

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 05 de abril de 2021 às 07h21
Seleção de Notícias

Estadão.com.br - Últimas notícias | BR

Marco regulatório | INPI

O caso Legião Urbana na Justiça: um equívoco desde o início 3
GUILHERME COELHO

Folha de S.Paulo | BR

03 de abril de 2021 | Marco regulatório | INPI

Alteração em patentes pode prejudicar acesso a novos medicamentos no País 5
ESPECIAL - INFORME

Jota Info | DF

Marco regulatório | INPI

O cenário das patentes na indústria química 8

O caso Legião Urbana na Justiça: um equívoco desde o início



Guilherme Coelho. FOTO: DIVULGAÇÃO

A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decide, no próximo 6 de abril, o processo em que se discute o direito de uso da marca Legião Urbana pelos ex-integrantes da banda Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. No recurso relatado pela ministra Maria Isabel Gallotti, o que de fato está em questão no STJ é a aplicação da legislação sobre direitos de propriedade industrial e intelectual no país.

Embora seja registrada, desde 1987, pela Legião Urbana Produções Artísticas, os músicos obtiveram autorização judicial para utilizarem a marca sem a necessidade de autorização da empresa titular do registro por autoridade absolutamente incompetente, o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Na prática, o provimento judicial afasta os direitos assegurados por lei federal à detentora do registro da marca Legião Urbana.

No Brasil, os direitos marcários nascem com o registro expedido pelo Instituto Nacional de **Marcas** e **Patentes (INPI)**. Como se trata de órgão federal, toda e qualquer discussão relativa à efetivação das normas de propriedade industrial só poderia ser analisada perante a Justiça Federal. O que há muito é consolidado na jurisprudência do STJ. A garantia de exclusividade do uso da marca só poderia ser mitigada

em ação de nulidade de registro de marca perante a Justiça Federal -- o que não é o caso da ação em comento.

O que se espera do julgamento é o reestabelecimento da disposição textual do art. 129 da Lei Federal nº 9.279/1996, segundo o qual "**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".

Fundada em 1987 e registrada por Renato Russo, a empresa é detentora de todas as marcas. A pretensão originária dos músicos Dado e Bonfá era o reingresso, com 33% das cotas para cada um. Os ex-integrantes nunca participaram com esse volume de cotas na empresa titular do registro ativo da marca "Legião Urbana". As cotas simbólicas que detiveram por um breve período, venderam, em 1988, a Renato Russo. Nessa mesma ocasião, também o virtuoso baixista Renato Rocha vendeu suas cotas mas, ao contrário dos colegas, nunca tentou burlar o negócio jurídico após o falecimento do fundador da empresa. O instrumento jurídico que concretizou a operação torna a questão incontroversa:

"a) **Retiram-se** da sociedade os sócios EDUARDO DUTRA VILLA LOBOS, RENATO DA SILVA ROCHA e MARCELO AUGUSTO BONFÁ, cedendo e transferindo todas as cotas da sociedade para o sócio remanescente, Sr. RENATO MANFREDINI JÚNIOR [...]

c) **Os** cedentes assim pagos e satisfeitos do preço da presente transação, dão aos cessionários plena, rasa e irrevogável quitação, para nada mais reclamar em juízo ou fora dele"

A pretensão dos ex-integrantes com investida sobre a Legião Urbana Produções ainda era complementada

com o pedido de participação retroativa nos direitos da empresa -- entre os quais os **direitos** autorais de Renato Russo. Embora os ex-integrantes não tenham conseguido reingressar no quadro social para, na prática, tomarem o seu controle, a sentença que se busca desconstituir no julgamento estabeleceu que a detentora do registro "se abstenha de impedir que os autores façam uso da marca 'Legião Urbana'; no exercício de sua atividade profissional, sob pena de multa de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), incidente sobre cada ato de descumprimento da presente decisão".

O provimento favorável obtido pelos músicos Dado e Bonfá é absolutamente contrário ao ordenamento jurídico. No caso, a já impensável flexibilização dos direitos oriundos de um registro de marca perante um órgão federal ainda foi efetivada pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, absolutamente incompetente para tanto.

