

REVISTA **ASPI**

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

www.aspi.org.br

Revista ASPI

2021 - nº 9 - Março - Quadrimestral

ISSN 2596-1039

*XX Congresso Internacional
da Propriedade Intelectual*

A Pandemia das Lives

E os Impactos no Setor Audiovisual



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

Prezados Associados,

Inicialmente esperamos que todos tenham passado Felizes Festas e tenham iniciado o ano de 2021 com muita saúde!

O ano novo chegou renovando as expectativas e esperanças na rápida superação da pandemia mundial que vem transformando a realidade de todos. Enquanto já vemos, com muita satisfação, o início das campanhas de vacinação e o começo da flexibilização das normas de restrição, ao mesmo tempo verificou-se a impossibilidade de realizarmos o nosso Congresso anual na forma presencial, ou mesmo híbrida como se pretendia.

Dessa forma o nosso XX Congresso Internacional da Propriedade Industrial que se realizará nos dias 15, 16 e 17 de Março ocorrerá somente na modalidade virtual. A ASPI, através de suas Comissões executiva e científica não vem poupando esforços para trazer tecnologia de ponta aliada a um atual e estimulante programa acadêmico.

Além da contratação de modernas soluções tecnológicas que permitem aos participantes total facilidade de acesso e participação no evento, a ASPI logrou incrementar o programa incluindo “mesas redondas” que serão oferecidas pelos patrocinadores trazendo interessantes debates já no primeiro dia de evento.

Temas como “Inteligência Artificial”; “Protocolo de Madrid”; “Backlog de Patentes” e “Lei Geral de Proteção de Dados” fazem parte do programa principal que contará também com “happy hour” e incrível apresentação musical.

Espero todos em breve!

Dr. Marcello do Nascimento
Presidente



Sumário.....

Editorial

Marcello do Nascimento /03

Há 20 anos...

David Fernando Rodrigues /05

Direito e Tecnologia

Tutela Jurídica das Bases de Dados: mais um desafio ao sistema de propriedade intelectual?... Vinícius Cervantes /06

Enquanto isso...

Luiza Prado/ Benny Spiewak/ Lorena Garrido /08

Entretenimento no Cenário Jurídico

Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais/ Larissa Andréa Carasso Kac /10

Direito e Inovação

Luiz Ricardo Marinello /12

Jurisprudência

Tribunais - Márcio Junqueira Leite/Rodrigo Seubert

Pontes Oliveira /44

Conar - Larissa Andréa Carasso Kac /49

Artigos

A PANDEMIA DAS LIVES E OS IMPACTOS NO SETOR AUDIOVISUAL

Luiz Cassio dos Santos Werneck Neto/ Talita Sabatini Garcia/ Thiago Guimarães dos Santos /16

MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS SÃO PATENTEÁVEIS NO BRASIL?

Danilo Zampronio /23

THE FANCIFUL MARKS

Marietta Flores - OMC Abogados & Consultores /29

TUTELA PRÓPRIA EM MATÉRIA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CARTAS DE ADVERTÊNCIA. ANÁLISE DE JURISPRUDÊNCIA RECENTE CHILENA.

Andrés Echeverría /33

UMA VISÃO GERAL SOBRE AS TUTELAS PROVISÓRIAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL
Maria Helena S. Gracelácio/ Ana Luiza Montauray Pimenta/ Stephany Nicole Santos Araújo/ Ana Caroline da Silva /37



Revista ASPI nº 9

2021 - nº. 9 - Março - 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 Financeira

Soraya Imbassahy de Mello

Diretora Cultural

Neide Bueno

Diretoria Cultural - Coordenação

Aline Ferreira de Carvalho da Silva

Ana Claudia Mamede Carneiro

Flávia Amaral

Flavia Mansur Murad
Henrique Steuer I. de Mello (Conselheiro Nato)

João Vieira da Cunha

Liliane Agostinho Leite

Regina Ferreira

Sandra Volasco Carvalho

Sonia Maria D'Elboux

Diretoria de Comunicação e Marketing

Cesar Peduti Filho

Raul Ramos

Diretoria Editorial

David Fernando Rodrigues

Márcio Junqueira Leite

Vinicius Cervantes

Diretoria Jurídica e Ética

João Marcos Silveira

Diretoria Patrimonial

Marilisa Tinoco Soares

Diretoria de Relações Acadêmicas

Adauto Silva Emerenciano

Eduardo Conrado Silveira

Diretor de Relações Institucionais

Ricardo P. Vieira de Mello

Diretoria de Relações Internacionais

Leticia Provedel

Luís Felipe Balieiro Lima

Wilfrido Fernandez

Diretora Social

Fernanda Vilela

Ismênia Barros

Conselho Fiscal e Consultivo

Antonio Carlos Siqueira

Antonio Ferro Ricci

Carlos Vicente da Silva Nogueira

Gabriel Pedras Arnaud

Patrícia Silveira

Conselho Nato

Alberto Luis Camelier da Silva

Clovis Silveira

Constante B. Bazzon "in memoriam"

Henrique Steuer I. de Mello

José Carlos Tinoco Soares

Lanir Orlando "in memoriam"

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.

Há 20 anos

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



A capa da 6ª edição do Boletim ASPI comemorava algo que, sobretudo nestes tempos de isolamento, traz especial saudade: a realização do sempre agradável Jantar de Confraternização dos Associados, que se deu em 18 de dezembro de 2002. Com o passar do tempo, referida celebração tomou ares mais joviais, dando lugar ao alegre “Happy Hour ASPI” que, como não poderia deixar de ser, com os esforços da sempre atuante Diretoria Cultural, neste ano foi realizado virtualmente.

O boletim também trazia uma carta do então presidente, Dr. Alberto Camelier, ao recém-empossado Ministro do Desenvolvimento, Sr. Luiz Fernando Furlan, evocando a importância do INPI e denunciando as mazelas que

acometem a autarquia, sendo interessante observar que muitas delas perduram até os dias de hoje.

Anunciava-se também ampla agenda de eventos, com almoço-palestra, palestras, seminário, cursos e o início do 22º GEPI - Grupo de Estudo de Propriedade Intelectual, cujo tema de discussão foi Desenho Industrial e contou com a coordenação do saudoso Dr. Lucas Gaiarsa. Também foram apresentadas as conclusões do GEPI anterior, onde se discutiu os aspectos polêmicos dos contratos de encomenda de obra intelectual, licença e cessão de direitos autorais, que contou com os esforços da Dra. Ivana Có Crivelli na coordenação geral.

Para além de uma série de outras discussões, merece particular destaque a notícia veiculada a respeito da concessão da 1ª Indicação Geográfica brasileira pelo INPI, para os vinhos da região do “Vale dos Vinhedos”.

Dentre doutrinas, jurisprudência e outras interessantes discussões, encerrava-se aquela edição com formidável artigo expondo os benefícios e prejuízos daquilo que anos depois viria a compor nossa realidade, a implementação do Protocolo de Madri.

Como sempre, relembramos que todas as edições do Boletim ASPI estão disponíveis para consulta na biblioteca da Associação.

ARARIPÊ
ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL



Marcas | Patentes
Desenhos Industriais | Direitos Autorais

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

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

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

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

araripe@araripe.com.br

www.araripe.com.br

Direito & Tecnologia



TUTELA JURÍDICA DAS BASES DE DADOS:

MAIS UM DESAFIO AO SISTEMA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL?

Vinicius Cervantes
viniciuscervantes@hotmail.com

O desenvolvimento de novos modelos de negócios e tecnologias cada vez mais presentes nas atividades cotidianas, impõe desafios à compreensão de um novo formato de sociedade e, conseqüentemente, ao desenvolvimento das atividades econômicas e da tutela jurídica dos bens imateriais. Criações intelectuais, utilizadas como ferramentas de operacionalização dessas novas tecnologias, especialmente aquelas que se voltam à exploração de Big Data e Internet of Things (IoT), como as bases de dados, são acompanhadas de questionamentos quanto à exclusividade, o que inevitavelmente faz com que se adentre na discussão quanto à efetividade da proteção conferida pela propriedade intelectual.

As constantes discussões sobre proteção de dados pessoais, tanto em relação à

LGPD, quanto em relação ao GDPR, evidenciam imposição de limites à construção e exploração de bases de dados. Tais limites são visualizados tanto nos princípios estabelecidos para o tratamento de dados pessoais, quanto na necessária existência de base legal para o desenvolvimento dessas atividades. O tratamento em alta velocidade de um grande volume e variedade de dados, viabilizado por tecnologias que permitem a exploração de Big Data e de um cenário de IoT, é capaz de resultar na construção de valiosas bases de dados, desde que reflitam informações verídicas e que tal atividade possa ser validada pelo Direito.

Embora ainda existam aqueles que defendam um interessante sistema de propriedade privada sobre dados pessoais, especialmente nos EUA, ao menos no Brasil

e nos países da União Europeia, o questionamento quanto à titularidade dos dados pessoais foi ultrapassada, ou seja, os dados pertencem ao indivíduo a quem se referem. Entretanto, em um cenário no qual dados são compreendidos e utilizados como matéria-prima para o desenvolvimento de determinados modelos de negócios, bases de dados, especialmente as eletrônicas, representam um dos mais relevantes e valiosos ativos das empresas.

Bases de dados podem ser definidas como um conjunto lógico e ordenado de dados, do qual é possível extrair algum significado por meio da atuação de profissionais e instrumentos desenvolvidos para explorá-las. As bases de dados viabilizam a rápida consulta e a manipulação dos dados, tanto de forma manual, quanto por meio de softwares e algoritmos, fazendo com

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

que a obtenção de resultados e informações relevantes ao desenvolvimento de atividades econômicas ocorra de maneira mais eficaz.

No Brasil, a proteção das bases de dados encontra suporte jurídico na Lei 9.610/98, que em seu artigo 7º, inciso XIII expressamente as inclui no rol exemplificativo das denominadas “criações do espírito” protegidas pelo direito autoral. Tal proteção consiste, no entanto, na maneira de se organizar os dados, não atingindo os dados em si. Logo, o fato de haver tal proteção para as bases de dados, não significa que os elementos constantes em sua estrutura serão, da mesma forma, atingidos pela tutela do direito autoral. Mais do que isso, a proteção pelo direito autoral exige a presença dos requisitos autoria e originalidade, o que torna a questão demasiadamente complexa em uma análise prática.

Nos países da Comunidade Europeia, no entanto, a questão foi solucionada mediante a instituição de um direito sui generis sobre base de dados, por meio da Diretiva 96/9/CE de 11 de março de 1996. Trata-se de um direito especial do fabricante da base de dados, ou seja, aquele que tomou a iniciativa e assumiu o risco do investimento em sua construção, para “proibir a ex-

tração e/ou a reutilização da totalidade ou de uma parte substancial, avaliada qualitativa ou quantitativamente, do conteúdo desta”¹, nas ocasiões em que “a obtenção, verificação ou apresentação desse conteúdo representem um investimento substancial do ponto de vista qualitativo ou quantitativo”². Proporciona, assim, uma proteção jurídica relevante às bases de dados cuja estrutura de organização dos dados ou outros elementos sejam banais, por meio de um direito sui generis, que incide sobre o conteúdo da base, ao instituir o poder de o fabricante de impedir a extração e/ou a reutilização da totalidade ou de uma parte substancial da base de dados.

Tal direito sui generis tem como objetivo a proteção do investimento, mas proporciona também proteção às bases de dados não criativas, solucionando um dos problemas enfrentados quando se trata de direito autoral, ou seja, a ausência de originalidade. Em um momento em que se intensificam as discussões em torno da proteção de dados pessoais, da necessidade de investimentos para conformidade com normas jurídicas, do acelerado avanço tecnológico, da capacidade cada vez maior de armazenamento de dados e de alterações nos modelos

de negócios também no Brasil, as possíveis alterações no sistema de proteção das bases de dados não devem ser descartadas.

O que se questiona é se será possível encontrar na propriedade intelectual um mecanismo satisfatório para lidar com essa nova realidade. Ou então, se haverá a necessidade de criação de um novo e específico direito, que vise a proteção do investimento econômico e do emprego de esforços na construção das bases de dados, similar ao que existe nos países da Comunidade Europeia. Ou ainda, se tratar bases de dados pelo viés da propriedade industrial e não por meio do direito autoral é um caminho a ser seguido, capaz de assegurar a lealdade competitiva e a compensação de investimentos realizados. Por ora, cada situação exige uma análise específica para identificação da melhor e mais apropriada alternativa, não se devendo descartar nem mesmo os mecanismos tecnológicos e de segurança da informação para efetiva proteção das bases de dados.

¹ Conforme previsto no artigo 7º da Diretiva 96/9/CE.

² Conforme previsto no artigo 7º da Diretiva 96/9/CE.

Sólida experiência em Propriedade Intelectual.

DN

David do Nascimento Advogados Associados

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



DAVID DO NASCIMENTO
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Enquanto Isso...



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

...Em Barcelona, Espanha. Grafite, arte urbana, manifestação e direito autoral. O tema da “hora” na localidade. No começo do mês de fevereiro de 21, o artista espanhol “Roc Blackblock” compôs, nas paredes da famosa Praça de les Tres Xemeneias, obra que combinava o rosto do monarca espanhol com diversas frases de apoio ao músico local, Hasél, que havia sido condenado por glorificar o terrorismo e maldizer a monarquia. A obra, que teve autorização municipal para ser expressa em praça pública, foi completamente apagada no dia seguinte à sua finalização. Desculpas daqui e explicações dali. Fato é que a obra foi deletada, ao ter toda a sua extensão coberta por tinta sólida. O país, então, se dividiu. Aqueles que apoiaram o ato da Prefeitura acreditavam que a manobra tinha absoluta coerência, já que promoveria balbúrdia ou mesmo insurreição. Na defesa do artista, interessante, se destacou a comunidade da propriedade intelectual. Menos pela defesa da qualidade ou bom gosto da pintura, mais pelo fato de

que, independentemente de gosto pessoal, arte é passível de proteção, assim como outorga ao seu criador direitos e prerrogativas de defesa da integridade da obra. Haveria, questiona esse grupo, violação maior à obra artística do que a sua deleção? O tema segue para as cortes, com pedidos de indenização daqui e demandas de explicações dali. A legislação autoral não estabelece limites ou parâmetros para delimitação de gostos ou desgostos. Assim, não parece fantasioso o pleito daqueles que entendem que “Roc” teria, sim, direito à reparação moral pela violação da sua criação. Ao mesmo tempo, o Judiciário já se manifestou, por vezes, sobre certos aspectos que enquadrariam a definição de obra passível de proteção e, ao mesmo tempo, a contextualização de dano moral e sua extensão. A ver, como diriam os catalães.

...Em São Petersburgo, Rússia. Em tempos de pandemia, foquemos em arte. Assim, esse articulista entendeu curioso o caso ocorrido naquela belíssima cidade. Reside a discussão na possibilidade de obras, situadas em logradouros públicos, ser reproduzida pictoricamente e, ainda, ter o fruto subsequente objetivo comercial. O leitor ou leitora poderá, imediatamente, trazer a questão

para o Brasil, alegando que, por aqui, o tema é pacificado, haja vista determinações claras da nossa LDA. Pois bem, como tudo por aqui, depende. Vale a pesquisa sobre o caso interessantíssimo da magnífica obra do Cristo Redentor. Voltando à Rússia, o caso foi assim desenvolvido. Escultor, escolhido via sorteio cultural, desenvolveu obra que retrataria heróis locais. Anos depois, guia turístico, à venda em muitos locais, continha reproduções, via fotografia, da tal escultura. Em tal momento, os direitos de exploração econômica da obra já estavam sob gestão de empresa específica, que acionou a editora do tal guia turístico. A discussão tomou rumos interessantes, quando focou na análise do tal sorteio. Teria o autor, de fato, cedido e transferido a titularidade da sua obra à autoridade pública? Na prática, a Suprema Corte daquele país entendeu que, não, o contrato não seria claro o suficiente sobre a cessão definitiva dos direitos, pelo autor à autoridade. Assim, a obra, ainda que em praça pública, seguiria com seus direitos econômicos reservados ao autor ou aqueles que assim fizessem a sua gestão. A Suprema Corte russa identificou dezenas de equívocos processuais e, então, determinou que o caso volte à primeira instância para nova e detida análise. Fica o

alerta para aqueles projetos desenvolvidos sob comissão ou contratação específica. Quanto mais específico, melhor. Caso contrário, perdoem pelo trocadilho, a coisa fica russa.

