

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 22 de junho de 2020 às 08h50
Seleção de Notícias

O Globo | BR

Direitos Autorais

Plataformas são pressionadas a pagar por conteúdo	3
--	----------

CAPA

Direitos Autorais

Informação digital abre debate sobre remuneração	4
---	----------

ECONOMIA | JANAÍNA FIGUEIREDO | GLAUCE CAVALCANTI | LEANDRO PRAZERES

Propriedade Intelectual

Mario Frias comandará secretaria desidratada	7
---	----------

SEGUNDO CADERNO | GABRIEL MORAIS

Folha de S.Paulo | BR

Marco regulatório | INPI

Julgamento que afeta patente de remédios mobiliza laboratórios	10
---	-----------

MERCADO | PAULA SOPRANA

Consultor Jurídico | BR

20 de junho de 2020 | Marco regulatório | INPI

Sobrenome prevalece sobre direito de marca registrada, diz TJ-RS	13
---	-----------

Plataformas são pressionadas a pagar por conteúdo

CAPA



Com o aumento da busca por informação de qualidade provocado pela pandemia, cresce o debate sobre o pagamento pelo uso de conteúdos editoriais por parte dos agregadores de notícias. Espanha e França avançaram nesse sentido desde que a União Europeia, há um ano, aprovou diretiva sobre **direitos** autorais. Página 30

Informação digital abre debate sobre remuneração

ECONOMIA



Pandemia fez aumentar procura por notícias confiáveis, mas plataformas resistem em pagar por conteúdo

JANAÍNA FIGUEIREDO, GLAUCE CAVALCANTI E LEANDRO PRAZERES

Em todo o mundo, a pandemia aumentou expressivamente a busca por informação de qualidade, produzida por meios de comunicação impressos e digitais. Este fenômeno, um ano após a União Europeia (UE) ter aprovado uma histórica diretiva sobre **direitos** autorais, intensificou o debate sobre o pagamento pelo uso de conteúdos editoriais por parte dos chamados agregadores de notícias. Dois dos países mais avançados nesse sentido são Espanha e França, pioneiros que passaram a ser vistos agora como modelos a serem seguidos.

Com os pontos mais importantes da diretiva europeia já incorporados às leis locais francesas, o Google está sendo processado por vários meios de comunicação que exigem o cumprimento das novas normas. Na Espanha, que tem uma lei avançada, em vigência desde 2015, agregadores menores já pagam a veículos de comunicação nacionais. Se a diretiva da UE for implementada integralmente - a data limite para votação nos 27 Parlamentos é junho de 2021 -, representantes de veículos espanhóis estimam que a receita por pagamentos de **direitos** autorais poderia chegar aos \approx 40 milhões anuais, o equivalente a qua-

se R\$ 240 milhões.

No Brasil, a crise do coronavírus levou muitos meios de comunicação a baterem recorde de audiência. Paralelamente, segundo mostrou recente pesquisa da Datafolha, reforçou-se a credibilidade do jornalismo profissional. Atualmente, 56% dos brasileiros confiam nas informações veiculadas pelos jornais, fã o índice de confiança em redes sociais como o Facebook é de 12%.

A tendência de aumento das notícias falsas por meio de plataformas digitais é global. Rosental Calmon Alves, diretor do Centro Knight para o Jornalismo nas Américas da Universidade do Texas em Austin, nos EUA, avalia que o crescimento da audiência dos veículos em um momento que ele classifica de "grande irresponsabilidade" relacionada à proliferação das chamadas fake news, é um importante reconhecimento do valor do jornalismo profissional:

- Fica claro que o jornalismo sério, independente e baseado na disciplina da verificação é uma vacina eficaz contra a outra pandemia que estamos enfrentando, a "infodemia", cujo vírus é espalhado de propósito por irresponsáveis com vocação genocida ou por inocentes úteis, sem o mínimo de desconfiômetro, que passam adiante qualquer coisa no WhatsApp e nas redes sociais.