Por outro lado, nem mesmo a sentença que permitiu que Dado e Bonfá explorem comercialmente o nome da banda assentou que esse uso prescindiria da devida contraprestação à Legião Urbana Produções. Por isso, a 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no processo que trata da regulamentação da forma de uso, classificou como "**aberração** jurídica" a defesa dos músicos que tentava emplacar, além do pedido de utilização da marca sem qualquer contraprestação, que eles deveriam ser credores de remuneração pela empresa devido à valorização agregada à **propriedade** intelectual alheia pelos shows realizados no Brasil e no exterior. Corretamente, o Judiciário entendeu que isto seria uma "**inversão** dos valores que o próprio direito brasileiro consagra, de proteção à **propriedade** intelectual e de coibição do seu uso não autorizado".

Continuação: O caso Legião Urbana na Justiça: um equívoco desde o início

A compreensão do que já foi deduzido na investida judicial dos ex-integrantes desmonta por completo as narrativas apresentadas ao público. Diuturnamente, tenta-se impor ao imaginário popular que a Legião Urbana Produções dificulta as atividades dos artistas. O argumento, além de falso, é desonesto. Não há impedimento para os músicos se apresentarem, tampouco tocarem os muitos sucessos emplacados pela banda.

O ponto central é: não se pode induzir o público a pensar que ainda está em atividade, com apresentações ao vivo, uma banda identificada pela marca registrada pelo cantor e compositor Renato Russo, cujos direitos foram por ele, em vida, associados à sua empresa. Os direitos de utilização da marca para qualquer fim comercial, inclusive shows, pertence, por uma série de negócios jurídicos perfectibilizados por Renato Russo, à empresa Legião Urbana Produções Artísticas. Isso não isenta a história de vida de cada um dos ex-integrantes, que ostentam a honra de terem participado de um movimento liderado por Renato Russo gestado na erma Capital Federal, na virada dos anos 70, a partir do embrionário Aborto Elétrico.

Contudo, a opção de seguir com outros vocalistas após o falecimento do seu idealizador e líder, contradiz com o acordo entre os ex-integrantes da Legião Urbana já revelado publicamente diversas vezes.

***Guilherme Coelho**, advogado, sócio do Sérgio Bermudes Advogados

Guilherme Coelho*

Alteração em patentes pode prejudicar acesso a novos medicamentos no País

ESPECIAL - INFORME



Uma ação que discute a constitucionalidade de um dispositivo da Lei de Patentes pode afetar mais de 35 mil patentes e causar impacto econômico em vários setores

Está previsto para o próximo dia 7 o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de uma ação que pode mudar as regras de **concessão** de patentes no país e causar impacto econômico em vários setores. Trata-se de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, movida desde 2016, que questiona a forma como se dá atualmente o prazo de vigência das patentes no país.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) estabelece que esse prazo é de 20 anos para invenção de produtos e de 15 anos para atualização dos já existentes, contados a partir da data do pedido de **patente** no **Instituto** Nacional de Propriedade Industrial (**INPI**).

Como não há regras que estabeleçam um prazo má-

ximo entre o depósito e a concessão da patente, um dispositivo dessa lei estabelece um período mínimo de 10 anos, a partir da data da concessão, para que o detentor de uma patente tenha o direito de explorar ao seu uso exclusivo o invento. Assim, se um medicamento, por exemplo, levar 13 anos para ler a patente analisada, seu produtor terá a patente vigente entre o 13º e o 23º ano do depósito do pedido no **INPI**.

Enquanto na maioria dos países o prazo entre o depósito de uma patente e a sua concessão leva de quatro a seis anos, no **INPI** a análise pode demorar mais de 10 anos. Em 2018, o tempo médio para a **concessão** de patentes a fármacos era de 13 anos. A consequência direta disso é que em outros países uma patente fica em vigor por 14-16 anos e no Brasil ela tem prazo mínimo de 10 anos.

O que será julgado é a constitucionalidade desse dispositivo, o parágrafo único do artigo 40 da LPI. Em vigor há 2; anos, ele foi criado para proteger o inventor da morosidade do **INPI** para analisar processos de **concessão** de patentes no país.

A eliminação desse dispositivo afetaria de imediato cerca de 3; mil patentes em diversos setores, como telecomunicações, eletroeletrônicos, agricultura e **biotecnologia**. Na indústria farmacêutica, derrubaria cerca de 4.000 patentes. Estudos mostram que aproximadamente 45% das patentes perderiam a vigência no país, afetando, além das empresas, laboratórios e universidades públicas, como USP e Unicamp.

