

REVISTA **ASPI**

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

www.aspi.org.br

Revista ASPI

2021 - nº 10 - Julho - Quadrimestral

ISSN 2596-1039

***Nova Diretoria ASPI -
Gestão Biênio 2021/2023***

***EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS DA DECISÃO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE ABOLIR O
PRAZO MÍNIMO DE 10 ANOS PARA PATENTES***



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,

Nesses últimos meses as patentes vêm ganhando posição de destaque na mídia nacional e internacional.

Muito tem se falado sobre o termo nada técnico “quebra de patentes” e seus efeitos perante a atual pandemia da Covid-19, cuja vacinação vem avançando, mas não no ritmo que muitos provavelmente desejariam. O tema é bastante complexo e embora possam ser identificados relevantes argumentos a favor e contra essa drástica opção, fato é que nossa legislação já contempla mecanismos capazes de regular situações de abuso de poder econômico, bem como atender às nossas necessidades de mercado, possibilitando ao governo e demais envolvidos uma negociação mais justa, no intuito de melhor harmonizar os diversos interesses em jogo.

Por outro lado, recentemente em 06/05/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do Art. 40 da Lei da Propriedade Industrial (LPI) finalizando um processo que se arrastava há muitos anos.

Referido julgamento que continuou em 12/05/2021, “modulou” a decisão anterior estabelecendo que os prazos estendidos de patentes já concedidas serão mantidos até o final de sua vigência, tal como concedidas, exceto para as patentes que forem relacionadas a “produtos e processos farmacêuticos, equipamentos e/ou materiais em uso de saúde”, as quais terão seu tempo de vigência reduzido para o total de 20 anos a partir da data do respectivo depósito, com efeito retroativo (Ex tunc), ou seja, as patentes nas áreas de “produtos e processos farmacêuticos, equipamentos e/ou materiais em uso de saúde” que estejam em vigência por um prazo superior a 20 anos contados de seus respectivos depósitos serão imediatamente extintas, enquanto as patentes das demais áreas manterão suas vigências como concedidas. O efeito Ex tunc também se aplicará às patentes de qualquer setor tecnológico com ações judiciais em curso propostas até o dia 07/04/2021, data da decisão liminar.

O controvertido julgamento proporcionou imediata redução no prazo de validade de aproximadamente 3.000 patentes, cujos reflexos políticos e econômicos nos parecem ainda bastante incertos.

Mais do que nunca vem se verificando o protagonismo da Propriedade Industrial no cenário político-econômico mundial, de modo a exigir importante reflexão dos profissionais atuantes na área e da sociedade como um todo.

Finalmente, sendo esse o último Editorial que escrevo ainda na Presidência da ASPI gostaria somente de deixar registrado o meu profundo agradecimento a todos aqueles que me acompanharam nesses 04 desafiadores anos de mandato, incluindo diretores, conselheiros, colaboradores e associados e especialmente a fiel e incansável diretoria executiva formada pelo Dr. Daniel Adensohn de Souza; Dr. Mauricio Lia; Dra. Tânia Aoki Carneiro; Dra. Soraya Imbassahy de Mello e Dra. Neide Bueno.

Meu muito obrigado a todos vocês!

Dr. Marcello do Nascimento
Presidente



Sumário.....

Editorial

Marcello do Nascimento /03

Novos Associados/06

Há 20 anos...

David Fernando Rodrigues /07

Direito e Tecnologia

Invasão de Dispositivo Informático: Alteração do Artigo 154-A do Código Penal/ Vinícius Cervantes /08

Enquanto isso...

Benny Spiewak /09

Entretenimento no Cenário Jurídico

O Teatro Online e as Providências Jurídicas para sua Viabilização/ Larissa Andréa Carasso Kac /10

Direito e Inovação

Luiz Ricardo Marinello /12

Jurisprudência

Tribunais - Márcio Junqueira Leite/Rodrigo Seubert Pontes Oliveira /51

Conar - Larissa Andréa Carasso Kac /54

Artigos

EFEITOS E CONSEQUÊNCIA DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE ABOLIR O PRAZO MÍNIMO DE 10 ANOS PARA PATENTES
Gabriela Neves Salerno/15

INFRAÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PLATAFORMAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO

João Matheus Alves Pinto /20

MARCAS EVOCATIVAS E SUA FRACA PROTEÇÃO: UMA ANÁLISE SOBRE A INCONSISTÊNCIA DE DECISÕES DO JUDICIÁRIO BRASILEIRO

Fernanda Felipe Lucarelli/32

PORNOGRAFIA DE VINGANÇA: ASPECTO DO DIREITO PENAL QUE PERMEIAM O TEMA

David Fernando Rodrigues /42



Revista ASPI nº 10

2021 - nº. 10 - Julho - Quadrimestral
Uma publicação quadrimestral da Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI
ISSN 2596-1039

Diretoria e Conselho para o biênio 2019/2021

Presidente

Marcello do Nascimento

1º Vice-Presidente

Daniel Adensohn de Souza

2º Vice-Presidente

Maurício Serino Lia

Diretora Secretária

Tânia Aoki Carneiro

Diretora 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

Sônia 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

Diretora 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.

Prezados Associados,

De acordo com a Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 15/06/2021, apresentamos abaixo os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal e Consultivo, eleitos para o Biênio 2021/2023:

Diretoria Executiva

Daniel Adensohn de Souza - Presidente
Soraya Imbassahy de Mello – 1ª Vice-Presidente
Ricardo Pernold Vieira de Mello - 2º Vice-Presidente
Patrícia Janardi Gonzalez Silveira - Diretora Secretária
Luis Felipe Baliêiro Lima - Diretor Financeiro
Tania Aoki Carneiro - Diretora Cultural

Conselho Fiscal e Consultivo

Carlos Cavalcanti
Cláudio Roberto Barbosa
Gabriel Pedras Arnaud
João Vieira da Cunha
Neide Bueno

A próxima gestão, que tomará posse no próximo dia 17 de agosto de 2021, contará, ainda, com a colaboração dos seguintes associados, a serem oportunamente nomeados:

Diretoria Cultural

Aline Ferreira de Carvalho Silva
Liliane Agostinho Leite
Luiz Ricardo Marinello
Paola Mattioli
Sandra Volasco Carvalho
Thays Leite Toschi

Diretoria de Comunicação e Marketing

David Fernando Rodrigues

Diretoria Editorial

Pedro Paulo Machado Vilhena Neto

Diretoria Jurídica e de Ética

Márcio Junqueira Leite

Diretoria de Relações Institucionais

Marina Inês Fuzita Karakanian

Diretoria Patrimonial

Marilisa Tinoco Soares

Diretoria de Relações Acadêmicas

Manoel J. Pereira dos Santos

Diretoria de Relações Internacionais

João Marcos Silveira

Diretoria Social

Fernanda Vilela

Durante a assembleia, foi feita uma menção honrosa à gestão do Dr. Marcello do Nascimento, com especial destaque à atuação da Diretora Financeira, Dra. Soraya Imbassahy de Mello, e da Diretora Cultural, Dra. Neide Bueno.

Novos Associados

Pessoa Física

- Natalicio Eduardo Hentz - 05/04/2021
- Adriani Vanessa Gama Lupinacci - 09/04/2021
- Adriana Larruscahim Hamilton Ilha – 16/04/2021
- Fernanda Rosa Picosse – 20/04/2021
- Thiago André Balbino – 04/05/21
- Marina Ines Fuzita Karakanian – 11/06/2021

Pessoa Jurídica

- Idea Marcas e Patentes Ltda - 14/04/2021
- Aoki, Ferreira, Mattioli & Yamashita Propriedade Intelectual Ltda – 26/05/21

Há 20 anos

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



A 7ª edição do Boletim ASPI anunciava na capa a celebração dos 20 anos da Associação, convidando seus membros a participarem do congresso, à época realizado nas confortáveis acomodações do Hotel Vacance, localizado na cidade de Águas de Lindóia, no qual se abordaria o tema: A Propriedade Intelectual na ALCA e no MERCOSUL.

No editorial, o Dr. Marcello do Nascimento, atual Presidente e então Diretor Editorial, juntamente do Dr. Daniel Sibille, manifestavam a justa indignação com o comportamento da Advocacia-Geral da União – AGU / Procuradoria-Geral Federal – PGF, pela interposição de repetidas ex-

ceções de incompetência nos processos onde o INPI figurava como parte, distribuídos em seções judiciais que não a do Rio de Janeiro/RJ, o que acarretava inevitável atraso na prestação jurisdicional.

Para além destas questões, anunciava-se um ciclo de palestras com temática variada, abordando O Reconhecimento Incidental de Nulidade (Dr. Lélío Denicoli Schmidt), Direitos Autorais e Propriedade Industrial nos Meios Eletrônicos – Novidades e Controvérsias (Dr. Renato Ópice Blum) e a Ação de Declaração de Marcas de Alto Renome (Dr. Fabiano de Bem da Rocha). Além disso, era divulgado também o início do Curso de

Direitos dos Contratos Autorais à Luz do Novo Código Civil (Coords. Dr. Newton Silveira e Dra. Ivana Crivelli) e o 22º GEPI – Grupo de Estudos de Propriedade Intelectual (Coords. Saudoso Dr. Lucas Gaiarsa, Dra. Eneida Berbare, Dr. Henrique Steuer I. de Mello e Dra. Vera Lúcia Mesquita).

Por fim, como de costume, apresentava-se ampla jurisprudência, legislação e doutrina, reforçando a contínua presença da ASPI em todas as frentes de atuação, da acadêmica à profissional.

Não cansamos de lembrá-los que todas as edições do Boletim ASPI estão disponíveis para consulta na biblioteca da Associação.

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

INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO:

ALTERAÇÃO DO ARTIGO 154-A DO CÓDIGO PENAL

Vinicius Cervantes
viniciuscervantes@hotmail.com

Em 27 de maio de 2021 foi publicada a Lei 14.155, que trouxe alteração relevante sob o ponto de vista do direito e da tecnologia, dando nova redação ao artigo 154-A do Código Penal, que tipifica como crime a invasão de “dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita”.

O artigo 154-A foi inserido no Código Penal por meio da Lei 12.737/2012, que ficou conhecida como “Lei Carolina Dieckmann” e que veio justamente para suprir lacuna existente na legislação de 1940, momento em que condutas criminosas relacionadas às atuais tecnologias não poderiam sequer serem imaginadas. Após subtração de imagens íntimas do computador da famosa atriz, os indivíduos foram identificados e então indi-

ciados, não pela invasão do dispositivo informático, mas pelos crimes de extorsão, difamação e furto, tendo em vista a ausência de punibilidade para a conduta típica ora prevista no artigo 154-A do Código Penal.

O crime de Invasão de Dispositivo Informático traz alguns pontos importantes que devem ser observados. O primeiro deles consiste no fato de que a caracterização do crime independe de estar com o dispositivo conectado à Internet. O segundo deles decorre da recente alteração trazida pela Lei 14.155. Isso porque o texto original do artigo 154-A exigia que a invasão ocorresse “mediante violação indevida de mecanismo de segurança” para caracterização do crime. Ou seja, se inexistente o mecanismo de segurança violado, como uma simples senha, não estaria caracterizada a conduta típica e, portanto, inexistiria o crime.

Com a alteração do texto do artigo 154-A ocorrida em maio de 2021, no entanto, a mera ausência de autorização expressa ou tácita do titular do dispo-

sitivo invadido é suficiente para imputação do crime, cujo efeito poderá repercutir também na esfera cível, em caráter reparatório. Neste ponto, aliás, a pena que antes era de três meses a um ano, passou a ser de um a quatro anos, além de multa, aumentando-se a pena de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se da invasão resultar prejuízo econômico.

A alteração é relevante especialmente no atual cenário de valorização ascendente das bases de dados e dos dados em si, bem como do fortalecimento da ideia e da legislação de proteção de dados pessoais no Brasil. Sob esse ponto de vista, as preocupações não mais se voltam à obtenção e divulgação de imagens íntimas, o que motivou a redação e aprovação da Lei 12.737/2012, mas ao regular desenvolvimento dos negócios, às vantagens competitivas extraídas a partir do tratamento de dados e à possibilidade de repressão às invasões, acessos indevidos ou mesmo destruição de dados, cujo valor pode ser imensurável na economia atual.

Enquanto Isso...



Benny Spiewak
benny.spiewak@splaw.com.br

...em Genebra. Seguem incertas as discussões sobre potencial acordo sobre patentes relacionadas às vacinas COVID-19. Com atenção, o Mundo acompanha o tema, que teve um surpreendente apoiador, os Estados Unidos da América. O tema, que não é exatamente novo, está com roupagem renovada. No contexto pandêmico, a tese defendida por países de economia emergente, especialmente África do Sul e Índia, as patentes relacionadas às terapias vacinais seriam entrave à mais ampla e dinâmica imunização da população. Ao testar tal hipótese, tais países apresentaram sugestões à Organização Mundial do Comércio, no âmbito do Conselho do TRIPS. Como inicialmente concebido, o plano sugeriria que os direitos de propriedade intelectual, enquanto associados às terapias vacinais, seriam limitados, suspensos ou mesmo relevados, em tentativa de se eliminar ou se levantar as barreiras de acesso. Interessantemente, os Estados Unidos da América, em ato pioneiro, apoiam, conceitualmente, o plano. A mudança, digamos, brusca, foi vista por muitos como uma clara demonstração de empatia e de humanidade. Para alguns, incluindo este articulista, a medida tem caráter psicológico mais efetivo do que qualquer praticidade. Com efeito, qualquer decisão sobre o tema exigirá consenso junto à Organização Mundial do Comércio. Honestamente, consenso que, se existente, virá no apagar das luzes de 2021 e sem discutir, de forma prática, o que fazer pós-suspensão dos direitos de patente.

Em Genebra (ainda). Inexiste, neste momento, evidência de que qualquer patente (ou outro direito de propriedade intelectual) seja barreira às campanhas vacinais. Sabe-se, por outro lado, que a lenta vacinação se deve, substancialmente, à capacidade produtiva limitada. Trocando em miúdos, pouco adianta entregar a receita de um bolo a quem não tem ingredientes, utensílios e, especialmente, habilidade mínima. Novamente, a patente (e o sistema de propriedade intelectual) é tida como o mal. Cortina de fumaça. Não é o mal. O Brasil, particularmente, tem adotado cautela e agido diplomaticamente com relação ao tema. De um lado, há pressão interna para que o Brasil “acompanhe” as economias emergentes irmãs. De outro, há consciência de que ataque ao sistema da propriedade intelectual afasta potenciais investidores, gera insegurança jurídica e, especialmente, pode ter pouco ou ineficaz efeito. Assim, em que pese o andamento de PL nacional sobre o tema, é a avaliação deste articulista que o tema, na Câmara, não terá encaminhamento prioritário. Vacinação é prioridade. Ao mesmo tempo, não basta, para tanto, encontrar o tal boi de piranha. Certamente, se esse existir, não é patente.

...Alicante. Caso interessante envolvendo o enigmático artista Banksy. Sem identidade certa, o artista, que pode tanto ser um indivíduo ou um grupo deles, concebeu imagem que se tornou icônica, em preto e branco. Um macaco estacionado, com placa de sinal, na qual se lia, em inglês, “Pode rir. Um dia estaremos no poder”. Em novembro de 2018, representante de Banksy buscou, junto

ao escritório europeu de Propriedade Intelectual (EUIPO), o registro, como marca, do ícone. Sem oposição, a marca mista foi concedida em junho de 2019. Ato contínuo, o registro foi questionado, administrativamente, por empresa especializada em cartões comemorativos baseados em arte urbana. Em procedimento similar ao nosso PAN, tal empresa questionou a registrabilidade do sinal. Especificamente, a oponente indicou eventual ausência de distintividade do sinal e a má-fé do requerente. Em apertado resumo, a oponente entendeu que o ícone, como tal, careceria dos requisitos necessários à caracterização de marca, quais sejam, identificação de origem e distinção com relação aos demais itens similares e existentes no mercado. Ainda, com relação à má-fé, a oponente indicou ao EUIPO que a tentativa de proteção marcaria teria condão de esconder a identidade do efetivo criador (ou criadores) do ícone. Enquanto o registro marcário permitiria a apresentação por agente ou terceiro, a proteção autoral exigiria identificação da autoria, o que dilaceraria a anonimidade do seu criador. A tese da oponente vingou. Pelo menos em parte. Na sua decisão, o órgão entendeu que, sim, houve má-fé do requerente do registro marcário, na medida em que este objetivaria, na prática, “desonestamente operar o sistema de registro”. A decisão merece estudo cuidadoso. Certamente, ela será objeto de tratados e trabalhos. Afinal, cabe à autoridade registral a tarefa de medir ou avaliar a intenção do depositante? Veja. Não se trata da obscenidade ou má-fé no objeto do registro, mas de potencial má-intenção por parte do depositante. Vale a reflexão.



O TEATRO ONLINE

E AS PROVIDÊNCIAS JURÍDICAS PARA SUA VIABILIZAÇÃO

Larissa Andréa Carasso Kac
larissa@carassokac.com.br

É inegável que um dos setores mais impactados durante a pandemia do Coronavírus foi o de produção teatral. O isolamento social como medida de segurança para impedir a disseminação da doença Covid-19 suspendeu a abertura das cortinas nos palcos dos espaços culturais, impossibilitando a presença dos espectadores para aquela experiência.

Esse afastamento entre o público e a vivência próxima da realidade da peça teatral levou o mercado a buscar um novo caminho durante esse período inesperado. Algumas apresentações, que inicialmente estavam previstas para serem presenciais, foram transmitidas online,

através de plataformas digitais de streaming, tendo sido bem recebidas pelo público.

Os produtores teatrais que optaram por essa alternativa, seja por meio de gravação ou transmissão ao vivo, demandaram uma reorganização do cronograma e renegociação de contratos dos profissionais e titulares de direitos.

