

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 25 de agosto de 2021 às 09h37
Seleção de Notícias

O Estado de S. Paulo | BR

Entidades

Uma moderna política de fomento à inovação	4
---	----------

ECONOMIA E NEGÓCIOS | ADRIANO PITOLI | MARIA CAROLINA ROCHA

Terra - Notícias | BR

24 de agosto de 2021 | Direitos Autorais

Qual é a diferença entre copyright, copywriting e copywriter?	6
--	----------

Entidades

Brasil tem menor investimento em ciência dos últimos 12 anos	8
---	----------

ANDRÉ SHALDERS

Folha de S.Paulo | BR

Direitos Autorais

Mônica Bergamo	10
-----------------------------	-----------

MÔNICA BERGAMO | MÔNICA BERGAMO

Consultor Jurídico | BR

24 de agosto de 2021 | Direitos Autorais

Não cabe princípio da adequação social à venda de CDs e DVDs piratas	12
---	-----------

CONSULTOR JURÍDICO

A Tarde - Últimas Notícias | BA

24 de agosto de 2021 | ABPI

Ministro nega que Brasil esteja perdendo controle da economia	13
--	-----------

Jota Info | DF

24 de agosto de 2021 | Marco regulatório | INPI

Correções necessárias ao texto do Marco Legal das Startups	14
---	-----------

24 de agosto de 2021 | Patentes

O STJ, o ECAD e a hotelaria no Brasil	17
--	-----------

DA REDAÇÃO

Migalhas | BR

24 de agosto de 2021 | ABPI

MIGALHAS nº 5.172	22
--------------------------------	-----------

24 de agosto de 2021 | Desenho Industrial

Instrumento em ações de patentes: novos paradigmas, novas estratégias 23

24 de agosto de 2021 | Marco regulatório | INPI

STJ analisa uso da marca "Perdigão" por indústria de calçados 29

Uma moderna política de fomento à inovação

ECONOMIA E NEGÓCIOS

ADRIANO PITOLI E MARIA CAROLINA ROCHA

O papel do governo no desenvolvimento econômico sempre foi alvo de intensos debates, na academia e na política. A experiência nacional e internacional, no entanto, oferece farta evidência do que funciona e do que não funciona.

Políticas dirigistas envolvendo a escolha arbitrária de setores e empresas premiados com grandes aportes de capital, subsídios e reservas de mercado resultam quase sempre em ganhos particulares e prejuízos coletivos. Em paralelo, políticas bem focadas permitem mitigar as reconhecidas deficiências do mercado em prover investimentos de prazo de maturação, riscos e geração de externalidades elevados.

O motor do crescimento econômico são os ganhos de produtividade e estes têm como fonte primordial a inovação. Nas economias modernas, as startups são as grandes protagonistas deste processo, padrão que começa a se repetir no Brasil.

Um instrumento moderno para fomentar a inovação e de que o País ainda faz pouco uso é o apoio aos chamados Fundos de Investimentos em Participações (FIPs) voltados para empresas inovadoras e que oferecem uma série de vantagens.

A primeira é possibilitar que recursos privados e públicos sejam canalizados às inovações mais promissoras, tarefa nada trivial, mas com que o setor de venture capital tem muito a contribuir, dada a sua ampla expertise em avaliar projetos de inovação.

A segunda vantagem advém da robusta governança exigida pela CVM e do alinhamento de incentivos, e as instituições oficiais podem contar com os demais investidores privados como verdadeiros watchdogs da boa alocação dos recursos públicos.

A terceira vantagem refere-se ao potencial de retorno. Replicando o êxito dos grandes investidores internacionais em projetos de impacto, como o IFC, o setor de venture capital no País tem gerado um retorno de duas vezes o Ibovespa e 2,6 vezes o CDI. Aderente a esses resultados, o BNDES obteve um retorno de 3 vezes o capital investido nesses fundos.

A principal vantagem, contudo, é o alto potencial de impacto social, sendo importante lembrar que a maior parte dos ganhos das inovações não é retida pelos empreendedores, mas apropriada pelo conjunto da sociedade, tanto pela rápida chegada de concorrentes quanto pelas amplas características de externalidades e bem público das inovações.

Há no Brasil diversos instrumentos de fomento à inovação, mas nem sempre com modelo adequado. Felizmente, começam a surgir desenhos mais modernos. A Lei de Informática foi a primeira a se modernizar, em 2018, permitindo que cerca de metade do total de recursos que as empresas do setor devem investir em PD&I possa ser alocada em FIPs, opção que diversas empresas já começam a adotar. Este ano o MCTI também aprovou novos incentivos para a emissão de debêntures e fundos especializados (FIP-PD&I). Finalmente, o Marco Legal das Startups trouxe a possibilidade de empresas com obrigações legais de investimento em PD&I, como as do setor elétrico e de óleo e gás, destinarem 10% desses recursos aos FIPs.

Ainda há, no entanto, um longo caminho para que o Brasil se aproxime das melhores práticas internacionais de incentivos à inovação, incluindo a esperada reforma da **Lei** do Bem, principal mecanismo de apoio a PD&I no Brasil e aplicável a todos os setores.

As agências públicas de fomento à PD&I, como **Finep** e Fapesp, da mesma forma deveriam endereçar mais incentivos à inovação, considerando

Continuação: Uma moderna política de fomento à inovação

que as maiores deficiências do País não estão tanto na produção científica (em que o Brasil ocupa a 24.^a posição no ranking mundial), mas no desenvolvimento de novas aplicações.

Em novas patentes, o País ocupa apenas a 58.^a posição do ranking, enquanto na cooperação universidade-esempresas, grande berço das inovações nos países desenvolvidos, o País ocupa a 77.^a posição, atrás de Chile, Colômbia e México.

Por fim, falta ainda os fundos de pensão também pas-

sarem a investir em FIPs de empresas inovadoras, estratégia alinhada ao seu foco de longo prazo e há muito praticada nos países desenvolvidos.

] SÃO ECONOMISTA, HEDGE DO FUNDO DE GOVTECH DA KPTL; E CEO DA ABGI BRASIL

-

Há no Brasil diversos instrumentos de fomento à inovação, mas nem sempre com modelo adequado

Qual é a diferença entre copyright, copywriting e copywriter?



Confuso com os nomes parecidos? Saiba qual é a diferença entre copyright, copywriting e copywriter para não se perder

Palavras parecidas com significados diferentes são chamadas homônimos, mas neste caso, a dificuldade aumenta por terem origem em outro idioma. Veja abaixo, qual é a diferença entre copyright, copywriting e copywriter. Apesar do início das palavras serem o mesmo, seu significado é bem diferente, principalmente copyright e copywriting.

