>.

Os profissionais da saúde se mostram otimistas com a mudança, posto que acreditam que o *Dolutegravir* consiste em medicamento mais vantajoso para as pessoas infectadas com o vírus da AIDS, em razão do alto potencial de eficácia, pequeno percentual de efeitos adversos e custo acessível. Além disso, o medicamento tem demonstrado resultados promissores nos países em que já é utilizado e, segundo o MS, sua incorporação não irá alterar o orçamento atual para aquisição de medicamentos antirretrovirais, uma vez que ele só foi incorporado após redução de 70% de seu custo inicial – de US\$ 5,10 para US\$ 1,50 (BRASIL. Portal da Saúde, 2016).

Por fim, cumpre observar que

após o licenciamento compulsório do *Efavirenz*, não houve qualquer movimentação do País para aplicação da medida em relação a patentes de outros medicamentos. O argumento comum é o fato de que a licença compulsória é uma entre as várias estratégias existentes. No entanto, analisar-se-á, a seguir, se a medida foi realmente efetiva para a promoção e a garantia do acesso a medicamentos.

### O PANORAMA ATUAL DA AIDS APÓS A UTILIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO PARA PROMOÇÃO E ACESSO A MEDICAMENTOS

Conforme exposto, o licenciamento compulsório do *Efavirenz* garantiu a precificação não abusiva do medicamento, uma vez que foi reduzido o valor dos royalties pagos à MSD a 1,5% sobre o custo do medicamento produzido, bem como autorizada a compra de genéricos de laboratórios pré-qualificados pela OMS (NOGUEIRA, 2013. p. 17). Portanto, a drástica redução do preço final do fármaco supra evidenciada efetivamente garantiu seu acesso e, em última instância, à saúde em sentido amplo, na medida em que foram oferecidas ao governo nacional novas formas de manejar sustentavelmente as crescentes demandas do PN DST/AIDS, dentre elas a concretização da produção nacional e a compra de versões genéricas do produto.

Em 2013, por exemplo, o Brasil adotou novas estratégias para frear

a epidemia de AIDS, oferecendo tratamento a todas as pessoas vivendo com HIV, independentemente de seu estado imunológico, em consonância com as pesquisas indicativas da alta probabilidade dos sujeitos infectados que mais cedo iniciaram o tratamento de controlar a doença sem a necessidade de medicação no futuro. Além disso, o país vem simplificando e descentralizando a terapia antirretroviral, aumentando a cobertura de testagem para HIV em populações-chave, dentre outras iniciativas, de modo que atualmente cerca de 104 mil pessoas utilizam tais medicamentos, o que representa quase 50% das pessoas em tratamento no Brasil.

Conforme se depreende do gráfico abaixo, o total de brasileiros com acesso ao tratamento antirretroviral no país quase triplicou entre 2005 e 2016, passando de 165 mil pacientes (2005) para 489 mil (2016). Ademais, desde a implantação do tratamento para todos os infectados, em 2005, cresceu em 38% o número de brasileiros que recebem a terapia antirretroviral. Atualmente, o SUS oferece, gratuitamente, 22 medicamentos para os pacientes soropositivos, dos quais 11 são produzidos no Brasil. Tal quantitativo contribuiu para com o recorde alcançado em 2015 quanto ao número de pessoas que iniciaram o tratamento de HIV naquele ano – a saber, 81 mil brasileiros –, correspondendo a um aumento de 13% em relação ao ano anterior (2014) – quando 72 mil pessoas aderiram aos medicamentos:

<sup>6</sup> A inclusão deste novo medicamento alterou o modelo de tratamento comumente disponibilizado a novos pacientes no SUS, uma vez que estes recebiam um comprimido que conjugava três medicamentos: o Tenofovir, o Lamivudina e o conhecido Efavirenz (sendo a junção destes popularmente denominada “3 em 1”). A mudança ocorreu, pois, o Dolutegravir substituiu o Efavirenz, de modo que os pacientes passaram a receber dois comprimidos.



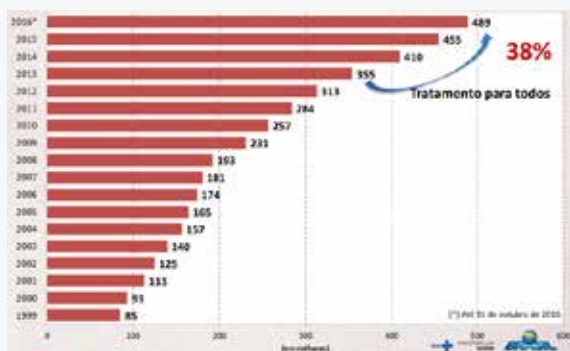
REMER VILLAÇA & NOGUEIRA

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

**Gráfico 2 – Oferta de tratamento no Brasil – evolução**



**Fonte:**(BRASIL. Ministério da Saúde, 2016, p. 15)

A fim de observar os impactos da medida de licenciamento compulsório para a promoção e o acesso a medicamentos, no contexto macro da epidemia, cumpre trazer à baila dados recentes retirados do Relatório do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) – lançado em junho de 2017, no que ao tange número de infectados pelo vírus do HIV, bem como a quantidade de sujeitos que possuem acesso a terapia antirretroviral.

Deste extrai-se que a epidemia no país está estabilizada, sendo a taxa de detecção em torno de 19,7 casos a cada 100 mil habitantes, o que representa cerca de 40 mil casos novos ao ano. Ademais, as estatísticas demonstram que o Brasil possui uma das maiores coberturas de tratamento antirretroviral (TARV) entre os países de desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo afetados pela epidemia, tendo em vista que enquanto no país um pouco mais da

metade (60%) da população infectada recebe o TARV, a média global, (a qual também inclui os altos índices dos países desenvolvidos), segundo o relatório de dados compilados pelo UNAIDS é de 53% (UNAIDS, 2017).

Em dezembro de 2013, a Junta de Coordenação de Programa (PCB) pediu ao UNAIDS apoio para liderar esforços para intensificar o tratamento do HIV depois de 2015. Tais encontros culminaram no estabelecimento de uma meta definitiva conhecida como 90-90-90. Esta meta tem como objetivo atingir três cenários até 2020, sendo eles: i) 90% de todas as pessoas vivendo com HIV terão consciente de que são portadoras do vírus; ii) 90% de todas as pessoas com infectas e diagnosticadas receberão terapia antirretroviral ininterruptamente e iii) 90% de todas as pessoas recebendo terapia antirretroviral terão supressão viral.

A consecução de tais metas consistem em ponto crucial na estratégia de Aceleração da Resposta para Acabar com a Epidemia de AIDS até 2030, definida pela UNAIDS a partir da Estratégia do UNAIDS para 2016-2021 e da Declaração Política de 2016 da ONU sobre o Fim da AIDS, as quais consolidaram o compromisso dos Estados em adotar medidas e políticas que ampliem o acesso universal a testagem, tratamento e cuidados para HIV e contribuam para o fim dos níveis epidêmicos de AIDS até 2030 (UNAIDS, 2016).

Na tríplice cascata brasileira, segundo dados do MS, têm-se que do total de pessoas vivendo com HIV, 87% já foram diagnosticadas; deste número, 64% estão em tratamento através do acesso gratuito a terapia antirretroviral fornecido pelo SUS; e destas, cerca de 90% apresentam carga viral indetectável – o que significa dizer que para 90% dos infectados a terapia antirretroviral fez efeito, de modo que estes não mais transmitem o vírus para outras pessoas (UNAIDS, 2016). Assim, resta evidente que o PN DST/AIDS, embora questionado e criticado, é responsável por grandes avanços em termos de saúde pública, exercendo preponderante papel na consecução da terceira e da segunda meta, a qual ainda que também vitoriosas, necessitam de contínuas iniciativas e esforços para que sejam integralmente alçadas ao final de 2020.

### A (IN)EFICÁCIA DO MECANISMO DA LICENÇA COMPULSÓRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SAÚDE PÚBLICA

Apesar do avanço nas políticas públicas para acesso à saúde, o licenciamento compulsório não cumpriu todas as expectativas, quais sejam, de redução de custos e amplo acesso à medicamentos essenciais, isto porque, é preciso ter uma visão global do binômio “proteção das patentes” versus “promoção da saúde” levando em conta perspectivas de curto, médio e longo prazo.