A ação de inconstitucionalidade está sendo discutida há cinco anos. Em março, a Procuradoria Geral da União pediu tutela de urgência para a decisão do STF. O argumento para apressar a ação foca as patentes do setor farmacêutico. A PGR alega que a derrubada das patentes seria importante para o combate à Co-

Continuação: Alteração em patentes pode prejudicar acesso a novos medicamentos no País

vid-19, para garantir mais medicamentos por meio do SUS.

Pareceres técnicos apontam que o argumento é im-procedente porque não existem, até agora, me-dicamentos registrados e muito menos patenteados tiara o tratamento ou a cura da Covid. No pedido há ainda menção a remédios cujas **patentes** não estão mais em vigência e outros que ainda não têm registro da **Anvisa**, portanto impedidos de serem co-mercializados no país.

"Essa ação não ajudaria um paciente sequer de Co-vid-19. Há um condito entre o argumento e o fato. Na nossa interpretação, trata-se de um fato ex-clusivamente concorrencial e oportunista, para der-rubar patentes de laboratórios, sem nenhuma relação com a Covid-19", afirma Elizabeth de Carvalhaes, presidente da **Associação** da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (**Interfarma**), entidade que reúne 50 em-presas farmacêuticas multinacionais que de-senvolvem medicamentos avançados.

Segundo Elizabeth, o parágrafo em questão é fun-damental para compensar os atrasos do **INPI** na **concessão** de patentes e, assim, proteger inventores de todos os setores.

"Invalidar **patentes** pode aluir as portas do mercado brasileiro de forma desregulada para a indústria da cópia, com eleito econômico devastador, não para o setor farmacêutico, exclusivamente", diz Elizabeth. 'Isso poderá gerar um corte nos investimentos em tec-nologia e inovação no Brasil, porque não teremos in-centivos para que empresas estrangeiras tragam seus produtos, por falta de segurança jurídica. E ressalto que, sem produtos novos, não há genéricos", diz. lo-go. afirma, o setor farmacêutico, que investe con-sistentemente em pesquisa e desenvolvimento de novas soluções terapêuticas (números apontam para US\$ 204 bilhões em 2024). não terá incentivos para trazer tais soluções para o consumidor brasileiro por medo de ser copiado localmente.

'Além de não ter impacto direto na atenção aos pa-cientes de Covid-19. essa iniciativa é contrária ao mo-vimento do próprio governo de melhorar as políticas de inovação e anseios do país de ascender à OCDE", reforça Elizabeth.

IMPACTO EM TELECOM

Para o setor representado pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), a der-rubada do dispositivo que protege as patentes cau-saria grande impacto. Levantamento da entidade mostra que 88% das patentes concedidas para a área de telecom têm como base o parágrafo único do ar-tigo 40. Na área de eletrônica são 60%, e no setor elé-trico, 43,28%.

"As empresas de telecom seriam as mais pre-judicadas, porque perderiam muitas patentes", afir-ma Humberto Barbato, presidente da Abinee. "Isso acontece no momento em que essas empresas se pre-param para a implantação do 5G no país. com investimentos diretos na infraesrutura de rede de R\$ 14 bilhões nos próximos dois anos, mas que podem chegar a R\$ 130 bilhões. Tudo o que o Brasil não pre-cisa neste momento é de perder investimentos", afir-ma Barbato.

Segundo o presidente da Abinee, com a redução do tempo do **INPI** para a **concessão** de patentes, como já vem acontecendo, o dispositivo vai perder sua fun-ção. "Não há por que discutir a constitucionalidade desse parágrafo agora, já que é uma situação que está mudando. Mas hoje esse dispositivo representa uma segurança para as empresas do que ficou para trás, das patentes já concedidas", diz Barbato.

No agronegócio, segundo a consultoria Blink. cerca de 2.000 patentes se enquadram na regra estabelecida pelo parágrafo único do artigo 40 da LPI. Desse total. 1.150 se referem a defensivos agrícolas e 280 a **biotecnologia**.

Como em outros setores, o desenvolvimento de uma

Continuação: Alteração em patentes pode prejudicar acesso a novos medicamentos no País

tecnologia agrícola demanda anos de pesquisa. O tempo médio para a descoberta e a comercialização de um defensivo agrícola, por exemplo, varia de 17 a 20 anos e consome investimentos de US\$ 286 milhões.