...Em Genebra, Suíça. E segue quente o debate sobre patentes, vacinação e COVID-19. Em outubro de 2020, Índia e África do Sul apresentaram, no âmbito de reunião do conselho do TRIPS junto à OMC, proposta de suspensão temporária de direitos patentários associados às invenções vacinais. Em resumo, a patente de vacinas associadas à COVID teriam efeito limitado ou suspenso. Foi nessa reunião que ocorreu a tal controversa “mudança de postura” brasileira, que se juntou aos opositores da medida. Novamente na mesa, alguns meses depois, o Brasil preferiu a abstenção. Na prática, a moção não teve sucesso, já que consenso é mandatória para tomada de decisão no âmbito da OMC. Novamente, o sistema patentário é acusado de atrasar ou impedir o acesso à saúde. Especificamente no caso das vacinas da COVID, este articulista ousa discordar dessa narrativa da mesma forma que não aceitaria a missão de preparar, no seu escritório comercial, receita de pão com molho secreto. Não se trata apenas de ter o direito de fazer algo, mas, sim, de saber como fazer e ter as ferramentas para fazê-lo. Peguemos os exemplos das vacinas de uso autorizado no Brasil. Em

ambos os casos ocorrerão a transferência de tecnologia associada a métodos produtivos e demais conhecimentos. Ou seja, não bastaria ter o direito de fazer. É preciso saber como fazer. O pleito indiano não é recente. O país é polo tradicional da indústria farmacêutica e é interesse nacional que processos e produtos patenteados possam ser ou suspensos ou inabilitados. Fato é que, neste momento, a patente não é obstáculo à vacinação. Com efeito, são obstáculos os enormes desafios impostos pelo vírus à cadeia produtiva, à disponibilidade de insumos farmacêuticos e, especialmente, à organização dos Estados. Patente parece ser vítima da COVID-19. Não seu algoz.

...Nova Iorque, EUA. Roupa suja se lava nas cortes. Pelo menos nesse caso interessante, envolvendo os herdeiros do brilhante Jimi Hendrix. Irmão, Leon, e sobrinha, Tina, do guitarrista seguem em disputa interminável com uma meia irmã, que herdou do pai do artista, duas empresas, com foco na gestão do nome, música e legado artístico. Em 2017, a empresa Al Hendrix, pai de Jimi, processou Leon, irmão do artista. Leon foi acusado (e condenado) pelo uso indevido do nome Hendrix como sinal distintivo de produtos diversos, incluindo itens alimentícios e de bebida. Agora, em janeiro de 2021, a discussão tomou novo rumo. A sucessora de Al Hendrix, Janie, buscou a corte

nova-iorquina para forçar a interrupção no uso, por Leon e sua filha, do sobrenome Hendrix na identificação da Hendrix Music Academy. Em que pese a alegação de que a escola de música operava sem finalidade lucrativa, a autora da ação indicou que a receita irregular resultaria da venda de diversos itens de merchandising da escola, como camisetas, livros educativos e adesivos. A corte estadual de Nova Iorque concordou com a autora, ao entender que a prática, sim, violaria decisão anterior (aquela, de 2017), que proibiria o emprego da expressão Hendrix para desenvolvimento de atividades comerciais. Na sua defesa, Tina alega que ela não usava a expressão Hendrix como referência ao seu falecido tio, mas, sim, como direito social que lhe caberia, já que esse é o seu sobrenome. Caso interessante, especialmente quando mistura marca comercial e patronímico. Temos decisões interessantes sobre o caso aqui no Brasil, que valem a avaliação por você, leitor interessado na matéria. Na decisão estadual norte-americana, foi destacado o fato de os réus empregarem seus sobrenomes para designar atividade que, nítida e indelevelmente, associariam ao legal de Jimi. Resta a dúvida. Se eles tivessem aberto uma mecânica, poderiam ter mantido o nome? Na dúvida, busquemos não brigar com familiares.

Entretenimento no Cenário Jurídico



GUIA DE PUBLICIDADE

POR INFLUENCIADORES DIGITAIS

Larissa Andréa Carasso Kac
larissa@carassokac.com.br

A contratação de usuários das redes sociais para atuação em ações publicitárias, através da criação de conteúdo, compartilhamento de experiências ou informações, dentre outros formatos de aparição, em benefício da divulgação e promoção de produtos e serviços nesse ambiente, ganhou relevância nos últimos anos e, com o intuito de reforçar a responsabilidade decorrente de tal participação, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – CONAR reuniu especialistas, representantes da Associação Brasileira dos Anunciantes - ABA, Associação Brasileira das Agências de Publicidade - ABAP, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão - ABERT, Interacti-

ve Advertising Bureau Brasil - IAB, Conselho de Ética e Corpo Técnico do órgão, por meio de um Grupo de Estudos, para a criação de orientações complementares ao Código de Ética para a aplicação de suas regras em conteúdo dessa natureza.

Foi nesse embalo que o *Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais* foi publicado¹ no mês de dezembro de 2020.

Inspirado por diretrizes das melhores práticas adotadas em nível internacional, o referido documento, dentre outros aspectos, define o que é considerado *Publicidade por Influenciadores* e reitera, de maneira mais particularizada, os cuidados jurídicos e éticos a serem observados para esse fim.

Com esse propósito, a redação do manual, logo em

seu início, expõe os elementos cumulativos, que, em geral, são necessários para a configuração da mensagem publicitária realizada pelos Influenciadores Digitais, assim considerada aquela emitida por terceiro destinada a estimular o consumo de bens e/ou serviços realizada a partir da contratação pelo Anunciante e/ou Agência, quais sejam:

i) a divulgação de produto, serviço, causa ou outro sinal a eles associado;

ii) a compensação ou relação comercial, ainda que não financeira, com Anunciante e/ou Agência; e

iii) a ingerência por parte do Anunciante e/ou Agência sobre o conteúdo da mensagem (controle editorial na postagem do Influenciador).

Uma vez formado o caráter publicitário da comunicação,

¹ CONAR. Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais. Disponível em www.conar.org.br, acesso em 21 jan. 2021.

 <p>CAMELIER ADVOGADOS ASSOCIADOS PROPRIEDADE INTELECTUAL</p>	<p>Brasil e Exterior</p> <ul style="list-style-type: none">• Marcas• Patentes• Desenhos Industriais• Transferência de Tecnologia• Direito de Autor• Softwares• Contratos• Concorrência Desleal• Contencioso Judicial e Consultivo	
<p>Avenida Indianópolis, 2.596 – 04062-003 – São Paulo – SP – Brasil - Tel./Fax: +55 11 5071-7124 - camelier@camelier.com.br – www.camelier.com.br</p>		

sua natureza deve ser claramente revelada, conforme preceitua o Código Nacional de Defesa do Consumidor² e o Código de Ética da Entidade³, resguardando-se a transparência e a veracidade da origem da relação.

Assim, o Guia apresenta diretrizes para se fazer cumprir as normas da Entidade já existentes, especialmente no que se refere à menção adequada da identificação publicitária de forma a assegurar a facilidade de sua compreensão nas redes sociais.

Nesse passo, preservada a liberdade criativa, a recomendação é de que a informação conste de maneira clara. Quando não estiver evidente no contexto, é necessária sua menção explícita. No intuito de facilitar a aplicação do estabelecido, anexo ao Guia, o CONAR propõe uma Tabela Prática em que apresenta relação de termos considerados apropriados para essa referência. Na hipótese de avaliação de conformidade do conteúdo publicado, levar-se-á em conta o público-alvo de tal mensagem

de maneira a confirmar se a forma utilizada atende a esse princípio de comunicação.

Nota-se que, diante da importância que essa informação representa, algumas plataformas disponibilizam ferramentas para cumprir essa finalidade. Dessa maneira, quando disponíveis, recomenda-se que essas sejam utilizadas. Alternativamente, os termos indicados na Tabela Prática devem ser inseridos de forma ostensiva e destacada, em qualquer elemento da postagem, inclusive legenda, desde que seja visível de plano.

Sobre esse aspecto, a cautela deve ser aprimorada quando a mensagem desse teor é destinada a crianças e adolescentes, devendo ser perceptível e destacada a distinção da publicidade em relação aos demais conteúdos gerados pelo influenciador.

Reitera-se, através do Guia, a importância da observância das normas do Código de Autorregulamentação Publicitária para a construção do conteúdo contratado, quando confi-

gurado o caráter publicitário nos termos acima citados, orientando o Anunciante e/ou Agência a adotar as melhores práticas e empregar esforços para direcionar os influenciadores, enquanto criadores de conteúdo, para essa observância.

Por fim, diante da flexibilidade de manifestações e formas de expressão nas redes que não necessariamente se caracterizam como publicidade, o CONAR se preocupou em diferenciá-las, discorrendo sobre suas peculiaridades. Além da publicidade propriamente dita, “mensagens ativadas” (“recebidos e brindes”) também foram objeto de abordagem quanto à definição pelo órgão. Em todos os casos, a preocupação do CONAR é tornar evidentes as recomendações adequadas para cada situação, reforçando o compromisso de criação de conteúdo com atenção, por meio de boas práticas, e ações de conscientização para a sua realização.

² BRASIL, Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.

³ CONAR. Código Nacional de Autorregulamentação Publicitária (1978). Artigo 28. O anúncio deve ser claramente distinguido como tal, seja qual for a sua forma ou meio de veiculação.



**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



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

Três dos objetivos traçados pela Constituição Federal são os seguintes: a) garantir o desenvolvimento nacional; b) erradicar a pobreza e c) reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, II e III).

Um dos fatores que podem levar ao desenvolvimento nacional (reduzindo, por consequência, as desigualdades sociais) é o aumento dos índices de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P, D&I).

Embora o Brasil seja um país excepcional em formação de doutores (cerca de sete mil ao ano), que, por consequência produzem um número bastante razoável de produções científicas, *esta imensa produção científica não tem chegado ao setor produtivo, ou seja, não tem se transformado em inovação, o que leva o país*

a permanecer no bloco de países que possuem um Sistema Nacional de Inovação (SNI) defasado.

São diversos os fatores que podem levar o setor produtivo a aumentar sua busca pela inovação (concorrência, oportunidade de ingressos em outros mercados, diminuição de custos e retorno de investimentos), enquanto outros fatores podem afastar o empresário desta busca (custos elevados de entrada, pouca demanda, carência de mão-de-obra qualificada, burocracia exacerbada, falta de incentivos governamentais e dificuldade para proteger a propriedade industrial resultante).

Uma medida que foi observada nos diversos países que atingiram níveis consideráveis de resultados em inovação, foi

enxergar a sua própria vocação, para que conseguissem ser certos em investimento, visando o retorno no período programado.

A *biodiversidade brasileira* pode e deve ser considerada relevante neste contexto e contribuir sobremaneira para a inovação do Brasil, prova disso é que país abriga a maior biodiversidade do planeta (20% do número total de espécies da Terra), o que o eleva ao posto de principal nação entre os 17 países megadiversos (ou de maior biodiversidade)¹.

Além da legislação voltada para incentivar a inovação (Lei 10.974/04) o Brasil possui legislação interna regulando a exploração de sua biodiversida-

² Site MMA – Ministério do Meio Ambiente.



Marcas
Patentes
Direito Autoral
Software
Transferência
de Tecnologia

www.ricci.com.br

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

de nativa, bem como definindo mecanismos para repartição de benefícios, seja pelo acesso ao patrimônio genético (pesquisa e desenvolvimento) como acesso ao conhecimento tradicional associado. O marco legal que dispõe sobre recursos genéticos é a Lei 13.123/15 somada ao Decreto 8.772/16.

Referido marco legal está prestes a receber uma nova legislação que, necessariamente, deverá harmonizar-se com as leis já em vigor, uma vez que o Congresso Nacional aprovou em 12 de agosto de 2020 o Decreto Legislativo 136/20, que ratifica o Protocolo de Nagoia no Brasil, restando agora apenas a sanção presidencial.

Com a sanção presidencial, o Protocolo passará a ter pleno vigor no Brasil 90 (noventa) dias após a data em que o Governo formalizar seu instrumento de ratificação junto ao Secretariado da ONU.

Trata-se, resumidamente, de um tratado interna-

cional que decorre da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB)² e procura implementar um dos principais objetivos da CDB, que é a repartição de benefícios, ou seja, a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização de recursos genéticos pelos países usuários (que acessaram recursos genéticos) com os países provedores (países de origem destes recursos), ou seja, é um instrumento que permite que os países provedores disciplinem a forma que outros países/usuários tenham conhecimento e obedeçam às suas regras de acesso e repartição de benefícios.

Com o Protocolo efetivamente ratificado, o Brasil adere aos direitos e obrigações previstas no instrumento, passando a respeitar as regras locais de cada um dos países signatários e, como contrapartida, fará com que os signatários obedeçam às regras definidas na legislação nacional.

Alguns aspectos trazidos

pelo Protocolo são estratégicos para a discussão voltada para o acesso aos recursos genéticos pelos países membros, como por exemplo:

a) *Incentivo a disseminação da questão envolvendo Repartição de Benefícios entre os países signatários;*

b) *Busca de equilíbrio (equidade e justiça) na negociação de termos (acordos) entre provedores e usuários, além de incentivar soluções inovadoras aos países que se encontram em situação transfronteiriça ou para os quais não é possível conceder ou obter consentimento prévio.*

c) *Importância dos recursos genéticos para a segurança alimentar e a natureza especial da biodiversidade agrícola;*

d) *Diretrizes sobre consentimento prévio para*

¹ A interpretação do Protocolo far-se-á com uma leitura harmônica entre este e a CDB, vez que a Convenção é que define os conceitos e obrigações necessárias para a compreensão do Protocolo.



- 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 Penteadó, 1654 19 3255.7899

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



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

comunidades tradicionais e previsão da possibilidade de que a repartição de benefícios possa ser feita de forma monetária ou não monetária, em linha com a legislação brasileira.

e) *Encorajamento para que as Partes criem condições para promover pesquisa que contribua para a conservação e uso sustentável da diversidade biológica, particularmente nos países em desenvolvimento, incluindo medidas simplificadas de acesso para finalidades de pesquisa não-comercial, além de dar a devida atenção a casos de emergências existentes ou iminentes que ameacem ou causem danos à saúde humana, animal e vegetal, conforme determinado nacionalmente ou internacionalmente.*

f) *Define que cada Parte designará um ponto focal nacional para acesso e repartição de benefícios; uma ou mais autoridades nacionais competentes para acesso e repartição*

de benefícios e, um ou mais pontos de controle (checkpoints) para os fins de monitorar e intensificar a transparência relativa à utilização de recursos genéticos.

Por muito tempo se discutiu se seria vantajoso para o Brasil aderir as regras do Protocolo, o que justifica a demora excessiva entre a assinatura do Protocolo, que ocorreu em 2011 e a aprovação pelo Congresso que ocorreu no ano de 2020.

O cuidado excessivo quanto a análise das vantagens da ratificação é justificável, notadamente porque o Tratado define que os países signatários podem se retirar a qualquer momento, mas tão somente dois anos após a sua aderência. Além do que, os efeitos da retirada ocorrerão apenas um ano após a data do recebimento da comunicação de retirada pela secretaria. Assim, o país poderá se desvincular, mas permanecerá atrelado aos seus efeitos por, no mínimo, 03 (três) anos

após a sua ratificação³.

O principal questionamento sobre os riscos da adesão é que o Brasil possa vir a ser obrigado a repartir benefícios com os países provedores, pelo uso de biodiversidade estrangeira, que, como é notório, responde por boa parte de sua balança comercial.

É estratégico que o país faça um exercício inicial de averiguar quais são as matérias-primas relevantes para a sua indústria, seu centro de origem e as condições para acessar estas matérias-primas, frente ao que disciplinam cada um dos países através de suas leis locais. Por outro lado, é certo que haverá uma lição de casa no âmbito regulatório, no sentido de que o Brasil estabeleça os requisitos necessários (alterando sua legislação, se necessário for) para que fique em linha com o que define o Protocolo de Nagoia.

³ Protocolo de Nagoia – Art. 35



tinoco soares sociedade de advogados

marcas, patentes e direitos autorais

José Carlos Tinoco Soares
(Desde o ano de 1943)

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

Académico Honorário da Academia Nacional de Ciências Jurídicas de Bolívia

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

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

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

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

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

MATRIZ:

04063-001 - São Paulo, SP.

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

UM PRODUTO
LDSOFT

AINDA DÁ TEMPO DE TORNAR O 2021 DIFERENTE COM O **cashfy**

LANÇAMENTO DO PLANO START!



ORDEM DE SERVIÇO



COMISSIONAMENTO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTRE OUTROS...

CONTROLE FINANCEIRO

A PARTIR DE

R\$ 99,00

INTEGRADO AO APOL



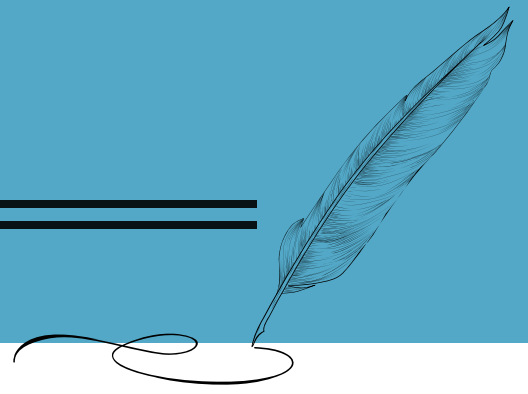
ACESSE



WWW.CASHFY.COM.BR

E VEJA TODAS AS FUNCIONALIDADES!

Artigos



A PANDEMIA DAS LIVES

E OS IMPACTOS NO SETOR AUDIOVISUAL

Luiz Cassio dos Santos Werneck Neto¹
lwerneck@iwrcf.com.br
Talita Sabatini Garcia²
tsabatini@iwrcf.com.br
Thiago Guimarães dos Santos³
tsantos@iwrcf.com.br

Em tempos em que vivemos cercados pelo alto nível de tecnologia nos mais distintos campos da atividade humana, era inimaginável supor – ao menos para grande parte da população – que no ano

de 2020 um vírus seria capaz de parar o planeta.