Foto: Arlington Research/Unsplash / Tecnoblog

O que é copyright?

O copyright é uma das formas de determinação da propriedade intelectual. Seu objetivo principal é proteger a arte, as invenções ou ideias de um indivíduo. O copyright dá ao proprietário ou cessionário - aquele que obteve permissão do proprietário - o direito legal e exclusivo de filmar, reproduzir, imprimir, publicar e registrar algo que foi elaborado criativamente.

Qualquer pessoa que estiver confeccionando material criativo pode ser a detentora de **direitos** autorais, em suas criações. Resumindo, quando o criador fixa seu trabalho de uma forma tangível, como um compositor escrevendo uma música, um fotógrafo fazendo seus retratos ou um artista pintando uma tela, ele transforma-se em autor e proprietário. Registros adicionais podem ser feitos para garantir

materialidade na comprovação da autoria em processos judiciais, por exemplo.

O que é copywriting?

Em uma definição mais simples, copywriting é uma técnica de redação. Sua característica principal é ser um processo de escrever conteúdo de marketing persuasivo - com grande apelo para tomada de decisão por parte de quem está lendo.

Os profissionais de comunicação e marketing costumam se referir a esse conteúdo como "copy" ou "cópia". Redatores persuasivos, ou aqueles que escrevem textos dessa natureza, têm três objetivos centrais: amplificar o conhecimento da marca, conquistar a confiança do consumidor e aumentar as vendas ou engajamento.

Podemos definir como o objetivo central do copywriting: fazer com que as pessoas ajam, comprem ou tomem decisões. No entanto, outros objetivos de atuação - CTAs, ou Call to Action - podem incluir: entrar em uma lista de e-mail, baixar um arquivo, seguir uma marca nas redes sociais e doar para uma causa, ou todas as anteriores.

O que é copywriter?

Em tradução literal, copywriter seria algo como "redator"; mas em português essa definição seria genérica, vaga e fugiria do significado real de redator persuasivo. O copywriter é o profissional que trabalha diretamente na estratégia persuasiva de seus textos, invocando o leitor a tomar decisões, como denominamos acima, as Call to Action.

Para não cometer enganos, se precisar descrever o que um copywriter faz, diga que são profissionais especializados em criar conteúdo persuasivo, com a possibilidade de ter métricas comuns ao Marketing para mensurar seus resultados e eficiência.

Essa é a diferença entre os 3 termos que em um pri-

Continuação: Qual é a diferença entre copyright, copywriting e copywriter?

meio momento, parecem se tratar da mesma coisa,
mas não são. Boa sorte.

Com informação: Ethoscopywriting, Rockcontent.

Brasil tem menor investimento em ciência dos últimos 12 anos

BRASÍLIA - O governo federal investiu no ano passado em ciência e tecnologia menos recursos do que aplicava no setor em 2009. O patamar em 2020 foi de R\$17,2 bilhões, ante R\$ 19 bilhões há doze anos, em valores corrigidos pela inflação do período. O levantamento é da economista Fernanda De Negri, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), obtido pelo Estadão.

O corte de verbas cria desde problemas pontuais, como a pane da plataforma Lattes - banco de dados com informações de todos os pesquisadores brasileiros, que ficou fora do ar duas semanas neste mês - , até efeitos no longo prazo, como a perda de competitividade da economia. Desde o início do ano passado, a importância da ciência também aumentou com a demanda criada pela pandemia, que envolve estudos sobre testes, remédios e vacinas contra a covid-19, entre outras iniciativas.

Na gestão Jair Bolsonaro, a falta de dinheiro foi agravada pela retenção de parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). O bloqueio foi proibido pelo Congresso, mas cerca de R\$ 2,7 bilhões continuam travados.

Segundo o estudo de Fernanda de Negri, o investimento em ciência e tecnologia no governo federal atingiu o pico em 2013. Daquele ano até 2020, os gastos do governo na área recuaram em mais de um terço: 37% em termos reais (descontada a inflação). "Depois de mais de uma década de um ciclo relativamente consistente de ampliação, os investimentos em C&T (...) (chegaram) em 2020 a um nível inferior ao observado em 2009", diz um trecho. Em 2013, o gasto havia sido de R\$ 27,3 bilhões.

Os gastos estão distribuídos por várias pastas e órgãos públicos: desde o Ministério da Defesa até o da Economia, onde estão alocadas instituições como o próprio Ipea e o Instituto Brasileiro de Geografia Es-

tatística (IBGE). E nem todos esses órgãos foram atingidos da mesma forma. O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI) foi uma das pastas que concentraram cortes.

Comandado pelo astronauta Marcos Pontes, o ministério é responsável pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), órgão responsável pelo Lattes e por pagar auxílios a pesquisadores, além do Fundo de Ciência. A Capes, outra agência de fomento à pesquisa, é vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

"Praticamente toda a pesquisa brasileira realizada em empresas, universidades ou instituições de pesquisa é financiada com os recursos desses três fundos (CNPq, Capes e FNDCT). Mesmo as instituições de pesquisa vinculadas ao MCTI, ou a Fiocruz e a Embraer, acabam necessitando de recursos adicionais de pesquisa e recorrendo aos editais do FNDCT, bem como a bolsas de pesquisa e formação do CNPq e da CAPES", diz o texto.

Juntas, as três instituições já responderam por 40% de toda a verba para a ciência na União - hoje, a fatia é de 28%. As instituições dispõem hoje do mesmo valor que controlavam no começo dos anos 2000, quando a quantidade de pesquisadores no Brasil era bem menor que a atual, segundo o levantamento.

Dinheiro do fundo é liberado a conta-gotas

Em abril, ao sancionar o Orçamento de 2021, Bolsonaro desrespeitou lei complementar aprovada semanas antes pelo Congresso e bloqueou R\$ 5 bilhões do FNDCT. A lei que proíbe o bloqueio de recursos do fundo foi aprovada após intensa pressão da comunidade científica. Até mesmo pesquisas relacionadas à covid-19 foram paralisadas

A verba está sendo liberada aos poucos, o que preo-

cupa os cientistas - a demora pode inviabilizar o uso do dinheiro. Cerca de metade do valor foi colocado à disposição para projetos de pesquisa de empresas privadas, por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (**Finep**), empresa pública ligada ao MCTI. Como a taxa de juros praticada pela **Finep** é, em geral, mais alta que a de outras linhas de crédito similares, o mais provável é que o dinheiro acabe não

Continuação: Brasil tem menor investimento em ciência dos últimos 12 anos

sendo usado.

