

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 25 de fevereiro de 2021 às 07h44
Seleção de Notícias

Folha de S.Paulo | BR

Arbitragem e Mediação

Facebook se compromete a pagar US\$ 1 bi por notícias 3
MERCADO | ALEX BARKER

Folha.com | BR

24 de fevereiro de 2021 | Patentes

Entenda a disputa por nome entre Inter de Milão e time de Beckham em Miami 5
ESPORTES

Blog Fausto Macedo - Estadão.com | BR

24 de fevereiro de 2021 | Marco regulatório | INPI

Aras pede ao STF que suspenda prazo de vigência de patentes para permitir a produção de genéricos contra a Covid-19 8
REDAÇÃO

Fator Brasil - Online | BR

24 de fevereiro de 2021 | Marco regulatório | INPI

Indicação Geográfica agrega valor a produtos da biodiversidade no Norte do país 10

Jota Info | DF

24 de fevereiro de 2021 | Marco regulatório | INPI

PGR pede ao STF cautelar urgente em ADI de 2016 contra artigo da lei das patentes 13
LUIZ ORLANDO CARNEIRO

24 de fevereiro de 2021 | Marco regulatório | INPI

O lucro da intervenção e a proteção patentária no Brasil 15
JOÃO CARLOS VELLOSO

Migalhas | BR

24 de fevereiro de 2021 | Direitos Autorais

Ação por direito moral do autor deve ser ajuizada em 3 anos 18

24 de fevereiro de 2021 | Arbitragem e Mediação

O modelo multiportas de solução de controvérsias e o CPC 20

Facebook se compromete a pagar US\$ 1 bi por notícias

MERCADO

Google já anunciara a mesma quantia, em meio a pressões de órgãos reguladores

Alex Barker

O Facebook se comprometeu a reservar pelo menos US\$ 1 bilhão para pagar por notícias nos três próximos anos, o que significa que a empresa pretende acompanhar os planos de gastos do Google, em uma jogada cujo objetivo é conter a reação negativa ao bloqueio de notícias que a companhia de mídia social adotou na Austrália por um breve período.

Nick Clegg, vice-presidente de assuntos internacionais do Facebook, revelou o plano em uma postagem na qual defendia a decisão de restringir temporariamente a veiculação de notícias via Facebook na Austrália, uma semana atrás, por conta de um projeto de lei que teria permitido que grandes empresas de mídia exigissem um "cheque em branco" da plataforma.

"Muitas pessoas estão perguntando, e com razão, que diabos foi aquilo?", escreveu Clegg em uma mensagem no Facebook. "Na opinião do Facebook, o cerne da questão é um erro fundamental de interpretação sobre o relacionamento entre o Facebook e os provedores de conteúdo noticioso".

Os US\$ 2 bilhões em verbas totais que o Google e o Facebook reservaram para pagar por notícias refletem uma virada significativa de poder comercial em favor dos grupos noticiosos, que enfrentam dificuldades. Mas ainda não está claro que as quantias mencionadas bastem para satisfazer as demandas crescentes dos grupos noticiosos, ou para evitar medidas potencialmente mais dispendiosas por parte das autoridades regulatórias de todo o planeta.

O Facebook na segunda-feira aceitou restaurar a cir-

culação de notícias na Austrália, depois que o governo propôs emendas em um projeto de lei cujo objetivo é forçar as grandes companhias de tecnologia a pagar pelas notícias, ao reforçar dramaticamente o poder de negociação dos provedores de conteúdo noticioso.

"É compreensível que alguns conglomerados de mídia vejam o Facebook como potencial fonte de dinheiro para compensar suas perdas", escreveu Clegg. "Mas isso significa que eles devem ter o direito de exigir um cheque em branco? É isso que a lei australiana teria feito, na forma proposta".

A abrupta decisão do Facebook de bloquear o compartilhamento de notícias na Austrália gerou reação adversa dos usuários, especialmente depois que o acesso a sites de serviços de emergência cruciais e a páginas de saúde foi erroneamente bloqueado.

Clegg disse que havia sido "legalmente necessário" bloquear as notícias antes que a legislação entrasse em vigor, e que por isso "o Facebook errou em favor da cautela".

"Ao fazê-lo, houve conteúdo que terminou bloqueado inadvertidamente. Boa parte desse bloqueio pôde ser revertido rapidamente, no entanto", ele escreveu.

O Facebook já havia afirmado em ocasiões anteriores que as notícias oferecem valor "desprezível" à plataforma. Mas diante de ameaças de um aperto na regulamentação, Google e Facebook nos últimos três anos começaram a fazer pagamentos a alguns provedores de conteúdo noticioso, e juntos chegaram a acordos em mais de uma dúzia de países. Clegg disse que o Facebook já gastou mais de US\$ 600 milhões em pagamentos por conteúdo noticioso de 2018 para cá.

Continuação: Facebook se compromete a pagar US\$ 1 bi por notícias

Mas o valor negociado pelos grupos noticiosos subiu acentuadamente na Austrália quando o governo começou a promover reformas que confeririam aos grupos de mídia o direito de buscar **arbitragem** de aplicação compulsória em suas disputas com o Facebook e o Google.

Um desdobramento importante foi o acordo assinado entre o Google e a News Corp, de Rupert Murdoch, a maior provedora de conteúdo noticioso da Austrália, por valor não revelado.

Embora o Google tenha anunciado no ano passado uma verba de US\$ 1 bilhão para pagamento por notícias, em prazo de três anos, o Facebook jamais havia anunciado um valor específico. O Financial Times já chegou a acordos comerciais com o Facebook e o Google.