No entanto, o alto índice de contaminação e a velocidade de propagação da Covid-19 fizeram com que Governos ao redor do mundo impusessem uma série de medidas visando restringir a circulação de pessoas, na expectativa de retardar o processo de contágio da doença e buscar

assegurar a capacidade de acolhimento dos sistemas de saúde.

O fechamento de cinemas, teatros, museus, bibliotecas,

¹ Sócio responsável pelas áreas de CONTRATOS e LEGAL MARKETING & ADVERTISING do IWRCF.

² Advogada coordenadora das áreas LEGAL MARKETING & ADVERTISING e PROPRIEDADE INTELECTUAL do IWRCF e também atua CONTRATOS.

³ Advogado das áreas de CONTRATOS, LEGAL MARKETING & ADVERTISING e PROPRIEDADE INTELECTUAL do IWRCF.

DIRETO AO PONTO

ÉTICA, PESSOALIDADE E COMUNICAÇÃO
DESBUROCRATIZADA NA BUSCA DAS MELHORES SOLUÇÕES

Com uma equipe especializada, o **IWRCF** oferta soluções criativas e eficazes nas mais diversas questões relacionadas a inovação, tecnologia e direitos de propriedade intelectual.

O **IWRCF** oferece atuação multidisciplinar nos temas e casos que vinculam propriedade intelectual a outros ramos do direito, como tributário, concorrencial, legal marketing, regulatório e trabalhista.

Registro, proteção, mapeamento e gestão de portfólio de bens intelectuais

Negociação, elaboração, padronização e registro de contratos

Direito Autoral e do Entretenimento

Mediação e Arbitragem

Due diligence de PI

Processos judiciais e extrajudiciais

INGLEZ
WERNECK
RAMOS
CURY
FRANÇOLIN

ADVOGADOS



casas de show e muitos outros estabelecimentos, resultou em uma incessante busca por formas alternativas de consumo de entretenimento, abrindo portas para a expansão de formatos até então timidamente explorados.

Neste cenário, as *lives*, assim comumente denominadas as transmissões ao vivo feitas via internet, ganharam papel de destaque neste 'novo normal', especialmente no universo musical, no qual diversos artistas passaram a se valer da internet para manter as suas atividades e o contato com os fãs.

A enorme aceitação e popularização das *lives*, potencializada pelo momento de isolamento social, reacendeu um complexo debate sobre o enquadramento regulatório de algumas novas tecnologias, em especial deste tipo de formato de transmissão de conteúdo.

Dentre as atuais formas

de veiculação de conteúdo ao vivo pela internet, as mais usuais são os serviços **OTT (Over The Top)**. Na definição adotada pela União Internacional de Telecomunicações (UIT), os serviços OTT são aqueles prestados via aplicações acessadas ou entregues na rede pública que podem substituir, de forma direta ou funcional, os serviços de telecomunicações tradicionais, ou seja, que competem diretamente com os serviços tradicionais de telecomunicação⁴.

Muito embora este tipo de tecnologia seja usualmente associado às aplicações de distribuição de conteúdo audiovisual, como o Netflix, Prime Video, YouTube e semelhantes, outros serviços conhecidos do público também se enquadram nesta definição, como é o caso do WhatsApp, Zoom e Skype, por exemplo.



*Exemplos de provedores de serviços OTT⁵

No tocante às transmissões de vídeo, destaca-se que tanto o vídeo on demand (VOD) ou vídeo sob demanda, formato em que é ofertado conteúdo gravado, facultando-se ao usuário selecionar, a qualquer momento, o vídeo que deseja assistir, quanto as *lives* (transmissões ao vivo), ou seja, a veiculação em tempo real, de forma linear, sem a ingerência do espectador, podem ser enquadradas como OTT se entregues via internet. O YouTube certamente é a mais conhecida plataforma de OTT do momento, tendo se tornando também o maior palco das grandes *lives*.

⁴ Fonte: <https://www.anatel.gov.br/institucional/noticias-destaque/1968-proposta-brasileira-de-definicao-de-otts-e-adotada-internacionalmente>, acessado em 06/01/2021.

⁵ Fonte: <http://apconcursos.blogspot.com/2015/02/otts-over-top-conceitos-e-definicoes.html>, acessado em 08/01/2021.

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.

Desde o início da pandemia, o YouTube transmitiu *lives* de shows de grandes cantores como Jorge e Matheus, Sandy e Júnior, Alcione, Roberto Carlos, Michel Teló, Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo, Ivete Sangalo e, a recorde de audiência, a da cantora Marília Mendonça, que atingiu a espantosa marca de 3,3 milhões de acessos simultâneos, se tornando até pouco tempo atrás a maior transmissão ao vivo da história da plataforma (posteriormente superada pela transmissão da final da *UEFA Champions League*, que atingiu 4,2 milhões de acessos simultâneos).

Segundo a revista *Exame*⁶, ao longo da quarentena as buscas no Brasil por conteúdo ao vivo no Youtube cresceram impressionantes 4.900%. A consultoria americana Tubular Labs, que oferece soluções analíticas voltadas para vídeos na internet, apontou para um crescimento de 19% nas transmissões ao vivo pelo YouTube no fim de março — média de quase 3,5 bilhões de minutos de conteúdo por dia.

Porém, ao passo que a indústria do entretenimento tem se ajustado de forma veloz a este novo mercado, muito se discute acerca do posicionamento destas tecnologias de distribuição de conteúdo dentro dos ordenamentos jurídicos mundo afora.

No Brasil, as discussões sobre os serviços OTT ganharam força quando a operadora de telecomunicações Claro questionou a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) acerca da oferta de canais lineares pela internet feita pelas programadoras de canais por assinatura Fox e Turner, as quais, segundo a Claro, estariam em desacordo com a Lei do SeAC, uma vez que as programadoras não possuiriam outorga específica para prestar este tipo de serviço.

Em resposta aos questionamentos da Claro, a Procuradoria Federal Especializada junto à ANATEL emitiu um parecer no qual concluiu que a Lei do SeAC foi editada com a finalidade de uniformizar as

regras atinentes a quatro modalidades distintas de distribuição, quais sejam: serviços de TV a Cabo (TVC), Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS), de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite (DTH), e Especial de Televisão por Assinatura (TVA), motivo pelo qual sua aplicação extensiva não se justificaria. Para corroborar seu posicionamento, a Procuradoria juntou ao parecer trechos que comprovam que ao aprovar a Lei do SeAC a intenção do legislador não foi regulamentar a internet, em especial por entender que se tratar de serviço distinto que deveria ser regulado por Lei própria.

Apesar da Lei 12.965, popularmente chamada de Marco Civil da Internet (MCI), não ter destrinchado o enquadramento destas novas tecnologias de distribuição de conteúdo, muitos enxergam os princípios e disposições do MCI como propícios ao desenvolvimento das novas tecnologias, incluindo os ser-

⁶ Fonte: <https://exame.com/revista-exame/o-mundo-e-uma-live/>, acessado em 06/01/2021.



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

viços OTT. Nesse sentido, a Procuradoria Federal destaca no referido parecer que “O MCI estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Vários destes princípios caminham no sentido de garantia de acesso às redes de telecomunicações que suportam a Internet, como, por exemplo, “pluralidade”, “diversidade”, “abertura”. De maneira mais específica, traz também como linha mestra a “preservação e garantia da neutralidade de rede” e a “liberdade dos modelos de negócios promovidos na Internet”⁷.

E foi exatamente nesta linha que o Conselho da ANATEL acabou por se posicionar frente ao emblemático caso entre Claro, Fox e Turner. A agência, que atua como órgão regulador das telecomunicações em território nacional, entendeu que a oferta de canais lineares via internet não pode ser caracterizada como Serviço de Acesso

Condicional (SeAC), como pretendia a Claro, indeferindo e arquivando as denúncias feitas pela operadora.

De acordo com o entendimento dos conselheiros da ANATEL, para que se possa usufruir da oferta de conteúdo por meio de serviços OTT há a necessidade de contratar um serviço de internet, caracterizado como um serviço de telecomunicações, o que por si só estaria em desalinho com a definição de SeAC trazida pela Lei 12.485/2011, na qual o serviço de acesso condicionado é o serviço de telecomunicações de interesse coletivo prestado no regime privado (...). Nos termos do voto proferido pelo conselheiro Emmanoel Campelo, “Na medida em que se verifica a necessidade da contratação de serviço de telecomunicação para se usufruir do acesso aos canais pela Internet, resta excluída a caracterização do SeAC”⁸.

Outro posicionamento bas-

tante aguardado sobre o tema era o da Agência Nacional do Cinema (ANCINE), que, com fundamento na garantia do desenvolvimento equilibrado do setor audiovisual, abriu consulta pública referente à Notícia Regulatória nº 1-E/2020, visando angariar subsídios para se posicionar acerca da oferta de conteúdo audiovisual em programação linear via internet. Em linha com a decisão a proferida pela ANATEL, a diretoria colegiada da ANCINE entendeu *por unanimidade, pelo não enquadramento do Serviço de Oferta de Conteúdo Audiovisual em Programação Linear via Internet como SeAC, para efeito das competências de regulação e fiscalização da ANCINE, especificamente no que tange ao exercício das atividades de produção, programação e empacotamento. Afastando-se, assim, o regime jurídico de que trata a Lei n.º 12.485/2011*⁹.

No entanto, a Diretoria da ANCINE ponderou que o se-

⁷ Fonte: https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9IN-cO7Dfo-TDLZdiRsoE94qwoy8JajUupeBT1zFN7uX9tGJBVosdCHtQQnMK5VHEiwq5vqB9kTpbmhsaV8Nbp7nZsg.

⁸ Fonte: <https://teletime.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Voto-Claro-Fox.pdf>, acessado em 11/11/2020.

⁹ Fonte: https://telaviva.com.br/wp-content/uploads/2020/09/SEI_ANCINE-1756680-Delibera%C3%A7%C3%A3o-DDC.pdf, acessado em 06/10/2020.

Os **escritórios de advocacia** estão mudando. Construa uma imagem forte com o **Marketing Jurídico**.

sempre uma **IDEIA**
Marketing Jurídico

☎ Tel.: (11) 95619 6004
✉ contato@sempreumaideia.com.br
🌐 www.sempreumaideia.com.br
📱 📺 📷 📧



tor carece de regulação, a fim de se evitar um desequilíbrio do ponto de vista concorrencial, especialmente ao pontuar que *“sem prejuízo ao enquadramento, o desenvolvimento e a inovação tecnológica dão conta de um novo ambiente de competição e oferta de serviços, revelando a urgência da questão da assimetria regulatória, bem como de um regramento específico, por lei, que garanta o desenvolvimento setorial e a concorrência equilibrada, o que tende a resultar no aumento da oferta de opções e na melhoria das condições de acesso e de consumo de conteúdo audiovisual, inclusive em termos de preço e bem-estar.”*¹⁰

Embora ANATEL e ANCINE tenham convergido em seus entendimentos sobre o enquadramento da tecnologia OTT, o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre o arcabouço regulatório brasileiro para as

áreas de telecomunicações, políticas digitais e radiodifusão, divulgado no fim de outubro, trouxe uma série de recomendações com o propósito de se evitar abordagens setoriais conflitantes em um ambiente que se mostra cada vez mais convergente. Dentre as sugestões trazidas pelo relatório da OCDE, *“o Brasil poderia criar uma autoridade única, independente, que fosse responsável por supervisionar os mercados de comunicações e radiodifusão (incluindo a TV por assinatura) e por monitorar serviços OTT. Ao mesmo tempo, ela manteria separadas a regulamentação e a formulação de políticas públicas (...)”*¹¹.

Segundo a OCDE, existe uma tendência internacional apontando para a unificação de agências reguladoras de radiodifusão e comunicação, como tem ocorrido em países que fazem parte da OCDE, como Austrália, Hungria e os integrantes do Reino Unido. Para a organização, no caso

*do Brasil, as funções regulatórias da ANCINE e da ANATEL, assim como alguns poderes regulatórios do MCTIC sobre a radiodifusão, devem ser fundidas para criar essa agência reguladora unificada. (...) a agência reguladora recém-unificada deveria tratar de todas as questões que afetam a competição ex ante nos mercados de TV por assinatura e de sinal aberto, como regulamentações de must-carry/must-offer (ou carregamento obrigatório) e serviços OTT. (...) Em suma, um órgão regulatório independente e unificado deve estar encarregado de regulamentar toda a cadeia de valor de radiodifusão e TV por assinatura sob um conjunto de regras integradas e coerentes. Tais regras assegurariam a eficiência no processo regulatório e a aplicação uniforme do regime regulatório pelas instituições públicas. Isso, por sua vez, criaria segurança jurídica para entidades regulamentadas.”*¹²

¹⁰ Fonte: https://telaviva.com.br/wp-content/uploads/2020/09/SEL_ANCINE-1756680-Delibera%C3%A7%C3%A3o-DDC.pdf, acessado em 06/10/2020.

¹¹ Fonte: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/924e24bb-pt.pdf?expires=1606749075&id=id&accname=guest&checksum=A8C7E62D9C-CEE71244871927D1C7E357>, acessado em 28/11/2020.

¹² Fonte: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/924e24bb-pt.pdf?expires=1606749075&id=id&accname=guest&checksum=A8C7E62D9C-CEE71244871927D1C7E357>, acessado em 28/11/2020.



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

Isto se justificaria porque, ainda segundo o relatório, o atual marco institucional reflete a fragmentação na regulamentação de serviços de radiodifusão e de TV por assinatura. Várias autoridades estão encarregadas do desenvolvimento e da implementação de políticas e de regulamentações. As principais são o MCTIC, a ANCLINE e a ANATEL, mas outras entidades como o CADE gerenciam o cumprimento de leis de competição *ex post*. Ao contrário das boas práticas internacionais, não há uma distinção clara entre a formulação geral de políticas e a expedição de regulamentação *ex ante* para lidar com falhas do mercado, promover competição e proteger consumidores (especialmente, quando se trata de serviços OTT).

Em paralelo aos posicionamentos acima, outros integrantes do setor têm se manifestado sobre a matéria. A Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão (BRAVI), por exemplo, ajuizou em março deste ano uma Ação Direta de Inconstitucionalidade perante

o Supremo Tribunal Federal, na qual se pretende, nos termos utilizados pela própria BRAVI em manifestação posterior, “(...) estabelecer que é inconstitucional, por ofensa aos arts. 1º, IV, 5º, caput, 150, II, 170, VII, 173, § 4º, 215, § 1º, 221, caput, I e II, 222, § 3º, da Constituição Federal, qualquer interpretação que viole o princípio da isonomia e permita o fornecimento remunerado de conteúdo audiovisual organizado em sequência linear temporal, com horários predeterminados, por meios de comunicação eletrônica quaisquer, independente da tecnologia utilizada e, especificamente, por meio da internet, sem submissão à lei específica de que trata o art. 222, § 3º da Constituição Federal, atualmente a Lei no 12.485/11 (Lei do SeAC)”.

Segundo a BRAVI, “(...) sob o argumento de que a disponibilização de conteúdo audiovisual por meio de aplicativos de internet seria uma *disrupção tecnológica*, determinadas empresas vêm buscando conferir aos dispositivos impugnados a interpretação que a prática não se sujeitaria às regras e condi-

cionantes previstas na Lei no 12.485/11”.

Sem prejuízo do quanto vier a ser decidido pela Suprema Corte na Ação ajuizada pela BRAVI, nos parece irrefutável que os atuais órgãos responsáveis pela matéria não estão conseguindo lidar, de forma estruturada e com a celeridade que o tema requer, com todas as controvérsias oriundas do desenvolvimento contínuo de novas tecnologias e plataformas de comunicação que disponibilizam oferta de pacotes de serviços de comunicação semelhantes em setores que até então eram independentes entre si.

Fato é que no cenário atual, em que há uma inegável convergência do resultado e serviços proporcionados pelas diferentes plataformas, não há clareza quanto à competência dos entes reguladores. Qual mecanismo de resolução seria utilizado caso houvesse decisões distintas sobre os serviços OTT entre ANATEL e ANCLINE? De quem é a competência para desenvolver e implementar políticas e regulamentações para este ambiente emergen-

PA PRODUTORES ASSOCIADOS

(11) 4617-9810

(11) 97539-6527

pamarcas.com.br

- Registros de Marcas
- Pedido de Patente
- Direito autoral
- Nome de domínio
- Registros Internacionais
- Nome empresarial e contratos



te?

Em um período em que a maior parte das interações humanas se viram comprometidas, a internet ratificou a sua importância como um mecanismo de aproximação entre pessoas e de promoção e divulgação de conteúdo.

