

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 23 de junho de 2021 às 07h40
Seleção de Notícias

Época Negócios - Online | BR

Direitos Autorais

YouTube vence mais um processo sobre direito autoral na Europa	3
---	----------

ÉPOCA NEGÓCIOS

Folha.com | BR

Marco regulatório | INPI

Disputa por obra de Legião Urbana empata no STJ	4
--	----------

Consultor Jurídico | BR

Marco regulatório | INPI

Laboratório não pode vender remédio com mesma composição de produto patenteado	6
---	----------

CONSULTOR JURÍDICO

Marco regulatório | INPI

Lei de Marcas serve para proteger símbolo de partido político, diz STJ	7
---	----------

CONSULTOR JURÍDICO

Jornal do Senado | DF

Patentes

Paim pede que Câmara aprove projeto de quebra de patentes para covid-19	9
--	----------

Fator Brasil - Online | BR

19 de junho de 2021 | Propriedade Intelectual

Pirataria on-line: como lidar com seu crescimento pós-pandemia?	10
--	-----------

Migalhas | BR

ABPI | Luiz Edgard Montauray Pimenta

MIGALHAS nº 5.127	11
--------------------------------	-----------

Marco regulatório | INPI

Você sabe o que é marca e qual a importância de registrá-la?	12
---	-----------

Propriedade Intelectual

Upcycling e propriedade intelectual	14
--	-----------

YouTube vence mais um processo sobre direito autoral na Europa



ram uma fonte de receita inteiramente nova para a indústria. Nos últimos 12 meses apenas, pagamos 4 bilhões de dólares para a indústria da música."

O processo foi aberto pelo produtor musical Frank Peterson, que moveu a ação contra o YouTube e o Google pela publicação nas plataformas das empresas de conteúdo que ele detém **direito** autoral.

O caso marca o mais recente desdobramento em uma longa batalha entre a indústria cultural da Europa e as plataformas online. O YouTube venceu um novo processo por infração de **direito** autoral depois que a mais alta corte da Europa afirmou que as plataformas online não são responsáveis por conteúdo não autorizado enviado por usuários a menos que não ajam rapidamente para remover ou bloquear o acesso a ele.

O caso marca o mais recente desdobramento em uma longa batalha entre a indústria cultural da Europa e as plataformas online. Também faz parte de um debate maior sobre como as empresas de **internet** deveriam policiar a publicação de material não autorizado, ilegal ou de apologia a ódio, questões que estão levando autoridades europeias a buscarem regras mais duras que podem entrar em vigor no próximo ano.

O YouTube afirmou que investe em ferramentas "estado da arte de proteção a **direitos** autorais e que cria-

Disputa por obra de Legião Urbana empata no STJ

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) discute uma ação na qual Gabriel Manfredini, filho e herdeiro do cantor Renato Russo, quer impedir os músicos Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, ex-integrantes do grupo Legião Urbana, de usarem o nome da banda em suas apresentações.

Em apreciação nesta terça (22), a votação ficou empatada. Os ministros da corte Isabel Gallotti e Luiz Felipe Salmoão deram votos favoráveis a Manfredini, enquanto os magistrados Antônio Carlos Ferreira e Raul Araújo votaram em favor dos ex-integrantes da banda.

O voto de desempate será dado a semana que vem pelo ministro Marco Aurélio Buzzi, após sustentação oral dos advogados do escritório Sérgio Bermudes (que representa o herdeiro de Renato Russo) e José Eduardo Cardozo (que defende Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá).

Movida pela Legião Urbana Produções Artísticas, empresa herdada por Manfredini, a ação no STJ busca reverter uma decisão anterior que beneficiou Dado e Bonfá.

Em 2014, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro impediu que a empresa de Manfredini proibisse os dois músicos de usar a marca, sob pena de multa de R\$ 50 mil por cada tentativa. A decisão permitiu a eles fazer as turnês comemorativas dos 30 anos dos dois primeiros discos da banda.

A marca Legião Urbana foi registrada no **Inpi**, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em 1987, quando a banda de rock estava no auge do sucesso.