SINAL VERDE NA UE

Neste cenário mundial, a diretiva europeia, que obteve sinal verde do Parlamento Europeu em março de 2019, por 348 votos a favor e 274 contra, ganhou ainda mais relevância. O artigo 15 do texto estabelece uma remuneração para autores. O documento diz que "os Estados-membros (da UE) asseguram que, caso os autores e artistas ou executantes concedam uma licença ou transfiram seus direitos sobre uma obra ou outro material protegidos para efeitos de exploração,

Continuação: Informação digital abre debate sobre remuneração

Q

"Fica claro que o jornalismo sério, independente e baseado na disciplina da verificação é uma vacina eficaz contra a outra pandemia que estamos enfrentando, a 'infodemia' cujo vírus é espalhado de propósito por irresponsáveis com vocação genocida ou por inocentes úteis"

Rosental Calmon Alves, diretor do Centro Knight para o Jornalismo nas Américas da Universidade do Texas em Austin

"Existe uma relação direta entre a necessidade de se combater a desinformação on-line e a devida remuneração dos editores de imprensa e dos jornalistas. Porque a verdade é que os principais checadores de informação são os jornalistas"

Ricardo Castanheiro,

conselheiro da representação permanente de Portugal junto à UE, em Bruxelas

eles têm direito a receber uma remuneração adequada e proporcionada".

A queda de braço com os grandes agregadores é um enorme desafio não só na Europa, mas também nos EUA e em países como a Austrália, onde autoridades locais defendem cada vez mais o reconhecimento dos **direitos** autorais do jornalismo profissional. A Espanha se tornou um marco importante quando a decisão do agregador Google News de sair do país evidenciou a resistência das grandes plataformas de aceitar uma lei que regule o mercado de notícias.

- Desde que nossa lei nacional passou a valer, o Google News saiu da Espanha. Mas, ao contrário do que muitos podem pensar, não se trata de problema econômico, porque depois disso o Google pagou € 42 milhões a editores franceses. O que o Google não quer é pagar com base em um direito legal - diz Javier Diaz de Olarte, diretor de Serviços Jurídicos da Ce-

dro, a associação de autores e editores da Espanha.

GOOGLE DESTACA BUSCAS

A grande diferença da legislação espanhola, diz Olarte, é que ela proíbe os editores de renunciarem a seus direitos, aspecto incorporado pela diretiva da UE. O diretor da organização encarregada de arrecadar e distribuir os pagamentos acrescenta que a regulação espanhola estabelece que os agregadores não devem pedir autorização aos editores para usar seus conteúdos:

- Mas devem pagar. É um sistema equilibrado.

Na Espanha, agregadores de notícias como Upday, utilizados nos celulares Samsung, já pagam pela utilização de conteúdos produzidos por empresas jornalísticas. Ainda não são montantes expressivos, mas Ramón Alonso, diretor geral da Associação de Meios de Informação (AMI) do país, acredita que é "o caminho certo". Para ele, a pandemia obriga os meios a serem mais ativos nesta batalha, "caso contrário, poucos estarão se enriquecendo e muitos empobrecendo".

Procurado, o Google não quis se manifestar. A empresa tem defendido oposição de que impulsiona o trabalho e a circulação de imprensa com o tráfego gerado em sua plataforma de buscas que, em alguns casos, pode chegar à metade do tráfego digital total registrado pela publicação. E que a lei europeia "não exige pagamento" aos editores de conteúdo. No entanto, o texto da diretiva europeia fala especificamente em "remuneração".

O Google tem reforçado que vem ampliando ainda iniciativas de apoio à imprensa, como o Google Notícias e a ferramenta Assine com Google. Essas iniciativas, porém, são pequenas para cobrir os custos do jornalismo profissional e aprofundado.

Procurado pelo GLOBO, o Facebook respondeu que "não tem comentários sobre esse assunto no mo-

Continuação: Informação digital abre debate sobre remuneração

mento".

Sydney Sanches, presidente da Comissão Nacional de **Direito** Autoral da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), explica que o Brasil não precisa aprovar uma legislação própria para o assunto, podendo aprimorar instrumentos já em uso no país.

A Autoridade da Concorrência francesa reconheceu a reclamação da imprensa do país, que argumentou que o Google estaria usando de abuso de posição dominante ao descumprir a nova legislação. E deu, em abril, um prazo de três meses para que a companhia chegue a um acordo com os produtores de conteúdo da França. A transposição dos princípios da diretiva da União Europeia entrou em vigor na legislação francesa em outubro.