Ao que tudo indica, no “mundo pós pandemia do covid-19” estas novas tecnologias devem se manter como foco de atenção, sendo uma tendência natural de mercado que os serviços OTT se popularizam dia após dia, compreendendo gradativamente uma parcela cada vez mais significativa do consumo de entretenimento, em seu sen-

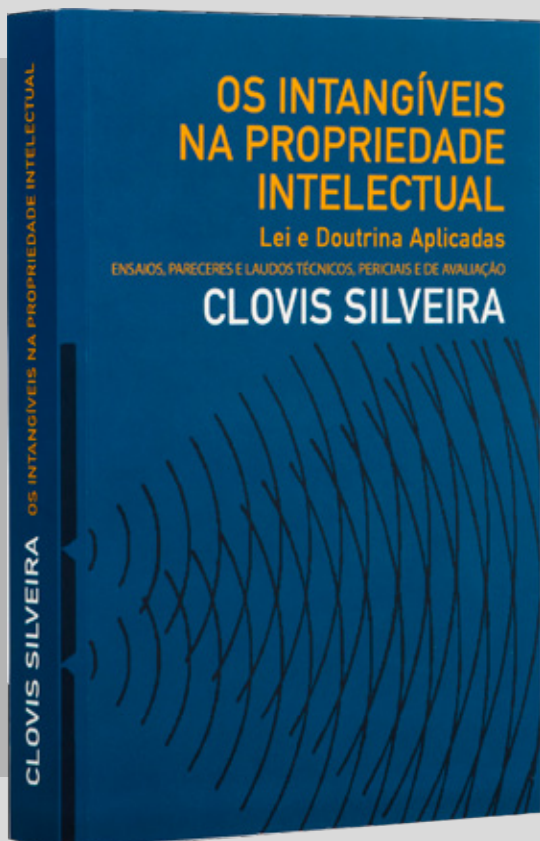
tido mais amplo.

Em nosso ponto de vista, o ano de 2020 e os reflexos do surto do vírus demonstram a ausência de uma regulamentação clara e específica sobre o tema, explicitando um meio cada vez mais convergente e que, no entanto, é composto por entes com focos e finalidades muitas vezes bastante divergentes.

Neste cenário, de forma a criar um ambiente que permita tanto a competição e a concorrência saudável, quanto a coexistência de diferentes plataformas de tecnologia que exploram o mesmo mercado e ofertam serviços semelhantes, é indispensável a

modernização da legislação nacional, seguindo a tendência que ocorre em outros países, como já bem pontuou a ANCINE.

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

MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

SÃO PATENTEÁVEIS NO BRASIL?

Danilo Zampronio¹
danilo.z@mnip.com.br

A resposta curta é “Sim!”. No entanto, para que um inventor consiga percorrer todo o processo de exame do seu pedido de patente pelo INPI, é preciso atentar aos critérios de patenteabilidade e aos possíveis questionamentos que podem ser levantados.

Desde 1996, medicamentos são patenteáveis no Brasil, o que inclui os homeopáticos. Como de praxe, para a avaliação de pedidos de patente, é preciso que os critérios de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial sejam atendidos. Esses critérios se encontram definidos na Lei da Propriedade Industrial, lei 9279 de 1996.

Para o desenho de uma argumentação que dê

conta dos critérios de patenteabilidade, é importante termos em mente como o examinador procederá com a avaliação da sua invenção. Como documento de base para guiar a avaliação de novos medicamentos, os examinadores utilizam as “Diretrizes de Exame de Pedido de Patentes na Área de Química”. Esse documento destrincha os critérios de patenteabilidade, explorando as formas mais adequadas de reivindicações. Nele são destacados também pontos importantes a se atentar ao se escrever um pedido de patente de um novo medicamento e os processos e usos relacionados a este.

Ademais, devido ao fato de muitos medicamentos homeopáticos

fazerem uso de extratos de plantas e/ou outros organismos vivos, é importante atentarmos também para a lista de materiais não patenteáveis definida no Artigo 10 da LPI, que inclui o todo ou parte de seres vivos e materiais biológicos. Nesse caso, os examinadores utilizarão as “Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes na Área de Biotecnologia” como guia para a avaliação da invenção.

Um Breve Histórico Sobre Medicamentos Homeopáticos

O uso de medicamentos homeopáticos data do final do século XVIII, quando Samuel Hahnemann publicou sua primeira dissertação sobre o tema. De lá para cá,

¹ Consultor em propriedade industrial no escritório www.mnip.com.br



VC VILELACOELHO

Especialistas
em propriedade
intelectual
desde 1972

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

a homeopatia vive uma constante controvérsia. Em publicação de 2005 da revista Lancet intitulada *"Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy"*, foi realizado uma análise de mais de 100 estudos clínicos com medicamentos homeopáticos com o objetivo de avaliar a eficácia dos homeopáticos. Como conclusão, o artigo afirma que os efeitos observados podem ser explicados como placebo e que a maioria dos estudos carece de metodologia adequada. Por outro lado, existem estudos que afirmam que o uso de tais medicamentos traz benefícios quando integrados com outros métodos da medicina moderna. Melhoras foram apontadas no tratamento de diversas condições, tais como periodontite crônica e disfunção de atenção. Apesar da controvérsia, medicamentos

homeopáticos são hoje aceitos pela ANVISA. Tal aceitação se consolida hoje no chamado Formulário Homeopático da ANVISA, que teve sua segunda edição lançada no ano de 2019.

De modo geral, o interesse de pesquisadores e inventores no desenvolvimento e uso de novos medicamentos homeopáticos permanece de pé. Sendo assim, neste artigo iremos explorar como proceder com a proteção desses novos medicamentos.

Novidade, Atividade Inventiva e Aplicação Industrial

Devido à ampla catalogação e publicação de estudos sobre homeopatia, muitos dos insu- mos (moléculas, extratos vegetais, entre outros) já são de conhecimento público. Somado a esse fato, as próprias técnicas de preparo, tais como a diluição (decimal, centesimal, etc.) e a combinação de compostos,

também são de conhecimento público. Como resultado, a argumentação para proteção do medicamento deve ser estruturada de forma cuidadosa, atentando para que os critérios de novidade e atividade inventiva se tornem evidentes.

O requisito de novidade pode ser alcançado através de diversos métodos. A combinação inédita de substratos para composição farmacêutica pode ser uma saída simples e interessante. Alternativamente, o medicamento pode ser protegido através do patenteamento do seu processo de produção, e não necessariamente pela proteção do medicamento em si. Esta estratégia foi utilizada em patentes concedidas pelo INPI, como a PI-9502977-0. Nesta patente, o processo foi a principal matéria de reivindicação e o medicamento especificado fica protegido por ser obtido somente através desse processo.


Lia e Barbosa
Propriedade Intelectual

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



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

Com respeito ao critério de atividade inventiva deve-se tomar o cuidado para que a composição farmacêutica ou processo de produção associado não seja de natureza óbvia. Preferencialmente, a combinação dos substratos presentes no medicamento deve levar a um aumento de eficiência inesperado no controle da doença ou condição médica de interesse. Este efeito aumentado deve ser maior que a simples soma dos efeitos dos componentes separados, alcançando o que os doutrinadores chamam de “efeito técnico inesperado”. Os indícios desse efeito podem ser fornecidos no corpo do descritivo ou mesmo em exemplos fornecidos pelo inventor.

Ainda quanto ao critério de atividade inventiva, **o amplo conhecimento das técnicas de diluições na homeopatia faz com que o uso dessa técnica não configure nada de inventi-**

vo. Sendo assim, deve-se evitar o uso dessa característica para fundamentar novidade e inventividade na invenção. Estratégias como a citada no parágrafo anterior devem ser priorizadas.

Outro ponto importante diz respeito à forma como a composição do medicamento é descrita. Tendo em mente que os examinadores são técnicos formados nos moldes da Ciência Moderna é importante ressaltar quais as propriedades físico-químicas que caracterizam seus componentes. Parâmetros como absorção de luz, peso molecular, concentrações molares, estrutura molecular, condutividade, entre outros devem ser sempre incluídos no descritivo da invenção. Essas propriedades devem ser utilizadas em detrimento daquelas que se referem as suas funcionalidades terapêuticas, conforme orientado nas “Diretrizes de Exames de Pedido de Paten-

tes na Área de Química”, mais especificamente no item 6.1. Ademais, ao fazer isso, o inventor fornece parâmetros para que outros produtos e invenções possam ser enquadradas como infração frente a patente. Este não seria o caso se a invenção estivesse apenas descrita em termos de sua funcionalidade. Por exemplo, dizer que o medicamento é caracterizado por controlar o desenvolvimento de câncer de mama não é o suficiente para diferenciá-lo dos demais medicamentos contra câncer de mama.

Adicionalmente, como muitos dos medicamentos homeopáticos utilizam geralmente diluições de 100 elevado à 12ª potência (C12) ou até 100 elevado à 50ª potência (C50), o examinador pode levantar o questionamento de que a composição, na verdade, contém apenas solvente (normalmente água e álcool), não se configurando como ma-



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

terial passível de proteção por se enquadrar Artigo 10 da LPI como material natural. Sabendo desta possibilidade, é crucial que no descritivo da patente se reforce de maneira clara que os componentes do medicamento se encontram em dose baixíssimas, e não que se encontram ausentes. Dessa forma, a argumentação de que o medicamento é apenas solvente fica mais difícil de ser sustentada pelo examinador. Indo mais além e sendo mais específico, é interessante fornecer no corpo do descritivo ou em exemplos configurações da composição medicamentosa nas quais seja a diluição mais baixa, geralmente a C12, apresentando, pelo menos, uma molécula no volume destinado a uma administração do dito medicamento.

O tipo de descrição e caracterização proposto nos parágrafos acima contribui também para que o técnico na área tenha um bom entendi-

mento da invenção como um todo, o que contribui para o entendimento de que esta se encontra revelada de maneira clara e objetiva. Com isso a invenção ganha também maior plausibilidade e conseqüentemente maior potencial de atendimento ao requisito de aplicação industrial.

Além de atentar a esses pontos, pode ser favorável delimitar o escopo de proteção medicamentos para aplicação no tratamento de enfermidades específicas, de modo a tornar as reivindicações mais robustas contra possíveis anterioridades identificadas pelo INPI.

Uso de Material Biológico

No caso de o medicamento homeopático fazer uso do todo ou parte de seres vivos ou de qualquer material biológico, será de extrema importância atentar para as restrições impostas pelo Artigo 10 da LPI.

‘Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos,

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.M.DELBOUX 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

bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

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

Segundo a definição encontrada nas “Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia” do INPI, entende-se por “material biológico encontrados na natureza”:

“materiais biológicos encontrados na natureza” englobam o todo ou parte de seres vivos naturais, além de extratos, lipídeos, carboidratos, proteínas, DNA, RNA, encontrados

na natureza ou ainda que dela isolados, e partes ou fragmentos dos mesmos, assim como, qualquer substância produzida a partir de sistemas biológicos, por exemplo hormônios e outras moléculas secretadas, vírus ou príons. Vale salientar que moléculas sintéticas idênticas ou indistinguíveis de suas contrapartes naturais também estão enquadradas nessa definição’

Conforme exposto no artigo acima teríamos dificuldade em patentear um medicamento que se caracteriza apenas pela presença de determinado extrato ou composto biológico. De acordo com o próprio INPI:

‘Uma reivindicação de composição cuja única característica seja a presença de um determinado produto confere proteção também para esse produto em si. Dessa forma, uma reivindicação

de composição caracterizada tão somente por conter um produto não patenteável (por exemplo, um extrato natural), não pode ser concedida, uma vez que viria a proteger o próprio produto não patenteável. Ou seja, aqui com mais razão do que nos casos de componentes patenteáveis, são necessários na reivindicação parâmetros ou características que determinem sem sombra de dúvida que se trata de uma composição de fato.

Nesses casos, um cuidado especial deve ser tomado com relação ao texto da reivindicação no que se refere ao(s) outro(s) componente(s) da composição em questão, de forma a evitar que esta represente, em última análise, uma mera diluição (uma solução aquosa, por exemplo) do produto não patenteável. Tendo em mente que uma composição tem por finalidade colocar o(s) componente(s) ativo(s) em uma forma adequa-

Serviços e soluções estratégicas na área da propriedade intelectual

(11) 94443 - 5648

(11) 3221 - 0195

juridico@gomesesantana.adv.br gomesesantana.adv.br


Gomes e Santana
Advogados • Propriedade Intelectual

Av. Angélica, 2355, cj 141 – Higienópolis São Paulo – SP - CEP: 01227-200

da ao propósito a que se destina, uma “mera diluição” seria aquela em que o solvente não contribui para esse propósito final, sendo apenas o meio usado para a extração. Assim, é possível que o extrato aquoso ou etéreo de uma determinada planta, por exemplo, embora contenha um componente (solvente de extração) além do próprio extrato, não represente uma composição pronta para ser utilizada em seu objetivo final, e esse mesmo extrato diluído em outro solvente (utilizado para, por exemplo, tornar o ativo absorvível) represente uma composição de fato, e não uma “mera diluição”.

Para que o pedido não esbarre nos impedimentos no artigo 10 da LPI, é preciso detalhar o máximo possível as características do medicamento quanto aos possíveis efeitos técnicos novos ou inesperados, fruto da combinação específica das diversas moléculas que atuam como ingre-

dientes ativos e os solventes no qual estão dispersas.

Uma maneira de desviar do artigo 10, principalmente no que tange ao uso de extratos de origem natural, seria o uso dos chamados extratos enriquecidos, no qual apenas alguns componentes específicos têm sua concentração alterada. É possível argumentar que esses extratos não possam ser encontrados em condições naturais sendo fruto direto de intervenção humana, conseqüentemente contornando o artigo 10.

Vale ressaltar, que no caso de uso de qualquer material biológico, o pedido de patente deverá ser acompanhado do pedido de acesso ao chamado Patrimônio Genético Nacional.

Conclusão

Em suma, medicamentos homeopáticos podem ser patenteados! No entanto, é preciso se desenharem de maneira clara e

estruturada uma estratégia de redação do descritivo e reivindicações do pedido de patente. Atentar as exigências e proibições determinadas pela LPI e aos critérios de avaliação do INPI é essencial! Somente assim será possível redigir um pedido de patente que dê conta dos possíveis questionamentos levantados pelo INPI durante o processo de exame.

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



Avenida Rio Branco, 80
6th 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

THE FANCIFUL MARKS

Marietta Flores - OMC Abogados & Consultores
www.omcabogados.com.pe

In doctrine there are various classifications of trademarks that are based on different criteria, some classifications can be given according to the good that the marks distinguish in the market, according to their structure, according to their conceptual content, according to the degree of knowledge they have in the market, among other. We will go on to expose only the one that refers to the conceptual content for the purpose of this work.

According to the conceptual content or approach to the product, the trademarks are classified into suggestive,

arbitrary and fanciful marks. This group of marks, in addition to their conceptual content, which varies according to the type of marks, also tend to be differentiated by the degree of distinctiveness that each one possesses, that is why some authors classify them according to their level of distinctiveness.

Thus, we have suggestive marks, also called evocative, are signs that indirectly suggest or evoke some idea about the characteristics or properties of the products or services that they intend to distinguish, without actually describing them. Here we can mention for example the

mark "Nescafé" to distinguish coffee, the mark "Lavadocil" to distinguish dishwashers or the mark "Cerelac" to distinguish cereals.

Both in doctrine and jurisprudence, it is pointed out that the evocative mark is one that brings to the consumer's memory an idea of the characteristics of the product or service that it is intended to distinguish with it, which means that these types of marks are considered weak marks. Of course, these trademarks do not directly refer to the characteristics or qualities of the product or service, because



**OMC ABOGADOS
& CONSULTORES**

Phone: (511) 6281238

Fax: (511) 6281241

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

Develop business in the Peruvian market never was so easy.

Why should you choose OMC Abogados & Consultores?

- Free 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"

www.omcabogados.com.pe

if this were to occur it would be rather descriptive marks, which would undoubtedly generate its non-registrability for incurring grounds of absolute prohibition.

On the other hand, arbitrary marks are signs that have a great distinctiveness, but in a lesser extent than fanciful marks. These are signs that have a meaning known to the consumer, but that have no relation to the product or service they distinguish. In this case, the mark "Cielo" could be mentioned as an example to distinguish table and mineral waters. Although the word sky has a meaning known to people, this word is not related to water, product distinguished with the aforementioned mark or as the case of the famous mark "Apple" -whose meaning in English is manzana- that distinguishes computers.

Finally, fanciful marks are signs created or invented thanks to the ingenuity of their author in order to constitute exclusively a mark. These are extremely original signs, which have no meaning whatsoever and are not related to the product or service that is intended to distinguish with them, such is the case of the famous mark

"Kodak" that distinguishes photographic equipment or "Barrington" that distinguishes textiles and textile products. For this reason, both doctrine and jurisprudence allude to the fact that these signs have a high level of distinctiveness.

Thus, with regard to this type of trademarks, the Court of Justice of the Andean Community has indicated the following:

"Words of fantasy are words created by the entrepreneur that may have no meaning but refer to an idea or concept; so are the words with their own meaning that distinguish a product or service without evoking any of its properties. An important feature of this type of marks is that they are highly distinctive (...) original combinations can be created with infinite variants and the result is the birth of new words that contribute to enrich the universe of marks".¹

Gamboa Vilela holds the following: "Finally, the fanciful signs are those signs 'created' or 'invented' to function as a mark. They are denominations, figures or any element that lacks meaning for the average consumer. To the extent that

they are signs that before their adoption by the applicant did not exist, they do not have any type of link with the product or service for which it is requested, and this makes it a sign with high distinctive aptitude"².