A priori, é de rigor mencionar que a efetivação das primeiras licenças desagrudou veementemente as empre-

**T. AOKI**  
ADVOGADOS

Propriedade Intelectual

www.taokiadvogados.com.br

Rua Raul Pompeia, 617 - Vila Pompeia  
CEP 05025-010 - São Paulo - SP - Brasil

contato@taokiadvogados.com.br

(11) 3257-7284

**BALCÃO DAS MARCAS**  
UNIVERSAL TRADEMARKS

Quer anunciar a venda de sua marca, patente ou outros bens intangíveis? Ou comprar uma marca nova? Bem vindos ao Balcão das Marcas!

Contato: 11 4965-0365 - contato@balcaodasmarcas.com  
www.balcaodasmarcas.com.br

sas farmacêuticas multinacionais, as quais começaram a realizar ameaças de sanções comerciais, bem como a fazer uso de seu poder de mercado – em face da assimetria e dependência dos países em desenvolvimento frente aos países desenvolvidos que sediavam essas indústrias – para veicular o argumento de que a quebra da proteção dos direitos de propriedade intelectual configura uma contrapartida para os investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos.

Ainda no plano internacional, a adesão da Índia ao Acordo TRIPS – com o reconhecimento da possibilidade de patenteamento de processos e produtos farmacêuticos até então proibidos – e a entrada da China na OMC, corroboraram significativamente para o enfraquecimento das campanhas internacionais em prol do licenciamento compulsório. A nova conformação do cenário mundial acarretou na diminuição da concorrência dos medicamentos genéricos, dificultando a aquisição da matéria-prima necessária à produção local dos medicamentos licenciados, a qual era até então amplamente disponibilizada por aqueles dois países.

Além disso, a instabilidade do sistema regulatório internacional frente as discussões acerca da criação de novos acordos internacionais fora do âmbito da OMC, também afetou a possibilidade de concessão do licenciamento compulsório. Isto porque, com a crescente negociação de acordos bilaterais e regionais entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, intensificou-se

a adoção de normas que implicam maiores compromissos em propriedade intelectual, favorecendo os titulares das patentes (CORREA, 2007, p. 290).

Portanto, no panorama atual, desponta a adoção de normas TRIPS-*plus*, as quais implicam em compromissos que vão além dos patamares mínimos exigidos pelo TRIPS, restringindo ou anulando as flexibilidades nele previstas. Especificamente com relação a flexibilidade do licenciamento compulsório, ressalta Benetti (2008. p. 30):

*A propriedade intelectual e a saúde pública são atingidas pelos FTAs [acordos bilaterais ou regionais de livre-comércio]. Aquela flexibilidade positiva no TRIPS viabilizando aos Estados o uso da licença compulsória está sendo prejudicada pelos acordos de livre comércio e dificultando a promoção do acesso aos medicamentos essenciais. Os acordos bilaterais de livre comércio que os Estados Unidos assinam com diversos países estão limitando as flexibilidades, permitidas pela OMC/TRIPS.*

Como se vê, tais acordos comprometem a atual política de distribuição e acesso a medicamentos, na medida em que criam limitações ao uso da licença compulsória, propondo, ainda, exclusividade de dados, ampliação de prazo de duração das patentes, bem como a possibilidade de renovação das mesmas, o que cria inúmeras barreiras para os labo-

ratórios farmacêuticos fabricantes da versão genérica dos medicamentos, dificultando sobremaneira o fornecimento e medicamentos com menor custo aos pacientes soropositivos.

Fica em aberto ainda a extensão dos impactos das negociações dos mega-acordos preferenciais de comércio perante a regulamentação do licenciamento compulsório, bem como quanto ao instituto da propriedade intelectual como um todo, haja vista que o TPP (*Trans-Pacific Partnership*) apresenta regras denominadas de “geração seguinte” nas áreas de propriedade intelectual e o TTIP (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*) indica que serão abortadas as barreiras técnicas nos setores químico, farmacêutico, cosmético e tecnológico.

A doutrina é extremamente divergente quanto a forma como deve se posicionar o país, porém, faz-se necessário observar que se o Brasil optar por continuar privilegiando as regras previstas no Acordo TRIPS como padrão mínimo de proteção aos direitos de propriedade intelectual, contrariando à tendência contemporânea, há sérias dúvidas se conseguirá continuar a se expandir comercialmente, atrair investimentos e integrar-se nas cadeias globais de valores, de modo a obter os recursos necessários para prover e sustentar o sistema público de saúde.

Paralelamente a questão política internacional, tiveram relevante peso na decisão de não emissão de novos licenciamentos compulsórios as dificuldades técnicas enfrentadas pelo



**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)

país para a produção local dos medicamentos, tendo em vista o subsistente baixo desempenho dos laboratórios nacionais, o qual já havia sido identificado quando do licenciamento compulsório do *Efavirenz*.

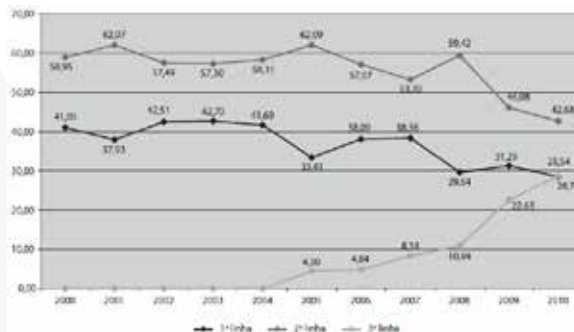
Neste aspecto, é importante mencionar que a regulamentação sobre o licenciamento compulsório, quando da concessão da medida, não abrange a obrigação do titular da patente de transferir informações de *know-how* sobre o produto e tecnologias a ele inerentes. Essa ausência que acarreta em um dos maiores obstáculos à implementação do licenciamento compulsório não só pelo Brasil, mas pelos países em desenvolvimento em geral, uma vez que estes não conseguem desenvolver o princípio ativo dos medicamentos antes patenteados partindo apenas das informações disponíveis no registro.

Ademais, não obstante a produção do novo medicamento *Dolutegravir*, ainda restam dúvidas quanto à capacidade tecnológica e industrial dos laboratórios públicos nacionais de produzirem todos os medicamentos utilizados na terapia antirretroviral, particularmente os segunda e terceira gerações, cujas formulações são demasiado complexas, tendo em vista que, os ARVs não são considerados substitutos uns dos outros dentro das respectivas classes terapêuticas dado as especificidades dos mecanismos de ação associados, genotipagem dos indivíduos infectados, resistência viral cruzada e das diferentes respostas do organismo humano ao tratamento empregado (POLIDO; CÉSAR, 2007. p. 85).

Ainda convém ressaltar, que a comunidade de pesquisa pública, notadamente as universidades e os institutos, esta primordialmente envolvida as fases iniciais da pesquisa básica da descoberta de medicamentos. O *know-how*, a infraestrutura e a capacidade de gerenciamento para levar essas descobertas através do processo de desenvolvimento, por outro lado, ficam concentrados no setor privado. Assim, a produção final dos fármacos é conduzida em grande parte pela indústria privada internacional, segundo suas próprias prioridades, estando as demandas de saúde pública, de certa forma, condicionadas a ela.

Essa elevada dependência externa, sobretudo no que diz respeito a produção de princípios ativos dos medicamentos, continua preocupando a sustentabilidade do Programa e, por consequência, a oferta gratuita e universal da TARV, uma vez que houve um aumento expressivo das despesas com os medicamentos utilizados nos tratamentos de 2ª e 3ª linhas (os medicamentos de segunda linha passaram de 59% em 2000 para 42% em 2010 e os de terceira linha de 4,5% em 2005, ano em que foram introduzidos, para 29% em 2010), conforme depreende-se dos dados disponibilizados pela Unidade de Logística do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais:

**Gráfico 3** – Evolução dos gastos com ARVs no Brasil segundo as linhas de tratamento



**Fonte:**(POSSAS et al., 2013, p. 205)

Em termos de valores, enquanto os gastos com os medicamentos utilizados nos tratamentos de 1ª linha reduziram de US\$131,4 milhões para US\$ 92 milhões, entre 2000 e 2008, as despesas com os medicamentos utilizados nos tratamentos de 2ª linha saltaram de US\$178,6 milhões para US\$213 milhões. Destaca-se, ainda, o aumento da participação dos medicamentos do tratamento de 3ª linha na despesa com medicamentos ARV. Entre 2005, quando estes entraram no Consenso Terapêutico, e 2008, observou-se um crescimento de 87,6%, passando de US\$17,8 milhões para US\$33,4 milhões.