Martha Macruz de Sá, grande especialista no tema, em seu texto sobre Produção de Espetáculo Cênico esclarece sobre os profissionais que participam da sua criação e execução:

Obtidas as autorizações formais do titular do texto para encenação e, se for o caso, do tradutor, será necessário definir os profissionais que participarão do espetáculo: diretor, assistente de dire-

ção, atores, bailarinos, cenógrafo, figurinista, sonoplasta, cenotécnico, contrarregra, cabeleireiro, maquiador, diretor de produção, iluminador, operador de luz, técnico de som, entre outros profissionais que participarão da criação e execução do espetáculo.¹

Além da reestruturação do time técnico e artístico, com a integração daqueles necessários para cumprir a nova proposta, incluindo a contratação de diretor de obra audiovisual, assistentes de direção, produtor audiovisual, quando pertinente, outras providências para a filmagem também se tornaram necessárias, como se pode observar da montagem da estrutura e locação de espaço adequado.²

Observa-se também que é

¹ SÁ, Martha Macruz de. Produção de espetáculo cênico. In: FRANCEZ, Andréa Cervi. COSTA NETTO, José Carlos; D'ANTINO, Sérgio Famá (organizadores). Manual do Direito do Entretenimento: Guia de Produção Cultural. São Paulo: Senac, 2009. p. 57.

² Recomenda-se a verificação das normas que regem as Leis de Incentivo para a realização da adequação, quando objeto de projeto aprovado, dentro dos limites legais.

no campo dos direitos autorais e conexos³ que se manifesta, com mais intensidade, o cuidado a ser adotado para a liberação dos direitos para a transmissão do espetáculo em tempo real ou gravado, eis que parte significativa do processo é movida pela criação intelectual, desde a redação do texto, ou ainda a sua tradução, até a sua representação, incluída a direção, atuação, figurino, cenografia, dentre outras que de uma forma ou de outra possam ser aproveitadas durante o processo de produção.

A respeito dos negócios jurídicos sobre os mencionados direitos, a Lei nº 9.610/98 estipulou a interpretação restritiva. Dessa forma, a estruturação dos documentos a serem celebrados pelas partes deve ser cautelosa quanto a previsão de modalidades de uso, valores, quantidade, meios de difusão da obra, territorialidade, prazo de exploração e eventual renovação, devendo todos os critérios e âmbito de utilização estarem devidamente previstos, não se admitindo a compreensão extensiva. Destaca-se, nesse contexto, o cuidado especial inclusive quanto à previsão de possibilidade de fixação da obra em suporte, quando manifestado o interesse em seguir com tal exploração.

Assim, cada relação jurídica deverá ser examinada de acordo com a sua natureza e amplitude de tratamento dos direitos oriundos do exercício da função contratada, po-

dendo abranger os direitos autorais e os que lhes são conexos, de maneira a confirmar se a permissão para seguir com tal exploração é acordada ou não.

Nesse cenário de prestação de serviços, de acordo com as palavras do ilustre mestre e Desembargador José Carlos Costa Netto:

A simultaneidade do nascimento de direitos pecuniários distintos – remuneração de serviço autônomo ou laboral / salarial e remuneração autoral – vai demandar das partes – encomendante da obra ou bem intelectual / tomador de serviço e autor / intérprete /prestador de serviço – a necessidade de, previamente à fixação das condições contratuais remuneratórias, examinar quais os direitos que estarão sendo abrangidos na pactuação.

(...)

A regra geral é que essa negociação – que uma vez acordada entre as partes, resultará na competente autorização para utilização da obra ou bem intelectual – seja realizada (e expressamente formalizada) previamente a qualquer utilização. Essa contratação poderá representar, em linhas gerais, um licenciamento de uso – com ou sem exclusividade – ou uma cessão (transferência) total ou parcial de direitos patrimoniais que se presume seja onerosa.⁴

Diante do citado e da natureza do ajuste entre a produção e o time técnico e artístico, recomenda-se a verificação da combinação quanto ao objeto da contratação, além da liberação dos

direitos dos respectivos titulares, quando existente obra passível de proteção, com consentimento expresso e por escrito para a transmissão online pretendida ou fixação em suporte material. Caso não esteja expressa, tal inserção deverá ser regularizada.

Nesse passo, o produtor deverá estar atento também a outros direitos eventualmente explorados na ocasião da transmissão, sejam eles relativos a marcas de terceiros e/ou direitos de personalidade. Assim como o acima relatado, o uso dependerá de prévia autorização para o fim específico.

Nota-se, a partir desse breve relato, que o segmento de produção cultural se reinventou e, usufruindo das novas tecnologias, encontrou uma forma de sobreviver perante as dificuldades, mantendo o propósito de sua essência, o entretenimento. Nessa realidade, permanece a observância da proteção dos direitos autorais e os que lhes são conexos, conforme preceitua a legislação sobre a matéria.

3 “Ao ator/atriz, intérprete ou executante, pertencem os direitos morais e patrimoniais oriundos da execução de seu trabalho, portanto, caso terceiros queiram utilizar a criação de outrem, deve o interessado requerer a autorização prévia dos detentores de direitos conexos”. D’ANTINO, Sérgio Famá; CARASSO, Larissa Andréa. Os direitos conexos dos atores de telenovelas e minisséries. In: COSTA NETTO, José Carlos; EGEE, Maria Luiza de Freitas Valle; CARASSO, Larissa Andréa; MATES, Anitta; PONTES, Leonardo Machado. Direito Autoral Atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. p. 173.

4 COSTA NETTO, José Carlos. Direito Autoral no Brasil. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 375.



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

Em nossa coluna anterior, observamos que o Brasil aprovou em 12 de agosto de 2020 o Decreto Legislativo 136/20, que ratifica o Protocolo de Nagoia no país, quando restava apenas o ato do Poder Executivo que é o depósito de ratificação no secretariado da ONU. Não resta mais, pois em 04 de março passado próximo o Brasil cumpriu o seu último ato administrativo junto a ONU e, a partir de 02 de junho de 2021 passará a ser membro do Protocolo de Nagoia.

Este é um passo estratégico e que representa uma série de mudanças necessárias que o Brasil terá que adotar para adaptar o Protocolo ao cenário regulatório nacional, inclusive alterando a atual Lei 13.123/15 e Decreto 8772/16 que disciplinam as regras de ABS¹ no Brasil.

Vale lembrar que o Protocolo de Nagoia, em suma, busca estabelecer entre os países membros (provedores e usuários de biodiversidade) um regime de transparência para acesso e repartição de benefícios.

Abaixo apontamos dois exemplos de avanços regulatórios (dentre inúmeros outros) que serão necessários para o Brasil se

adequar ao Protocolo de Nagoia:

a) Definição do Ponto Focal.

Sustenta o artigo 13 do Protocolo de Nagoia que cada Parte designará um Ponto Focal Nacional para acesso e repartição de benefícios.

O Ponto Focal Nacional será responsável pela ligação com o Secretariado da ONU e terá a missão de disponibilizar informações para países interessados sobre procedimentos para a obtenção de consentimento prévio informado (PIC²) e o estabelecimento de termos mutuamente acordados (MAT³).

Estes dois instrumentos legais (PIC e MAT) representam a via de acesso para os países usuários acessarem as regras de ABS dos países provedo-

res.

Cabe, também, ao Ponto Focal oferecer informações aos interessados sobre acesso a conhecimento tradicional associado a recursos genéticos, e, quando possível, informações sobre procedimentos para obtenção de consentimento prévio informado ou aprovação e participação, conforme o caso, de comunidades indígenas e locais e estabelecimento de termos mutuamente acordados, incluindo repartição de benefícios.

b) Definição da Autoridade Nacional Competente.

Caberá ao país que se torna parte do Protocolo, designar uma (ou mais) Autoridades Nacionais Competentes em ABS. As autoridades nacionais com-

1 Access and Benefit-Sharing

2 Prior Informed Consent

3 Mutually Agreed Terms



Lia e Barbosa

Propriedade Intelectual

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



petentes serão responsáveis por outorgar o acesso ou, conforme o caso, fornecer comprovante escrito de que os requisitos de acesso foram cumpridos (IRCC⁴). Além disso, terão também a missão de orientar sobre os procedimentos e requisitos aplicáveis para obter o PIC e MAT.

O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGen) será, naturalmente, a Autoridade Nacional no Brasil.

O CGen é um órgão colegiado de caráter deliberativo, normativo, consultivo e recursal, responsável por coordenar a elaboração e a implementação de políticas para a gestão do acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado e da repartição de benefícios, formado por representação de órgãos e entidades da administração pública federal que detêm competência sobre as diversas ações de que trata a Lei 13.123/15.

É da competência do CGen estabelecer

a) normas técnicas; b) diretrizes e critérios para elaboração e cumprimento do acordo de repartição de benefícios; c) critérios para a criação de banco de dados para o registro de informação sobre patrimônio genético e conhecimento tradicional associado; II - acompanhar, em articulação com órgãos federais, ou mediante convênio com outras instituições, as atividades de: a) acesso e remessa de amostra que contenha o patrimônio genético; e b) acesso a conhecimento tradicional associado, além de também possuir competência para deliberar sobre diversos aspectos relacionados ao uso do patrimônio genético e repartição de benefícios no Brasil.

A despeito do enorme esforço dos seus colaboradores, é conhecida a falta de estrutura do órgão e, preocupa o fato de se tornar agora, não apenas o responsável por ABS no Brasil, como também para funcionar como Autoridade Nacional sob o guar-

da-chuva do Protocolo de Nagoia. É um ponto de atenção sensível para o Ministério do Meio Ambiente, que possui a atribuição de estruturá-lo.

A adesão ao Protocolo de Nagoia é auspicioso, mas requer atenção e investimento de tempo pelo Governo e iniciativa privada, a fim de que se torne um marco relevante para o uso sustentável da biodiversidade brasileira, com reflexos diretos em aumento dos índices de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Próxima coluna trataremos outras alterações necessárias e alguns reflexos sobre a implantação do Protocolo, inclusive para o segmento de patentes, uma vez que caberá ao INPI adotar regras, como ponto de controle, para frear depósitos de patente contendo biodiversidade estrangeira no Brasil, caso haja descumprimento dos regimes locais de ABS.

4 International Recognized Certificates of Compliance).

Sólida experiência em Propriedade Intelectual.

David do Nascimento Advogados Associados

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

www.dnlegal.com.br



DAVID DO NASCIMENTO
PROPRIEDADE INTELECTUAL



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

EFEITOS E CONSEQUÊNCIA DA DECISÃO

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE ABOLIR O PRAZO MÍNIMO DE 10 ANOS PARA PATENTES

Gabriela Neves Salerno¹
gabriela.salerno@montaury.com.br

Após uma longa discussão envolvendo um extenso e detalhado voto do Ministro Relator Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal (STF)

decidiu que o parágrafo único do Artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) é inconstitucional durante a última sessão, realizada no dia 6 de maio. Esse dispositivo legal permitia um prazo mí-

nimo de validade de 10 anos para patentes de invenção e 7 anos para patentes de modelos de utilidade, contados a partir da data de concessão. Após essa decisão, todas as patentes concedidas

¹ Sócia de Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados - Engenheira química graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atual coordenadora do Comitê de Biotecnologia da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI). Possui cerca de 15 anos de experiência na área de patentes, aconselhando clientes particularmente das indústrias farmacêutica, cosmética e de biotecnologia. Possui experiência como in-house counsel na maior empresa de cosméticos do Brasil, tendo coordenado projetos relacionados à inteligência competitiva.

Montaury Pimenta
Machado &
Vieira de Mello
ADVOGADOS • PROPRIEDADE INTELECTUAL

**FOCO EM
RESULTADOS**

ASSESSORIA JURÍDICA

- Marcas
- Patentes
- Desenhos Industriais
- Direito Digital
- Privacidade

CONSULTORIA ESTRATÉGICA

- Gerenciamento de Bens de PI
- Freedom to Operate
- Licensing

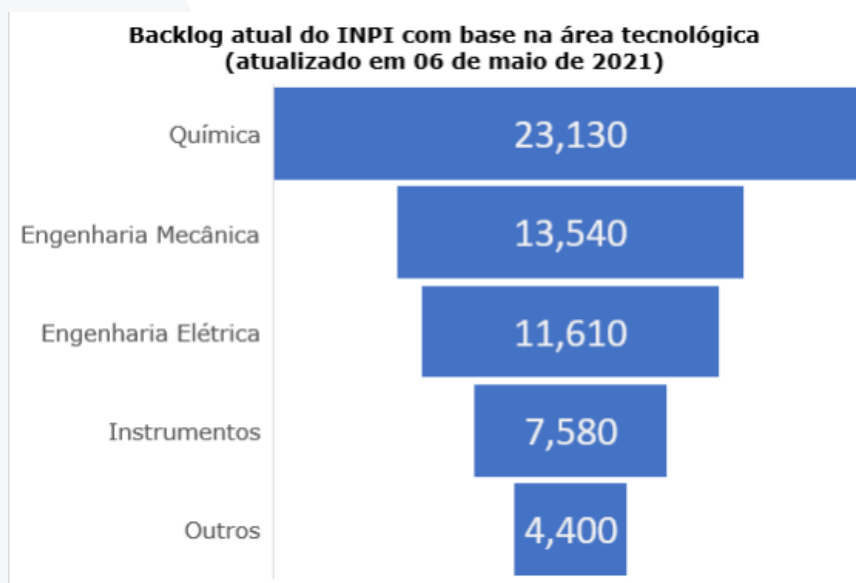
CONTENCIOSO

- Repressão às Infrações
- Litígios de PI
- Concorrência Desleal
- Disputa de Nomes de Domínio

terão validade de 20 anos contados a partir da data de depósito, independentemente do tempo despendido pelo INPI no exame dos pedidos de patente. Além disso, a decisão se aplica retroativamente a patentes já concedidas relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e materiais para uso na área de saúde. O efeito ex tunc da decisão também abrange as patentes que foram objeto de ações judiciais questionando o parágrafo único do Artigo 40, ajuizadas até o dia 07 de abril de 2021, independente do campo tecnológico.

Na verdade, a regra principal no Brasil é conceder patentes de invenção com vigência de 20 anos contados a partir da data de depósito, assim como na maioria dos países do mundo, mas o dispositivo legal do parágrafo único do artigo 40 foi estabelecido como uma exceção para garantir um prazo mínimo de 10 anos nos casos em que o INPI demorasse muito tempo para emitir uma decisão final. Infelizmente, o INPI tem enfrentado um enorme atraso no exame de pedidos de patentes ao longo dos anos, o que fez desse dispositivo legal a regra principal e não a exceção. Desse modo, muitas patentes foram concedidas com validade de 10 anos contados a partir da data de concessão, principalmente nas áreas técnicas em que há demora excessiva no exame. O gráfico abaixo mostra a quantidade de pedidos pendentes com base na

área tecnológica, que afeta principalmente a área química:



Por outro lado, embora o prazo atual para emitir uma decisão acerca do mérito de uma invenção ainda esteja longe de ser razoável, de acordo com dados fornecidos pelo INPI, o plano de combate ao backlog de patentes lançado em agosto de 2019 tem se mostrado eficaz: dentre os cerca de 150.000 pedidos pendentes de exame em 2019, 89.000 pedidos foram examinados em um período de quase dois anos, reduzindo o atraso em cerca de 60%. Além disso, de acordo com a última atualização do INPI, dentre os pedidos de patentes pendentes, 33% já estão em análise (vide gráfico abaixo). Isso significa que, mantendo esse ritmo, o INPI provavelmente seria capaz de resolver a questão do backlog em alguns anos e, portanto, a vigência mínima de 10 anos para patentes de invenção, considerada inconstitucional pelo STF, seria de fato uma exceção para compensar os titulares das patentes nos casos em que

ainda houvesse uma demora excessiva no exame.



No entanto, a questão de saúde pública levantada pela maioria dos Ministros do STF prevaleceu em relação à expectativa de sucesso do plano de combate ao backlog e agora os titulares de patentes no Brasil precisam lidar com as consequências dessa importante decisão, conforme discutido nos tópicos a seguir.

1. O impacto imediato sobre patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como equipamentos e materiais para uso em saúde.

A decisão do STF não forneceu qualquer informação sobre como determinar se uma patente se refere ou não ao grupo de casos definidos como “produtos e processos farmacêuticos, equipamentos médicos e materiais para uso em saúde”. Portanto, essa classificação está sendo realizada pelo INPI, que publicou um comunicado poucos dias após a referida decisão para prestar alguns esclarecimentos aos titulares de patentes.

Inicialmente, o INPI esclareceu que as patentes concedidas afetadas pelo efeito retroativo da decisão serão reemitidas com o prazo de vigência ajustado na RPI (Revista da Propriedade Industrial). No caso de patentes cujo prazo de vigência de 20 anos contados da data do depósito já tenha transcorrido, a extinção da patente será subsequentemente publicada.

Além disso, o INPI informou que as patentes serão selecionadas com base nos seguintes critérios:

(a). Patentes encaminhadas à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para anuência prévia;

(b). Patentes com as seguintes classificações IPC: A61B, A61C, A61D, A61F, A61G, A61H, A61J, A61L, A61M, A61N; H05G (tecnologias associadas à medicina segundo a WIPO);

(c). Patentes com as seguintes classificações IPC: A61K / 6, C12Q / 1, G01N / 33, G16H;

(d). Patentes com uma decisão judicial publicada (código de despacho 19.1); e

(e). Certificados de adição concedidos.

Com base no acima exposto, o INPI passou a republicar as patentes afetadas pelo efeito retroativo da decisão do STF no dia 24 de maio. Mais de 3.000 patentes já tiveram seu prazo reduzido até o momento e mais patentes serão republicadas com a vigência ajustada nas próximas semanas.

2. A vigência de patentes que abrangem matéria incluída e não incluída nos critérios (a) - (e) acima.

Um aspecto relevante questionado por alguns detentores de patentes refere-

-se às patentes que protegem matéria incluída e não incluída no efeito retroativo da decisão. Como o STF não abordou esta situação em particular em sua decisão, os titulares desconhecem se é possível considerar que a vigência reduzida de algumas patentes afetará apenas o escopo de proteção que se enquadra no efeito *ex tunc* da decisão, ou seja, o escopo abrangido pelos critérios definidos acima (a) - (e). Além disso, a forma como essa vigência parcial de um aspecto da invenção em relação ao outro funcionaria na prática também é obscura. É provável que o INPI não decida essa questão e, portanto, os titulares teriam que pleitear a vigência parcial na esfera judicial.