COMPROMISSO ÉTICO

No último dia 10, a UE pediu que gigantes da

internet atuem com mais força no combate à circulação de notícias falsas. Em 2018, essas plataformas digitais assinaram um código de conduta na UE, comprometendo-se a trabalhar para coibir a disseminação de fake news. O Executivo europeu reconhece medidas adotadas pelas companhias, mas promete aumentar o cerco.

- Existe uma relação direta entre a necessidade de se combater a desinformação on-line e a devida remuneração dos editores de imprensa e dos jornalistas. Porque a verdade é que os principais checadores de informação são os jornalistas - pondera Ricardo Castanheiro, conselheiro da representação permanente de Portugal junto à UE, em Bruxelas.

Mario Frias comandará secretaria desidratada

SEGUNDO CADERNO



Pasta não é mais responsável por entidades importantes como Palmares, Funarte e Ancine, apenas por subsecretárias

GABRIEL MORAIS

O novo - e quinto - secretário especial da Cultura, o ator Mario Frias, encontrará uma pasta com bem menos obrigações do que seus antecessores. Famoso por seu papel em "Malhação", Frias não será responsável por importantes órgãos da área, como a Fundação Cultural Palmares, a Funarte e a Ancine (Agência Nacional do Cinema). Essas e outras quatro importantes entidades passaram a responder diretamente ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, desde 8 de junho, após a publicação do decreto que regularizou a Cultura no ministério. Sob o guarda-chuva do recém-nomeado secretário, confirmado no posto na noite de sexta-feira, estarão apenas cinco subsecretárias.

Em portaria publicada em 21 de maio deste ano o governo federal fundiu duas delas. A Secretaria de Diversidade Cultural se juntou à de Economia Criativa, passando a se chamar Secretaria Nacional da Eco-

nomia Criativa e Diversidade Cultural. O órgão é responsável por, entre outras coisas, planejar e propor ações ao desenvolvimento da economia criativa e implementar políticas para a promoção da diversidade cultural brasileira.

MENOS DOR DE CABEÇA

Frias também terá sob seu guarda-chuva a Secretaria Nacional do Audiovisual, responsável por editais de fomento à produção audiovisual brasileira e por fiscalizar a execução de metas firmadas entre o Ministério do Turismo e a Ancine. Outra mudança na portaria foi a alteração do nome da Secretaria de Difusão e Infraestrutura Cultural para Secretaria Nacional de Desenvolvimento Cultural, que tem como principal função a construção e modernização de equipamentos culturais.

O novo secretário ainda terá a Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, responsável pela aprovação e prestação de contas de projetos da Lei Rouanet e de formular diretrizes do Fundo Nacional da Cultura, além da Secretaria Nacional de **Direitos** Autorais e **Propriedade** Intelectual, que implementa políticas regulatórias sobre **direitos** autorais.

Todos os chefes dessas subsecretárias foram nomeados pela ex-secretária Regina Duarte. Em quatro desses órgãos, com exceção da Secretaria do Audiovisual, a ex-secretária da Cultura Regina Duarte demitiu os antigos representantes no mesmo dia em que tomou posse. Ainda não se sabe o que Frias irá fazer.

Uma certeza é que ele terá menos dor de cabeça com o esvaziamento das responsabilidades da Secretaria da Cultura. Regina, por sua vez, teve embates diretos com o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que tem processos tanto no Superior Tribunal Federal (STF) como no Superior Tribunal de Justiça (STJ) solicitando a sua retirada da entidade. Outro ór-

Continuação: Mário Frias comandará secretaria desidratada

ção problemático na época da atriz, a Funarte, também responde agora diretamente ao Ministério do Turismo.

Retirado também do guarda-chuva da Cultura, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan) teve nomeações controversas. Dias atrás, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, suspendeu a nomeação da blogueira Monique Aguiar para a coordenação técnica da superintendência do IPHAN. O currículo dela não cumpria qualificações exigidas para o cargo, como ter curso superior ou experiência em áreas relacionadas à atuação do órgão. No mesmo dia, a Justiça Federal derrubou uma liminar que suspendia a nomeação de Larissa Rodrigues Peixoto Dutra, amiga da família Bolsonaro, para a presidência da entidade.