Assim, não obstante a redução dos gastos com os medicamentos utilizados nos tratamentos de 1ª linha, os efeitos nocivos da concessão da licença compulsória se relevam a médio e longo prazo, uma vez que, considerando-se que os fármacos de

## 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



2ª e 3ª linha têm preços mais elevados e que não há genéricos disponíveis para tais medicamentos, tudo indica a continuidade do aumento das despesas nas próximas décadas. Além disso, dados mais recentes do MS mostram que, em 2016, 827 mil pessoas viviam com HIV/Aids no Brasil e que cerca de 112 mil não sabiam que estavam infectadas. Dos soropositivos identificados, 372 mil não estavam em tratamento.

Por derradeiro, no tocante a argumentação quanto a existência de outras estratégias para promoção do acesso a saúde, cumpre relembrar que o Brasil, quando da adesão ao TRIPS e tardia incorporação das flexibilidades e salvaguardas previstas pelo Acordo em sua Lei de Propriedade Industrial, em 1996, abriu mão de utilizar importantes flexibilidades do Acordo, como a importação paralela – possibilidade de aquisição do medicamento patenteado no exterior a um preço mais baixo do que o praticado nacionalmente –, em razão da falta de previsão desta flexibilidade na legislação nacional. Dessa forma, o atual rol de medidas adotáveis para garantia do acesso a medicamentos encontra-se restrito a políticas públicas cuja eficácia se mostra ínfima quando contrastada com a proporção do direito fundamental que visa assegurar.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

A resposta para a hipótese formulada no presente trabalho está atrelada a uma importantíssima variável: o tempo. O licenciamento compulsório, a curto prazo e num cenário estático, corresponde a alternativa eficaz para a promoção e o acesso a medicamentos. A medida, inclusive, orienta a interpretação do direito de patente de acordo com sua função social, consistindo em alternativa para a contenção dos efeitos destrutivos das práticas farmacêuticas (preços abusivos e doenças negligenciadas). No entanto, a longo prazo, este procedimento pode ter o efeito reverso, uma vez que o direito à saúde está intimamente atrelado a apropriação dos benefícios futuros resultantes dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que dependam da segurança jurídica garantida as indústrias farmacêuticas no tocante a proteção de seus inventos.

A busca pelo acesso universal aos medicamentos antirretrovirais está longe de ser uma batalha encerrada. Existem, na contemporaneidade, diversas outras barreiras a serem superadas, como por exemplo: o aumento dos custos dos novos ARVs e o consequente comprometimento da maior parte do orçamento do MS para sua compra; o crescimento do número de pacientes fazendo uso dos medicamentos de segunda linha, medicamentos estes patenteados no Brasil; a impossibilidade de compra dos medicamentos novos nas

versões genéricas, haja vista que eles também estão patenteados nos principais países produtores de genéricos, como a Índia. Como visto, as situações apresentadas retratam somente algumas das problemáticas decorrentes do licenciamento compulsório, o que reafirma a necessidade exposta durante o presente excerto, de constante revisão e adequação dos efeitos da medida à realidade em que se insere.

Como se vê, muitos são os desdobramentos do tema e as esferas que devem ser monitoradas para que possa haver um posicionamento consolidado. Não obstante, inequívoca é a constatação de que a propriedade intelectual e a saúde pública mantêm entre si uma relação de complementariedade. Portanto, é fundamental que se incentive os pesquisadores a se engajar em atividades ligadas ao desenvolvimento tecnológico; que se valorize as pesquisas e a patente e; finalmente, que se invista em P&D, para que isso se reverta, futuramente, na consecução de políticas de saúde pública abrangentes e eficientes.

## REFERÊNCIAS

BASSO, Maristela; SALOMÃO FILHO, Calixto; POLIDO, Fabrício; César, Priscilla (Orgs.). **Direitos de Propriedade Intelectual & Saúde Pública**: o acesso universal aos medicamentos antirretrovirais no



## 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](mailto:tinoco@tinoco.com.br)

MATRIZ:  
04063-001 - São Paulo, SP.

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

Brasil. São Paulo: IDICID, 2007.

BENETTI, Daniela Vanila Nakalski. Positivização e (in)Eficácia da Licença Compulsória Frente ao “Novo Bilateralismo” Comercial. In: **Propriedade Intelectual em perspectiva**. ADOLFO, Luiz Gonzaga S., MORAES, Rodrigo. (coord.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 30.

BRASIL, Ministério da Saúde; Secretaria de Vigilância em Saúde; Programa Nacional de DST e Aids. **UNGASS: Resposta Brasileira 2005/2007. Relatório de Progresso do país**. 2008. p. 86-87. Disponível em: <[http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/resposta\\_brasil\\_relatorio\\_progresso\\_pais.pdf](http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/resposta_brasil_relatorio_progresso_pais.pdf)>.

CHAVES, Gabriela Costa. **Perguntas e respostas sobre o licenciamento compulsório do medicamento efavirenz no Brasil**. Rio de Janeiro: Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), 2007. p. 6.

Disponível em: <[http://www.abiaids.org.br/\\_img/media/EFAVIRENZ.pdf](http://www.abiaids.org.br/_img/media/EFAVIRENZ.pdf)>.

CORREA, Carlos M. **Propriedade Intelectual e Saúde Pública**. Tradução de Fabíola Wüst Zibetti. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. p. 296.

HOIRISCH, Cláudia. **Licença Compulsória para Medicamentos como Política Pública: o Caso do Antirretroviral Efavirenz**. 184 f. 2010. Tese (Mestrado em Gestão Empresarial) – Escola Brasileira de Administração pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 2010.

NOGUEIRA, Tatiana Siqueira. **Licenciamento compulsório e acesso ao tratamento do HIV/AIDS no Brasil**. 121 f. 2013. Tese (Mestrado em Saúde Pública) – Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Rio de Janeiro, 2013.

POSSAS, Cristina; SCAPINI, Rogério; SIMÃO, Mariângela. Susten-

tabilidade da política brasileira de acesso universal e gratuito aos medicamentos ARV: conquistas e desafios. In: **Propriedade intelectual e políticas públicas para o acesso aos antirretrovirais nos países do Sul**. POSSAS, Cristina Possas; LAROUZE, Bernard (coords.). - Rio de Janeiro: E-papers, 2013.

UNITED NATIONS PROGRAM ON HIV/AIDS (UNAIDS). **90-90-90: Uma meta ambiciosa de tratamento para contribuir para o fim da epidemia de AIDS**. Genebra, 2015. Disponível em: <[http://unaids.org.br/wp-content/uploads/2015/11/2015\\_11\\_20\\_UNAIDS\\_TRATAMENTO\\_META\\_PT\\_v4\\_GB.pdf](http://unaids.org.br/wp-content/uploads/2015/11/2015_11_20_UNAIDS_TRATAMENTO_META_PT_v4_GB.pdf)>. Acesso em: 07 ago. 2018.



# AGENDE-SE

## CURSOS ON-LINE AO VIVO

### Redação de Patentes

Coordenação: Ricardo Boclin

### Perícias em Propriedade Intelectual

Coordenação: Déborah Portilho

Diretora de Estudos: Dr.<sup>a</sup> Laetitia d’Hanens

**Para mais informações entre em contato com a secretaria da associação**

**ABAPI - Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial**  
Av. Rio Branco, 100, 7º andar, Centro - CEP 20040-007, Rio de Janeiro, RJ  
Telefone: + 55 (21) 2224-5378 / Fax: + 55 (21) 2224-5942  
Web site: [www.abapi.org.br](http://www.abapi.org.br) | E-mail: [abapi@abapi.org.br](mailto:abapi@abapi.org.br)

# PHANTOM MARKS, THE TWILIGHT

## ZONE OF INTELLECTUAL PROPERTY

Yesabel Cavero<sup>1</sup>

The situation of these marks is not as spooky as actual ghouls haunting at cemeteries or abandoned houses, but they still cause many trademark offices to run off and refuse their submission. These trademarks contain “phantom” or changeable elements in their denominations usually represented by inserting a blank (in figurative marks), or by using dots, dashes, underlining, or a designation such as “XXXX” (in denominative marks).