Tradução de Paulo Migliacci

Entenda a disputa por nome entre Inter de Milão e time de Beckham em Miami

ESPORTES



Uso da palavra 'Inter' como marca isolada nos Estados Unidos opõe italianos a americanos

Por mais de quatro anos e meio, a franquia de David Beckham na Major League Soccer, em Miami, ficou sem nome.

Planos para o clube foram preparados e reformulados diversas vezes, e o time veio a ser conhecido como Miami Beckham United um apelido que parecia apontar para os principais pontos de interesse: a cidade, o proprietário, futebol. Foi só no final de 2018 que o time de Beckham terminou batizado oficialmente: Club Internacional de Fútbol Miami, ou Inter Miami, em resumo.

A decisão de trocar um nome comum no futebol, United, por outro, Inter, nada tinha de revolucionária. Os times de futebol da América do Norte muitas vezes copiam nomes dos clubes históricos europeus, em um esforço para injetar credibilidade na cultura do esporte. Na MLS, por exemplo uma liga que leva no nome a palavra futebol, existem 14 times denominados futebol clube. Também há um Club de Foot (em Montreal), um Sporting (em Kansas City), um Real (em Salt Lake City) e três Uniteds.

A escolha de nome por Beckham, porém, imediatamente atraiu a atenção de uma entidade com interesse especialmente forte na questão: a Internazionale Milano, ou Inter de Milão. O time italiano solicitou o registro do nome Inter no Serviço de **Patentes e Marcas** Registradas dos Estados Unidos em 2014. E quase imediatamente, começou a briga pelo nome.

Em poucos meses, a Major League Soccer, que é proprietária e controladora do Inter Miami como entidade unificada, apresentou uma contestação ao registro de marca registrada da Inter de Milão, que ainda não havia sido aprovado, junto ao Conselho de Julgamento e Recursos de **Marcas** Registradas, um órgão do governo americano. As duas partes agora estão envolvidas em uma batalha judicial para determinar quem tem o direito de usar a palavra Inter como marca isolada nos Estados Unidos.

No final do ano passado, um painel de três juízes rejeitou pela terceira e definitiva vez a posição da MLS de que a concessão de uma marca registrada à Inter de Milão poderia confundir o consumidor.

Embora não exista perigo de que a disputa venha a forçar o Inter Miami a mudar de nome, uma vitória da Inter de Milão complicaria o branding, marketing e merchandising do clube da Flórida por muitos anos.

Continuação: Entenda a disputa por nome entre Inter de Milão e time de Beckham em Miami

Qualquer uso do termo Inter como designação isolada, por exemplo, poderia justificar um processo por violação de marca registrada.

Por outro lado, caso a MLS vença, as ambições da Inter de Milão de monetizar o mercado dos Estados Unidos um conjunto de consumidores cada vez mais atraente para diversas das principais ligas e clubes da Europa poderiam ser frustradas.

Em comunicado, o Inter Miami afirmou que Inter era um termo comumente usado e que o clube não está sob ameaça de ter de mudar seu nome aprovado como marca registrada, ou suas marcas.

A Inter de Milão esperava evitar um litígio por meio de negociações diretas com a MLS sobre uma solução para a disputa, disse uma pessoa familiarizada com o lado do clube na questão. As conversações continuam e podem chegar a uma solução; uma opção seria uma joint venture comercial nos Estados Unidos ou mesmo o pagamento de royalty. Uma porta-voz da Inter de Milão se recusou a comentar sobre o caso.

Além de seus argumentos específicos, a disputa quanto ao uso do termo Inter nos Estados Unidos cria uma complicação para a prática comum de importar nomes de times.

Se os times americanos não estiverem seguros de seus direitos comerciais sobre seus nomes, isso pode prejudicar seus negócios e crescimento. A rápida globalização do futebol, que agora inclui excursões mundiais de diversos clubes a cada ano, escritórios no exterior e mesmo tentativas de ligas europeias de assumir o controle de torneios nacionais fora de suas fronteiras, não só colocaram muito mais coisas em jogo como elevaram os riscos potenciais de confusão.

O quadro mais amplo é o senso de que a solicitação de marca registrada pela Inter nos Estados Unidos é mais ou menos como que o próximo passo na evolução da marca mundial dos clubes de futebol, e na

prática constitui uma invasão dos Estados Unidos, disse Steven Bank, professor de direito esportivo na Universidade da Califórnia, em Los Angeles.

Se a Inter puder obter o controle do termo Inter, e isso é tudo que eles solicitaram, o Real Madrid poderia fazer o mesmo com relação a Real, e o Manchester United em tese poderia reivindicar o United.

Tudo isso poderia ter sido evitado se os clubes tivessem escolhido nomes novos, é claro. E foi isso que a MLS fez quando ela entrou em campo pela primeira vez, na década de 1990, adotando convenções americanas mais tradicionais de nomenclatura, com o nome da cidade e um apelido. Mas com a evolução da liga, quase todos os times optaram por nomes ao estilo europeu: Atlanta United, FC Cincinnati, Los Angeles FC. Em janeiro, o Montreal Impact mudou de nome para CF Montréal.

Mas as consequências da decisão no caso Inter vs. Inter podem ser complicadas.

No mês que vem, o Football Club Internazionale Milano, o nome oficial do time italiano, pretende mudar seu nome oficial para Inter Milano, a fim de promover novas iniciativas de branding e marketing. Uma aparente tentativa de modernizar o nome e o look do clube, seguindo o exemplo da Juventus, sua rival na liga italiana, o projeto é uma empreitada complexa, e os torcedores tradicionais dificilmente aderirão. Mas ajuda a explicar a insistência do clube em defender firmemente sua solicitação de marca registrada.

