

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 04 de agosto de 2020 às 07h42
Seleção de Notícias

Terra - Notícias | BR

Patentes

Empresa chinesa de inteligência artificial processa Apple em US\$1,4 bi 3

O Globo Online | BR

Direitos Autorais

Ecad alivia produtores de shows com desconto na arrecadação de direitos até o fim de 2021 4
CULTURA | LUCAS OLIVEIRA

Blog Fausto Macedo - Estadão.com | BR

Direitos Autorais

A cobrança de direitos autorais nas lives patrocinadas 5

Jota Info | DF

Marco regulatório | INPI

Acesso a tecnologias verdes e propriedade intelectual 10

Migalhas | BR

Marco regulatório | INPI

TJ/SP reconhece direito de usuário anterior para continuar fabricando equipamento patenteado por terceiro 16

Empresa chinesa de inteligência artificial processa Apple em US\$1,4 bi



A empresa chinesa de inteligência artificial Shanghai Zhizhen Intelligent, também conhecida como Xiao-i, entrou com uma ação contra a Apple, alegando infração de patentes.

A empresa pede 10 bilhões de iuanes (1,43 bilhão de dólares) em indenização e exige que a Apple pare de "fabricar, usar, prometer vender, vender e importar" produtos que infringem a patente, afirmou em comunicado.

A Xiao-i argumentou que a tecnologia de reconhecimento de voz da Apple, Siri, viola uma **patente** da empresa solicitada em 2004 e concedida em 2009.

A Apple não respondeu a um pedido de comentário. A Reuters não obteve acesso a uma cópia do processo judicial.

O processo marca a sequência de um conflito que ocorre há quase uma década.

A Shanghai Zhizhen processou a Apple pela primeira vez por **violação** de patente em 2012, devido à sua tecnologia de reconhecimento de voz. Em julho, o Supremo Tribunal Popular da China decidiu que a **patente** era válida.

: assistir Veja como funciona a Bixby, assistente de voz da Samsung

Ecad alivia produtores de shows com desconto na arrecadação de direitos até o fim de 2021

CULTURA

RIO O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) anunciou nesta segunda-feira um importante alívio para produtores de eventos, segmento intensamente afetado pela pandemia do novo coronavírus. Até o fim de 2021, shows e eventos com música terão um desconto de 50% no valor que deve ser repassado ao Ecad pela execução pública, passando de 10% para 5% (música ao vivo, como shows em bares) e de 15% para 7,5% (música mecânica, de DJs e música ambiente, entre outros).

Em Brasília:

Segundo dados do Ecad, a pandemia causou a suspensão de mais de 6 mil eventos mensais pelo país. A ideia é diminuir custos para os produtores de evento enquanto os efeitos da pandemia ainda forem sentidos daí a medida ter efeito imediato, já a partir deste mês de agosto, e seguir até dezembro de 2021.

Estamos, na verdade, reduzindo o percentual dos compositores, das associações, para quando os eventos voltarem os produtores já considerarem essa redução em suas planilhas, uma forma de ajudar nessa loucura que é a pandemia explica Marcello Nascimento, gerente executivo de Arrecadação do Ecad.

Apesar da medida, no papel, reduzir o montante a ser recebido pelos artistas em **direitos** autorais, ela é vis-

ta por especialistas como benéfica para todas as partes. Para o advogado Lucas Antoniazzi, do escritório Di Blasi, Parente & Associados, que já passou pelo Ecad, o desconto pode incentivar a adimplência:

É uma medida que leva em conta que até o final de 2021 as coisas se regularizaram. O que o Ecad está fazendo é incentivar a realização desses shows, mas, mais do que isso, é incentivar o pagamento. É um incentivo à adimplência, já que muitos eventos burlam o pagamento dos direitos, o que é um gargalo para a arrecadação.

Segundo o anúncio, inclusive, o desconto só será permitido aos produtores que estiverem em dia com o pagamento de **direitos** autorais.

Nascimento, gerente do Ecad, explica que a adimplência pode, sim, ser um efeito colateral positivo do desconto:

Quando a gente fala em reduzir, estamos falando de um mercado como um todo. A gestão da música está vendo que a cadeia foi muito prejudicada pela pandemia, investindo em formatos inusitados e mais antigos para se movimentar. Essa redução pensa no compositor, na adimplência, para fazer com que o mercado tenha mais volume. Só vamos conseguir passar a parte do compositor se tiver volume.

A cobrança de direitos autorais nas lives patrocinadas



A imposição do distanciamento social e a adoção de protocolos de segurança que impedem a aglomeração de pessoas, em razão da pandemia da covid-19, atingiu em cheio o setor cultural mundial, especialmente as atividades que sempre dependeram da existência de um público presencial, como cinemas, teatros, shows, exposições etc.