An overly known example of these, is the American trademark

“----- For Dummies”, used in an extensive and varied set of self-help books, where the dashed lines represent different descriptive terms which vary according to the subject matter of the books e.g., Accounting For Dummies, French for Dummies, Online Dating For Dummies, and including Patents, Copyrights & Trademarks For Dummies.



Other examples include marks incorporating a date (usually a year), a geographic location, or a model number that is subject to change. While these are some of the most common examples of the types of elements involved, there are many variations.

Its use was originally recognized in the U.S.; however, since the mid-'90s, the United States Patent & Trademark Office (PTO) became more strict when evaluating these applications, unwilling to grant them at all and following the indications in their trademark manual of examining procedure (TMO) which says in the article No. 1214 “Where an applicant seeks registration

<sup>1</sup> IP Lawyer 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 searches 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 Peru. As a Law firm specializing in the field of intellectual Property OMC Abogados & Consultores can provide you the following services:



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

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

of a mark with a changeable or "phantom" element, the examining attorney must refuse registration under sections 1 and 45 of the Trademark Act, [...], on the ground that the application seeks registration of more than one mark."

Since then, the American PTO has denied many applications that included a "phantom" element based on the certainty that they contravened the golden rule of "one mark per application" as well as the main objective of a trademark registration which is to ensure the publicity of each mark in order to protect its unauthorized-use from third parties and to be easily found in case a third party searched for trademarks that are similar to the sign they intend to register. Many authors have agreed upon the fact that this type of trademark contradicts its reason for being and fails to "give adequate constructive notice to third-parties as to the nature of the mark and a thorough and effective search for conflicting marks is not possible", as stated in their TMO.

A clear example of this inconvenience is the case of a New York corporation "International Flavors & Fragrances Inc." (IFF) who requested to register with the PTO, "LIVING XXXX FLAVORS" and "LIVING XXXX FLAVOR" as trademarks for the following goods: essential oils for use in the manufacture of flavored foodstuffs, smoking

tobacco compositions, smoking tobacco articles, chewing tobacco compositions, chewing gums, oral care products and beverages in International Class 3; and non-synthetic and synthetic flavor substances for use in the manufacture of flavored foodstuffs, smoking tobacco compositions, chewing tobacco articles, chewing gums, oral care products, and beverages, in International Class 30. Along with "LIVING XXXX" for use in connection with non-synthetic and synthetic flavor substances for use in the manufacture of colognes, cosmetics, hair preparations, toiletries, detergents, fabric softeners, odorants, deodorants, bleaches, brighteners and air fresheners, in Class 1; and essential oils for use in the manufacture of colognes, cosmetics, toiletries, hair preparations, detergents, fabric softeners, odorants, deodorants, bleaches, brighteners and air fresheners in Class 3.

In the first two applications, the "XXXX" served to denote "a specific herb, fruit, plant or vegetable" and in the last, to indicate "a botanical or extract thereof, to wit: 'flower', 'fruit', 'yellow sunset orchid', 'osmanthus', 'fragrance', 'raspberry' and the like."

As one can surely guess, the applications were denied under the review that the requested signs encompassed too many combinations and permutations

to make a thorough and effective search possible. Thus, cannot provide proper notice to other trademark users, failing to help bring order to the marketplace and defeating one of the vital purposes of a trademark. Also, the trademark examining attorneys confessed that the core of the problem was that they could not allow registration of an unlimited and unknown number of elements in one mark.

Despite the disadvantages and valid arguments against its use, I believe in its utility and convenience for future applicants. Registering a phantom trademark would help applicants reduce their usual expenses when investing in various trademark registrations that vary in just one or two words since it would all be done in one application. These signs, though different, would have to be essentially the same since the purpose of this kind of trademark is to protect a single mark that may change over time (regarding years, months or volumes) or depend on certain circumstances (regarding location, subject matter, stage/level).

Although it is true that phantom marks are usually and constantly denied, in 2001 the Court of Appeals PTO emitted the disposition of the Trademark Trial and Appeal Board - TTAB where it claimed that in the case of the trademark application for "(212) M-A-T-R-E-S-S" as a phantom trademark, where the "212"



MARCAS - PATENTES - DESENHO INDUSTRIAL  
DIREITOS AUTORAIS - REGISTRO DE SOFTWARE  
ASSESSORIA JURÍDICA - CONTRATOS - PESQUISAS

BRASIL E EXTERIOR

WhatsApp: (11) 97970-6559  
tel.: (11) 5070-0633

atendimento@sulamericamarcas.com.br

www.sulamericamarcas.com.br

appeared in dotted lines, was the legal equivalent to the registered trademark “1-888-M-A-T-T-R-E-S-S”, and therefore, proceeded to its registry. Their decision was final on the grounds that:

“[...] The missing information in the phantom telephone mnemonic mark is a series of numbers that are area codes. Area codes are devoid of source-identifying qualities, and the possible combinations are limited to what is offered by the phone companies. [...] The area code is just an indication that the mark is, in fact, a telephone mnemonic and not some other symbol.

Thus, a phantom area code mark has a quality that sets it apart from the mark considered in International Flavors. It is immediately apparent that the phantom portion consists of a three-number combination which is an area code. There is no ambiguity. It is a telephone mnemonic.”

In the same way, in a phantom mark in which the changeable elements are arbitrary or fanciful, it is correspondingly likely that the various permutations of the mark will result in different commercial impressions and therefore constitute different marks. By contrast, where the changeable elements are generic or merely

descriptive, it is conceivable that the permutations of the mark may constitute a single mark. This seemed to be the case with the Dial-A-Mattress example in which the numbers 212 and 888 were merely generic area codes, thus not creating different commercial impressions.

In conclusion, it is safe to say that according to the previously mentioned case, it is clear that not all phantom marks are prohibited, *per se*, from registration. However, phantom marks will be denied if the Examining Attorneys should determine that they encompass too many permutations to make a thorough and effective search, making it impossible to meet with the requirement of providing proper notice to other trademark users; and moreover, if the difference is such that it generates the impression of a whole other trademark. One would only have to argue that the changeable element in the phantom mark is generic, and therefore would not create a different commercial impression on the mark. This type of mark is not regulated in

our country but in my opinion, if we focused more on its utility, we could help incorporate it in our legislation, being necessary of course, to regulate detailed aspects to assure it does not interfere with our current norms.

A clear example of how we can take advantage of a phantom mark's purpose is the registration of the famously known titles of EGACAL that begin with “El ABC del Derecho ...” and continue with different fields of law on the dotted lines. If phantom marks were permitted in Peru, this company would have been able to secure the ownership of those marks with just one application alleging that their changeable element would be limited by the different fields of the law, making those modifications predictable and limited; and therefore, would have no prohibition against its registration.

# 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

# A GENERALIZAÇÃO DO DIREITO À PRIVACIDADE NA DIALÉTICA DO ESCORÇO HISTÓRICO

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

O tema da **privacidade** não é novo no mundo, pode-se dizer que, de um ponto de vista ocidental, a sua projeção notou-se já na outra face da afirmação aristotélica do homem como o *zoon politikon*. Isso porque, se o filósofo heleno entendia que “o homem é um animal político, mais social do que as abelhas e os outros animais que vivem juntos” (2007, p. 11), portanto, erigindo como natural e até mesmo biológica (*bios politikos*) a necessidade da vida gregária, de outro lado, a vida privada existiria necessariamente como uma espécie de *upside down* da vida na *polis*.

Em outras palavras, para erigir a vida pública ao novo patamar de importância relacional e política na constituição da *polis*, antagonizando o anterior sistema patriarcal, onde o público e o privado se imiscuíam, o filósofo demite a **vida privada** da ágora, portanto, da arena da **vida pública**, reconhecendo ambas como tendência natural do humano, mas colocando-as em patamares totalmente diversos em todos os seus aspectos fundamentais.