Outras importantes entidades foram retiradas da pasta da Cultura: o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a Fundação Biblioteca Nacional (FBN) e a Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB). Na prática, esses órgãos já respondiam diretamente ao Ministério do Turismo, porém agora isso foi formalmente estruturado.

PROPOSTAS DESCONHECIDAS

Com todas essas mudanças, também sobram dúvidas sobre os planos de Frias para a Secretaria Especial da Cultura. Apesar de se mostrar alinhado com as ideias do presidente Jair Bolsonaro em diversas postagens nas redes sociais, o ator não fez nenhuma menção à política cultural do Brasil em suas manifestações, como o auxílio emergencial reivindicado por artistas em meio à pandemia, ou o Fundo Nacional da Cultura, que chegou a repassar mais de R\$ 300 milhões a projetos culturais em 2010. Esse valor, no entanto, despencou nos últimos anos e chegou a R\$ 1 milhão, em 2019, como revelado pelo GLOBO em fevereiro.

Desde a publicação de sua nomeação, em uma edição extra do Diário Oficial da União na sexta-feira, o ator fez algumas publicações em redes sociais, nenhuma

ligada à sua

Postagens nas redes não falam de cultura, apenas de apoio às ações de Bolsonaro

futura atuação na secretaria, apenas um agradecimento ao deputado federal, e filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, que elogiou a nomeação de Frias. "Muito orgulho de estar nesse time que luta por um país digno para nossos filhos e netos", escreveu o ator.

Em outra postagem, ele filmou o céu de uma varanda, ao som da música "Deus me ama", de Thalles Roberto e André Valadão. "Só Deus pode me julgar. Paz", escreveu na legenda. Em um segundo vídeo, pessoas de caras pintadas com a bandeira do Brasil aparecem junto com a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Frases como "estamos lutando por nossa liberdade", "temos uma bandeira e nunca será vermelha", e "o Brasil precisa de uma mão forte" aparecem estampadas sobre as imagens. Junto com o vídeo, Frias escreveu: "Estamos com o sr meu presidente. Brasil acima de tudo Deus acima de todos!"

Antes mesmo de seu nome ser escolhido para o cargo, Frias já acenava para o presidente. Após um almoço com Bolsonaro, quando Regina ainda era secretária, postou: "Pra quem ainda não entendeu, vou deixar aqui o mais claro possível: aqui é Jair Bolsonaro". Essa não foi a única manifestação da fé inabalável que tem no governo atual. Desde o fim de março ele vem fazendo dezenas de postagens em apoio às ações de Bolsonaro em meio à pandemia.

O presidente, na verdade, já tinha se decidido pela escolha de Frias antes de anunciar a saída de Regina Duarte, em 20 de maio. Aliados como a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) defenderam Frias como uma opção de nome contra o suposto "marxismo cultural", o que agradou a Bolsonaro. A análise é de que Frias pode ter bom diálogo com a ala olavista do governo, diferentemente de Regina Duarte. O nome de Frias, porém, aguardava a análise da Agência Bra-

Continuação: Mario Frias comandará secretaria desidratada

sileira de Inteligência (Abin). A checagem de antecedentes só terminou nessa semana.

PARTICIPAÇÃO EM LIVES

Durante esse período o ator também passou a participar de diversas lives sobre o tema com outros apoiadores de Bolsonaro. Com Carla Zambelli, por exemplo, discutiu o assunto "conversas vazadas na **internet** e disseminação de ódio nas redes sociais".

Poucos artistas comentaram nas redes a confirmação de Frias na pasta. Ao GLOBO, o ator Enrique Diaz disse que "o meu comentário seria que não há co-

mentário".

- E evidente que o governo não só não dá a menor importância para a cultura como a despreza e quer diminuir sua importância em termos administrativos e simbólicos. O que ele está fazendo não é escolher alguém para aquela função. Ele está escolhendo alguém para humilhar, para diminuir aquela função.