Agora, o governo sinaliza que liberará os R\$ 2,7 bilhões restantes em breve. Metade deve ir para projetos não reembolsáveis - bolsas de pesquisa e projetos de universidades - e a outra metade, para organizações sociais (OSs) ligadas ao MCTI.

Mônica Bergamo

MÔNICA BERGAMO

MÔNICA BERGAMO

Nossa Turma

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem sido aconselhado a não ir a eventos com políticos que integram o governo de Jair Bolsonaro. Mas não tem seguido a recomendação.

Turma 2

Ele mesmo falou sobre isso em um jantar de empresário em apoio ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, na semana passada em São Paulo.

Turma 3

Campos até discursou. E deu uma explicação singela: todos no governo Bolsonaro, em sua visão, são técnicos. E por isso ele não vê problema em se misturar com os ministros. A proximidade não macularia a sua autonomia e independência.

Status

O Banco Central ganhou recentemente por lei autonomia justamente como argumento de que precisa ser blindado de influência política. Seus diretores agora têm mandato de quatro anos que não coincide com o do presidente da República.

Carimbo

A decisão dos parlamentares foi questionada no Supremo Tribunal Federal (STF). Em votação marcada para esta quarta (25), a Corte deve confirmar as regras aprovadas pelo Congresso, mantendo a autonomia.

Carimbo 2

Na semana, agências internacionais publicaram a in-

formação de que Bolsonaro já está arrependido de ter apoiado a independência do BC, já que gostaria de influir mais na política monetária. Ele estaria incomodado com os índices inflacionários, que tradicionalmente corroem a popularidade de mandatários.

Caneta

Professores de universidades americanas como Harvard, Princeton e Columbia aderiram a uma carta em apoio a Conrado Hübner Mendes, professor de direito e colunista da Folha que virou alvo de ofensivas judiciais do procurador-geral da República, Augusto Aras, e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques.

Apoio

O documento é apoiado por membros da Associação de Estudos Brasileiros (Brasa, na sigla em inglês), que reúne especialistas em centros de educação americanos.

Em dobro

O deputado estadual de SP Douglas Garcia (PTB), apoiador de Jair Bolsonaro, divulgou na terça (24) sua participação em inauguração da estação Mendes-Vila Natal da CPTM, na capital paulista. O local, no entanto, já havia sido inaugurado no dia 10 deste mês pelo governo João Doria (PSDB), quando foi rebatizado como estação Bruno Covas.

Trilhos

O parlamentar acompanhou o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Nas redes sociais, Marinho celebrou os investimentos do governo federal na obra e afirmou, erroneamente, tratar-se de uma linha do Metrô, não de trens.

Continuação: Mônica Bergamo

Fone

O livro "A Itepública das Milícias", de Bruno Paes Manso, será adaptado para podcast e trará histórias inéditas. A produção Original Globoplay inaugura a parceria entre a Globo e a produtora Rádio Novelo. O podcast de Paes Manso deve ir ao ar nos próximos dias.

Demanda

O Hospital Universitário da USP está desmarcando cirurgias eletivas pela falta de anestesistas em seu quadro de funcionários. No dia 8, venceu um contrato emergencial de profissionais que atuavam no centro obstétrico da instituição e não foram contratados outros para o lugar.

Corte

Com isso, os anestesistas estão se dividindo para atuar no centro cirúrgico e no centro obstétrico. Segundo médicos do HU ouvidos pela coluna, foram canceladas ao menos três cirurgias eletivas por dia na quarta (18), na quinta (19) e na sexta (20), além de salas cirúrgicas terem sido bloqueadas. O HU nega e

diz que "não houve redução recente no quadro oficial" desses profissionais no hospital.

Tela

A plataforma Itaú Cultural Play fará a pré-estreia do filme "A Última Floresta" de Luiz Bolognesi, no dia 2 de setembro. O documentário, que retrata uma aldeia yanomami no Norte do Brasil e sua luta contra garimpeiros, venceu o prêmio do público da mostra Panorama no Festival de Berlim. No dia 3, o diretor fará uma live comentando a obra no canal do YouTube do Itaú. Cultural.

De olho

A secretaria de Cultura do governo federal está estudando a reformulação da distribuição dos **direitos** autorais no ambiente digital no Brasil. A ideia é equilibrar a remuneração entre plataformas de streaming e artistas.

Com Bruno B. Soraggi, Bianka Vieira e Victoria Azevedo

Não cabe princípio da adequação social à venda de CDs e DVDs piratas

Por Tábata Viapiana

É formal e materialmente típica a conduta prevista no artigo 184, § 2º, do Código Penal, não cabendo a aplicação do princípio da adequação social a quem expõe à venda CDs e DVDs piratas.

O entendimento é da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo ao manter a condenação de um homem, que foi preso em flagrante com aproximadamente 1.500 CDs e DVDs piratas de filmes, jogos e músicas, configurando violação de **direito** autoral.

A pena foi mantida em dois anos de prisão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período. Segundo o relator, desembargador Fernando Simão, a autoria e a materialidade delitivas ficaram demonstradas, bem como a prova oral é "incriminadora".

Simão também destacou que o próprio réu confessou que vendia produtos piratas. Além disso, o relator citou laudo pericial que comprovou que todas as mídias examinadas não eram autênticas, "de modo que as obras intelectuais foram reproduzidas clandestinamente", sem autorização dos autores ou detentores dos **direitos** autorais.

"É entendimento dominante neste E. Tribunal e nos Tribunais Superiores que desnecessária a identificação de todos os titulares dos **direitos** autorais

violados para a configuração da prática criminosa, o que até mesmo acarretaria prejuízo à celeridade do processo. Ademais, também é entendimento firmado por esta Corte que basta uma mídia 'pirateada' para configurar a prática delitiva", observou Simão.

Para ele, foi correta a imputação ao réu da prática delitiva prevista no artigo 184, §2º, do Código Penal, visto que mantinha em depósito e vendia CDs e DVDs piratas, em conduta típica. Ele também afastou a aplicação do princípio da adequação social, conforme pleiteado pela defesa.

