

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 25 de setembro de 2020 às 07h42
Seleção de Notícias

O Globo Online | BR

Pirataria

Combate à pirataria tem guia para orientar meios de pagamento 3
CNC

Consultor Jurídico | BR

Direitos Autorais

RedeTV! é condenada por executar funk sem autorização 4

Blog Fausto Macedo - Estadão.com | BR

Propriedade Intelectual

Doa a quem doer, a LGPD chegou! 6
PATRÍCIA PECK PINHEIRO

Migalhas | BR

ABPI

**TRF-2 reconhece aproveitamento parasitário no registro local de marca idêntica à marca da
Xiaomi 8**

Combate à pirataria tem guia para orientar meios de pagamento

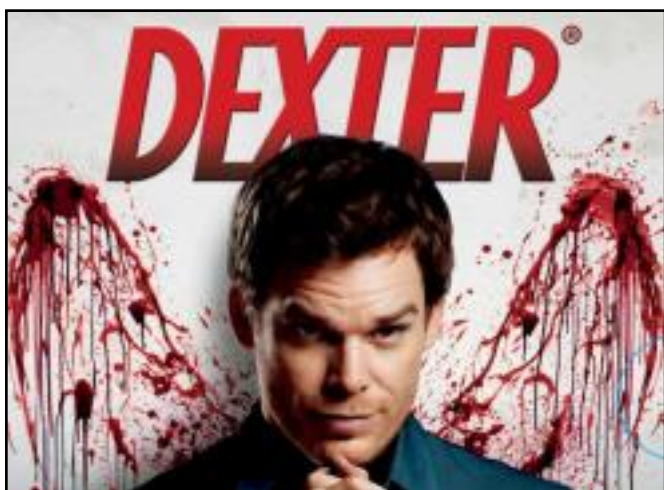
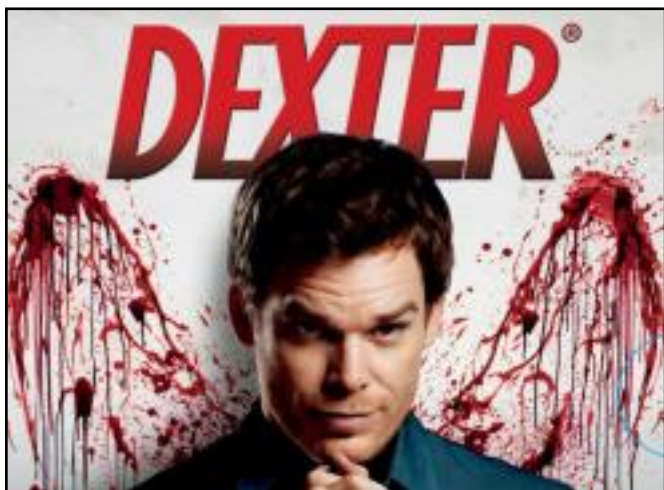
O combate à venda de **produtos** piratas foi um dos temas tratados na reunião da Diretoria da CNC realizada em 17 de setembro. Diretor da entidade e presidente da Fecomércio-RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior falou sobre o Guia de Boas Práticas e Orientações para a Implementação de Medidas de Combate à **Pirataria** pelos Provedores de Serviços de Pagamento, uma iniciativa do **Conselho** Nacional de Combate à Pirataria (CNCP), que integra as ações de conscientização sobre os prejuízos causados pela venda de produtos ilegais. O intuito é dificultar o uso dos meios de pagamento para venda de **produtos** piratas, contrabandeados ou que violem a propriedade intelectual, além de orientar e alertar as empresas, o poder público e os consumidores, disse Antonio Florencio, que é representante da Confederação no CN-

CP, órgão colegiado vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O presidente da CNC, José Roberto Tadros, reforçou a importância da adesão das entidades do comércio e dos empresários no acesso e compartilhamento do Guia. A venda de **produtos** piratas prejudica os comerciantes e os consumidores, afirmou Tadros.

O guia é resultado de intenso debate no CNCP durante 2019 e teve a colaboração das empresas que integram o mercado de meios de pagamento. A publicação poderá também orientar notas técnicas e propostas de legislação que venham a modernizar o controle da circulação desses recursos.

