

# abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
Clipping da imprensa

*Brasília, 26 de novembro de 2019 às 08h12*  
*Seleção de Notícias*

## Estadão.com.br - Últimas notícias | BR

Marco regulatório | INPI

**Propriedade Intelectual: principais acontecimentos de 2019** ..... 3

## UOL Notícias | BR

Marcas

**Mulheres e minorias têm menos acesso a patentes nos EUA** ..... 5  
BLOOMBERG

## Consultor Jurídico | BR

Marco regulatório | INPI

**STJ reafirma que prazo de patente no sistema mailbox é de 20 anos** ..... 6

## AC 24 Horas | AC

Direitos Autorais

**ECAD pede quase R\$ 50 mil do Gran Lumni Hotel em Rio Branco por tocar músicas sem  
autorização** ..... 8  
THAÍS FARIAS

## Mundo do Marketing | BR

Marco regulatório | INPI

**Não perca sua marca, registre!** ..... 9  
MARCA

## Propriedade Intelectual: principais acontecimentos de 2019

Luiza Sato e Fernanda Catão. FOTOS: DIVULGAÇÃO

Muitas coisas podem acontecer no decorrer de um ano, especialmente quando tratamos de **Propriedade** Intelectual. Por estar intrinsecamente relacionada com inovação, a área é alvo de mudanças frequentes e extremamente relevantes.

Nesse sentido, descrevemos abaixo vários acontecimentos no ano de 2019 na área de Propriedade Intelectual que chamaram atenção, seja porque envolveram matérias de grande importância, demonstraram avanços procedimentais ou simplesmente atiçaram a curiosidade geral.

Com a publicação pela Organização Mundial de **Propriedade** Intelectual (OMPI) do relatório Indicadores de **Propriedade** Intelectual Mundial, foi constatado que o Brasil é o terceiro país com maior crescimento na **concessão** de patentes. Após análise das atividades globais relacionadas à Propriedade Intelectual, a OMPI identificou que o número de **patentes** obtidas no Brasil cresceu 9,8% em 10 anos.

Os resultados do relatório da OMPI constataam que, cada vez mais, o Brasil vem demonstrando o seu interesse pelos ativos de Propriedade Intelectual.

Além de estarem evidenciando a sua capacidade inventiva, os brasileiros estão se conscientizando da importância de proteger a sua criação e dos benefícios financeiros e reputacionais que residem na obtenção de patentes.

Ainda, por meio das Resoluções nºs 240 e 241 publicadas este ano, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) instituiu o "Plano de Combate ao Backlog de Patentes". Com isso, o **INPI** pretende agilizar o processo de análise de pedidos de obtenção de patentes, reduzindo a fila de pedidos de

registro e diminuindo o tempo médio de concessão.

Em 2 de outubro, passou a vigorar no Brasil o Protocolo de Madri, tratado internacional que versa sobre o registro de marcas, promulgado pelo Decreto nº 10.033/2019, com o objetivo de simplificar e reduzir custos dos procedimentos para o registro de uma marca dentre os países signatários.

Com a adesão do Brasil ao tratado, o processo de pedido de registro de marcas internacionalmente passa a ser facilitado e unificado, podendo o requerente depositar o seu pedido simultaneamente em vários países signatários do Protocolo além do Brasil, tais como os Estados Unidos e a Austrália. A tendência é, também, de diminuição do tempo para concessão dos registros.

No dia 2 de outubro, o **INPI** extinguiu o último serviço de protocolo de pedidos que ainda era realizado de forma física, não aceitando mais nenhum pedido em papel. Agora, o protocolo de pedidos de registro de Topografia de Circuito Integrado é realizado pelo sistema online denominado e-Chip, fazendo do **INPI** um Instituto 100% digital.

Em setembro, o **INPI** assinou um convênio com o Escritório Dinamarquês de **Marcas** e Patentes para adesão do Brasil ao IP Marketplace, uma plataforma online que possibilita a compra e venda de marcas e patentes no âmbito internacional. Por meio do IP Marketplace, inventores do mundo inteiro, sejam eles universidades, empresas ou pessoas físicas, podem divulgar, gratuitamente, a venda de suas marcas e patentes de uma maneira simplificada. Atualmente, a plataforma conta com mais de seis mil usuários de 157 países.

Apesar de o **INPI** ser responsável pela adesão do Brasil ao IP Marketplace, as suas únicas atribuições quanto à plataforma serão (i) a efetivação de even-

Continuação: Propriedade Intelectual: principais acontecimentos de 2019

tuais transferências necessárias em decorrência da operação de compra e venda; e (ii) a promoção de medidas de divulgação e incentivo à plataforma.