It is said that in the case of fanciful marks there is a greater effort of its creator, a true imaginative and creative process that drives him to create a sign that constitutes a mark, so they enjoy a greater distinctive power. Despite the effort of the creator, it will also be difficult to impose the mark on the market so that the consumers can remember it and associate it with the product or service that distinguishes, but the effort will give rewards since once the mark is positioned in the market it will be difficult for the general public not to recognize or remember it because it is original or novel.

Thus, Otamendi points out that "The choice of a mark is not always an easy task and there are companies that, before doing so, analyze the reactions in the public of several alternatives. The choice of a fanciful mark requires efforts to impose it on the market and make the public get used to it, and remember it.

¹ Process 72-IP-2003 (Court of Justice of the Andean Community September 4, 2003)

² GAMBOA VILELA, Patricia (2006). "La aptitud distintiva como requisito de registrabilidad de las marcas y su regulación en la Decisión 486". Revista de Derecho Administrativo. Lima.



Tradução profissional e especializada.

Equipe treinada para a tradução de patentes e demais documentos da área jurídica. Trabalhamos com mais de 20 pares de idiomas alcançando uma produção mensal de aproximadamente 5 milhões de palavras.



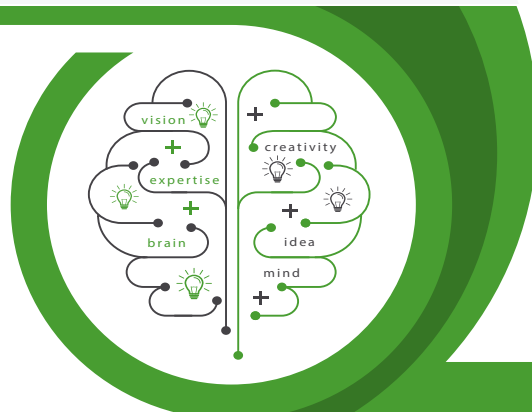
(11) 4590-0162



[linkedin.com/company/inside-language-solutions/](https://www.linkedin.com/company/inside-language-solutions/)



<https://insidels.com/>



The greater the fantasy of the mark, the more difficult it will be to impose it. A word that is used in everyday language will be more easily remembered by the public.

However, that which requires the greatest effort will give a better prize. The fanciful mark, for its uniqueness, will generally enjoy a greater distinctive power. It is more likely that the same word with meaning is chosen by different people to distinguish different products than a word of fantasy. Many marks are formed, or contain, the words "Sun", "Star", "Lightning", but there will undoubtedly be many who use in the world marks such as "Lee", "Lux", "Pepsi", "Ford" or "Nestlé". When we hear these marks we know not only what the product is, but also who its manufacturer is. On the other hand, when we hear the ones mentioned before we are not sure about the product in question because there are several different products from different origins that carry those marks³.

For carrying that effort adhered that so much work has cost to its creator and the high distinctive aptitude, is that these marks deserve greater protection than other type

of trademarks. Hence, when the comparative examination between signs is performed to determine if they are similar and lead the consumer to confusion, it is that the arbitrary or fantasy character of the sign is taken as a criterion.

Article 45 of Legislative Decree No. 1075, states that "for the purposes of establishing whether two signs are similar and capable of causing confusion and error to the consumer, the competent Directorate shall take into account mainly the following criteria:

- a) The successive appreciation of signs considering their overall appearance and with greater emphasis on similarities than differences;
- b) The degree of perception of the average consumer;
- c) The nature of the products or services and their form of marketing or provision, respectively;
- d) The arbitrary or fantasy character of the sign, its use, advertising and reputation in the market;
- e) If the sign is part of a family of trademarks." (The underlining

is ours)

Now, when fanciful signs are compared or when one of the signs, whether the requested one or the registered one, is of fantasy, it is not possible to compare them at the conceptual level, because the fanciful sign does not have a meaning, so it will be difficult to determine whether it exists conceptual similarities between signs, for this it will be necessary to use the other criteria such as the phonetic or graphic similarity to determine if they resemble and cause confusion.

In this regard, Fernández Novoa points out the following "whimsical or fanciful word marks have no meaning of their own, hence, by not evoking a given concept in language, conceptual comparison is impossible."⁴

For example, we have the case of the mark ASTROM and logo, filed by Calderon Velasque, Anderson, of Peru, to distinguish "clothing, pants" of class 25 of the International Classification. This application was opposed by MARATHON CASA DE DEPORTS S.A., of Ecuador for being the owner in Peru of the marks ASTRO and logo (certificate N ° 91379) and

³Otamendi, J. (2003). Derecho de Marcas. Buenos Aires: LexisNexis - Abeledo-Perrot.

⁴Fernández Novoa, C. (2004). Tratado sobre Derecho de Marcas (Segunda ed.). Madrid: Marcial Pons.

AG MOREIRA 20 anos

Há 20 anos assegurando a propriedade intelectual

✉ contato@agmoreira.com.br
☎ 11 3158-3030 | 83 3506-8709
📞 11 99691-7362
❤ Todas as redes sociais: @agmoreiramp

Rua Bela Cintra, 299 - 3º Andar - Consolação São Paulo, SP
Brasil - CEP 01415-000

Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho N° 167 -
Empresarial Kadoshi - Sala 213 Manaíra | João Pessoa - PB

ASTRO (certificate N ° 90231), which distinguish products of class 25 of the International Classification.

By responding the opposition, the applicant alleges that, from the conceptual point of view, the name ASTRO refers to a celestial body with a defined form, while the term ASTROM, is the last name of a Finnish gospel singer, summarizing that ultimately the signs had different concepts.

For its part, the Commission of Distinctive Signs by Resolution No. 0007-2014/CSD-INDECOPI, declared grounded the opposition and consequently denied the registration of the requested sign despite identifying that the marks could not be compared from the conceptual aspect, it was indicated that the same from the phonetic and graphic point of views were similar so they could not coexist in the market without causing confusion.

"From the conceptual point of view, the name ASTRO, refers to the concept of a celestial body that populates the sky, while the term ASTROM, will be perceived by the consuming public as an element of fantasy,

so it is not possible to determine the existence of conceptual similarity between the signs in conflict. However, this does not detract from the similarity of the aforementioned signs in graphic and phonetic aspect."⁵

However, there are cases of signs made up of words in a foreign language, these are considered as fanciful signs, if their meaning is not of common knowledge for the consuming public, so they can be registered. But if the meaning of the word or words in a foreign language are of generalized memory or use, they cannot be registered as trademarks, especially if it is related to the product or service that they intend to distinguish.

This is how the Court of Justice of the Andean Community established in the process 113-IP-2008 "signs formed by one or more words in a foreign language that are not part of common knowledge are considered as fanciful signs and, consequently, its registration as trademarks is appropriate.

These signs will not be registrable if the conceptual meaning of words in a foreign language has been made known to the majority of the

consumer or user public, and if in addition, they are generic, descriptive or commonly used terms in relation to the products that it is intended to identify."⁶

According to settled case-law, there are three cases in which a term in a foreign language is considered descriptive: if it is a denomination in a foreign language that has become part of the Spanish language, if it is understood by the public, or its use is necessary in the import or export trade.

However, the signs in a foreign language that although they contain terms of common use but that include other elements that give them distinctiveness, may access the registry without problems.

⁵ Resolution N° 00072014/CSDINDECOPI from file N° 544072-2013.

⁶ Process 113- IP-2008 (Court of Justice of the Andean Community January 28, 2009)

GRUENBAUM, POSSINHAS & TEIXEIRA
ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL
LAW FIRM - INTELLECTUAL PROPERTY

INOVAÇÃO E PROTEÇÃO
Fazem a diferença

MARCAS - PATENTES - DESENHOS INDUSTRIAIS
DIREITOS AUTORAIS - NOMES DE DOMÍNIO
CONTENCIOSO JUDICIAL - CONCORRÊNCIA DESLEAL
REGISTRO DE SOFTWARE - CONTRATOS - CULTIVARES
ENTRETENIMENTO E FASHION LAW - DIREITO DIGITAL

Tel.: +55 (21) 2533 1161
central@gruenbaum.com.br
https://gruenbaum.com.br/

TUTELA PRÓPRIA EM MATÉRIA DE

PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

CARTAS DE ADVERTÊNCIA.

ANÁLISE DE JURISPRUDÊNCIA RECENTE CHILENA.

Andrés Echeverría¹
aecheverria@jl.cl

Durante muitos anos, foi a prática que as pessoas afetadas em seus direitos de propriedade industrial, marcas ou patentes, em casos de violação, começaram enviando uma "carta de advertência" (cease and desist letter), incitando os supostos infratores, e às vezes seus clientes potenciais, a respeitarem os direitos de propriedade industrial legalmente constituídos.

Esta prática pode ter sido às vezes excessiva, dando informações vagas ou simplesmente inadequadas, tornando-as falsas e usando uma linguagem ameaçadora inadequada.

O fato é que as autoridades antimonopólio estabeleceram em muitos casos que estas cartas eram um ataque à livre concorrência.

Em uma recente decisão da Suprema Corte chilena², mais uma vez se abre um lampejo de esperança para facilitar a defesa dos direitos de propriedade

industrial.

Os fatos são basicamente os seguintes:

A empresa demandada tem duas patentes de invenções protegidas nas quais produz lanças térmicas trefiladas com certas características, que são utilizadas na mineração em larga escala.

O demandante, antigo funcionário da empresa, torna-se independente e inicia um negócio; obtém o registro de um modelo de utilidade e inicia a fabricação e venda de lanças para o mesmo fim.

A demandada inicia ações por concorrência desleal e para obter o cancelamento do modelo de utilidade e envia cartas às grandes empresas de mineração instando-as a não comprar os produtos da demandante, uma vez que constituem violações de suas patentes.

O Tribunal de Defesa da Livre

Concorrência condenou inicialmente o demandado por ter realizado atos de concorrência desleal com o objetivo de alcançar, manter ou aumentar sua posição dominante no mercado.

Aponta que as cartas enviadas, por um lado, constituem uma ameaça aos clientes do ator e não se destinavam apenas a alertar sobre a suposta violação dos direitos de propriedade industrial, mas principalmente a desviar seus clientes, fazendo declarações falsas ou incorretas, recuperando as vendas que havia perdido; e, por outro lado, que a demandada tem uma posição dominante no mercado, uma vez que tem uma participação de mais de 66% do mercado, embora seja descartada a possibilidade de abuso de posição dominante, uma vez que seus clientes (grandes empresas de mineração) são grandes compradores que têm um poder de compra que lhes permite impor suas condições comerciais.

¹ Advogado – Sócio - Johansson y Langlois

² Sentença do 8 de junho de 2020. Rol Nº 26.525-2018



**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

Em sua defesa, o demandado argumenta (i) em relação ao real significado e âmbito da proteção proporcionada por seu modelo de utilidade ao demandante; (ii) com relação à recusa do TDLC em analisar uma possível violação dos direitos de propriedade industrial como titular de uma patente de método de produção, observando que não há evidência de que o ator tenha infringido tal patente, em circunstâncias em que a Lei de Propriedade Industrial estabelece uma presunção de violação do método se o produto for idêntico; (iii) que, com relação à suposta intenção de desacreditar o demandante, o julgamento não considera o fato de que a pessoa que fez as acusações contestadas deve ser capaz de se livrar da responsabilidade, provando que elas são verdadeiras; (iv) que é impossível para um proponente em um processo de licitação não defender sua posição e (v) que é arbitrário e tendencioso afirmar ter ameaçado os clientes do demandante, uma vez que estes também são seus dois maiores clientes no mercado doméstico.

O demandado também argumenta que no mercado relevante, como há poucos e grandes compradores, a conduta do vendedor não tem impacto anticoncorrencial, uma vez que são os compradores que tomam as decisões.

A decisão da Suprema Corte, antes de analisar os argumen-

tos específicos, começa por salientar que a concorrência é um bem jurídico público protegido, onde *"a livre concorrência compreende, então, principalmente os direitos e liberdades dos produtores de bens e serviços, mas sem ignorar o interesse coletivo dos consumidores e o interesse público do Estado em manter um mercado altamente competitivo."*

Então a sentença acrescenta: *"Desta forma, a proteção institucional da livre concorrência vai além da mera proteção dos interesses individuais. Ela visa manter a ordem econômica no mercado, suprimindo o abuso ou mau uso das liberdades por qualquer agente econômico participante do mercado, já que não é possível para o primeiro, no exercício do direito de livre iniciativa econômica, afetar a livre concorrência que lhe permite agir."*

Esta dupla abordagem, que considera tanto a liberdade quanto o abuso, explica a limitação imposta pelas instituições para não desenvolver ações que restrinjam a concorrência de forma antilegal, uma qualidade que deve ser protegida "não só quando é ferida, mas também quando é colocada em perigo".

Após esta reflexão geral, a Suprema Corte aponta que a suposta concorrência desleal que consiste no envio de cartas denunciando violações da propriedade industrial e anunciando o

exercício de ações contra aqueles que são responsáveis por tal ilegalidade, requer "dois elementos copulativos: (i) *Um elemento normativo, que consiste na existência de uma prática de concorrência desleal; e, (ii) um elemento subjetivo, resultando no objeto ou objetivo de alcançar, manter ou aumentar uma posição dominante no mercado."*

Para conformar a concorrência desleal é necessária "uma série de condições objetivas e subjetivas identificáveis como: (i) A execução de uma conduta; (ii) que isto é contrário à boa fé ou aos bons costumes; (iii) que tal conduta é realizada por meios ilegítimos; e, (iv) que o perpetrador procure desviar clientes para outro ator do mercado."

Em sua essência, esta decisão da Suprema Corte sustenta ***"Que, ao contrário da conclusão do Tribunal de Defesa da Livre Concorrência, as comunicações que estão no centro da disputa não podem ser classificadas como ilegítimas e, conseqüentemente, não podem ser entendidas como constituindo um ato de concorrência desleal."***

Acrescenta que *"não há ilegalidade em tais cartas, uma vez que, em primeiro lugar, nenhuma disposição legal ou contratual foi invocada para proibir a emissão de comunicações entre vendedores e compradores, mesmo no contexto de procedimentos lici-*



GUMÃO & LABRUNIE
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Somos reconhecidos como um dos melhores escritórios de Propriedade Intelectual do Brasil



www.glpi.com.br | glpi@glpi.com.br | (11) 2149-4500



tatórios, enquanto, em segundo lugar, o anúncio do exercício de ações legais foi entendido transversalmente na lei como uma conduta legal, consistindo em uma tentativa de autocomposição antes da submissão do conflito à decisão judicial.”

A Suprema Corte argumenta que o TDLC não tem o poder de resolver uma questão de direito e não de fato, como a disputa relativa aos direitos de propriedade industrial de cada uma das partes, que é de responsabilidade dos tribunais de propriedade industrial; e que, de acordo com a Lei de Livre Concorrência, somente excepcionalmente o exercício de ações legais pode ser considerado um ato de concorrência desleal, de modo que o alerta relativo ao eventual exercício de tais ações, está sujeito às mesmas restrições.

A Suprema Corte também valoriza a circunstância pacífica de ser um mercado com poucos e grandes compradores que têm a capacidade de estabelecer as condições para as operações de compra de insumos, não é possível dizer que o objetivo do demandado "era manter ou aumentar sua posição dominante, pois as ações anunciadas, mesmo que pudessem ser entendidas como extensivas aos compradores, não são de tal entidade que envolvam o desvio necessário de sua vontade".

Com o acima exposto, a Su-

prema Corte aceita a reivindicação da empresa demandada e rejeita a ação judicial movida pelo autor da ação.

A decisão tem um voto minoritário que estabelece que as cartas de advertência questionadas são "atos de concorrência desleal, na medida em que estão na presença de ... informações ou afirmações incorretas ou falsas sobre os bens ... susceptíveis de prejudicar a reputação [do ator] no mercado"; e que a suposta violação das regras de propriedade industrial "não pode ser entendida, prima facie, como sendo correta ou verdadeira, pois, como qualquer violação, deve ser estabelecida no tribunal declaratório com jurisdição sobre o assunto"; além disso fica claro que o objetivo da emissão das comunicações questionadas era impedir que os compradores celebrassem contratos com o requerente.

Esta decisão da Suprema Corte chilena² é realmente interessante porque abre uma porta para a legitimidade das cartas de advertência; ao mesmo tempo, porém, é preocupante por causa da enorme consideração dada a circunstâncias específicas do caso que não são usuais no mercado e à força dos argumentos do voto dissidente.

Falta um reconhecimento mais aberto e decisivo do direito de propriedade envolvido na propriedade industrial, o que retira

claramente do comércio legítimo aquilo que é protegido em favor de um terceiro porque é obra de sua criação intelectual; de modo que sua defesa irrestrita não pode constituir um abuso, mas sim o exercício de um direito.

A partir desta sentença, que é sem dúvida positiva, como já assinalamos, é claro que ainda há questões que estão em áreas cinzentas. Referiremos apenas alguns deles, devido às limitações inerentes a um texto desta natureza:

Intencionalidade. A intenção com a qual a advertência é feita parece ser a mais relevante. No entanto, não considera a relação inseparável entre uma ação e suas consequências naturais.