"Para assegurar um período de exclusividade sobre o novo produto, possibilitando a recuperação dos altos investimentos feitos com PSD, a alternativa é a obtenção de uma **patente**. Em geral, empresas de insumos investem cerca de 10% do faturamento em inovação, e a perda de proteção que garante um prazo mínimo de duração das **patentes** pode reduzir esse investimento em inovação", afirma Christian Lohbauer, presidente executivo da CropLife Brasil, associação que reúne especialistas, instituições e empresas que atuam na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para a produção agrícola sustentável.

Segundo Lohbauer, países que são ágeis no exame e na **concessão** de patentes, como EUA e Coreia do Sul, têm mecanismos legais de compensação em caso de atraso de seus escritórios de patentes. "Por que o Brasil faria diferente?", questiona.

No entender da **Interfarma**, uma eventual discussão para alterar a Lei de **Patentes** deve ser conduzida pelo Congresso Nacional, para que haja participação dos setores públicos e privados na discussão e a segurança dos direitos adquiridos, sem colocar em risco a inovação, os investimentos e o desenvolvimento

de novas tecnologias no país.

-

ENTENDA A QUESTÃO

Quando

Dia 7 de abril, o STF julga a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/96

O quê

O parágrafo garante ao inventor um prazo mínimo de 10 anos para a patente, contados da data da concessão

Por quê

Para proteger os inventores da possível morosidade na análise dos pedidos de **patentes** e trazer segurança jurídica quanto à exploração das invenções

Efeito

Derrubaria cerca de 35 mil patentes em diversos setores, como telecomunicações, eletroeletrônicos, agricultura e **biotecnologia**, e afugentaria investimentos em inovação no país

O cenário das patentes na indústria química



Nas últimas décadas, o **INPI** enfrentou problemas que impactam a análise dos pedidos de patentes, acumulando processos Crédito Pixabay

A indústria química se faz presente em nosso cotidiano por meio de produtos que envolvem desde simples sacolas plásticas, passando por tintas, embalagens de alimentos, medicamentos, até pneus e cabos de fibra ótica. Toda essa vasta área de negócio envolve empregos e custosos investimentos com pesquisa e desenvolvimento visando a posterior proteção desses ativos por meio de **propriedade** intelectual.

Em vista do exposto, as empresas ligadas à área química são diretamente impactadas pelo sistema de propriedade intelectual e esse cenário se faz presente não só no Brasil, mas em todo o mundo.



Todavia, nas últimas décadas o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (**INPI**), órgão brasileiro responsável por analisar os pedidos de patentes, tem enfrentado problemas de origem orçamentária que impactaram diretamente na análise dos pedidos de patentes, culminando na geração de um número demasiado de pedidos sobre invenções cujo o exame já havia sido requerido por seus titulares, mediante pagamento de retribuição necessária, porém que se encontravam pendentes de decisão quanto ao mérito. Segundo dados do próprio órgão[1], em 06/09/2019 o backlog, isto é, o passivo gerado pelo atraso nos exames dos pedidos de patentes depositados no **INPI** representava 147.743 mil pedidos de patentes, dentre os quais 25,66 mil eram da área de Química, 15,02 mil da área de Engenharia Mecânica, 12,38 mil da área de Engenharia Elétrica, 8,43 mil relacionados a Instrumentos e 4,86 mil a outros setores.

Logo, é notável que a área química foi fortemente afetada em todo esse período, gerando um desestímulo para investimentos no território brasileiro principalmente nesse setor, em que pedidos de patente passaram a ter um tempo médio de concessão de dez

Continuação: O cenário das patentes na indústria química

anos.

Segundo a Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial LPI), o prazo de validade de uma patente é de 20 anos a contar de seu depósito. Contudo, em vista da morosidade do sistema de patentes brasileiro na expedição de uma decisão final, e visando salvaguardar os interesses dos Requerentes, a referida lei prevê uma excepcionalidade determinando que o prazo de vigência de uma patente de invenção não será inferior a dez anos a contar da data de sua concessão.

Não obstante ao acima exposto, de modo a tentar solucionar a problemática existente, e a agilizar a análise dos pedidos de patentes, o **INPI** lançou em agosto de 2019 o Plano de Combate ao Backlog de Pedidos de Patentes. Resumidamente, para os pedidos de patentes pertencentes ao backlog depositados até 31/12/2016, os Examinadores brasileiros se eximiram de realizar buscas para verificar a existência de documentos prévios que poderiam ser impeditivos à patenteabilidade da matéria objeto do pedido de patente e passaram a aproveitar a mesma busca já realizada por um escritório de patente em outra jurisdição. Caso o pedido não apresentasse busca disponível feita por outro escritório, o próprio **INPI** se encarregaria de realizá-la.

