

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 01 de junho de 2021 às 08h18
Seleção de Notícias

Terra - Notícias | BR

Direitos Autorais

Nintendo ganha processo de US\$ 2,1 milhões contra site de ROM pirata 3

Patentes

Mesmo após mudança dos EUA, contrários à quebra de patente de vacina contra Covid-19 resistem 4

MUNDO

O Globo | BR

01 de junho de 2021 | Direitos Autorais

Cultura como refúgio da ala ideológica 5

SEGUNDO CADERNO | DIMITRIUS DANTAS

G1 - Globo | BR

Direitos Autorais

Seu Jorge é condenado a pagar R\$ 500 mil de indenização à família de Mário Lago pela música Mania de Peitão 7

MÚSICA

IstoÉ Dinheiro Online | BR

Patentes

UE e outros países estão céticos sobre quebra de patentes de vacinas contra covid 8

AFP

Consultor Jurídico | BR

ABPI

Opinião: A origem do parágrafo único do artigo 40 da LPI 9

CONSULTOR JURÍDICO

Marco regulatório | INPI

Vasconcellos: Qual a diferença entre licenciamento e franquia? 12

Nintendo ganha processo de US\$ 2,1 milhões contra site de ROM pirata

O Tribunal da Califórnia decretou que Matthew Storman havia violado a lei de **direitos** autorais com o site RomUniverse

A Nintendo venceu o processo judicial contra o proprietário do site RomUniverse, Matthew Storman. De acordo com a decisão do Tribunal Federal da Califórnia, o dono do portal violou a lei de **direitos** autorais dos EUA por disponibilizar ROMs piratas de jogos da Nintendo. Storman foi sentenciado a pagar US\$ 2,1 milhões (cerca de R\$ 11 milhões) em danos à empresa.

Notícias relacionadas

Nintendo Switch

Foto: Alvaro Reyes/Unsplash / Tecnoblog

A ação começou em setembro de 2019, quando a Nintendo acusou Storman de facilitar a violação massiva de **direitos** autorais de muitos títulos populares da empresa. Segundo a japonesa, o dono do RomUniverse piorou ainda mais a situação porque lucrava vendendo assinaturas premium para usuários do site.

Na época, a Nintendo pediu uma indenização de US\$ 15 milhões (cerca de R\$ 78 milhões) e alegou que Storman tinha cometido crime intencional, pois, mesmo depois de receber um aviso formal da em-

presa, ele continuou distribuindo as ROMs ilegais no site.

Storman se recusou a pagar a multa e disse, em defesa própria, que "nunca havia publicado nenhuma ROM pirata de jogos da Nintendo no RomUniverse". O dono do site ainda declarou que não verificava o conteúdo das ROMs. Por isso, outra pessoa poderia ter colocado os arquivos no site sem ele saber que eram jogos da Nintendo.

Em resposta, a japonesa afirmou que Storman tinha, sim, envolvimento com as ROMs e usava o perfil do RomUniverse para fazer comentários sobre os jogos pirateados em servidores do Discord e no Twitter.

Tribunal decretou violação à lei de **direitos** autorais O Tribunal Federal da Califórnia reconheceu as violações cometidas pelo dono do RomUniverse, mas não garantiu a indenização de US\$ 15 milhões pedida pelo Nintendo. Segundo o juiz responsável pelo caso, não seria necessário cobrar uma multa tão cara, pois o portal já havia sido fechado e não apresentava mais riscos à marca da empresa.

No final, o juiz ordenou o pagamento de US\$ 35 mil (R\$ 182,6 mil) para cada um dos 49 jogos da desenvolvedora que estavam no site, além de uma indenização de US\$ 400 mil (R\$ 2,1 milhões), resultando na multa de US\$ 2,1 milhões.

Com informações: TorrentFreak.

Mesmo após mudança dos EUA, contrários à quebra de patente de vacina contra Covid-19 resistem

MUNDO



Um acordo sobre uma potencial quebra de registro de propriedade intelectual para vacinas contra a Covid-19 na Organização Mundial do Comércio (OMC) continuava

Um acordo sobre uma potencial quebra de registro de propriedade intelectual para vacinas contra a Covid-19 na Organização Mundial do Comércio (OMC) continuava longe de ser fechado nesta segunda-feira por conta do ceticismo em relação à nova resolução, apesar do apoio de Washington, disseram à Reuters fontes próximas da negociação.