A MLS argumentou que o termo Inter é simplesmente descritivo, e que conceder uma marca registrada sobre ele cria uma probabilidade de confusão. Afinal, existem dezenas de clubes de futebol no planeta contendo o termo Inter em seus nomes, muitos deles clubes profissionais, com pelo menos dois outros nos Estados Unidos: um clube de uma liga menor em Nashville e um clube juvenil em Atlanta.

Continuação: Entenda a disputa por nome entre Inter de Milão e time de Beckham em Miami

É provável que a maioria desses clubes tenha recebido seu nome em homenagem à Inter de Milão, três vezes campeã europeia, mas a MLS argumenta que isso não necessariamente confere direitos sobre o nome à equipe italiana.

Até agora, a única parte da disputa que já foi adjudicada foi a que se relaciona a causar confusão entre os espectadores. A MLS, que não tinha vínculo pregresso com nome Inter, argumenta que outras entidades americanas já usavam a palavra antes que a Inter de Milão buscasse registrá-la, mas esse argumento foi negado três vezes pelo painel de juízes.

Um julgamento, que determinará se Inter é um termo descritivo e portanto impassível de registro de marca, não acontecerá antes de 2022, no mínimo. Creio que a MLS tenha uma boa base para afirmar que a marca é descritiva, pelo menos em conexão com os serviços de futebol, disse Laura Franco, advogada especializada em marcas registradas.

Tradução de Paulo Migliacci

Aras pede ao STF que suspenda prazo de vigência de patentes para permitir a produção de genéricos contra a Covid-19



O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu nesta quarta-feira, 24, ao Supremo Tribunal Federal que suspenda imediatamente os efeitos do artigo 40, da Lei de **Propriedade Industrial**. O dispositivo diz respeito ao prazo de vigência de **patentes** de invenção e modelo de utilidade. O tema é objeto de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Na ação, o órgão ministerial aponta a violação de diversos princípios constitucionais, como a livre concorrência, a segurança jurídica, a proteção aos consumidores e a duração razoável do processo. O objetivo da medida é permitir que laboratórios possam produzir medicamentos genéricos para o combate ao coronavírus.

Leia Também

Essa discussão já é travada no Supremo desde 2016. Atualmente, a legislação prevê que as **patentes** de invenções terão o prazo prorrogado automaticamente caso demorem dez anos ou mais para serem aprovadas pelo **INPI**, órgão responsável pela análise de pedidos de **patentes**. De acordo com a PGR, a norma é ilegal porque garante um benefício excessivo aos detentores de **patentes** e prejudica a livre concorrência.

Aras argumenta que, devido à eclosão da pandemia, a questão deve ser apreciada com urgência pelo STF, antes mesmo da ação ir a julgamento no plenário - que está previsto para ocorrer em maio deste ano. "O perigo na demora em se obter o provimento jurisdicional (*periculum in mora*), conquanto não apontado na petição inicial em virtude do longo prazo de vigência da norma impugnada, decorre de fato superveniente consistente na grave crise sanitária ocasionada pela epidemia de Covid-19, uma vez o disposto no artigo 40, parágrafo único, da LPI impacta diretamente no direito fundamental à saúde, haja vista que, enquanto não expirada a vigência de patentes de grandes laboratórios, a indústria farmacêutica ficará impedida de produzir medicamentos genéricos contra o novo coronavírus e suas atuais e futuras variantes", comenta o procurador-geral da República na petição.

Aras defende que a medida é essencial para a contenção da Covid-19 no País, cita o caso de um medicamento que vem sendo testado para combater a doença e que teve a sua patente renovada recentemente. "Há, inclusive, fórmula fabricada com exclusividade por laboratório japonês (favipiravir), cuja patente já deveria ter expirado no Brasil, mas foi estendida até 2023, e que está em fase de estudos científicos sobre os potenciais efeitos contra o novo coronavírus", diz.

De acordo com a PGR, o prazo máximo para uma patente de medicamento vigorar, praticado internacionalmente, é de 20 anos. O órgão argumenta que no Brasil esse período supera os 30 anos e que,

Continuação: Aras pede ao STF que suspenda prazo de vigência de patentes para permitir a produção de genéricos contra a Covid-19

dessa forma, os remédios que já possuem a patente liberada em outros países, muitas vezes ainda seguem sendo produzidos por apenas um laboratório aqui. A Procuradoria-Geral da República pondera que isso impacta o Sistema Único de Saúde, que poderia adquirir medicamentos mais baratos. Segundo ela, um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) identificou que entre 2014 e 2018 o governo federal gastou R\$ 10,6 bilhões, ou R\$ 1,9 bilhão ao ano, com nove medicamentos que teriam a patente ex-

pirada entre 2010 e 2019, mas que tiveram prorrogações de até oito anos.

Indicação Geográfica agrega valor a produtos da biodiversidade no Norte do país



A IG é conferida a produtos ou serviços característicos do seu local de origem, que detêm valor intrínseco, identidade própria, o que os difere dos similares disponíveis no mercado.

No município de Tomé-Açu (PA), habitado originalmente pelos índios Tembé, os primeiros imigrantes japoneses que chegaram à cidade há 90 anos fizeram da agricultura sua principal atividade. A produção começou com o cultivo de pimenta-do-reino, mas depois de uma doença que dizimou os pimentais, o cacau foi implementado como alternativa para a agricultura na região.