3. Os efeitos da redução/expiração do prazo de patentes nos contratos de licenciamento.

Conforme mencionado anteriormente, o INPI está reemitindo diversas patentes em caráter de urgência para cumprir a decisão do STF. No entanto, um número significativo de patentes irá automaticamente expirar após o ajus-

Brasil e Exterior

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



te de vigência feito pelo INPI. Essa expiração imprevista levantou uma discussão sobre incerteza jurídica, visto que os titulares das patentes possuíam uma certa expectativa de vigência para seu portfólio de patentes, a qual foi repentinamente extinta por essa decisão. Um impacto imediato é enfrentado pelos titulares que possuíam a expectativa de licenciar suas tecnologias. Embora a decisão declare que os contratos já existentes não seriam afetados pela redução ou expiração da vigência das patentes, isso não é verdade para contratos futuros ou mesmo para contratos em andamento. Em termos práticos, como muitas patentes terão vigência menor a partir dessa decisão, o lucro obtido pelos titulares de patentes com seus ativos pode ser drasticamente reduzido.

4. As patentes mais afetadas no Brasil pertencem a universidades e centros de pesquisa.

Não é incomum ouvir que o sistema de patentes beneficia as empresas multinacionais, principalmente durante a pandemia, mas não é isso

que as estatísticas mostram. Ao declarar o parágrafo único do artigo 40 da LPI inconstitucional, universidades e centros de pesquisa brasileiros, tais como UNICAMP, UFRJ, USP, Embrapa e FAPESP, tiveram 182 patentes com sua vigência reduzida e 03 patentes extintas, o que significa que as tecnologias protegidas por essas patentes estão disponíveis para serem exploradas livremente no Brasil. A Universidade de São Paulo (USP) é uma das mais conceituadas universidades brasileiras e enfrenta as consequências da expiração de uma patente relacionada ao produto Vonau Flash - um medicamento muito eficaz no tratamento de náuseas e vômitos. Os royalties recebidos com este medicamento corresponderam a 90% da receita total de Propriedade Intelectual da universidade em 2019. Além disso, a USP possui um notável portfólio com mais de 1.300 patentes e a receita total com a comercialização desses ativos foi de R\$ 3,44 milhões em 2018.

5. A situação das ações judiciais que questionam a decisão de indeferimento do

INPI nos Tribunais.

No Brasil, sempre que o depositante não concordar com uma decisão final do INPI sobre o indeferimento de um pedido de patente, é possível entrar com uma ação judicial na Justiça Federal para contestar essa decisão. No entanto, como essas ações envolvem a discussão de matéria técnica e os juízes brasileiros não são especializados nas áreas tecnológicas em discussão, é necessária a presença de um perito nomeado pelo Juiz, que analisará os aspectos técnicos da invenção à luz da LPI e emitirá um parecer sobre o mérito da invenção. Consequentemente, essas ações judiciais podem levar muitos anos para serem decididas. Diante desse cenário, os requerentes que atualmente possuem ações judiciais pendentes de decisão com esse escopo estão preocupados com os casos em que a decisão de indeferimento do INPI for finalmente revertida na esfera judicial, mas a patente será concedida com uma vigência muito curta ou até mesmo expirada. A decisão do STF é omissa em relação a esses



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

RIO DE JANEIRO

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

PORTO ALEGRE

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

casos e é possível que algumas ações sejam abandonadas por perda de objeto.

Conclusão

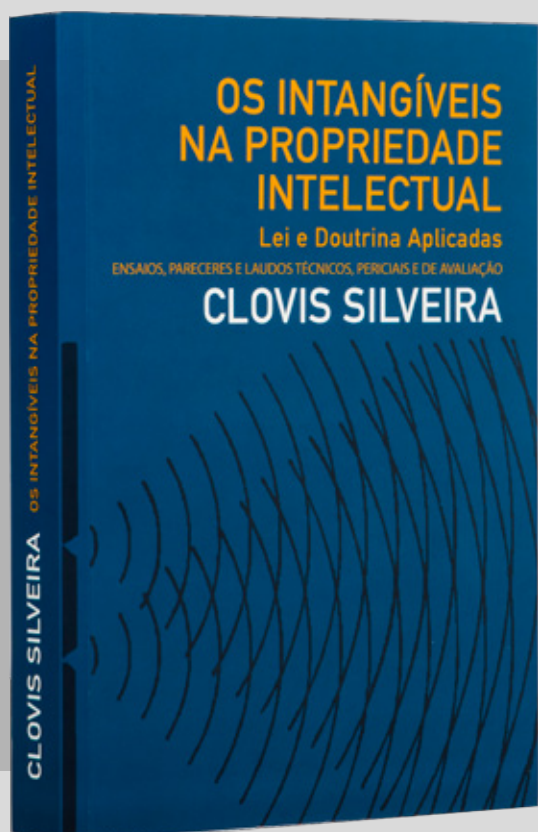
Com base na decisão do STF acima comentada, espera-se que outras consequências sejam experimentadas pelos titulares de patentes a curto e médio prazo. Na maioria das situações descritas acima, os titulares precisarão recorrer aos tribunais na tentativa de preservarem seus direitos. O INPI também foi impactado por essa decisão, uma vez que a pressão sobre o Instituto tende a aumentar sem a compensação proporcionada pela regra dos 10 anos mínimos de vigência das patentes. Portanto, os

titulares podem optar por ingressar com ações judiciais solicitando o exame prioritário de seus pedidos de patente, a fim de pressionar o INPI a proferir uma decisão sobre os pedidos pendentes há um tempo considerado não razoável.

Embora ainda existam algumas áreas nebulosas que devem ser tratadas pelo INPI ou mesmo pelos Tribunais, é inegável que uma das principais consequências da decisão é que a ineficiência do governo em proporcionar condições de trabalho adequadas e justas ao INPI resultou em impactos aos titulares de patentes. Consequentemente, a comunidade de PI

está analisando as opções para minimizar os danos aos titulares de patentes e uma corrente que solicita a autonomia financeira do INPI vem ganhando força. Além disso, existem alguns remédios que podem ser utilizados nesses casos, tais como as ações judiciais acima mencionadas para agilizar o exame de pedidos pendentes e até mesmo a apresentação de uma solicitação de reconsideração ao INPI, no caso de o requerente entender que uma ou mais patentes não devam ser afetadas pela decisão por não se referirem a produtos e processos farmacêuticos, nem a equipamentos e materiais para uso em saúde.

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.



Adquirir seu exemplar em www.interpatents.com.br ou envie email para secretaria@interpatents.com.br

INFRAÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL

E A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PLATAFORMAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO

Joao Matheus Alves Pinto¹
jmapinto185@gmail.com

A sociedade sempre se relacionou por meio das atividades de seus agentes, sendo que em sua grande maioria, tais atividades contribuem com o seu avanço e desenvolvimento como um todo.

Citando uma das atividades em sociedade, é possível destacar o comércio, uma atividade essencial, que em um passado não tão distante, era praticado, exclusivamente, no mundo físico, ou seja, possuía um alcance limitado. Com o surgimento da internet, esse comércio se difundiu, tomando proporções mundiais e de afetação imediata a indivíduos indetermináveis.

Nota-se com a internet, uma inegável contribuição para as relações sociais e comerciais, de maneira que indivíduos conseguem se comunicar, interagir e transacionar de maneira instantânea estando

em qualquer parte do mundo.

Contudo, não só contribuições benéficas são criadas por meio das atividades humanas, mas também conflitos e lesões a direitos de outrem causadas pela prática de atos ilícitos.

Nesse sentido, os atos ilícitos que no caso, foca-se nos decorrentes das práticas comerciais que antes eram cometidos de maneira isolada, ou seja, restritos a determinados agentes e de “fácil” constatação no mundo físico, com a internet essas atividades ilícitas também se difundiram, tomando proporções indetermináveis, uma vez que seu alcance é irrestrito.

Dentre os prejudicados pelas práticas ilícitas ocorridas no âmbito empresarial e do comércio, é possível destacar os titulares de direitos de

Propriedade Industrial que há muito sofrem com a usurpação de sua propriedade imaterial por terceiros, a exemplo da contrafação.

O presente artigo tem por objeto analisar o enquadramento da responsabilidade civil nas atividades comerciais exercidas na internet, especificamente nas relações proporcionadas pelas plataformas de comércio eletrônico nos casos em que há ocorrência de violação à direitos de Propriedade Industrial, identificando os limites da atuação da empresa de e-commerce, bem como a possibilidade de responsabilização da mesma pelas violações de Propriedade Industrial ocorridas em seu ambiente.

I – DA VIOLAÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A violação aos direitos de

¹ Advogado no escritório David do Nascimento Advogados. Graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.



Marcas
Patentes
Direito Autoral
Software
Transferência
de Tecnologia

www.ricci.com.br

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

Propriedade Industrial é tema conhecido pelos profissionais que atuam no ramo, sendo sabido que a cada dia que passa, os infratores se tornam cada vez mais astutos, exigindo constante aperfeiçoamento daqueles que se dedicam a proteger a propriedade imaterial.

O novo desafio que enfrentam tanto os titulares de direitos de Propriedade Industrial, quanto os profissionais que atuam na área, e em especial ao direito de marca, diz respeito ao comércio de produtos contrafeitos que reproduzem ou imitam marcas registradas de terceiros em ambiente eletrônico, utilizando-se das plataformas de e-commerce para tanto.

A Lei de Propriedade Industrial estabelece as violações de marca nos artigos 189 e 190. Além da própria violação, a conduta ilícita também é revestida da prática de concorrência desleal, prevista no art. 195, inciso III, da mesma lei.

Acerca do tema, vale destacar a seguinte lição de João da Gama Cerqueira:

“as definições que têm sido propostas se revelam insuficientes, girando quase sempre em torno das noções de lealdade, honestidade e bons costumes, boa-fé e outras semelhantes, as quais são bastante vagas e imprecisas, variando conforme o grau de sensibilidade de cada pessoa.” (...) “Mesmo assim, apesar dessa indefinição conceitual, a maioria dos autores define a concorrência desleal, resumidamente, como sendo atos contrários às boas normas da concorrência comercial, de modo direto ou indireto, em proveito do agente, tendentes a desviar a clientela de um ou mais concorrentes, a fim de lhes causar prejuízo.”²

Assim como a de Fábio Ulhoa Coelho:

“em sua maioria os autores que tratam da concorrência desleal afirmam ser difícil, ou até mesmo nada possível apresentar uma definição finita sobre o tema. Vale lembrar que o ato de concorrência leal e o de concorrência desleal têm

em comum a sua finalidade, uma vez que ambos objetivam a clientela alheia. A deslealdade, portanto, não está na busca da clientela dos outros, mas sim na forma de atingir essa finalidade. Dessa forma, conforme já tivemos a oportunidade de nos manifestar, a concorrência desleal não diz respeito a qualquer ato com o objetivo de se apropriar de uma clientela, mas a utilização daqueles que superem a barreira do aceitável, lançando mão de meios desonestos.”³

Em suma, o ilícito ora tratado causa prejuízos de ordem patrimonial e moral, como também induzem o consumidor a erro, por meios fraudulentos de modo a se fazer crer estarem comercializando produtos originais, quando na verdade não o são.

A questão ganha novos retoques quando levamos a pirataria para o ambiente virtual, sendo que seu potencial lesivo aumenta drasticamente. O infrator, utilizando de vasto aparato tecnológico proporcionado por grandes empresas intermediadoras de

2 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. 1268 p.

3 COELHO, Fábio Ulhoa. Tratado de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2015. 475 p.



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

SÃO PAULO: Av. Brig. Faria Lima, 4055 11 3078.1844
CAMPINAS : Av. Dr. Heitor Penteado, 1654 19 3255.7899

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



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

compra e venda na internet, percebeu grande oportunidade de expandir a prática reprovável, além de dificultar sua respectiva identificação.

Os atos de expor à venda e comercializar produtos contrafeitos são claras práticas delituosas previstas na Lei da Propriedade Industrial, de modo que a responsabilidade daquele que anuncia produto objeto de falsificação na internet é facilmente constatada.

Ocorre que outro agente está envolvido no processo de compra e venda realizado na internet ao lado do anunciante e comprador, qual seja, o intermediador que, no caso, se trata das empresas controladoras das plataformas de comércio eletrônico.

Uma vez que este terceiro está envolvido no ato – *comércio de produtos falsificados* – seria este passível de responsabilização? O tema já foi objeto de debate pelo poder legislativo, bem como do poder judiciário, conforme se verá a seguir.

II – DO DEBATE LEGISLATIVO

No âmbito legislativo, o tema da responsabilização das plataformas de comércio eletrônico pode ser encontrado no debate travado a respeito da responsabilidade dos provedores de aplicações de internet que acabou sendo definido por meio do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014).

Antes de prosseguir, é importante conceituar o que viria a ser um provedor de aplicações de internet, no qual, já se adianta, estar a plataforma de comércio eletrônico inserida como espécie.

O provedor de aplicação de internet ou provedor de conteúdo, faz parte dos provedores de serviços de internet que se dividem entre os provedores de backbone; provedores de acesso; provedores de correio eletrônico; provedores de hospedagem e provedor de conteúdo. A interligação desses provedores é o que garante a utilização da internet como conhecemos atualmente.

Para a nossa análise, abordaremos apenas o provedor de conteúdo (que

no Marco Civil da Internet foi definido como “provedor de aplicação de internet”), sendo este definido como “*toda pessoa natural ou jurídica que disponibiliza na Internet as informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação, “efetivo autor da informação disponibilizada por um provedor de conteúdo”*”.⁴

Os provedores de conteúdo, na prática, se dividem entre aqueles que exercem controle editorial prévio acerca daquilo que disponibiliza e os que não possuem qualquer ingerência sob as informações, sendo este aspecto o primordial para a atual caracterização da responsabilidade civil dos provedores de conteúdo.

Portanto, conclui-se que os provedores de conteúdo são responsáveis pelo armazenamento e disponibilização de conteúdos na rede, podendo ser eles seus autores ou não.

Dessa forma, as plataformas de comércio eletrônico são conceituadas como uma espécie de provedor de conteúdo, pois ao

4 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet. 2005. Disponível em: <<http://leonardi.adv.br/wp-content/uploads/2011/04/mlrcpsi.pdf>>. Acesso em: 15 out. 2019.



tinoco soares sociedade de advogados

marcas, patentes e direitos autorais

José Carlos Tinoco Soares
(Desde o ano de 1943)

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

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

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

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

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

MATRIZ:
04063-001 - São Paulo, SP.

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

considerarmos o serviço por elas prestado, não exercem quaisquer controles editoriais prévios ou ingerências acerca daquilo que é disponibilizado em sua plataforma.

Tais empresas fornecem seu espaço virtual para que terceiros disponibilizem anúncios para venda de produtos e serviços e que sejam acessados por outros terceiros interessados na compra dos respectivos produtos e serviços.

Por conseguinte, referidas empresas atuam na intermediação de compra e venda de produtos e serviços, aproximando as partes de comum interesse, oferecendo-lhes ferramentas as quais auxiliam na negociação, visando tornar o negócio mais prático e seguro.

Feita tal contextualização, a Lei n. 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, tem este título em virtude de ser a primeira lei a buscar regular a utilização da internet no Brasil, estabelecendo princípios, garantias, direitos e deveres, além de orientar a atuação do judiciário e definir responsabilidades decorrentes do uso da rede.

Para o nosso estudo, a responsabilidade civil do

provedor de conteúdo deve ser analisada as vistas dos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, uma vez que terceiros utilizem a plataforma eletrônica para comercializar produtos contrafeitos.

O Marco Civil da Internet posiciona-se nessa questão, por meio do artigo 19, limitando a responsabilidade civil dos provedores de aplicações de internet – compreendidos aqui todos os provedores, exceto backbone e de conexão – por danos ocasionados por conteúdos gerados por terceiros, tendo como fundamento garantir a efetividade dos princípios constitucionais da liberdade de expressão e impedimento da censura, previstos no artigo 5º, incisos IV e IX da Constituição Federal de 1988, respectivamente.

A primeira hipótese prevista pelo legislador fora em caso de disposição legal em contrário.

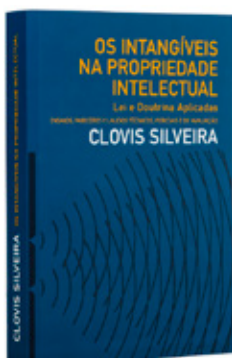
Já a segunda hipótese diz respeito aos casos de descumprimento, por parte do provedor, de decisão judicial específica para remoção do conteúdo tido como ofensivo e desde que dentro dos limites técnicos de seu serviço.

O legislador teve o cuidado de especificar no parágrafo primeiro do precitado artigo o que deverá constar na decisão judicial para ser considerada específica nos termos do caput, sob pena de nulidade, ou seja, a identificação do conteúdo tido como ofensivo deverá ser clara e específica, de modo a permitir sua localização inequívoca.

A terceira e última hipótese está prevista no artigo 21 e decorre dos danos gerados por violação da intimidade que consiste na divulgação de material, sem autorização dos participantes, contendo imagens ou cenas de nudez ou de atos sexuais privados.

Nestas circunstâncias e tendo em vista o caráter personalíssimo da ofensa, basta ser o provedor notificado pelo ofendido ou seu representante legal, para estar caracterizado o dever do provedor de agir de modo diligente e, novamente dentro dos limites técnicos de seu serviço, tornar o conteúdo indisponível.

Contudo, prevalece o dever do notificante de apontar elementos que possibilitem a identificação específica do material ofensor, bem como para atestar a legitimidade



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

Adquiera o livro em www.interpatents.com.br - secretaria@interpatents.com.br

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

C&S
InterPatents

para apresentar o pedido de remoção, conforme parágrafo único do referido dispositivo legal.

Com essa análise, resta claro o intuito do legislador de fazer prevalecer os princípios constitucionais da liberdade de expressão e impedimento da censura.

Por meio da restrição da responsabilidade aos provedores de aplicação de internet, buscou o legislador coibir determinações de censura prévia a serem exercidas pelos provedores, além de vedar as decisões impossíveis, posto que extrapolaram os serviços prestados pelos provedores de serviços de internet. Lembrando que, em regra, os provedores não exercem quaisquer controles acerca do conteúdo gerado por terceiros e veiculados em sua plataforma.

Por outro lado, segundo o parágrafo segundo do artigo 19, o legislador optou por não fixar a aplicação destes dispositivos nas violações a direitos autorais, ressalvando que tal aplicação dependerá de previsão legal específica, observada a liberdade de expressão e demais garantias básicas previstas no artigo 5º

da Constituição Federal.