Notícias relacionadas

Frascos com etiquetas de vacinas contra a Covid-19
02/05/2021 REUTERS/Dado Ruvic/

Foto: Reuters

As negociações, reiniciadas na OMC na segunda-feira, são focadas em uma resolução preliminar e submetida por Índia, África do Sul e dezenas de outros países na semana passada.

Uma mudança surpresa dos EUA no início do mês para apoiar uma **quebra** de patentes aumentou a pressão sobre oponentes à proposta, como União Europeia e Suíça, onde estão sediadas as matrizes de grandes farmacêuticas. Mas a discussão de se-

gunda-feira - a 11ª sessão desde a proposta inicial de suspensão de patentes em outubro - não teve avanço. Os principais apoiadores da proposta apresentaram um novo texto na segunda-feira em uma reunião privada da OMC, permitindo que os principais atores no processo de negociação oferecessem seu primeiro feedback oficial sobre o conteúdo da potencial resolução.

A reunião é fundamental pois irá determinar se as negociações avançam ou não para "negociações em relação ao texto", como é da vontade da diretora-geral, Ngozi Okonjo-Iweala.

Uma autoridade comercial de Genebra afirmou que a proposta de iniciar discussões baseadas no texto da resolução "ganham tração" nesta segunda-feira, incluindo dos Estados Unidos, que disseram estar abertos a uma discussão sobre qualquer proposta que impulse a produção e a entrega de vacinas.

Mas cerca de 10 países, entre eles Coreia do Sul e Reino Unido, continuam expressando dúvidas em relação à proposta e pediram mais tempo para estudar a nova iniciativa dos governos da África do Sul e da Índia.

Reuters - Esta publicação inclusive informação e dados são de propriedade intelectual de Reuters. Fica expressamente proibido seu uso ou de seu nome sem a prévia autorização de Reuters. Todos os direitos reservados.

Cultura como refúgio da ala ideológica

SEGUNDO CADERNO

CRITICADA POR EMPERRAR políticas do setor e extrapolar atribuições, pasta é acusada por secretários estaduais de falta de diálogo

DIMITRIUS DANTAS

Com a saída de Abraham Weintraub no ano passado e de Ernesto Araújo neste ano, a ala ideológica do governo encontrou na Secretaria da Cultura um lugar para chamar de seu. Comandada por Mario Frias desde junho de 2020, quinto secretário desde 2019 e o mais longo até então, a pasta vem acumulando críticas nos últimos meses tanto por políticas do setor que têm sido deixadas de lado, como a demora na aprovação de projetos inscritos na Lei de Incentivo à Cultura, quanto pelo empenho em pautas que fogem de sua atribuição. Dentro da secretaria e fora dela, Frias e alguns de seus auxiliares elevaram o tom, reverberando o discurso que agrada à base bolsonarista.

A diferença tem levado secretários e dirigentes estaduais a focar apenas no diálogo com o Congresso Nacional para o prosseguimento de pautas relevantes para o setor, como verbas da Lei Rouanet e da Ancine. Procurada pelo GLOBO, a Secretaria da Cultura não se manifestou.

- Não temos tido essa tratativa com a Secretaria. Estamos articulando novamente com o Congresso, principalmente em relação à Lei Paulo Gustavo, que tem uma perspectiva de destravar os recursos. Somando tudo, são mais de R\$4,3 bilhões que seriam liberados para 2021 e 2022, que já estão no caixa, mas travados por conta desses aspectos que a gente colocou - afirma Fabricio Noronha, secretário de Cultura do Espírito Santo e presidente do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura.

Internamente, a sensação de servidores que conversaram com o GLOBO sob condição de anonimato

é que a mudança de discurso pelas principais lideranças da pasta tem levado a um gasto de energia desnecessário e impedido o avanço do básico. Prefeituras, principalmente, dependem da liberação dos recursos para a publicação de editais.

Alguns posicionamentos do secretário, como a participação em live de "arte cristã" e as críticas ao uso dos recursos da Lei Aldir Blanc para o podcast "Criança Viada Show" (voltado ao público adulto e focado na memória de artistas LGBTQI+), reforçam o acirramento de um conservadorismo radical no comando da pasta.

