

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 22 de outubro de 2021 às 08h00
Seleção de Notícias

Estadão.com.br - Últimas notícias | BR

Direitos Autorais

Direito autoral no YouTube: liberdade ou arbitrariedade?	3
---	----------

O Globo | BR

22 de outubro de 2021 | Direitos Autorais

Facebook faz acordo para remunerar jornais franceses	5
---	----------

ECONOMIA E NEGÓCIOS

Correiobraziliense.com.br | BR

Patentes

Governo Biden volta a defender quebra de patentes de vacinas contra a covid-19	7
---	----------

AGÊNCIA ESTADO

Migalhas | BR

Marco regulatório | INPI

A proteção da marca, concorrência desleal e os direitos do consumidor	8
--	----------

Propriedade Intelectual

Prescrição de reparação de danos em ações de cultivares	10
--	-----------

Direito autoral no YouTube: liberdade ou arbitrariedade?

Cecilia Rabêlo. FOTO: DIVULGAÇÃO

A regra determinada pelo art. 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, Decreto-lei nº 4.657/42, é que a lei, não sendo de vigência temporária, terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. Ou seja, apenas uma outra lei, feita pelo Poder Legislativo, pode revogar uma lei atualmente em vigor.

No entanto, com a Lei brasileira de **Direitos** Autorais (nº 9.610/98) parece ocorrer algo diferente: ela está sendo "revogada" pelo ambiente digital. Isto porque as suas disposições, que parecem ser tão defasadas para tratar das questões do mundo "real", são, deliberadamente, afastadas no trato dos conflitos de interesses existentes no mundo virtual.

Um exemplo prático desse fenômeno é o Youtube que, sob um discurso de liberdade, permite que os indivíduos, por si só, decidam os limites de uso das suas obras intelectuais nos vídeos postados na plataforma. Assim, respeitados os Termos de Uso e as Diretrizes da Comunidade, regras determinadas pela própria plataforma para todos aqueles que a utilizam, o indivíduo é "livre" para determinar os modos de uso de seu conteúdo autoral.

Ocorre que essa "liberdade" individual, na verdade, é exercida ignorando as disposições da legislação brasileira, além do que favorece os grandes detentores de conteúdo protegido por **direito** autoral.

O famoso Content ID, ferramenta tecnológica do Youtube que vasculha toda a plataforma em busca de "infrções a **direitos** autorais", que significa qualquer uso em desacordo com o que o "dono da obra" determinou, somente pode ser utilizado por grandes usuários, já que exige deste toda uma equipe e infraestrutura adequadas para gerenciar a referida ferramenta (usuários com pouco conteúdo podem

utilizar outras ferramentas de menor potencial, como os avisos de notificação e o Copyright Match Tool).

Na prática, funciona assim: o titular da obra intelectual, após ser aprovado pelo Youtube para usar o Content ID, (a análise leva em consideração diversos critérios, dentre eles a quantidade de conteúdo que o titular pretende gerenciar, que deve ser "complexa", de acordo com a plataforma) irá compartilhar com a plataforma o seu banco de dados de conteúdo e, a partir daí, o robô irá, automaticamente, fazer uma varredura em toda a plataforma, em busca de vídeos que estejam utilizando as obras protegidas.

Caso dê "match", ou seja, se o Content ID encontrar um conteúdo que seja similar ao que existe no banco de dados do titular, ele dá a este as seguintes opções: rastrear o vídeo, que simplesmente impede que o terceiro "infrator" monetize o vídeo, apenas coletando estatísticas de views para o titular; monetizar o vídeo, ou seja, o titular insere anúncios no vídeo do terceiro "infrator" e ganha com isso ou bloquear o vídeo, que impede sua visualização na plataforma.

Importante dizer que essa decisão é absolutamente unilateral. Apesar do Youtube abrir a possibilidade de o usuário prejudicado questionar a decisão, o fato é que quem decide, no final das contas, o que ocorrerá com o vídeo postado é o titular da obra utilizada "indevidamente".