O diferencial do cacau de Tomé-Açu é o processo de cultivo do produto, simulando a floresta nativa, para que a fruta cresça de forma sustentável. Neste modelo, o cacau é plantado junto a outras culturas de árvores, palmeiras ou frutas, como ocorre em seu bioma de origem, a floresta Amazônica.

Nosso cacau é diferenciado, com sombreamento, dividindo espaço com outras culturas. Ele é plantado de uma forma completamente sustentável, sem agressão ao meio ambiente, sem utilização de queimadas. As plantas dividem espaço com outras e se ajudam mutuamente, através das folhas e dos galhos que caem e funcionam como adubo orgânico. É uma prática de agricultura que deu certo e que é a melhor forma de exercer a agricultura na região Amazônica afirma Silvio Shibata, presidente da Associação Cultura de Fomento Agrícola de Tomé-Açu.



O cacau de Tomé-Açu recebeu o reconhecimento de **Indicação Geográfica (IG)**, na espécie de Indicação de Procedência (IP), em 2019.

O processo da IG de Tomé-Açu foi iniciado a partir de uma demanda do mercado japonês. Atualmente, a produção de cacau é de 500 toneladas/ano e as amêndoas são exportadas para o Japão. A forma de cultivo

Continuação: Indicação Geográfica agrega valor a produtos da biodiversidade no Norte do país

é um dos grandes diferenciais do produto no mercado, o que foi fundamental para a conquista da IG ressalta o presidente.

A detentora dos registros é a Associação Cultural e Fomento de Tomé Açu (ACTA), responsável por manter um conselho regulador que deve preservar, divulgar, proteger os produtos registrados.

Abacaxi O abacaxi produzido em Novo Remanso, município de Itacoatiara, região Metropolitana de Manaus (AM), recebeu o selo de **Indicação Geográfica (IG)**, na categoria Indicação de Procedência (IP), em 2020. Há mais de 60 anos são desenvolvidas atividades voltadas para a cultura do abacaxi nas comunidades de Novo Remanso e Vila do Engenho, em Itacoatiara e Caramuri.

A mão de obra familiar ainda é uma prática muito utilizada nessa cultura, tanto nos plantios tradicionais como nos semimecanizados, o que tornou o abacaxi o principal sustento das famílias da região.

Através da organização social e do empoderamento do cooperativismo, o agricultor consegue galgar caminhos nos horizontes, acessando a política pública voltada ao setor primário. Isso foi um ganho imensurável na região ressalta o presidente da Associação dos Produtores de Abacaxi da Região de Novo Remanso, Daniel Leandro.

O selo garante estabilidade econômica e ambiental na região. Além disso, promove a viabilidade de mercado e garante maior qualidade de vida ao homem do campo beneficiado com o selo.

Atualmente, o maior polo de produção de abacaxi é na Vila do Engenho, que alcançou 96 milhões de frutos, em 2019. O abacaxi é comercializado nas feiras, supermercados e restaurantes de Manaus e também destinado ao programa de regionalização da merenda escolar.

Hoje temos um manual do abacaxi de Novo Re-

manso. Ele está embasado no conhecimento científico e no olhar empírico do agricultor que contribui muito e, inclusive, desenvolveu técnicas que não eram de conhecimento da Embrapa destacou o presidente.

Segundo Leandro, o abacaxi de Novo Remanso reduziu o desmatamento em 99% na comunidade de São Francisco do Caramuri. O pequeno agricultor, hoje, investe em ciência e tecnologia para produzir com qualidade, mantendo a Amazônia em pé diz. .

Todo esse caminho percorrido ao longo do tempo, toda a história das três comunidades que se destacam dentro da região geográfica de IG, possibilitou ou-sarmos um horizonte mais promissor. A importância da IG para nós é viabilizar um mercado não só local, como também nacional e internacional destacou o presidente.

Farinha de Mandioca - A farinha de mandioca de Uarini (AM) é um dos alimentos mais consumidos na mesa dos amazonenses, diferenciada pelo sabor e crocância. O produto também recebeu o reconhecimento de **Indicação Geográfica (IG)**, na espécie de Procedência, em 2019.

A delimitação geográfica da IG Uarini compreende os municípios de Uarini, Alvarães, Tefé e Marã, onde o cultivo de mandioca e a produção da farinha estão fortemente presentes há um longo tempo.

A **Indicação Geográfica** busca também a valorização dos pequenos agricultores. O reconhecimento da IG foi um desafio para nós. Começamos um trabalho de campo na região, participamos de capacitações, orientações e entendemos a importância do reconhecimento da IG para Uarini, explicou o representante da Associação dos Produtores de Farinha de Mandioca da Região de Uarini, José Albino de Freitas.

O produtor agregou valor com qualidade e conhecimento. Eles reduziram o tamanho do roçado

Continuação: Indicação Geográfica agrega valor a produtos da biodiversidade no Norte do país

em pequenas escalas, mas com produção de qualidade. Os produtores produzem farinha boa e torrada. É um resultado muito positivo e gratificante, afirma o representante da entidade.

Em 2019, a produção de farinha atingiu 80 toneladas, que foi comercializada totalmente em Manaus. O próximo desafio é buscar o mercado nacional e internacional. Já estamos conversando com países do Mercosul, mas ainda não conseguimos projetar um potencial de produção. Com a certificação da IG, estamos trabalhando com os produtores de Uarini, Tefé e Alvarães, para alcançarmos uma produção relevante de farinha com qualidade, finaliza.