Na semana passada, um projeto apresentado pela pasta causou estranhamento: a minuta de decreto formulada na Secretaria Nacional de **Direitos** Autorais proibindo que redes sociais apagassem publicações ou suspendessem usuários sem decisão judicial, salvo exceções. Segundo especialistas, o projeto ia além da atribuição da Secretaria e indicava uma transformação completa do funcionamento das redes. O Congresso Nacional já discute leis para regulamentar a atuação das plataformas no país, sobretudo em relação à moderação de conteúdos.

PROJETO IRONIZADO

O tema é de interesse pessoal do presidente Jair Bolsonaro: conteúdos e transmissões que ele faz na **internet** têm sido retirados do ar por recomendarem o uso de tratamentos contra a Covid-19 sem comprovação científica. Internamente, alguns servidores ironizam o projeto, visto que a Secretaria Nacional de **Direitos** Autorais já tem dificuldades para fiscalizar o pagamento de **direitos** autorais a artistas.

A área é comandada por Felipe Carmona Cantera. O advogado chegou ao posto após um período como assessor parlamentar do deputado estadual Gil Diniz (sem partido), em São Paulo, conhecido como "Carteiro Reaça". Diniz foi acusado de propagar fake

Continuação: Cultura como refúgio da ala ideológica

news na Assembléia Legislativa de São Paulo. Após a revelação da minuta de decreto pelo GLOBO, bolsonaristas comemoraram o projeto.

Cantera também ganhou poder dentro da estrutura da Secretaria da Cultura: em 12 de maio foi designado como "substituto eventual" durante a ausência de Mario Frias. A secretária-adjunta da pasta, Andréa Abrão Paes Leme, que era mais ligada à ala militar do governo, teve sua exoneração publicada no Diário Oficial da União de ontem, após ter ficado no cargo desde julho de 2020. No DOU, a exoneração "a pedido" foi assinada pelo general Luiz Eduardo Ramos, chefe da Casa Civil, e não pelo ministro Gilson Machado, do Turismo, pasta à qual a Secretaria da Cultura é vinculada.

Outro nome relevante na pasta é o ex-policial André Porciuncula, que comanda a Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura. No início do mês, ele foi criticado por sua reação a um email enviado pela então presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, Ursula Vidal, que cobrou retorno de questões abordadas em uma reunião sobre a Lei Rouanet. Porciuncula respondeu dizendo que todas as questões já haviam sido tratadas e não via motivos para repetir tudo. Em outro e-mail, fez críticas às medidas restritivas adotadas por prefeitos e governadores, que segundo ele, "afetam de forma cruel o setor cultural".

Ursula lamentou o tratamento e diz que a mudança no tom é recente.

- O Mario nunca se negou a dialogar, mas o que percebemos é que a Secretaria parece ter encampado, de um tempo para cá, a narrativa da guerra cultural. Isso já tinha acontecido na Fundação Palmares. Consequíamos nos reunir, contribuir, houve um diálogo com as secretarias para a aprovação da Aldir Blanc. Agora, virou o bloco do eu sozinho - afirma ela.

Alinhamento.

O secretário da Cultura, Mario Frias (com a bengala) acena para helicóptero que leva Jair Bolsonaro em manifestação de apoio ao presidente, em Brasília, dia 15 de maio

"Consequíamos nos reunir, contribuir, houve um diálogo com as secretarias para a aprovação da Aldir Blanc. Agora, virou o bloco do eu sozinho"

Ursula Vidal, ex-presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura

Seu Jorge é condenado a pagar R\$ 500 mil de indenização à família de Mário Lago pela música Mania de Peitão

MÚSICA



sido condenados em 2019, mas a sentença foi anulada em março deste ano e passou por um novo julgamento.

Semana Pop conta quais são os álbuns e grandes shows previstos para 2021

VÍDEOS: Semana pop explica música, cinema e mais

113 vídeos

1 de 1; Seu Jorge toca no Primavera Sound em Barcelona em 2017 - Foto: Red Bull Content Pool via Reuters

Seu Jorge toca no Primavera Sound em Barcelona em 2017 - Foto: Red Bull Content Pool via Reuters

O cantor e compositor Seu Jorge, a Universal Music e a produtora Cafuné Produções foram condenados a pagar R\$ 500 mil de indenização aos herdeiros do compositor Mário Lago na última sexta-feira (28), na 29ª Vara Cível do Rio de Janeiro.