Além disso, ante ausência de disposição específica, deixou o legislador ao encargo das disposições da lei autoral (Lei n.º 9.610/98) disciplinar a responsabilidade dos provedores de serviços de internet no âmbito das infrações a direitos do autor, conforme artigo 31 do Marco Civil da Internet.

Importante frisar que optou o legislador em enquadrar a responsabilidade apenas para uma das espécies de direitos de propriedade intelectual, deixando as demais, como por exemplo as infrações aos direitos de propriedade industrial para a disposição geral do artigo 19 do Marco Civil da Internet.

Portanto, pelas disposições do Marco Civil da Internet, a responsabilidade civil por danos causados por terceiros atribuída aos provedores de conteúdo que prestam serviços de intermediação de venda e compra online, as chamadas plataformas de comércio eletrônico, somente se dará em casos em que, após decisão judicial específica para remoção do conteúdo ofensivo e dentro dos limites técnicos de seu serviço, não tomar as medidas necessárias

para cumprir a determinação judicial.

Todavia, importante a aplicação com cautela dessas restrições em prol do fomento do livre acesso à rede e informação, da liberdade de expressão e do impedimento da censura, de modo a não tornar a internet um ambiente à beira do anonimato, no qual os infratores poderão abusar destas prerrogativas para cometerem atos ilícitos em prejuízo de direitos básicos, individuais e coletivos, igualmente previstos na legislação constitucional como também infraconstitucional.

III – ANÁLISE JURISPRUDENCIAL

O tema analisado está continuamente sendo atualizado e vem buscando, por meio dos poderes legislativo e judiciário adequar o direito, bem como sua aplicação aos fatos sociais ocorridos no ambiente digital contemporâneo.

Isto é, se adequar ao modo como a sociedade se relaciona, visando garantir direitos e obrigações, bem como punir os excessos.

Nesta senda, serão analisados os julgados externando o entendimento

Prof. Dr. Newton Silveira

Consultas e pareceres em Propriedade Intelectual

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

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

da Corte Superior Brasileira, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja atuação norteia os tribunais e magistrados de todo o País, uniformizando as interpretações e aplicações das diversas leis federais brasileiras.

De início, cuidou o Superior Tribunal de Justiça analisar a existência de relação de consumo entre o usuário e o provedor de conteúdo decorrente da exploração comercial da internet. A questão fora abordada em diversos julgados, dentre os quais destaca-se o julgamento do RESP 1.308.830, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, publicado em 19.06.2012, em caso envolvendo divulgação de ofensas em rede social.

Com propriedade, a Ministra demonstra a clara existência da relação de consumo, posto que o usuário, segundo o artigo 2 do Código de Defesa do Consumidor, qualifica-se como consumidor ao utilizar o serviço como destinatário final. O provedor de conteúdo, por sua vez, qualifica-se como fornecedor, nos termos do artigo 3, parágrafo 2 do Código de Defesa do Consumidor, visto que, apesar da maioria prestar serviços gratuitos aos usuários, o termo

“mediante remuneração” deve ser interpretado de maneira ampla, incluindo-se também a remuneração indireta, percebida por meio de anúncios publicitários, quantidade de usuários e assim por diante.

Contudo, entendeu não ser aplicável a responsabilidade civil objetiva que trata o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ao provedor de conteúdo, na medida em que, considerando o serviço prestado, bem como sua conceituação, não existe defeito na prestação do serviço, uma vez que não faz parte da atividade intrínseca do provedor de conteúdo a fiscalização prévia das informações inseridas por terceiros em sua plataforma.

Com base neste mesmo fundamento, somado ao entendimento de que a atividade naturalmente exercida pelo provedor de conteúdo não gera por si só, risco a direitos de terceiros e, no intuito de não incorrer em censuras prévias, também se afastou a aplicação da teoria do risco da responsabilidade civil, disciplinada no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil.

Por outro lado, visando

não isentar totalmente o provedor de conteúdo de quaisquer responsabilidades, fora adotado como solução o dever de remoção imediata do conteúdo infringente assim que o provedor tomar ciência inequívoca, seja por ordem judicial seja pelo próprio lesado, sob pena de responder subjetivamente por culpa in omittendo.

Em outras palavras, com esta solução adotada, o provedor de conteúdo se, após tomar ciência do conteúdo apontado como infringente, quedar-se inerte, omissivo, não agindo de forma diligente para tornar o conteúdo indisponível, responderia de forma subsidiária pelos danos causados a terceiros.

Além disso, por mais que preze pela liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento, o anonimato é vedado, conforme preceitua o inciso IV do artigo 5 da Constituição Federal. Tendo isso em vista, dentre os deveres impostos ao provedor de conteúdo como solução apresentada, somou-se o dever de utilizar ferramentas de modo a possibilitar a correta qualificação do real causador do dano, evitando a impunidade.

Apesar da solução adotada, a Ministra Nancy Andrighi ressalta não ser a melhor solução para a questão.

O segundo julgado analisado aborda infrações a direitos de propriedade industrial, mais precisamente violação de marca ocorrida em plataforma de comércio eletrônico. Trata-se do RESP 1.383.354, publicado em 26.09.2013, também de relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Aqui fora empregada a mesma definição dos provedores de conteúdo em geral, na medida em que, “o serviço de intermediação virtual de venda e compra de produtos caracteriza uma espécie do gênero provedoria de conteúdo, pois não há edição, organização ou qualquer outra forma de gerenciamento das informações relativas às mercadorias inseridas pelos usuários”, além de que “não se pode impor aos sites de intermediação de venda e compra a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos anunciados, na medida em que não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado.”

Ademais, manteve-se a solução adotada para além de disponibilizar meios

para correta identificação do real ofensor, remover imediatamente o conteúdo danoso, desta vez que infrinja direitos de propriedade industrial, assim que for comunicado da existência de oferta de produtos com estas características em sua plataforma, sob pena de responsabilidade subjetiva por culpa in omittendo.

Mais adiante, a Corte Superior se deparou com uma outra questão originada com o aumento das demandas em que se requeria a retirada de conteúdos ilícitos disponibilizados na internet, cujas ordens de remoção eram genéricas e imprecisas. Os provedores alegavam ser impossível o cumprimento nestes parâmetros, posto que, em virtude da comunicação em massa realizada pela internet, a falta de identificação específica do conteúdo apontado como ofensivo impossibilitaria a correta remoção do conteúdo, podendo incorrer em remoções indevidas, censuras e deveres impossíveis de fiscalizações prévias.

Nesse sentido, por meio do julgamento do RESP 1.406.448, publicado em 21.10.2013, a relatora Ministra Nancy Andrighi, concluiu ser

necessária a identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente e que a melhor maneira a ser adotada seria através do fornecimento do URL (Universal Resource Locator – em português, é entendido como localizador universal de recursos) da página em que se encontra o conteúdo a ser removido.

Todavia, a maneira proposta no julgado acima não estava pacificada no Superior Tribunal de Justiça. É o que se verifica no julgamento do RESP 1.175.675, publicado em 20.09.2011, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, em caso envolvendo mensagens ofensivas veiculadas em rede social. Em seu voto, o ministro entendeu ser dever do provedor a remoção do conteúdo ofensivo, independentemente do fornecimento de identificação específica (URL), argumentando não ser crível, com base no poderio econômico do provedor, não dispor de capacidade técnica para tal procedimento.

A partir de então, formou-se entendimento contrário em relação ao tema entre a Terceira Turma (Ministra Nancy Andrighi) e Quarta Turma (Ministro Luis Felipe

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



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



Salomão). Referido dissídio fora extinguido por meio do julgamento da Rcl 5.072/AC, publicado em 04.06.2014, no qual fora adota a tese da Terceira Turma, exigindo-se a identificação clara, precisa e inequívoca do conteúdo ilícito, por meio do fornecimento do URL.

Com a entrada em vigor do Marco Civil da Internet, conclui-se pela harmonia em diversos pontos com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exceto por um ponto, qual seja o momento em que se constitui o dever de remoção do conteúdo ofensivo.

Pela disposição do artigo 19 do Marco Civil da Internet, o provedor apenas será responsabilizado por danos causados por terceiro se, após ordem judicial específica, não tomar providências para tornar referido conteúdo indisponível, enquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade será caracterizada se, assim que tomar conhecimento inequívoco da existência de conteúdo ilícito, não tornar o conteúdo disponível, conforme ementa do RESP 1.629.255, publicado em 25.08.2017, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a seguir transcrita:

“2. Esta Corte fixou entendimento de que (i) não respondem objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações ilegais; (ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários; (iii) devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos; (iv) devem manter um sistema minimamente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso”.

Com isso, o Marco Civil impõe uma obrigatoriedade de se levar a juízo questões que possivelmente poderiam ser sanadas de maneira extrajudicial, acarretando um ônus ainda maior para as vítimas das infrações ocorridas na internet, bem como sobrecarregando ainda mais o poder judiciário.

Portanto, atualmente tem prevalecido o entendimento de que as plataformas de comércio eletrônico são

isentas de responsabilidade decorrente de conteúdos gerados por terceiros, salvo omissões acima, sendo-lhes atribuídas, de maneira geral, as considerações feitas aos demais provedores de conteúdo.

Apesar de tudo, o presente artigo passa a sugerir um novo olhar acerca da responsabilidade, qual seja, o proveito econômico obtido em razão da atividade das plataformas e-commerce que, na opinião desse autor, diferencia as plataformas de comércio eletrônico dos demais provedores de conteúdo, importando em uma análise sob uma nova ótica.

IV – DO PROVEITO ECONÔMICO DAS PLATAFORMAS E-COMMERCE

A princípio, a remuneração das plataformas de comércio eletrônico é verificada por meio de anúncios publicitários que são veiculados em sua plataforma e de acordo com as características do usuário, como os principais produtos buscados e sites navegados por exemplo, ou seja, seus hábitos na internet, direcionando de maneira



Dell Abbadia

Intellectual Property • since 1948

Marcas • Patentes • Desenho Industrial • Jurídico

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

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

www.citypatentes.com.br

intencional a publicidade. Além disso, existem plataformas que também oferecem ao usuário anunciante, a título oneroso, uma exposição diferenciada para seu anúncio e outros benefícios se comparado ao anúncio essencialmente gratuito.

Até o momento, verifica-se um proveito indireto com os produtos comercializados, de modo que, de fato, não há participação efetiva da plataforma de comércio eletrônico no negócio feito entre os usuários, tampouco controle prévio ou ingerência, mantendo-se fiéis à sua atividade intrínseca.

Ocorre que, existe uma forma adicional de remuneração que se valem de algumas plataformas de comércio eletrônico que acabam por torná-la, ao que se busca o presente artigo, parte na relação comercial.

Isto porque, referida forma estabelece certas taxas pela venda praticada pelo usuário anunciante, sendo revertida diretamente para a plataforma. Aqui, a taxa traduz-se em um percentual da venda que

varia de acordo com o tipo de anúncio escolhido pelo usuário, o preço do produto e a quantidade comercializada, sendo possível associarmos à uma espécie de “comissão” pela venda concretizada.

Portanto, diferentemente do apontado nas outras formas de remuneração, entende-se haver um proveito econômico direto com a comercialização feita no ambiente da plataforma eletrônica que, embora não exerça controle prévio sobre o produto, poderá ser passível de responsabilização.

O problema surge quando os produtos anunciados e comercializados violam direitos de terceiros, especialmente para o presente artigo, os direitos de propriedade industrial.

Nesses casos, as plataformas de conteúdo que adotam esse modelo de proveito econômico, lucram diretamente com uma atividade ilícita que prejudica tanto os titulares dos direitos de propriedade industrial quanto o próprio país, visto que tais práticas acabam por prejudicar o comércio formal, os consumidores e o fisco.

Visando demonstrar mais precisamente o acima exposto quanto aos tipos de anúncios e eventuais taxas incidentes, será realizada uma breve comparação entre duas conhecidas plataformas de comércio eletrônico brasileiras.

Em primeiro lugar, analisaremos a empresa OLX no tocante à veiculação de anúncios e eventuais taxas.

Segundo informações obtidas em seu próprio site⁵, os anúncios são gratuitos, contudo, existem limites para o número de anúncios que o usuário poderá veicular na plataforma a depender da categoria do produto anunciado – no referido endereço eletrônico é disponibilizada uma tabela contendo o número dos anúncios gratuitos para cada categoria.

Dessa forma, uma vez alcançado esse limite, o usuário não poderá mais anunciar produtos enquanto estiverem ativos.

As saídas oferecidas pela empresa são: (i) aquisição de anúncios pagos, (ii) contratação de destaques, (iii) plano profissional.

5 <https://ajuda.olx.com.br/s/article/anuncio-pago-e-limites-de-insercao-gratuita>. Acesso em 03.06.2021.



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

LLIP
Luiz Leonardos Intellectual Property

Luiz Leonardos & Advogados
Since 1919

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

Dentre as opções fornecidas, nenhuma exige uma porcentagem da venda concretizada, as remunerações visam obter anúncios adicionais ao limite estabelecido aos gratuitos, uma maior exposição do anúncio e ferramentas diferenciadas para gerenciamento dos anúncios.

Nesse sentido, “continua sendo grátis anunciar na OLX! A única diferença é a quantidade de anúncios gratuitos em algumas categorias. Veja aqui em qual categoria seu anúncio se encaixa e, logo abaixo, os limites de inserções gratuitas que ela oferece! Na OLX você vende de maneira rápida e fácil e o valor da venda é 100% seu. Se for comprar um produto, você também não paga nenhuma comissão. É tudo feito sem intermediários!”⁶

Portanto, o proveito econômico aqui constatado é indireto, não se relacionando com o produto comercializado, não havendo de configurar dever de responsabilização.

Em segundo lugar, analisaremos com base nos mesmos aspectos a empresa MERCADO LIVRE,

a plataforma de comércio eletrônico mais utilizada atualmente no Brasil.

Novamente, por meio de informações obtidas no próprio site da empresa, anunciar um produto em sua plataforma é sempre grátis, contudo, “em alguns tipos de anúncio, você pagará uma tarifa ao vender, dependendo da categoria do produto.”⁷

Com isso, fica evidente que, a depender do tipo de anúncio escolhido pelo usuário anunciante, uma taxa será cobrada sobre a venda (comissão) que será retida pela empresa que cede seu espaço virtual.

Mais adiante, é fornecida uma tabela que demonstra o tipo de exposição do anúncio, variando entre “Grátis”, “Clássico” e “Premium” e as tarifas cobradas por venda.

Nas exposições “Grátis” não incidem quaisquer tarifas sobre vendas, contudo a duração do anúncio é limitada em 60 (sessenta) dias. Já a exposição “Clássico” apresenta uma tarifa variável entre 11% e 14% a depender do tipo de produto, por venda para anúncios de

produtos com valor maior ou igual a R\$ 79,00 (setenta e nove reais) e, para produtos abaixo de R\$ 79,00 (setenta e nove reais), aplica-se a taxa variável + R\$ 5,00 (cinco reais) por unidade, sendo a duração do anúncio ilimitada.

A duração do anúncio para a exposição “Premium” é também ilimitada, porém aqui a tarifa é maior, sendo variável entre 16% e 19% a depender do tipo do produto, por venda para anúncios de produtos com valor maior ou igual a R\$ 79,00 (setenta e nove reais) e, para produtos abaixo de R\$ 79,00 (setenta e nove reais), aplica-se a taxa variável + R\$ 5,00 (cinco reais) por unidade, sendo a duração do anúncio ilimitada.

Portanto, ao que se vê, evidente que o proveito econômico aqui é diretamente relacionado com as vendas realizadas na plataforma, gerando responsabilidade pelo produto comercializado, ainda que sem culpa.

A responsabilidade civil decorrente do ilícito praticado na plataforma de comércio eletrônico deve ser analisada

6 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. 1268 p.

7 COELHO, Fábio Ulhoa. Tratado de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2015. 475 p.

VC VILELACOELHO

Especialistas
em propriedade
intelectual
desde 1972

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

levando-se em conta tais características, sendo verificadas caso a caso e a depender da plataforma. Nesse sentido, a plataforma que auferir lucro diretamente sobre o produto ali comercializado, participa da relação comercial de maneira direta, percebendo uma espécie de comissão por venda, sendo passível de responsabilização.

Isto porque, “a situação se modifica quando o provedor de conteúdo auferir alguma vantagem ou lucro em razão de funcionar como intermediário de uma transação comercial ou, ainda, em razão de prática criminosa diretamente relacionada com a conduta de seus usuários”.⁸ Isto é exatamente o que se verifica em determinadas plataformas de comércio eletrônico, as quais estabelecem porcentagens sobre cada produto comercializado, ao invés de se limitarem a disponibilizar sua plataforma para que usuários possam anunciar produtos e outros usuários adquiri-los.

É por isto que não se mostra razoável equiparar tais plataformas com outros

provedores de conteúdo que auferem lucro apenas com a disponibilização do espaço virtual.

Nesse sentido, Patrícia Peck demonstra esta diferença:

“O problema é que essa atividade é realizada sem a presença do leiloeiro, já que vendedor e potencial comprador interagem diretamente através da interface de comunicação do site. Alguns sites cobram comissão por disponibilizar essa interface; outros preferem lucrar apenas com o volume de visitas a suas páginas, tirando seu faturamento de eventuais anunciantes. Neste último caso, o site se assemelha mais a uma vitrina de anúncios classificados, não pesando sobre a empresa nenhuma responsabilidade quanto à qualidade dos produtos transacionados. O primeiro caso é mais complicado: se o site cobra comissão, age como um leiloeiro – nesse caso, teria, em princípio, de avaliar todos os produtos negociados (o que, devido ao

volume gerado pela Internet, é bastante complicado). Se um consumidor for lesado em site desse tipo, o ônus de compensá-lo deve ficar com a empresa que fez a intermediação, no caso, o site.”⁹

Ainda observa que:

“isso obrigará os sites que quiserem cobrar comissões a conhecer as mercadorias negociadas, trazendo credibilidade para o próprio site, pois o consumidor se sentirá seguro quando realizar uma compra. No primeiro caso, a empresa pode até cobrar pelo serviço (como um jornal cobra pelos anúncios sem ter a obrigação de garantir a autenticidade do que é anunciado); mas é importante que a cobrança não se estenda a uma comissão sobre o valor de venda. É muito melhor que o site se caracterize como um e-market, uma feira livre virtual de troca de mercadorias, do que como um site de leilão, devido ao nível de responsabilidade jurídica que sobre este último recai.”

