

# abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
Clipping da imprensa

*Brasília, 20 de agosto de 2021 às 08h03*  
*Seleção de Notícias*

## Terra - Notícias | BR

Patentes

**Veto ao projeto de patentes é o mais provável, mas Congresso deve derrubar, diz relator . . . . .** 3  
ANNE WARTH

## Estadão.com.br - Últimas notícias | BR

Patentes

**Países mudam leis para facilitar quebra de patentes na pandemia; debate também ocorre na OMC . . . . .** 5  
GERAL | O ESTADO DE S.PAULO | ANNE WARTH

## Folha.com | BR

19 de agosto de 2021 | Direitos Autorais

**Nando Reis ganha nova rodada judicial contra Unilever por direito autoral; entenda esse e outros processos de artistas . . . . .** 7  
MERCADO

## O Globo Online | BR

19 de agosto de 2021 | Direitos Autorais

**Após quase 40 anos na Justiça, maestro Remo Usai ganha direitos autorais pelas suas trilhas para filmes . . . . .** 9  
MÚSICA | O GLOBO

19 de agosto de 2021 | Direitos Autorais

**Após quase 40 anos na Justiça, maestro Remo Usai ganha direitos autorais por trilhas para filmes . . . . .** 10  
O GLOBO | LEANDRO PRAZERES | RAYANDERSON GUERRA | MARCELLO NEVES

## Migalhas | BR

19 de agosto de 2021 | ABPI

**MIGALHAS nº 5.169 . . . . .** 12

19 de agosto de 2021 | Marco regulatório | INPI

**Contratos de distribuição e legitimidade para defesa de marcas . . . . .** 13

## Veto ao projeto de patentes é o mais provável, mas Congresso deve derrubar, diz relator



Sede do Congresso Nacional, em Brasília.

BRASÍLIA - À revelia do Executivo, o Senado aprovou um projeto que permite a **quebra** de patentes de vacinas e medicamentos em situações de emergência de saúde como a do novo coronavírus. Como já havia sido aprovada na Câmara, a proposta seguiu para sanção, e caberá agora ao presidente Jair Bolsonaro dar aval ou vetar o texto.

Relator do projeto, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) admite que um veto presidencial é o cenário mais provável, mas afirma que ele terá grande chance de ser derrubado na Câmara e no Senado, onde o projeto teve apoio expressivo. Inicialmente, o projeto, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), suspendia as obrigações do governo de respeitar as regras de propriedade intelectual da Organização Mundial do Comércio (OMC) durante a pandemia de covid-19. Quando o texto foi protocolado, no início de fevereiro, o Brasil contabilizava 215 mil mortes, e a vacinação havia começado há duas semanas. Até esta quinta-feira, 19, já eram mais de 570 mil vidas perdidas.

Sede do Congresso Nacional, em Brasília.

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil / Estadão

Trad, por sua vez, trouxe um parecer mais brando, abpi.empauta.com

que permitia a quebra de licenças em qualquer situação de emergência de saúde e alterava a Lei de **Propriedade Intelectual**, conhecida como Lei das **Patentes**. O texto estabelece garantias sobre o caráter temporário de **quebra** de patente, protege o titular contra exploração indevida e fixa parâmetros mínimos para remuneração.

A licença para a produção será concedida a empresas com capacidade técnica e econômica comprovada para a fabricação de vacinas e medicamentos. O titular receberá o equivalente a 1,5% sobre o preço líquido de venda do produto associado à patente. Também é possível negociar outros termos com o governo caso o detentor da patente aceite ceder a licença de forma voluntária.

Antes da aprovação do texto, Trad participou de reuniões com as embaixadas da Índia, África do Sul, China e Rússia, além dos Estados Unidos - os únicos que tentaram convencê-lo a não dar andamento à proposta. Também procurou os ministérios da Saúde, Economia, de Relações Exteriores e a Secretaria de Governo para discutir o assunto. Segundo o senador, a maior resistência veio do Itamaraty, e as outras pastas "digeriram" a alternativa proposta pelo senador.

Mesmo assim, a divergência do governo ficou clara na votação do Senado. Foram 61 votos favoráveis ao texto e 13 contrários, entre eles os de Flavio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho 01 do presidente; Eduardo Gomes (MDB-TO), líder do governo no Congresso; e Luiz Carlos Heinze (PP-RS), um dos integrantes da tropa de choque da CPI da Covid. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), não compareceu à sessão, e nenhum senador orientou a base aliada a votar contra em seu lugar, estratégia para não atrair mais críticas ao governo, cuja atuação no combate à pandemia é questionada.