Ocorre que o Content ID nada sabe sobre **direito** autoral ou sobre a Lei nº 9.610/98, especialmente acerca das denominadas limitações ao **direito** autoral previstas no artigo 46 da norma, no qual estão previstas diversas formas de usos lícitos de obras intelectuais de terceiros sem prévia autorização destes, tais como a paródia e o uso de pequenos trechos.

Assim, diversos vídeos que se utilizam dessas limitações legais, regras estas que visam equilibrar os

Continuação: Direito autoral no YouTube: liberdade ou arbitrariedade?

direitos do autor com o direito ao conhecimento e à cultura, são barrados pelo robô por não estarem de acordo com o que foi imposto pelo titular da obra intelectual.

Ou seja, sob um pretexto de liberdade, o que ocorre é, na prática, uma imposição de interesses individuais (leia-se aqui de grandes empresas do ramo do entretenimento) sobre o direito coletivo de acesso à cultura e ao conhecimento, ignorando o disposto na lei e tornando a plataforma de conteúdo mais vista no mundo um lugar de pouca liberdade de fato.

A posição de "neutralidade" declarada pela plataforma permite que grandes detentores de conteúdo imponham seus interesses em detrimento do que diz a lei. Não é de se estranhar, portanto, que estejam sur-

gindo cada vez mais decisões judiciais questionando (e barrando) o poder da plataforma de retirar conteúdos que se utilizam licitamente das limitações do artigo 46.

Até quando o mundo virtual permanecerá alheio às regras legais? Até quando o interesse individual/corporativo triunfará em detrimento do direito de acesso ao conhecimento e à cultura?

***Cecilia Rabêlo, advogada,** mestre em Direito e especialista em Gestão e Políticas Culturais e presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais (IBDCult)

Cecilia Rabêlo*

Facebook faz acordo para remunerar jornais franceses

ECONOMIA E NEGÓCIOS

Em novo serviço, companhia vai pagar por notícias veiculadas de diários como Le Monde

Da Reuters

PARIS

O Facebook assinou um acordo preliminar para pagar **direitos** autorais a um grupo de veículos de imprensa da França, anunciou ontem a companhia. A decisão abre caminho para estender essa remuneração a outros produtores de conteúdos presentes em suas plataformas.

O acordo, sob a forma de um term sheet (carta de intenções) de poucas páginas, segundo uma fonte próxima ao assunto, sai após meses de negociações com a Aliança Francesa da Grande Imprensa (Apig, na sigla em francês), articulação que representa os maiores diários do país, como Le Monde, Le Figaro e Le sEchos.

As grandes plataformas de tecnologia, como Facebook e Google, estão sob escrutínio crescente de autoridades que regulam a concorrência em diversos países. A União Europeia já aprovou uma diretiva que determina o pagamento de direitos conexos por conteúdo de notícias veiculado nas redes dessas grandes plataformas.

NOVO SERVIÇO NO ALVO

A diretiva está sendo transposta para a regulação de cada país do bloco europeu, como já ocorreu na Espanha e na França, onde as *big techs* estão obrigadas a

negociar com veículos de imprensa para estabelecer um sistema regular de remuneração por notícias veiculadas.

Também a Austrália aprovou uma regulação própria nessa mesma direção. O tema é alvo ainda de debate crescente nos Estados Unidos.

Um termo preliminar lista os princípios básicos do acordo e as taxas relativas a **direitos** autorais a serem pagas a cada veículo participante, conta essa mesma fonte.

Haverá dois tipos de licenças, explica: uma pelo uso de conteúdo jornalístico no Facebook e outra para o Facebook News Service, que vai oferecer uma curadoria de reportagens de um número seletivo de publicações.

Em acordo similar fechado com a Apig, o Google, da Alphabet, condicionou a remuneração de conteúdo de notícias ao uso do seu serviço News Showcase, condição condenada pela autoridade francesa da concorrência.

O Facebook News será lançado na França em 2022, segundo a companhia, que não deu detalhes sobre o conteúdo do acordo.

