

# abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
Clipping da imprensa

*Brasília, 18 de maio de 2020 às 07h47*  
*Seleção de Notícias*

## BOL - Notícias | BR

Propriedade Intelectual

<b>OMS lança campanha para compartilhar dados científicos contra o novo coronavírus . . . . .</b>	<b>3</b>
---	----------

05 | 15

## Consultor Jurídico | BR

Marco regulatório | INPI

<b>Como evitar violações aos direitos de propriedade intelectual na pandemia . . . . .</b>	<b>4</b>
--	----------

## InfoMoney - Online | BR

Inovação

<b>Coronavírus: Gilead libera patente e 127 países podem produzir Remdesivir . . . . .</b>	<b>7</b>
--	----------

## Migalhas | BR

ABPI

<b>MIGALHAS nº 4.852 . . . . .</b>	<b>9</b>
------------------------------------	----------

ABPI

<b>A covid-19 e o futuro das cortes e do direito . . . . .</b>	<b>20</b>
--	-----------

Marco regulatório | INPI

<b>Vigência de patentes e saúde pública . . . . .</b>	<b>21</b>
---	-----------

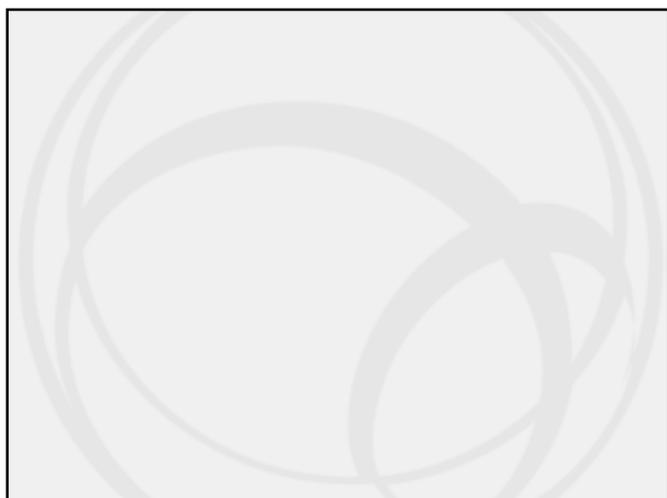
Marco regulatório | INPI

<b>Direitos de titular de marca registrada no INPI não podem ser afastados pela Justiça Estadual . .</b>	<b>23</b>
--	-----------

Patentes

<b>TJ/SP aplica nova metodologia para auferir danos materiais por violação de patente . . . . .</b>	<b>25</b>
---	-----------

## OMS lança campanha para compartilhar dados científicos contra o novo coronavírus



que liberar a plena potência da ciência para trazer inovações evolutivas, úteis e que beneficiem a todos, em toda parte, ao mesmo tempo", disse Ghebreyesus durante entrevista coletiva remota em Genebra. A OMS, ONU, ONGs humanitárias e países pobres ou em desenvolvimento estão preocupados, desde o começo da pandemia, com os riscos de desigualdade no acesso às futuras vacinas ou tratamentos. Existem mais de 100 projetos no mundo e estão em andamento cerca de 10 testes clínicos para tentar encontrar a cura da Covid-19. Os benefícios financeiros poderiam ser gigantes, e grandes grupos farmacêuticos competem para serem os primeiros a comercializar uma vacina. [gab/apo/pc/es/lb](http://gab/apo/pc/es/lb)

Genebra, 15 Mai 2020 (AFP) - A Organização Mundial da Saúde vai criar uma plataforma de troca de dados e licenças de **propriedade** intelectual, para garantir o acesso máximo aos conhecimentos científicos sobre o novo coronavírus, anunciou nesta sexta-feira seu diretor-geral, Tedros Ghebreyesus. A OMS deseja que o maior número de países possível participe de forma voluntária da criação da plataforma colaborativa. Trata-se de colocar em prática "um banco de dados de tecnologia médica para vacinas, remédios, diagnósticos e qualquer outro instrumento" de luta contra a doença, que já deixou mais de 300 mil mortos. Na plataforma, poderão ser compartilhados gratuitamente "conhecimentos, dados e direitos de **propriedade** intelectual sobre instrumentos existentes ou novos", indicou a OMS. "Nestas circunstâncias extraordinárias, temos

## Como evitar violações aos direitos de propriedade intelectual na pandemia

Enquanto a indústria farmacêutica segue na busca de um tratamento comprovadamente eficaz para combater a pandemia da Covid-19, o Brasil pode (e deve) tomar medidas prévias para garantir acesso a medicamentos e a outras tecnologias de saúde. No entanto, como é possível evitar a **violação** de patentes de medicamentos? Como lidar com as barreiras de patentes à produção e fornecimento de tratamentos de baixo preço?

**Investimento** em novos medicamentos Cada vez que um novo medicamento é lançado no mercado, é preciso passar por diversas etapas de pesquisa e ensaios clínicos antes de ser aprovado pelo órgão competente. O investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos é enorme, demorado, arriscado e, particularmente, requer forte proteção à **propriedade** intelectual.

Considerando o exponencial crescimento no número de pessoas infectadas pelo vírus, há urgência em encontrar um tratamento eficaz. Nesse contexto, muitas empresas farmacêuticas estudam a utilização de medicamentos já conhecidos e desenvolvidos para o tratamento de outras doenças a fim de tratar pacientes com a Covid-19.

**Patentes** de segundo uso médico A maior vantagem em testar compostos já conhecidos, sejam patenteados ou não, para descobrir diferentes usos do mesmo produto é que o processo se torna mais ágil e menos custoso do que conduzir pesquisas para desenvolver compostos inteiramente novos.

O denominado "segundo uso médico" ou "*second medical use*" ocorre quando se descobre que um remédio conhecido, por exemplo, para tratar hipertensão e problemas cardíacos também seria eficaz para o combater disfunção erétil (como o Viagra).

Ainda que a Lei de Propriedade Industrial brasileira

não contenha nenhuma previsão específica quanto ao patenteamento do segundo uso médico, as resoluções e manuais do **Instituto** Nacional de Propriedade Industrial (**INPI**) determinam que ele é permitido no país.

Assim, a condição para a concessão de uma patente de segundo uso médico segue as disposições previstas na Lei de Propriedade Industrial, e basta preencher os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial para que seja patenteável.

**Potenciais** tratamentos para a Covid-19 Por enquanto, existem evidências de que alguns medicamentos atualmente indicados e comercializados para outras doenças podem ser úteis no tratamento contra a Covid-19. Apesar de ainda não existir um tratamento comprovadamente eficaz, os resultados preliminares de algumas pesquisas parecem ser promissores.