Na ocasião, um contador da gravadora EMI orientou os músicos a criarem, cada um, uma empresa própria. Bonfá criou a Urbana Produções Artísticas, o baixista Renato Rocha, a Legião Produções Artísticas, Dado, a Zotz Produções Artísticas, e Renato Russo, a Legião Urbana Produções Artísticas.

O nome do grupo, porém, só poderia ser registrado em nome de uma empresa, e prevaleceu a do vocalista. Após a morte do cantor, em 1996, a família o herdou.

Em defesa de Manfredini, o advogado André Silveira afirmou que, ao relativizar o uso exclusivo da marca, a Justiça do Rio de Janeiro incorreu em ilegalidade ao tirar a eficácia do registro administrativo realizado pelo **Inpi** e criando, assim, insegurança jurídica.

A decisão [da Justiça do Rio de Janeiro] criou uma sandice, disse Silveira, defendendo ainda que a discussão seria da Justiça Federal por envolver o **Inpi**, órgão vinculado à administração pública federal.

Advogado de Dado e Bonfá, José Eduardo Cardozo afirmou que seus clientes, ao lado de Renato Russo, conviveram em total harmonia na formação e consolidação da Legião Urbana, sem atritos sobre marca ou ganhos financeiros.

A marca Legião Urbana foi registrada no **Inpi**, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em 1987, quando a banda de rock estava no auge do sucesso, vendendo milhões de discos e com todos os seus integrantes vivos. Por um lado, era necessário proteger o nome de fraudes uma pessoa chegou a registrar o nome Legião Urbana antes do próprio grupo, numa decisão revertida mais tarde pela Justiça, e por outro lado havia a questão de organizar o fluxo financeiro dos integrantes.

À época, um contador da gravadora EMI orientou cada um dos músicos a criarem uma empresa própria,

Continuação: Disputa por obra de Legião Urbana empata no STJ

na qual os outros membros eram sócios minoritários. Dessa forma, Bonfá criou a Urbana Produções Artísticas, Renato Rocha, a Legião Produções Artísticas, Dado, a Zotz Produções Artísticas, e Renato Russo a Legião Urbana Produções Artísticas. Mas a marca da banda só poderia ser registrada em uma em-

presa, e foi a de Renato Russo a que prevaleceu.

Depois da morte do cantor, em 1996, sua família herdou o nome, que coincide com o da banda e também com o título do primeiro disco do grupo.

Laboratório não pode vender remédio com mesma composição de produto patentado



Por Tábata Viapiana

A antecipação de tutela defere-se a quem tem aparência de bom direito decorrente do ato administrativo expedido pelo **INPI**. O entendimento é da 1ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo ao proibir um laboratório farmacêutico de vender remédios com a composição igual a de um produto patentado por uma concorrente.

A decisão valerá enquanto durar o curso da ação principal relativa à propriedade intelectual. Segundo os autos, o laboratório réu comercializa dois medicamentos, um genérico e outro similar, de composição igual ao produto da autora da ação, que obteve a patente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**).

De acordo com os pareceres de cinco especialistas, as bulas dos produtos do réu indicam a mesma composição, princípio ativo, concentração, via de administração, posologia e indicação terapêutica e, dessa forma, são equivalentes ao medicamento da autora.

"Como se vê, é incontroverso, afirmado na inicial e, mais do que não negado, verdadeiramente confessado na contestação, que o laboratório co-

abpi.empauta.com

mercializa o produto similar. O réu reconhece que o faz, embora em quantidades que reputa desimportantes", afirmou em seu voto o relator do acórdão, desembargador Cesar Ciampolini, ao conceder a liminar.

Para o magistrado, há aparência de bom direito no pleito da autora, que teve deferida e tem em vigor a patente, em ato administrativo expedido pelo **INPI**. Segundo ele, o perigo na demora está in re ipsa, na medida em que a lentidão inerente ao processo pode beneficiar justamente quem estaria infringindo a patente.

O relator afirmou ainda que deve ser aplicada ao caso a teoria do ilícito lucrativo: "Trata-se de evitar que infrações patentárias, em cuja defesa sempre se poderão arguir, como aqui o faz a parte ré, questões de aparente complexidade para os leigos, persistam por todo o longo tempo de duração do processo".