O grupo já assinou um licenciamento com o Le Monde para uso de conteúdo do jornal, disse Louis Dreyfus, à frente do grupo francês.

A partir de 2020, a pressão sobre as gigantes de tecnologia cresceu não apenas pela suspeita de mo-

Continuação: Facebook faz acordo para remunerar jornais franceses

nopólio em suas atividades. Pesou o aumento da circulação de desinformação e notícias falsas na **internet**, um problema global que vinha influenciando eleições e teve consequências no combate à pandemia.

No mês passado, as principais associações de imprensa das Américas se uniram para reivindicar a re-

muneração da produção jornalística pelas plataformas digitais. O manifesto é assinado pela Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), Associação Mundial de Editores de Notícias (WAN-IFRA), e, no Brasil, Associação Nacional de Jornais (ANJ), entre outras.

Governo Biden volta a defender quebra de patentes de vacinas contra a covid-19

A vice-secretária de imprensa da Casa Branca, reforçou, que o governo dos Estados Unidos apoia a **quebra** de patentes das vacinas contra a covid-19

A vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, reforçou nesta quinta-feira, 21, que o governo dos Estados Unidos apoia a **quebra** de patentes das vacinas contra a covid-19 no mundo. Há uma discussão sobre o tema no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC).

De acordo com a porta-voz, o governo Biden já enviou 200 milhões de imunizantes para o exterior. Ela disse que a pandemia exige uma resposta global e afirmou que outros países também precisam intensificar as doações.

Ao ser questionada sobre as negociações em torno do pacote social e ambiental de Biden, Jean-Pierre disse que o governo avalia "algumas ideias" sobre a taxa de carbono. Ela garantiu que, como prometido na campanha eleitoral do ano passado, o democrata não vai aumentar impostos para a parcela da população que ganha menos do que U\$S 400 mil por ano.

Sobre a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de proibir seus dirigentes de comprar ações individuais no mercado, após acusações de conflito de interesse, a vice-secretária disse que a Casa Branca respeita a independência da autoridade monetária. Ela também afirmou que, na visão de Biden, todas as autoridades de alto escalão deveriam evitar o conflito de interesse em suas atribuições.

A proteção da marca, concorrência desleal e os direitos do consumidor

O artigo aborda o viés social da Lei de **Propriedade Industrial** (Lei 9.279/96), ao tempo em que veda a concorrência desleal, protege os direitos do consumidor quanto aos sinais não registráveis como marca e suscetíveis de causar-lhe confusão na identificação dos produtos e/ou serviços. A proteção da marca, concorrência desleal e os direitos do consumidor Bruna Medeiros O artigo aborda o viés social da Lei de **Propriedade Industrial** (Lei 9.279/96), ao tempo em que veda a concorrência desleal, protege os direitos do consumidor quanto aos sinais não registráveis como marca e suscetíveis de causar-lhe confusão na identificação dos produtos e/ou serviços. quinta-feira, 21 de outubro de 2021

(Imagem: Arte Migalhas)

O art. 5º da Constituição Federal de 1988, em seu inciso XXIX bem elucida que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Evidente aqui que a proteção da marca fundamenta-se no interesse social, ou seja, evidencia-se a sua função social.¹

Necessário considerar também o que a Lei de Propriedade Industrial (LPI), ao tempo em que protege o consumidor de confusões, também assegura a repressão à concorrência desleal. Visível a correlação sistêmica entre as codificações legais, levando em consideração que o Código de Defesa do Consumidor, ao tratar dos princípios que regem a Política Nacional das Relações de Consumo², aduz que:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a

melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

(...)

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; (grifo nosso)

Encontram-se intimamente ligados a concorrência desleal e a prática de causar confusão aos consumidores, uma vez que estes são os destinatários finais dos produtos e/ou serviços, a utilização de sinais não registráveis como marca possuem um alcance muito maior que o mero desatendimento aos requisitos presentes na LPI. Além dos prejuízos causados ao negócio do titular da marca, considerando-se a alta possibilidade de indeferimento de seu Registro de **Marca** pelo **INPI**, há que frisar a lesão ao princípio da função social da marca, consagrado pela Carta Magna.