"Embora notório que o controle administrativo e a imposição das respectivas multas sejam praticamente inexistentes, o Poder Judiciário não pode deixar de aplicar as consequências legais previstas para as condutas ilícitas, sob o argumento de que revogadas tacitamente. A legitimação para promoção da 'abolitio criminis', diante do anseio popular de descriminalizar condutas, é do Poder Legislativo", completou.

Ainda segundo o relator, a tendência é de acirramento ao combate à pirataria, "não podendo o Poder Judiciário se omitir, sob o argumento de que a atividade está disseminada". Assim, Simão manteve na íntegra a sentença de primeira instância. A decisão foi unânime.

para ler o acórdão

0005509-25.2014.8.26.0323

Ministro nega que Brasil esteja perdendo controle da economia

BRASÍLIA, Brasil, 23 August 2021 /PRNewswire Policy/ -- Apesar de ruídos provocados pelas expectativas em torno das eleições de 2022, o Brasil não está perdendo o controle dos fundamentos econômicos, disse hoje (23) o ministro da Economia Paulo Guedes. Em evento promovido pela Associação Brasileira da Propriedade Industrial (**ABPI**), o ministro declarou que a economia está crescendo e o déficit das contas públicas está caindo.

"Não há o menor fundamento, do ponto de vista estritamente econômico, para dizer que o Brasil está perdendo o controle. É exatamente o contrário: o Brasil atravessou a maior crise fiscal, a maior depressão de tempos modernos e se recuperou em tempo recorde", afirmou.

Segundo Guedes, "os fatos e os fundamentos" fiscais mostram que o governo "segue fazendo o trabalho certo". O ministro repetiu as previsões oficiais que indicam queda no déficit primário - resultado negativo nas contas do governo sem os juros da dívida pública.

"Na verdade, os fundamentos continuam indicando que estamos na direção certa. Fomos a 10,5% do PIB [Produto Interno Bruto] de déficit, neste ano já caímos para 1% e a previsão é de que ano que vem seja 0,3%. Ou seja, praticamente acabou o déficit", declarou..

Moderação

Na avaliação do ministro, a economia brasileira estava "decolando" em 2021, em meio à recuperação da fase mais aguda das medidas de distanciamento social impostas pela pandemia de covid-19. No entanto, o que ele classificou de "antecipação" da disputa eleitoral em 2022 está prejudicando as expectativas.

"Estávamos realmente decolando e, agora, há uma espécie de antecipação das eleições, que, evidentemente, tem impacto sobre as expectativas. Essa antecipação naturalmente prejudica. Causa muito barulho", reclamou o ministro.

Guedes pediu moderação dos agentes políticos para garantir a recuperação da economia e reafirmou a confiança nas instituições, citando a Presidência da República, o Supremo Tribunal Federal (STF), a Câmara dos Deputados e o Senado. "Com confiança na democracia brasileira e principalmente nas instituições, esperamos que os excessos que sejam cometidos de uma parte ou de outra, de atores específicos, sejam moderados", acrescentou.

Fonte: Agência Brasil - Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC

Correções necessárias ao texto do Marco Legal das Startups



Texto aprovado precisa de correções para melhor efetivação de seus princípios norteadores Crédito: NESA by Makers/Unsplash

O Marco Legal das Startups foi sancionado no dia 1º de junho de 2021 sob a alcinha de Lei Complementar 182/2021. Dentre seus dezenove artigos, houve modificação da Lei das S/A e da Lei da Micro e Pequena Empresa, regras para licitações especiais envolvendo startups ou soluções inovadoras, sandbox regulatório, investimento, fomento à inovação e o detalhamento do que vem a ser startup para a lei.



Entretanto, o Marco Legal perdeu a chance de inovar em outros regramentos importantes para o benefício das startups, as quais entendemos que é necessária futura correção.

Primeiramente, o Marco Legal pecou em não trazer regra tributária própria para a *startup*, ainda que para as micro e pequenas empresas. A Constituição Federal permite a redução ou eliminação de burocracias e a simplificação tributária para micro e pequenas empresas (artigo 179), bem como o incentivo, por parte do Estado, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação (artigo 218).

Ademais, a Constituição determina o estímulo, por parte do Estado, à formação e fortalecimento da inovação nas empresas (Parágrafo Único do artigo 219). Ou seja, cumprir-se-ia mandamento constitucional.

Entretanto, as *startups* devem escolher os regimes próprios de tributação já existentes, sendo que a única benesse tributária existente atualmente é o Simples Nacional. E, a depender do produto ou serviço que realizar, não poderá ter o referido benefício uma vez que a Lei Complementar 123/06 veda expressamente que determinados segmentos sejam beneficiados pela simplificação tributária (artigo 17), mesmo que incipiente no mercado.

JOTAPRO
— Poder —

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

CLIQUE PARA SABER MAIS

Continuação: Correções necessárias ao texto do Marco Legal das Startups



A segunda questão que deveria ter sido modificada era a retirada das regras envolvendo investidor-anjo da Lei da Micro e Pequenas Empresas e ter trazido para o Marco Legal. Ora, não faz qualquer sentido o Marco Legal trazer o conceito de investidor-anjo (artigo 2º, I) e permanecer as regras em outra lei (artigo 61-A da LC 123/06).

Atualmente, o artigo 61-A da LC 123 esculpe que somente micro e pequenas empresas podem receber investimento por investidores-anjo; porém, o artigo 2º, I do Marco Legal não traz a mesma restrição. Em contrapartida, o artigo 5º, VI da mesma lei determina que a **startup** pode receber investimento-anjo na forma da Lei Complementar nº 123 ou seja, em tese, somente sendo micro e pequenas empresas.

Criou-se, dessa forma, uma dúvida se o investimento-anjo pode ou não ser aplicado a toda e qualquer **startup** ou somente às micro e pequenas empresas. E certamente, mais cedo ou mais tarde, irá para o Poder Judiciário decidir sobre a correta aplicabilidade da lei.

Entretanto, a ideia do Marco Legal era exatamente criar mecanismos de segurança jurídica, para obe-

decer os interesses das partes contratantes. Indo para o Poder Judiciário decidir sobre a possibilidade ou não de existência de investidor-anjo para **startups** que não sejam micro e pequenas empresas, gera insegurança jurídica até que a questão seja devidamente resolvida se assim o for.

Bastasse, para tanto, que o Marco Legal das Startups revogasse o artigo 61-A da LC 123/06 e trouxesse a mesma redação para a nova lei, permitindo-se a aplicação das regras do investidor-anjo para as micro e pequenas empresas que não sejam **startups** como atualmente é permitido.