A decisão foi por maioria de votos e o relator sorteado, desembargador Franco de Godoi, ficou vencido. Ele votou contra a concessão da liminar por entender que o caso exige prova pericial "a fim de se aferir com segurança eventual prática de ato ilícito por parte da agravada".

para ler o acórdão

2017998-49.2020.8.26.0000

Lei de Marcas serve para proteger símbolo de partido político, diz STJ



Por Danilo Vital

É possível a aplicação da Lei de Marcas e Patentes (Lei 9.279/1996) para proteger o símbolo de partido político a fim de garantir sua exploração comercial.

Com esse entendimento, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento a recurso especial para determinar que a Justiça do Distrito Federal analise se o Democratas feriu a Lei de Marcas e Patentes ao adotar como símbolo desenho semelhante do Partido Federalista.

O julgamento foi encerrado nesta terça-feira (22/6), após voto-vista do ministro Raul Araújo, que acompanhou o relator, ministro Marco Buzzi. Também votaram com eles os ministros Luis Felipe Salomão, Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira.

No caso, o Partido Federalista registrou a marca em 2005 e teve a exclusividade reconhecida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) em 2011. O desenho consiste em uma árvore com caule reto, sem galhos e com copa formada por três círculos organizados em triângulo com ponta para cima.

O símbolo é bastante semelhante ao que foi posteriormente usado pelo Democratas entre 2007 - ano em que mudou de nome, deixando de ser Partido da Frente Liberal (PFL) - e 2018. Atualmente, o símbolo do DEM é outro, totalmente diferente.

O pedido foi negado pelas instâncias ordinárias, para
abpi.empauta.com

as quais não é possível o registro de símbolo político como marca no **INPI**. Esse entendimento foi reformado pela 4ª Turma. Relator, o ministro Marco Buzzi explicou que não há impedimento para que isso ocorra.

Quando abriu o julgamento, em dezembro de 2019, ele ressaltou que o Partido Federalista, apesar de ter tido seu requerimento de registro negado no TSE por duas vezes - atualmente três, já que em março de 2020 teve outro pedido negado - possui personalidade como pessoa jurídica de direito privado, pois efetuou o registro de sua ata de constituição e de seu estatuto social em cartório.

Não possui apenas personalidade eleitoral. Mas na posse da personalidade jurídica, pode requerer a proteção de seus símbolos e explorar atividade econômica sem intuito lucrativa, porém auferindo receitas provenientes de diferentes fontes, inclusive da alienação, locação ou comercialização de bens ou produtos próprios, destinando essas receitas a suas finalidades.

"A possibilidade de exercerem atividade econômica parece realmente suficiente para possibilitar o registro de signo como marca própria", disse o ministro Raul Araújo, no voto-vista. Destacou também que essa hipótese não está entre as vedações ao registro de que trata o artigo 124 da Lei de Marcas e Patentes (Lei 9.279/1996).

Para o ministro Marco Buzzi, o Poder Judiciário não pode dar interpretação extensiva proibitiva sobre o que não está contido na lei e que não corresponde à vontade do legislador, proibindo o registro de marca

Continuação: Lei de Marcas serve para proteger símbolo de partido político, diz STJ

por partidos políticos.

REsp 1.353.300

"Vedar a criativa e lícita exploração financeira do símbolo político enquanto marca é sufocar indevida e injustificadamente o já restrito aporte material do financiamento eleitoral privado, contribuindo para a majoração do gasto público com o fundo partidário já bilionário", disse, ainda em 2019.

Paim pede que Câmara aprove projeto de quebra de patentes para covid-19



Em pronunciamento nesta terça-feira (22), o senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu que a Câmara dos Deputados aprove o PL 12/2021, projeto de lei de sua autoria que permite a **quebra** de patentes de vacinas e medicamentos para combater a covid-19. Ele afirmou que diversos países já alteraram sua legislação com iniciativas semelhantes.

- Podemos mencionar entre essas nações Chile, Canadá, Equador, Colômbia e Israel - destacou o senador, acrescentando que a vacinação global é o único meio de interromper a pandemia ao redor do mundo.