8 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet. 2005. Disponível em: <<http://leonardi.adv.br/wp-content/uploads/2011/04/mlrcpsi.pdf>>. Acesso em: 15 out. 2019.

9 PECK, Patrícia. Direito Digital. São Paulo: Saraiva, 2002. 100 p.



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

De acordo com o proveito econômico escolhido pela plataforma, deveres o seguirão. Para as que auferem lucro por meio de cada venda concretizada, entende-se que devem responder solidariamente pelos danos causados a terceiros, no caso, os titulares de direitos de propriedade industrial, nos termos do parágrafo único do artigo 942 do Código Civil. Não obstante, surge o dever de conhecimento do que está sendo comercializado, implicando em defeito do serviço em caso de inobservância, aplicando o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, não é escusável alegar a impossibilidade de tal conhecimento, em razão da quantidade e diversidade de produtos anunciados, vez que há um inegável benefício decorrente do produto comercializado, não podendo se admitir o lucro em prejuízo de terceiros.

Deve-se igualmente afastar a alegação de liberdade de expressão, posto que não há que se falar em tal direito constitucional quando o objeto é ilícito, ferindo direitos individuais e coletivos. Ainda, tem-se que nenhum direito é absoluto e, em caso de

comercialização de produtos que infrinjam direitos de Propriedade Industrial, bem como os direitos dos consumidores, os quais são induzidos a erro e, a depender do produto, expostos a riscos, até mesmo de saúde, os direitos de defesa do consumidor (Art. 5, inciso XXXII e 170, inciso V, ambos da CF88), à vida (Art. 5, caput CF88), à dignidade da pessoa humana (Art. 1, inciso III CF88) e à proteção das criações industriais (Art. 5, inciso XXIX CF88) deverão prevalecer sobre o da liberdade de expressão (Art. 5, incisos IV e IX e 220, ambos da CF88).

A solução empregada atualmente se mostra no mínimo injusta, na medida em que os titulares de direitos de propriedade industrial estão sendo demasiadamente prejudicados e onerados. Isto porque, além de terem seus direitos violados, para exercer a sua defesa, são obrigados a designar funcionários para identificar os anúncios que lhes são infringentes e ainda são novamente obrigados a acionar o judiciário para requerer a remoção do conteúdo, sendo que tal obrigação deveria recair sobre a plataforma de comércio eletrônico que auferir proveito econômico diretamente destas violações.

Portanto, “os serviços de intermediação virtual de compra e venda de produtos e serviços não podem pretender a aplicação da Lei 12.965/14 de forma ampla e irrestrita, utilizando-a como escudo à incidência das demais normas brasileiras. É evidente que o comércio pela internet não pode estar acima da legislação, desrespeitando-a e facilitando com que, por meio do anonimato se propicie, a prática de crimes ou outras irregularidades”.¹⁰

Por todo exposto, conclui-se pelo entendimento de que as plataformas de comércio eletrônico que escolhem obter proveito econômico diretamente relacionado a uma porcentagem do produto comercializado que infringe direitos de propriedade industrial, devem ser igualmente responsabilizadas pelos danos causados aos titulares de tais direitos violados.

10 BRASIL. Tribunal Regional Federal 4 Região. Agravo de Instrumento nº 5038479-95.2018.4.04.0000. Relator: Desembargadora Vânia Hack de Almeida. Dje. Porto Alegre, 31 out.2018.Disponível em:<https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41541015765587862037251758058&evento=489&key=7f-9dc2d890dd433816893ffc737fae1302353b0339042401e9343e7f176632e2&hash=5e5cb1fc-514b072ada285262382d648b>. Acesso em: 9 out. 2019.

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

MARCAS EVOCATIVAS E SUA FRACA PROTEÇÃO:

UMA ANÁLISE SOBRE A INCONSISTÊNCIA DE DECISÕES DO JUDICIÁRIO BRASILEIRO

Fernanda Felipe Lucarelli¹
felucarelli@gmail.com

1. Introdução

Muitos autores acreditam no surgimento das marcas de fábrica na Idade Média, porém, de acordo com o pensamento do autor francês Alexandre Braun, em todas as épocas mostradas na história, os produtores e comerciantes já se utilizavam de sinais distintivos para evidenciar a origem da mercadoria, ou assinalando as mercadorias com o seu próprio sobrenome². A Organização Mundial de Propriedade Intelectual possui a sua própria definição de marca ao dizer que “a marca é um sinal que individualiza os produtos ou serviços de uma determinada empresa e os distingue dos produtos ou serviços de seus concorrentes”³.

Na doutrina clássica brasileira, podemos encontrar a definição de marca como “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”⁴. Desta forma, podemos observar que o autor impõe a distintividade como condição para um sinal ser considerado de fato, uma marca. Já para Newton Silveira, a marca é “todo nome ou sinal hábil para ser aposto a uma mercadoria ou um produto, ou para indicar determinada prestação de serviço e estabelecer a identificação entre o consumidor ou usuário e a mercadoria, produto ou

serviço”⁵.

A questão da distintividade, no entanto, permanece vaga, uma vez que, uma marca serve, inicialmente, apenas para a identificação de produtos e serviços, não importando o grau de sua distintividade ou os elementos que foram utilizados para compô-la. As marcas podem se apresentar de diversas formas, sejam elas: visualmente perceptíveis, sonoras, olfativas, tácteis e gustativas.⁶ Contudo, ainda é objeto de discussão ao redor do mundo, inclusive no Brasil, a registrabilidade acerca das diversas formas de apresentação das marcas.

2. A Função Distintiva e Necessária da Marca

1 Advogada no escritório Dias Teixeira Advogados. Pós-graduanda em contratos pela PUC/SP. Graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

2 BRAUN, Alexandre. *Traité des marques de fabrique et de commerce*. Bruxelas: Arthur Rousseau. 1880, p. 22-23.

3 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. DL 101P BR Marcas 4V 2016. Material disponibilizado para o curso básico de propriedade intelectual, pelo INPI/OMPI, 2016.

4 CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2. Ed. rev. atual São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 365.

5 SILVEIRA, Newton. *Propriedade Intelectual: Propriedade Industrial, Direito de Autor, Software, Cultivares, Nome Empresarial, Abuso de Patentes*. São Paulo: Editora Manole, 2014, p. 14.

6 MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas Tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorga por outros Institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 8-9.

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

Como as próprias definições mencionadas abordaram, as marcas possuem a função de identificar e distinguir produtos e serviços. A distintividade, portanto, é a originalidade, fazendo com que a marca seja completamente conveniente e capaz de distinguir o produto ou serviço de uma determinada empresa das concorrentes que produzem mercadorias ou prestam serviços parecidos ou idênticos⁷.

Denis Borges Barbosa expõe seu conceito de distintividade como o “que não tem características próprias, o que não significa, de forma a desempenhar a função marcária que lhe é própria”⁸, sendo assim, podemos atribuir a característica distintiva às marcas que não descrevem o produto ou serviço nos quais é empregada, ou até mesmo, que evocam algum significado relativo a eles.

Portanto, para uma marca ser apropriada

singularmente, deve destacar-se suficientemente do domínio comum⁹, considerando que, seria impossível estabelecer a propriedade privada e exclusiva de expressões verbais usuais¹⁰, ou de palavras que nomeiam o objeto ou serviço ou naturalmente se associem.

A título de exemplo, segundo Clarke Graham e Mark Peroff, o uso de nomes como “perfeito”, “grande”, “moderno”, “fantástico” e suas variações fonéticas não constituem marcas efetivamente distintas, igualmente ao se utilizar de nomes de locais, regiões, pessoas e sobrenomes comuns¹¹. As doutrinas que versam sobre referido tema, classificam as marcas por 5 graus de distintividade, estabelecendo uma hierarquia dos sinais mais fracos até os mais fortes, da seguinte forma: genéricas, descritivas, evocativas, arbitrárias e de fantasia.

As marcas genéricas são consideradas as mais fracas, pois pretendem identificar os produtos ou serviços com palavras pertencentes ao uso comum, estas não são passíveis de registro de acordo com o artigo 124, VI da Lei de Propriedade Industrial (9.279/1996)¹². A generificação também pode resultar do uso indevido das marcas, como nos famosos casos envolvendo as marcas Aspirina, Gilletê, Xerox. Sobre o tema, a doutrina observa que:

A generificação ou generificação da marca ocorre quando, após o reconhecimento da proteção, o conteúdo da marca perde a distintividade, recaindo no domínio comum. O exemplo mais fácil deste fenômeno é o da marca aposta a produto tão tecnologicamente característico que o signo, ao invés de distinguir o objeto marcado dos semelhantes ou

7 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 17. Ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 289.

8 BARBOSA, Denis Borges. Generificação e Marcas Registradas. Rio de Janeiro. 2006, p. 9. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf>. Acesso em 23/05/2021.

9 CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jacques. Droit de la propriété industrielle. Paris; Dalloz Sirez, 1998, p. 46-49.

10 BARBOSA, Denis Borges. Generificação e Marcas Registradas. Rio de Janeiro. 2006, p. 8. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf>. Acesso em 23/05/2021.

11 GRAHAM, Clarke; PEROFF, Mark. The Legal Side of Branding. Nova York, McGraw Hill, 1987, p. 35-38.

12 Art. 124. Não são registráveis como marca: VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.



GRUENBAUM,
POSSINHAS & TEIXEIRA

ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL
LAW FIRM - INTELLECTUAL PROPERTY



Tel.: +55 (21) 2533 1161



central@gruenbaum.com.br



<https://gruenbaum.com.br/>

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

afins, passe a se confundir com ele. Xerox, Gillete e Pirex são alguns casos óbvios¹³.

Já os signos descritivos, de acordo com José Benedito Pinho, descrevem uma característica física do produto ou serviço, causando problemas por não permitirem uma distinção exclusiva do produto¹⁴. Exemplo de marca descritiva poderia ser visualizado na marca nacional Casa do Pão de Queijo, que, no entanto, adquiriu distintividade superveniente pelo uso empresarial tornando possível a proteção como marca, no sentido do que a doutrina tem denominado *secondary meaning*.

Encontramos ainda as marcas arbitrárias, nas quais os titulares se apropriam de uma palavra já existente para identificar um segmento completamente diverso. Um dos exemplos mais utilizados pelos doutrinadores é a marca Apple, que embora signifique maçã em Português, se tornou inigualável referência no ramo de tecnologia. Por último e com maior poder distintivo, estão as marcas de fantasia são as chamadas inventadas, ou seja, palavras que jamais existiram são criadas no intuito de assinalar produtos e serviços dos mais diversos segmentos, como Kodak.

Portanto, a obtenção

de exclusividade sobre determinado sinal dependerá, especialmente, do seu grau de distintividade, atendendo a função social da marca. Assim, quanto maior o grau de distintividade, mais seguro o titular da marca se encontrará para defender sua propriedade, combater infrações de uso indevido e concorrência desleal, no âmbito administrativo e judicial.

2.1. Marcas Evocativas

A classificação evocativa ou sugestiva, se aplica às marcas que associam determinados termos para memorarem um significado, não o fazendo de forma explícita, como a valiosa marca Facebook (“livro de rostos”), que evoca de alguma forma uma rede social. Outros exemplos que facilitam o entendimento são a marca Sorriso para identificar pasta de dentes, Delícia para identificar margarina, a gigante rede de academias Smart Fit (“ginástica inteligente”).

Todas as mencionadas despertam a ideia do produto ou serviço que pretendem identificar, indicando o ramo de atuação da empresa titular mas não necessariamente do produto ou serviço em si. Diferente das marcas descritivas, as marcas evocativas se relacionam de modo disfarçado e distante com o produto ou serviço¹⁵,

contudo, não há qualquer previsão legal que impeça proteção de tais marcas, enquadrando-se na ressalva feita ao final do art. 124, VI, da LPI, que expõe os sinais que não são registráveis como marca, “salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”.

No entanto, mesmo sendo passíveis de registro, as marcas evocativas, por serem compostas de radicais de baixo grau de distintividade, bem como, evocarem características dos produtos/serviços que identificam, seu titular não poderia, em regra, impedir que um terceiro evoque as mesmas características de um produto ou serviço idêntico¹⁶, portanto, a sua proteção se torna mais limitada.

Grande parte da doutrina especializada em propriedade intelectual, esclarece que as marcas evocativas não são capazes de gerar monopólio de mercado, considerando o emprego de expressões comuns, genéricas e até mesmo desgastadas para a composição das mesmas¹⁷. Um bom exemplo dado por Lélío Denicoli Schmidt, é a convivência das marcas GLOBONEWS e BANDNEWS, e a impossibilidade de ataque considerando o caráter comum e descritivo de NEWS, não podendo ser apropriado,

13 BARBOSA, Denis Borges. Generificação e Marcas Registradas. Rio de Janeiro. 2006, p. 15. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf>. Acesso em 23/05/2021.

14 PINHO, José Benedito. O Poder das Marcas. São Paulo: Editora Summus. 1996, p. 17.

15 BEYRUTH, Viviane. Quando a marca fraca se torna forte: Secondary Meaning. São Paulo: Lumen Juris. 2011 p. 66

16 OTAMENDI, Jorge. Derecho de marcas. Espanha: Abeledo. 2003, p. 35

17 SCHMIDT, Lélío Denicoli. A Distintividade das Marcas: Secondary Meaning, Vulgarização e Teoria da Distância. São Paulo: Editora Saraiva. 2013, p. 108-109.

a título exclusivo, por um só titular¹⁸. Contudo, é importante notar que não há delimitação doutrinária sobre os limites em que titular de uma marca evocativa deverá tolerar tal convivência.

Como mencionado, se o titular possui registro de uma marca formada por sufixos ou prefixos de caráter evocativo/comum, revestidos de pouca distintividade, terá que tolerar a convivência no mercado com outras marcas semelhantes, para identificar os mesmos produtos ou serviços. No entanto, recente julgado do STJ sobre o tema, nos mostrou um caminho diferente daquele que vinha sendo adotado até então.

3. Cenário Jurisprudencial

O cenário jurisprudencial no que tange à convivência de marcas evocativas ao longo dos últimos anos, especialmente no STJ manteve-se estável ao adotar o posicionamento de que marcas evocativas devem suportar convivência entre si, seguindo a linha adotada pelo INPI.

O primeiro acórdão proferido sobre o tema pelo STJ foi em 30/03/2011¹⁹, no qual se discutia a possibilidade de convivência da marca EBONY, que identificava uma linha de

desodorantes de titularidade da Unilever N.V., com a marca ÉBANO E MARFIM, de um concorrente, para identificar produtos de higiene pessoal. Ao reconhecer a evocatividade do termo “ébano”, foi construída a linha de raciocínio em conformidade com a doutrina citada, explicitando que a concessão de exclusividade às marcas que se apropriam de expressões de conhecimento comum seria altamente prejudicial à concorrência empresarial.

No REsp 1639961/RS, julgado apenas um mês antes do caso que será analisado adiante, o conflito entre as marcas CIA DAS FÓRMULAS FARMÁCIA & MANIPULAÇÃO e COMPANHIA DAS FÓRMULAS FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO foi unanimemente decidido pela convivência das marcas no mercado, apontando que marcas que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, sem suficiente forma distintiva (denominadas de “fracas”, evocativas ou sugestivas), autorizam a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro válido, admitindo-se sua utilização por terceiros de boa-fé²⁰.

Já no REsp 1773244/RJ²¹, foi

discutido se o ato administrativo que concedeu o registro para a marca AMERICA AIR, para serviços de transporte aéreo, infringia direitos anteriores da grande empresa AMERICAN AIRLINES, INC., titular dos registros da marca AMERICAN AIRLINES para serviços de transporte aéreo. Com fundamentação na jurisprudência e doutrina, a Ministra Nancy Andrighi entendeu que o risco de confusão não foi constatado e, ainda, tratavam-se de marcas evocativas/sugestivas, portanto, possuíam exclusividade mitigada.

Este é o entendimento consolidado da Corte Superior, como aqui demonstrado, e nos mais diversos conflitos que versam sobre a coexistência pacífica de marcas evocativas, tais como: PALETEIRA x PALETEIRAS²²; DORITOS x DOURADITOS²³; VITTAMAX x MAX²⁴; BOMBRIL x SANYBRIL²⁵, entre outros. Porém, no caso que será analisado a seguir, o entendimento foi diverso do acima exposto, no qual o STJ abriu precedentes para a adoção de uma nova teoria que, até então, não fazia parte do ordenamento jurídico brasileiro.

4. Caso Bigfral X Megafral

18 SCHMIDT, Lélío Denicoli. A Distintividade das Marcas: Secondary Meaning, Vulgarização e Teoria da Distância. São Paulo: Editora Saraiva. 2013, p. 108-109.

19 Sentença proferida em 30/03/2011 no REsp Nº 1.166.498 - RJ (2009/0224319-0), que tramitou perante a Terceira Turma do STJ.

20 Sentença proferida em 05/12/2018 no REsp nº 1639961 / RS (2016/0307782-2), que tramitou perante a Terceira Turma do STJ.

21 BRAUN, Alexandre. Traité des marques de fabrique et de commerce. Bruxellas: Arthur Rousseau. 1880, p. 22-23.

22 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. DL 101P BR Marcas 4V 2016. Material disponibilizado para o curso básico de propriedade intelectual, pelo INPI/OMPI, 2016.

23 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 2. Ed. rev, atual São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 365.

24 SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual: Propriedade Industrial, Direito de Autor, Software, Cultivares, Nome Empresarial, Abuso de Patentes. São Paulo: Editora Manole, 2014, p. 14.

25 MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marcas Tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorga por outros Institutos da propriedade intelectual. São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 8-9.

Em 29/06/2012, os representantes legais do titular da marca BIGFRAL, devidamente registrada no INPI sob o no 819584991, desde 13/07/1999, na classe nacional 03.20, que protege produtos de limpeza e higiene doméstica, humana e veterinária, bem como os produtos de perfumaria, de toucador e cosméticos, ingressaram com uma ação para anulação de registro de marca apondo-se contra ato administrativo que concedeu o registro à marca MEGAFRAL.