O Marco Legal deveria ter regras claras e que não gerassem duplas interpretações, não o contrário.

Em terceiro lugar, deveria o Marco Legal ter igualmente retirado as regras do Inova Simples da LC 123 e ter trazido para a nova lei. Ora, novamente cria-se a dúvida se empresas que não sejam designadas como microempresas ou empresas de pequeno porte podem ser beneficiadas pelo Inova Simples. E outra, a manutenção do § 10 do artigo 65-A[1] feriu a isonomia agora que a **startup** não está mais abarcada pelo referido artigo.

A ideia do § 10 é permitir a comercialização experimental do produto ou serviço até o valor de R\$ 81 mil/ano (oitenta e um mil reais ao ano). Porém, agora esse teto servirá apenas para as empresas de inovação que integrarem o Inova Simples. Mas se ela não integrar o Inova Simples, ela não tem mais esse teto.

E o artigo 4º, inciso III do Marco Legal determina que seja startup a empresa que: a) Seja cadastrada no Inova Simples ou b) Autodeclare em seu ato constitutivo ou alterador e efetivamente utilize modelo de negócio inovador e efetivamente.

Ou seja, para as **startups** optantes do Inova Simples terá um teto para comercialização experimental do produto; para que autodeclarem em seu ato constitutivo ou alterador, não. Uma enorme ferida na iso-

Continuação: Correções necessárias ao texto do Marco Legal das Startups

nomia que é inaceitável.

A conversa entre o Marco Legal das Startups e a Lei Complementar 123/06, a nosso ver, ficou confusa e geradora de debates que não era o foco da legislação. Um dos pilares da nova lei é a criação de um ambiente seguro para as *startups* e para os investidores, trazendo regras claras sobre direitos e deveres de todos. E essa conversa confusa acaba por gerar insegurança jurídica em um ambiente que, em tese, não busca ou não deveria buscar o Judiciário para sanar suas dúvidas sobre a correta aplicação da lei ou para anular a vontade das partes.

Por fim, deveria o Marco Legal das Startups ter corrigido uma imensa falha existente no Inova Simples. O § 7º da legislação determina a facilidade de comunicação das informações da empresa do Inova Simples ao **Instituto** Nacional de Propriedade Industrial (**INPI**) para facilitação do registro de marcas e patentes, trecho parcialmente mantido pela nova redação pelo Marco Legal.

Entretanto, a legislação não fala nada de registro de software, descrito na Lei 9.609/98. *Software* não se patenteia, se registra. Portanto, em tese, não cabe na facilidade do § 7º do artigo 65-A. Mesmo que a maio-

ria esmagadora das soluções inovadoras sejam através de *softwares*. Portanto, o § 7º do artigo 65-A deveria vir descrito marcas, patentes e registros de *soft ware*, visando assim atender a todas as modalidades de registro de **propriedade** intelectual das **startups**.

BRASIL. (2006). *Lei* Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte []. Disponível em: .

_____. (2021). *Lei* Complementar 182, de 1º de junho de 2021. Institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador; []. Disponível em: .

[1] § 10. É permitida a comercialização experimental do serviço ou produto até o limite fixado para o MEI nesta Lei Complementar.

Rodrigo Cesar Picon de Carvalho

O STJ, o ECAD e a hotelaria no Brasil

DA REDAÇÃO

As tecnologias âem redeâ tornaram o ambiente já competitivo das hospedarias ainda mais acirrado

O exercício da atividade empresarial da hotelaria é mesmo munida de uma série de desafios. Sob o pálio do direito tributário, por exemplo, uma parte considerável de seus custos fixos é vinculado ao IPTU e ao ISS (ao que os municípios agradecem), e outras tantas à oneração dos produtos ofertados aos seus hóspedes com o ICMS e o IPI (o restante das espécies de entes federativos comemoram).

Somando tais custos com a multiplicidade regulatória das condições de segurança, prevenção à incêndios, regras trabalhistas com toda a variedade de detalhes pelos tipos diversos de serviços ofertados (profissionais da cozinha, equipe de arrumação e limpeza, manobristas etc.), é fácil concluir que a atividade hoteleira é bastante complexa.

Além disso, é sabido que as tecnologias âem redeâ tornaram o ambiente já competitivo das hospedarias ainda mais acirrado, seja pela escassez de clientela com a minoração de viagens durante a pandemia, pelas novas exigências destinadas à contenção da crise sanitária, ou, ainda, pela popularização de serviços de hospedagem-caseira capitaneados por aplicativos como o Airbnb[1].

Aliás, quanto ao último, é notável a possibilidade da oferta de preços mais acessíveis ao público, mesmo em endereços lindeiros ao de uma sofisticada rede hoteleira situada em ponto ânobreâ de um município, pela frontal diferenciação regulatória. Ou seja, quem disponibiliza ao público sua unidade imobiliária por meio dos serviços do aplicativo não precisa arcar com os significativos custos regulatórios da rede de hotelaria, o que resulta na competição desnivelada entre pousada/hotel/hostel/motel/pensão para com os locadores de imóveis para mesma função.

Recentemente, por sinal, o Superior Tribunal de Jus-

tiça (STJ) pacificou uma velha disputa sobre a natureza jurídica dos quartos da rede de hotelaria cujo resultado agrava o quadro narrado acima. Em síntese, o Recurso Repetitivo[2] fixou a seguinte diretriz: âA disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de **direitos** autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição â ECADâ.

Em outras palavras, o Tribunal da Cidadania compreendeu ser legítimo que a associação ECAD seja autorizada a cobrar pela execução de obras musicais no interior dos quartos dos empreendimentos hoteleiros, pois o habitat de um quarto fechado com hóspedes dentro seria um local de âfrequência coletivaâ.

Apenas por tal circunstância o ECAD seria legitimado a cobrar a rede hoteleira, o que não ocorreria diante de uma hipótese de simples distribuição (como a contratação direta a um fornecedor de canais de televisão à cabo para um residente).

Este é o momento do texto em que o leitor deveria sentir algum desconforto. Por qual razão um quarto destinado a hóspedes, no exercício de seu direito à privacidade (art. 1º, III, 5º, X, da CRFB e art. 11 e 12 do CC/2002), poderia, na circunstância de sua utência, ser tratado como área de âfrequência coletivaâ? A premissa fática maior poderia ser a de que rotineiramente os sujeitos que contratam o âpernoiteâ o façam por motivo de festa, reuniões amplas, ou cerimônias em um quarto cerrado?