A marca configura sinal distintivo visualmente perceptível, não compreendida nas proibições legais; desse modo, traz como função primordial a diferenciação de produtos ou serviços entre os concorrentes. Ao que se percebe, não há lesão ao princípio da livre iniciativa; pelo contrário, justamente porque esse postulado existe e está presente na base principiológica na Carta Constitucional de 1988, é que se justifica a proteção à concorrência leal e justa.

Reputa-se presente, em análise acuidosa da proteção da marca na Constituição Federal, na Lei de **Propriedade Industrial** e Código de Defesa do Consumidor, na postura do legislador, o equilíbrio prin-

Continuação: A proteção da marca, concorrência desleal e os direitos do consumidor

ciplológico apto a viabilizar existência pacífica entre direitos dos consumidores, concorrência justa e proteção da marca.

A nuance em apreço, que poderia se adstringir ao campo da propriedade intelectual, assume discussão também no âmbito dos tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - USO DE MARCA - GRAFIA IDÊNTICA - CAPACIDADE DE CONFUSÃO JUNTO AO CONSUMIDOR E, EVENTUALMENTE, CONCORRÊNCIA DESLEAL. A Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), a fim de evitar a concorrência desleal, garantiu o uso exclusivo da marca a quem primeiro adquire sua propriedade, através do registro. A marca representa o sinal relacionado a um produto ou indicativo de um serviço, apostado com o fito de individualizá-lo em relação aos demais. Através de uma simples análise de ambas as marcas, é possível constatar com grande facilidade que a usada pelo agravante é idêntica àquela titularizada pelo agravado, possuindo a mesma grafia e especificação do serviço. Como a marca tem como função permitir que o consumidor possa identificar a origem de um produto ou serviço, possibilitando-lhe distinguir este produto ou serviço de outros similares existentes no mercado, é evidente que o uso da marca InBody pelo agravante pode provocar confusão entre os consumidores. Desprovido ao recurso. (grifo nosso)

(TJ-RJ - AI: 00829766420208190000, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 16/03/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2021)3

O doutrinador Denis Borges Barbosa, acerca da função social da marca, leciona que:

A marca, ao designar um produto, mercadorias ou serviço, serve para em princípio para [sic] identificar

a sua origem; mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem, deve primordialmente incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular. Conforme a clássica justificativa do sistema de marcas, a proteção jurídica tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto. O exercício equilibrado e compatível com a função social desta propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido.⁴

Resta demonstrado, neste íterim, que os institutos legislativos apontados e que integram o sistema de normas referentes à proteção da marca, dos direitos do consumidor e da livre concorrência, intencionam a ponderação e equilíbrio dos postulados que fundamentam cada um deles, bem assim o exercício sadio de cada uma dessas esferas, quais sejam: empresarial, marcária e consumerista. Cada qual livre para atuar de maneira livre e justa.

1 Planalto, 2021. Disponível em . Acesso em 21 out 2021.

2 Planalto, 2021. Disponível em . Acesso em 21 out 2021.

3 Jusbrasil, 2021. Disponível em . Acesso em 21 out 2021.

4 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual, 2ª edição revista e atualizada - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, Pág. 801.