A indenização se refere à música "Mania de Peitão", lançada em 2004 no álbum "Cru". Ela usa trechos da música "Ai que saudades da Amélia", composta por Mário Lago e musicada por Ataulfo Alves.

Além disso, eles também foram condenados a pagar 50% dos **direitos** autorais da música "Mania de peitão" arrecadados no período de 2004 a 2006.

O processo foi movido pela família de Lago em 2007. O cantor, a gravadora e a produtora já tinham

UE e outros países estão céticos sobre quebra de patentes de vacinas contra covid



A União Europeia (UE), o Reino Unido e o Japão mantiveram suas reservas perante a Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre um possível levantamento das patentes das vacinas contra a covid-19, informou um representante da organização comercial nesta segunda-feira (31).

Propostas para iniciar discussões com base em textos precisos que permitem a renúncia a direitos de propriedade intelectual sobre vacinas contra a covid-19 foram bem recebidas durante reunião informal da OMC. Mas vários Estados-membros - os países da UE, Austrália, Japão, Noruega, Singapura, Coreia do Sul, Suíça e Taiwan - "continuaram expressando dúvidas sobre a conveniência de iniciar negociações, e pediram mais tempo" para analisar as propostas, disse a fonte.

A África do Sul e a Índia lideram uma campanha para liberar os direitos de propriedade intelectual sobre as vacinas, a fim de que cada país possa produzir doses. Os dois países apresentaram uma proposta revisada, que foi apoiada por 63 dos 164 Estados-membros da OMC. Os acordos precisam de apoio consensual de todos os integrantes.

Além de quebrar as patentes das vacinas, essa proposta quer estender a liberação a tratamentos, exames de diagnóstico, dispositivos médicos e equipamentos

de proteção, bem como a materiais e componentes necessários à fabricação de vacinas.

A isenção de direitos intelectuais duraria pelo menos três anos, quando o Conselho Geral da OMC poderia decidir, então, prorrogá-la, se necessário, segundo o texto. No entanto, há divergências sobre se e em que medida as patentes impedem um combate eficaz à pandemia de covid-19. E também sobre a duração e o prazo da possível renúncia.

Existem, ainda, questões sobre a utilização e melhoria das flexibilidades já existentes no acordo envolvendo o aspecto comercial da propriedade intelectual da OMC, conhecido pela sigla TRIPS. Uma nova reunião do conselho desse acordo será realizada nos dias 8 e 9 de junho.

Mais de 1,9 bilhão de doses da vacina contra o novo coronavírus foram aplicadas em todo o mundo, de acordo com uma contagem da AFP. Mas apenas 0,3% desse total foi administrado nos 29 países mais pobres, que abrigam 9% da população mundial.

Os países ricos e suas indústrias farmacêuticas se opuseram inicialmente à liberação das patentes, mas alguns mudaram de ideia, seguindo os passos dos Estados Unidos.

Opinião: A origem do parágrafo único do artigo 40 da LPI



Por Marcus Vinicius Vita Ferreira, Clarissa Marcundes Macéa e Leonardo Pereira Santos Costa

O Supremo Tribunal Federal concluiu neste mês de maio o julgamento da ADI nº 5.529/DF, proposta pela Procuradoria-Geral da República, declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), em face do princípio da temporariedade da proteção patentária (CF, artigo 5º, XXIX), do princípio da livre concorrência (CF, artigo 170, IV) e do direito à saúde (CF, artigo 196), entre outros. Prevaleceu no

julgamento o voto do ministro relator Dias Toffoli, acompanhado por outros oito ministros da corte.

A regra invalidada pela corte previa hipótese de vigência diferida de privilégio patentário, possibilitando que o detentor da patente fosse agraciado com proteção por prazo indefinido e superior ao prazo de 20 anos estabelecido pelo caput do mesmo dispositivo legal. Com a ampliação do período de exclusividade da exploração do invento, postergava-se a entrada de novos concorrentes no mercado e os preços ficavam em patamares mais elevados por mais tempo, em prejuízo dos consumidores.