De fato, a Lei de **Direitos** Autorais (9.610/98, art. 68, parágrafo 3º[3]) cria um paradigma artificial[4], cuja natureza é a de ficção jurídica. No caso, a ficção consiste em tratar como locus contextual de âexecuções públicasâ musicais/audiovisuais um recinto eminentemente privado e de empenho individual ou familiar. Por um lado, ficções são instrumentos legais para a imposição de políticas públicas das mais di-

versas[5], algumas bastante legítimas. De outra monta, a academia[6] é bastante cautelosa na legitimação de tal ferramenta, pois ela pode ser imbuída do produto de um lobby corporativo eficiente ou mesmo projetar profundas injustiças.

Porém, além do tratamento ficcional, há um outro detalhe importante: somada à premissa de que quartos de hotéis sejam locais de frequência coletiva, mesmo que o utente não goze da sonoridade musical, a simples existência (disponibilização) de aparelhos hábeis ao acesso às obras estéticas permitem ao ECAD a arrecadação de valores. Com isso, na prática, o ECAD goza das mesmas vantagens da fazenda pública quando tributa por taxas[7], porém sem a legitimidade democrática ou republicana para tanto. Portanto, além da criticável ficção, soma-se uma presunção de gozo musical.

Isso porque o citado julgado do STJ, analisando a moldura hermenêutica circunscrita à Lei de **Direitos Autorais**, não distinguiu áreas comuns (lobby, restaurantes, bares, piscina, espaço de ginástica) daquelas de uso privativo (como quartos) no ambiente hoteleiro. Tampouco o precedente decidiu questões cotidianas e relevantes, como a de saber se o hóspede de uma (hipotética e improvável) rede hoteleira que não forneça aparelhos de rádio, televisão ou congêneres, que ouvir canções em seu aplicativo do Spotify durante sua estadia também caracteriza fato gerador ao âtributoâ cobrado pelo ECAD.

Ou seja, o STJ realizou uma subsunção acrítica da questionável ficção jurídica da Lei 9.610/98. Como resultado do Recurso Repetitivo, uma vez que um titular de estabelecimento hoteleiro queira questionar a política de cobrança do ECAD fincada em local de possível utência de obras musicais em quartos: (i) deve o Juízo singular realizar julgamento de improcedência liminar do pedido (art. 332, III, do CPC/2015); ou (ii) uma decisão judicial pertinente, se objeto de recurso, deverá ser mantida ou reformada para manter a higidez da decisão do STJ (art. 932, IV, âbâ, e V, âcâ, do CPC/2015). A vitória do

ECAD foi mesmo histórica.

Nesse contexto, a pasteurização de tratamento de zonas com regras sociais tão diferentes (quartos â privacidade vs. áreas comuns do hotel â convívio social, regras de etiqueta, convivência com terceiros), sem dúvida facilita a fiscalização do ECAD, traz mais segurança e previsibilidade nos critérios de aplicação da Lei, mas, simultaneamente, cristaliza uma ficção jurídica tosca e inconstitucional. É a conhecida estabilização da injustiça.

Tal hermenêutica do STJ não é, contudo, surpreendente. Exemplificativamente, (a) este ano o mesmo sodalício[8] entendeu que se o motorista do ônibus â quiçá sem o conhecimento do empregador â ligar seu rádio de pilha para conduzir os passageiros enquanto satisfaz sua estética sonora pessoal, deve a sociedade empresária dos serviços de ônibus pagar ao ECAD, pois o veículo seria um local de frequência coletiva; e (b) em 2017 o Tribunal Superior compreendeu[9] que o acesso à música na internet por streaming, independentemente de onde está o destinatário, também seria local de âfrequência coletivaâ.

Porém, muito além de conduzir interpretações extensivas de ficções jurídicas peculiares somadas à uma presunção de utência, é curioso notar que a decisão em recurso repetitivo (que tanto afeta as receitas dos entes hoteleiros) não está em conformidade com os próprios precedentes do STJ, levando a crer que o art. 926 do CPC/2015 seria mera âcarta de intençõesâ.

A título exemplificativo, o mesmo quarto de hotel ou motel é corretamente tratado como se residência privada fosse (destarte, o oposto de frequência coletiva) para efeitos penais[10]. Logo, existe uma espécie de âcarnavalâ conceitual sobre o que é frequência coletiva, e, com a micareta significativa[11], fato é que a privacidade quanto ao hábito dos consumidores (em sua reclusão no quarto de hotel) é melhor tutelada contra o Poder de Polícia do Estado que diante

do private power do ECAD.

Se tal órgão fracionário de direito privado (2ª Seção) não leva em consideração hermenêutica correta de outra fração do mesmo Tribunal (3ª Seção), imagina-se que, na soma dos precedentes narrados, por dever de coerência e integridade, o STJ há de reconhecer ao ECAD a legitimidade de mais outra forma de cobrança.

Qual seja: ventilar fatos geradores diretos aos aplicativos de intermediação de hospedagem ao estilo Airbnb, já que sendo a internet um local de frequência coletiva, e havendo nos imóveis disponíveis para hospedagem acesso à internet, dever-se-ia impor o mesmo ônus suportado pela cadeia hoteleira à referida plataforma e seus beneficiários.

A fattispecie histriônica antes narrada tem mesmo um intuito provocativo: catalisar o estranhamento do leitor, fazendo-o refletir sobre qual seria a pior das seguintes posições: a isonomia do injusto (repartição de malefícios), ou a limitação da injustiça (circunscrevendo-a aos hotéis, mas excluindo outras formas de hospedagem ultra lucrativas).

Na contemporaneidade, além das tradicionais formas privadas de falsear a disputa de mercados (art. 195 da Lei 9.279/96), o tratamento assimétrico do perfil regulatório/judicial/legislativo a promover vilipêndios à isonomia formal e material também pode estimular situações jurídicas de deslealdade competitiva[12].

Fato é que diante de mais uma relevante sucumbência ao mercado hoteleiro, a continuidade de um tratamento desigual e pior àquele recebido pelas plataformas de intermediação de hospedagem, bem como a interpretação extensiva favorável ao ECAD do que seja frequência coletiva, é matéria a ser tratada com enorme parcimônia. Nessa esteira, será muito bem-vindo o exercício do controle de constitucionalidade por parte do Supremo Tribunal Fe-

deral (STF) em tais matérias, pois a estabilidade jurídica da injustiça é mesmo recorrente, segura e equivocada.