Conseqüentemente verificou-se um aumento significativo das *lives*, uma forma de comunicação com o público por meio da **internet**, de apresentações artísticas (musicais ou não), palestras etc., usualmente transmitidas ao vivo (via *streaming*) por meio de plataformas como o *YouTube*, Instagram, Facebook etc.

Considerando o potencial comercial dessa forma de interagir com o público, especialmente no caso de apresentações musicais, muitas empresas passaram a patrocinar essas *lives*, especialmente as de artistas de maior sucesso, o que veio a se tornar um fenômeno no mundo e, especialmente, no Brasil.

Com efeito, as *lives* musicais patrocinadas, além de proporcionarem entretenimento ao público em um momento tão sensível; abrigarem, muitas vezes, relevantes ações sociais (arrecadação de cestas básicas, doações etc.); promoverem as marcas das

empresas patrocinadoras, também se tornaram um meio de geração de receita importante para os intérpretes (especialmente se considerarmos as perdas suportadas pelos mesmos com o adiamento ou cancelamento de shows presenciais e cujos efeitos se estendem a todos os profissionais envolvidos nas produções -- músicos, vocalistas, técnicos, produtores etc.).

Todavia, ao mesmo tempo em que as *lives* patrocinadas se mostraram como uma bem sucedida solução para os intérpretes de grande notoriedade, do outro lado, compositores, cujas obras musicais vinham sendo interpretadas nessas *lives* patrocinadas, e que também vinham sofrendo perdas substanciais de receitas em razão da queda na arrecadação, passaram a questionar o fato de não serem beneficiados diretamente pelo uso de suas obras nessa modalidade de utilização.

Ao que tudo indica, como uma forma de atender ao anseio desse essencial elo da cadeia produtiva musical, o sistema de gestão coletiva de direitos de execução pública musical, por meio do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição -- Ecad, entidade responsável por centralizar a arrecadação e distribuição destes direitos no país, divulgou nota, informando sobre a cobrança de licença para execução pública musical de *lives* patrocinadas dos respectivos patrocinadores/promotores.

Adotando postura similar, a União Brasileira de Editores Musicais -- Ubem, associação que congrega parte relevante das editoras musicais no país, também divulgou nota informando sobre a necessidade de os patrocinadores/promotores obterem uma licença para o uso de obras musicais em *lives* patrocinadas.

Posteriormente, novas notas foram publicadas pelo Ecade pela Ubem informando sobre a redução dos percentuais anteriormente divulgados e que pas-

Continuação: A cobrança de direitos autorais nas lives patrocinadas

saram a ser: 5% do valor da receita bruta, a título de execução pública, a ser pago ao Ecad e 5% sobre a dita receita, a título de "associação de obras musicais a marcas, serviços ou produtos em ações publicitárias", a ser pago à Ubem (caso as obras utilizadas estejam editadas pelos autores em editoras associadas à mesma).

Em que pese a louvável medida adotada por essas associações no intuito de garantir que os compositores venham a participar das receitas obtidas por artistas com *lives* patrocinadas, considerando que estas são uma forma de transmissão de conteúdo que já existe há muito tempo e, em sua maioria, têm sido realizadas por meio de plataformas que já estão autorizadas a transmitir conteúdo musical, surgem dúvidas quanto a estas novas cobranças, divulgadas pelo Ecad e pela Ubem nas notas em alusão.

As *lives* podem ser realizadas para divulgar diversos tipos de conteúdo, entretanto, para fins do presente artigo, focaremos apenas nas *lives* musicais, ou seja, aquelas em que são executadas obras musicais, lítero-musicais e fonogramas.

É possível definir as *lives* musicais (patrocinadas ou não) como transmissões, via *streaming*, na **internet**, de apresentações onde são interpretadas e/ou executadas ao vivo obras musicais ou fonogramas (como ocorre nas *lives* de DJs).

E, de acordo com o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é possível afirmar que todas essas formas de transmissão por *streaming*, sejam *lives* ou quaisquer outras transmissões, interativas ou não, são consideradas execuções públicas musicais, o que atrai a necessidade de obtenção de licença por meio do Ecad.

Necessário ainda observar que, quando há transmissão posterior via *streaming* da fixação/gravação das *lives* realizadas, existem outras modalidades de direitos envolvidas além da execução pública musical, especialmente reprodução, distribuição e ar-

mazenamento que, em regra, são licenciados pelos produtores fonográficos (gravadoras, selos, etc.), editoras (quando as obras estão editadas) ou autores (quando há a gestão individual e direta das obras pelos mesmos), diretores da obra audiovisual etc.