Atualizado em: 21/10/2021 12:59 Bruna Medeiros Advogada especialista em Direito Empresarial, atuando com Registro de **Marcas**

Prescrição de reparação de danos em ações de cultivares

Lamentavelmente para os obtentores de cultivares, o recurso especial não chegou a discutir abertamente se a legislação supletiva da lei de Proteção de Cultivares seria o Código Civil ou a lei da **Propriedade Industrial**, mas sim, apenas, qual dispositivo do Código Civil seria aplicável ao caso. Prescrição de reparação de danos em ações de cultivares Eriça Tomimaru e Felipe Barros Oquendo Lamentavelmente para os obtentores de cultivares, o recurso especial não chegou a discutir abertamente se a legislação supletiva da lei de Proteção de Cultivares seria o Código Civil ou a lei da **Propriedade Industrial**, mas sim, apenas, qual dispositivo do Código Civil seria aplicável ao caso. quinta-feira, 21 de outubro de 2021

(Imagem: Arte Migalhas)

Devido ao avanço biotecnológico, em especial para suprir a demanda de consumo de alimentos mundial, verificou-se a necessidade da proteção dos direitos de **propriedade** intelectual decorrentes da inovação produzida nesse segmento, em especial ao desenvolvimento de novas variedades de plantas, também conhecida como cultivares.

Em decorrência do interesse de se tornar membro da Organização Mundial do Comércio (OMC), o Brasil ratificou o Acordo Constitutivo da referida organização, do qual faz parte o "Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights" (TRIPs), através do decreto 1.355/94, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1995.

O TRIPs é um tratado internacional que estabelece padrões e princípios adequados relativos à existência, abrangência e exercício de direitos de **propriedade** intelectual relacionados ao comércio, dentre os quais encontra-se a proteção dos direitos relativos às cultivares (Artigo 27 da lei de Proteção de Cultivares).

Em razão de a lei da **Propriedade Industrial** (LPI - lei 9.279/96) estabelecer que as variedades vegetais "per se" não são passíveis de proteção por patentes, o Brasil promulgou a primeira legislação que garantiu os direitos dos obtentores de variedades vegetais, através da lei 9.456/1997 (lei de Proteção de Cultivares - LPC), regulamentada pelo decreto 2.366/97 (Regulamento de Proteção de Cultivares - RPC), exigência prévia para a entrada do país na Convenção da União Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais (UPOV).

Ao aderir à UPOV, o governo brasileiro buscava obter a garantia de que os direitos dos obtentores de novas cultivares fossem respeitados pelos demais países que tenham aderido ao acordo, pelo fato de o Brasil se destacar no cenário agrícola internacional por ser um dos maiores produtores e exportadores de grãos do mundo. Tanto que o Brasil é atualmente o 11º país com maior número de cultivares depositadas no mundo, segundo o site Statista (2019).

De acordo com a lei de Proteção de Cultivares, o titular do certificado de proteção de cultivar não só possui direitos positivos (como os de vender, oferecer à venda, reproduzir, importar etc.), como também o direito negativo de excluir terceiros da produção com fins comerciais, bem como do oferecimento à venda ou comercialização efetiva da cultivar protegida (art. 9).

Ainda, a LPC estabelece as seguintes hipóteses de exceção do direito de propriedade sobre a cultivar: i) o agricultor pode reservar e plantar sementes para uso próprio, desde que seja em sua propriedade ou de local que detenha posse; ii) o agricultor pode usar ou vender como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos; iii) a utilização da cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica; iv) o pequeno agricultor pode multiplicar sementes para

Continuação: Prescrição de reparação de danos em ações de cultivares

doação ou troca, desde que seja para ser negociado entre outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público (art. 10).

Portanto, terceiros não autorizados estão sujeitos ao pagamento de indenização e de multa equivalente a 20% do valor comercial do material apreendido, além de estarem sujeitos a outras sanções de caráter civil e penal (art. 37). Entretanto, diferentemente da lei da **Propriedade** Industrial, o Regulamento de Proteção de Cultivares deixou de estabelecer critérios claros e objetivos para a indenização em casos de violação de cultivar, apesar da previsão na lei de Proteção de Cultivares.

O artigo 37 da lei de Proteção de Cultivares, repetido no artigo 33 do decreto 2.366/97, prevê apenas a aplicação de uma multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor das unidades vegetais apreendidas, sem, contudo, determinar os parâmetros de indenização pelas perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação da cultivar.