O processo legislativo da norma não dá muitos indícios a respeito dos motivos para a sua incorporação ao texto da LPI, editada em 1996. Conforme bem recorda estudo do Grupo Direito e Pobreza da Faculdade de Direito Universidade de São Paulo (USP), a exposição de motivos da Lei de Propriedade Industrial não esclarece as razões para a inclusão do parágrafo único do artigo 40 [1]. Expediente semelhante chegou a constar da Código da Propriedade Industrial de 1967, mas já não vigia no Código de 1971, revogado pela LPI.

O projeto de lei original da LPI (PL nº 824/91), que buscava atualizar o Código da Propriedade Industrial de 1971, não continha tal disposição legal. Tampouco havia qualquer referência normativa mínima nesse sentido apresentada no primeiro substitutivo à proposição legislativa (PL nº 824-A/91), apresentado em 1992. O parágrafo único do artigo 40 da LPI só veio repentinamente a surgir no aludido projeto de lei por ocasião da apresentação do segundo substitutivo (PL nº 824-B/91), em 1993, pelo deputado Ney Lopes, perante a Comissão Especial da Câmara dos Deputados.

Apesar da capital importância do tema para o sistema de patentes e dos imensos impactos causados pela

Continuação: Opinião: A origem do parágrafo único do artigo 40 da LPI

norma, parece não ter havido, por alguma razão não imediatamente aparente, os necessários debates sobre a inclusão do parágrafo único ao artigo 40 da LPI. Na realidade, a própria aprovação da nova lei parece ter ocorrido com certo grau de agilidade.

O prazo de vigência das patentes até então era de 15 anos, contados da data do depósito. Os debates travados no âmbito da Câmara dos Deputados circunscreveram-se à ampliação, de 15 para 20 anos, do prazo de proteção patentária previsto no caput do artigo 40 da LPI.

Referida ampliação foi justificada, no âmbito legislativo, por dois principais motivos: 1) a mora do escritório de patentes (Instituto Nacional da Propriedade Industrial - **INPI**) brasileiro em apreciar os pedidos depositados de **registro** de patentes; e 2) o alinhamento à disciplina internacional no âmbito da Organização Mundial do Comércio, em que já se discutia a adoção de prazo de 20 anos contados da data do depósito, afinal consagrado no Acordo Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Trips), celebrado em 1994.

Eis o que enunciou, no Plenário da Câmara dos Deputados, durante a tramitação do projeto, em abril de 1993, Raul Hey, representante da Associação Brasileira de Propriedade Industrial (**ABPI**):

"Muita coisa se discutiu também com relação ao prazo de vigência das patentes. A legislação atual concede 15 anos de vida para as patentes de invenção, contados da data do depósito do pedido de patente. Ocorre que o **INPI** leva em média, hoje em dia, de sete a oito anos entre o depósito do pedido até a concessão da patente, de modo que pelo menos metade do tempo de vida da patente é perdido pelo titular.

Diante disso, tanto o texto do substitutivo do deputado Ney Lopes como a última versão do Executivo aumentaram esse prazo para 20 anos da data de depósito.

Isso - diga-se - está de acordo com o texto de um tratado de harmonização em matéria de patentes que está sendo discutido pela Organização Mundial de **Propriedade** Intelectual, ou seja, acompanha-se a tendência internacional nesse ponto, o que é extremamente saudável para o País que pretende inserir-se no contexto internacional" [2] (grifos dos autores).

Curiosamente, para além de se ampliar de 15 para 20 anos o prazo de vigência da proteção patentária, adotou-se na proposição legislativa também o parágrafo único do artigo 40 da LPI (que permitia prazos ainda maiores), sob a seguinte justificativa:

"Acolhemos, ainda em relação ao prazo de vigência da patente, um parágrafo único ao artigo 40 de nosso substitutivo que determina que este não poderá ser inferior a 10 anos, para patentes de invenção, e de sete anos, para modelos de utilidade. Julgamos ser essa proposta extremamente justa, pois como o prazo de vigência da patente começa a ser contado a partir do depósito do pedido, ocorre que, havendo protelações administrativas injustificáveis, que levam anos para serem decididas, a patente vigora apenas por poucos anos. A presente medida corrige, portanto, definitivamente essa imperfeição de nosso sistema" [3] (grifo dos autores).

