

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 20 de setembro de 2019 às 07h46
Seleção de Notícias

Exame.com | BR

Patentes

Celgard abre processo contra a Senior por violação de patente de separadores de cerâmica revestidos usados em baterias de lítio	3
<small>NEGÓCIOS PRNEWSWIRE</small>	

Diário Indústria & Comércio online | PR

Direitos Autorais

STJ - Hermeto Pascoal receberá R\$ 15 mil de danos morais por reprodução não autorizada de show	5
--	----------

Migalhas | BR

Marco regulatório | INPI

Breve panorama sobre as principais mudanças resultantes da adoção do Brasil ao Protocolo de Madri tanto para depositantes nacionais como para estrangeiros	7
---	----------

Marco regulatório | Anvisa

Cannabis: a nova fronteira de investimentos comerciais no Brasil	10
---	-----------

Celgard abre processo contra a Senior por violação de patente de separadores de cerâmica revestidos usados em baterias de lítio

NEGÓCIOS

As membranas microporosas revestidas e não revestidas da Celgard® são empregadas como separadores em várias baterias de íons de lítio, usadas, primordialmente, em veículos com acionamento elétrico (EDV), sistemas de armazenamento de energia (ESS) e outras situações especiais. A Celgard, LLC é líder de mercado em tecnologia de separadores de processo a seco.

CHARLOTTE, Carolina do Norte, 19 de setembro de 2019 /PRNewswire/ A Celgard, LLC (Celgard), subsidiária da Polypore International, LP (Polypore), apresentou uma queixa no Tribunal Distrital dos EUA, no distrito do norte da Califórnia, contra a Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. (Senior) e seu Instituto de Pesquisa dos EUA, em Fremont, Califórnia, que vende vários separadores de baterias para baterias de lítio. Especificamente, a Celgard está processando a Senior por vender separadores de polipropileno revestidos em cerâmica, que violam patentes, fabricados pela Senior, em Shenzhen, China, e por apropriação indébita de segredos comerciais e informações confidenciais da Celgard.

A denúncia alega que a Senior violou as patentes dos EUA RE47.520, da Celgard (anteriormente patente dos EUA 6.432.586) e a 6.692.867. A patente 520 inclui separadores de revestimento cerâmico inovadores, desenvolvidos pela Celgard para baterias de íon de lítio recarregáveis de alta energia. A patente 867 inclui separadores de polipropileno inovadores. O processo judicial busca uma liminar para impedir que a Senior venda os separadores que infringem a patente e de usar os segredos comerciais e as informações confidenciais da Celgard, além de buscar indenização por danos.

Recentemente, a Celgard resolveu com êxito uma

ação contra a Targray International of Canadá (Targray). O processo foi aberto, para impedir a Targray de vender separadores de polipropileno revestidos em cerâmica e fabricados pela Senior, que infringem as patentes 520 e 867 da Celgard. Leia o comunicado.

Em junho, a Celgard resolveu, também com êxito, dois outros processos contra a MTI Corporation (MTI), da Califórnia. O primeiro foi um processo da patente 586, da Celgard, buscando indenização da MTI por vender separadores de baterias com revestimento cerâmico que infringiram a patente, e o segundo foi um processo de marca comercial, buscando indenização da MTI por vender separadores de bateria falsificados com a marca comercial registrada da Celgard®. Leia o comunicado.

O resultado bem-sucedido dos casos contra a Targray e a MTI solidifica ainda mais a integridade da propriedade intelectual da Celgard em relação aos separadores revestidos e não revestidos para baterias de íon-lítio. A Celgard continuará a impedir a exploração injusta de sua tecnologia e propriedade intelectual para proteger seus ativos e clientes.

Sobre a Celgard e a Polypore

A Celgard é uma empresa especializada em membranas microporosas de processo seco, revestidas e não revestidas, usadas como separadores, que são um componente importante das baterias de íons de lítio. A tecnologia separadora de baterias da Celgard é importante para o desempenho das baterias de íon-lítio para veículos com acionamento elétrico, sistemas de armazenamento de energia e outras situações.

A Celgard, LLC é uma subsidiária integral da Polypore International, LP, uma empresa Asahi Kasei.

Continuação: Celgard abre processo contra a Senior por violação de patente de separadores de cerâmica revestidos usados em baterias de lítio

A Polypore é uma empresa global, com fábricas em nove países, especializada em membranas microporosas, usadas em veículos elétricos e não elétricos, sistemas de armazenamento de energia e situações especiais. Visite os sites www.celgard.com e www.polypore.com.