Sobre o tema, lecionou com maestria a filósofa alemã Hannah Arendt (2007, p. 33), senão vejamos:

*“Segundo o pensamento grego, a capacidade humana de organização política não*

*apenas difere mas é diretamente oposta a essa associação natural cujo centro é constituído pela casa (oikia) e pela família. O surgimento da cidade-estado significava que o homem recebera, ‘além de sua vida privada, uma espécie de segunda vida, o seu bios politikos. Agora, cada cidadão pertence a duas ordens de existência; e há uma grande diferença em sua vida, entre aquilo que lhe é próprio (idion) e o que é comum (koinon)’”*

Essa distinção do *koinon* (*κοινών*), portanto, daquilo que é **comum**, e do *idion* (*ἴδιον*), ou aquilo que é **particular**, mostrou-se a pedra fundamental e, portanto, o alicerce da vida social humana, tendo sido uma das maiores contribuições do pensamento grego. E justamente essa distinção que gerou a segregação da vida privada do debate público, portanto, o axioma de que o que é particular, somente ao particular diz respeito (noção primeva de **privacidade**).

Note-se, todavia, que para os gregos o domínio da vida privada não importava necessariamente em **liberdade** e, assim, em

**autodeterminação erga omnes**, tendo em vista que sob a ótica da vida privada, mandava o *pater familias* como verdadeiro déspota. Em outras palavras, o patriarca havia sido destituído de poderes na praça pública, mas seguia todo poderoso no mundo privado, a ele cabiam a autodeterminação e a liberdade no âmbito da *oikia* (casa), impondo sobre os seus habitantes um poder, muitas vezes, *nu* (RUSSEL, 1938) e *moralístico*<sup>2</sup>.

Com o tempo, e a acentuação da complexidade das teias políticas, a vida pública foi-se confundindo com a privada de um modo inverso, agora o império passava a ser do público e essa *alternância abrupta de polo de poder* passou a causar um verdadeiro estrangulamento das instâncias da vida privada.

Tal se pôde ver, sobretudo, quando da ascensão dos regimes absolutistas, para os quais a privacidade não mais seria um bem da vida humana

VC VILELACOELHO

Especialistas em propriedade intelectual desde 1972

Tel. +55 11 3706 2020  
info@vcpi.com.br  
www.vcpi.com.br

<sup>1</sup> Advogado em Propriedade Intelectual, Direito Administrativo e Privacidade, bacharel pela centenária Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sócio da Vilela Coelho Propriedade Intelectual, escritor, agente cultural, Prêmio Pernambuco de Literatura, autor dos livros “Comédia de enganos” (Penalux, 2014), “O circo” (EdUfpe, 2015), “Caninos amarelados” (Cepe, 2016) e “Morte e vida e outros contos” (EdUfpe, 2018). Atuante em São Paulo/SP.

<sup>2</sup> Com essa palavra nos afastamos dos significados comuns dados ao adjetivo “moralista”, querendo significar, portanto, um domínio de cunho moral sobre os participantes da vida privada, isto é, o estabelecimento no mundo particular de regras que transbordam aquelas da vida pública e, portanto, o Direito, por meio do incentivo a comportamentos previamente aprovados por regras morais criadas e transmitidas pelo patriarca e, assim, pelo desestímulo à autonomia completa do indivíduo sobre si mesmo.

relegado ao controle *moralístico* do patriarca, mas um direito absolutamente relativo que dependeria, sempre, do **juízo de conveniência** do monarca.

Tal se dera por séculos, ganhando ainda mais fôlego sob os alicerces da doutrina hobbesiana, que anulava a **autonomia** e a **autodeterminação** do *homem privado* (aquela que residia nas mãos do patriarcado) no afã de transformar-lhe em peças e engrenagens encaixadas numa justaposição infinita que seria a composição do *homem artificial*, ou seja, do Estado-Rei, ou do Leviatã. Autônomo, livre e autodeterminado era, agora, o Estado-Rei e apenas ele, e isso se dava porque segundo Hobbes (2003, Cap. XVIII):

*“O soberano não pode ser privado de seu poder. (...) As ações do soberano não podem ser justamente acusadas pelo súdito. Nada do que o soberano faz pode ser punido pelo súdito. O soberano é o juiz de tudo. (...) O poder e a honra dos súditos se desvanecem na presença do soberano poder”*

Todavia, para além de ser uma questão meramente política ou meramente atrelada à vontade do *pater familias*, a noção de privacidade e, sobretudo, o direito de exercê-la estão umbilicalmente ligados ao entendimento humano e, justamente por isso, o reclamo de sua generalização como um direito de todo e qualquer homem, sempre estaria presente nas

duas frentes de atuação de todo e qualquer homem, seja na arena pública, ou mesmo nos meandros da vida privada.

É contra esse entendimento de extrema **subjugação da vida privada** à conveniência do Rei que surgem as primeiras insurreições advindas da própria aristocracia, como foi o caso da *Magna Charta Libertatum* – assinada em 1215 a contragosto pelo rei John Lackland, após pressão de seus barões e do papado de Roma –, na qual se costuma dizer residir a morada do **constitucionalismo** moderno, tendo em vista o comprometimento real a se submeter à lei e de não mais se sobrepor a ela.

Pode-se dizer que tal documento, que já se espelhava em um análogo assinado cem anos antes pelo rei Henry II, constitui um dos primeiros atos em prol da clássica **distinção entre o público e o privado**, sobretudo do ponto de vista dos direitos atrelados à vida privada, de propriedade e autodeterminação.

Todavia, àquele momento, não se estava a falar em garantia de privacidade como um bem de qualquer homem, mas apenas como um atributo da nobreza. Sobre isso Andre Maurois (1986, 139) foi categórico: “A Magna Carta esteve tão longe de ser um documento popular, que não foi traduzida para o inglês antes do século XVI”.

Tais direitos estampados em latim (língua cujo acesso era garantido apenas à aristocracia e ao clero), eri-

giam-se, pois, como bem de uns poucos, não de todos.

A generalização dos reclamos à **privacidade**, à **honra** e à **dignidade** como bens atrelados ao indivíduo humano apenas surge, na prática, séculos à frente, com as revoltas da antiga classe burguesa, portanto, dos comerciantes sem nobreza que, malgrado enriquecidos no comércio, não possuíam nenhum poder no sistema político vigente, por não integrarem a aristocracia e não serem proprietários de terras.

É essa classe que, incitando o povo às armas, conseguiu destronar o absolutismo em vários países, estabelecendo, a partir de revoluções como a americana e a francesa (que inclusive matou o seu rei, num ato de destruição total do absolutismo aristocrático), ideais como as de **liberdade, igualdade, fraternidade** e, sobretudo, uma gama de **direitos ditos políticos** como **garantias fundamentais do homem**, portanto, os chamados **direitos de primeira geração**.

Tais ditames que se mostravam o prenúncio do triunfo do direito à privacidade como direito humano, advinham, em teoria, das ideias lockianas segundos as quais o domínio privado impedia necessariamente em igualdade. Segundo o magistério de Kuntz (1997, 03):

*“Locke não está apenas firmando, como Aristóteles, a distinção radical entre dois tipos de associação, a família e a polis, mas insistindo num*



**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

*componente essencial da modernidade: a separação entre os atributos e faculdades privados e o poder típico do estado”*

Todavia, embora as revoluções burguesas tenham garantido um rompimento traumático e, portanto, abissal com os ideais tirânicos das monarquias absolutistas aristocráticas, a nova classe dominante, malgrado tenha chamado o povo à luta por direitos que seriam considerados gerais e, portanto, *de todos* (BONAVIDES, 2001, p. 42), agora erigia um aparato burocrático de poder implacável, onde os ideais econômicos do comércio, primeiramente no mercantilismo, depois, e sobretudo, no capitalismo, falariam mais alto do que os direitos e garantias individuais.