Até setembro, sociedade civil pôde contribuir com sugestões de alterações à Lei de **Direitos** Autorais. Com isso, o Ministério da Cidadania caminha com a formulação de um anteprojeto de reforma da Lei de **Direitos** Autorais (Lei nº 9.610/1998), que versa sobre a proteção de criações artísticas, científicas e literárias.

A Lei de **Direitos** Autorais entrou em vigência no final da década de 90 e até hoje não sofreu nenhuma alteração para refletir as mudanças decorrentes da **inovação** tecnológica. Assim, a legislação vigente apresenta várias lacunas quando se trata da proteção de obras veiculadas por mídias digitais.

Com o início do processo de formulação do anteprojeto, o Brasil aparenta estar seguindo uma linha

mundial de adaptação de regras sobre **direitos** autorais decorrentes do atual panorama da economia criativa e das novas formas de criação e disseminação de obras na **internet**. Vale lembrar que, também neste ano, a União Europeia, após um debate muito polêmico, reformou as suas diretrizes sobre **direitos** autorais, dando um viés mais protetivo ao **direito** autoral de obras veiculadas online.

Diante dos vários acontecimentos na área de Propriedade Intelectual no Brasil, pode-se afirmar que o país vem tomando medidas para a redução de burocracias e custos para a proteção dos direitos imateriais, com o objetivo de colocar o país nos padrões internacionais de proteção à propriedade intelectual, fomentando assim o desenvolvimento tecnológico e a criação do cenário ideal para a inovação.

Luiza Sato e Fernanda Catão\*

# Mulheres e minorias têm menos acesso a patentes nos EUA

BLOOMBERG

(Bloomberg) -- Muitas mulheres e minorias esperam inventar o próximo iPhone, um medicamento de grande sucesso ou o brinquedo mais vendido, mas, muitas vezes, não recebem patentes que garantam que sejam pagos por suas ideias.

Um novo relatório do Escritório de Patentes e **Marcas** concluiu que essas disparidades podem custar aos Estados Unidos a liderança tecnológica, porque as patentes são frequentemente o primeiro passo para atrair investidores.

"A inovação nos Estados Unidos é altamente concentrada, e vastas áreas da nossa população não participam totalmente", segundo a conclusão do estudo divulgado no mês passado.

A magnitude do problema não é conhecida com precisão, porque o escritório de patentes apenas registra o nome, endereço para correspondência e residência das pessoas que enviam os pedidos.

Estudos de grupos independentes, como da Information Technology e Innovation Foundation, são baseados em pesquisas. Um estudo da Universidade Harvard, divulgado no ano passado, revelou que brancos têm três vezes mais chances de se tornarem inventores do que os negros. Outra pesquisa encomendada pelo Institute for Women's Policy Re-

search concluiu que apenas 18% das patentes nos EUA listam uma mulher como inventora.

O estudo do escritório de patentes publicado em outubro recomenda que o Congresso conceda à agência autoridade para coletar dados demográficos com suas próprias pesquisas confidenciais e voluntárias - admitindo que precisa ter cuidado para evitar a percepção de que esses dados podem ser usados no exame de solicitações de patentes e impedir grupos sub-representados participem.

O estudo encontrou uma variedade de fatores que levaram à sub-representação de mulheres e minorias entre os detentores de patentes, incluindo um histórico de impedimentos legais, econômicos e educacionais - da escravidão e segregação a leis que limitavam a capacidade das mulheres de possuir bens. Há também uma falta de diversidade nos campos em que mais ideias são patenteáveis, como ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

"É difícil dizer em que local do sistema ocorre a falha exata, mas sabemos que ela ocorre", disse Andrei Iancu, diretor do Escritório de Patentes e **Marcas**, em entrevista.

Para contatar o editor responsável por esta notícia: Daniela Milanese, [dmilanese@bloomberg.net](mailto:dmilanese@bloomberg.net)

## STJ reafirma que prazo de patente no sistema mailbox é de 20 anos

### REGISTRO DE REMÉDIO

O prazo de vigência de patente concedida pelo sistema mailbox é de 20 anos, contado a partir da data do depósito do pedido pelo interessado. O entendimento, fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.721.711, foi reafirmado pela 3ª Turma da corte.

Prazo de validade das patentes de medicamentos mailbox é de 20 anos Reprodução

Com a decisão, o colegiado negou pedido de um laboratório farmacêutico para que fosse reconhecido o período de dez anos de proteção para uma série de patentes de medicamentos, porém contado da data das concessões, que ocorreram entre 2005 e 2012. Os depósitos dos pedidos foram feitos no Brasil entre 1995 e 1997.