Foto <https://mma.prnewswire.com/media/996737/Celgard.jpg>

Logo https://mma.prnewswire.com/media/798399/Polypore_Logo.jpg

FONTE Polypore International, LP

Por **PRNewswire**

STJ - Hermeto Pascoal receberá R\$ 15 mil de danos morais por reprodução não autorizada de show

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) que condenou a Microservice Tecnologia Digital da Amazônia por danos materiais e morais - estes últimos fixados em R\$ 15 mil - devido à reprodução não autorizada de um show do músico Hermeto Pascoal realizado em 1989.

Por unanimidade, o colegiado negou provimento aos recursos especiais da empresa, que questionava sua legitimidade passiva para integrar a ação, e do próprio músico, que discutia a condenação por danos materiais fixada pelo TJPR.

O músico contou que, em 2006, ficou sabendo do lançamento de material audiovisual baseado em show feito por ele no final da década de 1980. Após tentativas infrutíferas de chegar a um acordo com a empresa produtora do material, ele ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais alegando a inexistência de cessão de **direitos** autorais.

Em primeira instância, o juiz julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer a ilegitimidade passiva dos réus. No julgamento de segundo grau, entretanto, o TJPR entendeu estar comprovada a legitimidade dos requeridos e os condenou a pagar valor correspondente a mil unidades do material reproduzido ilegalmente, a ser apurado em liquidação de sentença, além da indenização por danos morais de R\$ 15 mil.

Por meio de recurso especial, a Microservice alegou que haveria declaração da produtora responsável pelo material audiovisual que autorizava a replicação da obra de Hermeto Pascoal. Por isso, a empresa afirmou que não poderia responder pela suposta reprodução indevida, pois não foi diretamente responsável pela produção do conteúdo.

Já o músico questionou o encaminhamento da con-

denação por danos materiais à liquidação de sentença e o paradigma legal adotado pelo TJPR para estabelecer essa indenização - como a obra musical tinha três autores, e não se conhecia o número de exemplares editados de forma fraudulenta, o tribunal paranaense considerou como referência três mil unidades do DVD, conforme previsto no artigo 56 da Lei 9.610/1998, e dividiu a quantidade por três.

A ministra Nancy Andrighi, relatora, disse inicialmente que o fato de a Microservice afirmar que é mera replicadora dos DVDs encomendados por um produtor, ou que recebeu autorização para confeccionar o material, não afasta sua legitimidade passiva. Com base em precedente da própria Terceira Turma, a ministra apontou que essa legitimidade decorre da responsabilidade objetiva pela contrafação apontada pelo músico.

"Reconhecido pelo tribunal de origem que o recorrente Hermeto Pascoal é titular de **direito** autoral sobre a obra audiovisual indicada na inicial, e que essa obra foi reproduzida sem a sua autorização, com intuito de lucro, pela empresa Microservice, exsurge dos autos a responsabilidade objetiva desta pela contrafação, incumbindo-lhe o dever de reparar os danos materiais e moral decorrentes da conduta ilícita", afirmou a ministra.

De acordo com a ministra, participando diferentes artistas de uma mesma criação, ainda que qualquer deles possa defender os seus direitos contra terceiros, o aproveitamento econômico relativamente a cada um será correspondente à proporção de sua contribuição, na medida em que os lucros obtidos com a exploração da obra advêm do trabalho realizado por todos. Por isso, para a relatora, o TJPR agiu corretamente ao dividir o total de exemplares presumidamente fraudados em benefício dos três coautores.

Em relação à liquidação da sentença, Nancy An-

Continuação: STJ - Hermeto Pascoal receberá R\$ 15 mil de danos morais por reprodução não autorizada de show

drighi lembrou que os autos apontam que há notícia de que o DVD ilegal foi vendido no Brasil e fora do país, por valores estipulados em dólar.

"Assim, não sendo possível a exata determinação, no título executivo judicial, do valor efetivamente devido em virtude da condenação por danos materiais -

sobretudo porque necessário apurar os valores correspondentes aos exemplares contrafeitos vendidos no Brasil e no exterior -, revela-se adequada a liquidação de sentença", concluiu a relatora.

Leia o acórdão.

Breve panorama sobre as principais mudanças resultantes da adoção do Brasil ao Protocolo de Madri tanto para depositantes nacionais como para estrangeiros



Dando sequência aos preparativos em curso para a adoção do Protocolo de Madri sobre o registro de marcas, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) publicou na terça-feira, 10 de setembro, as duas últimas resoluções que entrarão em vigor em 2 de outubro próximo.