Se eu pretendo defender o direito garantido na Constituição Política a uma forma de propriedade industrial, da forma como a lei me concede, trata-se de um direito exclusivo. Isto implica necessariamente que outros agentes do mercado não tenham acesso a ele.

Defender meu direito à exclusividade tem a consequência inerente e inseparável de não permitir que um terceiro não autorizado comercialize meu produto; então eu sempre tentarei contra a livre concorrência? O que gera o salto da defesa do meu direito de PI a estar cometendo uma infração ilegal à livre concorrência?



Desenho Integral
Escritório Técnico desde 1992



• **Patente e Desenho Industrial**
Relatórios Técnicos / Desenhos Adequações / Exterior Buscas / FTO

• **Marca**
Etiquetas / INPI Buscas / Viabilidade

• **Direito Autoral**

• **Perícias Técnicas**

🌐 www.desenhointegral.com.br 
✉ d.integral@uol.com.br 
☎ Tel.: (11) 3864-4307 

Direito de propriedade? Embora a Constituição os garanta como tais, os direitos de propriedade industrial às vezes parecem ser de segunda classe.

Se eu tentasse entrar na padaria do bairro e assumir suas instalações para fazer meu próprio pão, ninguém aceitaria a explicação de que o padeiro, ao não me dar acesso, está abusando de uma posição dominante no mercado porque ele tem uma padaria e eu não tenho.

Por que não é o mesmo quando um terceiro usa indevidamente o direito de propriedade industrial de outra pessoa?

Por que o "direito de propriedade industrial" deveria dar lugar ao direito à livre concorrência, quando o mesmo não se aplica a outros tipos de propriedade?

Existe livre concorrência quando há tolerância para o mau uso das coisas dos outros? Existe sequer concorrência?

A imputação de uma infração. Se o critério adotado for o voto minoritário, não é legítimo alegar que uma pessoa está cometendo uma infração ao fazer uso da propriedade industrial de outra pessoa, porque "como com todas as ofensas, deve ser estabelecido no tribunal declaratório com jurisdição na matéria", seria completamente impossível enviar cartas de advertência.

Chega-se ao absurdo de que primeiro seria necessário um julgamento declaratório do direito e depois uma advertência, que depois seria desnecessária ou injustificada, a menos que se tratasse de um caso de reincidência.

Pode ser tão levemente estimado que há abuso sempre que eu afirmo ter um direito e manifesto minha vontade de defendê-lo contra um caso que eu acredito ser uma infração, antes que um tribunal o declare?

Em conclusão, parece-nos que as cartas de advertência devem ser redigidas com extrema cautela, dando informações muito claras e verificáveis sobre os direitos de propriedade industrial que são considerados violados e que não podem de forma alguma ser considerados um meio ilegítimo de defender o direito de exclusividade concedido pela constituição dos direitos de propriedade industrial.



MARCA
PATENTE

DESENHO INDUSTRIAL
SOFTWARE

DIREITO AUTORAL
REGULATÓRIO
ANVISA - VISA'S - MAPA

SERVIÇOS

TUDO QUE O SEU NEGÓCIO PRECISA

Sediada na Capital do Estado de São Paulo, uma empresa de projeção nacional e internacional, presta assessoria jurídica, administrativa e empresarial na área de propriedade intelectual e industrial, legalização de empresas e regulação de produtos alimentícios, cosméticos, saneantes e para saúde.

Para conhecer mais sobre nossos serviços, acesse o site e nossas redes sociais.

Rua Dr. Mello Nogueira, nº 105, Conj. nº 308 - São Paulo/SP - CEP.: 02510040



(11) 3950-7900



(11) 97402-0165



athos@athos.srv.br



www.athos.srv.br



UMA VISÃO GERAL SOBRE AS

TUTELAS PROVISÓRIAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

Maria Helena S. Gracelácio
maria.gracelacio@montaury.com.br
Ana Luiza Montaury Pimenta
ana.luiza@montaury.com.br
Stephany Nicole Santos Araújo
stephany.araujo@montaury.com.br
Ana Caroline da Silva

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo fornecer uma visão geral sobre a tutela de urgência e sua aplicação nos principais tribunais brasileiros, demonstrando seu conceito e os requisitos no âmbito do sistema processual.

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O grande avanço tecnológico, o crescimento econômico e o rápido acesso à informação

possibilitaram que a propriedade intelectual, ao longo dos anos, ganhasse cada vez mais espaço dentro do mundo dos negócios e nesse contexto é muito comum nos depararmos com situações que colocam em risco os direitos de seus titulares, que ficam altamente expostos a ações de terceiros mal intencionados.

A maculação da imagem de uma marca, a comercialização de produtos contrafeitos, o uso não autorizado de obras autorais, a imitação da apresentação visual de uma loja ou produto, são alguns dos exemplos cotidianos dos danos causados à um bem imaterial, que dão ensejo à desvio de clientela, perda do poder atrativo no mercado, além dos

prejuízos de ordem financeira.

Como exposto acima, a violação da propriedade intelectual prejudica não somente aos empresários/autores, como também aos consumidores, que são as partes mais vulneráveis dentro de uma relação econômica.

Nesse sentido, o direito brasileiro vem se mostrando cada vez mais engajado em interromper/combatendo tais ações que ameaçam o desenvolvimento econômico, a livre concorrência e, prejudicam o empresário ou autor de uma obra de desenvolver seu bem imaterial perante a sociedade.

Diversas são as formas dentro

Montaury Pimenta
Machado &
Vieira de Mello
ADVOGADOS • PROPRIEDADE INTELECTUAL



desse universo jurídico que visam a proteção desses direitos, as mais comuns são a via administrativa perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e o envio de notificações extrajudiciais a terceiros possíveis infratores, essas últimas se mostram como uma rápida forma de resolução de controversas.

No entanto, muitas vezes faz-se necessário a tomada de medidas mais enérgicas para manutenção desses direitos, e para tanto, recorrer à via judicial se mostra a forma mais eficaz entre elas. Todavia, diante do tempo maior despendido para um resultado, na esfera processual existem algumas formas de garantir a manutenção e proteção desses direitos, como exemplo, a tutela de urgência.

A tutela de urgência, trata-se de uma maneira de garantir aos titulares de direitos discutidos em âmbito judicial, uma proteção de rápida eficácia, já que é garantida no início do processo, tendo em vista que sua ausência poderia acarretar danos irreparáveis, caso fossem decididas somente ao final da ação.

Portanto, o presente trabalho visa abordar de maneira abrangente alguns pontos fundamentais para compreensão da tutela de urgência mais especificamente em matéria de propriedade intelectual, demonstrando seu conceito, requisitos para sua aplicabilidade, sua importância e como vem sendo aplicada pelos tribunais, essencialmente, o Tribunal Federal Regional da 2ª Região e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

II. BREVES CONSIDERA-

ÇÕES SOBRE TUTELA PROVISÓRIA

Visando combater eventuais danos ou injustiças ocasionadas pela espera do deslinde final da controvérsia levada em juízo, o legislador estabeleceu no Código de Processo Civil ('CPC/15') a chamada "*Tutela Provisória*".

Trata-se de uma tutela jurisdicional diferenciada, contrapondo-se a regra da "*Tutela Definitiva*", que, embora possa ser objeto de recurso, é em si suficiente para regular a situação jurídica, sendo desnecessário qualquer outra deliberação jurisdicional¹, concedida somente após intenso debate sobre o objeto da ação, vasta produção probatória, contraditório efetivo e ampla defesa.

Em sendo a tutela provisória o lado inverso da moeda, tem-se que esta é proferida mediante cognição sumária, na medida em que ao concedê-la o juiz ainda não tem acesso a elementos suficientes para firmar convicção a respeito da controvérsia jurídica. Sua decisão é fundada em um juízo de probabilidade da existência do direito.

O sistema processual adotado excepciona, assim, para determinadas hipóteses, a possibilidade de antecipar ou assegurar a pretensão da parte em virtude da urgência ou da plausibilidade do direito, figurando a tutela provisória como importante ferramenta para efetividade do processo e, especialmente, para garantir o rápido e célere acesso à justiça, constitucionalmente previsto no artigo 5º, inciso XXXV².

No entanto, em razão dessa natureza provisória, embora sua

eficácia perdure durante toda a pendência do processo, há de ser ressaltado também que é passível de revogação ou modificação a qualquer tempo, conforme artigo 296 do CPC/15^{3,4}.

Como é possível perceber, a tutela provisória é uma espécie de tutela jurisdicional, mas não apenas isso, de acordo com o artigo 294 do CPC/15, é ainda gênero das chamadas tutela de evidência e tutela de urgência, esta última sendo o objeto específico do presente trabalho.

Enquanto a tutela provisória de evidência, prevista no artigo 311 do CPC/15, trata-se da tutela satisfativa imediata a parte cujo direito invocado é de tamanho grau de probabilidade, que se torna evidente⁵. A tutela de urgência, por outro lado, trata-se de tutela concedida a parte que enfrenta situação tal que a espera pode gerar dano irreparável ou de difícil reparação.

Essa tutela provisória de urgência, regida pelo artigo 300 e seguintes do CPC/15, subdivide-se, por sua vez, em cautelar e antecipada e em ambas modalidades, pressupõe, necessariamente dois requisitos: (a) probabilidade do direito (*fumus boni iuris*) e (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (*periculum in mora*)⁶.

Havendo a presença de tais requisitos, a tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, conforme disposição do artigo 294, parágrafo único do CPC/15⁷.

Será incidental aquela tutela requerida no curso do processo

¹ NEVES, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. p.806

² Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

³ Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

⁴ CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016. p.176.

⁵ RIBEIRO, Leonardo Ferrer da Silva. Tutela provisória (evolução e teoria geral) - Enciclopédia Jurídica da PUCSP. Disponível em: <<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/166/edicao-1/tutela-provisoria-%28evolucao-e-teoria-geral%29>>. Acesso em: 22 maio 2019.

⁶ Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

⁷ Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

de conhecimento ou de execução. De outro modo, a antecedente é aquela pleiteada antes do pedido principal e da citação do réu, ou seja, trata-se do ato que vai deflagrar o processo, assim bem explica o Professor Fredie Didier “primeiro, pede-se a tutela provisória; só depois, pede-se a tutela definitiva”⁸.

Realizada essa classificação temporal da tutela de urgência, cabe aqui adentrar na classificação pelo critério da natureza, já mencionada acima, qual seja: (a) tutela de urgência cautelar e (b) tutela de urgência antecipada.

Não é possível encontrar no CPC/15 definições expressas sobre tais espécies de tutela, no entanto, ainda assim é possível extrair certas noções dos dispositivos pertinentes.

Nesse sentido, depreende-se que a tutela cautelar de urgência, também chamada pela doutrina de “tutela conservativa”, tem por finalidade assegurar o resultado útil do processo, quer dizer, promove a proteção do direito material à época do pleito da tutela para fins de viabilizar sua futura satisfação pela parte.

Conforme ensinamento do Professor Alexandre Câmara⁹, a tutela cautelar não é satisfativa de direito, mas sim “destinada a proteger a capacidade do processo de produzir resultados úteis”, efetivando-se, por exemplo, mediante arresto, sequestro e arrolamento de bens, consoante disposição do artigo 301 do CPC/15¹⁰.

Em contrapartida, a tutela antecipada de urgência destina-se justamente a satisfação imediata do direito, não é à toa que é conhecida também como “tutela satisfativa”. Por meio dela, a parte consegue, antes do julgamento definitivo de mérito¹¹, usufruir, ainda que “provisoriamente”, do direito pleiteado.

Característica curiosa da tutela antecipada consiste na sua possibilidade de estabilizar-se, de acordo com a conveniência das partes, que podem optar por dispensar o prosseguimento do processo para alcançar a sentença final de mérito, o que, não é possível na tutela cautelar, em razão da sua própria natureza. É o que ensina o Professor Humberto Theodoro Júnior¹²:

Em outros termos: a medida cautelar, por restringir direito, sem dar composição alguma ao litígio, não pode se estabilizar, fora ou independentemente da prestação jurisdicional definitiva; só a medida de antecipação de tutela pode, eventualmente, estabilizar-se, porquanto nela se obtém uma sumária composição da lide, com a qual os litigantes podem se satisfazer.

Assim, é fácil perceber como as tutelas de urgência, e, em verdade, as provisórias como um todo, representam importantes mecanismos de coibição a riscos de injustiça e danos gerados pela longa espera da sentença final de mérito.

TUTELA DE URGÊNCIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

III.1. Breves considerações

A concessão de tutela provisória no âmbito da propriedade intelectual tem grande importância para impedir que direitos concedidos sejam violados por terceiros não autorizados. Caso o titular de uma marca ou de uma patente, por exemplo, tenha seu direito violado por terceiros, não seria razoável que esperasse até o fim do processo para que tal prática fosse cessada.

Como se sabe, se fosse necessário esperar até a sentença de uma ação, o titular arcaria com enormes prejuízos, alguns, inclusive, irreparáveis.

O antigo Código de Processo Civil determinava que a antecipação dos efeitos da tutela dependia da existência de 03 (três) fatores¹³, quais sejam: (i) prova inequívoca, (ii) verossimilhança das alegações e (iii) fundado receio de receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, alternativamente, caracterização de abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório.

O Código de Processo Civil de 2015 (vigente), conforme já explicitado, determina que para que seja concedida a tutela de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC/15¹⁴). Já a tutela de evidência dispensa a demonstração de perigo na demora, sendo necessário somente a caracterização de uma das hipóteses do artigo 311 do

⁷ Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

⁸ DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodim, 2015. p. 571

⁹ CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016. p.177.

¹⁰ Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assecuração do direito.

¹¹ Jr. THEODORO, Humberto. Tutelas provisórias segundo o novo código de processo civil: tutela de urgência e tutela de evidência. Revista Jurídica de Seguros, Rio de Janeiro, n.6, p. 12-51, maio, 2017.p.25

¹² Idem.

¹³ Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

¹⁴ Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

CPC/15¹⁵.

A tutela antecipada no âmbito da propriedade intelectual é extremamente necessária para estancar uma violação em curso ou ainda evitar que tal violação ocorra. Nestes casos, a concessão da tutela antecipada é importante para que um titular de direitos não seja “obrigado a conviver no mercado com terceiro que explora indevidamente o seu bem imaterial, sem ter suportado os investimentos necessários para desenvolvê-lo”¹⁶.

Quanto mais as infrações durarem, maior será o dano causado ao titular, podendo se tornar irreversível, como o fim da atividade empresarial. Além disso, em casos de infração de marcas, por exemplo, poderá acontecer a depreciação da marca registrada, (principalmente em caso de produto contrafeito de má qualidade), desvio de clientela, etc.

Em casos de comercialização por terceiros de produtos patenteados, a demora do judiciário poderá dividir o mercado, dando mais lucro, inclusive, ao contrator, que não terá que cobrir os custos com pesquisas e investimentos¹⁷.

III.2. Dos requisitos para concessão da tutela antecipada no âmbito da propriedade intelectual

Em relação ao pedido de tutela antecipada em matéria de propriedade intelectual os pressupostos permanecem os mesmos, conforme estabelecido no Código de Processo Civil.

O artigo 209 §1º da Lei 9.279/96¹⁸ (‘Lei da Propriedade Industrial’ ou ‘LPI’), confirma que a possibilidade da concessão de tutela antecipada, também nos casos de Propriedade Intelectual. Já os artigos 56 § 2º, 118 e 173 § único da Lei 9.279/96, confirmam a possibilidade de se suspender os efeitos de registros, antecipando um dos efeitos que se terá com a sentença, devendo, no entanto, ser atendidos os “requisitos processuais próprios”¹⁹.

a) Probabilidade de direito:

A probabilidade de direito, no âmbito da propriedade intelectual, pode ser demonstrada através da titularidade da marca ou patente, por exemplo. De acordo com o advogado Ricardo Pinho, a prova de titularidade de proteção de Direitos de Propriedade Industrial seria feita através do certificado de registro emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (‘INPI’), comprovando que estão em pleno vigor²⁰.

Por outro lado, quando falamos de direito autoral, o registro pode não ser suficiente para concessão da tutela antecipada, vez

que (i) o registro de direito autoral não é obrigatório para que se constitua o direito e (ii) quando uma obra é registrada, não há exame de originalidade para que seja conferida a proteção.

Nesse sentido, é importante que se demonstre, também, a contrafação/violação dos direitos demonstrados pelo Autor.

b) Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação:

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reflete situação de urgência, buscando se evitar *risco de perecimento das prerrogativas de direito material, inerentes às obras intelectuais*²¹. De acordo com o Professor Sergio Sahione Fadel:

“(…) reparável será o dano quando o autor, privado da possibilidade de exercer, em si mesmo, o direito ou manifestar sua capacidade jurídica, será inevitavelmente lesado, provocando que, mais tarde, não possa o juiz prover em seu favor, porque o direito se extinguiu pelo decurso do tempo ou pela perda da oportunidade de fazê-lo valer.”²²

LPI, Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

¹⁵ Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documental e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

¹⁶ MACHADO, José Mauro Decoussau. Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial. In Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Org. Fabiano de Bem da Rocha. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 281.