Os seguintes fármacos em fase de testes clínicos têm sido apontados como solução para a Covid-19: 1) Cloroquina, tratamento contra a malária; 2) Remdesivir, desenvolvido para doenças como Mers e Ebola; 3) A combinação de drogas usadas no tratamento para o HIV, como Lopinavir e Ritonavir, e 4) Favipiravir, desenvolvido para tratamento de influenza no Japão; entre outros.

**Medicamentos** protegidos por patente Atualmente, alguns desses medicamentos são protegidos por patente ou estão em processo de obtenção de proteção. Por sua vez, outros já entraram em domínio público pois tiveram sua patente expirada, como é o caso da Cloroquina, lançada em 1949.

Em relação aos medicamentos patenteados, aos seus titulares é assegurado o direito de impedir que terceiros, sem seu consentimento, produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem tal produto.

Continuação: Como evitar violações aos direitos de propriedade intelectual na pandemia

Em outras palavras, o titular da patente detém um monopólio temporário para explorá-la como quiser, podendo evitar que terceiros sem autorização façam uso dela.

Os potenciais problemas em relação à proteção de fármacos para tratamento da Covid-19 por patente são: 1) a criação de barreiras no fornecimento desses medicamentos à população; e 2) o risco de **violação** de patentes farmacêuticas.

**Problema 1:** Preços abusivos nos medicamentos Alguns dos produtos testados no momento já são conhecidos e baratos para produzir, como a Cloroquina, o que indica que seria possível comercializá-los a um preço acessível.

No entanto, é provável que o preço de novos produtos ainda em teste, como o Remdesivir, não seja conhecido até que ele seja lançado para uso, depois de sua aprovação pelo órgão competente. Nesse caso, o problema é que havendo o monopólio de uma empresa sobre o uso de um medicamento eficaz contra a Covid-19, a posição do mercado, em vez dos custos de produção, será fator determinante no preço do medicamento, o que pode inviabilizar o acesso à saúde da população em geral, sobretudo as parcelas mais vulnerabilizadas.

**Problema 2:** **Violação** de patentes A lei de patentes concede aos inventores direitos exclusivos para as novas tecnologias que desenvolvem, como forma de incentivar a invenção. No entanto, as patentes podem impedir que terceiros façam uso dessas invenções, mesmo quando esses usos sejam a solução para interromper infecções e salvar vidas humanas.

Patentes já ameaçaram a saúde pública no passado, e com o coronavírus elas podem causar danos semelhantes. Se houver escassez de suprimento de medicamentos patenteados no mercado, empresas farmacêuticas terceirizadas não poderão produzir os medicamentos sem violar as patentes dos respectivos titulares, arriscando enfrentar processos envolvendo

violação de propriedade intelectual.

**Solução:** Licenças compulsórias de patentes Para solucionar os iminentes problemas elencados, diversos países, incluindo Israel, Canadá, Alemanha, França, Chile e Equador, já flexibilizaram suas leis de **propriedade** intelectual a fim de não ficarem reféns do monopólio das empresas farmacêuticas.

Com base no Acordo TRIPS (1994), do qual todos os países-membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) são signatários, é permitida flexibilização para concessão de licenças compulsórias para medicamentos patenteados. Por meio deste instrumento, o governo do país concedente da patente pode intervir sobre o monopólio de sua exploração, permitindo a produção ou importação de produtos farmacêuticos sem a autorização dos respectivos titulares de patentes.

No âmbito internacional, o artigo 31 do Acordo TRIPS prevê as condições gerais a serem observadas pelos países-membros para justificar a concessão de licença compulsória. No Brasil, por exemplo, o licenciamento compulsório de patentes pode ser implementado a partir de circunstâncias previstas na Lei de Propriedade Industrial (artigos 68 a 74), tais como exercício abusivo dos direitos, abuso do poder econômico, não exploração local, comercialização insatisfatória, emergência nacional e interesse público.

Recentemente, seguindo a ação de outros países, foi proposto no Brasil o Projeto de Lei nº 1.462/2020, que propõe a suspensão temporária de patentes para ampliar o acesso a tecnologias de saúde utilizadas no enfrentamento da Covid-19, com base nas flexibilizações nos casos de emergência nacional e interesse público previstos no artigo 71 da Lei de Propriedade Industrial.

Se aprovado o PL 1.462/2020, acredita-se que a atual crise da Covid-19 poderá ser atenuada, e o país também estará mais preparado no caso de futuras pan-

Continuação: Como evitar violações aos direitos de propriedade intelectual na pandemia

demias. Isso porque bastará a declaração de emergência de saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS) ou a declaração de emergência de saúde pública de importância nacional pelas autoridades nacionais competentes para ensejar, automaticamente, a concessão de licença compulsória.

**Conclusão** Se um tratamento universal para a Covid-19, protegido por patente, tornar-se disponível em um futuro próximo, a esperança é de que não sejam criadas barreiras no fornecimento desse medicamento, como o enfrentamento de escassez ou a atribuição de preços abusivos.

De qualquer maneira, à luz dos graves riscos causados à saúde pelo vírus no mundo, esse pode ser um momento apropriado para reduzir o monopólio dos titulares de patentes em benefício do bem comum. Nesse contexto, diversos países, incluindo o Brasil, propuseram reformas legislativas para flexibilizar suas leis para facilitar a concessão de licenças compulsórias. Espera-se que esses novos mecanismos entrem em vigência logo, como forma de proteção da população no contexto da pandemia, prevalecendo o interesse público diante dos direitos de **propriedade** intelectual.

## Coronavírus: Gilead libera patente e 127 países podem produzir Remdesivir



Brasil ficou de fora de lista de países que podem fabricar o medicamento, que vem sendo testado contra a Covid-19 (Crédito: Envato)

SÃO PAULO - A biofarmacêutica Gilead anunciou que decidiu abrir mão da patente sobre a fabricação do antiviral remdesivir, que vem apresentando resultados moderadamente positivos para o um possível tratamento contra o novo coronavírus.

O laboratório assinou uma série de acordos de licenciamento voluntário para que o remédio possa ser produzido em outros 127 países por meio de fabricantes de medicamentos genéricos. O Brasil não está na lista.

A grande maioria das nações são países de baixa renda ou países que enfrentam obstáculos mais significativos no combate à covid-19.

### PUBLICIDADE

"Pelo acordo de licenciamento, as empresas têm direito de receber **transferência** de tecnologia do processo de manufatura do remdesivir para que a produção possa escalar mais rapidamente", afirmou a Gilead em um comunicado na última terça-feira (12).

Os acordos permitem a distribuição do medicamento sem royalties em países como Afeganistão, África do Sul, Camarões, Cuba, Egito, Honduras, Índia, Indonésia, Ucrânia e Vietnã. Além do Brasil, ficaram de fora outras nações da América do Sul. Os únicos países latinos que foram beneficiados pelo acordo foram a Guiana e o Suriname.