E foi com base nessa justificativa, relativamente pouco técnica (e já utilizada para a ampliação do prazo disciplinado no caput), que o parágrafo único acabou sendo aprovado em âmbito legislativo, sem maiores debates, passando a integrar a LPI até a declaração de sua inconstitucionalidade pela Suprema Corte.

Ao analisar a compatibilidade do dispositivo com a Constituição, o voto do ministro relator Dias Toffoli não descuidou da análise do processo legislativo da norma, anotando que "mesmo após detido exame dos documentos do processo legislativo de elaboração da Lei nº 9.279/96, não se obteve nenhuma menção acerca da motivação da regra do parágrafo único do artigo 40. Ao que parece, não obstante a elevada

Continuação: Opinião: A origem do parágrafo único do artigo 40 da LPI

importância do preceito em tela, ele foi inserido na lei sem maiores debates (...)"

As circunstâncias fáticas motivadoras do acréscimo de tal dispositivo ao projeto da LPI não são tão explícitas nas discussões legislativas travadas à época, mas tudo leva a crer que essa peculiar e distinta norma deriva de pressões e pretensões de grupos econômicos predominantemente estrangeiros que viam, no Brasil, um mercado atrativo inexistente até mesmo em seus países de origem. Quanto maior o prazo do privilégio patentário, maiores os ganhos auferidos pelos detentores de patentes.

A confirmar essa suspeita, veja-se que, segundo relatório de atividades do **INPI** para o exercício de 2018, apenas 20% dos depositantes de patentes no Brasil têm origem brasileira. Nessa linha de consideração, observou o ministro relator, no julgamento em que foi proclamada a inconstitucionalidade da norma, ser "forçoso concluir que a maioria dos requerentes têm tratamento mais favorável no Brasil do que em seus próprios países, o que claramente nos coloca em posição destoante dos demais signatários do acordo Trips".

Essa posição destoante a que aludiu o relator não mais subsiste diante da declaração de inconstitucionalidade da norma. Com ela, o prazo de proteção patentária passa a ser somente aquele de 20 anos contado do depósito do pedido - previsto no caput do artigo 40 - , em perfeito alinhamento com o quanto acordado em âmbito internacional.

Ao longo do julgamento havido no STF, os defensores da constitucionalidade do dispositivo chegaram a afirmar que a norma encontraria correspondência em institutos utilizados, em regra, por países desenvolvidos, como o patent term extension [4], o patent term adjustment [5] e o supplementary protection certificate [6], que possibilitam a extensão patentária por prazo determinado, mediante a observância em cada caso de determinados requisitos (provocação do interessado e comprovação de que o depositante não deu causa a demora administrativa, por exemplo). Os debates legislativos que permearam a edição da norma, contudo, nada dizem a respeito.

O ministro relator cuidou de analisar, em seu voto, cada um desses instrumentos, concluindo que eles "contêm mecanismos que impedem que o prazo de validade da patente seja estendido por mais tempo do que o necessário", sendo efetivamente distintos da regra brasileira, que permitia extensões indefinidas, mesmo em casos em que o interessado pudesse ter dado causa à demora administrativa.

Como se vê, as razões para a edição de uma norma podem fornecer subsídios para que o Poder Judiciário forme sua convicção a respeito de sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade. A falta delas também.

Vasconcellos: Qual a diferença entre licenciamento e franquia?



Ao decidir expandir o seu negócio, o empresário não raras vezes depara-se com a seguinte dúvida: melhor adotar o modelo de franquias ou o licenciamento de uso de marca? Muito embora os contratos de licenciamento e de franquia tenham em comum a licença da marca para uso comercial, mediante... Por Laís Antunes de Vasconcelos

Ao decidir expandir o seu negócio, o empresário não raras vezes depara-se com a seguinte dúvida: melhor adotar o modelo de franquias ou o licenciamento de uso de marca?

Muito embora os contratos de licenciamento e de franquia tenham em comum a licença da marca para uso comercial, mediante remuneração (royalties), na prática não se confundem; são modelos bastante distintos, na verdade. O ponto-chave para diferenciação de ambos é a transferência do know how, como se verá melhor adiante.