¹⁷ DE OLIVEIRA, Marco Antonio COGNICAO, TUTELAS DE URGENCIA E A PROPRIEDADE INTELECTUAL < <https://www.portalintelectual.com.br/cognicao-tutelas-de-urgencia-e-a-propriedade-intelectual/> > acesso em 08 de maio de 2019

¹⁸ LPI, Art. 209, §1º § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

¹⁹ LPI, Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. § 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios

I,
²⁰ PINHO, Ricardo. A Antecipação da tutela nas ações em matéria de Propriedade Industrial. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, nº 19, novembro/dezembro 1995

²¹ LDE SUZA, Marcelo Junqueira Ingles O Instituto da antecipação de tutela na proteção dos direitos de propriedade intelectual < <https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/8415/1/O%20Instituto%20da%20Antecipacao%20de%20Tutela%20na%20Protecao%20dos%20Direitos%20de%20Propriedade%20Intelectual.pdf> > acesso em 29 de maio de 2019

²² FADEL, Sérgio Sahione Antecipação da Tutela no Processo Civil, Dialética, 2000, p. 30.)

Ainda, de acordo com o Professor Luiz Guilherme Marinoni²³:

“(…) a tutela antecipatória, no caso de ação inibitória destinada à proteção da marca, do invento ou do direito autoral, não exige a demonstração da probabilidade do dano, mas somente a configuração do perigo de prática de ato provavelmente contrário ao direito (...)”.

O Professor José Carlos Tinoco Soares²⁴ cita exemplos de danos que nascem quando da infração dos direitos de marcas ou patentes, a saber: (i) abalo na imagem do produto original, devido à qualidade inferior e ao preço vil do produto contrafeito; e (ii) perda de clientela, uma vez que o titular do privilégio deixará de lucrar com exclusividade sobre a sua concepção intelectual e passará a dividir os seus lucros com o contrafator.

IV. COMO OS TRIBUNAIS TÊM INTERPRETADO OS PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL?

Considerando que em propriedade intelectual o objetivo do requerimento de uma tutela provisória, principalmente, a de urgência é o de impedir que um terceiro de utilizar indevidamente o direito do autor, este provimento judicial é requerido para

os mais diversos tipos de direito da propriedade intelectual, como por exemplo, nos casos de uso indevido de software (apreensão cautelar de cópias de software); infração de patente (proibição de fabricação e comercialização); uso indevido de marca (vedação ao uso); e concessão indevida de registro de marca (suspensão dos efeitos do registro).

A fim de verificar como a jurisprudência tem se comportado atualmente, quanto à concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela em matéria de propriedade intelectual, foi realizada uma pesquisa jurisprudencial com relação à aplicação da tutela de urgência requerida para direitos marcários, uma vez que este trabalho não comportaria a análise da jurisprudência relativa aos demais direitos de propriedade intelectual.

Assim, esta pesquisa jurisprudencial foi delimitada espacialmente: pela base de dados de segunda instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Tribunal Federal Regional da 2ª Região, primeira e segunda instância, em razão da especialização das Câmaras da primeira e da segunda e, também, porque a segunda possui julgadores especializados na matéria e é onde mais se ajuízam ações sobre propriedade intelectual, graças a localização do INPI.

E, ainda, temporalmente: pelas demandas julgadas de 01 de janeiro de 2019 até 01 agosto de 2019; e materialmente: pelos indexadores de pesquisa: “tutela”, “provisória”, “marca” e “concorrência desleal”.

Quanto aos pedidos de suspensão dos efeitos de um registro de marca de forma antecipada, cabe ressaltar, inicialmente, que o parágrafo único do art. 173 da LPI dispõe que “o juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios”.

Como requisitos para ou concessão ou não da tutela provisória requerida, o Tribunal Federal Regional da 2ª Região tem considerado aqueles previstos no art.300, caput e §§ 1º e 2º do CPC/15 que são: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com isso em mente, cabe notar que dos 41 (quarenta e um) processos de nulidade de registro de marca encontrados, a suspensão dos efeitos do registro de marca que se busca anular foi concedida apenas em 10 (dez) processos²⁵, em razão da comprovação feita pelo Autor de sua notoriedade e do risco iminente de confusão do

²³ MARINONI, Luiz Guilherme Revista dos Tribunais 768, de outubro de 1999, pág. 31,

²⁴ SOARES, José Carlos Tinoco Processo civil nos crimes contra a propriedade industrial, São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998.

²⁵ Processos nº 5040780-58.2019.4.02.5101; 0221148-21.2017.4.02.5101; 5006545-02.2018.4.02.5101; 5043196-33.2018.4.02.5101; 5004632-82.2018.4.02.5101; 5047693-90.2018.4.02.5101; 5029287-84.2019.4.02.5101; 5011481-36.2019.4.02.5101; 5049457-14.2018.4.02.5101 e 5048791-13.2018.4.02.5101.



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
Email: contato@somarca.com.br

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



consumidor com a marca que se busca a anulação, nos termos do artigo 124, inc. XIX da LPI.

Nesse sentido, importa ressaltar, ainda, que os demais 31 (trinta e um) processos²⁶ nos quais a tutela provisória foi requerida, mas, não concedida, as decisões sempre ressaltam que *“a medida perseguida necessita de amplo convencimento, incompatível com o juízo preliminar, visto tratar-se de suspensão dos efeitos de ato administrativo praticado por órgão técnico extremamente especializado, que, até prova em contrário, presume-se válido”*.

Quanto ao pedido de tutela de urgência de abstenção de uso de marca, cabe ressaltar que a distinção da marca deve estar aliada a anterioridade, a especificidade e a mínima probabilidade de existência de concorrência desleal entre autor e réu e ou do consumidor confundir as marcas das partes para que se considerem atendidos os requisitos do art. 300, CPC/2015, quais sejam, a presença de *“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”*, de acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Isto porque, dos 52 (cinquenta e dois) processos encontrados na base de dados do Tribunal que tratavam sobre processos de abstenção de uso de marca com pedido de tutela de urgência para a abstenção, tal argumentação estava presente em todos os

processos analisados, tanto nos processos em que tal tutela foi concedida quanto naqueles em que foi negada.

Nesse sentido, cumpre destacar aqui que não há um entendimento unânime do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o tema, uma vez que dos processos encontrados o pedido de tutela de urgência foi concedido em 21 (vinte e um) dos casos²⁷, sendo negado nos outros 31 (trinta e um) processos por falta de provas suficientes acerca da possibilidade de concorrência desleal ou de confusão do consumidor²⁸.

Logo, forçoso concluir que quanto as ações de abstenção de uso de marca, tal análise é feita caso a caso e depende da robustez das provas acostadas à petição inicial em conjunto com a capacidade distintiva, anterioridade e especificidade das marcas em questão.

Por fim, apenas à título de curiosidade, uma vez que diversos processos foram descartados da relação acima por desenvolverem também argumentação relativa à trade dress, cabe destacar aqui que, desde a mudança no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (RESp nº 1.778.910/SP) quanto a necessidade de perícia nos casos envolvendo trade dress, o Tribunal de Justiça de São Paulo vem negando a concessão de tutela de urgência para o tema.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os tempos atuais requerem um intenso e rápido fluxo de informações, acontecimentos, que expandem a possibilidade de acesso à novos produtos, tecnologias, etc. Por outro lado, também facilitam e aceleram a produção de produtos contrafeitos, acesso às tecnologias e obras alheias, a possibilidade de imitar o trade-dress de um grande estabelecimento em locais muito distantes, entre outras ações indevidas.

Dessa maneira, são diversos os temas envolvendo violações aos direitos de propriedade intelectual. Para o presente trabalho, foram abordados os principais e mais comuns – concorrência desleal, violação de trade-dress e uso indevido de marca.

Nesse sentido, ainda que existam medidas extrajudiciais que visem dirimir tais problemáticas, essas muitas vezes não são suficientes e para cessar esses impasses a esfera judicial vêm se mostrando a maneira mais eficiente de combater essas infrações.

Dentre as medidas judiciais mais requeridas – e mais importantes –, dentro de um processo judicial, está a tutela de urgência, que como amplamente discutido no decorrer deste texto, trata-se de uma medida de segurança para o titular do direito, se posicionando como um desacelerador dos prejuízos causados por ações de terceiros mal intencionados, sem que para isso seja necessário aguardar o fim da lide.

²⁶ Processos nº 5041054-22.2019.4.02.5101; 5004207-55.2018.4.02.5101; 5028568-05.2019.4.02.5101; 5017883-70.2018.4.02.5101; 5006487-62.2019.4.02.5101; 5029981-53.2019.4.02.5101; 5028448-59.2019.4.02.5101; 5014366-23.2019.4.02.5101; 5022312-46.2019.4.02.5101; 0204128-17.2017.4.02.5101; 5007664-61.2019.4.02.5101; 5004580-52.2019.4.02.5101; 0096792-51.2017.4.02.5101; 5002244-12.2018.4.02.5101; 5011130-97.2018.4.02.5101; 5007839-89.2018.4.02.5101; 5049084-80.2018.4.02.5101; 5048883-88.2018.4.02.5101; 5006839-20.2019.4.02.5101; 0034729-53.2018.4.02.5101; 0026240-27.2018.4.02.5101; 0016889-30.2018.4.02.5101; 5005941-07.2019.4.02.5101; 0057306-25.2018.4.02.5101; 5049782-86.2018.4.02.5101; 5046666-72.2018.4.02.5101; 5035618-19.2018.4.02.5101; 5038435-56.2018.4.02.5101; 5049269-21.2018.4.02.5101; 5036840-22.2018.4.02.5101 e 5047393-31.2018.4.02.5101.

²⁷ Processos nº 2061188-96.2019.8.26.0000; 2090065-46.2019.8.26.0000; 2010221-47.2019.8.26.0000; 2261717-68.2018.8.26.0000; 2261717-68.2018.8.26.0000; 2026266-29.2019.8.26.0000; 2081740-82.2019.8.26.0000; 2040377-18.2019.8.26.0000; 2040377-18.2019.8.26.0000; 2040377-18.2019.8.26.0000; 2272538-34.2018.8.26.0000; 2240811-57.2018.8.26.0000; 2254451-30.2018.8.26.0000; 2162248-49.2018.8.26.0000; 2234950-90.2018.8.26.0000; 2012547-77.2019.8.26.0000; 2013888-41.2019.8.26.0000; 2183934-97.2018.8.26.0000; 2214810-35.2018.8.26.0000 e 2187428-67.2018.8.26.0000.

²⁸ Processos nº 5041054-22.2019.4.02.5101; 5004207-55.2018.4.02.5101; 5028568-05.2019.4.02.5101; 5017883-70.2018.4.02.5101; 5006487-62.2019.4.02.5101; 5029981-53.2019.4.02.5101; 5028448-59.2019.4.02.5101; 5014366-23.2019.4.02.5101; 5022312-46.2019.4.02.5101; 0204128-17.2017.4.02.5101; 5007664-61.2019.4.02.5101; 5004580-52.2019.4.02.5101; 0096792-51.2017.4.02.5101; 5002244-12.2018.4.02.5101; 5011130-97.2018.4.02.5101; 5007839-89.2018.4.02.5101; 5049084-80.2018.4.02.5101; 5048883-88.2018.4.02.5101; 5006839-20.2019.4.02.5101; 0034729-53.2018.4.02.5101; 0026240-27.2018.4.02.5101; 0016889-30.2018.4.02.5101; 5005941-07.2019.4.02.5101; 0057306-25.2018.4.02.5101; 5049782-86.2018.4.02.5101; 5046666-72.2018.4.02.5101; 5035618-19.2018.4.02.5101; 5038435-56.2018.4.02.5101; 5049269-21.2018.4.02.5101; 5036840-22.2018.4.02.5101 e 5047393-31.2018.4.02.5101.

Assim, o presente trabalho buscou demonstrar como a tutela de urgência vêm sendo aplicada, essencialmente, no Tribunal Federal Regional da 2ª Região e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto à marcas, ficando convencionado que deve ser analisado caso a caso para se verificar a necessidade de concessão de tal efeito, devendo ficar evidente os possíveis riscos ao titular, caso aquela infração se arrastasse até o final do processo.

Nesse sentido, cumpre ressaltar, por fim, que entende-se que a tutela de urgência é extremamente necessária em casos envolvendo propriedade intelectual, tendo em vista que os prejuízos trazidos aos titulares desses direitos caso permaneçam acontecendo durante a ação, poderiam significar até mesmo a falência dessas empresas, diante da perda financeira, desvio de clientela, maculação de sua imagem perante os consumidores, bem como outros resultados danosos às requerentes.

VI. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, Denis Borges. **Da tutela antecipada prevista do artigo 56, §2º da LPI c/c art. 273 do CPC. Disponível em:** <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/tutela_antecipada_art56.pdf>. Acesso em 01 julho 2019.

_____, Denis Borges. **A tutela antecipada como instrumento necessário.** Abril de

2014. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/tutela_antecipada.pdf. Acesso em 01 julho 2019.

BRASIL. LEI Nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 de março de 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em 22 maio 2019.

_____. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 05 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 22 maio 2019.

CAMARA, Alexandre Freitas **Tutela Provisória e Propriedade Intelectual** <<http://www.abpi.org.br/congressosdaabpi/pos-evento/2017/apresentacoes/painel4/14%2030%20Alexandre%20Camara%20Segovia%204%20Dia%2021.pdf>> Acesso em 07 de maio de 2019.

_____, Alexandre Freitas. **O novo processo civil processual brasileiro.** São Paulo: Atlas, 2016.

DA ROCHA, Fabiano de Bem e DA SILVA, Aline Ferreira de Carvalho "TUTELA DE URGÊNCIA NO NOVO CPC TEM IMPACTO NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL" <<https://www.conjur.com.br/2016-mar-24/tutela-urgencia-cpc-impacto-propriedade-industrial>> acesso em 10 de junho de

2019.

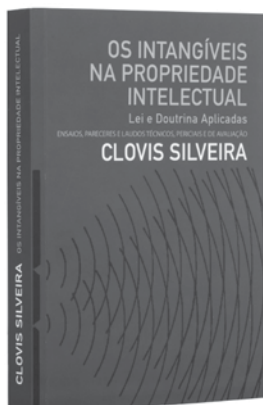
DE OLIVEIRA, Marco Antonio **Cognicao, Tutelas De Urgencia E A Propriedade Intelectual** < <https://www.portalintelectual.com.br/cognicao-tutelas-de-urgencia-e-a-propriedade-intelectual/> > acesso em 08 de maio de 2019.

DIDIER JR. Fredie. **Curso de Direito Processual Civil.** Salvador: Editora Juspodim, 2015.

MACHADO, José Mauro De-coussau. **Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial.** In Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Org. Fabiano de Bem da Rocha. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 281.

NEVES, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO. **Manual de Direito Processual Civil.** Salvador: Editora JusPodivm, 2016. p.806

RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. **Tutela provisória (evolução e teoria geral)** - Enciclopédia Jurídica da PUCSP. Disponível em: <<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/166/edicao-1/tutela-provisoria-%28evolucao-e-teoria-geral%29>>. Acesso em: 22 maio 2019.



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

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

C&S
InterPatents

Jurisprudência dos Tribunais

Márcio Junqueira Leite
mjunqueira@pn.com.br
Rodrigo Seubert Pontes Oliveira
roliveira@pn.com.br

Ação cominatória (abstenção do uso da marca "Mer-ci"). Ação julgada improcedente. Apelação da autora. Marca evocativa de termo francês de uso comum. Os casos a envolver marcas fracas devem ser examinados pela Justiça com menor rigor do que os que têm como objeto marcas mais elaboradas. Doutrina de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT e de DENIS BORGES BARBOSA. As marcas fracas ou evocativas, que utilizam expressões de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. Precedente desta 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. "O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes

através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público, mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca" (STJ, REsp 1.315.621, NANCY ANDRIGHI). Caso em que, de resto, sob a ótica mais abrangente da concorrência desleal, tampouco há risco de confusão entre consumidores, já que as partes atuam em territórios diferentes, exercem atividades suficientemente distintas e não coincidem em sua apresentação visual. Manutenção da sentença. Apelação a que se nega provimento.

(TJSP; Apelação Cível 1029668-32.2019.8.26.0002; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 15/01/2021; Data de Registro: 15/01/2021)

RECURSOS ESPECIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. USO DE MARCA REGISTRADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. PRODUTOS SEMELHANTES OU AFINS. VIOLAÇÃO CONFIRMADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PREQUES-

Kasznar ¹⁹¹⁹
Leonardos

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

mail@kasznarleonardos.com

www.kasznarleonardos.com

TIONAMENTO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTETÓRIOS. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação ajuizada em 29/5/2013. Recursos especiais interpostos em 13/9/2016, 10/11/2016 e 24/11/2016. Autos conclusos ao Gabinete da Relatora em 16/3/2018.

2. O propósito recursal consiste em definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) se o princípio da especialidade é aplicável à hipótese dos autos; (iii) se o julgamento realizado pelo Tribunal de origem afigura-se extra petita; (iv) se, tratando-se de violação de marca, exige-se comprovação dos danos morais alegadamente sofridos; e (v) se é aplicável à espécie a multa do art. 1.026 do CPC/15.

