

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 07 de abril de 2020 às 07h51
Seleção de Notícias

Folha.com | BR

Patentes

Ex-ministro da Saúde quer quebrar patente de itens contra coronavírus - 3

UOL Notícias | BR

07 de abril de 2020 | Patentes

20 anos depois, pandemia repete HIV e milhões podem ficar sem remédios 4

Blog do Ancelmo Gois - Globo Online | BR

07 de abril de 2020 | Direitos Autorais

Entidades ligadas ao direito autoral trançam plano emergencial para ajudar compositores e artistas 6

Diário Indústria & Comércio online | PR

Marco regulatório | INPI

STJ - Terceira Turma nega recurso de fabricante de bebidas que registrou nome similar a Coca-Cola 7

Migalhas | BR

Propriedade Intelectual

Os impactos da covid-19 nas relações de franquia e as medidas de mitigação 9

Ex-ministro da Saúde quer quebrar patente de itens contra coronavírus -

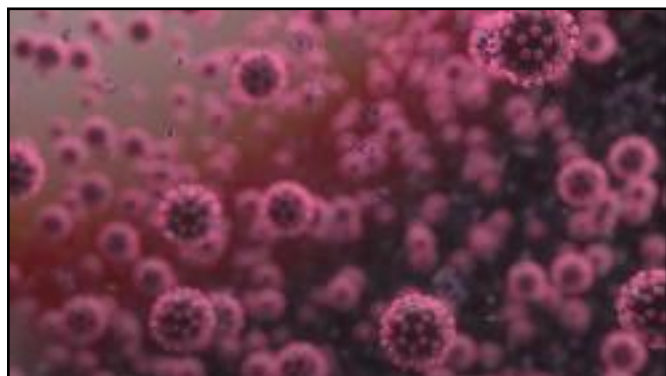
Outro projeto, de Jandira Feghali, também trata do assunto São Paulo

O deputado Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, protocolou na semana passada um projeto de lei que permite a **quebra** de patentes de itens como medicamentos, vacinas, equipamentos e testes para combater emergências de saúde pública nacional. A licença seria temporária, durante a pandemia.

A deputada Jandira Feghali também tem um projeto que trata do assunto.

com **Filipe** Oliveira e **Mariana** Grazini

20 anos depois, pandemia repete HIV e milhões podem ficar sem remédios



garantir que milhões de pessoas contaminadas pelo vírus HIV tivessem acesso aos tratamentos que, gradativamente, começavam a prolongar a vida das pessoas?

Com preços elevados, tais tratamentos representavam um desafio sem precedentes para os orçamentos de Saúde de diferentes países. Uma verdadeira guerra diplomática foi instaurada, em parte liderada pelo então ministro da Saúde, José Serra.

Governos queriam garantias de que empresas assegurassem preços adequados aos produtos. Países como o Brasil passaram a ameaçar a **quebra** de patentes e obrigaram multinacionais a negociar acordos de preços. As leis na OMC também foram reformadas para permitir que governos de países em desenvolvimento tivessem acesso aos remédios e uma mobilização da sociedade civil sem precedentes pressionou por quedas importantes de preços.

Mas, 20 anos depois, o debate volta ao centro da conversa na Organização Mundial de Saúde. Nesta semana, um comportamento agressivo por parte do governo americano permitiu que centenas de respiradores produzidos na China que iriam para a Alemanha, França ou Brasil fosse "desviados" para o mercado americano.

A crise reabriu um debate: no caso de uma pandemia, como administrar os poucos produtos que podem

existir no mercado. E como garantir que o mundo receba de forma justa tratamentos.

Se no caso dos respiradores e máscaras, as ações comerciais já são claras, o temor da OMS é de que, quando uma vacina eventual fique pronta em 2021, a situação seja ainda mais intensa. Para completar, a questão de quem irá deter a patente da futura vacina não está equacionada.

Nesta semana, o diretor-geral da OMS, Tedros, indicou que irá criar um mecanismo composto por personalidades de países ricos e pobres para examinar a situação. "Temos de lidar com problema antes que ocorra", alertou. "Vamos criar mecanismo para permitir uma distribuição igualitária. Quando a vacina estiver pronta, ela deve ir a todos no mundo. Não deve haver uma divisão entre os que tem e os que não tem", apontou.