Paim ressaltou que o Senado fez a sua parte ao aprovar o PL 12/2021. Segundo ele, a aprovação do projeto permitirá a produção de vacinas em grande escala e a custos baixos, atendendo às exigências do momento de emergência.

Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)



O projeto, de autoria de Paulo Paim, já foi aprovado no Senado

Pirataria on-line: como lidar com seu crescimento pós-pandemia?

A pandemia do Covid-19 impôs diversos desafios a serem superados. No comércio não foi diferente e os vendedores buscaram na internet uma alternativa para expandir seus negócios e se aproximar de seus clientes.

Até agosto de 2020, o mercado brasileiro on-line já havia atingido R\$ 41,92 bi em vendas, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico - ABComm, número este 56,8% maior do que o alcançado no mesmo período em 2020. De acordo com a Ebit/Nielsen, 78% do faturamento do comércio on-line brasileiro se deu em marketplaces, que são sites que oferecem espaços para que vendedores ofertem seus produtos de forma simplificada, bem como permitem a compra de produtos de múltiplos vendedores em um mesmo carrinho.

Esta expansão também foi observada no mercado de produtos contrafeitos, ou piratas. De acordo com a Associação Brasileira de Combate à Falsificação - ABCF, apontou que o comércio ilegal on-line atingiu crescimento de 200% em alguns períodos de 2020.

A repressão à pirataria é necessária, pois gera danos em diversos aspectos. Enquanto o titular é prejudicado por ver sua marca associada a produto sobre a qual qualidade desconhece e sofrer prejuízos decorrentes do desvio de clientela, o consumidor também é lesado ao ser enganado sobre a origem do produto ou ainda adquirir produto de baixa qualidade, fabricado em desatenção às regras de segurança e até mesmo a partir do uso de materiais nocivos. A concorrência também é prejudicada, pois o vendedor pirata auferir vantagem indevida ao se beneficiar do uso de marca famosa, se colocando à frente de seus concorrentes.

Ressalta-se ainda que o mercado ilegal geralmente é pautado pela ausência do recolhimento de impostos. De acordo com o Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade - FNCP, o montante deixado de arrecadar pelo país nos últimos anos alcançam centenas de bilhões de reais, número bastante expressivo.

A pirataria on-line impõe desafios adicionais na sua repressão, pois promove maior dispersão dos produtos, que podem ser adquiridos por um público maior e por dificultar o rastreamento de vendedores e a identificação de produtos originais. Aos titulares, orienta-se proatividade no monitoramento da rede e na apresentação de denúncias. Para tal, a tecnologia, mais uma vez, se coloca como aliada, pois é possível alinhar a expertise jurídica às ferramentas digitais que tornam o monitoramento mais ágil e simples. Assim, permite-se o desenvolvimento de estratégias de repressão, afastando o interesse dos piratas na exploração da marca monitorada.

Aos consumidores, orienta-se cuidados no momento da compra, como a busca por vendedores e lojas oficiais. Além disso, é importante desconfiar de vendedores que ofereçam preços muito abaixo dos praticados e que tenham baixa reputação.

Com o alinhamento de esforços, é possível tornar a rede um ambiente mais seguro, valorizando quem atua formalmente e investe em produtos com identidade própria, sem pegar carona no sucesso de outras empresas.

. Por: Natalia Gigante, sócia da Daniel Advogados e Mestre em **Propriedade** Intelectual e Inovação.

MIGALHAS nº 5.127



(...) o módulo do curso "Introdução ao Direito Urbanístico: direito à cidade, planejamento territorial e instrumentos da política urbana", disponibilizado pela ESA da OAB/SP com apoio do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU). () Sócio da banca Montauray Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados, Luiz Edgard Montauray Pimenta, atual Presidente da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, participa de debate sobre a ADIn 5.529 e seus efeitos no prazo de proteção de patentes, juntamente com a Diretora de Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Liane Lage, em evento realizado pelo Comitê de Propriedade Intelectual da Amcham Rio. Amanhã, das 10 às 11h30. () O advogado Marlus Arns de Oliveira (Arns de Oliveira & Andreazza Advogados Associados) conversará amanhã, às 17h, com o advogado Douglas Rodrigues da Silva (Antonietto & Guedes de Castro Advogados Associados) sobre o tema "Investigações Corporativas e Processo Penal". A live também terá o lançamento do livro "Investigações Corporativas e Processo Penal - Uma análise sobre os limites da licitude da prova", da editora Thoth e de autoria do convidado. Acompanhe ao vivo pelos perfis @marlusarns e @dou-