O juízo de primeiro grau acatou os pedidos do autor e declarou a nulidade do registro, levando em consideração a teoria que a afinidade ideológica das palavras escolhidas para compor as marcas que, incontestavelmente, identificam os mesmíssimos produtos e poderiam causar confusão ao consumidor²⁶. Insatisfeito, o réu interpôs apelação contra tal decisão.

Todavia, em segunda instância, o Tribunal Regional

Federal da 2ª Região reformou a decisão para não anulação do registro da marca MEGAFRAL, considerando que BIGFRAL e MEGAFRAL são evocativas e formadas por termo de uso comum. Portanto, apesar de reconhecer a semelhança fonética e o fato de estarem inseridos no mesmo ramo mercadológico, não haveria que se falar em exclusividade dos termos, consequentemente, as marcas seriam passíveis de convivência²⁷. Importante ressaltar que a decisão se baseia amplamente na diversa jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo e do STJ que versam sobre o assunto em comento. A decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região em grau de apelação fez com que a recorrida interpusesse recurso especial, conduzindo o caso ao STJ.

Ao chegar no Superior Tribunal de Justiça, a Ilustre relatora e ministra Nancy Andrighi, deu provimento ao recurso

especial, acompanhada da unanimidade dos votos dos ministros da Terceira Turma, restabelecendo os termos da sentença de primeiro grau²⁸. Sendo entendimento divergente da Autarquia responsável pelos registros de marca no Brasil, bem como, do próprio Tribunal que julgou a mesmíssima lide em questão, e até do STJ, conforme jurisprudência aqui elucidada, cabe analisar a teoria adotada.

No entanto, a análise de possibilidade torna-se mais difícil quando nos deparamos com o caso real aqui apresentado, especialmente porque as marcas BIGFRAL e MEGAFRAL não colidem apenas em seu sufixo, pois, apesar de gráfica e foneticamente diferente, os sufixos BIG e MEGA evocam a mesma ideia. E este foi o entendimento do STJ ao julgar a lide, ou seja o fato de que apesar de evocativas, as marcas poderiam sim causar confusão ao consumidor, ao contrário do que entendeu o próprio INPI naquela ocasião.

26 Sentença proferida em 08/03/2015 na Ação de Nulidade de Registro de Marca no 0030576-84.2012.4.02.5101, que tramitou perante a 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro.


27 Sentença proferida em 16/11/2015 no desdobraimento no 2015.3002.208325-8, que tramitou perante TRF - 2ª Região.

28 Sentença proferida em 22/03/2018, no REsp Nº 1.721.697 - RJ (2017/0307528-5), que tramita perante a Terceira Turma do STJ.



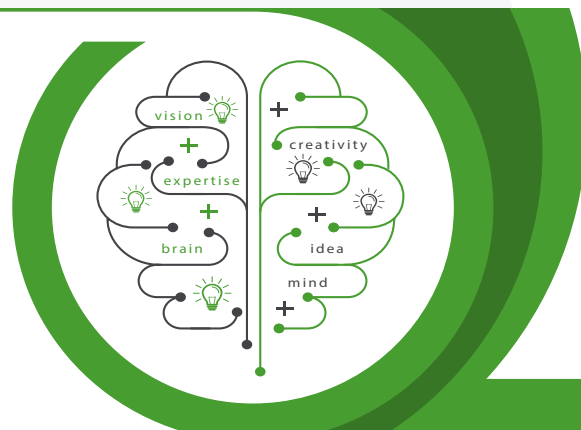
Tradução profissional e especializada.

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/>



Contudo, a postura adotada se mostra completamente divergente da jurisprudência consolidada pelo próprio STJ sobre o tema, bem como, sobre o entendimento do INPI. No cenário jurisprudencial aqui demonstrado, tem-se por sólido a necessidade de considerar que diante da certa fraqueza das marcas evocativas, a distância da semelhança do seu conjunto com o conjunto de outras marcas de mesmo segmento tem uma margem mínima para que se opere o direito de exclusiva. Inclusive, nos exemplos mencionados, não há nada que distancie tanto os casos em comento, seja quanto à composição marcária das marcas conflitantes, identidade de ramo empresarial dos titulares ou possibilidade de confusão aos consumidores.

Diante disso, nota-se que algo no caso BIGFRAL x MEGAFRAL chamou a atenção dos Ministros de forma diferente, levando em consideração que, apesar dos argumentos expostos, as marcas BIGFRAL e MEGAFRAL evocam

características idênticas dos mesmos produtos, e, de acordo com o aplicado anteriormente e as doutrinas aqui trazidas, são passíveis de convivência.

Porém, a Ministra Relatora Nancy Andrighi ao expor que “a conclusão inafastável é no sentido do reconhecimento da existência de sensível afinidade ideológica entre elas (pois transmitem a ideia de “fralda grande”), o que pode implicar associação indevida por parte do público consumidor, de modo que o registro concedido ao recorrido deve ser invalidado”, deixa clara que a intenção foi de preservar o consumidor de ser induzido ao erro, diante da exposição de tais marcas no mercado, e não focou propriamente na colidência dos sinais. Assim, pode se dizer que, intrinsecamente, dá-se abertura para uma possível aplicação da teoria do secondary meaning no Brasil.

5. Significação Secundária ou Distintividade Adquirida (Secondary Meaning)

O Estados Unidos protege

legalmente o instituto do “secondary meaning” ou seja, distintividade adquirida, que elucida a possibilidade de uma marca fraca adquirir distintividade suficiente para distinguir um produto e se consolidar no mercado, de modo que os consumidores considerem como alterado o significado original das palavras, associando-o somente à marca em si²⁹. Para a distintividade adquirida ser levada em consideração, deverão ser notados cinco requisitos, quais sejam: (i) uso prolongado do sinal no tempo; (ii) notoriedade do sinal; (iii) evolução social da linguagem (consumidores); (iv) publicidade destinada ao sinal (produtor/comerciante); (v) formação da capacidade distintiva³⁰.

No Brasil, não há aplicação explícita ou direta dessa teoria pelo INPI no que tange à análise de registrabilidade de um pedido de registro. A princípio, o olhar da Autarquia é voltado para a função marcária distintiva, que deverá ser exercida, necessariamente, pelo sinal que pretende ser

29 SIERVE, Amanda. Efeitos da Notoriedade em Relação à distinvidade marcária: Secondary Meaning e Degeneração. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) Pontifícia Universidade Católica - 2015, p. 131.

30 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Distintividade marcária. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 2015. p. 138.

registrado, de acordo com a escala de distintividade aqui apresentada.

Todavia, é importante abordar o instituto de Marcas de Alto Renome, que se trata de uma exceção ao princípio da especialidade, ou seja, confere ao titular uma proteção especial, estendida à todas as classes de produtos e serviços, não se limitando somente ao seu ramo de atuação, de acordo com o art. 125, da Lei de Propriedade Industrial (9.279/1996), que assegura à marca registrada no Brasil considerada de alto renome proteção especial, em todos os ramos de atividade. Para requerer o alto renome, o titular deverá comprovar a condição para tanto, que se demonstram diante de três pontos fundamentais: (i) reconhecimento da marca por ampla parcela do público brasileiro em geral; (ii) qualidade, reputação e prestígio que o público brasileiro em geral associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; e (iii) grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário

em questão, em conformidade com a Resolução do INPI, nº 107/2013, sobre marcas de alto renome. Novamente, conforme apontado no item III, o grau de distintividade é extremamente essencial na função marcária, especialmente, para marcas de alto renome.

Atualmente, existem cento e vinte e seis marcas com título de alto renome concedido pelo INPI, entre elas, marcas nominativas, mistas e figurativas. Não se pode deixar de notar, contudo, que três delas são consideradas de caráter evocativo, sendo elas: NATURA³¹, VIGOR³² e UNIMED³³. As marcas mencionadas evocam, claramente, uma característica do produto ou serviço que identificam, porém, ao conceder esse tipo de proteção extremamente restrita, o INPI assegura o direito de exclusividade sobre expressões de uso comum.

Ao realizar essa manobra, o INPI aplica indiretamente a teoria da distintividade adquirida, pois, os sinais que são considerados fracos em

sua origem, se tornam fortes ao ponto de impedir o uso por terceiros que não poderiam, nem se tentassem, causar confusão aos consumidores. Sendo assim, é notável que os cinco requisitos expostos pela doutrina norte-americana para a declaração de distintividade adquirida e os três requisitos fundamentais para a concessão de alto renome desenvolvidos pelo INPI conversam diretamente, adotando, como essência, o reconhecimento do público e a distintividade do sinal.

Apesar desta aplicação indireta, não há enquadramento legal para a teoria de distintividade adquirida para que um titular, no momento do depósito, possa defender o seu registro com base na mesma, uma vez que no primeiro momento, pode parecer aos examinadores que se trata de uma marca fraca. Ademais, importante ressaltar que as mencionadas marcas evocativas com título de alto renome já possuíam registro no INPI desde 1994, 1976 e 1983, respectivamente, que torna mais fácil de garantir sua

31 Registro nº 815082649, declarado de Alto Renome em 13/12/2016.

32 Registro nº 006363504, declarado de Alto Renome em 08/08/2017.

33 Registro nº 760283494, declarado de Alto Renome em 12/12/2017.

GUSMÃO & LABRUNIE
PROPRIEDADE INTELECTUAL

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

WTR LEGAL 500 IPSTARS análise 500
km 300 WWL Who's Who Legal LACCA Chambers AND PARTNERS

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

in f

exclusividade diante do longo período em que esses titulares vêm protegendo e atacando terceiros que se utilizam de sua marca indevidamente, o que contribui para o fortalecimento direta e indiretamente, de seu signo marcário.

6. Conclusão

De maneira geral, pode-se dizer que as marcas se tornaram “mais fracas” justamente porque vários titulares se apropriaram de termos altamente distintivos. A função marcária é necessária para a obtenção do registro nos moldes da Lei Brasileira, contudo, há previsão legal para registro das marcas supostamente fracas, quais sejam, evocativas e sugestivas, que se diferem dos sinais irregistráveis expostos no Art. 124 e incisos, da Lei de Propriedade Industrial.

O cenário jurisprudencial trazido, expõe, até um certo momento, a solidez do STJ ao não anular registros impugnados por titulares de marcas evocativas, com base na falta de exclusividade de termos comuns. No entanto, esse cenário se quebra ao analisarmos o caso BIGFRAL versus MEGAFRAL, que são igualmente formadas

por termos de uso comum. Neste caso, o STJ anulou o registro da marca MEGAFRAL por entender que era extremamente próxima à marca BIGFRAL. Há que se falar que, nos demais casos trazidos, a semelhança era igual ou até mais grave, seja na similitude de prefixos e sufixos, ideia que a marca despertava em seus consumidores, nos produtos e serviços identificados ou no ramo de atuação das empresas inseridas nos conflitos.

Sendo assim, apontam-se várias lacunas e inexistência de certezas sobre o entendimento administrativo e jurisprudencial sobre marcas evocativas. As dúvidas se iniciam no fato de que, não há, efetivamente, uma doutrina que verse especificamente sobre o assunto, assim, sem delimitação sobre os limites para se tolerar a convivência de marcas formadas por termos de uso comum.

O titular de um registro de marca evocativa, não se vê abarcado na previsão legal para atacar um terceiro que possa, eventualmente, reproduzir, imitar ou até se inspirar em sua marca, em razão da proteção mitigada. Contudo, é importante ressaltar que, por muitas

vezes, as marcas evocativas são adotadas justamente para se tornarem visivelmente e memoravelmente inesquecíveis aos consumidores, sendo esta a tendência ao longo dos próximos anos, de acordo com estudos publicitários.

A teoria da distintividade adquirida, embora encontre suporte na doutrina e jurisprudência, não é prevista na Lei de Propriedade Industrial. Desta forma, não é possível utilizá-la num primeiro momento para defesa de registrabilidade da marca, apenas em sede judicial ou, após a concessão do registro, num pedido de alto renome perante o INPI.

Conclui-se, pois, que é necessário revisitar os institutos abordados para eliminar a inconsistência e garantir ao titular de marcas evocativas, proteção efetiva e comparável àquela conferida às demais marcas, sob risco de perda de competitividade.

Referências

BARBOSA, Denis Borges. **Generificação e Marcas Registradas**. Rio de Janeiro. 2006, p. 8. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/>



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



generifica.pdf. Acesso em 23/05/2019.

BARBOSA, Denis Borges. **Signos Distintivos**. Rio de Janeiro. Disponível em: www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ibmec/ibmec5.doc. Acesso em 09/08/2019.

BEYRUTH, Viviane. **Quando a marca fraca se torna forte: Secondary Meaning**. São Paulo: Lumen Juris. 2011 p. 66

BRASIL. **Lei de Propriedade Industrial**. Brasília. 1996.

BRASILIA. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Resolução nº 107 de 2013 [Dispõe sobre as marcas de alto renome no Brasil]. **Diário Oficial da União**, 20 ago. 2013.

BRAUN, Alexandre. **Traité des marques de fabrique et de commerce**. Bruxellas: Arthur Rousseau. 1880, p. 22-23.

CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Distintividade marcária**. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 2015. p. 138.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. 2. Ed. rev, atual São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 365.

CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jacques. **Droit de la propriété industrielle**. Paris; Dalloz Sirez, 1998, p. 46-49.

GRAHAM, Clarke; PEROFF, Mark. **The Legal Side of Branding**. Nova York, McGraW Hill, 1987, p. 35-38.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio#Sinais-evocativos-ou-sugestivos. Acesso em: 01/07/2019.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marcas Tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorga por outros Institutos da propriedade intelectual**. São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 8-9.

NATURA COSMÉTICOS. **Natura**. Procurador: Helcio Ferro Ricci. Nº 815082649. Depósito: 14 setembro 1989.

Concessão: 21 junho 1994. Alto renome: 23 março 2018.

OTAMENDI, Jorge. **Derecho de marcas**. Espanha: Abeledo. 2003, p. 35

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **DL 101P BR Marcas 4V 2016**. Material disponibilizado para o curso básico de propriedade intelectual, pelo INPI/OMPI, 2016.

PARANÁ. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1582179/PR. Recorrente: Bril Cosméticos S.A. Recorrido: Sany do Brasil Industria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda. Relator: Ricardo Villas Boas. 08 de novembro de 2018, Paraná, 2018.

PINHO, José Benedito. **O Poder das Marcas**. São Paulo: Editora Summus. 1996, p. 17.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**. 17. Ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 289.

RIO DE JANEIRO. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 116498/RJ. Recorrente: Unilever Brasil Ltda. Recorrido: Comércio de Cosméticos Guanza Ltda.



**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

Relatora: Min. Nancy Andrighi. 30 março 2011, Rio de Janeiro, 2011.

RIO DE JANEIRO. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1046529/RJ. Recorrente: Pepsico, Inc. Recorrido: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Recorrido: M Dias Branco S/A Indústria e Comércio de Alimentos. Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira. 04 de agosto de 2014, Rio de Janeiro, 2014.

RIO DE JANEIRO. Tribunal Regional Federal. Ação de Nulidade de Registro de Marca 0030576-84.2012.4.02.5101. 08 março 2015, Rio de Janeiro, 2015.

RIO DE JANEIRO. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1721697/RJ. Recorrente: Hypera S.A. Recorrido: Megafral Indústria e Comércio Ltda. Relatora: Min. Nancy Andrighi. 05 de dezembro de 2018, Rio de Janeiro, 2018.

RIO DE JANEIRO. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1773244/RJ. Recorrente: American Airlines, Inc. Recorrido: American Air Taxi Aéreo Ltda – Me. Relatora: Min. Nancy Andrighi.

27 setembro 2019, Rio de Janeiro, 2019.

RIO GRANDE DO SUL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1639961/RS. Recorrente: Principio Ativo Farmácia de Manipulação e Produtos Naturais Ltda. Recorrido: Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Recorrida: Farmácia Companhia das Formulas Ltda. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. 02 de março de 2018, Rio Grande do Sul, 2018.

SÃO PAULO. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1315621/SP. Recorrente: Zeloso Industria e Comércio Ltda. Recorrido: Transall Equipamentos Industriais Ltda. Relatora: Min. Nancy Andrighi. 13 de junho de 2013, São Paulo, 2013.

SÃO PAULO. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial 100976/SP. Agravante: Total Alimentos S/A. Agravado: Comércio de Industria Matsuda Importadora e Exportadora Ltda. Relator: Min. Ricardo Villas Boas. 04 de fevereiro de 2015, São Paulo, 2015.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A Distintividade das Marcas: Secondary Meaning,**

Vulgarização e Teoria da Distância. São Paulo: Editora Saraiva. 2013, p. 108-109.

SIERVE, Amanda. **Efeitos da Notoriedade em Relação à distinvidade marcária: Secondary Meaning e Degeneração.** Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) Pontificia Universidade Católica – 2015, p. 131.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade Intelectual: Propriedade Industrial, Direito de Autor, Software, Cultivares, Nome Empresarial, Abuso de Patentes.** São Paulo: Editora Manole, 2014, p. 14.

UNIMED DO BRASIL – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS. **Unimed.** Procurador: Pinheiro Neto Advogados. Nº 760283494. Deposito: 03 novembro 1976. Concessão: 12 julho 1983. Alto renome: 12 dezembro de 2017.

VIGOR ALIMENTOS S.A., **Vigor.** Procurador: Flavia Mansur Murad. Nº 006363504. Deposito: 02 maio 1974. Concessão: 25 junho 1976. Alto Renome: 08 agosto 2017.



VANRELL
INTELLECTUAL PROPERTY
URUGUAY

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



PORNOGRAFIA DE VINGANÇA:

ASPECTOS DO DIREITO PENAL QUE PERMEIAM O TEMA

David Fernando Rodrigues¹
david.rodrigues@montaury.com.br

RESUMO

O presente estudo abordará os reflexos jurídico-criminais do uso de novos meios digitais de comunicação para propagação não consensual de conteúdo de natureza íntima contra a mulher, com o condão de atingir a honra e a boa fama da vítima perante seu meio social, identificando que atos neste sentido podem ser considerados conduta típica e qual a tipificação a ser empregada, buscando, por fim, apresentar meios que assegurem a efetiva punição do agente.

Palavras-chave: pornografia de vingança. revenge porn. crimes virtuais. crimes eletrônicos. crimes contra mulher.

1 - INTRODUÇÃO

O constante avanço

das novas tecnologias, relacionada ao acesso cada vez mais rápido à internet, possibilita o compartilhamento praticamente imediato de qualquer tipo de conteúdo, dos mais úteis àquilo que de pior possa existir.