Indicações Geográficas Brasileiras A **Indicação** Geográfica (IG) é um instrumento de reconhecimento da origem geográfica, conferida a produtos ou serviços que são característicos do seu local de origem, que detêm valor intrínseco, identidade própria, o que os distingue dos similares disponíveis no mercado.

As **Indicações** Geográficas são ótimas ferramentas para promover o desenvolvimento rural com sustentabilidade. E no caso da região Norte, ela tem o potencial de dar visibilidade aos produtos da biodiversidade, relacionados as tradições das comunidades locais, o que contribui para a valorização dos produtos e preservação de saberes ressalta a coordenadora de **Indicação** Geográfica de Produtos Agropecuários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Débora Gomide Santiago.

O Mapa é uma das instâncias de fomento das atividades e ações para IG de produtos agropecuários, dando suporte técnico aos processos de obtenção de registro. O Ministério também oferta cursos, seminários, reuniões e workshops, além de mapear os

produtos com potencial de identificação e promover parcerias institucionais.

O país contabiliza 76 **indicações** geográficas: 61 indicações de procedência e 15 **denominações** de origem.

Na Região Norte, existem oito IGs registradas, sendo que a Terra Indígena Andirá-Marau é a primeira **denominação** de origem da região, em razão de dois produtos nativos: o waraná (guaraná nativo) e o pão de waraná (bastão de guaraná).

As outras IGs foram registradas na modalidade Indicação de Procedência. São elas: Região do Jalapão do Tocantins, para artesanato em capim-dourado; Rio Negro, para peixes ornamentais; Cruzeiro do Sul, para farinha de mandioca; Maués, para guaraná; Tomé-Açu, para cacau; Uarini, para farinha de mandioca; e Novo Remanso, para abacaxi.

Até o dia 26 de fevereiro, será realizado em Belém (PA) o Seminário Internacional de **Indicação** Geográfica e Marcas Coletivas do Pará. Com palestras, painéis técnicos e reuniões virtuais, o objetivo do evento é popularizar o tema e dar visibilidade aos produtos e serviços do estado.

Crescimento As **Indicações** Geográficas estão em franco crescimento no Brasil. No país, 159 regiões estão em processo de reconhecimento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**).

Na região norte, existem quatro regiões em processo de reconhecimento no **INPI**. São elas: Região do Marajó, Pará, para queijo; Bragança, Pará, para farinha de mandioca; Matas de Rondônia, Rondônia, para café em grão Robusta Amazônico; e Mamirauá, Amazonas, para pirarucu manejado.

PGR pede ao STF cautelar urgente em ADI de 2016 contra artigo da lei das patentes



Leia a íntegra da manifestação da PGR Vacinação em Manaus / Crédito: Valdo Leão/Semcom

O procurador-geral da República, Augusto Aras, requereu ao ministro-relator Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), a concessão de tutela provisória de urgência, nos autos de ação direta de inconstitucionalidade, para que sejam suspensos os efeitos do artigo 40, parágrafo único da Lei de Propriedade Industrial (LPI), de 1996.

A ADI 5.529, de autoria da Procuradoria-Geral da República, foi autuada há quase cinco anos (18/5/2016), e está agendada para julgamento final em 26 de maio próximo. Mas o chefe do Ministério Público fez o pedido urgente de medida cautelar em face da atual situação de crise sanitária causada pela Covid-19.

De acordo com Aras, o dispositivo atacado da LPI impacta diretamente no direito fundamental à saúde, haja vista que, enquanto não expirada a vigência de patentes de grandes laboratórios, a indústria farmacêutica ficará impedida de produzir medicamentos genéricos contra o novo coronavírus e suas atuais e futuras variantes.

Ele acrescenta que o dispositivo em questão define que patentes de invenção e modelos de utilidade terão 20 e 15 anos de exclusividade, respectivamente, a contar da data dos pedidos diante do **Instituto** Nacional de Propriedade Industrial (**Inpi**). E que, no entanto, a norma garante a prorrogação do prazo de vigência das patentes, na hipótese de demora administrativa de apreciação do pedido de concessão pelo **Inpi**, considerando que os prazos não poderão ser menores que dez e sete anos, a contar da concessão.

A possibilidade de prazo indeterminado de vigência de patentes não se coaduna com a função social da

JOTA PRO
Saúde

Confira nossa cobertura especializada dos Três Poderes para **antecipar as principais decisões** que afetam a regulação da saúde no Brasil

CLIQUE PARA SABER MAIS

Continuação: PGR pede ao STF cautelar urgente em ADI de 2016 contra artigo da lei das patentes

propriedade industrial. A indefinição do prazo do monopólio de exploração da propriedade industrial provoca forte lesão a direitos sociais e à ordem econômica, pois os demais interessados na exploração da criação industrial não podem prever e programar-se para iniciar suas atividades.

O consumidor torna-se refém de preços e produtos definidos pelo detentor do monopólio, sem perspectiva de quando terá acesso a novas possibilidades. A livre concorrência e a defesa do consumidor, pilares da ordem econômica, sacrificam-se de forma desproporcional em prol do interesse particular dos titulares de monopólio afirma o procurador-geral.

A petição sublinha ainda haver pressa na suspensão dos efeitos do dispositivo legal, inclusive, em razão dos danos irreparáveis aos cofres públicos. E acrescenta a seguinte citação:

A aquisição de medicamentos genéricos é uma das formas utilizadas para reduzir custos com a assistência farmacêutica. No entanto, enquanto não há uma decisão final do **INPI** quanto à patenteabilidade do objeto dos pedidos de patente, as empresas de ge-

néricos ficam praticamente impedidas de lançar seus produtos no mercado. A legislação brasileira conta com dispositivo que concede indenização retroativa à data do depósito da patente aos titulares que possuam seu objeto de proteção indevidamente explorado (Art. 44 da LPI). A insegurança jurídica afugenta potenciais interessados em colocar produtos no mercado que se encontram descritos em pedidos de patentes .