glas.rodrigues_ adv. Caso não consiga, o vídeo estará disponível no canal do YouTube Arns de Oliveira & Andreazza. () Amanhã, às 17h, a área Ambiental do escritório Felsberg Advogados realiza o webinar "Tributação Ambiental: Logística Reversa, Resíduos e Serviços Ambientais" para o lançamento do livro "Direito dos Resíduos: Jurisprudência", do sócio do escritório e CEO do Instituto PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), Fabrício Soler. O livro está disponível na versão digital para consulta. () A Comissão de Infraestrutura da OAB/SP, presidida por Marcos Perez (Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados), realiza amanhã, às 19h, o webinar "Projetos de infraestrutura: como torná-los atrativos?", que pretende debater os desafios e as oportunidades para a atratividade e o êxito de projetos, a partir da perspectiva de especialistas que atuam em diferentes áreas e momentos de sua estruturação. () Pinheiro Neto Advogados realiza dia 24/6, às 9h, o webinar "10 Anos de Debêntures de Infraestrutura (Lei 12.431/11)", com moderação de Ricardo S. Russo. () Gabriel Augusto (...)

Você sabe o que é marca e qual a importância de registrá-la?



Davi Olegário Portocarrero Naveira **Marca** é todo sinal/signo distintivo (palavra, figura ou símbolo) visualmente perceptível que identifica e distingue um produto e/ou serviço dos demais colocados à disposição no mercado de consumo.

A finalidade da marca é distinguir um produto ou serviço dos demais colocados à disposição dos consumidores, de modo que o seu registro junto ao **Instituto** Nacional de Propriedade Industrial - **INPI** é a única forma de protegê-la legalmente contra possíveis copiadore, seja aqui no Brasil como também nos 147 países membros da Convenção da União de Paris.

Também é importante frisar que registro de marca não se confunde com **registro** de patente. Enquanto a primeira se refere ao sinal distintivo do produto (por ex.: a logo da Coca-Cola), a segunda se refere a uma invenção¹ (por ex.: a primeira lâmpada) ou a um modelo de utilidade² (inovações/melhorias de alguma invenção já registrada - por ex.: todas as lâmpadas posteriores a primeira).



Assim, se o objetivo é proteger o signo distintivo utilizado para identificar e diferenciar o seu produto ou serviço dos demais, de modo a torná-lo autêntico e de uso exclusivo, o registro da marca junto ao **INPI** é a única forma de se garantir tais finalidades.

Ao se reconhecer a titularidade e o direito de uso exclusivo de um determinado símbolo, o seu detentor estará protegendo um dos ativos imateriais mais importantes do seu negócio; sua identidade perante o mercado e aos consumidores ou potenciais consumidores do seu produto.

São muitos os desavisados que, acreditando estarem protegidos por terem registrado sua empresa e o nome fantasia perante a Junta Comercial, investem em publicidade e material visual do símbolo utilizado pa-

ra identificar o seu negócio (banners, cartões, personalização de faixa e etc.), sem antes pesquisar se aquele símbolo já se encontra registrado ou não junto ao **INPI**.

Portanto, além de evitar prejuízos com investimento em um material que poderá não ser utilizado, o registro da marca também poderá evitar que o seu detentor seja processado e, eventualmente, tenha que pagar indenização pelo uso indevido da marca de terceiros.

Outro ponto relevante é que o detentor da marca pode licenciá-la ou franqueá-la onerosamente a terceiros, obtendo, assim, renda pela concessão do uso da marca.