Continuação: Veto ao projeto de patentes é o mais provável, mas Congresso deve derrubar, diz relator

Trad aproveitou a sessão da última quinta-feira para reiterar a defesa de sua proposta e explicar que ela não obriga o governo a **quebrar** patentes, mas dá instrumentos para que haja negociações com os detentores de propriedade intelectual.

Para o senador, o Congresso teve uma atitude corajosa ao enfrentar o tema. Trad afirma ainda que a Câmara foi além do que ele propunha. O relator na Câmara, Aécio Neves (PSDB-MG), permitiu que o Congresso quebre as patentes, caso o Executivo não o faça. Os deputados aprovaram o texto por 425 a 15. Essa sugestão foi mantida pelo Senado.

Procurados, o Ministério da Saúde e o Itamaraty informaram que não se pronunciam sobre projetos de lei. O Ministério da Economia e a Secretaria de Governo da Presidência da República não responderam.

Em 2001, o então ministro da Saúde José Serra (PSDB) ameaçou quebrar a patente de um dos me-

dicamentos do coquetel antiaids, após a Roche se recusar a reduzir seus preços. Ainda naquele ano, governo e empresa chegaram a um acordo para diminuição de custos. A mesma situação ocorreu em 2003 e 2005, no governo Lula, quando o então ministro Humberto Costa (PT) também anunciou a licença compulsória de outro medicamento do coquetel, mas chegou a um acordo com a Abbott.

Ainda no governo Lula, o então ministro da Saúde José Gomes Temporão quebrou a patente do Efavirenz, também de combate ao HIV, pela recusa do laboratório em reduzir os preços. Esse processo foi o único efetivado até o fim. Em 2008, o governo declarou o caráter de interesse público do Tenofovir, outro medicamento do coquetel antirretroviral, um passo para a emissão da licença compulsória, uma vez que libera a produção e venda por todos os laboratórios no País.

## Países mudam leis para facilitar quebra de patentes na pandemia; debate também ocorre na OMC

GERAL



Canadá, Alemanha, Chile, Índia, África do Sul e Israel têm aprovado medidas para facilitar acesso a medicamentos para o tratamento da covid-19

BRASÍLIA - A exemplo do Brasil, diversos países também atualizaram sua legislação para permitir a quebra de licenças de forma compulsória para **medicamentos** contra a **covid-19** nos últimos meses. **Canadá e Alemanha** mudaram suas leis para facilitar a emissão de licenças, disse Pedro Villardi, coordenador do Grupo de Trabalho sobre **Propriedade** Intelectual da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia). No **Chile**, o parlamento enviou ao Executivo uma indicação parlamentar com a mesma sugestão. Em todos os casos, as leis valem apenas em cada país. **Israel** quebrou a **patente** do Lopinavir/Ritonavir, mas o **fármaco** acabou não sendo útil para o tratamento.

Villardi elogiou o teor da proposta final aprovada pelo Congresso. "A ampla margem de aprovação do PL nas três votações mostra que se trata de um tema de interesse público. Cabe agora ao Executivo sancionar integralmente o texto, o mais rápido possível, para que o Brasil tenha mais uma ferramenta para enfrentar essa e eventuais futuras emergências em saúde pública", disse.

No âmbito multilateral, por sua vez, **Índia e África do Sul** pediram a suspensão temporária do acordo abpi.empauta.com

que dispõe sobre as regras de propriedade intelectual da **Organização Mundial do Comércio (OMC)** - conhecido como TRIPS e em vigor desde 1995 - para todas as tecnologias contra a covid, não apenas para produção nacional, mas também para exportação.

A proposta contou com o apoio de 99 países, mas não do Brasil, que historicamente tinha posição de liderança entre as nações em desenvolvimento em relação aos embates com as mais ricas e detentoras das licenças, e apesar da parceria com os dois países em ao menos duas iniciativas multilaterais - o **Brics** e o **IBAS**.

Ainda sob a gestão do ex-chanceler **Ernesto Araújo**, a diplomacia brasileira adotou postura alinhada aos países ricos e produtores de **imunizantes**, o que foi motivo de insatisfação, principalmente da Índia, que detém parcela substancial da produção de vacinas e adotou como mote ser a "farmácia do mundo".