O debate também envolve uma parcela dos remédios para tratamentos. Na semana passada, um grupo de 150 entidades enviou uma carta para a empresa americana Gilead para pressionar a companhia a abrir mão de suas patentes para remédios que deram alguns bons resultados no tratamento do coronavírus, o remdesivir.

Liderados pela entidade Médicos Sem Fronteira e Oxfam, a carta alertava para o fato de que a Gilead Sciences detém a patente sobre o remdesivir em mais de 70 países. Se ela exigir sua exclusividade sobre o produto, o resultado é que remédios genéricos apenas poderiam chegar ao mercado em 2031.

"Escrevemos para solicitar que a Gilead tome medidas imediatas para garantir a rápida disponibilidade, acessibilidade e preços acessíveis da sua terapia experimental remdesivir para o tratamento do COVID-19, enquanto se aguardam os resultados dos ensaios clínicos que demonstram a sua

Continuação: 20 anos depois, pandemia repete HIV e milhões podem ficar sem remédios

eficácia", afirmaram as entidades.

"Estamos seriamente preocupados com a atual abordagem da Gilead, que pode impedir o acesso a este tratamento potencialmente crítico para o COVID-19", alertaram. A carta dizia ser "inaceitável que o remdesivir de Gilead seja colocado sob o controle exclusivo da empresa". "A Gilead deve agir agora no interesse público", concluiu a carta.

O Remdesivir não é remédio novo e já demonstrou ser ineficaz no caso do Ebola. Mas deu sinais positivos no combate ao novo coronavírus. Segundo os analistas do Bank of America, a Gilead poderia embolsar até US\$ 2,5 bilhões graças ao seu medicamento anti-viral.

A empresa é uma das que vem sendo pressionadas a renunciar seus direitos de propriedade sobre remédios e diagnósticos que possam úteis na luta contra a COVID-19.

Quando o Wuhan Institute of Virology na China depositou recentemente uma patente nacional sobre o uso do remdesivir, a Gilead protestou.

Nem todas agem dessa forma. A empresa americana AbbVie, por exemplo, anunciou que deixaria de aplicar a sua patente sobre Kaletra, um medicamento contra o HIV que está atualmente a ser testado quanto à sua eficácia no tratamento do COVID-19.

Na Holanda, 33 organizações da sociedade civil e 20 peritos em saúde pública enviaram uma carta aberta ao governo pedindo que o país europeu apoie uma proposta da Costa Rica para a criação de um mecanismo global de partilha de direitos em matéria de dados, conhecimentos e tecnologias úteis para a pre-

venção, detecção e tratamento da pandemia de coronavírus. A proposta dos centro-americanos também foi aplaudida pela OMS.

Diante da pressão, as empresas farmacêuticas tentam dar sua resposta, mantendo intacto o sistema de patentes.

O IFPMA, um grupo de pressão internacional de fabricantes de medicamentos, garantiu que a indústria tem um "forte sentido de responsabilidade" para agir ao lado dos governos e dos sistemas de saúde em todo o mundo. "Sabemos que temos a responsabilidade de encontrar soluções e estamos plenamente conscientes de que, com esta pandemia, não podemos esperar fazer as coisas como habitualmente", afirmou Thomas Cueni, diretor-geral da Federação Internacional de Fabricantes e Associações Farmacêuticas (IFPMA).

Eles alertam que o modelo empresarial privado de Pesquisa e Desenvolvimento deve continuar a ser sustentado por uma "sólida proteção da **propriedade** intelectual" e que teria sido tal sistema que "contribuiu com a maioria dos tratamentos que estão agora a ser testados para utilizações adicionais e permitiu também que as empresas fizessem investimentos ousados para novos produtos".

"Além disso, existe um forte compromisso em toda a indústria biofarmacêutica no sentido de trabalhar com os governos, as seguradoras e outras partes interessadas para tornar estes medicamentos e vacinas acessíveis e a preços acessíveis a quem deles necessita", garantiu a indústria.