(Colaboraram Luiza Barros, Natália Portinari e Maria Fortuna)

Julgamento que afeta patente de remédios mobiliza laboratórios

MERCADO



Com pandemia, expectativa é que STF finalmente avalie um polêmico parágrafo da lei da propriedade industrial

Paula Soprana

Um trecho da lei da propriedade industrial, elaborada em 1996, mobiliza a indústria farmacêutica. O embate opõe grandes laboratórios internacionais, capazes de investir e lançar os chamados medicamentos de referência (produtos inovadores), e as empresas de genéricos e similares, além de laboratórios de referência brasileiros.

Os fabricantes de genéricos e similares argumentam que é preciso alinhar o prazo de vencimento de patentes no Brasil ao adotado no resto do mundo após aqui o prazo pode durar até dez anos mais.

De outro lado, laboratórios internacionais dizem que o prazo no Brasil precisa ser maior, dada a burocracia para conseguir patentes no país, e alegam que mudar

a regra prejudicaria o direito em todos os setores da economia.

A discussão gira no em torno do parágrafo único do artigo 40 da lei da propriedade industrial. Esse trecho amplia o prazo de vigência de uma patente em no mínimo dez anos além do período de 20 anos considerado por especialistas como o tempo padrão em outras legislações do mundo.

Lá na década de 1990, empresas internacionais já reclamavam que o ritmo do **Inpi** (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), órgão responsável por autorizar as patentes no Brasil, era moroso. Como não se conseguiu agilizar a liberação das patentes, veio o dispositivo legal que ampliou o prazo de validade.

A lei brasileira determina proteção de um produto industrial por 20 anos a partir de sua invenção. É uma garantia de resguardo econômico ao inventor. Nesse período, ele pode usufruir com exclusividade de ganhos pela venda de sua criação.

[x]

O polêmico parágrafo acrescenta que a vigência de uma patente não pode ser inferior a dez anos a partir da autorização do **Inpi**. Assim, a proteção de qualquer produto industrial seja um fertilizante ou um equipamento de telecomunicação pode durar até 30 anos no Brasil.

Especialistas no tema dizem que a regra é uma legítima jabuticaba. No entanto, como existe toda sorte de limitações para inovar no Brasil, a regra resistiu ao tempo sem incomodar a maioria das indústrias.

Passou a ser uma restrição à produção de remédios genéricos e similares à medida que o segmento se expandiu no país.

Detalhe: o **Inpi** demora mais tempo ainda, dizem advogados, para ratificar a patente de medicamentos, o que amplia ainda mais a exclusividade de remédios.

Farmacêuticas nacionais e organizações da sociedade civil, como a Médico Sem Fronteiras, se articulam para defender a exclusão do parágrafo. Eles afirmam que o texto emperra o desenvolvimento local de remédios, encarece as compras do governo para o SUS (Sistema Único de Saúde) e incorre em práticas anticoncorrenciais.

"Alguns medicamentos têm impacto grande no SUS. Não há opção genérica disponível, e fica ainda mais difícil para o governo distribuir o remédio para a população", diz Felipe Carvalho, coordenador no Brasil da campanha de acesso do Médicos Sem Fronteiras.

Ele destaca que, na lista de cerca de 60 medicamentos com prazo de extensão além da patente, há dois para o tratamento de HIV, que é dado pelo SUS. Eles custam US\$ 2.847 por paciente ao ano (caso do raltegravir) e US\$ 2.154 ao ano (caso da etravirina). Alguns genéricos chegariam a US\$ 438, segundo Carvalho, se a compra fosse permitida.

Um estudo encomendado pela farmacêutica Libbs à Universidade Federal do Rio de Janeiro concluiu que, de 2014 a 2018, R\$ 10 bilhões foram gastos pela União com nove medicamentos de alto custo.

A pesquisa calculou quatro alternativas à compra do medicamento de referência, que somente seriam possíveis se não houvesse o mínimo de vigência de dez anos. No melhor cenário, a redução nos gastos desses remédios poderia ser de 57,4% (R\$ 3,9 bilhões) nos respectivos prazos de extensão.