Sobre os diplomas acima citados, o saudoso professor Denis Barbosa afirma que a lei, na realidade, prevê uma remuneração ao obtentor e não um parâmetro para indenização. Dessa forma, ante à lacuna na referida legislação, o doutrinador entende que devem ser aplicados os critérios estabelecidos na lei da Propriedade Industrial, a saber:

"A legislação de cultivares (lei 9.456, de 1997) é ainda mais imperfeita neste contexto:

Art. 37. Aquele que vender, oferecer à venda, reproduzir, importar, exportar, bem como embalar ou armazenar para esses fins, ou ceder a qualquer título, material de propagação de cultivar protegida, com denominação correta ou com outra, sem autorização do titular, fica obrigado a indenizá-lo, em valores a serem determinados em regulamento, além de ter o ma-

terial apreendido (...)

O que já nos fez comentar:

O regulamento não determinará, certamente, a indenização; poderá, talvez, indicar certos parâmetros. Mas ainda assim, por adentrar em matéria cível ou de processo, nem mesmo isto fará, ou, fazendo-o, estará sujeito à óbvia comparação com os parâmetros de constitucionalidade.

O regulamento, Decreto No 2. 366, de 5 de Novembro de 1997, parece apontar para uma remuneração e não uma indenização:

Art. 33. Para os efeitos da indenização prevista no art. 37 da lei 9.456, de 1997, a remuneração do titular será calculada com base nos preços de mercado para a espécie, praticados à época da constatação da infração, sem prejuízo dos acréscimos legais cabíveis."1 (BARBOSA, 2003 69)

Em complemento ao seu raciocínio, o doutrinador entende que parece ser razoável aplicar os parâmetros previstos no art. 210 da LPI para evitar o enriquecimento sem causa, seja do obtentor, seja do infrator.

Tal método trinitário estabelece uma regra de indenização compreendendo tanto o *danum* emergens (as perdas sofridas) quanto o *damnum cessans* (inciso I), um critério de enriquecimento sem causa - enriquecimento positivo ou negativo (o item II) e o critério suplementar de um hipotético ganho resultante do *jus fruendi*.

[...]

Assim, salvo disposição especial (e o art. 210 da lei 9.279/96 o é) são esses os limites e diretrizes para a recomposição patrimonial do ato ilícito. Antes de tudo, há que se distinguir entre os danos emergentes e os lucros cessantes. Esses, sempre razoáveis. A violação pode causar lesão imediata, com perda patrimonial

Continuação: Prescrição de reparação de danos em ações de cultivares

instantânea. A doutrina e a jurisprudência apontam como exemplos dessa natureza os custos para determinar qual o violador e o alcance da violação, os gastos de publicidade para informar o público da existência da violação e os cuidados para evitá-la, e a respectiva informação direta à clientela habitual." (BARBOSA, WACHOWICZ, 2016, p. 71).

Outro problema enfrentado pelos obtentores é ausência de previsão legal quanto ao prazo prescricional para a reparação de danos pelo uso indevido de cultivares, acarretando uma discussão se o prazo seria de três anos (pelo artigo 206, §3º, inciso V do Código Civil), de cinco anos (por regência supletiva do artigo 225 da lei da Propriedade Industrial) ou 10 anos (prazo prescricional comum quando ausente a previsão legal expressa, conforme definido pelo artigo 205 do Código Civil), a saber:

Código Civil

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3º Em três anos:

[...]

V - a pretensão de reparação civil;

[...]

Lei da Propriedade Industrial

Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial

Decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, porém, parece ter lançado alguma luz sobre essa ma-

téria, na medida em que estabeleceu a premissa de que a regência suplementar da lei de Proteção de Cultivares é o Código Civil (RESP 1.837.219 - SP).

No julgamento do referido recurso, o STJ afastou a aplicação do prazo decenal previsto no artigo 205, em razão de seu cabimento ser possível apenas na hipótese de o Código Civil não prever uma disciplina específica. Ainda, definiu que o prazo prescricional seria quinquenal no caso de cobrança de royalties supostamente devidos a título de contrato de licença, conforme previsto no artigo 206, parágrafo 5º, I, do Código Civil, em razão da possibilidade de se apurar o valor devido através de cálculos aritméticos. Em outras palavras, o STJ entendeu que se trata de dívida líquida constante de instrumento contratual, apesar de sua apuração ocorrer apenas em fase de liquidação de sentença.