Pode-se afirmar, portanto, que as *lives*, enquanto transmissões ao vivo, serão sempre uma forma de execução pública musical e, eventualmente, também poderão caracterizar outras modalidades de uso de obra autoral, especialmente se forem fixadas (ou "salvas" -- como se diz popularmente) para transmissão posterior.

O artigo 29 da Lei 9.610 de 1998 (que rege os **direitos** autorais no Brasil) é expresso ao afirmar que todo e qualquer uso de obras autorais deve ser autorizado prévia e expressamente, hipótese que também se aplica ao uso de fonogramas.

Isso impõe, portanto, àquele que vier a realizar uma *live* musical o dever de obter a respectiva licença para realização de execução pública musical e, eventualmente, e de outras modalidades de utilização de obra musicais, lítero-musicais e fonogramas envolvidas.

Ademais, no que diz respeito à execução pública musical, o artigo 110 da Lei **Direitos** Autorais estipula uma responsabilidade solidária entre todos os envolvidos no uso das obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, nomeadamente, os proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários dos eventos.

Em que pese o artigo supramencionado tenha sido redigido tendo como premissa a realização de execuções públicas musicais presenciais -- até mesmo porque à época sequer se cogitava a execução pública por meio de *streaming* -- é possível, por analogia, aplicar esse dispositivo às *lives* e entender que os responsáveis pela obtenção da licença são os patrocinados/res/promotores das *lives* e, principalmente, os titulares da plataforma por meio da qual haverá a

Continuação: A cobrança de direitos autorais nas lives patrocinadas

transmissão do conteúdo musical.

Com efeito, o Ecad e a Ubem sempre imputaram às plataformas a obrigação do pagamento pela licença a título de execução pública dos usos de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas.

Um exemplo muito claro desse entendimento é o litígio que envolveu, de um lado, o Ecad e a Ubem, e, de outro, a *Google*, em que se discutia o pagamento de direitos de execução pública musical em razão de *streaming* realizado na plataforma *YouTube* e que posteriormente veio a ser resolvido por meio da celebração de um contrato entre as partes.

Além do contrato com a *Google*, há notícias de que a Ubem e o Ecad tenham celebrado contratos semelhantes com as principais plataformas de *streaming* que atuam no país.

Cumprido notar, ademais, que a própria tabela de preços divulgada pelo Ecad em seu site, na rubrica intitulada Serviços Digitais, utiliza como critério de cálculo para fixação do preço da licença de direitos de execução pública musical na transmissão de eventos musicais por meio da **internet** um percentual variável incidente sobre a receita bruta da plataforma.

Em verdade, parecia bastante lógico que a plataforma de *streaming* fosse, até a então, a responsável pelo pagamento da licença de direitos de execução pública musical e de eventuais outras modalidades de uso envolvidas, já que era a beneficiária da renda gerada pelo *streaming*, obtida através comercialização de publicidade ou de assinaturas.

O fato é que como os contratos celebrados não foram disponibilizados publicamente, não se sabe ao certo quais usos estão efetivamente cobertos e de que forma. Assim, ao imputar o pagamento de nova licença aos patrocinadores/promotores das *lives* ora em análise, o Ecad e a Ubem alteraram a prática de cobrança que até então vinha sendo adotada.

Por sua vez, o Ecad, conforme consta na nota emitida, entende que as *lives* "nada mais são do que um show ao vivo transmitido pela plataforma", passando a exigir o licenciamento pontual, por cada evento realizado, o que faz com que a cobrança das *lives* patrocinadas se assemelhe muito mais à cobrança realizada em apresentações de música ao vivo do que à uma transmissão por *streaming*.

É necessário destacar que o entendimento adotado pelo Ecad pode ser objeto de discussão.

Vale notar que, ainda que a cobrança de direitos de execução pública dos patrocinadores/promotores encontre respaldo no artigo 110 da Lei de **Direitos** Autorais, ao menos em tese, esse artigo não se aplica em relação às demais modalidades de uso de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas.

Com base na discussão até então aqui travada, é possível concluir que as *lives* patrocinadas, juridicamente, não se diferenciariam de qualquer outra forma de transmissão de conteúdo musical por *streaming*.

A diferença, portanto, parece ser exclusivamente de natureza econômica.

Enquanto nas *lives* não patrocinadas ou no *streaming* "regular" há uma geração de receita decorrente da venda de assinatura ou de espaços de publicidade na plataforma de *streaming*, que são recebidos pela própria plataforma, no caso das *lives* patrocinadas há uma nova fonte de receita -- a verba de patrocínio -- que não é recebida diretamente

pela plataforma de *streaming* e, sim, pelos artistas que nela se apresentam.