O contrato de licenciamento regulamenta o uso da marca de determinado produto ou serviço pelo licenciado (desde que a marca tenha sido regularmente depositada ou registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - **INPI**), cabendo ao licenciante o controle sobre as especificações, natureza e qualidade dos produtos e serviços, assim como o re-

cebimento de royalties como contraprestação ao licenciamento, nada além disso.

Nesse sentido, qualquer bem ou direito passível de ser protegido pode ser licenciado, a exemplo de marcas, personagens, tecnologia e sistema de informática (software).

Apesar de ser um modelo de negócio de baixa complexidade, o contrato de licenciamento deve indicar, ao menos, a marca que está sendo licenciada, número do registro no **INPI**, prazo de vigência, assim como se há exclusividade quanto ao seu uso, a delimitação do território a ser explorado, além do estabelecimento de parâmetros e diretrizes claras para o uso pelo licenciado, de modo a evitar que a imagem da marca venha a ser prejudicada pelo mau uso de um licenciado.

No licenciamento, o controle do licenciante, entretanto, fica restrito à própria marca, uma vez que a operação da loja caberá exclusivamente ao licenciado, que terá autonomia e liberdade absolutas para gerir o negócio, sem transferência de know how, treinamento, suporte ou qualquer interferência do licenciante.

O modelo de franquias, por sua vez, é bem mais amplo e complexo, tendo em vista que abrange, além do licenciamento de uso de marca, a transferência do know how sobre a produção, comercialização ou distribuição de produtos e/ou serviços, e o uso de tecnologia ou sistema operacional detidos pelo franqueador.

A adoção desse modelo possibilita maior padronização do negócio, uma vez que admite o controle rígido da operação, por meio de manuais, treinamentos, suporte e supervisão do franqueado.

A franquia possui lei específica a regulamentar o te-

ma, a Lei 13.966/2019, a qual estabelece, em observância ao princípio da transparência (princípio do full disclosure), extenso rol de informações que devem obrigatoriamente ser reveladas ao potencial franqueado, através da Circular de Oferta de Franquia (COF), como verdadeiro pressuposto de validade do sistema de franquia.

Dentre as diversas informações que necessariamente devem constar da COF, destacam-se: balanços e demonstrações financeiras dos dois últimos exercícios; franqueados que se desligaram da rede nos últimos 24 meses; valor total do investimento necessário à aquisição, implantação e entrada em operação da franquia; taxa inicial de franquias e taxas periódicas; ações judiciais que questionem o sistema ou que possam comprometer a operação da franquia; política de atuação territorial (se é garantida a exclusividade ou preferência ao franqueado no território); o que é oferecido ao franqueado no que se refere a suporte, supervisão de rede e serviços etc.

Como forma de tentar não revelar informações detalhadas do negócio, nem investir em formatação, alguns empresários tentam fugir dessa forma negocial mais complexa, e fazem uso do contrato de licenciamento de uso de marca combinado com outras modalidades de contrato (cessão de know how, pres-

Continuação: Vasconcellos: Qual a diferença entre licenciamento e franquia?

tação de serviços).

Há nessa conduta um grave risco de que, em um debate judicial, esse conjunto de contratos sejam interpretados como simulação e que se chegue à conclusão de que o licenciante, é na verdade, um franqueador simulando um licenciamento.

A aparente semelhança entre os modelos faz com que alguns empresários vendam franquias através de contratos de licenciamento, o que, se por um lado, ao menos em tese, os isenta de formatar a franquia, elaborar manuais, prestar suporte à operação, dar treinamento e assumir as obrigações inerentes ao sistema de franchising, por outro lado, os expõe a elevado risco de ter que ressarcir o licenciado de todo o investimento feito no negócio, sem prejuízo do pagamento de eventuais perdas e danos sofridos.

Assim, muito embora o licenciamento de uso de marca e a franquia sejam confundidos com frequência, são modelos empresariais distintos, que reclamam a utilização de instrumentos contratuais específicos e a adoção de diferentes cautelas e soluções. Não há um modelo melhor ou pior, mas o modelo mais adequado ao seu negócio

Índice remissivo de assuntos

Direitos Autorais
3, 5, 7

Patentes
4, 8, 9

ABPI
9

Propriedade Intelectual
9

Marco regulatório | INPI
9, 12