A primeira delas, a resolução 247/19, dispõe sobre o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri. A resolução 248/19, por seu turno, trata do registro de marca em sistema multiclasse.

A resolução 247 será aplicável tanto aos pedidos de registro de marca com designação para o Brasil, ou seja, pedidos depositados por estrangeiros junto à Organização Mundial da **Propriedade** Industrial (OM-abpi.empauta.com

PI), como também para pedidos depositados por nacionais ou por aqueles legitimados a depositar marcas em nosso país perante o **INPI**.

Tais resoluções têm em comum o fato de serem aplicáveis também a pedidos nacionais, ou seja, pedidos de registro depositados por nacionais ou por estrangeiros no **INPI** sem a interferência da OMPI.

A resolução 247/19 - o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri

Esta resolução possui quatro capítulos: o primeiro deles elenca as definições dos termos a serem empregados para os pedidos depositados no sistema de Madri. Os demais capítulos são os mais relevantes para o entendimento do referido sistema.

O capítulo II estabelece os procedimentos relacionados aos "Pedidos Internacionais Originados no Brasil". Para estes, os idiomas aplicáveis são o espanhol ou o inglês.

Caso seja designado um país que exija a apresentação de declaração de intenção de utilização da marca, tal declaração deverá ser redigida no idioma do país em questão.

A certificação consiste de um exame formal feito pelo **INPI**, ocasião em que é realizado um confronto entre as informações fornecidas pelo depositante e aquelas contidas no pedido ou registro que servirá de base para o pedido internacional.

Não sendo apontadas inconsistências, o pedido será encaminhado à Secretaria Internacional (Secretaria Internacional da Organização Mundial da **Propriedade** Industrial) e a data da inscrição in-

Continuação: Breve panorama sobre as principais mudanças resultantes da adoção do Brasil ao Protocolo de Madri tanto para depositantes nacionais como para estrangeiros

ternacional será a data de apresentação do pedido no **INPI**, o que se traduz em uma vantagem para o depositante, já que esta será considerada a data do registro da marca na OMPI. De todo modo, o **INPI** deverá observar o prazo de 60 dias para o envio do pedido à Secretaria Internacional, para que a data da inscrição internacional coincida com a data de apresentação do pedido no referido órgão.

Contudo, em caso de inconsistências, estas precisarão ser sanadas pelo depositante no prazo de 60 dias, o que torna pouco factível a concretização do benefício informado acima. Portanto, a acuracidade no preenchimento do pedido (em espanhol ou inglês) será decisiva para que o encaminhamento à Secretaria Internacional ocorra de forma a favorecer o depositante.

A possibilidade de serem requeridas designações posteriores é mais um dos atrativos do sistema. Nada impede que o depositante busque inicialmente proteção em por exemplo três países e depois requeira extensão territorial para outras jurisdições, sem qualquer limitação, desde que não seja alterado o escopo de proteção da marca.

Cada país designado irá examinar o pedido de acordo com sua própria legislação, vez que o Protocolo de Madri é apenas um sistema de registro internacional, criado para facilitar o gerenciamento de portfólios de marcas.

A fragilidade do sistema reside no fato de que, no caso de arquivamento ou indeferimento do pedido base ou do cancelamento ou extinção do registro base no prazo de cinco anos, a inscrição do registro internacional será cancelada. De todo modo, o depositante ou titular poderá buscar proteção nos países de interesse por meio de registros nacionais.

No capítulo III, estão elencadas as regras aplicáveis às "Inscrições Internacionais que designam o Brasil". Nestes casos, o idioma utilizado deverá ser o por-

tuguês não apenas para fins de preenchimento do formulário de depósito, mas todo e qualquer documento submetido ao **INPI** deverá ser redigido em português. No entanto, a apresentação de tradução simples de documentos será suficiente.

Para a prática de atos diretamente no **INPI** o titular terá que obrigatoriamente constituir e manter procurador qualificado e domiciliado no Brasil. Essa regra é flexibilizada pela possibilidade de apresentação posterior da procuração dentro de 60 dias, prazo esse que correrá independentemente de notificação ou exigência.