Entidades ligadas ao direito autoral trançam plano emergencial para ajudar compositores e artistas



As oito entidades ligadas ao **direito** autoral musical no país (Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro, UBC e o Ecad) traçaram um plano emergencial para ajudar compositores e artistas de todo o país.

Será feito um adiantamento extraordinário destinado a 21 mil compositores, intérpretes e músicos titulares de obras musicais que tiveram rendimento médio anual entre R\$ 500 e R\$ 36 mil nos últimos três anos.

STJ - Terceira Turma nega recurso de fabricante de bebidas que registrou nome similar a Coca-Cola



A fabricante renunciou à marca um mês depois que a Coca-Cola Indústrias Ltda. e The Coca-Cola Company ajuizaram a ação de abstenção de uso e nulidade do registro, com pedido de indenização por danos morais e materiais. A alegação da Coca-Cola era de semelhança fonética entre os nomes, o que poderia causar confusão e associação indevida por parte dos consumidores. Para a empresa goiana, com a renúncia haveria a perda do objeto da ação.

O juiz, invocando a segurança jurídica, entendeu necessário prosseguir com a ação para salvaguardar os direitos das empresas da Coca-Cola em eventuais litígios futuros. A sentença afastou a indenização, mas a nulidade foi decretada. Na apelação, a indústria goiana reiterou o pedido de reconhecimento de perda de objeto, porém o entendimento da sentença foi mantido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Em recurso especial, a empresa goiana sustentou que, antes mesmo de ser citada na ação ajuizada pela Coca-Cola, já havia renunciado administrativamente ao registro da Joca-Cola. Alegou ainda que o produto

nunca chegou a ser comercializado, em decorrência de graves problemas financeiros, e que jamais causou prejuízos às autoras da ação.

Efeitos pretéritos

No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrigli, negou provimento ao recurso. Ela lembrou que os efeitos decorrentes da renúncia ao registro operam-se para o futuro (ex nunc), "como ocorre, em regra, com qualquer direito disponível cuja aquisição se deu mediante a prática de ato administrativo".

Por outro lado, a decretação de nulidade do ato administrativo que concedeu tal registro tem efeitos que retroagem no tempo (ex tunc), segundo regra expressa do artigo 167 da Lei de Propriedade Industrial.

"Diferentemente do que ocorre em casos de nulidade, na renúncia não se discute a presença ou não de algum vício que macule a marca ab initio. De fato, tratando-se de ato administrativo que vigeu e produziu efeitos no mundo jurídico, com presunção de legalidade, a situação em comento enseja a necessária proteção de eventuais direitos e obrigações gerados durante sua vigência", observou.

Prova pericial

Em outro ponto questionado pela empresa goiana, a ministra concluiu que o fato de o juízo de primeiro grau não ter considerado necessário submeter a questão discutida à perícia judicial não representa ilegalidade, pois ao magistrado compete a direção da instrução probatória.

Continuação: STJ - Terceira Turma nega recurso de fabricante de bebidas que registrou nome similar a Coca-Cola

A relatora ainda negou o pedido para condenar o **INPI** a arcar solidariamente com os ônus sucumbenciais, em razão da Súmula 7; manteve a imposição de multa por conta de três embargos considerados protelatórios pela Justiça Federal e aumentou os honorários de sucumbência devidos para 20%.

Os impactos da covid-19 nas relações de franquia e as medidas de mitigação



O momento da elaboração desse artigo não se trata de nenhuma novidade, uma vez que não só o Brasil, mas todo o mundo, enfrentam um cenário de crise social e econômica, em razão da covid-19 ("coronavírus"). Esse, inclusive, foi classificado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como pandemia, tendo motivado o reconhecimento do estado de calamidade pública por parte do governo brasileiro¹.

Diante disso, muitos governos e autoridades mundiais adotaram medidas preventivas e restritivas, especialmente em relação à circulação e aglomeração de pessoas, a fim de evitar uma propagação ainda maior do vírus e um consequente colapso dos seus sistemas de saúde.

Embora se tratem de medidas extremamente necessárias, a imposição de circulação de pessoas em determinados locais impacta gravemente a atividade e a condição financeira da operação franqueada, cujo sistema depende, essencialmente, da presença do consumidor no ponto de venda e/ou circulando nos grandes centros comerciais.