Essa, portanto, parece ser a razão de o Ecad e a Ubem imputarem o dever de pagamento de nova licença no caso das *lives* patrocinadas aos respectivos patrocinadores/promotores, como uma forma de os autores e/ou titulares das obras musicais utilizadas

Continuação: A cobrança de direitos autorais nas lives patrocinadas

nessas *lives* também participarem da verba patrocínio.

Se a *live* patrocinada é transmitida por meio de plataformas de *streaming* que possuem contrato com o Ecad e com a Ubem, em tese, a transmissão de conteúdo musical já estaria licenciada?

Como dito anteriormente, os termos dos contratos celebrados pela Ubem e pelo Ecad com as principais plataformas de *streaming* não são públicos, portanto, não há como se afirmar de forma precisa qual o escopo da licença concedida por estas associações às plataformas.

Contudo, considerando que, ao menos o Ecad, normalmente concede licenças do tipo *blanket* licenses (licenças cobertor) e que a remuneração de direitos de execução pública musical por transmissões *via streaming* foi sempre unanimidade entre o Ecad, Ubem e as plataformas, não parece razoável que o *streaming* por meio de *lives* não estivesse abarcado na licença concedida pelo Ecad e pela Ubem a essas plataformas. Com efeito, em sua nota, o próprio Ecad afirma que seria "inimaginável à época em que os contratos foram firmados" a relevância que as *lives* patrocinadas viriam a ter.

O *Youtube*, em matéria veiculada no site Uol, em 02/07/2020, esclarece: "que já tem acordos com o Ecad para o repasse de **direitos** autorais, mas os artistas, criadores e gravadoras também podem fechar patrocínios diretos com marcas para serem exibidos dentro do conteúdo, assim como acontece nas *lives*...’

O Ecad, no *link* de perguntas e respostas sobre *lives* patrocinadas esclarece que "a remuneração feita pela plataforma não contempla a *live* patrocinada como ela acontece atualmente".

Com efeito, a forma de cobrança divulgada pelo Ecad e pela Ubem dá a impressão de que, como forma de garantir a participação dos compositores na verba de

patrocínio da *live* em que suas obras musicais serão executadas, é imputada uma nova cobrança, correspondente à uma nova licença

Portanto, aparentemente, o Ecad e a Ubem estariam realizando uma nova cobrança, que não se confunde com a cobrança exigida das plataformas de *streaming*. O que parece ainda não ser claro é qual a exata base legal para tal cobrança, que, por enquanto, foi justificada com base em fundamentos econômicos e não jurídicos.

Outra questão controversa que surge é a previsão de retroatividade da cobrança da nova licença, ao mês de março de 2020, conforme consta na nota emitida pelo Ecad (em 15.06.2020), enquanto a nota emitida pela Ubem, emitida na mesma data, menciona que tais valores estariam em vigor a partir do mês de junho de 2020. Caso não se confirme que se tratou de um erro material na nota do Ecad, tal retroatividade, em nosso entendimento, pode vir a ser objeto de questionamento.

É compreensível a iniciativa do sistema de gestão coletiva e das editoras de garantirem que os compositores, que estão sendo severamente prejudicados com as restrições impostas pela pandemia da covid-19, sejam beneficiados com a exploração comercial de suas obras musicais em *lives* patrocinadas. A solução encontrada pelo Ecad e pela Ubem, temporariamente (até o final de dezembro deste ano), a fim de remunerar os compositores, figuras essenciais sem as quais o mercado fonográfico sequer existiria, foi equiparar as *lives* a shows ao vivo, ainda que guardadas as devidas proporções, exigindo-se nova licença.

É importante alertar, contudo, que é necessário que as bases jurídicas para essa cobrança estejam mais claras, para se evitar que esta venha a ter efeito reverso, ou seja, prejudique o desenvolvimento e a difusão das *lives* patrocinadas que, como visto, vêm se mostrando com uma excelente solução de receita para o mercado nos tempos atuais, bem como inibir ati-

Continuação: A cobrança de direitos autorais nas lives patrocinadas

vações de grandes marcas nesse novo formato.

***Paulo** Parente M. Mendes é advogado e sócio co-fundador do escritório Di Blasi, Parente & Advogados Associados. Lucas Antoniazzi e Daniela Colla são advogados especialistas em Propriedade Intelectual e associados ao escritório Di Blasi, Parente & Advogados Associados.