Pouco antes de sua demissão, Araújo explicou, em audiência tensa no Senado, a decisão brasileira de não apoiar a iniciativa de indianos e sul-africanos. Afirmou que a **quebra** de patentes não era necessária e poderia prejudicar o mercado de vacinas no futuro. Segundo ele, como não havia consenso, o Brasil buscava uma solução intermediária, alternativa costurada com **Turquia, Chile, Colômbia** e outras economias em desenvolvimento, assim como nações desenvolvidas. A ideia seria fomentar a produção local e facilitar o acesso a insumos usados na fabricação.

O **Itamaraty** defende que a simples suspensão das patentes não resolveria o problema da escassez de doses da vacina e do desequilíbrio na distribuição entre os países, porque demoraria muito tempo para expandir a capacidade de produção em diversas nações e continentes. Além disso, os diplomatas alertavam

Continuação: Países mudam leis para facilitar quebra de patentes na pandemia; debate também ocorre na OMC

que a medida poderia desestimular pesquisas no futuro - já que governos e setor privado investem verbas no desenvolvimento de imunizantes contra covid-19.

A maior mudança na discussão ocorreu em maio, quando os **Estados Unidos** mudaram de posição. O governo **Joe Biden** passou a apoiar a quebra da propriedade intelectual, numa posição histórica. O atual chanceler, **Carlos França**, elogiou a medida da Casa Branca depois de conversar com a representante comercial dos EUA, a embaixadora Katherine Tai. Porém, na prática, o Brasil não alterou sua proposta na OMC e segue patrocinando uma espécie de terceira via, em linha com a diretora-geral Ngozi Okon-

jo-Iwealade, da **Nigéria**.

Um embaixador familiarizado com as discussões afirma que há muita retórica nas discussões e que a delegação brasileira evoluiu da sua posição inicial, demonstrou flexibilidade negociadora e não é o real entrave. Para ele, não houve acordo ainda por resistência dos países ricos, sedes de grandes indústrias farmacêuticas, que não têm nenhum interesse na pauta.

Anne Warth, O Estado de S.Paulo

# Nando Reis ganha nova rodada judicial contra Unilever por direito autoral; entenda esse e outros processos de artistas

## MERCADO

São Paulo

O cantor e compositor Nando Reis terá de ser indenizado pela Mãe Terra, marca de produtos naturais da Unilever, pela utilização de um trecho da música Relicário em embalagens de um mix de sementes. A empresa terá de pagar R\$ 20 mil por danos morais, decidiu na terça (17) a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria de votos.

Os desembargadores também condenaram a Mãe Terra ao pagamento de danos materiais, compensação que tinha sido negada na decisão de primeiro grau. Pura semente dura o futuro amor, foi o trecho usado nas embalagens.

A Unilever diz que não comenta processos em andamento.

Na primeira instância, a sentença considerou que a empresa violou os direitos de crédito do autor. Deveria, portanto, ter incluído, sob a frase, o nome do autor. Agora, o dano material será calculado de acordo com o potencial prejuízo do artista com a utilização do trecho da música.

Deverão ser consideradas questões como o quanto ele receberia se tivesse fechado um contrato de cessão de direitos e o alcance do produto enquanto tinha a frase impressa.

Ainda não sabemos quanto deve ser porque dependerá do quanto a Unilever teria pago. É uma música muito popular. Apenas uma versão tem 72 milhões de reproduções no Spotify, diz Letícia Provedel, advogada do Souto Correa e que representou Nando Reis no caso.

O produto chegou a ser distribuído em voos comerciais de uma companhia aérea. As embalagens do mix de sementes não têm mais o trecho da música. Segundo a advogada, cerca de um mês depois do início da ação, os pacotes já estavam diferentes.

Dessa mesma linha de produtos, o remix grãos também foi alvo de um outro processo, esse iniciado por Gilberto Gil. Da música Drão, a Mãe Terra usou o trecho o amor da gente é como um grão.

Apresentada na Justiça do Rio de Janeiro, a ação foi arquivada ainda em 2019, depois que Gil e a empresa fecharam um acordo.

Letícia diz que, no caso de Nando Reis, houve a tentativa de um acordo, mas o valor foi considerado irrisório.

A especialista em propriedade intelectual diz que é comum as empresas dizerem que o uso do trecho da obra foi uma homenagem. Ela ressalta, porém, que o uso comercial presume a exigência de licença.