"Tratando-se de medicamentos, adiar a entrada em domínio público das invenções significa retardar o acesso ao mercado de genéricos, causando, como consequência, o prolongamento de preços mais altos, o que contribui para a oneração das políticas públicas de saúde e dificulta o acesso da população a tratamentos imprescindíveis", afirmou a relatora do recurso do laboratório, ministra Nancy Andrichi.

O sistema mailbox, regulado pela Lei 9.279/1996 - a Lei de Propriedade Industrial (LPI) - , consistiu em um mecanismo transitório adotado para proteção de pedidos de patentes de produtos farmacêuticos e agroquímicos, cuja tutela jurídica resultou da adoção, pelo Brasil, do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de **Propriedade** Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo Trips), em 1995.

Por causa da adesão à convenção internacional e como forma de não prejudicar os interessados nas patentes até a adequação da legislação brasileira, os requerimentos de patentes ficaram na caixa de cor-

reio (mailbox) do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**), aguardando exame até o início da vigência das novas regras, em 1996.

A relatora do recurso, ministra Nancy Andrichi, afirmou que o privilégio garantido pelas patentes de invenção, conforme previsto no artigo 40 da LPI, perdura por 20 anos, contados da data do respectivo depósito. Contudo, de acordo com o parágrafo único do mesmo artigo, o prazo não pode ser inferior a dez anos da respectiva concessão - excetuadas as hipóteses de o **INPI** estar impedido de proceder ao exame do pedido por pendência judicial ou força maior.

Tratando-se de patentes excepcionalmente depositadas pelo sistema mailbox, disse a ministra, a LPI, em suas disposições finais e transitórias (artigo 229, parágrafo único), estabeleceu regra expressa assegurando proteção ilimitada unicamente ao prazo de 20 anos contado da data do depósito.

"Portanto, segundo a dicção legal, o privilégio conferido ao recorrente lhe garante proteção a partir da data da concessão pelo órgão competente até o limite de 20 anos, contados do dia em que o pedido foi depositado", afirmou a relatora.

Segundo a ministra, a aplicação desse prazo decorre de remição expressa feita por norma que trata especificamente de patentes mailbox. A relatora lembrou que o parágrafo único do artigo 229 sequer remete genericamente ao teor do artigo 40 ou aos prazos do artigo 40, mas, expressamente, ao prazo previsto no caput do artigo 40 (20 anos contados do depósito).

De acordo com Nancy Andrichi, de fato, houve descumprimento, pelo **INPI**, do prazo final previsto pelo artigo 229-B da Lei 9.279/1996 para decisão sobre os pedidos de patentes mailbox (31/12/2004). Todavia, a relatora entendeu que a violação de uma

Continuação: STJ reafirma que prazo de patente no sistema mailbox é de 20 anos

norma não poderia conduzir à violação de outra, sob pena de prejuízo a toda a sociedade.

"Isso porque o objetivo último de um sistema de patentes não é proteger, exclusivamente, a invenção, mas sim promover a atividade inventiva e o avanço tecnológico, com vistas a atender aos interesses da coletividade. O titular do invento, por óbvio, deve gozar de privilégio temporário, a fim de obter remuneração condizente com os custos de seu trabalho

e o sucesso de sua invenção, mas o fim almejado é mais amplo: promover o desenvolvimento do país nos âmbitos científico, tecnológico, econômico e social", concluiu a ministra ao negar o recurso do laboratório. Com informações da assessoria de imprensa do STJ.

REsp 1.840.910

## ECAD pede quase R\$ 50 mil do Gran Lumni Hotel em Rio Branco por tocar músicas sem autorização



O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) está pedindo R\$ 49.479,08 numa liminar contra o Gran Lumni Hotel, situado na Avenida Ceará, em Rio Branco, porque, segundo a ação de cumprimento de preceito legal, desde outubro de 2016 o hotel não paga taxas que autorizam a execução pública de obras musicais protegidas nos quartos/aposentos. O processo decorre da falta da autorização dos titulares dos **direitos** autorais das obras executadas. O ECAD diz ainda que o estabelecimento não realiza o pagamento da contraprestação pecuniária devida, violando os direitos patrimoniais e morais assegurados legalmente aos seus autores (das obras musicais).

O ECAD é um escritório privado brasileiro responsável pela arrecadação e distribuição dos **direitos** autorais das músicas aos seus autores, localizado no Rio de Janeiro. Segundo os autos, o hotel já foi notificado várias vezes pelo mesmo problema. (?) furtando-se, por via de consequência, ao pagamento do correspondente **direito** autoral como usuário permanente devido nos termos da lei?, diz o documento.