Paulo Parente Marques Mendes, Lucas Antoniazzi e Daniela Colla*

Acesso a tecnologias verdes e propriedade intelectual



O desafio de encontrar caminhos regulatórios que garantam acesso a tecnologias verdes no âmbito de DPIs menos excludentes Brasil precisa melhorar para conseguir chegar aos 17 ODS contidos na Agenda 2030. Imagem: Pixabay

Os mitos sobre o fim do mundo sempre estiveram entranhados na mente das mais diversas culturas. Desde que a consciência quanto aos problemas ambientais e aos riscos inerentes à crise ecológica tiveram início e passaram a fazer parte do dia a dia dos noticiários, a sensação de que se possa estar perto do fim da civilização trouxe novos contornos a esta antiga herança psicológica. Não por acaso, o cinema tem sido profícuo em apresentar narrativas ficcionais sobre o tema. Porém, se as narrativas escatológicas geralmente contam com a atuação de heróis para evitar as catástrofes, no mundo real, toda a esperança tem se concentrado no desenvolvimento tecnológico.

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, denominada Rio+20, que ocorreu em junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro, teve por objetivo buscar a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, bem como avaliar o progresso e identificar os obstáculos e desafios para a implementação de ações previstas em encontros internacionais anteriores. De modo geral, o eixo temático da Rio+20 teve como base a promoção da economia verde e suas interfaces com a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável.

O termo *economia verde* ganhou notoriedade, principalmente, a partir de 2010, quando o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) passou a adotá-lo para designar uma economia capaz de melhorar o bem-estar humano, gerar a redução da desigualdade social e diminuir significativamente os riscos ambientais e a escassez ecológica.

A proposta do PNUMA (2011) elenca três ca-



Continuação: Acesso a tecnologias verdes e propriedade intelectual

racterísticas da economia verde: (a) o uso de baixo carbono; (b) o incentivo à ecoeficiência no uso dos recursos naturais por meio do desenvolvimento tecnológico; e (c) a inclusão social. Trata-se de um modelo baseado na teoria econômica neoclássica, uma vez que tem por objetivo o crescimento econômico por meio do investimento em capital que permita o estoque de tecnologias ecoeficientes e conhecimentos verdes¹.

Portanto, as atuações em prol do meio ambiente demandam que a tecnologia seja utilizada com base no interesse comum da sobrevivência humana. Trata-se, não apenas de avaliar quais tecnologias devem nortear o desenvolvimento das sociedades contemporâneas, tendo a ecoeficiência como meta, mas também de criar mecanismos que permitam a redução da disparidade de capacidades tecnológicas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento². Nesse mesmo sentido, Ferrer afirma que a sustentabilidade deve estabelecer o compartilhamento de tecnologias que possam ajudar a humanidade, especialmente na prevenção de catástrofes³.

Essa importância da tecnologia, porém, não é nova no âmbito das discussões ambientais. As *Environmentally Sound Technologies* (ESTs) ou tecnologias ambientalmente saudáveis podem ser consideradas uma forma de concretização da dimensão da economia verde que almeja a ecoeficiência.

O termo ESTs foi introduzido pela Agenda 21 da Conferência das Nações Unidas, realizada no Rio de Janeiro em 1992 (Agenda 21), para designar aquelas tecnologias que protegem o meio ambiente, são menos poluentes, utilizam todos os recursos de forma sustentável, reciclam seus resíduos e produtos, e tratam os dejetos residuais de uma maneira mais aceitável do que as tecnologias que vieram a ser por elas substituídas⁴. Importante mencionar que a Agenda 21 esclarece, ainda, que as ESTs não dizem respeito, apenas, a tecnologias isoladas, mas abrangem sistemas integrais, que incluem *know-how*, ações, bens, serviços e equipamentos, bem como procedimentos

organizacionais e administrativos.

O Acordo de Paris, firmado em 2015, estabeleceu medidas para a redução das emissões dos gases do efeito estufa, por meio da mitigação, adaptação e resiliência dos ecossistemas aos efeitos do aquecimento global.

Para tanto, o texto deu especial ênfase ao desenvolvimento e à **transferência** de tecnologias verdes. Supõe-se, desse modo, que uma resposta eficaz e de longo prazo à mudança climática, exige uma aceleração da inovação de tecnologias verdes, juntamente com a facilitação de seu acesso, por parte dos países em desenvolvimento, especialmente, nas primeiras etapas do ciclo de desenvolvimento tecnológico.

Em vista disso, é preciso averiguar se os compromissos ambientais, assumidos desde a Agenda 21 até o Acordo de Paris, encontram óbices para seu efetivo êxito nos direitos de propriedade intelectual (DPIs), e, por conseguinte, em contratos de **transferência** de tecnologia.