Segundo informações do laboratório, o acordo vale enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) mantiver o cenário da crise com o novo coronavírus como pandemia, ou até que surja uma vacina para a



(Crédito: Envato)

Continuação: Coronavírus: Gilead libera patente e 127 países podem produzir Remdesivir

doença ou um medicamento mais eficaz no tratamento do vírus.

Até o momento, o acordo sinaliza que cinco farmacêuticas especializadas podem começar a produção dos medicamentos genéricos.

A eficácia do medicamento

No fim de abril, o National Institutes of Health, agência americana responsável pelo desenvolvimento de pesquisas na área de biomedicina, apresentou resultados sobre um estudo clínico realizado para estudar a eficácia do medicamento no tratamento da covid-19.

O estudo constatou que a droga foi capaz de reduzir o tempo médio de internação de pacientes em estado grave. Os dados preliminares, publicados em um comunicado no site da própria instituição, indicaram que os pacientes que receberam remdesivir tiveram

um tempo de recuperação 31% mais rápido do que aqueles que receberam placebo - de 15 para 11 dias.

## PUBLICIDADE

No dia 1º de maio, dois dias após a divulgação do estudo, a Food and Drug Administration, órgão americano de controle e supervisão de alimentos e medicamentos, decidiu liberar o uso do remdesivir em caráter emergencial e temporário, indicado para pacientes em estado grave.

O uso do remdesivir ainda não é permitido nacionalmente. Segundo informações da **Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)**, representantes da Gilead conversaram com membros da agência para tratar de um possível registro, fabricação e distribuição do medicamento em território nacional na quinta-feira da semana passada (7).

## MIGALHAS nº 4.852



"A eleição é uma necessidade. Não podemos ter um governo livre sem eleições."

Abraham Lincoln

Eleições em tempos de pandemia

O plenário do STF manteve a vigência dos prazos de filiação partidária, domicílio eleitoral e desincompatibilização para as eleições municipais de outubro deste ano. O colegiado ressaltou importância do pleito eleitoral para a manutenção do Estado Democrático. O julgamento foi por maioria: 10 a Marco Aurélio. ( )

Nunca antes na História?

Diante da crise do coronavírus, propostas para adiar eleições têm ganhado força entre os parlamentares. A História, no entanto, mostra que em meio a adversidades - como guerras e doenças - países mantiveram seus pleitos eleitorais: Abraham Lincoln e Franklin D. Roosevelt, nos EUA, Epiácio Pessoa, no Brasil e, mais recentemente, Moon Jae-in, na Coreia do Sul, foram eleitos em períodos nada calmos. Relembre. ( )



Reunião ministerial

A PGR defendeu, em manifestação enviada ao STF, que seja divulgadas apenas as falas do presidente Bolsonaro relacionadas à investigação sobre a reunião no Palácio do Planalto, realizada em 22 de abril. Para Aras, a divulgação da íntegra pode gerar oportunismos para palanque eleitoral. E desde quando a PGR deve se preocupar com uso eleitoral de uma reunião ministerial? ( )

Universidades - Liberdade de ideias

O plenário do STF garantiu livre manifestação do pensamento e de ideias em universidades. Os ministros seguiram, à unanimidade, substancial voto



Continuação: MIGALHAS nº 4.852



da relatora, ministra Cármen Lúcia, para quem a autonomia universitária está entre os princípios constitucionais que garantem toda forma de liberdade. Sob este entendimento, o plenário julgou procedente ADPF contra decisões que autorizaram busca e apreensão em universidades durante eleições de 2018, bem como impedimento de aulas com temática eleitoral. A ministra destacou que "a única força legitimada a invadir uma universidade é a das ideias livres e plurais". Leia o voto. ( )



#### TCU - Bloqueio de bens

Pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes suspendeu julgamento virtual no STF sobre a possibilidade de o TCU determinar bloqueio de bens. Tratam-se de três MSs da OAS e seus executivos. Em 2016, o relator, Marco Aurélio, deferiu liminar; a análise passou pela 1ª turma mas, em 2017, foi deslocada para o plenário. ( )



#### Nomeação em concurso

Ministro Alexandre de Moraes pediu vista em julgamento, no plenário virtual, de processo com repercussão geral acerca de ação judicial para nomeação após prazo de validade de concurso. Até o pedido de vista, apenas o ministro Luiz Fux havia proferido voto, seguindo o relator, Marco Aurélio, que propôs a seguinte tese: "A nomeação, considerado concurso público, deve ser buscada, judicialmente, no prazo de validade nele previsto." ( )



#### Previdência Social

Por 10x1, os ministros do STF não conheceram de ação que questionava a MP 242/05, que alterou dispositivos sobre planos de benefícios da Previdência Social, modificando os cálculos da aposentadoria por invalidez, do auxílio-doença e do auxílio-acidente. A MP percorreu um longo caminho desde 2005: já foi rejeitada pelo Senado, julgada prejudicada pelo STF, aceita novamente para análise e, agora, não conhecida pelo plenário. ( )



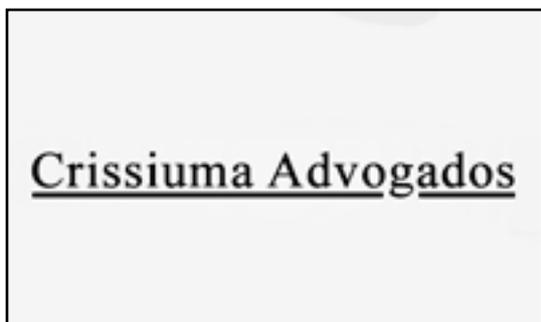
## Questões sindicais

Por unanimidade, os ministros do STF julgaram improcedente ação na qual a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino pretendia a declaração de inconstitucionalidade de verbetes da jurisprudência do TST: a súmula 369 e, ainda, do artigo 522 da CLT. Os dispositivos versam acerca do dirigente e contribuições sindicais, bem como a composição da administração de sindicato. ( )



## Bolsa Família

Ministro Gilmar Mendes fez pedido de destaque em ação que questiona a redução de recursos do programa Bolsa Família no Nordeste. Assim, o processo é retirado do plenário virtual. Antes de ser retirado, o relator, ministro Marco Aurélio, havia proposto que fosse referendada a cautelar provida anteriormente que suspendeu os cortes durante o período de calamidade pública. Para o relator, não se pode conceber comportamento discriminatório da União. ( )



## Lista tríplice

O plenário virtual do Supremo não conheceu da ADPF 621, que pedia suspensão de critérios do TSE sobre formação de lista tríplice. Ação questiona impedimento de advogados, que têm parentesco com membros de TJ, para indicação a vaga de juiz em TREs. Ao final do julgamento, prevaleceu o entendimento da relatora, ministra Cármen Lúcia, de que ADPF não é o tipo de ação adequada para sanar a questão. ( )



## Pesquisas eleitorais

Os ministros do Supremo indeferiram ordem impetrada por deputado Federal que pretendia o prosseguimento dos procedimentos necessários para a instalação, na Câmara dos Deputados, de CPI sobre pesquisas eleitorais. Por maioria, os ministros entenderam que não houve suficiente delimitação dos fatos constitutivos do objeto da investigação. ( )



## Memória

Neste sábado recordamos, saudosos, a memória do Professor Goffredo Telles Junior, nascido a 16 de maio de 1915. Em 29 de junho de 2009, o mestre nos deixou órfãos de sua sabedoria. Mas sua presença espiritual vive em seus incontáveis discípulos, todos eles migalheiros, e pode ser encontrada invariavelmente neste poderoso rotativo, que não se cansa de se abeberar de seus ensinamentos acerca da Disciplina da Convivência Humana.