Nesse sentido, também deve ser destacado o fato do franchising ser um dos sistemas que mais movimentam a economia do País, responsável por sustentar, direta e indiretamente, milhares de brasileiros. É nesse cenário de caos econômico e social que o presente artigo busca, não somente examinar alguns desses impactos no sistema de franquias mas, prin-

cipalmente, apresentar possíveis medidas objetivando mitigá-los.

1. A relação de franquia: o feixe de obrigações por ela desencadeada

A recém-publicada lei 13.966/2019, que representa o novo Marco Legal do Franchising, e que passou a vigorar no último dia 27/3/2020, dispõe no caput do seu art. 1º um conceito legal sobre o que se trata o sistema de franquia empresarial, senão vejamos:

"Art. 1º Esta Lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de **propriedade** intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento."

Como bem se sabe, a relação empresarial entre Franqueado e Franqueador pode se dar das mais variadas formas: franquias de serviços, de distribuição, industriais, de produtos, bem como as denominadas "franquias de formato negocial" ("business format franchising")², sobre a qual se dedicará especial atenção.

Por meio desse formato, o Franqueado adentra ao sistema de franchising assumindo os riscos e os custos da operação, tendo como vantagem a estrutura e expertise da Franqueadora, que lhe concede autorização para exploração da **Marca**, transferência de know-how para operação do negócio, além de todo

Continuação: Os impactos da covid-19 nas relações de franquia e as medidas de mitigação

o suporte e assistência mercadológica, devendo o Franqueado, como forma de contraprestação, realizar o pagamento da Remuneração Periódica de Franquia ("Royalties"), a qual pode ser calculada tanto com base no faturamento mensal bruto ("Sell out") ou sobre o volume decorrente da compra de produtos/serviços que serão disponibilizados ao consumidor final ("Sell in").

Além da Remuneração Periódica de Franquia, algumas Redes possuem a previsão de pagamento aos Fundos de Propaganda ou Fundos de Marketing, cujos valores, embora geridos pela Franqueadora, não são normalmente considerados como Receita, uma vez que possuem a finalidade única de custear a divulgação da **Marca** em âmbito nacional.

Porém, embora previstas contratualmente, é preciso salientar que não se esgotam por aí as obrigações financeiras dos franqueados. Como bem destacado na nova Lei de Franquias, em seu art. 1º, não há qualquer relação empregatícia entre Franqueado e Franqueador, bem como entre os empregados do Franqueado com o Franqueador, uma vez que ambos devem ser considerados como pessoas jurídicas independentes e distintas entre si. Desse modo, os custos de pessoal necessários para movimentar a operação da Unidade Franqueada são de competência única e exclusiva do Franqueado.

Somado a isso, na maioria das situações, o Franqueado possui compromissos locatícios, podendo esses se referirem aos pontos comerciais localizados em Shoppings Centers, Edifícios Corporate ou até mesmo em ruas, incorrendo também na necessidade de pagamento de aluguel, bem como eventuais taxas condominiais. Não se descarta, ainda, de toda carga tributária que recai sobre a atividade.

Diante de tantos encargos, por óbvio, para honrar com tais compromissos se espera que a operação esteja faturando e caminhando de vento e popa. Porém, como lidar com situações com as quais nos deparamos, em que há o fechamento de Shoppings Cen-

ters, bem como a paralisação total das atividades comerciais que não sejam consideradas atividades essenciais (entre as quais o segmento de mercado da franquia pode estar ou não incluso), tudo isso por ato emanado do Poder Público, o que juridicamente denominamos "Fato do Príncipe"?

2. Das providências a serem adotadas pelo Franqueador e pelo Franqueado visando a mitigação do impacto da crise nas operações franqueadas

De início, devemos ressaltar que o cenário de instabilidade com o qual nos deparamos demanda, sobretudo, empatia uns com os outros. Assim, o recomendado é que as Franqueadoras, estabelecendo uma rotina diária de comunicação com seus franqueados, criem medidas que visem mitigar o impacto do covid-19 nas suas operações.