Essa problemática decorre do fato de que as ESTs, do mesmo modo que qualquer outra tecnologia, podem ser protegidas por DPIs. Assim, por exemplo, uma turbina eólica utilizada para gerar energia pode conter diversos elementos protegidos por DPIs: a máquina ou alguns de seus componentes poderiam ser protegidos por patente; se há um software que faz a máquina funcionar, ele seria protegido por **direitos** autorais; uma marca normalmente estaria atrelada à máquina; o *know how* envolvido na sua produção é detido por quem o desenvolveu e pode ser transferido a terceiros por meio de contratos de **transferência** de tecnologia.

Patentes de tecnologias verdes

É comum a afirmação de que as ESTs devem ser protegidas por DPIs porque o seu desenvolvimento geralmente é caro e seus resultados são imprevisíveis.

Continuação: Acesso a tecnologias verdes e propriedade intelectual

Desse modo, os DPIs atrairiam investimentos para a pesquisa, fabricação e comercialização dessas tecnologias, funcionando como indutores da inovação voltada para a ecoeficiência.

Entretanto, a incidência de muitos DPIs sobre uma mesma EST pode servir como barreira para o acesso a essas tecnologias. Além disso, o atual sistema de patentes não incentiva inovações em segmentos que não tenham alto retorno financeiro⁵. Por essa razão, entendemos que o sistema de patentes deve ser reformulado para que a patente possa atingir o ponto ideal entre proteção e incentivo à inovação⁶.

Carlos Correa diz que a **propriedade** intelectual pode ser um componente importante da política de inovação, mas o seu impacto varia de acordo com os setores envolvidos e o nível de desenvolvimento do país no qual a política será adotada. Ele também explica que, na hipótese de serem reconhecidos direitos de **propriedade** intelectual em demasia, a difusão da tecnologia pode ficar muito limitada, privando os potenciais usuários de seu acesso⁷.

Dessa forma, equilibrar os interesses entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento exige a conciliação de interesses contrapostos, nem sempre conciliáveis. Enquanto os países desenvolvidos encontram nas ESTs uma possibilidade de promover investimentos em pesquisa e desenvolvimento, minimizar os custos das licenças, incentivar a inovação e adotar um sistema de medição da **transferência** de tecnologia, os países em desenvolvimento, por outro lado, deparam-se com dificuldades para adaptar esses resultados tecnológicos e encontram nos DPIs uma barreira à **transferência** de tecnologia.

Transferência de tecnologia verde

As consequências quanto ao fortalecimento de DPIs são diferentes para países desenvolvidos e países em desenvolvimento: enquanto, para os primeiros, tal fortalecimento pode gerar aumento nos lucros sendo

discutível, inclusive, se há, de fato, aumento da inovação, especialmente para investimentos de menor porte, para os países em desenvolvimento, a incorporação em seus produtos de tecnologias protegidas por DPIs, provenientes de países desenvolvidos, acarreta aumento de custo e, portanto, do preço final do produto, que normalmente é repassado ao consumidor. Nessas condições, a transferência da tecnologia, muitas vezes, torna-se, um óbice para o acesso e o uso das ESTs. Isso significa que, na prática, é difícil conciliar os interesses de países desenvolvidos e de países em desenvolvimento no atingimento das metas do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), simplesmente por meio da **transferência** de tecnologia.

Além disso, é importante lembrar que a **transferência** de tecnologia pode ocorrer não apenas sobre tecnologias patenteadas, mas também sobre as não patenteadas, como o *know how*, por exemplo. No caso de tecnologias patenteadas, a sua exploração por empresa brasileira ocorre por meio de contrato de licenciamento de patente firmado com seu titular estrangeiro, que tem amplos poderes para determinar a forma como a patente será explorada, bem como o valor dos royalties a serem pagos. Se a tecnologia não é patenteada, a **transferência** de tecnologia ocorre por meio de contratos de fornecimento de *know how* e de treinamento de pessoal para que a empresa nacional possa fabricar o produto com base nessa tecnologia.

Apesar de o Brasil ter adotado, para tecnologias não patenteadas, o modelo de transferência e não de licenciamento (o que significa que a tecnologia deve permanecer com a empresa brasileira, mesmo após o término do contrato), é da natureza desses contratos a previsão de sigilo e de não abertura da tecnologia transferida por parte da empresa receptora. Isso significa que a tecnologia transferida, ainda que não seja objeto de patente, continua protegida e fechada para o acesso de terceiros.