Tal medida foi apoiada por diversas entidades da área de química, tais como a Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (Abifina), Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria (AgroBio), que se manifestaram em apoio ao Plano de Combate ao Backlog de Patentes do **INPI** desde o início de sua implementação.

Após um ano e meio do início do plano, é possível notar resultados positivos expressivos. Segundo dados do **INPI**, em 23/03/2021 o número de pedidos de patentes que compõe o backlog foi calculado em 64.365 pedidos, o que representa uma redução em quase

44% comparado com o início do programa[2]. A meta do órgão para o ano de 2021 é atingir uma redução ainda maior, isto é, apresentar 40.092 pedidos pendentes de decisão e obter um resultado final na metade do tempo antes praticado, passando a um tempo médio de 4,5 anos para a concessão de um pedido de patente a contar do seu depósito[3].

Conforme Liane Lage, diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados do **INPI**, até o fim de 2021, o backlog de patentes no Brasil estará equiparado ao de outros países que integram o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, na sigla em inglês).

Algumas outras medidas adotadas pelo **INPI**, como os exames prioritários de patentes em casos específicos, como de patentes verdes também ajudaram a acelerar a análise de novos pedidos e evitar o acúmulo de pedidos de patentes pendentes de decisão.

Embora as medidas supracitadas sejam um estímulo ao depósito de pedidos de patentes no Brasil no setor químico, em vista da promissora redução ainda maior no tempo de concessão de patentes, notícias recentes sobre o possível extermínio da excepcionalidade do tempo mínimo de proteção conferido pelas patentes brasileiras e sobre a extensão do Plano de Combate ao Backlog de Patentes do **INPI** trazem um novo panorama ao setor.

Movida pela Procuradoria-Geral da República em 2016, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.529 tenta derrubar o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial que prevê o período mínimo de dez anos de vigência de uma patente de invenção no Brasil, o qual muito beneficiou os pedidos de patentes das áreas de química, os quais foram diretamente impactados pela demorada análise de pedidos de patentes deste setor tecnológico. O julgamento da ação já estava na pauta de maio do Supremo Tribunal Federal (STF) e foi antecipado,

Continuação: O cenário das patentes na indústria química

agora com previsão para o próximo dia 7 de abril. Caso a ADI seja julgada procedente e, portanto, a favor da alegação de inconstitucionalidade, essa decisão será um novo desestímulo aos titulares das patentes da área química, uma das mais beneficiadas com o referido artigo.

Em contrapartida, publicada na Revista da Propriedade Industrial do dia 30/03/2021, a Portaria **INPI** /E>/PR N° 21, de 24/03/2021, estendeu o Plano de Combate ao Backlog de Patentes do **INPI** nos mesmos moldes anteriores, porém agora englobando pedidos de patentes depositados entre 01/01/2017 e 31/12/2017. Essa publicação traz otimismo aos depositantes de pedidos de patentes da área de química, haja vista que os pedidos desta área tecnológica se mostraram os maiores formadores do backlog existente.

Em suma, a indústria química por um lado se vê na atualidade beneficiada pelo Plano de Combate ao Backlog de Patentes do **INPI**, que já acelerou a concessão de diversos pedidos de patentes antes pendentes por longo tempo de exame, o que promete se manter face à extensão do referido plano recentemente publicada. Por outro lado se encontra insegura quanto à possibilidade do reconhecimento

da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, já aplicado à diversas patentes que foram concedidas com o benefício do prazo mínimo de vigência de dez anos a contar da data de sua concessão.

O episódio 54 do podcast Sem Precedentes discute o julgamento da 2ª Turma do STF, que decidiu que Moro foi parcial em suas decisões no caso do tríplice do Guarujá contra Lula. Ouça:

[1] <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-backlog>

[2] <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-backlog/historico-do-plano-de-combate-ao-backlog-de-patentes>

[3] <https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/mesmo-com-pandemia-acumulamos-pedidos-de-patentes-reduz-41/>

Patrícia Lopes

Índice remissivo de assuntos

Propriedade Intelectual
3, 8

Direitos Autorais
3

Marcas
3

Marco regulatório | INPI
3, 5, 8

Patentes
3, 5

Inovação
5

Marco regulatório | Anvisa
5

Entidades
5