RedeTV! é condenada por executar funk sem autorização



Funk "Som de Preto" foi tocada no sexto episódio da quinta temporada de Dexter Reprodução

Por Rafa Santos

A Lei 9.610/98, em seu artigo 24, especifica "o direito de reivindicar a autoria da obra a qualquer tempo; o de ter o seu nome indicado ou anunciado na utilização da obra; o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações; o de modificar a obra e o de retirá-la de circulação".

Com base nesse entendimento, o juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Niterói (RJ) decidiu condenar a RedeTV! a pagar R\$ 1 milhão por danos materiais ao

cantor e compositor de funk Amilcar Rosa Filho - popularmente conhecida como MC Amilcka - por ter executado sem a autorização dele a música "Som de Preto" na trilha sonora do seriado norte-americano Dexter.

Ao apresentar contestação, a emissora alegou que não participou das relações jurídicas atinentes à produção, idealização e comercialização do seriado e que atuou apenas como transmissora licenciada dos episódios. O canal também argumenta que não tem autorização para fazer qualquer mudança nos episódios sem a titularidade dos **direitos** autorais.

Ainda segundo a RedeTV!, a Lei de **Direitos** Autorais permite o uso da obra protegida pelo instituto do fair use e afirma que o reclamante não comprovou o uso da obra utilizada no seriado bem como o dano sofrido.

Ao analisar a matéria, o juízo aceitou a utilização de prova emprestada de outro processo que apontou que é indiscutível a execução da música em questão em trecho do sexto episódio da quinta temporada do seriado.

"Restou constatada a inclusão da música "Som de Preto" do autor no seriado Dexter, de propriedade da Discovery Inc., e exibido pelas suas afiliadas sem a devida autorização legal", diz trecho da decisão.

O juízo também constatou o direito do autor da ação a ressarcimento por ter violado seu direito de paternidade da obra. Além do pagamento de R\$ 1 milhão por danos materiais, a decisão também determinou o pagamento de R\$ 250 mil a título de da-

Continuação: RedeTV! é condenada por executar funk sem autorização

nos morais.

0051094-25.2013.8.19.0002

Representante do compositor na ação, o advogado Fábio Toledo exaltou a decisão. "No caso em tela, o juiz de forma justa, após longo processo, reconheceu a procedência dos pedidos parcialmente. Não se pode permitir que compositores permaneçam na miséria quando toda a cadeia do entretenimento fatura milhões", defende.

Doa a quem doer, a LGPD chegou!



A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), legislação sancionada em 2018 e inspirada em um modelo europeu, que estabelece padrões sobre os quais dados são pessoais ou sensíveis e traz regras acerca de como essas informações devem ser tratadas e armazenadas por empresas, entrou em vigor no dia 18 de setembro. Depois de tantas manobras legislativas, o texto da Medida Provisória 959/2020, foi publicado nessa data no Diário Oficial da União.

A grande questão é que o Brasil não está preparado para essa lei e as empresas poderão pagar um preço alto, se não estiverem em conformidade. E doa a quem doer, a LGPD chegou. As empresas terão que estar preparadas para o 1º dia da entrada em vigor da LGPD. Normalmente levaria de 60 a 90 dias para as empresas estarem em conformidade, mas a partir de agora é necessário um plano emergencial de 30 dias para não ficarem expostas à violação.

Abaixo estão as recomendações para a adequação à LGPD:

1. Publicar a Política de Privacidade atualizada nos canais digitais;
2. Indicar (nomear) o Encarregado (DPO) e divulgar publicamente o contato (art. 41, parágrafo 1º.);
3. Ajustar clausulado de contratos (Controlador -- Operador);
4. Atualizar a Política do RH;
5. Fazer o aviso de privacidade em ambientes de tratamento de dados (como para visitantes -- entrada, recepção);
6. Iniciar gestão de consentimentos (ideal com uso de uma ferramenta);
7. Iniciar atendimento

- de requisição de titulares (atender os direitos previstos artigo 18);
8. Realizar campanha educativa LGPD (veja campanha com Instituto iStart www.campa_nhacidadaniadigital.com.br, desenvolvida por PG Advogados);
9. Estar preparado para medidas preventivas e para resposta incidentes (cumprir dever de report do art. 48)
10. Iniciar relacionamento com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e verificar caso de protocolar Código Melhores Práticas, com cláusulas padrão (transferência internacional), consulta pública e outros.