É por essa razão que Proner argumenta que para as relações Norte-Sul, predominam os contratos de tec-

Continuação: Acesso a tecnologias verdes e propriedade intelectual

nologia enquanto pacotes ou caixas pretas, os quais, segundo ele, são inibidores do processo de criação tecnológica autóctone⁸. Assim, em que pesem todas as referências nos acordos internacionais quanto à determinação de incentivar a **transferência** de tecnologia no intuito de propiciar um número cada vez maior de tecnologias ecoeficientes, na prática, estas determinações são pouco eficientes para o atingimento desse objetivo.

Encontrar instrumentos que possam auxiliar a superação destas barreiras constitui tarefa árdua diante dos interesses econômicos em jogo. Exemplo desta constatação são as próprias negociações em torno do Acordo de Paris, quando a União Europeia buscou bloquear a inclusão de texto explícito sobre propriedade intelectual e comércio⁹ que havia sido proposto pelos Estados Unidos. Em contraste com a posição destes países, a Índia pressionou pela adoção de flexibilidades em torno dos DPIs. Ao final, embora o texto do documento tenha conferido especial destaque para a **transferência** de tecnologia, não houve consenso sobre o tratamento do tema da propriedade intelectual, que acabou não sendo incluído na versão final do Acordo de Paris¹⁰.

Algumas iniciativas de adoção de flexibilidades no TRIPS¹¹, bem como a elaboração de uma declaração no estilo Doha 2001, têm sido defendidas para possibilitar um maior acesso às tecnologias verdes, porém, sem êxito efetivo.

Também vale destacar que, impulsionados pelas discussões em torno da economia verde, alguns órgãos vinculados ao tema dos DPIs passaram a adotar programas específicos quanto às tecnologias verdes. No plano internacional, a Organização Mundial da **Propriedade** Intelectual (OMPI ou, em inglês, WIPO) criou, em 2010, uma ferramenta virtual vinculada ao sistema de Classificação Internacional de Patentes (IPC) intitulada *Inventário Verde* da OMPI, que tem como objetivos: (a) facilitar a busca e a identificação de tecnologias verdes; e (b) contribuir para que os pesquisadores e investidores do setor privado

invistam recursos de P&D no desenvolvimento dessas tecnologias. Em 2013, a OMPI lançou o programa *WIPO Green*, visando catalisar e acelerar a inovação de tecnologia verde, bem como a sua transferência, de forma a expandir o uso das ESTs.

Motivado por tais medidas e por ocasião da Rio+20, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) implementou, também em 2013, o *Programa Piloto de Patentes Verdes*, com o objetivo de, não apenas acelerar as decisões quanto aos pedidos de patentes de invenção que possam ser enquadrados na definição de *patentes* verdes, o que oferece maior segurança jurídica às negociações dessas tecnologias, como também permitir a identificação de novas tecnologias verdes, para que possam ser rapidamente utilizadas pela sociedade, estimulando o seu licenciamento e incentivando a inovação em torno de tecnologias ecoeficientes¹².

Observa-se, no entanto, que nenhum desses programas apresenta soluções para as questões que dizem respeito ao acesso às tecnologias verdes. A falta de consenso quanto à matéria o que acarreta a sua omissão nos acordos internacionais mais relevantes, faz com que a expectativa de maior acesso a tecnologias verdes fique cada vez mais distante.

Por outro lado, a formulação de políticas públicas sobre mudanças climáticas deve necessariamente levar em conta os DPIs, devido ao poder que os mesmos conferem aos seus titulares sobre as tecnologias protegidas, bem como ao fato de que a justiça climática somente virá mediante um acesso justo e equitativo às tecnologias verdes¹³.

Dessa forma, ainda permanece o desafio de se encontrar novos caminhos regulatórios que garantam o acesso a tecnologias verdes no âmbito de DPIs menos excludentes, em prol da sustentabilidade econômica, social e ambiental.

-

Continuação: Acesso a tecnologias verdes e propriedade intelectual

1 Por centrar-se em critérios de eficiência e apostar no atual modelo de crescimento econômico, a economia verde tem sido considerada uma vertente econômica de sustentabilidade fraca, pois apenas internaliza a lógica ambiental no contexto da lógica econômica, desconsiderando os limites biofísicos do meio ambiente e os critérios de justiça ambiental (MONTERO, Carlos E. Peralta. LEITE, José Rubens Morato. *Desafios e oportunidades da Rio+20: perspectivas para uma sociedade sustentável*. In: LEITE, José Rubens Morato. MONTERO, Carlos. E Peralta. MELO, Melissa Ely. *Temas da Rio+20: desafios e perspectivas contribuições do GPDA/UFSC*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2012. p. 12-40. pp.24-25).

2 Cf. VEIGA, José Eli da. *Sustentabilidade: a legitimação de um novo valor*. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2010. p. 27.