## Apoiadores

Pandemia na Justiça Reforma tributária Os advogados Luiz Roberto Peroba e Alice Correa, do escritório Pinheiro Neto Advogados, ressaltam como a crise da covid-19 deixou mais evidente a necessidade de aprovação da reforma tributária. ( ) Enem Ações populares foram protocoladas com o objetivo de suspender ou adiar a realização do Enem 2020. ( ) Ataque A juíza de Direito Letícia Drumond, de Itajubá/MG, teve a casa cercada por comerciantes locais após proferir decisão judicial que decretou fechamento de bares, igrejas e academia. O desembargador Nelson Missias de Moraes, presidente do TJ/MG, repudiou o ocorrido e assegurou que o Tribunal já está adotando providências necessárias para preservar a integridade dela e de todos os demais magistrados, servidores e colaboradores da comarca. ( ) Rodízio Empresas associadas da Abrava - Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento não precisam se submeter ao rodízio de veículo da cidade de SP. É o que determinou em liminar o desembargador Jacob Valente, do Órgão Especial do TJ/SP, que observou que a atividade desempenhada pelas associadas é essencial: se determinada atividade é declarada como "essencial" pelos órgão gestores (...) "é dever da Administração garantir o seu livre trânsito pelas vias públicas", disse. ( ) Auxílio emergencial JF/PR defere tutela de urgência para assegurar a uma mulher o auxílio emergencial. Autora alegou que ao tentar obter o benefício, a Caixa negou por constar de seus re-



gistros que estaria vinculada ao RPPS e ao RAIS. A mulher narra, porém, que ao contrário do que constou do indeferimento administrativo, encontra-se desempregada desde maio de 2019. ( ) Liberdade A loja Havan de Lorena/SP poderá reabrir durante a pandemia. A liminar proferida pela juíza de Direito Maria Isabella Carvalho Esposito Braga, da 1ª vara Cível de Lorena/SP, suspendeu os efeitos de autuação após fiscalização por agentes municipais. O advogado Nelson Wilians, do Nelson Wilians & Advogados Associados, atua pela loja. ( ) Parcelas de empréstimo Empresa exportadora de madeira para a Índia conseguiu prorrogação de parcelas de empréstimo bancário em razão da pandemia. Decisão é do juiz de Direito Mario Chiuvite Júnior, que considerou caso fortuito ou força maior. ( ) Combate à pandemia A J&F Investimentos comunicou que foi homologado termo aditivo ao acordo de leniência firmado entre a holding e o MPF, que permite que sejam deduzidos do montante de R\$ 2,3 bi previstos para projetos sociais investimentos para combate à pandemia da covid-19. No entanto, Wesley e Joesley Batista decidiram renunciar a este direito no caso da doação anunciada esta semana pela JBS, de modo que os R\$ 400 mi destinados ao Brasil para o combate ao coronavírus não serão descontados do acordo de leniência. Webinar - Migalhas Financiamento bancário Migalhas realiza hoje, às 16h, o webinar "Do Financiamento Bancário Frente ao Cenário de Calamidade". ( ) Isolamento Social - Direito de Família Em um tempo em que as pessoas estão convivendo intensamente, relações familiares são atingidas de todas as formas. Depois de muitos anos resolvendo conflitos familiares, o Instituto Vertus, em parceria com o Migalhas, realiza o webinar "Isolamento Social - Impactos no Direito de Família e a Importância da **Mediação**". Dia 18/5, segunda-feira,

às 14h30. ( ) Execução - Aval Cônjuge que autorizou o outro a prestar aval não é avalista, e por isso, não precisa ser citado como litisconsorte em ação de execução, bastando a simples intimação. Com esse entendimento, a 4ª turma do STJ negou provimento ao recurso de um homem que pedia a anulação de ação de execução contra ele, sob argumento de que não foi observada a formação de litisconsórcio necessário com a sua esposa. ( ) Direito de Família Em busca de uma agenda positiva para as famílias após a pandemia, os advogados Gustavo Tepedino (Gustavo Tepedino Advogados) e Ana Carolina Brochado Teixeira, falam dos reflexos do isolamento social nas relações conjugais e parentais. ( ) **INPI** Direitos de titular de marca registrada no **INPI** não podem ser afastados pela Justiça Estadual. Com esse entendimento, a 4ª turma do STJ deu provimento ao recurso do Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares Ltda. para reconhecer que a instituição detém de todos os direitos inerentes ao registro. Sendo assim, o colegiado determinou à Escola de Educação Infantil Poliedro Ltda. que se abstenha de usar o vocábulo comum. ( ) **Patentes** O ilustre professor Newton Silveira, sócio do escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados - Advogados, escreve sobre a vigência de **patentes** e saúde pública, tecendo comentários sobre a ADin 5.529. ( ) Servidor Fantasma A 6ª turma do STJ afastou a condenação por crime de responsabilidade de um ex-prefeito que efetuava o pagamento de remuneração a um "servidor fantasma". Para o colegiado, o pagamento do salário é, de fato, obrigação legal do prefeito. Mas se o servidor tomou posse no cargo de forma irregular ou se não exerce suas atividades, tais fatos podem levar a sanções administrativas ou civis, e a realização do pagamento não caracteriza apropriação ou desvio de verba pública por parte do alcaide. ( ) Post Defensoras públicas de SP repudiam post de escola para concursos por alusão ao estupro. De acordo com o grupo, "o referido post fazia propaganda de curso de preparação para concurso público por meio de alusão à ideia de estupro coletivo de uma mulher". ( ) Indenização Facebook indenizará vítima de perfis falsos na plataforma. ( ) Vale-transporte O Sindicato do

Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de SP conseguiu manter vale-transporte para as empresas do varejo de alimentos no valor da tarifa geral comum, mesmo com portaria do município de SP definindo valor diferente. Decisão é da juíza de Direito Simone Gomes Rodrigues Casoretti, da 9ª vara da Fazenda Pública de SP. ( ) Admiração Em rápidas palavras para a "Revista do Advogado", da AASP, o desembargador aposentado José Gaspar Gonzaga Franceschini conta como foi conhecer o professor Walter Ceneviva, por quem tem carinho, amizade e estimas especiais. ( ) TV Migalhas As audiências públicas no STF em geral não passam de uma questão retórica, avalia o juiz de Direito Fabrício Castagna Lunardi, ao falar à TV Migalhas acerca do "constitucionalismo de camuflagem judicial". ( ) Apoiadores

para conhecer os festejados Apoiadores de Migalhas Colunas Migalha Trabalhista E com tantas alterações na legislação trabalhista, Migalhas estreia hoje a coluna Migalha Trabalhista, coordenada pelo professor Ricardo Calcini. A coluna, quinzenalmente, trará textos direcionados a comentar novidades legislativas, decisões judiciais de grande repercussão, além de outras questões que possam, em tempo e modo, propiciar uma visão completa e bastante contemporânea sobre assuntos que estejam na ordem do dia na área trabalhista/sindical. Assinando o primeiro artigo, Calcini trata da possibilidade de substituir o depósito recursal pelo seguro garantia judicial. ( ) Migalhas de Responsabilidade Civil Ontem, foi publicada a MP 966 que dispõe sobre a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados à pandemia da covid-19. Para o professor Nelson Rosendal, em termos de responsabilidade civil a MP é inócua, sem que isto impeça a sua aplicação em termos de responsabilidade administrativa. ( ) Conversa Constitucional O mantra "as instituições estão funcionando", segundo o advogado Saul Tourinho Leal, nos convida para um certo tipo de comodismo, e isso não é bom. Para ele, a democracia é feita da desconfiança, da mobilização, da certeza da falibilidade

humana, do barulho e da persistência. ( ) Marketing Jurídico No marketing jurídico, segundo o consultor Alexandre Motta, do Grupo Inrise, os relacionamentos são críticos. E ele orienta: tire um tempo para construir e cultivar relacionamentos; você será ricamente recompensado com novos clientes indicados, mais referências, mais renda e uma carreira mais satisfatória. ( ) Semanário migalheiro Confira as matérias mais lidas desta semana em Migalhas: Homem já aposentado por tempo de contribuição consegue reverter para aposentadoria especial. ( ) Justiça de SP suspende débitos de empréstimo consignado não autorizado. ( ) MP que cortou recursos do Sistema S durante pandemia é suspensa. ( ) Corregedor Humberto Martins determina pagamento de precatórios no TJ/SP. ( ) TJ/SP: Provimento exclui necessidade de autorização das partes para realização de teleaudiências. ( ) Guarda compartilhada pode ser inviabilizada em atenção ao melhor interesse da criança. ( ) Há 102 anos, gripe espanhola paralisou o Brasil. ( )

HotSite especial

Migalhas de peso - Pandemia

"Supremo de frango à moda do chef"

Uma receita muito usual nos velhos tempos da ditadura de 64 voltou para o cardápio nesses últimos dias com toda a força. O ingrediente e o modo de preparo são apontados pelo advogado Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa, do escritório Duclerc Verçosa Advogados Associados. ( )

Contratual

A advogada Patricia Santos (Forum CebeFi) trata da essencialidade dos serviços de telecomunicações e o inadimplemento contratual frente à crise gerada pela pandemia. ( )

Monitoramento social

Janildo Maia Azevedo de Souza, advogado do Rueda & Rueda Advogados, avalia que o monitoramento social (social tracking) é a solução para o retorno mais rápido à normalidade. ( )

## Boa vizinhança

Do Escritório Professor René Dotti, o advogado Bruno Correia trata dos ilícitos penais em relações de vizinhança. ( )

## Medidas trabalhistas

A advogada Roberta Ribeiro (Chalfin, Goldberg & Vainboim Advogados) destaca que as medidas tomadas para proteger as empresas e manutenção dos empregos encontram igualmente respaldo nas convenções da OIT. ( )

## Doença ocupacional

Infecção por covid-19 pode ser considerada doença ocupacional? Sobre o assunto, veja o que expõe a advogada Lidiane Sant'Ana Simões, do escritório Metzker Advocacia. ( )

## MP 966/20

Marlus Santos Alves e Luiz Guilherme Ros, do escritório Silva Matos Advogados, e Gabriel Vinícius Carmona Gonçalves assinam artigo sobre a MP 966/20, que dispõe sobre a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados com a pandemia da covid-19. ( )

## Migalhas de peso

### Legal design

Quando se fala em proteção de dados, há uma deficiência entre as partes envolvidas na questão privacidade. Diante disso, a advogada Danielle Campos Serafino, sócia do Opice Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof Advogados Associados, fala de uma so-

lução bastante promissora de abordagem do direito com foco no usuário: o legal design. ( )

### Recurso especial

Quem advoga perante o STJ sabe que há muitas formas para a Corte não conhecer um recurso especial. Visando facilitar a análise sistemática e parametrizada desses casos, Guilherme Veiga Chaves, do escritório Gamborgi, Bruno e Camisão Associados Advocacia, apresenta uma tabela contendo os requisitos, a jurisprudência e um campo para observações. ( )

### Open Banking

Sobre a implementação do Open Banking no Brasil, o advogado Carlos Gustavo Baptista Pereira, do escritório Ferraz de Camargo Advogados, ressalta que "é um importante avanço visando a modernização do sistema bancário". ( )

### Violência doméstica

Debora Cristina de Castro da Rocha e Camila Bertapelli Pinheiro, da banca Debora de Castro da Rocha Advocacia, falam sobre a violência doméstica em condomínios e o dever de todos para que denunciem ao síndico e às autoridades competentes sobre as situações envolvendo violência. ( )

### Compramos seu precatório!

[precatórios.migalhas.com.br](http://precatórios.migalhas.com.br)

### WhatsApp Migalhas

Receba notícias direto no seu celular.

para se cadastrar.

### Migalhas mundo

### OMC

O brasileiro Roberto Azevêdo deixa a direção da OMC. (MI - )

## Rastreamento

Legisladores dos EUA apresentaram, ao Congresso, um projeto de lei que protegeria os dados de saúde dos consumidores ao optarem por usar a tecnologia de rastreamento de contato digital que visa retardar a disseminação da covid-19. (MI - )

## Multas

Assembleia francesa aprovou projeto de lei que penaliza com fortes multas empresas de mídia social que não excluam de seus conteúdos os discursos de ódio. (MI - )

## Celebração - Santo Ivo

Missa de Santo Ivo será transmitida online pela AASP, OAB/SP e IASP. Celebrada pelo Padre Jonatas Diniz, a missa ocorrerá na Paróquia de Santo Ivo em São Paulo, dia 19/5, às 19h. ( )

## Informe publicitário

Ágora Investimentos te ajuda a entender seus interesses e objetivos como investidor. Conheça a plataforma. ( )