Do outro lado, multinacionais alegam que, nesses quase 30 anos desde o parágrafo polêmico, o **Inpi** continua lento, e a regra brasileira é uma proteção para quem investiu milhões em inovação. Dizem ainda que a simples exclusão do parágrafo vai afetar o di-

Continuação: Julgamento que afeta patente de remédios mobiliza laboratórios

reito de propriedade não apenas das farmacêuticas.

A **Interfarma**, que representa grandes multinacionais como Pfizer, Bayer, Biogen, GSK e Sanofi, defende a constitucionalidade do parágrafo único. O prazo médio para **concessão** de patentes gerais no **Inpi** é de 8,4 anos, podendo chegar a uma média de 10 anos para produtos do setor farmacêutico.

"Como o processo sempre atrasou, restam poucos anos para usufruir a patente. Esse parágrafo apareceu para cobrir uma deficiência da agilidade de concessão da patente em relação a outros países, como EUA, China, Canadá e países da Europa", afirma Elizabeth de Carvalhaes, presidente da **Interfarma**, que é amicus curiae no processo do STF.

A discussão no Supremo não tem data marcada para ocorrer, mas, diante da necessidade de acelerar pautas que envolvem saúde pública no contexto da pandemia de Covid-19, a expectativa é que a corte julgue o tema até agosto. O relator do processo é o ministro Luiz Fux, que assume a presidência do STF em setembro.

O questionamento foi levantado inicialmente pela Abifina, associação de indústria de química fina e biotecnologia, e levado ao STF em 2014 pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Em parecer, ele se manifestou pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade defendida pela associação.

O tema esquentou em maio deste ano com a pandemia.

Até a década de 1950, o Brasil era signatário de tratados internacionais de **propriedade** industrial, mas só depois disso adotou a proteção a medicamentos e o polêmico parágrafo.

"Algumas transições foram equivocadamente aplicadas e geraram vantagens extras a titulares de

Continuação: Julgamento que afeta patente de remédios mobiliza laboratórios

patentes, em especial empresas estrangeiras e de [medicamentos] de referência", diz a advogada Nathalia Mazzonetto, especialista em propriedade intelectual no escritório Müller e Mazzonetto.

Farmacêuticas como Aché, EMS e Libbs, representadas pelo Grupo FarmaBrasil, pleiteiam que o STF julgue o trecho inconstitucional por entenderem que o prazo adicional de dez anos dificulta a entrada de novos concorrentes, pois uma patente pode vencer em todo o mundo e continuar valendo no Brasil.

Entre os produtos com licença estendida, há medicamentos em fase de testes para o auxílio no combate à Covid-19. É o caso da favipiravir, droga antiviral patenteada pela japonesa Fujifilm (a mesma marca que vende máquinas fotográficas) sob o nome de Avigan. Em vários países, a patente caiu em 2019, mas, no Brasil, apenas em 2023.

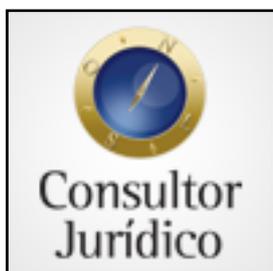
"O parágrafo não está protegendo investimento em inovação, está represando investimento e acesso da população a medicamentos", diz Reginaldo Arcuri, presidente-executivo do Grupo FarmaBrasil.

Arcuri afirma que a indústria nacional precisa de segurança jurídica para trabalhar. "Não dá para ter o risco de o detentor da patente dizer que o prazo não venceu por causa do parágrafo único."

Em maio, o TCU (Tribunal de Contas da União) propôs, em relatório, que, diante do imenso volume de aquisições de medicamentos pela administração pública, a Casa Civil reconsidere avaliar a discussão sobre a revogação do parágrafo único do artigo 40.

Na semana passada, a **Interfarma** incluiu petição nos autos do processo solicitando audiência pública para que todos os setores da economia possam se manifestar sobre o trecho. "Temos de 12 mil a 15 mil patentes no setor farmacêutico, mas serão afetadas de 35 mil a 38 mil patentes no país, de todos os setores que você puder imaginar", afirma Elizabeth de Carvalho.