Há que se dizer, portanto, que é às revoluções burguesas (ou liberais) que se deve a primeira teorização de uma **generalização do direito à privacidade** e, por curioso, também o seu descumprimento. É na vigência do novo sistema político-econômico implantado que a teorização do direito à privacidade passou a ganhar paulatina relevância tendo em vista o seu contínuo malferimento por pessoas naturais ou empresas, o que se observa no trabalho dos advogados estadunidenses Samuel Warren e Louis Brandeis (1890), *Right to Privacy* (GLANCY, 1979) e, posteriormente, com a teorização da privacidade como o *right to be let alone*, do magistrado Thomas Cooley (1899):

*“The right to one’s person may be said to be a right of com-*

*plete immunity: to be let alone”*  
(Apud: DONEDA, 2019)

No entanto, a tendência humana de abusar do poder, há muito alertada por Charles de Secondat, barão de La Brède et Montesquieu, mostrava-se mais uma vez realística (SECONDAT, 1899), tendo em vista que o novo sistema político-econômico traria novos antagonismos para a seara social, sobretudo aqueles em que as garantias fundamentais prometidas como bem de todos os homens, se chocariam com as práticas e tendências de mercado.

Note-se que esse ponto do escorço histórico é importantíssimo, tendo em vista que as bases da **liberdade** e da **igualdade** que seriam caras à construção da ideia de **privacidade** e **autodeterminação do indivíduo**, independentemente das regras do corpo familiar, estariam em constante choque com os novos privilégios de classe.

O estranhamento atual do reconhecimento como direitos da **autodeterminação informativa** e da **inviolabilidade da intimidade** da pessoa natural, assim como do controle que somente ela pode ter **de seus dados**, por exemplo, vem daí, tendo em vista que após a sedimentação dos princípios filosóficos da nova classe comerciante dominante, imperaria uma **venalidade universal**, onde tudo seria **produto de comércio**, inclusive os bens mais caros ao indivíduo humano, como os dados que compõem sua privacidade, justamente como predisse o filósofo e economista alemão (MARX, 1985):

*“Chegou, enfim, a época em que tudo aquilo que os homens tinham considerado como inalienável tornou-se objeto de troca, de tráfico, e podia ser alienado. É a época em que as próprias cousas que até então eram transmitidas, mas jamais trocadas; dadas, mas jamais vendidas; ganhas, mas jamais compradas — virtude, amor, opinião, ciência, consciência, etc. — tudo passou enfim para o comércio. É a época da venalidade universal ou, para falar em termos de economia política, a época em que todas as cousas, morais ou físicas, tornando-se valores venais, são levadas ao mercado para serem apreciadas pelo seu mais justo valor”.*

É do questionamento a essa **venalidade universal** e do desrespeito a esses direitos individuais prometidos como um Éden a todos os homens pela classe comerciante, e, no entanto, não garantidos efetivamente, que nascem os direitos de segunda geração, portanto, dos reclamos e das lutas contra a subjugação dos mais pobres aos maus ricos (nova régua social), com o advento das revoluções industriais e a urbanização do mundo ocidental.

Bom que se repise que as revoluções burguesas tanto prometeram, quanto furtaram direitos e garantias individuais, e é justamente como uma espécie de cobrança de dívida que revoluções como a russa (ao menos em sua origem) se deram, gerando a

**Kasznar** 1919  
**Leonardos**

RJ +55 (21) 2113-1919 | SP +55 (11) 2122-6600

mail@kasznarleonardos.com  
www.kasznarleonardos.com

**PROPIEDAD INTELECTUAL  
MARCAS Y PATENTES**

**FS & A FERNÁNDEZ  
SECCO & ASOCIADOS**

**Montevideo - Uruguay**

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



nova divisão política do mundo.

Para o escopo do breve estudo desse artigo, tais fatos são relevantes a partir do momento em que se pode entrever neles o fio de narrativa do reclamo da **generalização dos direitos à privacidade**.

Malgrado o ganho até então verificado com a formalização do respeito às garantias individuais gerada pelas revoluções burguesas e com o reclamo de aplicação prática desses direitos para qualquer um do povo, portanto, à sua categorização como **bem do homem**, gerada pelos protestos sociais e pelas revoluções sociais, a roda da dialética mais uma vez guinou para o retrocesso de todos esses postulados, o que se deu a partir da crise do sistema capitalista em 1929 e a ascensão dos regimes totalitários ultradireitistas.

O século XX foi repleto de ditaduras e regimes totalitários em todo o mundo, em todos os lados do espectro político, e esses regimes propugnavam, assim como o absolutismo monárquico antes deles, pela destruição do direito à privacidade, das garantias individuais, do respeito ao livre agir e da autodeterminação do homem e pela reposição dessas gamas de direitos nas mãos dos chefes de Estado.

A partir de então, sobretudo naqueles regimes ditos fascistas e, com maior pujança, no nazista, **não existiria mais o homem enquanto indivíduo**, muito menos o direito ao livre exercício da vida privada, **mas apenas uma constante e perturba-**

**dora coletivização de tudo**. Sobre isso lecionou Hannah Arendt (*Apud BERADT, 2017, p. 43*):

*“O domínio totalitário torna-se verdadeiramente total – e trata devidamente de sempre se vangloriar disso – quando encerra a vida privada dos que estão a ele sujeitos no cinturão de ferro do terror”*

E de fato, tão exitoso foi o nazismo, como regime totalitário, na **destruição das garantias e liberdades individuais**, do **respeito à vida privada** e na gestão violenta do império do público sobre o privado, que a experiência levada a cabo corajosamente pela jornalista alemã Charlotte Beradt ao registrar sonhos de vários alemães sob Adolf Hitler *Kanzler* (chanceler) e ditador do Terceiro Império Alemão (*Dritte Reich*), demonstra o quanto os atos políticos do nazismo tinham um efeito psicológico devastador na vida privada das pessoas, veja-se (BERADT, 2017, 43):

(sonho de um médico alemão de 45 anos, contado em 1934 à repórter):

*“Perto das nove da noite, depois de minhas consultas, quando quero me esticar calmamente no sofá com um livro sobre Mathias Grünewald [A], minha sala e meu apartamento ficam de repente sem paredes [B]. Olho apavorado ao meu redor e, até onde meus olhos conseguem alcançar, os apartamentos estão todos sem paredes [C]. Ouço*

*gritarem em um megafone: ‘De acordo com o edital sobre a eliminação de paredes. Datado do dia 17 deste mês...’ [D]”*

Vê-se no sonho acima transcrito, quatro fatores de máxima importância simbólica: no ponto [A] vemos uma típica **narrativa da vida privada**, elementos cuja informação dizem respeito somente à pessoa, como por exemplo, o que faz ao retornar do trabalho, se gosta ou não de ler, se usa para isso cadeiras ou poltronas, o chão ou a cama, que tipo de livro lê, etc., nos pontos [B] e [C] o que vemos é uma completa **destruição da privacidade**, o que é representado pelo desaparecimento das paredes, momento no qual a vida privada fica desnuda e sob o escrutínio público. Por fim, no ponto [D], vê-se a **“destruição da vida privada”, como uma política pública fascista**.

O decreto do fim das paredes é a perfeita metáfora de mais um ataque do público ao privado e, portanto, de mais uma guinada para trás do tema da privacidade na dialética do escorço histórico e mais do que um sonho, mostrou-se o prenúncio da realidade vergonhosa de muitas das políticas públicas alemãs de 1933 a 1945, como as da *Aktion T4*, onde o Estado alemão determinava a eutanásia de pacientes com doenças físicas ou mentais, retirando deles mesmos e de seus eventuais curadores o direito subjetivo e pessoal de decidir sobre a continuidade de suas vidas, portanto, retirando deles a autodeterminação da vida privada (BERENBAUM, 2001).



**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

É contra o horror da destruição implacável e violenta das **liberdades individuais** e das **garantias da vida privada** que, somente após a segunda guerra (1939-1945) e a derrocada dos regimes ultradireitistas totalitários europeus, mais especificamente em 1948, que se compreendeu pela necessidade do firmamento de **direitos supranacionais** e, portanto, atrelados à humanidade *em si*, para garantir o livre desenvolvimento dos povos, foram os chamados **direitos humanos** (de terceira geração).