## Baú migalheiro

Em 15 de maio de 1984, há 36 anos, faleceu a escritora brasileira Maria José Dupré, que também utilizou o pseudônimo Sra. Leandro Dupré, vítima de derrame cerebral. Ficou conhecida por sua obra-prima, Éramos Seis, que virou filme e novela, e pela série de livros infantis sobre o cachorrinho Samba. ( Compartilhe )

## Migalhíssimas

A Comissão de **Arbitragem** da OAB/SP, presidida

por Ruy Dourado, realiza nos dias 18, 19 e 20/5, a série de webinars "Jovens arbitralistas". No dia 18, Aline Dias, Carolina da Rocha Morandi e João Marçal Martins (Tauil & Chequer Advogados) falarão sobre a primeira indicação como árbitro, com moderação de Patricia Trompeter Secher (Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados). No dia 19, Laura Ghitti (Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados), Pedro Martini e Thiago Zanelato (Pinheiro Neto Advogados) falarão sobre o mundo da **arbitragem** internacional, sob a moderação de Gustavo Favero Vaughn (Cesar Asfor Rocha Advogados). No dia 20, Renata Auler Monteiro, Fernando Maluf (Demarest Advogados) e Gustavo Santos Kulesza (BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão) falarão sobre as diferenças de advogar em arbitragens e processos judiciais, com moderação de Felipe Frois. A série de eventos é gratuita, bastando fazer inscrição prévia. ( ) Dia 18/5, às 15h, o IREE, presidido por Walfrido Warde (Warde Advogados), promove o webinar "Histórias da Lava Jato", com a participação do criminalista Antônio Claudio Mariz de Oliveira, sócio-fundador da Advocacia Mariz de Oliveira, e do próprio Walfrido. ( ) BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão realiza evento para pequenos empreendedores e entidades do terceiro setor para uma conversa sobre obrigações trabalhistas, fiscais, locatícias e de governança em meio à crise causada pela covid-19. Dia 20/5, às 10h30. ( ) Fábio Medina Osório, do escritório Medina Osório Advogados, concedeu entrevista à equipe da CNN Brasil a respeito do cenário de turbulências atuais na República. Confira a análise do advogado sobre a atual conjuntura nacional. ( ) O escritório Santos Perego & Nunes da Cunha Advogados Associados realizou ontem a live "Vižcios Construtivos em edificações: Reflexo~es težnicas e juriždicas". O debate foi altamente especializado, com advogados da banca e engenheiros. Cescon Barriou Advogados divulgou report Covid 19 - Relações Governamentais. ( ) Fernandes, Figueiredo, Françoso e Petros Advogados realizou, dia 12/5, debate sobre "Emissão de moeda é solução para a crise financeira? Qual o impacto dessa medida na economia real?". para conferir.

## Novidades

Acaba de ser lançada a obra coletiva "Semente Jurídica - Direito, Tecnologia e Relações Humanas", organizada por Eduardo Salgueiro Coelho e Ronny Max Machado. O livro também conta com a autoria de Leonardo Nobuo Pereira Egawa, do escritório Villemor Amaral Advogados. ( ) Exclusivamente para a primeira fase do exame de Ordem, a obra "OAB Esquemático - Volume Único - 7ª Edição", coordenada por Pedro Lenza, é indispensável para a sua aprovação. Lançamento Saraiva Jur. ( )

## Futuro das Cortes e do Direito

No dia 27/5, às 10h, a **ABPI** - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual reunirá os ministros Luiz Fux, Luis Felipe Salomão e Benedito Gonçalves, com **mediação** do desembargador do TJ/RJ, Cezar Augusto Rodrigues Costa, para o webinar "A covid-19 e o futuro das cortes e do direito". ( )

## Eleições 2020

Acontece hoje o segundo painel do congresso "Eleições 2020 e pandemia: um debate à luz de diferentes perspectivas institucionais". Com nomes de peso, o evento irá discutir a perspectiva da gestão pública. Participam como palestrantes: Gilmar Mendes, ministro do STF, Eduardo Leite, governador do RS, ACM Neto, prefeito de Salvador, João Paulo Correia, deputado da Assembleia da República Portuguesa, Alessandro Molon, deputado Federal e líder da oposição da Câmara, e Glademir Aroldi, presidente da CNM. A transmissão é feita na página OAB/DF no YouTube e aqui no Migalhas. ( )

## Parceria acadêmica

O IAB - Instituto dos Advogados Brasileiros firmou parceria acadêmica e cultural, no último dia 13, com a Associação Brasileira de Direito Financeiro (ABDF) e o Centro de Pesquisa em Crimes Empresariais e Compliance Professor João Marcello de Araújo Ju-

nior (CPJM), para a realização de palestras, cursos, seminários e conferências. ( )

## Planejamento Sucessório

CEO Treinamentos realiza o curso online "Planejamento Sucessório e Sucessão Familiar". ( )

## Direito Médico na Pandemia

No dia 1º/6, das 19 às 20h, a Universidade Santo Amaro - Unisa promoverá workshop online com o tema "Direito Médico na Pandemia do novo Coronavírus: dilemas do Direito na gestão da Covid-19". As inscrições para participar já estão abertas e podem ser feitas no site. A iniciativa é gratuita e com vagas limitadas. ( )

## Gestão de escritórios previdenciários

Dias 25 e 26/5, das 19 às 22h, a Radar - Gestão para Advogados realizará a 1ª edição do "Curso de Gestão de Escritórios Previdenciários". Ministrado por Samantha Albin, o curso tem como objetivo orientar os escritórios de advocacia previdenciária sobre como gerir melhor seus clientes, documentos e processos administrativos e judiciais, de forma mais produtiva, eficaz, segura e com qualidade! ( )

## Fashion Law na PI

Já estão abertas as inscrições para o curso "O Fashion Law na PI", integralmente ministrado por Debórah Portilho, grande especialista no assunto. O curso, promovido pela **ABAPI** - Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, terá início no próximo dia 2/6, com carga horária de 16 horas. As aulas serão realizadas às terças e quintas-feiras, das 18 às 20h. Vagas limitadas. Maiores informações no site ( ) ou por e-mail ( ).

## Direito Comparado Brasil/Portugal

Dando sequência à série de webinars que discutem

questões jurídicas relacionadas à crise ocasionada pelo coronavírus, a AASP irá realizar dois debates sobre Direito Privado nos dias 18 e 19/5. No dia 18, o tema apresentado será "A crise, os contratos e as obrigações" ( ). No dia 19, será debatido "A crise e as empresas (Direito Concursal)" ( ).

Bom fim de semana!

Mural Migalhas

Veja abaixo a cidade carente de profissionais:

AM/São Gabriel da Cachoeira

Cadastre-se como um Correspondente Migalhas. ( )

Fomentadores

para conhecer todos os Fomentadores do Migalhas

Migalhas também é cultura!