Uma vez recebido pelo **INPI**, o pedido com designação para o Brasil será examinado com fundamento na lei 9.279/96 (LPI). Com isso, as mesmas regras que se aplicam aos pedidos nacionais aplicar-se-ão aos pedidos vindos da Secretaria Internacional. Uma delas será o exame do pedido com fundamento também em proibições relativas, ou seja, direitos anteriores de terceiros poderão ser apontados como obstáculos ao registro. Nesse ponto, a Lei brasileira difere de muitas legislações que examinam a registrabilidade de uma marca apenas com base em proibições absolutas, como por exemplo termos descritivos, de caráter genérico etc.

Ao final de 18 meses, o **INPI** enviará à secretaria Internacional (i) a notificação de recusa provisória ou total do pedido ou (ii) a declaração de concessão da proteção. Na hipótese de o **INPI** não enviar notificação de recusa à Secretaria Internacional no prazo de 18 meses, ocorrerá a concessão da proteção. Portanto, ao menos em tese existe a possibilidade de concessão da proteção por decurso de prazo.

A substituição e a transformação são mecanismos igualmente interessantes. No caso da substituição, o titular poderá solicitar a anotação da substituição do registro nacional pela inscrição internacional, desde todos os produtos e serviços listados no registro nacional estejam contidos na designação do Brasil e que

Continuação: Breve panorama sobre as principais mudanças resultantes da adoção do Brasil ao Protocolo de Madri tanto para depositantes nacionais como para estrangeiros

o registro nacional esteja em vigor e seja anterior à designação do Brasil.

A hipótese de transformação ocorre quando o registro ou o pedido base for cancelado ou arquivado a pedido da Administração de Origem. Nesse caso, o titular poderá requerer ao **INPI**, no prazo de 3 (três) meses, que a designação seja transformada em um pedido ou registro nacional da mesma marca.

A resolução 248/19 - O registro de marca em sistema multiclasse

Essa pode ser considerada uma das mudanças mais significativas introduzidas em decorrência da adesão ao Protocolo de Madri. Ainda que o Brasil pudesse ter feito a opção pelo sistema multiclasse independentemente de tal adesão, fato é que isso ocorreu somente agora.

Considerando que o **INPI**, como já mencionado, realiza o exame de registrabilidade com base em proibições relativas, o exame propriamente dito não sofrerá alteração mesmo com a introdução do sistema multiclasse. Em suma, haverá um exame por classe, como se fossem pedidos distintos e como resultado disso são possíveis os seguintes cenários:

Deferimento, com abertura de prazo para pagamento das taxas de registro; Indeferimento, quando a recusa ocorrer em todas as classes e Deferimento parcial, se ficar caracterizada a incidência em proibição de registro em parte das classes, o que acarretará o so-

brestamento do pedido como um todo.

Mesmo passando a vigorar a partir de 2 de outubro próximo, o peticionamento relativo ao registro de marca em sistema multiclasse somente será disponibilizado no Sistema e-**INPI** a partir de 9 março de 2020.

Agora que foram publicadas todas as resoluções relacionadas ao Protocolo de Madri, ficarão pendentes de peticionamento até 8 de março de 2020 o regime de cotitularidade e o sistema multiclasse.

*Ana Lucia de Sousa Borda é sócia do escritório Dannemann Siemsen.

*Rafaela Borges Carneiro é sócia do escritório Dannemann Siemsen.

*Alvaro Loureiro é sócio do escritório Dannemann Siemsen.

*Rafael Atab é sócio do escritório Dannemann Siemsen.

Ana Lúcia de Sousa Borda, Rafaela Borges Carneiro, Alvaro Loureiro Oliveira e Rafael Atab

Cannabis: a nova fronteira de investimentos comerciais no Brasil



O polêmico mercado de cultivo e exploração da **Cannabis** sativa está às vésperas de ganhar autonomia e regulação própria no Brasil.

Acompanhando o movimento de autoridades sanitárias norte-americanas e europeias, a **Anvisa** levou à consulta pública a liberação do cultivo de **Cannabis** para fins exclusivamente medicinais e científicos, bem como o registro e o monitoramento de medicamentos à base da planta.

Com essa iniciativa, a **Anvisa** objetiva favorecer a produção nacional de terapias feitas à base de **Cannabis** com garantia de qualidade e segurança, além de permitir a ampliação do acesso da população a medicamentos produzidos a partir da planta.



Aliás, o mercado mundial de **Cannabis** nunca esteve tão aquecido. Acompanhando diversos níveis e estágios de aceitação social e legislativa, as chamadas "Startups de Maconha" receberam investimento recorde em 2019, tendo, inclusive, superado o montante total de investimento em startups dos mais variados segmentos no ano de 2018, de acordo com um estudo da consultoria PitchBook Data1.