Estabeleceu-se uma nova Carta, tão magna quanto aquela de 1215 e, na realidade, muito mais importante e geral que ela, a **Declaração Internacional dos Direitos Humanos**, a qual, rompendo pela primeira vez os limites de classe, gênero e raça, estabeleceu direitos erga omnes, portanto, a todos os seres humanos, e fez constar:

*“Art. III Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”*

*“Art. VII Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação”*

*“Art. XII ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio e na sua correspondência, nem*

*ataques à sua honra e à sua reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques”*

*“Art. XVII 1. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. 2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade”.*

*“Art. XVIII Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, em público ou em particular”. (Grifou-se).*

A Declaração Internacional dos Direitos Humanos (DIDH), estabeleceu, portanto, o direito à inviolabilidade da vida privada **a todo ser humano**, tirando do *pater famílias*, do rei, das classes empresariais (ou de comércio – antiga *burguesia*) ou do chefe de Estado, a antiga ingerência desenfreada sobre essa esfera, concedendo **a todos** o direito à propriedade, à liberdade e à expressão da vida privada de forma consciente e **autodeterminada**.

É, portanto, nessa Declaração de 1948 que a humanidade estaria dando os primeiros passos para a concretização daqueles *direitos universais* idealizados por Kant, por mais *difíceis* que pudessem ser de serem

alcançados (KANT, 1986) e, nesse sentido, como lecionado por Eduardo Bittar, foi o construto jurídico que garantiu como *direitos essenciais* a dignidade do ser humano (BITTAR; ALMEIDA, 2001):

*“A Declaração de 1948 foi a forma jurídica encontrada pela comunidade internacional de eleger os direitos essenciais para a preservação da dignidade do ser humano. Trata-se de um libelo contra o totalitarismo. Seus 30 artigos têm como objetivo principal evitar que o homem e a mulher sejam tratados como objetos descartáveis”*

Na mesma esteira da Declaração Universal, os países americanos estabeleceram entre si em 1969, a aplaudida Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) ou Pacto de San José da Costa Rica, na qual se fez constar sobre as garantias à **vida privada** de todo indivíduo, o seguinte:

*“Artigo 11 - Proteção da honra e da dignidade*  
1. *Toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade.*  
2. *Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação.*  
3. *Toda pessoa tem di-*



# 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)

Faça uma consulta  
(11) 2475 2880

**SM SOMARCA**  
Propriedade Intelectual

reito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas” (Grifou-se).

Portanto, é a partir da derrocada dos regimes totalitários e do fim da segunda guerra mundial que o **direito à privacidade** é estampado **como direito humano** e, por isso mesmo, independente de qualquer vicissitude, seja do tempo, do lugar ou dos construtos políticos, tendo sido entendido, portanto, de forma generalizada: assente a todo ser humano.

Óbvio que o momento histórico atual trouxe inúmeros outros percalços ao assentamento do direito à privacidade, percalços esses advindos das revoluções tecnológicas dos 10 (dez) primeiros anos do século XXI, originados da **rapidez** e, mesmo da **automação na transmissão de informações** por meio de **robôs** – atualmente, a rede mundial de computadores –, e a utilização dos **dados pessoais dos indivíduos** humanos **como insumos de produção** do mundo capitalista globalizado.

Mais uma vez estamos diante da **venalidade universal** predita por Marx, e, com isso, da necessidade de balanceamento das práticas de mercado por meio da regulação estatal – que é o fenômeno das Leis de Proteção de Dados e de uma miríade de entendimentos, seja jurisprudencial ou legal, tanto no panorama do *civil law*, quanto no do *common law*, acerca de privacidade. E, de outro lado, de subjugação das próprias autoridades estatais às garantias individuais que possuem todos os seres humanos, da proteção de sua intimidade,

da vida privada e, também, da transmissão de seus dados.

Agora, mais do que nunca, o direito à privacidade não é mais e tão somente o direito de ser deixado só, mas o direito à garantia de sigilo dos informes pessoais, o direito à autode-terminação informativa do indivíduo, o direito à utilização delimitada dos dados pessoais, dentro dos escopos das contratualizações levadas a cabo pelos indivíduos, etc. Portanto, com a complexidade do mundo atual e, sobretudo, a elasticidade das teias das relações humanas globalizadas, o direito à privacidade prossegue como atributo generalizado, mas, sobretudo, como construto em contínua evolução.

#### Referências Bibliográficas

ARENDDT, Hannah. A condição humana. 10<sup>a</sup> ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.

ARISTÓTELES. Política. São Paulo, SP: Martin Claret, 2007

BERADT, Charlotte. Sonhos no Terceiro Reich. São Paulo: Três Estrelas, 2017.

BERENBAUM, Michael. T4 Program. Nazi Policy. Enciclopédia Britânica, 2001. Disponível em: <https://www.britannica.com/event/T4-Program>

BITTAR, Eduardo C. B.; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de Filosofia do Direito. São Paulo: Atlas, 2001.

BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 6<sup>a</sup> ed, São Paulo: Malheiros, 2001.

DONEDA, Danilo. Da Privacidade à Proteção de Dados Pessoais. São Paulo: RT, 2019.

GLANCY, Dorothy J. The Invention of the Right to Privacy. Arizona Law Review, n. 1, vol. 21, 1979. Disponível em: <http://law.scu.edu/wp-content/uploads/Privacy.pdf>

HOBBS, Thomas. Leviatã. 1<sup>a</sup> ed, São Paulo: Martins Fontes, 2003

KANT, Immanuel. Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. São Paulo: Brasiliense, 1986.

KUNTZ, Rolf. Locke, Liberdade, Igualdade e Propriedade. São Paulo, palestra IEA- USP, 1997, disponível em: <http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/kuntzlocke.pdf>

MAROIS, André. História da Inglaterra. Apud: CARDOSO, A. Manoel Bandeira. A Magna Carta – conceituação e antecedentes. Brasília: Revista Legislativa, ano 23, número 91, jul/set, 1986.

MARX, Karl. A miséria da filosofia. São Paulo: Global, 1985.

SECONDAT, Charles de. The Spirit of Laws. New York: The Colonial Press, 1899. Disponível em: <https://archive.org/details/spiritoflaws01montuoft>

RUSSEL, Bertrand. Power: A new social analysis. Poder nu. CultVox, 1938. Disponível em: <https://www.portalabel.org.br/images/pdfs/o-poder-nu.pdf>.

**Ricci**  
PROPRIEDADE  
INTELLECTUAL

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](mailto:ricci@ricci.com.br)

## Jurisprudência dos Tribunais

Márcio Junqueira Leite  
mjunqueira@pn.com.br

### **AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE IN-DÉBITO**

Tutela de urgência negada com fundamento na necessidade de dilação probatória – Pretensão de suspensão da cobrança de ISSQN sobre atividades de cessão de uso de marca, nome de domínio e software – Cessão de uso de marca que, conquanto admitida pelo STF a tributação pelo imposto municipal, não se encaixa no conceito de serviço – Precedente vinculante do C. Órgão Especial deste TJSP (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 0015571-31.2011.8.26.0000) – Inteligência do art. 927, inc. V, do CPC – Cessão do uso de nome de domínio que, mutatis mutandi, se assemelha à locação de bem imóvel – Ausência de qualquer esforço físico ou psicológico da agravante em razão da cessão – Mera transferência do direito de uso de endereço eletrônico já existente e funcional – Ratio que se estende à cessão de uso de software – Contrato que denota a cessão de software customizável unilateralmente pela cessionária, sem qualquer ingerência da cedente – Probabilidade do direito verificada – Perigo na demora evidenciado – Suspensão da exigência de ISSQN sobre o objeto do contrato – Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2006563-78.2020.8.26.0000; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020)

**“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. DORFLEX / DORALFLEX / NEODORALFLEX. IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.**

1. Ação ajuizada em 8/7/2013. Recurso especial interposto em 3/12/2018. Autos conclusos à Relatora em 4/10/2019. 2. O propósito recursal é verificar a higidez dos atos administrativos que concederam as marcas DORALFLEX e NEODORALFLEX à recorrente. 3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida. Precedentes. 4. De acordo com as disposições técnicas consolidadas no Manual de Marcas do INPI, "termos que, isoladamente, não possuem distintividade para assinalar os produtos ou ser-

viços reivindicados podem ser combinados de modo a formar conjuntos passíveis de registro em vista do caráter distintivo da combinação resultante". 5. Diante do contexto dos autos, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada desta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas da hipótese - grau de semelhança entre as expressões confrontadas, possibilidade de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de existência da marca violada, utilização das expressões para designação de produtos afins - impõem o decreto de nulidade dos registros da recorrente. 6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”

(STJ - REsp; 1848648 RJ 2019/0162455-2; Relator: Ministra Nancy Andrighi; Data de Julgamento: 19/05/2020; T3 - Terceira Turma; Data de Publicação: DJe 08/06/2020)

**AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONFUSÃO POR APROPRIAÇÃO PARASITÁRIA. NECESSIDADE DE MELHOR ANÁLISE DO TEMA. AGRAVO CONHECIDO PARA DETERMINAR A SUA AUTUAÇÃO COMO RECURSO ESPECIAL.**

DECISÃO: Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC, no qual impugna a decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, a, da Constituição Federal, por sua vez, interposto contra acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 1.107):

**APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA.** Ação inibitória, na qual perseguem as empresas-autoras ver cessado todo e qualquer uso da marca "VOGUE" pelas empresas-rés, inclusive como nome do empreendimento "Vogue Square", sob pena de multa diária, além de indenização por danos decorrentes da utilização indevida da referida marca, nos termos do art. 209 e na forma do art. 210, II, ambos da Lei de Propriedade Industrial. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação, afastada.