O documento também destaca que há pressa para que o STF determine a imediata suspensão dos efeitos do dispositivo legal, inclusive devido aos danos aos cofres públicos. Segundo estudo elaborado pelo Grupo de Economia da Inovação, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre 2014 e 2018 o governo federal gastou R\$ 10,6 bilhões, ou cerca de R\$ 1,9 bilhão ao ano, com apenas nove medicamentos que teriam a patente expirada entre 2010 e 2019, mas que tiveram prorrogações de até oito anos por parte do **Inpi**.

Leia a manifestação da PGR.

Luiz Orlando Carneiro

O lucro da intervenção e a proteção patentária no Brasil



Uma análise do artigo 44 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) Crédito: Pixabay

No Brasil assim como nos 164 países signatários do Acordo TRIPS[1] a proteção patentária não se inicia na data em que o órgão administrativo concede o pedido de patente. Em vez disso, a vigência das patentes começa na data do depósito do pedido junto ao **INPI** (Lei de Propriedade Industrial, LPI, art. 40[2]), podendo o titular da patente, por sinal, obter indenizações por ofensas ocorridas a partir dessa data (LPI, art. 44[3]). Tem-se, assim, que a concessão da patente consiste simplesmente na confirmação de um monopólio que, em realidade, já existia desde o protocolo do pedido.

A despeito da proteção retroativa conferida pelo art. 44, da LPI, o mesmo Diploma optou por assegurar um prazo mínimo de proteção patentária a ser contado a partir data da efetiva concessão do pedido (LPI, art. 40, parágrafo único). Permite-se, por meio desse dispositivo, a prorrogação do prazo regular de vigência da proteção (20 anos) quando o exame técnico se delongar. De forma específica, nas hipóteses em que o lapso temporal existente entre a data do depósito e a concessão for superior a 10 anos (no caso de patente de invenção) ou 13 anos (no caso de patente de modelo de utilidade), o titular terá o prazo de vigência da proteção intelectual estendido.

A justificativa por detrás do referido parágrafo único é a de que a proteção conferida antes da efetiva concessão seria precária e, portanto, insuficiente para se assegurar o monopólio do inventor. Por consequência, inexistiriam formas adequadas para se inibir a concorrência de agentes que não hajam participado dos custos em testes e pesquisas que resultaram na invenção (*free-riders*). Assim, tendo em vista a demora sistemática do **INPI** na análise técnica dos pedidos de proteção, sem o mecanismo constante do parágrafo único, faltariam estímulos para a

JOTAPRO
Poder

A cobertura política mais especializada do Brasil, com **previsibilidade e transparência** para você tomar decisões e desenhar cenários

CLIQUE PARA SABER MAIS

Continuação: O lucro da intervenção e a proteção patentária no Brasil



inovação tecnológica no Brasil.

Essa suposta insuficiência da proteção já se mostrou falaciosa em inúmeros estudos sobre o tema. O argumento, porém, é ainda menos convincente quando se tem em conta que o ordenamento jurídico brasileiro acolhe a teoria do lucro da intervenção (*disgorgement* damages). De acordo com a doutrina em questão, aquele que tenha direito violado poderá pleitear, além daquilo que deixou de ganhar, todo o proveito econômico que o agente ofensor obteve a partir da utilização não autorizada da patente, *i.e.*, o lucro da intervenção. É dizer: o agente lesado irá não somente reaver o que não ganhou como também poderá recuperar o que o seu concorrente lucrou. Sobre o ponto, Nelson Rosenvald leciona que:

Os fundamentais conceitos dos *gain-based* damages, *disgorgement* e *restitutionary damages*, são utilizados nas diversas jurisdições da *common law* para justificar os flutuantes parâmetros objetivos das diversas respostas em que um benefício ilicitamente obtido pelo ofensor deverá ser transferido para a vítima de um ilícito. Nesse sentido, os remédios ressatutórios servem ao mesmo propósito fundamental: evitar que alguém lucre com a prática de um ato ilícito, pela recaptura dos ganhos auferidos com o descumprimento de um dever legal ou violação de um direito alheio. Em comum às duas espécies de restituição por ilícitos, *disgorgement* e *restitutionary damages*, a condenação não levará em conta a real existência de prejuízos por parte do demandante, ou, se esses existiram, se há proporcionalidade entre as

perdas e os ganhos indevidos do réu.

Robert Cooter, professor de Direito e Economia da Universidade da Califórnia Berkeley, assevera que a restituição dos danos materiais (o que se deixou de ganhar) coloca a vítima na mesma posição que estaria se nenhuma violação houvesse existido. Os *disgorgement* damages (lucro da intervenção), por sua vez, impedem que o infrator fique em uma posição melhor à que estava antes da prática do ilícito. Por isso mesmo o *disgorgement* é uma forma útil para se inibir violações [à propriedade intelectual].

Em nenhum cenário, portanto, a violação à propriedade intelectual compensará o risco.

É que, de tão relevantes, as patentes gozam de proteção qualificada em relação a outros bens jurídicos protegidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, que autoriza a aplicação de sanções ultra compensatórias para proteger a propriedade intelectual e dissuadir infrações.