Neste passo, os mesmos canais de comunicação utilizados para diminuir distâncias e possibilitar a troca de informações relevantes também podem servir para o cometimento de crimes das mais diversas naturezas, como fraudes financeiras, propagação de notícias falsas, crimes contra a honra, dentre outros.

São muitos os impactos negativos que o mau uso destas novas tecnologias pode causar, sendo que no presente estudo restringiremos nossa discussão aos reflexos da utilização destes meios para a divulgação não consensual de

conteúdo de natureza íntima contra a mulher, com o condão de atingir sua honra e boa fama perante seu meio social.

Para tanto, buscaremos analisar as condutas que configuram este tipo de crime e qual a tipificação a ser adotada, estudando a legislação aplicável, o posicionamento doutrinário e jurisprudencial, buscando, por fim, assegurar à vítima meios que possibilitem a efetiva punição do agente.

2 – A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Antes de se adentrar efetivamente ao tema do presente trabalho, imprescindível contextualizar a natureza da prática delituosa abordada, já que esta é apenas uma das diversas formas de violência que se consumam em decorrência do gênero da vítima.

¹ Sócio do escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados – Advogado, formado na Universidade Paulista – UNIP - 2006, Especialista em Propriedade Intelectual pela Escola Superior de Advocacia da OAB/SP - ESA e em Intervenção Sistemática pela Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, Pós-graduando em Direito e Tecnologia da Informação pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – POLI/USP

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

O Decreto nº. 1.973, de 1º de agosto de 1996, que promulgou a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, define a violência contra mulher como qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico, tanto na esfera pública como na esfera privada.

Vale destacar que este tipo de violência pode receber inúmeras denominações que por vezes se equivalem, sendo também identificada como violência doméstica, violência intrafamiliar, violência conjugal, violência familiar e violência de gênero, entendendo-se que estas ações violentas se dão em contextos e espaços relacionais e, portanto, interpessoais.

Muito embora estas práticas violentas ocorram com mais frequência dentro do próprio lar da vítima, praticadas por pessoas próximas à sua convivência, como maridos/esposas ou companheiros/as, importante destacar que com o avanço tecnológico da era digital em que vivemos, este cenário tem se expandido, o que leva a

invariável intensificação destes indesejáveis comportamentos, que se materializam em novas formas, condutas e agentes, como no caso da Pornografia de Vingança.

3 – A PORNOGRAFIA DE VINGANÇA (REVENGE PORN)

A pornografia de vingança, ou revenge porn, consiste na prática de divulgar material de conteúdo sexual de terceiros sem seu consentimento, visando desta forma expor a vítima socialmente, com o fim de lhe causar danos diversos, que podem ser de natureza social, emocional e financeiro.

Os primeiros relatos desta prática remontam ao começo da década de 80, quando nos Estados Unidos a revista masculina Hustler cria uma sessão onde leitoras poderiam expor material erótico amador, supostamente disponibilizado de maneira voluntária, não levando muito tempo até notarem que grande parte do material publicado não dispunha de consentimento da pessoa retratada, sendo na maioria dos casos fotografias enviado por ex-parceiros que encaminhavam o material com o propósito de expor

a intimidade das vítimas, especialmente após o término dos seus relacionamentos com estas.

Naquela ocasião, além do compartilhamento indevido de imagens capturadas em um contexto de intimidade, também começaram a surgir fotografias eróticas de mulheres que sequer sabiam que estavam sendo fotografadas.

Com o passar dos anos, tem-se constatado o frequente aumento dos casos de compartilhamento desautorizado deste tipo de conteúdo, especialmente por ex-parceiros, que buscam por meio desta prática se vingarem das vítimas, expondo-as de forma vexatória perante a sociedade, no intuito de desonrá-las.

Com o surgimento da internet e a facilitação da obtenção e propagação destes conteúdos, os casos de pornografia de vingança aumentaram exponencialmente, agravando-se ainda mais com a chegada das redes sociais e aplicativos de troca de mensagens, que possibilitam a viralização instantânea destes materiais,



Propiedad Intelectual & Registros Regulatorios

Rivadavia 178, Monte Grande Bs. As. - Argentina
Tel. +54 11 52638723 • info@almaraz.com.ar

PROTEGEMOS SUA **MARCA**,
SEUS **PRODUTOS**
E SUA **EMPRESA**
NA ARGENTINA E NO MUNDO

Somos agentes de marca desde 1991
www.almaraz.com.ar

pois, uma vez publicados, são imediatamente compartilhados por um sem número de pessoas que reforçam o comportamento do agressor e aumentam a extensão dos danos já causados, prolongando o sofrimento e exposição da vítima.

Contudo, não bastasse a terrível exposição a qual as vítimas são submetidas, alguns destes compartilhamentos são acompanhados dos seus nomes, telefones e endereços (físico e/ou virtuais), agravando ainda mais a situação, não apenas por permitir sua ampla identificação, mas também por possibilitar que estranhos passem a persegui-las.

Toda esta situação se torna ainda mais grave porque estes conteúdos acabam sendo eternizados em sites de pornografia hospedados em “paraísos digitais”, inviabilizando qualquer ação da vítima no sentido de tirar suas imagens do ar.

Importante destacar que em muitos destes casos a obtenção das imagens eróticas se dá com o consentimento das vítimas. Entretanto, este consentimento acontece em um contexto de intimidade

com o parceiro, o que em hipótese alguma pode ser confundido com autorização para compartilhamento deste material com terceiros, muito menos com a sua divulgação massiva.

Vale frisar também que, além da divulgação de imagens íntimas por ex-companheiros, outra forma de obtenção destas imagens se dá por meio da invasão dos computadores e/ou dispositivos eletrônicos das vítimas, resultando em uma prática diversa da pornografia de vingança, identificada como non-consensual porn, prática esta que, apesar de igualmente grave, escapa do propósito do presente trabalho e por esta razão não será abordada.

Por muito tempo o arcabouço legislativo brasileiro esteve carente de uma Lei específica que regulasse o tema, até a promulgação da Lei 13.718/18, que revogou o art. 61 da Lei das Contravenções e, dentre outras importantes mudanças, positivou a conduta da Pornografia de Vingança.

4 – ENQUADRAMENTO CRIMINAL DA PORNOGRAFIA DE VINGANÇA

4.1 – SUJEITOS DO DELITO

Conforme explanado anteriormente, a Lei nº. 13.718/18 tipificou o crime de Pornografia de Vingança, definindo-o como o compartilhamento de imagens, vídeos e outros registros audiovisuais que contenham cena de sexo, nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima, situação que se agrava caso o agente mantenha, ou tenha mantido, relação íntima de afeto com a vítima, ou o faça com o fim de vingança ou humilhação.

O sujeito passivo desta prática, na esmagadora maioria das vezes, são as mulheres, uma vez que o modelo de sociedade machista em que vivemos entende que homens não estão sujeitos à julgamentos morais desta natureza.

Em relação ao sujeito ativo do delito, é comum que seja pessoa do ciclo de confiança da vítima, muitas vezes seu companheiro sexual, afetivo, amoroso ou ex-companheiro que, insatisfeito com o término do relacionamento ou com alguma conduta da parceira,

divulga o material como forma de retaliação. Não raramente a efetiva retaliação é precedida de tortura psicológica, seja para atingir a vítima emocionalmente, seja como meio de persuadi-la para que esta não rompa o relacionamento.

Contudo, apesar da vítima ter conhecimento de quem detinha a posse das imagens utilizadas para prática delituosa, uma das principais dificuldades nos casos de pornografia de vingança é a efetiva responsabilização do seu sujeito ativo, que não raramente tenta se esquivar imputando tais atos à terceiros indeterminados, alegando perda do dispositivo onde as imagens estavam armazenadas ou invasão indevida deste.

Nestes casos, impõem-se uma longa jornada jurídica para obtenção de ordem judicial que determine aos provedores de internet que informem os IP's dos equipamentos de onde partiram as publicações ofensivas, permitindo assim a localização física do sujeito.

Entretanto, as dificuldades enfrentadas pelas mulheres submetidas a esta prática não

param por ai, pois, além da prolongação da sua exposição no curso do processo, não raramente o criminoso faz uso de artifícios que impedem sua identificação eletrônica, como a utilização de computadores/redes públicas de conexão para divulgação do material ofensivo, uso de programas que mascaram o IP da máquina e conexões por VPN, criação de perfis falsos em redes sociais, dentre outras artimanhas que dificultam sobremaneira sua localização.

Nestes casos, é essencial que o julgador aja com sensibilidade, considerando outros elementos como indícios de autoria do crime, como as próprias ameaças sofridas pela vítima, utilização de informações pessoais e detalhes do relacionamento conhecidos apenas pelas partes, dentre outros elementos, procedendo com uma análise ampla de todo conjunto probatório disponível, considerando, inclusive, a depender das peculiaridades da causa, determinar a distribuição do ônus da prova de modo diverso da regra geral.

4.2 – APLICAÇÃO DO

CÓDIGO PENAL

A ausência de tipificação penal específica para a pornografia de vingança, permitiu que, no passado, muitos destes casos fossem enquadrados na nossa legislação penal como crime contra a honra, quais sejam: injúria e difamação.

Tal entendimento se mostrava um tanto quanto ineficiente e até mesmo reducionista, uma vez que a intenção de quem comete tal prática vai muito além da vontade de abalar a moral, a honra e a imagem da vítima. O que o agente busca por meio desta prática é agredir a mulher psicologicamente, ferindo sua personalidade e autoestima de forma irreversível, fazendo ruir seu direito à intimidade e à vida privada, levando-a muitas vezes à depressão e, não raramente, ao suicídio.

No presente estudo elencaremos os diversos enquadramentos legais que esta repugnante conduta já recebeu pelo Poder Judiciário ao longo do tempo, levando em consideração todas as intenções do agente quando do cometimento do ilícito, bem como as consequências

 **MARTINEZ**
& ASSOCIADOS

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

 **idea**
PROPRIEDADE INTELECTUAL

 **SOARES**
GIMENEZ
INTELLECTUAL PROPERTY

RS +55 (51) 3392.8892 | contato@ideaiip.com.br
www.ideaiip.com.br

decorrentes disso.

4.2.1 – DO CRIME DE DIFAMAÇÃO

A preservação da honra é uma garantia Constitucional inviolável, constituindo atributo essencial da personalidade, podendo ser entendida como a soma de conceitos positivos que cada pessoa goza na vida em sociedade, relativos aos seus atributos físicos, intelectuais e morais, dividindo-se em honra subjetiva e objetiva.

Neste passo, a honra subjetiva pode ser representada como o conceito íntimo que uma pessoa traz a respeito da sua dignidade e dos seus próprios valores, enquanto que a honra objetiva pode ser tida como a percepção que se tem sobre o que os demais integrantes da sociedade pensam a seu respeito.

No crime de difamação, são imputados fatos à pessoa que, no seu entendimento, podem manchar sua reputação e denegrir sua imagem, de forma a macular sua honra objetiva perante a sociedade.

Por conta do já mencionado machismo que infelizmente

tem norteadado boa parte das relações atuais, quando uma mulher é vítima da pornografia de vingança e tem imagens íntimas divulgadas passa a ser injustamente malvista pela sociedade e consequentemente discriminada em decorrência disso, sendo inquestionável a ocorrência de crime de difamação nestes casos.

Conveniente ressaltar que, mesmo nos casos em que as imagens íntimas divulgadas não cheguem ao círculo de relacionamentos da vítima, ainda assim há crime, por conta do potencial risco de violação da sua imagem.

Finalmente, note-se que incorre no crime de difamação todos aqueles que de alguma maneira contribuírem para a divulgação do conteúdo difamatório, sendo considerada a ocorrência de infração a cada novo compartilhamento do material ofensivo.

4.2.2 – DO CRIME DE INJÚRIA

Já o crime de injúria pode ser descrito como o ato de ofender a dignidade ou o decoro de alguém, emitindo-lhe conceitos negativos que agridam sua

honra, podendo ocorrer por meio de insultos verbais ou mediante a utilização de símbolos, signos e imagens, não sendo necessária sua divulgação para terceiros para configuração da conduta, que gera dano à honra subjetiva da vítima.

Neste passo, para que a pornografia de vingança se configure como crime de injúria não se faz necessário que o agente de ampla publicidade às imagens, muito menos que estas cheguem até a vítima, bastando para tanto que os efeitos negativos desta conduta sejam sentidos pela mulher.

A legislação penal divide a injúria em três tipos: simples, real e preconceituosa. A injúria real é caracterizada pelo emprego de violência, que não precisa ser necessariamente física, mas sim com a finalidade de humilhar, desprezar e ridicularizar a vítima, sendo plenamente aplicável esta qualificadora nos casos que a divulgação da pornografia de vingança vem acompanhada de insultos contra a vítima.

4.2.3 – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Ninomiya

PROPIEDAD INTELECTUAL



Rua Dr. Amaldo, 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

**PROPIEDAD INTELECTUAL
MARCAS Y PATENTES**



**FERNÁNDEZ
SECCO & ASOCIADOS**

Montevideo - Uruguay

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

Para além das ofensas à honra da mulher vítima da pornografia de vingança, temos a violência psicológica decorrente deste tipo de delito, não restando dúvida de que tal prática pode gerar imensuráveis danos à saúde mental da ofendida, afetando, conseqüentemente, sua integridade física.

Apesar destas violências serem de natureza não-físicas, seus impactos atingem as vítimas de maneira absolutamente agressiva, com conseqüências brutais para saúde mental destas, como o desenvolvimento de quadros de depressão, ansiedade, desordem de alimentação, problemas múltiplos da personalidade e até mesmo suicídio.

Contudo, em que pese a inquestionável gravidade destas lesões, para que haja caracterização da lesão corporal faz-se necessário a comprovação da ocorrência da patologia psíquica pós evento criminoso, assim como e nexos de causalidade com este.

Assim, o que se percebe na prática é que a tipificação como lesão corporal assume o papel de eventual agravante

da pornografia de vingança, sendo que a justiça tem adotado a difamação e a injúria como enquadramento usualmente adotado para estas situações.

4.2.4 – DO CRIME DE PORNOGRAFIA DE VINGANÇA

A tipificação do crime de pornografia de vingança, trazida pela Lei 13.718/18, que incluiu, dentre outros, o artigo 2018-C no Código Penal, atendeu a uma demanda social importantíssima ao conferir às vítimas destes crimes a inviolabilidade da honra e o direito à privacidade.

Conforme exposto nos capítulos anteriores, as brandas penas previstas nos tipos penais utilizados anteriormente neste tipo de situação eram absolutamente ineficazes diante das conseqüências maléficas resultantes da prática delituosa em questão.

A nova tipificação é muito mais direta e específica, abarcando inúmeras condutas relativas ao compartilhamento, sem autorização da vítima, de imagens, vídeos e outros registros audiovisuais que

contenham cenas de sexo, nudez ou pornografia, podendo tal prática ocorrer a título gratuito ou não.

Vale destacar que mesmo que o conteúdo em questão tenha sido obtido com o consentimento da vítima, sua divulgação e/ou compartilhamento depende invariavelmente de uma nova e expressa autorização, com agravamento da pena, que vai de 1 a 5 anos, de 1/3 a 2/3 se o agente tem ou teve relação íntima de afeto com a vítima, ou o faz com intuito de vingança ou humilhação. Também se aplica aumento de pena de 1/2 se a divulgação do material for realizada por agente que possua relação de parentesco ascendente, descendente ou colateral com a vítima.

Outro ponto importante a ser mencionado é que a Lei permite que incorra no mesmo tipo penal aquele que recebe o dito conteúdo e, ciente de que este material está circulando sem o consentimento da vítima, torna a compartilhá-lo.

A ação penal referente à estas práticas também foi alterada, passando de pública condicionada para pública incondicionada

A implementação de um tipo específico para a pornografia de vingança foi uma vitória para a sociedade e ainda mais para as mulheres, principais vítimas destes crimes, pois possibilitam um enfrentamento muito mais direto e efetivo do problema, permitindo que as vítimas tenham seus direitos à honra e intimidade devidamente resguardados.

SEU SÓCIO NA ARGENTINA
palacio@palacio.com.ar | www.palacio.com.ar



PALACIO
& Asociados
ARGENTINA

4.3 – APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA

A Lei Maria da Penha (nº. 11.340/2006) tipifica como violência doméstica ou familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral e patrimonial, delimitando também em que espaços estas ações caracterizam violência, quais sejam, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família e em qualquer relação íntima de afeto, independentemente da orientação sexual, descrevendo também que condutas configuram violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Pelo todo quanto já explanado, não restam dúvidas de que a pornografia de vingança configura violência de gênero, decorrente de relação íntima de afeto, uma vez que as vítimas desta prática são majoritariamente mulheres, submetidas por seus companheiros ou ex-companheiros ao que se apresenta como “punição”, causando à vítima sofrimento psicológico e danos diversos.

Este foi o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ ao julgar um caso de pornografia de vingança, reconhecendo se tratar justamente de uma grave forma de violência de gênero, constituindo também grave lesão aos direitos de personalidade da vítima.

Com base nesta legislação é possível pleitear medidas

diversas, tanto protetivas como preventivas, como a solicitação de cessação de ameaça de divulgação de material pornográfico ou entrega do conteúdo íntimo que se encontra em poder do agente.

A aplicação da Lei Maria da Penha em conjunto com a tipificação da prática da pornografia de vingança tem se mostrado a via mais adequada de enfrentamento deste problema, pois além de tratar os tipos de violência inerentes desta conduta (violência psicológica, moral, física, sexual e patrimonial), permite a utilização dos demais mecanismos disponíveis, possibilitando uma abordagem à luz da violência de gênero, implicando em maior eficiência na proteção das vítimas.

4.4 – DA NÃO APLICAÇÃO DA LEI CAROLINA DIECKMANN (Nº. 12.737/12) E DO MARCO CIVIL DA INTERNET (Nº. 12.965/14)

Em que pese as inúmeras inovações legais trazidas pela Lei Carolina Dieckmann (nº. 12.737/2012), esta versa sobre a ameaça e divulgação de conteúdo na internet sem consentimento da vítima, em situações onde estes dados foram obtidos mediante invasão de algum dispositivo de informática sem a autorização do titular, o que não ocorre nos casos de pornografia de vingança, uma vez que na esmagadora maioria destes casos as imagens forma obtidas legitimamente ou por meio de equipamentos ocultos.