Também vale mencionar que a marca registrada pode ser avaliada, contabilizada no capital social da empresa, pode ser vendida e até mesmo utilizada como garantia em operações financeiras (empréstimo, financiamento e etc.). Em outras palavras, a marca re-

Continuação: Você sabe o que é marca e qual a importância de registrá-la?

gistra tem o potencial de se tornar um ativo com valor real para o seu detentor. Um exemplo disso é a marca Apple que segundo o ranking da Brand Finance Global 5003 é avaliada em US\$263,4 bilhões (R\$1,41 trilhão).

Por fim, é importante mencionar que existe um custo para se registrar uma marca, entretanto, além do valor do investimento não ser absurdo, deve-se levar em conta que uma marca se mantém protegida por 10 anos, podendo ser renovada por iguais e sucessivos períodos.

Diante do exposto, fica evidente a importância do registro da marca para se evitar transtornos decorrentes do uso indevido da marca de terceiros, seja para proteger e conceder uso exclusivo do símbolo que distingue e emprega autenticidade ao seu produto ou serviço, seja agregando valor ao seu negócio através da valoração, quantificação e incorporação desse ativo imaterial importantíssimo que é a sua marca ®.

Upcycling e propriedade intelectual



Marcela Lima Costa Pacheco Upcycling e propriedade intelectual Marcela Lima Costa Pacheco Os impactos e riscos jurídicos da nova prática fashionista. terça-feira, 22 de junho de 2021

(Imagem: Arte Migalhas)

O termo upcycling já pode ser considerado um velho conhecido no ramo da moda. No entanto, para o mundo jurídico, a falta de conhecimento sobre este tema gera muitas dúvidas sobre o que é upcycling e quais seriam seus impactos jurídicos.

Em síntese, podemos conceituar upcycling como o reaproveitamento de materiais já utilizados ou descartados, como roupas, aviamentos ou sobras de tecidos, para a fabricação de novas peças.



(Imagem: Arte Migalhas) (Imagem: Arte Migalhas)

Importante ressaltar que upcycling não se confunde com reciclagem. Esta última envolve processos químicos e maquinários para dar nova destinação aos materiais descartados, já o upcycling adapta os materiais sem alterar a sua forma original.

Este movimento ganhou força nos últimos anos, especialmente devido à pressão dos consumidores quanto a melhores práticas de sustentabilidade, em especial, quanto à destinação a ser dada ao grande volume de resíduos produzidos pela indústria da moda.



(Imagem: Divulgação) (Imagem: Divulgação)

Em sinergia com esse movimento, algumas Maisons criaram suas próprias iniciativas de upcycling. A Miu Mil lançou uma coleção composta por vestidos dos anos 30 e 50, garimpados em lojas vintage, que foram transformados em peças exclusivas. A grife Hermès possui, há anos, a linha Petit H, que utiliza retalhos de pele e couro resultantes da produção de suas bolsas na criação de novas peças.

A Louis Vuitton, por sua vez, lançou a coleção Be Mindful, utilizando tecidos reaproveitados de suas próprias coleções anteriores. Inclusive, no início de 2021, o grupo LVMH, do qual a Louis Vuitton faz

parte, criou uma plataforma para revender ao público os tecidos não utilizados pelas marcas do conglomerado - a Nona Source.

Contudo, iniciativas próprias não parecem dar conta da quantidade de resíduo têxtil e materiais descartados pela indústria da moda, o que leva à criação de iniciativas independentes de upcycling.

Quais os impactos e riscos quando as iniciativas de upcycling não partem das próprias marcas?

De acordo com a Revista Elle¹, já existem inúmeros tutoriais de customização ou transformação de peças de roupa no YouTube e, nas redes sociais Tik Tok e Instagram, a hashtag #upcycledclothing possui mais de 50 milhões de visualizações.

Esse enorme volume de citações demonstra que, cada vez mais, os consumidores de moda estão interessados em práticas sustentáveis, buscando consumir de forma mais consciente e com menor impacto ambiental.

Como consequência, há um aumento de iniciativas independentes de upcycling, utilizando como matéria-prima as roupas, bolsas, acessórios e aviamentos para a criação de peças que, posteriormente, serão comercializadas por suas marcas próprias.

Exemplo destas práticas de upcycling independente é o de uso de botões e aviamentos de bolsas na criação de joias e bijuterias e customização de bolsas grifadas, como nas imagens abaixo:

(Imagem: Divulgação)

Como é possível notar, a matéria-prima utilizada traz a aplicação de marcas famosas, o que leva a alguns questionamentos sobre possibilidade de seu uso não autorizado por terceiros.