Há uma lenda no mercado de que se o trecho for curto, não tem problema. Mas isso vale para publicações, não para um produto que será vendido ou uma campanha publicitária.

Nando Reis já tinha passado por isso antes. Um trecho de sua música All Star foi usado por uma grande rede de varejo em mensagens de texto. Procurada pela defesa do cantor, a empresa rapidamente interrompeu o uso da composição e fechou acordo ainda no início da ação.

Na avaliação dela, é necessário que empresas e políticos tratem os **direitos** autorais com mais cuidado. No caso das empresas, há o uso comercial do tra-

Continuação: Nando Reis ganha nova rodada judicial contra Unilever por direito autoral; entenda esse e outros processos de artistas

balho, seja ele uma música ou outro produto artístico. Mais delicado, diz a advogada, é o uso por políticos.

Acaba havendo uma conexão de uma música com um partido e isso pode deixar o autor em situação desconfortável, afirma.

No dia 10 deste mês, a 16ª Vara Cível de Brasília (DF) condenou o PT e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad pela utilização da música Pintura Íntima durante a campanha para a Presidência da República em 2018.

A ação foi iniciada por Paula Toller, coautora da música. O partido e o candidato ainda podem recorrer. Porém, se a condenação for mantida, eles terão de pagar R\$ 100 mil como indenização por danos morais e mais uma multa que ainda será calculada equivalente a 20 vezes o que teria sido pago pelo licenciamento da canção.

No processo, a defesa de Haddad e PT disse que o vídeo em que a música foi usada não era da campanha. Teria sido feito por terceiros desconhecidos.

Outros casos envolvendo políticos também acabaram em compensações aos compositores. Neste ano, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi condenado a pagar indenização aos músicos Marisa Monte e Arnaldo Antunes. A sentença definiu pa-

gamentos por violação de direitos patrimoniais e danos morais que, somados, chegam a R\$ 190 mil.

Em 2017, ainda prefeito, ele usou uma música da dupla na divulgação de uma inauguração no Parque do Ibirapuera. Na época, Arnaldo Antunes usou sua conta do Instagram para dizer que ele e Marisa entraram em contato com Doria para informar da violação de **direitos** autorais e solicitar a retirada do conteúdo do ar.

Também neste ano, a deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL) foi condenada a indenizar os compositores Tom Zé e José Miguel Wisnik pelo uso indevido da canção Xiquexique em um vídeo de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Ainda entre os políticos, Tiririca foi um dos que conseguiu se safar de uma condenação. Na campanha em 2014, ele fez uma paródia da música O Portão, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. No vídeo, ele usava roupas e repetia trejeitos atribuídos a Roberto Carlos, enquanto cantava eu votei, de novo vou votar. Tiririca, Brasília é o seu lugar.

Para o STJ (Superior Tribunal de Justiça), a lei dos **direitos** autorais não atinge as paródias, que são consideradas obras autônomas e que dispensam autorização.



## Após quase 40 anos na Justiça, maestro Remo Usai ganha direitos autorais pelas suas trilhas para filmes

### MÚSICA

Após uma disputa judicial que se arrastou por 38 anos, o maestro Remo Usai finalmente vai receber o valor que cobrava do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) pelos direitos de execução de suas músicas em filmes. O portal "G1" revelou que o Ecad fez o depósito judicial de cerca de R\$ 3,5 milhões, juros acrescidos sem alarde, no começo de agosto. Agora, falta a Justiça liberar a transferência.

O compositor carioca tem no currículo mais de 60 filmes, entre eles obras importantes do Cinema Novo, com destaque para parcerias com Nelson Pereira dos Santos em "Mandacaru vermelho" (1960) e "Boca de ouro" (1962), e também para "Assalto ao trem pagador" (1962), de Roberto Farias, no qual Usai inovou ao misturar música erudita com aquela tocada por escolas de samba. É dele também a trilha de diversas comédias da trupe Os Trapalhões, como "O trapalhão nas minas do Rei Salomão" (1977).

Ele entrou com uma ação contra o Ecad em 1983, e a disputa se arrastou até 2018, quando a Justiça determinou o pagamento de cerca de R\$ 3,5 milhões. O

Ecad, porém, só fez o depósito três anos depois. Procurado pelo GLOBO, o Escritório ainda não se posicionou sobre o caso.