O processo destaca que antes de qualquer utilização musical, o hotel deve prontificar para que se proceda o cálculo do valor devido a título de **direitos** autorais. No caso do hotel, o ECAD o vê como usuário permanente pela sonorização ambiental dos quar-

tos/aposentos.

?Apesar dos inúmeros esforços do ECAD em tentar um acordo amigável com o requerido todas as tentativas se quedaram frustradas, pois o mesmo nunca respondeu ao chamado do ECAD e em razão disso não restou outra alternativa a não ser a propositura da presente ação?, alega.

Além das mensalidades vencidas, no valor de mais de R\$ 1.000 mil, o ECAD também se pleiteia a cobrança das prestações vincendas e dos eventos futuros. ?o fato de os próprios artistas executarem as próprias músicas, em eventos ao vivo, não leva à gratuidade da cobrança, uma vez que determinada obra musical poderá apresentar mais de um autor e/ou compositor, bem como ao ser comercialmente lançada através de um editor e sub-editor?, informa o processo.

Agora, o ECAD pede que o hotel de Rio Branco se abstenha de executar as obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas, sem a autorização dos titulares de **direitos** autorais, até que se obtenha a autorização necessária para a execução musical, sob pena de multa. Há ainda o pedido de uma audiência de conciliação entre as partes envolvidas.



## Não perca sua marca, registre!

### MARCA

A marca nada mais é do que a tradução da identidade de uma empresa e representa a forma como é vista e reconhecida no mercado. Porém, a única forma de protegê-la legalmente contra possíveis cópias, ações de **pirataria** ou uso indevido é fazendo o seu registro junto ao **INPI - Instituto** Nacional de Propriedade Industrial, órgão responsável por processar, julgar e conceder os registros de marcas no Brasil.

Realizar esse procedimento é de extrema importância para garantir que você não perca sua marca para um concorrente ou terceiro, embora muitos empreendedores desconhecem este risco. Segundo dados do Serasa Experian, só em 2018 o Brasil registrou a abertura de 2,5 milhões de novas empresas. Em contrapartida, no mesmo período o **INPI** contabilizou apenas 204.419 pedidos de registro, o que nos mostra que apenas 8,18% de empresas entendem a importância de registrar suas marcas.

Apesar do alto número de empresas que não possuem registro da marca, os dados do **INPI** mostram que houve uma maior conscientização do empreendedor brasileiro neste quesito - mesmo que isso aconteça ainda de forma tímida -, uma vez que houve um crescimento de 9,8% no volume de pedidos de registros de marcas quando comparado à 2017.

Sabemos que é comum que micro e pequenas empresas deixem de fazê-lo por falta de conhecimento ou por conta da complexidade em realizar todo o processo, mas cabe a nós ajudarmos na educação desse empreendedor, evitando que use ou invista em um nome registrado por outra pessoa.

O registro de marca pode levar até um ano para ser concluído e mesmo assim não é garantia de que no fi-

nal desse processo o registro da marca seja concedido. Ou então, uma outra pessoa que possua o registro tenha direito sobre ela. Porém, hoje é possível contar com o apoio de **startups** que oferecem esse serviço, de forma rápida, transparente e online.

A tecnologia possibilita atender clientes com a mesma qualidade de um atendimento presencial, bem como realizar todos os processos com mais agilidade e de forma desburocratizada. Isso, aliado a um O sistema de atendimento totalmente online, que evita os altos custos com locomoção, elimina a necessidade de papelada e ainda contribui para um contato mais ágil e escalável. E a principal vantagem para o empreendedor: acompanhar todo o processo de qualquer lugar e em tempo real em uma plataforma digital.

Sem dúvida, essas novas soluções tecnológicas vieram para facilitar e sanar os problemas e as dificuldades de empresários, principalmente, os que têm micro e pequenas empresas, que enfrentam muita burocracia na hora de registrar a marca. Vale a pena pesquisar quais as opções de startups existentes no mercado e quem pode ajudar com esse trâmite. O importante é não deixar de fazer o registro da marca, afinal, imagina construir uma casa em um terreno que não é seu? Com a marca funciona mais ou menos assim. Se você não registra, não é dono. Não deixe de fazer o registro!

Registro de marcas Marcas Propriedade intelectual Identidade Visual Por: Alan Marcos Especialista em registro de **Marcas** e CEO da Consolide, startup que desburocratiza o processo de registro de marcas para pequenas e médias empresas

Por Alan Marcos

## Índice remissivo de assuntos

**Propriedade Intelectual**  
3, 6

**Direitos Autorais**  
3, 8

**Marcas**  
3, 5

**Inovação**  
3

**Marco regulatório | INPI**  
3, 6, 9

**Patentes**  
3

**Pirataria**  
9