Já o Marco Civil da Internet

(nº. 12.965/2014), legislação pioneira na garantia de direitos relacionados à internet e seu uso, estabelece obrigações e condutas a serem observadas por todos aqueles que compõem a rede mundial de computadores. Entretanto, a lei não versa sobre crimes, mas apenas sobre a responsabilização civil dos provedores e usuários pelo conteúdo compartilhado na rede, não prevendo a tipificação de quaisquer delitos.

5- CONCLUSÃO

Conforme amplamente discutido, nota-se que a grande repercussão alcançada pela maioria dos casos de pornografia de vingança decorre do comportamento essencialmente machista da nossa sociedade, que em muito dos casos julga ser mais reprovável a conduta de quem se deixa fotografar e/ou filmar do que a de quem divulga o material, manifestando desta forma uma enorme precariedade de valores ao culpabilizar a vítima pelo resultado da conduta.

Também foi possível demonstrar que a pornografia de vingança não fere apenas a reputação da vítima, configurando verdadeira forma de violência psicológica e doméstica contra a mulher, violando direitos que ultrapassam sua honra e boa-fama perante a sociedade.

Na mesma baila, constata-se a importância da utilização das medidas protetivas

disponíveis na Lei Maria da Penha, cuja aplicação nos casos de pornografia de vingança já foi admitida pelo STJ, que reconheceu que tais práticas estão, na quase totalidade dos casos, atreladas à violência de gênero no ambiente doméstico.

Finalmente, reconhecida a ineficácia do enfrentamento dos crimes de pornografia de vingança como infração apenas à honra da vítima, insta celebrar as modificações implementadas pela Lei 13.718/18, que tipificou expressamente o crime de pornografia de vingança, trazendo, enfim, um tratamento compatível à gravidade dos danos causados por esta

pérfida conduta, cumprindo ao Poder Público a tarefa de implementar medidas eficazes no sentido de diminuir na sociedade o machismo que tanto dificulta o combate e este tipo de crime.

REFERÊNCIAS

SANTOS, João Pedro Vieira dos. Novas formas de violência doméstica contra a mulher na era digital: aspectos jurídico-penais do revenge porn. 2016.

BANDEIRA, Lourdes Maria. Violência de gênero: a construção de um campo teórico e de investigação.

BUZZI, Vitória De Macedo et al. Pornografia de vingança:

contexto histórico-social e abordagem no direito brasileiro . 2015. p. 29.

DA SILVA, Artenira et al. Exposição que fere, percepção que mata: a urgência de uma abordagem psicossociojurídica da pornografia de vingança à luz da Lei Maria da Penha, Revista da Faculdade de Direito UFPR, v. 62, n. 3, p. 243-265, 2017.

SANTOS, Mariana Evelyn Freire. A pornografia de vingança e aplicabilidade da lei Maria da Penha: análise sob a perspectiva da violência de gênero. 2018. Bachelor's Thesis. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

SALES, Renata Corsini de. A



**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 ”

pornografia de vingança à luz da doutrina e da jurisprudência dos tribunais de justiça das regiões sul e sudeste. 2017.

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Especial - Dos Crimes Contra a Pessoa - vol. 2. 14ª Ed. São Paulo: SARAIVA, 2014

SOUSA, Leticia de Melo. Slut shaming e pornrevenge: vivências de mulheres jovens e as repercussões para a saúde mental. Dissertação (Mestrado) – Psicologia Social. CCHL/UFPB, João Pessoa, 2017

DA SILVA, Artenira et al. Exposição que fere, percepção que mata: a urgência de uma abordagem psicossociológica

da pornografia de vingança à luz da Lei Maria da Penha. Revista da Faculdade de Direito UFPR

STJ - REsp: 1679465 SP 2016/0204216-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2018

MACHADO, Lilian. Nudes é POP! A pornografia de vingança não poupa ninguém. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/63371/nudes-e-pop-a-pornografia-de-vinganca-nao-poupa-ninguem> - acesso em: 15 out. 2019.

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a

Mulher, concluída em Belém do Pará - Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1973.htm - acesso em 14 out, 2019.

Pornografia de Vingança: Crime Rápido, Trauma Permanente. Disponível em: <http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2016/02/pornografia-de-vinganca-crime-rapido-trauma-permanente.html> - acesso em 15 out, 2019.

Enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres – Disponível em <http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/areas-tematicas/violencia> - acesso em 14 out, 2019.



MARCA
PATENTE

DESENHO INDUSTRIAL
SOFTWARE

SERVIÇOS
DIREITO AUTORAL
REGULATÓRIO
ANVISA - VISA'S - MAPA

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



Jurisprudência dos Tribunais

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

APELAÇÃO – "TREVO"
E "TREVO PROVUE"
(IMPUGNADAS) X
"CIRÚRGICA TREVO"
– POSSIBILIDADE DE
CONVIVÊNCIA PACÍFICA –
DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DO ATO ADMINISTRATIVO
DE INDEFERIMENTO –
REFORMA DA SENTENÇA
– APELAÇÃO QUE SE DÁ
PROVIMENTO.

1. A controvérsia dos autos gira em torno do indeferimento, mantido em grau recursal, dos pedidos de registro 830.945.270 e 906.008.131 para as respectivas marcas nominativas "TREVO" e "TREVO PROVUE" em razão do registro anterior 829.769.072 para a marca mista "CIRURGICA TREVO".

2. Reforma da sentença que manteve os atos administrativos de indeferimento.

3. Princípio da especialidade e ausência de confusão. Os mercados relevantes são distintos e sem possibilidade de interseção. Nessa medida, um consumidor não irá encontrar os produtos "TREVO" e "TREVO PROVUE" na loja da

recorrida. Da mesma forma, quem procura os produtos ofertados pela apelada – macas, cadeiras de rodas, próteses etc – não estará em busca dos instrumentos cirúrgicos designados pelos sinais "TREVO" e "TREVO PROVUE". Assim, os registros pretendidos não violaram o art. 124, XIX, da LPI.

4. Apelação a que se dá provimento..

(TRF-2; Apelação Cível 5028542-41.2018.4.02.5101; Relator (a): Simone Schreiber; Órgão Julgador: 2ª Câmara Especializada de Previdenciário e Propriedade Intelectual; Data do Julgamento: 27/04/2021; Data de Registro: 14/05/2021)

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE NULIDADE DE
REGISTRO DE MARCA
AJUIZADA PELO COMITÊ
OLÍMPICO BRASILEIRO -
COB. "FOGO OLÍMPICO"
PARA IDENTIFICAR ÁLCOOL
E ÁLCOOL ETÍLICO.

1. Como de sabença, a distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/1996 enumera vários sinais não registráveis, tal como aqueles de uso

comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124, inciso VI).

2. De outro lado, o inciso XIII do mesmo artigo 124 preceitua que não são registráveis como marca "nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento".

3. Tal norma retrata hipótese de vedação absoluta de registro marcário de designações e símbolos relacionados a evento esportivo assim como artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico que seja oficial (realizado ou promovido por autoridades públicas) ou oficialmente reconhecido (quando organizado por entidade privada), o que inviabiliza "a utilização do termo protegido em qualquer classe" sem a anuência da autoridade competente ou da entidade promotora do evento.

4. Em complemento à LPI, sobreveio a Lei 9.615/1998 apelada de Lei Pelé, que, em seu artigo 87, conferiu às entidades de administração do desporto ou de prática esportiva a propriedade exclusiva das denominações e dos símbolos que as identificam, preceituando que tal proteção legal é válida em todo o território nacional, por tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente.

5. Em observância ao compromisso assumido pelo Estado brasileiro no Tratado de Nairóbi sobre Proteção do Símbolo Olímpico (ratificado pelo Decreto 90.129/1984), a citada Lei Pelé estabeleceu, em seu artigo 15, que o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) - associação civil de natureza desportiva filiada ao Comitê Olímpico Internacional (COI) - detém a propriedade exclusiva dos símbolos olímpicos (a exemplo dos aros interligados representativos dos cinco continentes;

da tocha e da pira olímpicas; do hino; das mascotes; do lema; e das medalhas), bem como das denominações "jogos olímpicos" e "olimpíadas", sendo vedado o registro e o uso, para qualquer fim, de sinal que consubstancie imitação ou reprodução dos referidos signos distintivos sem a prévia autorização do titular.

6. Consequentemente, procedendo-se à interpretação sistemática do ordenamento jurídico Decreto 90.129/1984; artigo 124, inciso XIII, da Lei

9.279/1996; e artigos 15, §§ 2º e 4º, e 87 da Lei 9.615/1998 (todos anteriores ao depósito do pedido de registro da marca debatida nos autos) ?, ressoa inequívoca a existência de proteção especial, em todos os ramos de atividade e por tempo indeterminado, dos sinais integrantes da "propriedade industrial Olímpica", cujo reconhecimento (ex lege) como marcas de alto renome (exceção ao princípio da especialidade) decorre da incontroversa boa reputação e do acentuado magnetismo do megaevento esportivo, consagrado mundialmente e orientado pela filosofia de vida chamada Olimpismo.

7. Diante da popularidade e da relevância socioeconômica de eventos esportivos como as Olimpíadas, a proibição do registro e do uso dos respectivos signos distintivos em qualquer ramo de atividade sem a anuência prévia da entidade titular do direito de propriedade imaterial tem por escopo evitar a associação comercial indevida (com marcas, produtos ou serviços de terceiros), potencialmente ensejadora de aproveitamento parasitário ou de diluição da distintividade dos símbolos ou nomes relacionados aos Jogos, cuja realização periódica depende, sobremaneira, da obtenção de vultosos recursos financeiros mediante contratos de patrocínio ou de licenciamento pautados na expectativa de lucros decorrentes da grande exposição midiática.

8. Na hipótese dos autos, o COB ajuizou ação de

nulidade do registro da marca nominativa "FOGO OLÍMPICO" (821.741.837) para identificar álcool e álcool etílico, referente à classe NCL(8) 01 (substâncias químicas destinadas à indústria). O pedido de registro da referida marca foi depositado em 8.6.1999, tendo sido concedido pelo INPI em 16.9.2003 (fl. 203).

9. De acordo com fotografia descrita no voto vencido (fls. 299 e 415), observa-se que, além da expressão "FOGO OLÍMPICO", consta da embalagem o desenho dos aros olímpicos e da tocha olímpica, o que configura evidente imitação ideológica dos símbolos titularizados pelo COB.

10. Diante desse quadro, deve ser reconhecida a nulidade do registro marcário, tendo em vista: (i) a proteção especial, em todos os ramos de atividade, conferida pelo ordenamento jurídico brasileiro aos sinais



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

integrantes da "propriedade industrial Olímpica", que não podem ser reproduzidos ou imitados por terceiros sem a autorização prévia do COB; (ii) o necessário afastamento do aproveitamento parasitário decorrente do denominado "marketing de emboscada" pelo uso conjugado de expressão e símbolos olímpicos cujo magnetismo comercial é inegável; e (iii) o cabimento da aplicação da teoria da diluição a fim de proteger o titular contra a perda progressiva da distintividade dos signos olímpicos, cujo acentuado valor simbólico pode vir a ser maculado, ofuscado ou adulterado com a sua utilização em produto de uso cotidiano.

11. Recurso especial provido para julgar procedente a pretensão autoral, declarando nulo o registro da marca "FOGO OLÍMPICO".

(REsp 1583007/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 10/05/2021)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE. REGISTRO. COLIDÊNCIA. MARCA. REPRODUÇÃO PARCIAL. CARÁTER GENÉRICO. RELAÇÃO INDIRETA. INSUFICIÊNCIA. ASSOCIAÇÃO INDEVIDA.

FAMÍLIA DE MARCAS. SEGMENTO MERCADOLÓGICO. IDENTIDADE. POSSIBILIDADE DE

ASSOCIAÇÃO. ORIGEM DOS PRODUTOS. RECONHECIMENTO. DILUIÇÃO.

EXTERIOR. REGISTRO. TERRITÓRIO NACIONAL. PROTEÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a saber se há colidência entre as marcas de bebida energética Red Bull e Power Bull.

3. A vinculação indireta entre a marca e características do produto é insuficiente para configurar sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou meramente descritivo.

4. A associação indevida a marca alheia, prevista no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996, pode ser caracterizada pelo risco de vinculação equivocada quanto à origem dos produtos contrafeitos, ainda que inexista confusão entre os conjuntos marcários.

5. A diluição da marca no exterior não é suficiente para afastar a distintividade do registro no Brasil.

6. No caso em apreço, as marcas envolvidas na demanda, a despeito de não apresentarem semelhança entre as suas embalagens, atuam no mesmo segmento mercadológico, utilizam os mesmos locais de venda e visam ao mesmo público, o que evidencia a possibilidade de associação equivocada

quanto à origem.

7. Na hipótese de colidência entre marcas deve prevalecer aquela que foi registrada primeiro.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1922135/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por danos morais. Direito de Imagem. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Inteligência do artigo 370 do Novo Código de Processo Civil. Alegação de violação dos direitos de imagem sob o argumento de que a Parte Ré utilizou de imagens do tipo fotografias do Requerente em série documental "Investigação Criminal". Ausência de demonstração de ofensas pelas Empresas Requeridas, capazes de denegrir a imagem do Autor. Interesse público evidenciado e predominante na espécie. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária.

(TJSP; Apelação Cível 1035425-67.2020.8.26.0100; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2021; Data de Registro: 24/02/2021)

Larissa Andréa Carasso Kac
larissa@carassokac.com.br

BURGER KING - #VAS-SOURA THRU

Mês/Ano Julgamento:
FEVEREIRO/2021

Representação nº:
226/20

Autor(a): Conar mediante queixa de consumidor

Anunciante: Burger King

Relator(a): Conselheira Melissa Vogel com voto complementar de Mentor Muniz Neto

Câmara: Primeira Câmara

Decisão: Alteração e advertência

Fundamentos: Artigos 1º, 3º, 6º, 19 e 50, letras "a" e "b", do Código

Resumo: Anúncio em redes sociais da rede de lanchonetes Burger King foi objeto de denúncia de consumidor, que considerou reprovável a promoção divulgada: a oferta de um sanduiche gratuito mediante algumas condições àqueles que comparecessem ao driver thru no dia de Halloween, em tempos em que as autoridades recomendam distanciamento social.

A anunciante nega motivação à denúncia. A campanha objeto desta representação foi veiculada num momento em que a pandemia entrava em fase de declínio, tornando possível alguma flexibilização nas recomendações de dis-

tanciamento social. As peças da campanha enfatizavam os cuidados necessários e estavam restritas ao drive thru, sempre ao ar livre.

A relatora propôs a alteração dos anúncios, agravada por advertência ao Burger King, lembrando a recomendação do Código, de que todo anúncio deve levar em conta a responsabilidade social. "Dada a natureza e apelo deste tipo de campanha, era previsível que acontecessem aglomerações à frente dos estabelecimentos comerciais que eram parte da ação promocional", escreveu ela em seu voto. "As recomendações de uso de máscaras e distanciamento social não são suficientes para evitar aglomerações, que dependeriam não apenas do comportamento dos indivíduos, mas também de uma grande disciplina na execução da ação e disposição das filas. Seu voto pela alteração foi aprovado por unanimidade.

O autor do voto complementar propôs adicionar a penalidade de advertência ao Burger King, tendo em vista a gravidade da pandemia, sendo necessários maiores cuidados com ações publicitárias que possam levar a comportamentos em desacordo com as orientações de prevenção ao contágio. A conselheira relatora aderiu à proposta complementar de advertência, devidamente registrada em seu parecer, que foi seguida pela maioria dos

conselheiros.

TRIVAGO - TÁ PRECISANDO DE UMAS FÉRIAS

Mês/Ano Julgamento:
FEVEREIRO/2021

Representação nº:
232/20

Autor(a): Conar mediante queixa de consumidor

Anunciante: Trivago

Relator(a): Conselheira Valéria Sombra

Câmara: Sétima Câmara

Decisão: Arquivamento

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

Resumo: Queixa de consumidor motivou esta representação, contra anúncio em TV da Trivago. Segundo a denúncia, pode haver estímulo ao comportamento inadequado de crianças - elas aparecem no filme fazendo artes pela casa, como rabiscar paredes -, com risco à segurança delas.

A anunciante defendeu-se, considerando as cenas mostradas como corriqueiras, tanto mais em período de distanciamento social.

A relatora recomendou o arquivamento, levando em conta na sua decisão inclusive a repercussão do filme nas redes sociais. Seu voto foi aceito por unanimidade.

SOFTWARE PARA GESTÃO FINANCEIRA DE ESCRITÓRIOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Organize seu fluxo operacional de forma automática e intuitiva com o **Cashfy**

STATUS	NÚMERO	LIMITE	ENVOLVIDO	ÁREA - SERVIÇO	VALOR	ALOCADO	EMPRESA
Finalizada							Assumir
Aberta							
Pré-OS							Assumir
Pré-OS							
Pré-OS							
Pré-OS							Assumir
Pré-OS							

ORDEM DE SERVIÇO

Você poderá inserir múltiplos serviços junto com as despesas reembolsáveis, além de incluir modelos de OS para enviar ao cliente e/ou manutenção interna.



Integrado
ao Apol!

Nº FATURA	STATUS	RECEBIMENTO NF	COLABORADOR	VALOR RECEBIDO	VALOR COMISSÃO	ENVOLVIDO	PAGAMENTO ÚNICO
<input checked="" type="checkbox"/>	Pagamento Gerado						
<input type="checkbox"/>	Pagamento Gerado						
<input type="checkbox"/>	Pagamento Não-Gerado						
<input type="checkbox"/>	Pagamento Não-Gerado						
<input type="checkbox"/>	Pagamento Não-Gerado						
<input type="checkbox"/>	Pagamento Não-Gerado						
<input checked="" type="checkbox"/>	Pagamento Gerado						

COMISSIONAMENTO

Defina a porcentagem de comissão do colaborador, relacione a todas as demandas do envolvido e gere automaticamente um lançamento financeiro.



ALÉM DE MUITO MAIS!

 **cashfy**

WWW.CASHFY.COM.BR



BALCÃO DAS MARCAS **UNIVERSAL TRADE MARKS**



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