Monteiro Lobato | Joaquim Manuel de Macedo | Padre Antônio Vieira | Luís Roberto Barroso | Joaquim Nabuco | Paulo Bomfim | Lima Barreto | Olavo Bilac | Bernardo Guimarães | Camilo Castelo Branco | Aluísio Azevedo | Bastos Tigre | Rui Barbosa | Machado de Assis | Euclides da Cunha | Eça de Queirós | José de Alencar

e acesse mais títulos

Migalhas Clipping

The New York Times - EUA

"Job Losses Mount Even As U.S. Begins To Lift Lockdown"

The Washington Post - EUA

"CDC offers scant guidelines for reopening safely"

Le Monde - França

"Vaccin: bataille sur la souveraineté économique"

Corriere Della Sera - Itália

"La nuova distanza: due metri"

Le Figaro - França

"Les Allemands ne veulent pas payer les dettes de l'Europe"

Clarín - Argentina

"La Oficina Anticorrupción ya no será querellante en dos juicios contra Cristina"

El País - Espanha

"Los niños de cero a seis años, sin escuela hasta septiembre"

Público - Portugal

"Câmaras fecham hospitais de campanha por falta de doentes"

Die Welt - Alemanha

"Fast 100 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen"

The Guardian - Inglaterra

"Revealed: Chaos at privately run warehouse of UK's PPE stockpile"

O Estado de S. Paulo - São Paulo

"Média de isolamento social no País é de 43,4%, aponta monitor"

Folha de S.Paulo - São Paulo

Continuação: MIGALHAS nº 4.852

"ŽVou interferir e ponto finalŽ, afirmou Bolsonaro sobre PF"

O Globo - Rio de Janeiro

"Bolsonaro reclamou da PF e de serviço de inteligência: ŽVou interferirŽ"

Estado de Minas Gerais - Minas Gerais

"Na contramão da tendência de outros países"

Correio Braziliense - Brasília

"AGU revela citação à PF e contradiz Bolsonaro"

Zero Hora - Porto Alegre

"Bolsonaro convoca empresários a Žjogar pesadoŽ contra governadores"

O Povo - Ceará

"Retorno das atividades terá 4 etapas no Ceará"

## A covid-19 e o futuro das cortes e do direito



Data: 27/5

Horário: 10h Realização **ABPI** - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual \_\_\_\_\_ IN-FORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

Publicado em: sexta-feira, 15 de maio de 2020

The graphic is a promotional poster for a webinar. At the top left is the logo of the Brazilian Bar Association (OAB). The main title 'A COVID-19 E O FUTURO DAS CORTES E DO DIREITO' is in a green banner with the 'abpi' logo to its right. Below the title are three circular portraits of speakers: Luiz Fux (Ministro do Supremo Tribunal Federal), Luis Felipe Salomão (Ministro Superior Tribunal de Justiça), and Benedito Gonçalves (Ministro Superior Tribunal de Justiça). At the bottom, it lists the date '27/05', time '10h00', and format 'Webinar'. The mediator is 'Cezar Augusto Rodrigues Costa, Desembargador do T3R3'. At the very bottom, there are logos of sponsors: OAB, IBQJUD, IBDE, JUNTOS CRIAMOS, and OABRJ.



## Vigência de patentes e saúde pública



Alertou-me o advogado Pedro Marcos Barbosa acerca da inclusão em pauta virtual no dia 22 de maio próximo, da ADIN 5529, processo em que a Procuradoria Geral da República impugna a validade do art. 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial 9.279, de 1996, que determina a prorrogação da vigência de uma patente de vinte anos do depósito para dez anos da concessão, resultando na expressão do dr. Pedro Marcos em "patentes marajás", algumas com mais de 37 anos.

Segundo o missivista, a pauta virtual tem suas particularidades<sup>1</sup>.



A importância do caso é destacada em apoio à inicial da PGR por pareceres<sup>2</sup>.

Do parecer do professor Eros Grau, destaco:

Essa extensão dar-se-á sempre que o processo de exame do pedido de **patente** dure mais de dez anos [=mínimo de 10 anos do parágrafo único do artigo 40 + 10 anos], no caso de **patente** de invenção, e mais de oito anos [=mínimo de 7 anos do parágrafo único do artigo 40 + 8 anos], no caso de **patente** de modelo de utilidade.

Note-se bem o que se dá no seguinte exemplo:

\*pedido de **patente** de invenção apresentado em 1996, na vigência da lei 9.279, o requerente tendo pedido a antecipação da sua publicação;

\*desde então goza do direito de obter indenização pela exploração do objeto da patente, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente [artigo 44 da lei 9.279/96];

\*o **INPI** consome vários anos no exame desse pedido, concedendo a patente no correr do ano de 2013, de sorte que somente a partir de então passará a ser contado o prazo de dez anos do parágrafo único do ar-



tigo 40;

\*o titular da **patente** gozará do privilégio de invenção durante vinte e sete anos [de 1996 a 2023], esse prazo --- sempre superior aos vinte anos definidos pelo caputo artigo 40 --- podendo variar, conforme o tempo que vier a ser consumido pelo **INPI** no exame do pedido de **patente**.

O preceito instalado pelo parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 torna inarredavelmente variáveis, incertos e indetermináveis, como se vê, os prazos de vigência das patentes. Esses prazos passam a ser distintos, caso a caso, conforme a duração do respectivo processo de exame do pedido de patente. (pag. 9/10)

Adiante em seu parecer acentua o mestre:

14. Enquanto, de um lado, o caputo artigo 40 da lei 9.279/96 atribui às **patentes** do mesmo tipo idêntico prazo de vigência --- vinte anos para **patente** de invenção e quinze anos para **patente** de modelo de utilidade ---, o parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96, de outra banda, atribui a **patentes** de mesmo tipo distintos termos de vigência, variáveis de acordo com o prazo de duração do processo de exame de pedido de **patente** conduzido pelo Poder Executivo. (pag. 16/17)

Lembro-me, em abono de exposição de Eros Grau de que, quando era eu estagiário de meu pai Sebastião Silveira, tive em mãos o original de um processo de pedido de patente da caneta com ponta esférica (bic). Se não me falha a memória, esse processo tramitava há cerca de trinta anos e a patente que viesse a ser con-

cedida vigoraria por 15 anos contados da concessão. Não sei o desfecho que teve esse caso, mas creio ter sido corrigido o problema por lei posterior, que passou a estabelecer a contagem do prazo de duração da patente a partir da data de depósito (requerimento).

Urge decidir-se a ADIN sob comento, principalmente na época atual de pandemia do covid-19, para que o país não fique por décadas submetido a uma patente concedida na vigência da lei atual.