Hoje aos 93 anos, Remo Usai está com a saúde debilitada, como contou sua mulher ao "G1". "Durante esse tempo, sofremos muito com isso. O trabalho foi diminuindo, a idade chegando", disse Antonia Colacicco. "Ele está acamado, já não responde muito mais. Antes, dava palestras, gostava muito de ter contatos de todo tipo, muito sociável. Hoje não tem mais condição".

Ainda segundo Colacicco, há um último imbróglio a ser resolvido na questão. O advogado Jorge Costa, que chegou a representar Usai enquanto era também presidente da Socinpro (associação de músicos que faz parte do Ecad), está cobrando honorários advocatícios pela vitória. Ele não representa Usai há 12 anos.

"Não faz sentido. Até a gente chegar a essa conclusão foi um caminho bem penoso. Foi muito difícil", reclamou Colacicco.

## Após quase 40 anos na Justiça, maestro Remo Usai ganha direitos autorais por trilhas para filmes



O maestro Remo Usai em 2012 Foto: Divulgação

Hoje aos 93 anos, compositor está com a saúde debilitada; Ecad fez depósito judicial de cerca de R\$ 3,5 milhões

Após uma disputa judicial que se arrastou por 38 anos, o maestro Remo Usai finalmente vai receber o valor que cobrava do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) pelos direitos de execução de suas músicas em filmes, no cinema e na televisão. O portal "G1" revelou que o Ecad fez o depósito judicial - de cerca de R\$ 3,5 milhões, juros acrescidos - sem alarde, no começo de agosto. Agora, falta a Justiça liberar a transferência.

Desde 1958, quando começou a compor, Usai musicou 82 longas-metragens e 45 documentários. Em 1979, ele recebeu o troféu Candango por "O caso Claudia". Estão em seu currículo obras importantes do Cinema Novo, com destaque para parcerias com Nelson Pereira dos Santos em "Mandacaru vermelho" (1960) e "Boca de ouro" (1962), e também para "Assalto ao trem pagador" (1962), de Roberto Farias, no qual Usai inovou ao misturar música sinfônica com samba. É dele também a trilha de diversas comédias da trupe Os Trapalhões, como "O trapalhão nas minas do Rei Salomão" (1977).

Usai entrou com uma ação contra o Ecad em 1983, e a disputa se arrastou até 2018, quando a Justiça determinou o pagamento de cerca de R\$ 3,5 milhões. O Ecad, porém, só fez o depósito três anos depois. Procurado pelo GLOBO, o Escritório ainda não se posicionou sobre o caso.

Hoje aos 93 anos, Remo Usai está com a saúde debilitada, como contou sua mulher ao "G1". "Durante esse tempo, sofremos muito com isso. O trabalho foi diminuindo, a idade chegando", disse Antonia Colacicco. "Ele está acamado, já não responde muito mais. Antes, dava palestras, gostava muito de ter contatos de todo tipo, muito sociável. Hoje não tem mais condição".

Ainda segundo Colacicco, há um último imbróglio a ser resolvido na questão. O advogado Jorge Costa, que chegou a representar Usai enquanto era também presidente da Socinpro (associação de músicos que faz parte do Ecad), está cobrando honorários advocatícios pela vitória. Ele não representa Usai há 12 anos.

"Não faz sentido. Até a gente chegar a essa conclusão

Continuação:  
Após quase 40 anos na Justiça, maestro Remo Usai ganha direitos autorais por trilhas para filmes

foi um caminho bem penoso. Foi muito difícil", reclamou Colacicco.

## Problemas financeiros

Em matéria do GLOBO de 2012, a filha do maestro, Lilian Usai, revelou que a família passava por problemas financeiros:

- Meu pai recebe cerca de um salário mínimo por mês por ter se aposentado como autônomo. Já perdeu os imóveis que meu avô deixou e quase perdeu o apartamento em que vive, no Cosme Velho, por não conseguir arcar com o condomínio e o IPTU. Num momento de lucidez, me disse que achava que tinha fracassado por não ter conseguido juntar dinheiro nem vencido essa ação contra o Ecad.

Em 2009, como noticiou o Segundo Caderno à época, a família Usai precisou pôr à venda o piano do compositor para sanar dívidas. O compositor Tim Rescala adquiriu o instrumento por R\$ 25 mil, mas decidiu deixá-lo no apartamento para usufruto do amigo.