Ainda que o caso versasse sobre pagamento de royalties e não de indenização por dano extracontratual, o ponto de interesse é que o STJ determinou a aplicação supletiva do Código Civil ao caso.

Lamentavelmente para os obtentores de cultivares, o recurso especial não chegou a discutir abertamente se a legislação supletiva da lei de Proteção de Cultivares seria o Código Civil ou a lei da **Propriedade Industrial**, mas sim, apenas, qual dispositivo do Código Civil seria aplicável ao caso. Dessa forma, a aplicação do Código Civil se deu de forma não dialética à LPI, até mesmo porque esta não regula expressamente prazos prescricionais para cobrança de royalties contratualmente estabelecidos.

Não obstante não ter resolvido a questão, trata-se de importante precedente pois, até onde foi nossa pesquisa, esta é a primeira vez que o STJ define a suplência de um ponto da lei de Proteção a Cultivares.

Caso o STJ venha a manter esse entendimento numa discussão específica de reparação civil por danos extracontratuais, o limite prescricional em uma ação de reparação de danos decorrente de infração de cul-

Continuação: Prescrição de reparação de danos em ações de cultivares

tivares seria de três anos, conforme dispõe o art. 206, parágrafo 3º, inciso V do Código Civil e não de cinco anos, como disposto pelo artigo 225 da LPI.

De toda sorte, por se tratar de uma violação contínua, não há espaço para dúvida razoável de que o termo a quo nasce a cada dia em que o direito é violado e, por conseguinte, a prescrição passa a ser contada do último ato de infração, disciplina geral aplicável à infração de qualquer direito de propriedade intelectual.

BARBOSA, Denis B.; Wachowicz, Marcos (org). Propriedade intelectual: desenvolvimento na agricultura. Curitiba: GEDAI/UFPR, 2016.

BARBOSA, Denis B. Uma introdução à propriedade intelectual. Imprensa: Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003. .

BRASIL. Lei n.10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 11 jan. 2002, Seção 1. Disponível aqui. Acesso em: 22 set. 2021.

Decreto n. 2.366 de 5 de novembro de 1997. Serviço Nacional de Proteção de Cultivares-SNPC. Diário Oficial da União, Brasília, 6 nov. 1997, Seção 1. Disponível aqui. Acesso em: 22 set. 2021.

Lei n. 1355, 31 de dezembro de 1994. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de **Propriedade** Intelectual relacionados ao Comércio. Diário Oficial da União, Brasília, 31 dez. 1994, Seção 1. Disponível aqui. Acesso em: 22 set. 2021.

Lei n. 9.456, 25 de abril de 1997. Lei de Proteção de Cultivares. Diário Oficial da União, Brasília, 26 ago. 1997, Seção 1. Disponível aqui. Acesso em: 22 set. 2021.

Statista. Ranking of the 20 intellectual property offices with the most plant variety applications in 2019

Disponível aqui. Acesso em 22 set. 21.

Superior Tribunal de Justiça. Tutela Provisória no Recurso Especial n. 1.837.219 - SP.- São Paulo. Cuida-se de pedido tutela provisória requerido por COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO, com fundamento no art. 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015, visando agregar efeito suspensivo a recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. Royalties devidos em razão da multiplicação e utilização de cultivares. Prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão de cobrança. Art. 206, § 5º, I, do CC. Aferição do valor devido que depende de mera operação aritmética e não afasta, portanto, a liquidez do débito. A controvérsia acerca do direito ao recebimento não se confunde com o tardio exercício da pretensão de cobrança. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO" (fl. 47, e-STJ). A requerente sustenta que a definição do período de prescrição irá interferir diretamente na fixação do valor devido em caso de procedência da ação, que já está em etapa de encerramento da fase instrutória. Defende que a prolação da sentença em momento anterior ao julgamento do recurso especial acarretará tumulto processual e lhe imporá prejuízos. Afirma que a plausibilidade do recurso ficou demonstrada com a decisão que determinou a sua reautuação como recurso especial. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso especial. É o relatório. DECIDO. Consoante o disposto no art. 1.029, § 5º, II, do CPC, "o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuído o recurso". Assim, a via processual se mostra adequada ao pedido. A concessão de efeito suspensivo a recurso especial depende da demonstração da presença concomitante do periculum in mora e do fumus boni juris, conforme decidido nos seguintes julgados: A propósito: "AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PRO-