[1] Em polêmica decisão deste ano, o STJ compreendeu que a utência de imóveis residenciais para tal finalidade comporta forma de hospedagem: no contexto, portanto, a hipótese dos autos se equipara à nova modalidade de hospedagem, surgida nos dias atuais marcados pelos influxos da avançada tecnologia e pelas facilidades de comunicação e acesso proporcionadas pela rede mundial da internet, e que se vem tornando bastante popular, de um lado, como forma de incremento ou complementação de renda de senhorios, e, de outro lado, de obtenção, por viajantes e outros interessados, de acolhida e abrigo de reduzido custo. STJ, 4ª Turma, REsp 1.819.075/RS, Rel. Min. Raúl Araújo Filho, publ. DJ 27.05.2021.

[2] STJ, 2ª Seção, REsp 1.870.771/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, J. 24.03.2021.

[3] LDA: Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas. (Art. 68) § 3º Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas.

[4] Uma ficção jurídica, com efeito, é a declaração de que o direito considera algo verdadeiro mesmo que não o seja. VANDELDE, Kenneth J. Pensando Como Um Advogado. 2ª Edição, São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 137.

[5] Por exemplo, no campo das patentes, o sistema da Lei 9.279/96 importa que, uma vez concedida, a patente de invenção tem uma tutela de vinte anos (art. 40 da LPI), contados retroativamente da data do depósito do pedido a fortiori. A ficção é a proteção retroativa no tempo (art. 44 da LPI) que só vige se, fato futuro e incerto, a patente for concedida.

[6] A ficção jurídica consiste na equiparação voluntária de algo que se sabe desigual (ãŠ) à por vezes também em pôr como desigual o que se sabe igual (ãŠ) Na verdade, é apenas uma forma de fugir aos problemas. Mesmo que se permita ao legislador, quando muito, proceder desse modo, nunca a ciência do direito se pode tranquilizar com isso. A ficção, em virtude do efeito sugestivo da formulação, comporta o perigo de que passe despercebida a diferença existente de facto entre F2 e F1 e se estenda por isso a equiparação para além da medida do razoável, do materialmente defensável. LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 2ª Edição, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1982, p. 240-243

[7] CTN: Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se: I utilizados pelo contribuinte: a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título; b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento.

[8] STJ, 3ª Turma, REsp 1735931/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, publ. DJ 15.03.2021.

[9] Já se teve a oportunidade de trazer críticas a tal julgado aqui mesmo no Jota: <https://www.jota.info/especiais/o-stj-e-o-streaming-07052017>.

[10] Art. 5º, XI, da Constituição Federal de 1988 consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em

caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 4. No sentido estrito, o conceito em tela comporta as moradias de todo gênero, incluindo as alugadas ou mesmo as sublocadas. O título da posse é, em princípio, irrelevante. Abrange as moradias provisórias, tais como quartos de hotel ou moradias móveis como o trailer ou o barco, a barraca e outros do gênero que sirvam de moradia (ãŠ) 5. A jurisprudência dos Tribunais pátrios é assente no sentido de que a autorização do morador da casa é suficiente para validar o ingresso dos policiais na residência. Na hipótese dos autos, é devida a reversão do decisum impugnado, pois, não obstante o consentimento da proprietária do imóvel, trata-se de estabelecimento destinado à hospedagem (hostel), o qual, por conta de sua natureza de moradia, ainda que temporária, exige o consentimento dos hóspedes para a incursão policial, o que não ocorreu. Assim, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por meio da medida invasiva, bem como de todas as que delas decorreram. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas do STJ. 8. Agravo regimental provido para, diante da ofensa à garantia da inviolabilidade do domicílio, absolver os agravantes do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. STJ, AgRg no HC 630369/MG, 5ª Turma, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 04.02.2021

[11] O mundo jurídico é um mundo mesquinho. Ele substitui o mundo dos fatos reais por um universo de palavras. Onde há uma floresta amazônica, o legislador determina que deva existir uma flor de papel. Tudo se converte em papel e em signos gráficos no papel: as palavras. Os próprios juristas passam a vida a investigar palavras, a escrever palavras a propósito de palavras. BECKER, Alfredo Augusto. Carnaval Tributário. 2ª Edição, São Paulo: LEJUS, 1999, p. 51.

[12] Mutatis mutandi: Para se ter ideia da dimensão do problema, conforme informação da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, 40% dos impostos

Continuação: O STJ, o ECAD e a hotelaria no Brasil

naõ recolhidos naquele Estado saõ devidos por devedores contumazes. 51. Essa distorcõsãõ da concorrência fica mais evidente no comércio de produtos de alta demanda, elevada carga tributária e baixa margem de lucro, como nos setores de combustíveis, bebidas, cigarros e medicamentos. O comerciante que metodicamente deixa de recolher o ICMS vende seus produtos muitas vezes abaixo do

preço de custo, inviabilizando a atividade lícita de seus concorrentes. STF, Pleno, Min. Roberto Barroso, RHC 163334/SC, J. 18.12.2019.

MIGALHAS n° 5.172



(...) ° Congresso anual da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual". O painel conta ainda com a presença do Desembargador Henrique Figueira, presidente do TJ/RJ, Marcelo Leonardo Tavares, juiz federal, Fernanda Pantoja, sócia do escritório Tavares Advogados, e José Mauro Decoussau Machado, sócio do escritório Pinheiro Neto Advogados. () Hoje, às 14h, Paula Storto, sócia de Szazi, Bechara, Storto, Reicher e Figueirêdo Lopes Advogados, participa de seminário para discutir as relações de parceria com as OSC da assistência social. O evento é promovido pelo Conselho Municipal da Assistência Social do Município de São Paulo e será transmitido pelas redes sociais. () Hoje, às 14h, no programa "Retrospectiva Tributária", Vicente Sevilha (CEO do Grupo Sevilha) e Eduardo Correa (sócio do Correa, Porto | Sociedade de Advogados) debatem as novidades da semana e do mês. () Amanhã, às 17h, os advogados Marlus Arns de Oliveira e Khalil Aquim conversam sobre "Advocacia Dativa no Tribunal do Júri". Acompanhe ao vivo pelo Instagram @marlusarns. Após a transmissão ao vivo, o vídeo estará disponível no canal do YouTube do escritório Arns de Oliveira & Andreazza Advogados. ()

Amanhã, às 17h30, o escritório Leal Cotrim Jansen Advogados promove debate sobre a remoção de barreiras tributárias no setor de gás natural. Participarão da conversa Fernanda Mendes, tax manager da TAG, Katiana Bilda, tax manager da Shell, Alessandro Menezes, diretor de regulação da Naturgy, Claudio Costa, gerente tributário da NTS, e Frederico Pereira, tax manager da Petrogal. A mediação será feita pelos sócios Márcio Leal e André Simão. () Vice-presidente da OAB/RJ e sócia do escritório Basilio Advogados, Ana Tereza Basilio recebe para live amanhã, às 19h, a curadora literária do projeto Favelivros Veronica Marcillio. O tema do encontro virtual é "Porte de Livros & Favelivros-Projetos de Incentivo à Leitura". A transmissão será pelo Instagram de Ana Tereza. Dia 26/8, o sócio (...)