- O Ecad sempre afirmou, de forma até leviana, que não devia nada ao Antonio. Agora a perícia é clara. A dívida é de R\$ 3,5 milhões - comenta Daniel Campello, advogado do compositor. - É claro que ainda há uma sentença, mas estamos dispostos a encerrar o caso logo para que ele consiga usufruir de seus **direitos** autorais ainda em vida.

Glória Braga, superintendente do Ecad, reconheceu à época que Usai é um "renomado maestro", mas negou a existência de uma dívida da entidade com o compositor. Por e-mail, ela explicou: "Em 1983, Usai ajuizou uma ação contra a associação de gestão coletiva à qual era filiado à época, a UBC (União Brasileira de Compositores), para exigir a cobrança dos **direitos** autorais que lhe eram devidos pela exibição de suas trilhas (e dos filmes) nos cinemas brasileiros.

Naquela época, nenhum cinema pagava **direitos** autorais. Foram chamados ao processo Ecad e Embrafilme e a defesa foi muito simples: não podemos pagar porque nada recebemos dos exibidores cinematográficos. Anos se passaram, até que em 1988 o Ecad celebrou o primeiro acordo de pagamento com os exibidores existentes à época. A distribuição dos valores então recebidos e pertencentes ao compositor foi efetuada pelo Ecad à UBC, que por sua vez pagou o maestro."

Segundo a superintendente, em 1989, os exibidores voltaram a ser inadimplentes, e o Ecad, mais uma vez, nada tinha a distribuir a Usai: "Mesmo assim, o Ecad fazia distribuições dos valores recebidos das TVs que também exibiam filmes com trilhas dele. Foi por causa disso que, desde 2001, o Ecad faz pagamentos regulares ao compositor. A partir de 2006, a entidade vem celebrando acordos judiciais com alguns exibidores envolvendo períodos passados e pagamentos de mensalidades atuais. Toda vez que identifica músicas de autoria de Usai, procede à distribuição de valores."

Ainda de acordo com Glória, entre 2001 e 2011, Usai recebeu cerca de R\$ 315 mil correspondentes à execução de seus trabalhos nas TVs aberta e fechada e nos cinemas.

- A perícia divulgada esta semana arbitrou um valor devido pelo Ecad e não pode ser discutida em recurso, já que, pelas leis brasileiras, seus parâmetros não podem ser discutidos em segunda instância - destaca Daniel Campello. - Além disso, ficou provado que o Ecad deve e terá que pagar, sob pena de descumprir uma decisão judicial que transitou em julgado nos anos 1990 e que determinava que a entidade repassasse a Usai a parte que lhe corresponde em ações movidas pelo Ecad contra usuários de música. O valor que Usai recebeu nos últimos dez anos não diz respeito a cobranças judiciais feitas pelo Ecad.

## MIGALHAS nº 5.169



(...) ° Congresso anual da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Entre os convidados desta mesa-redonda, o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, o desembargador Alexandre Freitas Câmara e o advogado Osmar Paixão, de Paixão Côrtes e Advogados Associados. () Advogado Marcos Ludwig, sócio responsável pelo China Desk do Veirano Advogados, representará o escritório em painel sobre serviços comerciais durante fórum online da edição 2021 da "Feira Internacional para Comércio de Serviços China-Brasil (CIFTIS China-Brasil)", em 3/9, às 8h30. A CIFTIS é o principal evento promovido anualmente pelo governo chinês para promoção da cooperação internacional no setor de serviços. () Ministro do TCU e embaixador da Rede Governança Brasil, Augusto Nardes participou, na última sexta-feira, do evento virtual intitulado "Governança Pública: transformando a administração pública municipal", uma iniciativa da Associação Mineira de Municípios. O evento contou com o apoio do Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público, da RGB e do TCE/MG, com transmissão ao vivo no canal do YouTube da AMM. ()

### Prática Processual Trabalhista

Núcleo Zainaghi de Estudos Jurídicos promove o curso online "Prática Processual Trabalhista", ministrado por profissionais especializados na área e com total domínio do tema. Inscreva-se! ()

### Justiça do Trabalho

Ministro Edson Fachin, por meio do webinar "Justiça do Trabalho: o que nos compete?", fará conferência sobre a competência da Justiça do Trabalho numa visão constitucional, amanhã, às 9h30, a convite do IAB, no canal TVIAB no YouTube. ()

### Diversidade

Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE reúne especialistas e representantes de diversas instituições para o primeiro "Festival CIEE da Diversidade". O evento gratuito e online, será realizado amanhã e sábado, das 10 às 19h, e discutirá temas como raça e etnia, LGBTQIA+, mulher, gerações e gastronomia. ()

### Novas teses

AASP promove dia 24/8, às 19h, o curso online "Guarda, Convivência e Alienação Parental - Novas Teses", que tem como objetivo (...)