Tem-se, portanto, que o argumento no sentido de que a proteção retroativa conferida pelo art. 44 da LPI não seja idônea a proteger o titular de patente não subsiste, sobretudo quando se considera a aplicação da teoria do lucro da intervenção. Nesse sentido, mostra-se acertada a lição de Gama Cerqueira para quem a prorrogação do privilégio é medida que não encontra nenhuma justificativa e que só poderá dar lugar a abusos e injustiças.

O episódio 49 do podcast Sem Precedentes faz uma análise sobre o que o Supremo Tribunal Federal precisa dizer sobre a prisão de deputados. Ouça:

[1] O Acordo TRIPS *Trade Related Aspects of Intellectual Property* é um tratado internacional que define as diretrizes sobre regras de propriedade intelectual a serem seguidas pelos países signatários.

[2] Lei n. 9.297 (Lei da Propriedade Industrial), art. 40: A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20

Continuação: O lucro da intervenção e a proteção patentária no Brasil

(vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

[3] Lei n. 9.297 (Lei da Propriedade Industrial), art. 44: **Ao** titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida

entre a data da publicação do pedido e da concessão da patente.

João Carlos Velloso

Ação por direito moral do autor deve ser ajuizada em 3 anos

Para a 3ª turma do STJ, os direitos morais do autor são imprescritíveis e não se extinguem pelo não exercício ao longo do tempo. No entanto, a indenização por danos morais decorrentes da violação daqueles direitos está sujeita ao prazo de prescrição de três anos.

Com base nesse entendimento, o colegiado deu provimento ao recurso especial da gravadora Sony Music Brasil para, reformando acórdão do TJ/RJ, reconhecer a ocorrência de prescrição quanto aos danos morais em caso que envolve fotos do músico Noca da Portela e um pedido de reparação por violação dos direitos do fotógrafo.

"Não há prescrição para a pretensão do autor de ter sua paternidade reconhecida, tampouco para preservar a integridade de sua obra, por exemplo. Porém, a compensação dos danos decorrentes da infração desses direitos morais configura reparação civil e, como tal, está sujeita ao prazo de prescrição previsto no artigo 206, parágrafo 3º, V, do Código Civil", afirmou o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

(Imagem: Pixabay)

Direito de personalidade

A ação foi ajuizada pelo fotógrafo Ivan Klingen para obter reparação por supostos danos causados pela utilização não autorizada de fotos de sua autoria - originalmente feitas para ilustrar a capa e a contracapa do LP "Mãos Dadas", de Noca da Portela - no CD de mesmo título.

Segundo o processo, o fotógrafo alegou ter havido violação dos seus direitos patrimoniais e do seu direito moral de, como autor, ver assegurada a integridade da obra ou decidir sobre sua modificação, uma vez que, na passagem das fotos do LP para o CD, elas teriam sofrido alterações não pretendidas pelo

criador.

O TJ/RJ concluiu que os direitos morais do autor, por configurarem expressões do direito de personalidade, são imprescritíveis e dotados de validade ad infinitum, razão pela qual não se poderia falar em prescrição no caso em julgamento.

Ao recorrer ao STJ, a gravadora sustentou ser aplicável ao caso o prazo de prescrição trienal previsto no Código Civil.

Vínculo especial

Segundo o relator, os direitos morais do autor estão expressamente previstos no artigo 24 da lei 9.610/98 (Lei de **Direitos** Autorais) e incluem, entre outros, os direitos à paternidade, ao ineditismo e à integridade da obra.

"Reconhece-se a existência de um vínculo especial, de ordem moral, existente entre o autor e a sua obra. A obra não é vista apenas como um bem, mas sua existência reflete a própria personalidade do autor, seu gênio criativo, suas preferências e seu estilo. Ela é considerada, portanto, como um prolongamento do espírito de seu criador", observou o ministro.

Para Sanseverino, sendo independentes dos direitos patrimoniais, intransferíveis e inalienáveis, os direitos morais do autor permanecem sob sua titularidade, ainda que os direitos de exploração da obra tenham sido licenciados ou cedidos a terceiros.

Entretanto, acrescentou ele, "nem todos os direitos morais de autor são perpétuos. Somente os direitos morais relativos à integridade e à autoria é que subsistem mesmo depois do ingresso da respectiva obra em domínio público".

Publicidade

Continuação: Ação por direito moral do autor deve ser ajuizada em 3 anos

Jurisprudência

Apesar de entender que o autor pode, a qualquer momento, ingressar em juízo para impor obrigações de fazer ou de não fazer relacionadas aos direitos morais elencados na lei 9.610/98, o ministro ressaltou que a pretensão de compensação dos danos morais configura reparação civil e, como tal, está sujeita à prescrição.

O ministro lembrou ainda que a jurisprudência do STJ, nos casos de reparação civil decorrente de infração de direitos de autor, não faz qualquer diferença entre danos morais e materiais, para fins de

prescrição, aplicando a ambos o prazo trienal.

Ao dar provimento ao recurso especial, o relator destacou que, como a modificação não autorizada das fotografias ocorreu em 2004, "encontra-se prescrita a pretensão de compensação dos danos morais, por ter sido a demanda ajuizada apenas em 2011".

Leia o acórdão.

Informações: STJ.

O modelo multiportas de solução de controvérsias e o CPC



(Imagem: Arte Migalhas.)

Em março de 2021, o novo Código de Processo Civil - lei 13.105/15, completará 6 anos de vigência, e uma de suas inovações foi a de adequar os princípios e garantias constitucionais, tarefa que o Código anterior - lei 5.869/73, apesar de ser considerado por muitos moderno e bem elaborado, não exercia mais, pois não era capaz de corresponder aos anseios da sociedade brasileira que há pouco mais de 30 anos vive sob um Estado Democrático de Direito.