3 FERRER, Gabriel Real. *Sostenibilidad, transnacionalidad y transformaciones del Derecho*. *Revista de Derecho Ambiental*, Abeledo Perrot, Buenos Aires, n. 32, p. 65-82, oct./dec. 2012.

4 Capítulo 34 da Agenda 21.

5 Ver CARBONI, Guilherme e COUTINHO, Diogo R. *A inovação precisa de patentes?* In: Jota, 24 de dezembro de 2019. Disponível em <https://www.jota.info/coberturas-especiais/ inova-e-acao/a-inovacao-prisa-de-patentes-24122019>.

6 Idem, ibidem.

Ver, também, MAZZUCATO, Mariana. *Creating a*

more symbiotic medical innovation eco-system. Disponível em <https://marianamazucato.com/blog/creating-a-more-symbiotic-medical-innovation-eco-system/>, consultado em 8 de dezembro de 2019.

7 CORREA, Carlos. *Propriedade Intelectual e Saúde Pública*. Tradução de Fabíola Wüst Zibetti. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. p. 58.

8 PRONER, Carol. *Propriedade Intelectual: uma outra ordem jurídica possível*. São Paulo: Cortez, 2007. p. 73.

9 CORPORATE EUROPE OBSERVATORY. *UNFCCC and trade-related issues and Intellectual Property*. November, 2015. Disponível em , consultado em 20 de julho de 2020.

10 GUPTA, Joydeep. *India offers two options for UN climate deal*. Feb 3, 2015. Disponível em , consultado em 15 de julho de 2020.

11 O TRIPS Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relativos ao Comércio é um dos anexos do Acordo Geral de Tarifas e Comércio da Rodada do Uruguai do GATT, atual Organização Mundial do Comércio OMC.

12 REIS, Patrícia Carvalho dos; OSAWA, Cibele Cristina; MARTINEZ, Maria Elisa Marciano; MOREIRA, Júlio Cesar Castelo Branco; SANTOS, Douglas Alves. *Programa das Patentes Verdes no Brasil: Aliança Verde entre o Desenvolvimento Tecnológico, Crescimento Econômico e a Degradação Ambiental*. In: XV Congresso Latino-Ibero-americano de Gestão de Tecnologia (ALTEC), Porto, 2013, Disponível em

Continuação: Acesso a tecnologias verdes e propriedade intelectual

[tp://www.altec2013.org/programme_pdf/1518.pdf](http://www.altec2013.org/programme_pdf/1518.pdf)>, consultado em 10 de julho de 2020.

13 Cf. BROWN, A. E. L. *Intellectual property and climate change*. In: DREYFUSS, R. PILS, J. (Eds.), *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law: V. The Political Economy of Intellectual Property* (p-

p. 958-990). United Kingdom: Oxford University Press, 2017.

Liz Beatriz Sass

TJ/SP reconhece direito de usuário anterior para continuar fabricando equipamento patenteado por terceiro



Decisão é da 1ª câmara reservada de Direito Empresarial da Corte bandeirante. A 1ª câmara reservada de Direito Empresarial do TJ/SP manteve decisão que reconhece que o usuário anterior de boa fé não pode ser proibido de continuar fabricando um equipamento patenteado por terceiro nos termos do artigo 45 da lei 9.279/96, segundo o qual:

Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento.

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação.

Uma empresa de tecnologia industrial e comercial interpôs embargados de declaração contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso

de apelação para que outra empresa de importação e exportação de máquinas industriais pudesse continuar a fabricar o equipamento.

A embargante alegou que acórdão se ressentia de omissão quanto à adequação do caso ao §2º da referida lei. Argumentaram que os embargados não podem ser privilegiados pela figura do usuário anterior.

Ao analisar os embargos, o relator, desembargador Fortes Barbosa, explicou que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ele retomou acórdão para explicar que se o depósito do pedido de **patente** ocorreu em 21 de novembro de 2002, a constatação da anterioridade da comercialização da máquina encontrada, que é respaldada pela própria nota fiscal apresentada no curso da diligência, viabiliza a incidência do artigo 45, "caput" qualificando a empresa de importação como um "usuário anterior", o que afasta a possibilidade de que seja atingida pela exclusividade derivada do registro mantido junto ao **INPI**.

A causa é patrocinada pelo advogado Marcelo Barbosa.

Processo : 1004077-33.2014.8.26.0038/50000

Veja a decisão.

Índice remissivo de assuntos

Patentes

3, 16

Direitos Autorais

4, 5, 10

Propriedade Intelectual

10

Inovação

10

Marco regulatório | INPI

10, 16