## Contratos de distribuição e legitimidade para defesa de marcas



Contratos de distribuição e legitimidade processual para defesa de marcas Gustavo Gonçalves Ferrer e Adriana Tourinho Moretto Considerando que é facultado ao titular da marca conceder ou não a terceiro (por exemplo, a um distribuidor ou licenciado) poderes para agir em defesa da marca, não há dúvida quanto à necessidade de existência de contrato com autorização específica para tanto. quinta-feira, 19 de agosto de 2021

(Imagem: Arte Migalhas)

A lei da Propriedade Industrial (lei 9.279/96, artigo 129) prevê que o titular de uma determinada marca possui determinados direitos de exclusividade sobre ela (como o direito de uso exclusivo). A lei dispõe, em seu artigo 132, inciso III, que o titular não poderá impedir a livre circulação de um produto colocado no mercado interno por si ou por outrem com seu consentimento. Tal limitação decorre do direito de exclusividade que o titular possui de utilizar o sinal em todo o território nacional (art. 129 da mesma lei).



Em razão das práticas de mercado e da legislação vigente, o direito de exclusividade não é absoluto, principalmente considerando o chamado "princípio da exaustão de direitos" ou a "teoria da primeira venda". A exaustão de direitos ocorre quando um produto é vendido ou distribuído pelo titular do registro de marca ou por um terceiro com seu consentimento (por exemplo, um distribuidor), de modo que, após tal venda, o titular da marca não pode impedir a circulação ou revenda do produto no mercado.

Considerando que o direito de o titular se opor à circulação de bens que ostentam sua marca no território nacional não é absoluto, é possível discutir se a importação de um produto idêntico e original, da mesma marca, por terceiro sem autorização do titular local (a chamada "importação paralela") pode ser considerada lícita.

A doutrina e a jurisprudência brasileira têm firmado entendimento no sentido de que a importação paralela, quando não autorizada pelo titular da marca registrada no **INPI**, é, em regra, proibida. Isso porque o artigo 132, inciso III, da lei da Propriedade Industrial prevê que o titular não pode "impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento", o que significa que, se o produto for colocado no "mercado externo" (em outro país), o titular do registro de marca local poderia opor-se à sua importação para o Brasil para revenda.

A depender do caso concreto, contudo, a importação paralela pode ser permitida, desde que seja reconhecida a existência de consentimento do titular da marca para a importação. Neste caso é debatido se tal consentimento precisa ser explícito ou se pode ser tácito.

Em que pese a discussão sobre a licitude ou ilicitude da importação paralela e sobre o que pode ser considerado como consentimento do titular para a importação, verifica-se a existência de numerosas ações judiciais com o objetivo de impedir importações paralelas consideradas irregulares, ou seja, importações de produtos autênticos comercializados originalmente em outro país, ou de impedir a revenda de tais produtos no Brasil.

A primeira questão relevante neste tipo de demanda é a verificação da legitimidade processual para ajuizamento de tais ações com o fim de defender determinada marca no território nacional.

Embora, em regra, seja o próprio titular da marca quem detenha legitimidade para ajuizar medidas com o fim de defender sua marca, inclusive de impedir importações paralelas, não é difícil constatar a existência de ações ajuizadas por distribuidores de produtos, isto é, pessoas físicas ou jurídicas que possuem contrato de distribuição de produtos de determinada marca no território nacional.

Continuação: Contratos de distribuição e legitimidade para defesa de marcas

Os contratos de distribuição de mercadorias (ainda que tenham cláusula de exclusividade) não implicam necessariamente o direito de defender determinada marca em território nacional.

O artigo 139 da lei da Propriedade Industrial determina que o titular de marca pode celebrar contrato de licença para que um terceiro possa usá-la, e seu parágrafo único prevê que o "licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca". Isso significa que a autorização para defesa da marca não decorre automaticamente quando da celebração do contrato de licença para uso da marca, muito menos do contrato de distribuição exclusiva, e que deve ser prevista expressamente para que o distribuidor ou licenciado possa tomar medidas em defesa da marca em questão.