O estudo mostra que o crescimento "agressivo" dos investimentos é uma forma de apoio à legalização da maconha em escala federal, como acontece no Canadá, por exemplo.



No Brasil não é diferente. Apesar de o comércio da **Cannabis** ser ilegal no país, empresas criadas para explorar o uso medicinal da substância atraem investidores e passam a ter grande potencial de se tornarem unicórnios diante da possibilidade de mudança legislativa e regulatória.

No atual cenário regulatório brasileiro, apenas o uso do canabidiol (CBD), substância extraída do óleo da **Cannabis**, é permitido para tratamento de doenças

Continuação: Cannabis: a nova fronteira de investimentos comerciais no Brasil



específicas, como a epilepsia infantil. A [Anvisa](#) permite a importação individual direta deste ativo por pacientes cadastrados com prescrição médica. Infelizmente, trata-se de um processo lento e caro.

Até agora, apenas um medicamento foi registrado para ser comercializado nacionalmente, o Mevatyl (spray) - conhecido no exterior como Sativex. Formulado à base de CBD e de tetraidocanabidiol (THC) - substância que causa euforia -, ele é usado no tratamento de esclerose múltipla.

Considerando apenas o mercado de medicamentos, não seria difícil reconhecer que há uma demanda nacional reprimida, visto que há uma série de pacientes, especialmente de doenças crônicas, que podem ser beneficiados pelo uso de medicamentos à base de *Cannabidiol*.

Há incontáveis pesquisas científicas comprovando a eficiência do ativo, que pode ser extraído através de um processo produtivo de baixo investimento - o que explica os altos índices de rentabilidade do mercado e o potencial do ecossistema empresarial em questão.

No que toca à regulamentação do cultivo por parte da [Anvisa](#), foram recebidas 554 contribuições no processo de consulta pública sobre a possibilidade de liberar o plantio de *Cannabis* sativa para fins medicinais no Brasil. O prazo para enviar contribuições terminou no dia 19 de agosto.

Importante destacar que as resoluções da [Anvisa](#) mantêm a proibição do plantio de maconha para fins recreativos. Além disso, apenas pessoas jurídicas es-

tariam sujeitas a receber autorização para o cultivo - empresas e entidades do terceiro setor, por exemplo.

A proposta prevê ainda muitas restrições para que o cultivo atenda aos padrões regulatórios, desde a segurança do local do plantio, manipulação, armazenamento, transporte, distribuição até o descarte.

As duas propostas da [Anvisa](#) foram aprovadas em votação unânime pelos quatro diretores da área técnica da agência, após reunião colegiada. O passo seguinte foi a abertura de uma consulta pública sobre o tema, que acabou de chegar ao fim.

Ainda que a [Anvisa](#) tenha prerrogativa legal para decidir sozinha sobre o uso de substâncias sanitárias, a preocupação atual no ambiente de investimento são as diversas sinalizações por parte do governo federal quanto ao seu posicionamento contrário à liberação do plantio, ainda que para fins medicinais.

Faz parte das atribuições legais da [Anvisa](#) decidir sobre a fabricação e o controle de medicamentos. De modo que, a decisão da [Anvisa](#), nesse caso, não precisa ser reiterada pelo governo nem pelo Congresso Nacional.

Resta, então, ao ecossistema empreendedor aguardar a próxima etapa do processo de regulamentação do uso medicinal da *Cannabis* no Brasil. As contribuições enviadas durante a consulta pública serão analisadas pelos diretores da [Anvisa](#), que tomarão juntos uma decisão final sobre o tema.

Permaneceremos acompanhando os principais desenvolvimentos desse assunto junto às nossas autoridades sanitárias e voltaremos a comentar sobre os próximos passos.

1 - The Wild West of the budding cannabis industry.

Continuação: Cannabis: a nova fronteira de investimentos comerciais no Brasil

*Hannah Vitória M. Fernandes é sócia da Daniel Advogados, responsável pelo departamento de contratos e transações comerciais.

*Fabiana Mascarenhas é sócia da Daniel Adv-

vogados, do departamento de contratos e transações comerciais.

Hannah Vitória Macedo Fernandes e Fabiana Mascarenhas

Índice remissivo de assuntos

Patentes

3

Direitos Autorais

5

Marco regulatório | INPI

7

Propriedade Industrial

7

Marco regulatório | Anvisa

10