Nesse sentido, é fato que existe um movimento consolidado pelas grandes Franqueadoras de suspender as cobranças de quaisquer valores referentes aos Royalties. Aqui devemos tecer algumas diferenças entre suspensão versus isenção, uma vez que na primeira hipótese os valores continuam sendo devidos, mas com pagamento futuro, enquanto na segunda hipótese os valores são isentos, não havendo necessidade de pagamento posterior.

Outra forma de colaboração entre as partes é a revisão, por parte daquelas Franqueadoras que forem ao mesmo tempo fornecedores dos produtos ligados às atividades fim das franquias, das políticas de formação de estoques de produtos, suspensão de pedidos de compra, das hipóteses para a devolução de mercadorias, venda em consignação etc.

Além disso, considerando que uma das principais medidas preventivas é o isolamento de pessoas, evitando a aglomeração em locais públicos, os Franqueadores devem incentivar as vendas por outros canais paralelos, promovendo uma integração de vendas via omnichannel³, tais como no e-commerce e mediante operações de entrega (delivery), por

Continuação: Os impactos da covid-19 nas relações de franquia e as medidas de mitigação

exemplo.

Nesse cenário, visando auxiliar seus Franqueados, Franqueadores podem optar: i) pelo repasse de um percentual das vendas feitas nessas modalidades; ii) pela concessão de cupons de desconto aos consumidores; iii) por promover o incentivo ao marketing digital, ressaltando a importância de utilização desses canais paralelos como medida que visa mitigar o impacto nas operações físicas.

Também surge como opção aos franqueados a hipótese da Franqueadora auxiliar financeiramente as operações, podendo (sem exclusão de outras opções) se dar por meio de: i) antecipação de recebíveis; ii) pagamento frente aos locadores e fornecedores; e iii) operações de mútuos, o vulgar empréstimo.

Juntamente a isso, muitas redes têm criado "Comitês de Gestão de Crise" para avaliar e elaborar cenários de auxílio aos seus franqueados na recuperação da operação, momento em que Franqueadoras, inclusive, prestam o devido suporte na negociação junto aos fornecedores homologados e locadores, por exemplo.

Especialmente no que diz respeito aos valores locatícios, muitos dos grandes grupos de administração de Shoppings Centers já se manifestaram no sentido de suspender, ao menos parcialmente, a cobrança dos alugueis, mantendo-se tão somente a cobrança das taxas condominiais que sejam essenciais à conservação do patrimônio (concedendo, ainda, descontos na cobrança dessas, sempre que possível)⁴.

Em não ocorrendo tais atitudes por liberalidade dos Franqueadores e demais Fornecedores, ou mediante negociação entre as partes, destaca-se que existem institutos jurídicos que podem ser utilizados pelas partes para fundamentar um eventual pedido de revisão das bases contratuais anteriormente avençadas, frente ao cenário de incertezas que estamos vivenciando e como forma de restabelecer o equi-

líbrio econômico-financeiro da relação contratual.

Não serão realizados apontamentos específicos sobre os institutos, mas podemos enfatizar o argumento sobre a possibilidade do covid-19 ser enquadrado ou não como episódio de caso fortuito ou força maior, bem como a existência de eventual desequilíbrio econômico financeiro do contrato, suscitando a sua revisão contratual (art. 317 do Código Civil) ou a sua resolução (art. 478 do Código Civil)⁵.

Muito embora existam vários fundamentos jurídicos que poderão auxiliar no pleito de medidas que mitiguem o impacto nas relações contratuais, a recomendação é que as partes, envoltas em um espírito de empatia, boa-fé e parceria empresarial, negociem diretamente na busca de uma composição amigável (momento em que os Franqueadores assumem um papel primordial), conforme mencionado pela Prof. Aline de Miranda Valverde Terra em recente artigo sobre o tema⁶, no qual discorre sobre a revisão das condições do contrato e a persecução do seu direito na esfera judicial, em caso de não concordância entre as partes⁷.