Ainda mais caso alguém tenha a genial ideia de pedir uma patente de segundo uso para a Cloroquina! (05)

1 A pauta virtual, entretanto, tem suas peculiaridades: (i) não há um julgamento sincrônico - o relator solta para os demais ministros o seu voto e há um prazo para que estes discordem, ou o feito é julgado por unanimidade; (ii) não há debates entre Ministros; (iii) não há televisionamento do julgamento; (iv) os advogados podem fazer gravações de sustentação oral, mas não há garantias de que serão assistidas. 2 pareceres dos profs. drs. Eros Roberto Grau (professor titular da FADUSP), Denis Barbosa (falecido professor da PUC-Rio), Heloísa Helena Gomes Barboza (ex-MPRJ e atual diretora da Faculdade de Direito da UERJ, profa. titular em Direito Civil e Saúde Pública) e Celso Antonio Bandeira de Mello (titular da PUC-SP) que corroboram integralmente os argumentos da PGR. \_\_\_\_\_

\*Newton Silveira é sócio do escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados - Advogados.

## Direitos de titular de marca registrada no INPI não podem ser afastados pela Justiça Estadual



A 4ª turma do STJ deu provimento ao recurso do Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares Ltda. para reconhecer que, com o registro do seu nome no **INPI** - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a instituição passou a deter todos os direitos inerentes a ele, que não podem ser afastados pela Justiça Estadual. Com esse entendimento, o colegiado determinou à Escola de Educação Infantil Poliedro Ltda. que se abstenha de usar o vocábulo comum.

O recurso teve origem em ação de obrigação de não utilizar, cumulada com pedido de cancelamento de nome comercial, ajuizada pela escola infantil, a qual alegou que possuía a marca Poliedro desde antes da outra empresa, ainda que sem o registro no órgão competente.

Além de contestar a ação, a empresa ré - afirmando que deteria com exclusividade a proteção do registro no **INPI** - apresentou reconvenção, na qual pediu que a autora deixasse de usar a palavra "Poliedro" como marca, nome empresarial e título de estabelecimento.

### Direito de propriedade

A ação da escola infantil foi julgada parcialmente procedente para determinar à ré que se abstivesse de utilizar a expressão em seu nome comercial, tendo sido afastado pelo magistrado de 1º grau o pedido formulado na reconvenção.

O TJ/SP reformou a decisão, julgando a ação improcedente, assim como a reconvenção, ao fundamento de que o vocábulo "Poliedro" é expressão científica e não pode ser registrado como marca de entidade de ensino de forma isolada.

O Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares interpôs recurso especial, sustentando que possui o direito de propriedade da marca, reconhecido pelo **INPI** e pela Justiça Federal - a qual, em outra ação movida pela escola infantil, declarou a improcedência do pedido de nulidade do registro. Requereu a reforma do acórdão para condenar a escola infantil a se abster de utilizar a expressão "Poliedro".

### Competência Federal

A relatora do recurso no STJ, ministra Isabel Gallotti, afirmou que o TJ/SP, ao analisar a controvérsia, adentrou a análise da concessão da marca pelo **INPI** quando concluiu que o registro na autarquia Federal não garantiria o uso exclusivo.

"Ocorre que aquela corte local, de jurisdição estadual, sequer tem competência para adentrar a referida matéria e desconstituir a marca, ou mesmo qualquer de seus atributos". Segundo S. Exa., a competência para o julgamento dessa matéria é da Justiça Federal, com a necessária intervenção do **INPI**.

### Uso pleno

A ministra lembrou que, com o reconhecimento da propriedade da marca, seu uso deve ser pleno, incluída a proteção aos direitos inerentes ao registro (exclusividade, territorialidade, etc.). Estando vigente o registro da marca em nome da recorrente - acrescentou -, esta possui todos os respectivos direitos de propriedade.

Gallotti ressaltou que a discussão no processo não de-

Continuação: Direitos de titular de marca registrada no INPI não podem ser afastados pela Justiça Estadual

ve ser sobre a validade do termo "Poliedro" como marca, ou a força da marca, ou mesmo a correção da concessão pelo **INPI**, pois tais questões são reservadas unicamente à competência da Justiça Federal.

Segundo a ministra, a discussão é sobre o uso da marca registrada. Assim, afirmou, uma vez reconhecido que a recorrente é detentora da marca no **INPI**, torna-se inviável a sua desconstituição no processo que

tramitou na Justiça estadual, devendo ser deferido o pedido para que a escola infantil se abstenha de utilizar o nome objeto da controvérsia como marca para designar serviços de ensino e educação.

Leia o acórdão.

Informações: STJ.

## TJ/SP aplica nova metodologia para auferir danos materiais por violação de patente



Metodologia alternativa sugerida por perito contábil é aceita para arbitramento da indenização por danos materiais decorrente de **violação** de patente. Decisão é da 1ª câmara Reservada de Direito Empresarial do TJ/SP.

Metodologia proposta por perito analisa o faturamento global da ré com a venda de mercadorias contrafeitas, limitando a indenização à perda de faturamento da autora com os produtos da patente violada.

### O caso

A empresa alegou que desenvolveu produtos para piscinas tendo registrado **patentes** e modelos de utilidade deles. Todavia, a ré utilizava-se de um dispositivo de iluminação para piscinas e um disco cromático que representavam violação das **patentes** - contrafação e apesar de notificada, não se absteve da referida prática.

O juízo de 1º grau entendeu comprovada a violação de direitos e, em procedimento de liquidação de sentença, homologou o método apresentado pelo perito nomeado para o arbitramento da indenização por danos materiais.

A ré/agravante contestou o método, alegando, entre outros, que apurar simplesmente seu faturamento genérico e o decréscimo do faturamento da agravada

não trará um resultado justo e equânime.

Ao analisar recurso, o relator Alexandre Lazzarini destacou que a requerida apresentou tão somente planilhas contábeis de registros de saídas, afirmando que não poderia apresentar todo o restante da documentação a ela requisitada.

"Ora, se a requerida, definitivamente condenada por estar comercializando produtos em violação à patente da autora, apenas apresentou informações genéricas de vendas realizadas, sem especificar os produtos a que se referem, como lhe caberia, e se alega que não tem como discriminá-las e nada mais tem em seu poder a fim de contribuir para a apuração do quanto deve pagar a título de indenização, a princípio, não se vê nenhum vício na solução proposta pelo perito para finalizar o laudo pericial."

O relator observou que, se o perito considerou possível, com base nos documentos que constam nos autos, seguir o critério estabelecido na sentença, sem incorrer em violação aos limites da coisa julgada, seria o caso de se possibilitar a produção do laudo com tal metodologia.

Assim, negou provimento ao agravo de instrumento, no que foi acompanhado pelo colegiado.

O escritório Gusmão & Labrunie - Propriedade Intelectual atua na causa.

Veja a decisão.

---

## Índice remissivo de assuntos

**Propriedade Intelectual**  
3, 4

**Marco regulatório | INPI**  
4, 9, 21, 23

**Patentes**  
4, 9, 21, 25

**Inovação**  
7

**ABPI**  
9, 20

**Entidades**  
9

**Arbitragem e Mediação**  
9