Era enorme a disparidade entre os valores e regras determinados na CF/88 e o antigo Código de Processo Civil brasileiro, gerido por uma lei criada em pleno regime ditatorial em uma época em que as demandas eram, obviamente, bem distintas das atuais. Além do mais, teve como inspiração um modelo europeu excessivamente solene, onde apesar das várias alterações a ele empreendidas constatou-se um esforço fracassado ao tentar encaixa-lo a nova realidade, aos novos dispositivos e eixos democráticos nacionais.

O Código de Processo Civil de 2015, inova ao trazer
abpi.empauta.com

em seu bojo legislativo múltiplas maneiras de resolução de controvérsias, este ato materializa um sistema de possibilidades muito mais amplo que objetiva tornar os princípios constitucionais exequíveis, fundamentalmente ao referir-se ao princípio da razoável duração do processo, expresso no artigo 3º, e respectivos parágrafos da referida lei, onde trata que o Estado estimulará, em todas as ocasiões possíveis, a autocomposição dos conflitos, utilizando-se dos métodos da **mediação**, conciliação e tantos outros que deverão ser promovidos por todos os atores - advogados, magistrados, defensores públicos, além de membros do ministério público, até mesmo no decurso do processo judicial.

Esta inovação processual tem por finalidade asseverar um novo modelo na busca da efetiva implementação da pacificação social no Brasil, o mundialmente conhecido Sistema Multiportas de Resolução de Controvérsias, onde o Sistema Legislativo através do Sistema Judiciário, oferece uma porta para cada tipo de conflito, e não ao contrário, onde as partes conflitantes para ter uma solução segura para suas controvérsias precisavam enviar suas questões para uma única possibilidade de resolução, o litígio judicial. Este Sistema, estimula a busca pela autocomposição por meio da **mediação** e a conciliação, o que basicamente caracteriza estes institutos, é que não se busca um terceiro para resolver a demanda, e sim, devolve-se as partes o protagonismo da mesma, oportunizando-lhes o diálogo e o poder de negociação, por meio do incentivo e auxílio dos mediadores e conciliadores, que são profissionais aptos para atuar observando os princípios da neutralidade, confidencialidade, informalidade, oralidade, entre outros dispostos em lei, e aptos a favorecer a busca pelo consenso.

É importante ressaltar que os mediadores podem ser profissionais de variadas especialidades, e não somente os especialistas em área jurídica. Entretanto, o

Continuação: O modelo multiportas de solução de controvérsias e o CPC

profissional deverá ter ferramentas que o possibilitem realizar uma negociação cooperativa e auxiliar na comunicação, com conhecimento básico sobre semiótica e linguística. Há a imposição intrínseca ao desempenho da atividade de mediador ter o conhecimento adequado em área de Psicologia, para que este esteja apto para lidar com as questões mais delicadas que ocorrem na audiência ou sessão de **mediação**, de maneira que vá desenvolver uma qualificação suficiente para a realização da gestão de controvérsias e observância dos conceitos sociológicos.

Para facilitar o acesso a estes institutos, principalmente da **Mediação** e da Conciliação, é que o nasce o artigo 167/NCPC com a grande novidade, a possibilidade de criação de Câmaras Privadas de **Mediação** e Conciliação, que são empresas devidamente habilitadas, que junto a um corpo próprio de mediadores e conciliadores, trabalha diretamente no processo de pacificação social, atuando em procedimentos extrajudiciais ou em audiências de **mediação**, em processo judicial.

É importante dizer que não há de se confundir a atuação das Câmaras de **Mediação** e Conciliação, com a função jurisdicional, uma vez que esta será realizada entre particulares que atuarão como "auxiliares" da justiça, além desta possibilidade conter previsão no NCPC, possui regulamentação própria através da lei 13.140/15, conhecida com o marco da **Mediação** no Brasil, bem como as diretrizes da resolução 125/10 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que im-

plementou a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos.

Em igual sentido, é preciso dizer que a **mediação** não possuirá caráter impositivo, conforme preceitua o novo Código de Processo Civil, pois se fosse dessa forma, haveria um desvio do objetivo principal dos meios autocompositivos. Para que se alcance o propósito dessa política pública, é primordial que todas as partes - chamados de mediandos, no panorama do instituto da **mediação** - concordem com a ocorrência da audiência, pois é uma maneira voluntária de agilizar e possibilitar as partes envolvidas naquele litígio que resolvam seus conflitos ou controvérsias. O foco do Sistema Multiportas, portanto, é distanciar as pessoas daquela preconcepção de que é tarefa apenas do Estado por meio do Poder Judiciário, interpretar e declarar o direito que pode ou deve ser aplicado ao caso em concreto, presumindo-se a capacidade de cada um, que de maneira independente, busque e alcance a resolução da sua controvérsia.

Algo certo, é que a implementação destas câmaras e até mesmo dos institutos da **mediação** e conciliação, irão requerer tempo de trabalho conjunto e individualizado, para que desta forma haja um efetivo desenvolvimento de mentalidade por parte de todos os atores destas relações, e a aceitação de que existem outras formas diversas do litígio e até mais eficazes que este para resolver seus conflitos.

Índice remissivo de assuntos

Arbitragem e Mediação
3, 20

Marcas
5

Patentes
5, 8

Marco regulatório | INPI
8, 10, 13, 15

Propriedade Industrial
8

Denominação de Origem
10

Propriedade Intelectual
15

Inovação
15

Direitos Autorais
18