Quanto aos custos trabalhistas, a MP 927/20 e a recém editada MP 936/2002 vieram ao socorro do empresariado para estabelecer novas regras de flexibilização das relações de trabalho e preservação do emprego e da renda, sem prejuízo de novas medidas futuras que estão sendo avaliadas e poderão ser adotadas pelo governo, como a ajuda de custo às empresas e empregados⁸.

Ainda, sobre as obrigações tributárias, espera-se que sejam adotadas medidas pelo Estado no sentido de suspender a sua cobrança por determinado período, o que já foi estabelecido, felizmente, para as empresas sujeitas ao SIMPLES, assim como para as obrigações do FGTS, PIS, COFINS e Contribuição Previdenciária ao INSS (parte da Empresa), uma vez que já vem se desenhando um cenário judicial autorizador dessa conduta⁹.

Continuação: Os impactos da covid-19 nas relações de franquia e as medidas de mitigação

Conclusão

Muito embora o espírito de medo e incertezas assale todo o país, o atual momento deve servir como uma oportunidade para que as Franqueadoras analisem internamente os seus negócios visando otimizar recursos, reforçar o vínculo frente aos seus fornecedores e franqueados, assim como buscar uma redefinição de metas e fortalecimento da sua Rede Franqueada.

Acerca desse último ponto, diante de um momento atípico, como o que se apresenta, faz-se necessário, mais do que nunca, o suporte da Franqueadora junto aos seus Franqueados, atuando com total transparência sobre as medidas que estão sendo adotadas e visando minimizar os impactos da crise na rede de Franqueados.

Tais medidas, além de fortalecerem a imagem da Franqueadora perante seus Franqueados e perante o mercado em geral, possibilitam impedir ainda futuras discussões sobre eventual ausência de suporte da primeira para a impedir a derrocada de seus franqueados.

Por fim, nossa orientação é para que os Empresários tenham muita serenidade e calma neste momento, para que tenham o adequado discernimento e possam adotar as medidas que se façam necessárias para minimizar os impactos da covid-19 nos seus negócios, garantindo a sua sobrevivência e auxiliando ao máximo sua rede de Franqueados e colaboradores, uma vez que essa grave crise passará, espera-se, o mais breve possível.

2 "Na business format franchising, o espectro da concessão é mais amplo, com controle rígido de normas. É concedida ao franqueado toda a competência e es-

trutura do negócio. O franqueador desenvolve um negócio cujo modelo formatado é transferido aos franqueados, os quais deverão seguir uma série de regras. Concede-se o uso da marca registrada, nome comercial, logotipo, planos de comercialização, assistência técnica etc. O pagamento ao concedente é feito geralmente com uma taxa inicial e pagamento periódico de royalties. Nessa modalidade, o controle exercido pelo franqueador é rígido, não permitindo autonomia ao franqueado, que deve submeter-se à estrutura previamente estabelecida". VENOSA, Silvio de Salvo. *Direito civil: contratos*. 20. Ed. São Paulo: Atlas, 2020. P. 915.

3 Omnichannel: é a utilização integrada dos canais de venda existentes na operação (e-commerce, delivery, lojas físicas, etc.), proporcionando ao consumidor final a mesma experiência de compra independente do canal utilizado.

5 Acerca dos temas, veja-se os artigos dos Profs. FERREIRA DA SILVA, Jorge Cesa. Caso fortuito e força maior: as questões em torno dos conceitos. Disponível aqui. Acesso em 26/3/2020; e CARLOS BRANCO, Gerson Luiz. Função Social dos contratos, lei da liberdade econômica e o coronavírus. Disponível aqui. Acesso em 30/3/2020.

TERRA, Aline de Miranda Valverde. COVID-19 e os contratos de locação em shopping center. Disponível aqui

7 Em artigo recente sobre as relações de locação comerciais, já se que é inequívoca a presença dos requisitos para a revisão do contrato de locação comercial. Nesse sentido: CARVALHO, Daniel Melo Nunes de; VIEIRA, Marco André Ramos; VARANDAS JÚNIOR, Paulo. O novo coronavírus e a revisão dos contratos de locação. Disponível

Índice remissivo de assuntos

Patentes

3, 4

Propriedade Intelectual

4, 9

Direitos Autorais

6

Marco regulatório | INPI

7