O primeiro aspecto jurídico a ser observado quando

se trata de upcycling é a aplicação - ou não - do princípio da exaustão de direitos como forma de impedir os titulares das marcas de atuarem contra a revenda de seus produtos.

Considerando que o produto que leva a marca original foi modificado e transformado em outro item, distante do original, o entendimento é no sentido de que não há aplicação do princípio da exaustão de direitos, uma vez este que veda somente a revenda do produto em seu aspecto original.

Superada essa questão, outro aspecto a ser observado refere-se aos direitos dos titulares das marcas apostas nos produtos transformados.

A Lei de **Propriedade** Intelectual estabelece, em seu artigo 130, III, garante ao titular de uma marca registrada o direito de zelar pela integridade material e reputação de sua marca⁵.

Assim, considerando que os produtos desenvolvidos através de upcycling independente não possuem qualquer forma de licença ou autorização de uso de marca por seus respectivos titulares, é possível a adoção de medidas contra os terceiros que fabricam e comercializam estes itens, sob as seguintes bases:

a) Violação de marca registrada - ao pegar um botão, aviamento ou tecido estampado com uma marca registrada e transformá-lo em item diverso e vendê-lo sob sua própria marca, os direitos de marca registrada dos titulares estão sendo infringidos.⁶

b) Concorrência desleal - quando um produto com marca registrada é alterado, os consumidores tendem a se confundir ou se equivocar quanto às qualidades e características do produto. Além disso, há exploração parasitária pelo vendedor do produto desenvolvido ao utilizar-se do prestígio da marca original para atrair seus clientes.

c) Enriquecimento sem causa - Como o vendedor dos produtos de marca modificados não investiu na cria-

Continuação: Upcycling e propriedade intelectual

ção do renome e reputação da marca original, explorá-la, vendendo um item modificado com sua própria marca, pode ser entendido como um enriquecimento sem causa e ilícito.

d) Tarnishment - produtos modificados podem diluir a distinção e reputação da marca original associada, fazendo com que seu público consumidor associe a falta de qualidade ou falta de prestígio destes produtos aos produtos originais de marca.

Por fim, no aspecto ambiental, a marca original poderia alegar que, uma vez que esses itens / componentes reutilizados são misturados com metais e outros itens que não originais, eles não seguem os compromissos ambientais e de sustentabilidade da empresa. Assim, a marca não poderia garantir sua qualidade nem sua origem e, ao permitir que disponibilidade desses produtos, estaria implicitamente concordando com o uso de material poluente e não ecologicamente correto.

Como visto acima, a tendência de upcycling de artigos de luxo poderá encontrar alguns obstáculos no Brasil, em especial no que tange à violação de direitos de propriedade intelectual. Por esta razão, as marcas devem estar atentas às práticas do mercado e

buscar reprimir o uso de seus materiais de forma desautorizadas.

Alternativamente, as marcas podem criar iniciativas próprias para disponibilizar aos seus clientes itens sustentáveis para consumo, garantindo o uso correto de seus ativos de propriedade intelectual, além da qualidade dos materiais utilizados.

1 O upcycling está na moda. Acesso em 10/6/2021.2 Large Rare Repurposed Gold Gucci Rectangle Charm Bracelet.3 Repurposed Designer Tag Necklace | statement necklace designer jewelry | upcycled luxury button.4 Handbags. Acesso 10/6/2021.5 Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: [...] III - zelar pela sua integridade material ou reputação.6 Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão.

Atualizado em: 22/6/2021 08:18 Marcela Lima Costa Pacheco Advogada no escritório Garé Advogados.

Índice remissivo de assuntos

Direitos Autorais

3

Marco regulatório | INPI

4, 6, 7, 12

Patentes

9, 11, 12

Propriedade Intelectual

10, 11, 14

ABPI

11

ABPI | Luiz Edgard Montauray Pimenta

11

Pirataria

11

Inovação

11

Propriedade Industrial

11

Arbitragem e Mediação

11