Conjunto probatório dos autos do qual não se extrai a existência de concorrência desleal e locupletamento com esforço alheio, em decorrência do nome atribuído a um centro comercial (shopping center). Nome de um condomínio que não se caracteriza tecnicamente como uma marca ou serviço a ser consumido pelo público que ali frequenta. Marca "VOGUE" que não se encontra dentre as marcas de alto renome no Brasil, encontrando -se, outrossim, diluída, eis que identifica inúmeros outros tipos de produtos e serviços, não só no Brasil, como no resto do mundo. Pedido improcedente. Sentença mantida. Desprovimento do recurso. Verba honorária majorada nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.

Nas razões do recurso especial, a ora agravante alegou violação dos arts. 370, 371 e 489 do CPC/2015; 124, 129, 189 e 195 da Lei n. 9.278/1996. Asseverou que o Tribunal de origem, além de não ter justificado a desnecessidade da prova pericial requerida, contraditoriamente, concluiu pela inexistência de provas da concorrência parasitária para manter o julgamento de improcedência da demanda proposta pela agravante. Sustentou que o acórdão recorrido também desconsiderou a possibilidade de confusão por associação, limitando a apreciação da matéria à análise da confusão direta.

Contrarrazões apresentadas.

Em juízo prévio de admissibilidade, o recurso especial foi inadmitido, sobrevindo o presente agravo.

Após a subida do recurso a esta Corte, a agravante apresentou petição (Pet n. 858017/2019), na qual informa a ocorrência de fato novo consubstanciado na decisão do INPI, em julgamento de recurso, no qual reconheceu sua marca como de alto renome e indeferiu o pedido de registro de marca formulado pela agravada.

A agravada se manifestou acerca do fato novo (Pet n. 32171/2020).

Brevemente relatado, decido.

Debate-se nos autos se a utilização do termo VOGUE pela agravada como denominação de novo shopping denominado "Vogue Square" é obstada pelo registro prévio da marca VOGUE para revistas periódicas, bem como a existência de confusão por aproveitamento parasitário.

Considerando a necessidade de uma melhor análise sobre o tema posto em discussão, sem prejuízo

de ulterior juízo definitivo de admissibilidade acerca do apelo extremo, conheço do agravo para determinar sua autuação como recurso especial, nos termos do artigo 34, inciso XVI, do RISTJ.

Publique-se Brasília, 17 de maio de 2020.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator"

(STJ - REsp; 1629713 RJ 2019/035734-5; Relator: Ministro Marco Aurélio; Data de Julgamento: 17/05/2020; Data de Publicação: DJe 20/05/2020)

**APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.**

Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Alegação de grande similitude entre os produtos capaz de induzir clientela a erro. Ocorrência. Padrões estéticos registrados sob forma de desenho industrial que se reproduzem fielmente em produtos alienados pela ré. Direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda ou importar o produto objeto de desenho industrial. Inteligência do artigo 109 da Lei nº 9.279/96. Concorrência desleal verificada. Possibilidade de confusão da clientela. Hipótese elencada no artigo 195, inciso III, da Lei nº 9.279/96. Danos morais in re ipsa. RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1016663-34.2015.8.26.0114; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2014; Data de Registro: 11/05/2020)

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

## 99 TECNOLOGIA - MAIS MULHERES NA DIREÇÃO 99

**Mês/Ano Julgamento:**  
ABRIL/2020

**Representação nº:** 272/19, em recurso ordinário

**Autor(a):** Uber do Brasil

**Anunciante:** 99 Tecnologia

**Relator(a):** Conselheiros Luiz Celso de Piratininga Jr e Patrícia Picolo

**Câmara:** Quinta, Sexta, Sétima e Oitava Câmaras e Câmara Especial de Recursos

**Decisão:** Arquivamento

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

**Resumo:** A Uber questionou no Conar campanha da concorrente 99 Tecnologia, por considerar que fez uso de slogan, conceitos e apelos já utilizados pela denunciante em seu programa "Elas na Direção".

A 99 enviou defesa, na qual considera descabida a queixa, informando ter sido a sua campanha veiculada antes da concorrente e também que já houvera feito anúncios de finalidade seme-

lhante previamente. Considera ainda que se utiliza de termos de uso comum e claramente associados à própria marca. Reunião de conciliação entre as partes promovida pelo Conar não chegou a bom termo.

Em primeira instância, o Conselho de Ética deliberou por unanimidade pela recomendação de arquivamento, seguindo proposta do relator, que concordou com a defesa, de que os conceitos e palavras utilizadas são de uso corrente no segmento.

A Uber recorreu da decisão, mas a viu confirmada novamente por unanimidade pela câmara recursal, que acolheu o parecer da relatora. Ela não fez reparos à decisão inicial.

## CAOA CHERY - SEU PRIMEIRO SUV

**Mês/Ano Julgamento:**  
MARÇO/2020

**Representação nº:** 031/20

**Autor(a):** Ford e JWT

**Anunciante:** Caoa Chery

**Relator(a):** Conselheiro Marcelo

Migliori

**Câmara:** Sétima Câmara

**Decisão:** Arquivamento

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

**Resumo:** Ford e sua agência reivindicaram no Conar direitos autorais sobre a expressão acima e suas variações, presentes em campanha de modelo da concorrente Caoa Chery. As denunciantes já haviam se utilizado da expressão na campanha "Ecosport, seu primeiro SUV".

A anunciante defendeu-se considerando que, pelo fato dessa expressão ser genérica e comum, não há possibilidade de confusão entre as campanhas, como alegado pela denúncia.

O autor do voto divergente acolheu os argumentos da defesa, considerando regular o uso da expressão questionada, entendendo-a na acepção de primazia na aquisição pessoal e não de chegada do modelo ao mercado. Levou em conta também o uso generalizado da expressão. Seu voto foi aceito por maioria.

## Curso de Direitos Autorais I e II - **Curta Duração On-line**

De 05/08/2020 a 02/12/2020

(às quartas-feiras) das 18h às 20h

Coordenador e Docente: Manoel J. Pereira dos Santos



O curso tem como objetivo desenvolver e aprimorar a capacidade dos profissionais atuantes ou que desejam atuar nessa área para resolver as questões e os desafios emergentes da prática, bem como promover a discussão e a reflexão sobre as questões atuais relacionadas com este segmento do Direito. Embora a abordagem seja prática e considere principalmente a realidade nacional, serão consideradas as contribuições do direito comparado uma vez que o Direito Autoral caracteriza-se por sua internacionalização.

**Módulo I – Aspectos Fundamentais:** Serão discutidos os conceitos básicos, os regimes dos direitos morais e patrimoniais, as limitações, a disciplina dos direitos conexos, a proteção de programas de computador, a teoria geral dos contratos de Direitos Autorais e a tutela judicial.

**Módulo II – Temas Avançados:** Esse módulo contempla aulas avulsas e serão analisados os principais temas atuais relacionados com os Direitos Autorais, entre os quais Inteligência Artificial, transformações criativas, a disponibilização de obras na Internet, a responsabilidade civil dos provedores e a proteção internacional.

Maiores informações acesse: [www.aspi.org.br](http://www.aspi.org.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**

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