Assim, ainda que um terceiro seja distribuidor de certa marca no Brasil e tenha licença para vender, mesmo que de forma exclusiva, produtos de tal marca, o distribuidor não necessariamente terá poderes específicos para agir em sua defesa.

A respeito da defesa da marca, destaca-se que a sua propriedade é adquirida pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. Ainda, de acordo com o artigo 130, é assegurado ao titular o direito de (I) ceder seu registro ou pedido de registro; (II) licenciar seu uso e (III) zelar pela sua integridade material ou reputação.

Para que o distribuidor exclusivo de mercadorias de uma determinada marca possa defendê-la e tenha legitimidade ativa para ajuizar ação contra terceiros que estejam praticando importação paralela irregular, é necessário que o distribuidor tenha firmado com o titular da marca um contrato em que conste expressamente a autorização para que o distribuidor aja em defesa dessa marca.

Isso significa que um mero contrato de distribuição exclusiva não confere automaticamente poderes para

o distribuidor agir em defesa da marca, como também não produz efeitos em relação a terceiros, na medida em que o direito de distribuição exclusiva é um direito pessoal, decorrente de contrato, e não um direito real oponível erga omnes. Em outras palavras, o efeito da exclusividade de um contrato de distribuição é apenas entre as partes do contrato, não podendo o distribuidor requerer o exercício de tal exclusividade contra terceiros.

Para poder ajuizar ações em defesa da marca, portanto, o primeiro requisito é que o distribuidor tenha sido investido expressamente de tal prerrogativa pelo titular do registro de marca. Em muitas situações, o contrato de distribuição nada diz sobre tal possibilidade, razão pela qual o distribuidor, ainda que exclusivo, não pode ajuizar ação, sendo o próprio titular da marca a parte legítima para tanto. Em determinados contratos, tem-se justamente o contrário: previsão expressa de que o distribuidor não poderá ajuizar ação em defesa da marca, ou de que deverá meramente auxiliar o titular da marca prestando-lhe informações para que o próprio titular tome as medidas que entenda cabíveis.

Outro requisito para que o distribuidor exclusivo tenha legitimidade para acionar terceiros judicialmente com o intuito de combater a importação paralela é demonstrar que o contrato firmado com o titular da marca foi averbado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**), conforme determina o artigo 140 da lei da Propriedade Industrial. Caso contrário, o contrato não produz efeito em relação a terceiros.

Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) já firmou entendimento de que a mera existência de contrato de exclusividade para distribuição de produtos não implica a legitimidade ativa da empresa licenciada para proceder em defesa da marca, sendo necessária a averbação do contrato no **INPI** a fim de garantir a eficácia da licença do uso da

Continuação: Contratos de distribuição e legitimidade para defesa de marcas

marca e da cláusula pela qual o distribuidor/licenciado recebe poderes para atuar judicialmente perante terceiros.

A título exemplificativo, em dois acórdãos recentes (na Apelação Cível 1043295-03.2019.8.26.0100 e na Apelação Cível 1013428-96.2017.8.26.0564), o TJ/SP extinguiu os processos sem exame de mérito ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa das partes autoras, uma vez que não estavam presentes os requisitos de (I) existência de previsão expressa, em contrato de licença de uso de marca, para atuação em defesa da marca e (II) averbação do contrato de licença perante o **INPI**.

Nesse contexto, considerando que é facultado ao titular da marca conceder ou não a terceiro (por exemplo, a um distribuidor ou licenciado) poderes para agir em defesa da marca, não há dúvida quanto à necessidade de existência de contrato com autorização específica para tanto, além da averbação do instrumento perante o **INPI**, para que o distribuidor exclusivo de mercadorias possa acionar terceiros que estejam praticando atos de violação da marca ou importação paralela de produtos.

---

\*Este artigo foi redigido meramente para fins de informação e debate, não devendo ser considerado uma opinião legal para qualquer operação ou negócio específico.

© 2021. Direitos Autorais reservados a PINHEIRO NETO ADVOGADOS

Atualizado em: 19/8/2021 07:56 Gustavo Gonçalves Ferrer Associado de Pinheiro Neto Advogados. Adriana Tourinho Moretto Associada de Pinheiro Neto Advogados.

## Índice remissivo de assuntos

**Propriedade** Intelectual  
3, 5, 12

**Patentes**  
3, 5

**Direitos** Autorais  
7, 9, 10, 12

**ABPI**  
12

**Marco** regulatório | INPI  
12, 13

**Direitos** Autorais | Direito da Per-  
sonalidade  
12