E o que ainda falta Regular na Lei LGPD pela ANPD:

-  art 4, III (segurança pública) por lei
-  art 12, § 3º (anonimização)  art. 18, IV (portabilidade)  art 19, § 4º (prazo direito titulares)  art 20, § 2º (auditoria de algoritmos)  art 26, V, § 2º (comunicar contrato e convênio)  art 27 (comunicação de compartilhamento dados Adm Pública e ente Privado)  arts 29 e 32 (requisição de relatório impacto)  art 30 (normas complementares para comunicação e uso compartilhado dados pessoais)  art 31 (penalidades administrativas aplicadas a órgão públicos)  arts 33, 34, 35 e 36 (transferência internacional)  art 40 (padrões de interoperabilidade)  art 41, § 1º (atribuições do encarregado DPO)  art 48 (dever de report)  art 50 (protocolo guia de conduta)  art. 55, j, VIII (critérios específicos para pequenas empresas)  art 61 (e xtraterritorialidade)  art 62 (acesso dados sistema educação)  art 63 (tratamento base legada)

Além da preocupação das empresas em relação a não estarem preparadas para a entrada em vigor da lei e existe uma lacuna: O Brasil quer saber quem vai assumir a ANPD, pois quando a lei foi sancionada, em 2018, estabeleceu que a partir de dezembro daquele

Continuação: Doa a quem doer, a LGPD chegou!

ano, o governo criaria a ANPD para zelar pela aplicação das regras previstas na LGPD, bem como elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, mas a Autoridade ainda não foi devidamente estruturada, apesar de ter sido criada em lei não iniciou operações até o momento.

A própria lei precisa ainda ter vários artigos regulamentados, o que faz com que as instituições que realizem projetos de conformidade possam a vir ter que refazer novamente se houver mudanças futuras, conforme tabela acima. Todas essas incertezas, que

demonstram que a lei e a Autoridade ainda não estão prontas poderão levar à judicialização do tema, especialmente nas esferas trabalhistas e consumeristas.

***Patrícia** Peck Pinheiro é sócia de PG Advogados e PhD em Direito Digital. Especialista em Cibersegurança, Proteção de Dados, **Propriedade** Intelectual e **inovação** tecnológica. Autora de 24 livros publicados sobre Direito e Tecnologia

Patrícia Peck Pinheiro*

TRF-2 reconhece aproveitamento parasitário no registro local de marca idêntica à marca da Xiaomi

Marcos Chucralla Moherdau Blasi e Jaddy Maria Alves Pereira Messias O pano de fundo da discussão é a ação de nulidade proposta pela XIAOMI buscando anular registros marcários da empresa ACX, com base no inciso XXIII do artigo 124 da LPI.

Via de regra, o registro de marca garante ao seu titular o direito de explorá-la exclusivamente em território nacional, impedindo terceiros de utilizá-la sem autorização. Com efeito, nos termos do artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial - lei 9.279/96 (LPI) "a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional".

Ocorre que, se um terceiro obtiver um registro idêntico ao de marca alheia já utilizada e registrada anteriormente no exterior - mas ainda não registrada no Brasil - para identificar exatamente os mesmos serviços assinalados pela marca estrangeira, tal marca é passível de nulidade e seu uso pode ser coibido, nos termos do artigo 124, inciso XXIII da LPI.

Em recente acórdão proferido pela 1ª turma especializada do TRF-2ª região¹, decidiu-se, de maneira unânime, por manter a decisão liminar que havia determinado a abstenção de uso e a suspensão de registros marcários de terceiro que reproduziam, integralmente, as marcas mistas da gigante de tecnologia XIAOMI, a despeito da anterioridade do registro do terceiro com relação aos registros da XIAOMI perante o [INPI](#) (link para a decisão).

O pano de fundo da discussão é a ação de nulidade proposta pela XIAOMI buscando anular registros marcários da empresa ACX, com base no inciso XXIII do artigo 124 da LPI², que veda o registro de marca que reproduza marca anterior que o requerente não poderia deixar de conhecer em razão de sua atividade, mesmo que o titular seja empresa es-

trangeira.