Continuação: Prescrição de reparação de danos em ações de cultivares

VISÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO TRABALHISTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. VIA INSTRUMENTAL NÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Consoante a remansosa jurisprudência desta Corte Superior, na instância especial, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sua análise não dispensa o prequestionamento. 2. Não há como se afastar o requisito do necessário exaurimento das instâncias ordinárias a respeito da controvérsia instaurada nos autos. 3. O instrumento processual adequado para a discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho para o conhecimento e julgamento de ação de prestação de contas é o conflito de competência. 4. A tutela provisória é cabível apenas em situações excepcionais para atribuir efeito suspensivo ou para antecipar a tutela em recursos ou ações originárias. 5. Para a concessão de tutela de urgência, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. 6. No caso concreto, não demonstrou o requerente a existência de um dos requisitos autorizadores do excepcional provimento acautelatório almejado. 7. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (AgInt no TP 1.110/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 2/4/2018 - grifou-se) "AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO EXTREMO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA BEM DE FAMÍLIA. 1. A jurisprudência do Superior Tri-

bunal de Justiça somente tem admitido excepcionalmente a atribuição de efeito suspensivo a recurso. Todavia, é necessária a presença concomitante dos pressupostos que lhe são inerentes, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora, o que não é o caso dos autos. 2. O apelo extraordinário objetiva discutir questão atinente à impossibilidade de penhora de bem de família. Essa questão nem sequer foi analisada nas instâncias anteriores, tampouco no acórdão do recurso especial. Na ausência de prequestionamento, não há, em princípio, como admitir-se o recurso. 3. Em relação à alegada violação dos arts. 5º, XXXV, II, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República, o recurso também não comportaria seguimento, pois o acórdão objeto do extraordinário apresenta fundamentação suficiente para justificar o não provimento do agravo interno. 4. Inexiste comprovação do periculum in mora, porquanto baseado em mera alegação de receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que, isoladamente, não é suficiente para a concessão da tutela cautelar. Agravo interno improvido." (AgInt na Tut-Prv nos EDcl no AgInt no AREsp 798.888/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 1/2/2018, DJe 9/2/2018) Os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados. Com efeito, a decisão que dá provimento ao agravo, determinando sua reautuação como recurso especial, não indica que o recurso merece provimento mas, sim, que demanda melhor exame. Além disso, apesar de a requerente alegar que a decisão atacada, relativa à fixação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para regular a pretensão, pode lhe causar dano irreparável, não esclarece em que consistiria o dano. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.029, § 5º, I, do CPC, indefiro o pedido de tutela provisória. Publique-se. Intimem-se. Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 14 de outubro de 2019. Disponível aqui. Acesso em

Continuação: Prescrição de reparação de danos em ações de cultivares

22 set. 21

Direito Desportivo e do Entretenimento.

Atualizado em: 21/10/2021 07:45 Eriça Tomimaru
Advogada e pós-graduada em Propriedade Intelectual. Felipe Barros Oquendo Atua no contencioso e consultivo referente à Propriedade Intelectual e Concorrência Desleal, bem como em

Índice remissivo de assuntos

Direitos Autorais

3, 5

Patentes

7

Marco regulatório | INPI

8

Propriedade Industrial

8, 10

Propriedade Intelectual

10