Sobrenome prevalece sobre direito de marca registrada, diz TJ-RS



Por Jomar Martins

A Lei de Propriedade Industrial (LPI), no inciso XV do artigo 124, proíbe o registro do nome de família como marca. E o Código Civil, que dispõe sobre os direitos de personalidade nos artigos 11 e 16, diz que o nome civil ou patronímico (sobrenome) não se submete ao uso exclusivo, ainda que como marca.

O fundamento serviu para a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negar apelação à Móveis Dalcin, titular da marca "MD Dalcin", que tentou impedir a Comércio de Vassouras Dalcin de utilizar o sobrenome comum a ambos na sua denominação empresarial e no seu domínio de internet.

O litígio aflorou quando a ré teve a sua marca derubada no **Instituto** Nacional de Propriedade Industrial (**INPI**), pois, até então, os "Dalcin", do mesmo ramo familiar, coexistiam de forma harmônica no mercado, inclusive com longo histórico de relação comercial entre si.

Nos dois de graus de jurisdição, ficou claro que a oposição manifestada pela autora em relação à marca da ré, "Vassouras Dalcin", no **INPI**, não tem nada a ver com o uso do patronímico. Antes, foi fundamentada, exclusivamente, na anterioridade do registro e na colidência marcária.

Domínio de internet

O relator da apelação, desembargador Jorge André

Pereira Gailhard, explicou que a ré, apesar da derrota no **Inpi**, tem o direito de continuar utilizando o seu domínio de internet, pois no Brasil vigora o sistema first come, first served - ou seja, o primeiro a chegar leva o registro. E só perde o direito de uso se infringir a legislação de propriedade intelectual. A jurisprudência foi pacificada no julgamento do REsp 658.789/RS pelo Superior Tribunal de Justiça.

Além do mais, lembrou o relator, embora os litigantes se dediquem ao mercado de vassouras, o contrato social mostra objetos diferentes. É que a autora da ação fabrica cabos e vassouras, e a ré atua no comércio atacadista de vassouras. "Até mesmo a concessão da marca da autora é relacionada à classe de produtos, sendo a marca do requerido [parte ré] classificada em serviços", complementou Gailhard.

Em conclusão, disse que inexistem provas de que a ré tentou se valer do prestígio da parte autora, o que afasta o argumento de concorrência desleal. "Dessa forma, inviável a determinação de abstenção de uso da expressão 'Vassouras Dalcin', não podendo ser utilizado como único argumento a anterioridade do registro da marca ou do nome na Junta Comercial", registrou no voto.

Ação indenizatória

A parte autora, com sede na cidade de Carlos Barbosa (Serra gaúcha), protocolou ação indenizatória contra a ré na 2ª Vara Cível da Comarca de Canoas. Pediu que a ré fosse compelida a se abster do uso, sob qualquer forma, da expressão "Vassouras Dalcin Ltda" - ou outra que contenha o sobrenome "Dalcin" associado ao fabrico de vassouras e produtos semelhantes. Afinal, o **Inpi** anulou esta marca em processo administrativo.

Alegou que a demandada tem usado ilegalmente a marca "Dalcin", devidamente registrada perante o

Continuação: Sobrenome prevalece sobre direito de marca registrada, diz TJ-RS

Inpi, configurando concorrência desleal. Afinal, argumentou, o consumidor fica confuso entre a marca "MD Dalcin" e o nome comercial "Vassouras Dalcin Ltda".

Além de indenização por danos morais e materiais (perda e lucros cessantes), pleiteou a transferência imediata de titularidade do nome do domínio www.vassourasdalcin.com.br em seu favor.

Em contestação, a ré, sediada em Canoas (região metropolitana) afirmou que a similitude não é capaz de levar à concorrência desleal, exceto pelo sobrenome

da família Dalcin. Também não induz um potencial consumidor à dúvida quanto ao verdadeiro prestador do serviço, sobretudo se for levado em conta a diferença entre os ramos de atividade e a distância geográfica entre os estabelecimentos.

para ler a sentença

para ler o acórdão

Processo 008/1.14.0013614-3 (Comarca de Canoas)

Índice remissivo de assuntos

Direitos Autorais
3, 4, 7

Propriedade Intelectual
7

Marco regulatório | INPI
10, 13

Patentes
10

Propriedade Industrial
10