Quase que concomitantemente com a ação de nulidade, a empresa ACX (que havia anteriormente notificado a XIAOMI) ingressou com ação na Justiça Estadual de São Paulo buscando impedir a XIAOMI de utilizar a sua marca no Brasil, com base na alegada anterioridade de um de seus registros no [INPI](#) para a marca figurativa MI, em configuração visual idêntica àquela utilizada pela empresa chinesa.

Na ação de nulidade proposta na Justiça Federal, foi concedida liminar em favor da XIAOMI³ e os efeitos dos registros marcários da ACX foram suspensos, assim como a ação de São Paulo⁴, que está suspensa até o desfecho da ação de nulidade.

No TRF-2ª região, o caso foi relatado pelo juiz Federal convocado Gustavo Arruda, tendo o Tribunal mantido a decisão liminar que suspendeu os registros marcários da ACX e determinou a abstenção do uso da marca figurativa MI pela referida empresa.

Entendeu-se que haveria risco de dano à XIAOMI - que poderia ser impedida de usar a sua própria marca - bem como que, apesar do registro anterior da ACX no Brasil - em 2012 -, a XIAOMI comprovou o uso e o registro de marca idêntica na China e em diversos outros países desde 2010 e que também já havia notícias na mídia brasileira mencionando as marcas da XIAOMI desde 2012.

O acórdão igualmente mencionou que a ACX não poderia alegar desconhecimento da marca da XIAOMI, pois, além do fato de as marcas serem idênticas (e não simplesmente semelhantes) em seu elemento figurativo, a XIAOMI seria conhecida internacionalmente e ambas as empresas atuam no mesmo segmento - venda de produtos eletrônicos:

[Marca](#) da XIAOMI utilizada desde 2010 [Marca](#) da

Continuação: TRF-2 reconhece aproveitamento parasitário no registro local de marca idêntica à marca da Xiaomi

ACX registrada no **INPI**

Na conclusão, a decisão menciona que o artigo 124, inc. XXIII da LPI, não exige a notoriedade da marca impeditiva na data do depósito tido como fraudulento, - o que seria a exigência do artigo 126 do mesmo diploma legal ao versar sobre marcas notoriamente conhecidas - mas sim a aferição da intenção de aproveitamento parasitário.

O acórdão em análise constitui um importante precedente para as empresas estrangeiras, principalmente do setor de tecnologia, que muitas vezes crescem em um ritmo exponencial. A XIAOMI é um claro exemplo de sucesso instantâneo que gera, como externalidade negativa, a atração de terceiros interessados em se apropriar de seus signos distintivos mundo afora. A decisão ora comentada demonstrou adequada sensibilidade a essa questão.

A interpretação do TRF2 com relação à aplicação do artigo 124, inc. XXIII, da LPI é muito importante para coibir que terceiros, de má-fé, depositem e obtenham marcas idênticas ou semelhantes, que já pertençam a empresas internacionais que, embora já conhecidas no país, possam não ter tido tempo hábil de proteger seus direitos de propriedade industrial, mas, nem por isso, devem ter suas marcas usurpadas por terceiros de maneira oportunista e, portanto, contrária à lei.

A XIAOMI é representada no Brasil pelo escritório Gusmão & Labrunie Propriedade Intelectual.

1 TRF2. Agravo de Instrumento nº 5010145-71.2019.4.02.0000, Rel. Juiz Federal Convocado Gustavo Arruda Macedo, 1ª Turma Especializada, j. em 16/7/20.

2 Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

3 Em decisão da lavra da Dra. Caroline Somesom Tauk, da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (Processo 5064006-92.2019.4.02.5101/RJ).

4 Em decisão exarada pela Dra. Renata Mota Maciel, da 2ª Vara Empresarial e de Conflitos de **Arbitragem** de São Paulo (Processo nº 1092241-06.2019.8.26.010 0).

*Marcos Chucralla Moherdau Blasi é sócio do escritório Gusmão & Labrunie - Propriedade Intelectual.

*Jaddy Maria Alves Pereira Messias é advogada no escritório Gusmão & Labrunie - Propriedade Intelectual.

Índice remissivo de assuntos

Pirataria

3

Direitos Autorais

4

Propriedade Intelectual

6

Inovação

6

ABPI

8

Marco regulatório | INPI

8

Arbitragem e Mediação

8