3. O acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente à solução da controvérsia, não se vislumbrando, nele, qualquer dos vícios elencados nos arts. 489 ou 1.022 do

CPC/15.

4. A conclusão alcançada pelos juízos de origem, no sentido de que os produtos comercializados na rede de lojas da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO imitavam em tudo a marca de titularidade de PRADA S/A, induzindo a erro os consumidores, não comporta reexame em recurso especial, à vista do entendimento consagrado na Súmula 7/STJ.

5. Ainda que se pudessem superar referido óbice, a jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que o registro de marcas semelhantes, ainda que em classes distintas, porém destinadas a identificar produtos ou serviços que guardem relação de afinidade, inseridos no mesmo segmento mercadológico, devem ser obstados. Ademais, segundo o entendimento desta Corte Superior, o princípio da especialidade não se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a

concorrência. Precedentes.

6. A oposição de expressão, devidamente registrada por terceiro como marca, em artigos que guardam relação de afinidade com aqueles fabricados pelo titular do registro, pode ser interpretada pelo consumidor como sendo fruto de expansão da linha original de produtos, configurando associação indevida e concorrência desleal.

Precedente.

7. A ausência de prequestionamento acerca do conteúdo normativo do art. 117 do CPC/15 impede o exame da insurgência quanto ao ponto.

8. Os juízos de origem, ao decidirem adotar como alicerce para o arbitramento da indenização critério diverso daquele eleito pela parte autora, extrapolaram os limites fixados na petição inicial, devendo, em consequência, ser decotado da condenação o que efetivamente desbordou da pretensão deduzida pela autora.



VANRELL
INTELLECTUAL PROPERTY
URUGUAY

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



8. A jurisprudência do STJ entende que é devida a compensação por danos morais, na hipótese de se constatar violação de marca, independentemente de comprovação concreta do abalo resultante do uso indevido.

9. Considerando-se (i) que a pretensão indenizatória tem por objeto fatos ocorridos a partir de 25/10/2006, (ii) que a prescrição foi interrompida em 8/7/2011 e (iii) que ação foi ajuizada em 29/5/2013, inviável o reconhecimento da prescrição quinquenal na espécie.

10. A inferência do Tribunal a quo acerca do caráter protelatório dos embargos de declaração, amparada em circunstâncias fática específicas da hipótese concreta, não pode ser modificada em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

RECURSOS ESPECIAIS DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO E DE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E MAES-

TRAL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA PARCIALMENTE PROVIDOS.

RECURSO ESPECIAL DE PRADA S/A PROVIDO.

(REsp 1730067/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO INPI QUANTO AO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGISTRO MARCÁRIO DE MEDICAMENTO POR AVENTADA SEMELHANÇA NA UTILIZAÇÃO DE RADICAIS QUE COMPÕEM MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA - MAGISTRADO A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO - TRIBUNAL QUE, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR MAIORIA, ACOLHEU O PLEITO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO - DELIBERAÇÃO REFORMADA EM SEDE DE EMBARGOS INFRIN-



GENTES PROVIDOS, POR MAIORIA - IRRESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO AUTOR, INVOCANDO A INEXISTÊNCIA DE COLIDÊNCIA ENTRE OS PRODUTOS POR CONTEREM SUFICIENTE FORMA DISTINTIVA, A AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E DESVIO DE CLIENTELA, A INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO AOS CONSUMIDORES E A IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSIVIDADE ATINENTE À MARCA EVOCATIVA. Hipótese: Cinge-se a controvérsia em aferir a registrabilidade, ou não, junto ao INPI, da marca nominativa SINVAS-TACOR, diante da aventada colidência com a marca anteriormente registrada SINVASCOR, de titularidade de outro laboratório farmacêutico.

1. Para configurar eventual violação de marca anteriormente registrada, afigura-se imprescindível que o uso dos sinais distintivos impugnados possa ensejar concorrência desleal, desvio de clientela e causar confusão no público consumidor ou associação

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

errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida.

Precedentes.

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. Precedentes.

3. Na hipótese, os radicais "SINVAS" e "COR", que compõem a marca SINVASCOR, não são apropriáveis, de modo exclusivo, quando utilizados separadamente, mas apenas quanto ao todo da marca nominativa, uma vez que o primeiro é designativo do componente ativo principal do produto farmacológico (sinvastatina) e o segundo atinente ao órgão do corpo humano ao qual se destina a finalidade terapêutica do medicamento (coração), sendo esse modo de designação de fármacos prática comum na indústria farmacêutica.

4. Inviável afirmar que as

nomenclaturas "SINVASCOR" e "SINVASTACOR", apesar de possuírem certa semelhança, não apenas de escrita, mas também de fonética, possam causar equívoco ou incerteza ao consumidor, dada a absoluta distinção entre as embalagens dos produtos, de só serem vendidos mediante prescrição de profissionais qualificados da área de saúde e de já coexistirem no mercado há mais de duas décadas.

5. Assim, em que pese a existência de registro marcário antecedente, não é possível admitir a apropriação em caráter exclusivo de radicais ou afixos que remetam, total ou parcialmente, ao princípio ativo de qualquer medicamento, ou órgão do corpo humano, sob pena de concessão de monopólio reprovável, de uso de expressões que a todos interessa por seu caráter descritivo, associando o produto à finalidade terapêutica.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1908170/RJ, Rel.

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020)

AÇÃO COMINATÓRIA – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA ("PILLOWMED"), CUMULADO COM INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA E PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL – INOCORRÊNCIA – "LINK PATROCINADO" – FERRAMENTA "GOOGLE ADS" QUE SE DINTINGUE DA "GOOGLE SHOPPING" – PUBLICIDADE COMPARATIVA - A autora BIOME-DYCUR requer que as rés GOOGLE BRASIL e a B2W COMPANHIA DIGITAL (titular dos sites americanas, shoptime e submarino) se abstenham de usar ou vincular a palavra "PILLOWMED" nos anúncios veiculados por meio da ferramenta GOOGLE ADWORDS (atual GOOGLE ADS) – Pretensão que não pode ser acolhida – Pela ferramenta "GOOGLE ADS", quando o consumidor digita a palavra "PILLOW" ("travesseiro" em inglês) ou "MED", o sistema de busca relaciona anúncios patrocii-

 **MARTINEZ
& ASSOCIADOS**

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




LILIANE AGOSTINHO LEITE
ADVOCACIA

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

nados (pagos) por empresas que indicaram como palavra-chave tais expressões. Tal circunstância não significa que a marca "PILLOWMED" esteja sendo violada, tendo em vista que a palavra (ou parte dela) é usada apenas para acionar o mecanismo de busca. De todo modo, mesmo que o anunciante indique uma "marca nominativa" como palavra-chave, tal procedimento serve apenas de critério para direcionar o usuário aos sites que comercializam produtos do mesmo gênero. Tal direcionamento às páginas ("links") dos anunciantes, por si só, não constitui concorrência desleal ou manobra fraudulenta de captação de clientela. GOOGLE SHOPPING – Os fatos descritos pela autora se referem à outra ferramenta disponibilizada pela GOOGLE, que é o GOOGLE SHOPPING, pela qual o consumidor tem acesso a uma "vitrine de lojas virtuais" (espécie de comércio eletrônico ou "e-commerce") ou a um "marketplace" (plataforma que serve de intermediação entre o anunciante e o comprador) como ocorre com as empresas "americanas", "shoptime" e "submarino". Pelo mecanismo do GOOGLE SHOPPING, os anunciantes apresentam seus produtos - não por texto ou palavras-chave -, mas sim por imagens, características e preço, permitindo que o consumidor tenha maior informação e compreensão das qualidades de cada produto. Por meio desta ferramenta,

de um lado, fortalece-se o princípio da defesa do consumidor, que tem a liberdade e oportunidade de comparar e adquirir, de modo prático eficaz e consciente, aquilo que melhor atenda aos seus interesses. De outro, atendem-se os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, permitindo que os fornecedores ofereçam no mercado seus produtos ou serviços a preços e qualidades competitivos. PROPAGANDA COMPARATIVA – A propaganda comparativa é permitida quando realizada dentro dos parâmetros da livre concorrência e da defesa do consumidor, que tem o direito básico à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos (arts. 6º, III, e 31, CDC) – MARKETPLACE - As rés não vendem o produto com a marca da autora. De um lado, a GOOGLE apenas relaciona as empresas que anunciam; de outro, a B2W oferece um espaço (vitrine) virtual, destinado a intermediar o contato entre comprador e vendedor. MARCO CIVIL DA INTERNET - Não compete às rés (GOOGLE e B2W) exercer

o controle prévio ou a fiscalização do conteúdo (lícito ou ilícito) do anúncio do produto (art. 19, Lei n. 12.965/2014, MARCO CIVIL DA INTERNET) – RECURSOS DAS RÉS PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DA AUTORA.

(TJSP; Apelação Cível 1033575-12.2019.8.26.0100; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 01/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Ninomiya

PROPRIEDADE INTELECTUAL



Rua Dr. Arnaldo, 1980
CEP 01255-000 - São Paulo - SP - Sumaré

✉ pi@ninomiyapi.com.br

☎ (11) 4210-3866

Serviços de Propriedade Intelectual no Brasil e exterior.
Serviços de tradução juramentada nos idiomas japonês e inglês.
Site: www.ninomiyapi.com.br

Larissa Andréa Carasso Kac
larissa@carassokac.com.br

CARREFOUR E CAIO CABRAL - DIA DA CERVEJA - CERVEJA NAUTA

Mês/Ano Julgamento:
NOVEMBRO/2020

Representação nº:
165/20

Autor(a): Conar mediante queixa de consumidor

Anunciante: Carrefour e Caio Cabral

Relator(a): Conselheiro Bruno Bonfanti

Câmara: Primeira Câmara

Decisão: Sustação e advertência

Fundamentos: Artigos 1º, 3º, 6º e 50, letras "a" e "c", do Código e seu Anexo P

Resumo: Anúncio em redes sociais carece de clara identificação como publicidade, da frase recomendando consumo prudente de bebidas alcoólicas e de mecanismo seletivo de acesso a maiores de idade, além de apresentar cenas de ingestão de cerveja, tudo em desrespeito às recomendações do Anexo P do Código. A denúncia recebida de consumidor visa anúncio do Carrefour no perfil do influenciador Caio Cabral.

Apenas o Carrefour defendeu-se no Conar, informando ter enviado amostras de cerveja ao influenciador, sendo a postagem ato espontâneo dele. Apesar dessa alegação,

o Carrefour considera que o anúncio não desmerece as recomendações da ética publicitária.

Pelo seu caráter didático, transcrevemos na íntegra o voto do relator Bruno Bonfanti:

"Com a popularização das redes sociais e a consequente explosão de conteúdo digital disponível nos mais diferentes formatos, o marketing realizado através dos chamados "influenciadores digitais" se tornou parte importante das iniciativas de marcas e anunciantes e com isso temos visto um número de casos cada vez maior deste tipo de ação aqui no Conselho de Ética do Conar. Tão em evidência está esse assunto que esta Casa

criou um Grupo de Trabalho, coordenado por este Relator, que está neste exato instante debruçado sobre a questão da publicidade por influenciadores. (Em data posterior à esta reunião, o Grupo concluiu seus estudos e recomendações, que podem ser conhecidas aqui.)

"Nas discussões e pesquisas do Grupo de Trabalho, identificamos três tipos de postagens de influenciadores e passamos a debater a classificação e o tratamento dado a cada um deles. De um lado estão aquelas postagens de influenciadores motivadas por um contrato ou relação comercial com um anunciante, o qual tem ainda algum tipo



Bicudo & Sborgia
MARCAS E PATENTES

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

Brasil e Exterior

BICUDO MARCAS E PATENTES
Matriz: Morumbi – SP – SP
Filial: Vinhedo – SP
www.bicudo.com.br

(55 11) 5531.0212
(55 11) 5531.4050

de controle sobre o conteúdo ou forma da postagem e que também envolve algum tipo de compensação, financeira ou de outra natureza. Estas postagens são claramente consideradas publicidade e estão sujeitas às normas do Conar e do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.

"No outro extremo temos postagens espontâneas de influenciadores, sem que tenha havido qualquer tipo de contato da marca com eles, sem nenhuma relação comercial entre as partes e tampouco qualquer contrapartida. Estas postagens são chamadas de Conteúdo Gerado pelo Usuário e não são consideradas publicidade.

"Existe ainda um terceiro tipo de comunicação por influenciador, o qual chamamos de Mensagem Ativada, que é motivada por alguma forma de contato entre marca e influenciador (em geral com envio de produtos ou fornecimento de serviços) mas que não apresenta todas as características necessárias para configurar uma publicidade (por exemplo, a marca pode não ter controle sobre o conteúdo postado pelo influenciador). É justamente nesta categoria que a peça em análise se enquadra.

"Tendo em vista o exposto acima e considerando ainda que se trata de um produto pertencente a um segmento sensível, é fato que temos que proceder à análise do vídeo com cuidado, ainda que possa não haver responsabilidade direta da marca Carrefour.

"Ao observar o vídeo, notamos primeiramente que de

fato existem cenas de ingestão da bebida por parte do influenciador. Também pode-se considerar que existe o estímulo ao consumo excessivo, já que em um vídeo curto o influenciador chega a afirmar "Já estou na segunda, hein?". Também se percebe que de fato o vídeo não apresenta qualquer frase de advertência, como rege o item 4 do Anexo "P" do Código.

"Tampouco foi provado que o canal é dedicado ao público adulto ou que teria mecanismos de restrição de idade (age gate) da plataforma habilitados. Observa-se também o uso de imperativo de consumo: "Sério? cês têm que tomar essa cerveja"(sic), o que contraria o item 1 do Anexo "P" do Código.

"Quanto à questão da identificação publicitária, ainda que o uso de "#ad" possa gerar dúvidas por ser um termo derivado do Inglês e não necessariamente conhecido do público em geral, a combinação da hashtag e as menções explícitas à marca e ao envio do produto deixam clara a natureza do vídeo.

"Finalmente, não foi objeto da denúncia, mas este relator julga apropriado citar, que

em rápida pesquisa na Internet vê-se que o influenciador em questão tem cerca de 22 anos de idade, o que também poderia contrariar o Código, mais especificamente a letra "a" do item 2 do Anexo "P". Esse ponto não foi levado em consideração na decisão deste voto por não fazer parte da denúncia, mas em se tratando da proteção aos menores e jovens, faço aqui o registro para eventuais casos futuros.

"Diante de tudo o que foi aqui exposto, recomendo a sustação do anúncio e advertência ao influenciador Caio Cabral, para que adote os cuidados necessários ao divulgar produtos de categorias sensíveis no futuro".

O voto do relator foi acompanhado por unanimidade.

"CASA & CUIDADO. O PRIMEIRO DESINFETANTE LÍQUIDO 100% EFICAZ NO COMBATE AO CORONAVÍRUS" E "PARA COMBATER O CORONAVÍRUS, CONTE COM O CASA & CUIDADO"

Mês/Ano Julgamento:
NOVEMBRO/2020

Representação nº:
144/20

Autor(a): Conar mediante queixa de consumidor

**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

Anunciante: Casa KM

Relator(a): Conselheiro André Coutinho Nogueira

Câmara: Sexta Câmara

Decisão: Sustação

Fundamentos: Artigos 1º, 3º, 6º, 27 e 50, letra "c", do Código

Resumo: Quatro reclamações de consumidores motivaram esta representação, contra anúncio em TV da Casa KM, promovendo o desinfetante Casa & Cuidado, atribuindo a ele eficiência no combate ao coronavírus e aprovação pelas autoridades sanitárias. Ambos os claims são considerados enganosos pelos denunciadores. Mais queixas chegaram ao Conar após início da tramitação do caso, abrangendo novas versões da peça

publicitária. Outro anúncio da Casa KM foi objeto da representação 146/20, que está no momento em fase de recurso ordinário.

Em sua defesa, a anunciante relatou já ter alterado o anúncio, de forma a explicar melhor a questão da eficiência, citando os estudos que dão veracidade a ela. A defesa relata ainda que o produto está devidamente registrado na Anvisa e considera que as novas versões do anúncio respeitam as recomendações do Código.

O relator entendeu não haver comprovação de que o desinfetante Casa & Cuidado é 100% eficaz contra o vírus ou qualquer outro microrganismo. O teste trazido pela anunciante mostra eficácia contra alguns microrganismos, inclu-

sive o coronavírus, mas não no grau prometido. Por isso, recomendou a supressão deste claim dos anúncios.

A mesma recomendação vale para a menção da aprovação do produto pela Anvisa. O relator entende que ela não pode ser apresentada como um diferencial por ser corriqueira e necessária a qualquer produto. Ele condenou também a utilização de termos que denotam novidade e superioridade e do ícone com os dizeres "combate o coronavírus".

Concluiu recomendando a sustação do anúncio original e dos que foram alterados espontaneamente pela anunciante. Seu voto foi aceito por unanimidade.



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



CARLOS
TERRA

IRINA
TERRA

MARIANELLA
MONTILLA

ENRIQUE
CHEANG



E.C.V. & ASOCIADOS




MARCAS Y PATENTES



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

www.ecv.com.ve

   @ecvasociados