Instrumento em ações de patentes: novos paradigmas, novas estratégias



Considerando os princípios que fundamentam a aceitação de agravos de instrumento quanto a produção de provas, sobretudo a pericial, é fácil verificar que não apenas as ações de **patentes**, mas de outros tipos de propriedade intelectual e até de concorrência desleal venham a ser afetadas por essa tendência jurisprudencial. Agravos de Instrumento em ações de **patentes**: novos paradigmas, novas estratégias Felipe Barros Oquendo e Eriça Tomimaru Considerando os princípios que fundamentam a aceitação de agravos de instrumento quanto a produção de provas, sobretudo a pericial, é fácil verificar que não apenas as ações de **patentes**, mas de outros tipos de propriedade intelectual e até de concorrência desleal venham a ser afetadas por essa tendência jurisprudencial. terça-feira, 24 de agosto de 2021

(Imagem: Arte Migalhas)



É de conhecimento geral que, via de regra, as decisões em processos judiciais são sujeitas a recursos, pelos quais uma decisão é revista por instância superior e, ao final, é mantida, modificada ou revogada. Contra a sentença cabe apelação: esse fato legal e essa nomenclatura são conhecidas e estão até incorporadas na linguagem do dia a dia. O agravo, porém, é um recurso bem menos conhecido, se bem que tão importante quanto a apelação.



Felipe Barros Oquendo Felipe Barros Oquendo

O agravo, desde sua primeira encarnação moderna no Código de Processo Civil de 1939 - com o agravo nos autos do processo, o agravo de petição e o agravo de instrumento, limitado a 17 (dezesete) hipóteses taxativas - tem o papel de garantir o devido processo e acesso à justiça, permitindo que a parte questione decisão de mérito que não põe fim ao processo, distinta da sentença (a decisão que põe fim ao processo), ao mesmo tempo em que evita, ao menos em tese, a protelação com a antiga impugnação de decisão interlocutória. Isto porque o agravo, desde sua concepção no Direito Processual brasileiro moderno

Continuação: Instrumento em ações de patentes: novos paradigmas, novas estratégias



Eriça Tomimaru Eriça Tomimaru

e como regra, não suspende o andamento do processo principal ou originário: seu julgamento ocorre simultaneamente à adoção de atos para prosseguimento da causa.

Chama-se o agravo de instrumento porque, no contexto do processo físico onde surgiu, para que a instância revisora pudesse julgar o agravo ao mesmo tempo em que prosseguia a marcha do processo, era necessário que o recurso propriamente dito fosse acompanhado de cópias do processo originário que permitissem ao julgador recursal conhecer da matéria sem necessidade de avocar os autos da instância originária. Apesar do advento do processo eletrônico, que, todavia, não se universalizou ainda, o nome permaneceu, ainda que na maior parte das vezes o recurso interposto eletronicamente siga sem o tal "instrumento", desde o Código de Processo Civil de 2015, basta apontar ao julgador recursal as páginas relevantes para o conhecimento do recurso e sua matéria, já que o processo originário eletrônico pode ser acessado a qualquer tempo, por qualquer pessoa habilitada, e simultaneamente por diversas pessoas.

No Código de Processo Civil de 1973, o agravo de instrumento permaneceu previsto, porém sem os arreios das famosas "17 hipóteses" do Código anterior. Bastava então que a decisão agravada fosse interlocutória e verdadeira decisão, invés de mero despacho ou ato ordinatório. Havia, porém, a possibilidade, quase não verificável na prática fo-

rense, de que o agravo ficasse retido nos autos, por opção da própria parte (art. 522, §1º). O resultado é que o agravo passou a ser usado indiscriminadamente, gerando uma reação do legislador, que na reforma de 2005 tornou regra geral a figura do agravo retido, verdadeira reencarnação do até então abandonado agravo nos autos do processo.

Assim, a partir de 2005, determinada decisão interlocutória deveria ser agravada na forma retida, sendo o recurso apresentado nos próprios autos originários pela parte inconformada com a decisão, para evitar preclusão da matéria recorrida, podendo o agravo retido ser julgado com a apelação, bastando à parte reiterar oportunamente o agravo. À guisa de exceção, a parte poderia interpor o agravo de instrumento, como antigamente, sendo necessário, porém, demonstrar preliminarmente na petição de agravo que se tratava de hipótese de seu cabimento, isto é, que a decisão precisaria ser revista urgentemente e que aguardar até eventual apelação para sua apreciação poderia causar danos irreversíveis à parte ou ao próprio resultado útil do processo.

Sejam quais forem as críticas cabíveis a esse sistema, o fato é que a previsão dos dois agravos dava conta de evitar a preclusão - ou consumá-la, no caso de não interposição -, ao mesmo tempo em que evitava abarrotar a instância revisora de agravos que, com a possibilidade do efeito suspensivo, poderiam ter também um cunho protelatório.

No CPC de 2015, o agravo de instrumento voltou a ser confinado a um rol de hipóteses taxativas, tal como no Código de 1939, previstas no artigo 1.015 do atual diploma. Porém, pondo fim a uma tradição quase centenária, o novo CPC não previu modalidade de recurso específica para decisões interlocutórias não elencadas no rol do referido artigo. Pela primeira vez, o nosso sistema processual civil passou a admitir a inexistência de preclusão das decisões "inagraváveis", permitindo que tais questões fossem abordadas em sede de apelação pela parte prejudicada, sem necessidade de apresentação de qual-

Continuação: Instrumento em ações de patentes: novos paradigmas, novas estratégias

quer recurso ou petição nos autos para salvaguardar essa faculdade processual.

As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no novo CPC são as seguintes: I - decisões que concedam, modifiquem, cassem ou indefiram tutelas provisórias; II - decisões relativas ao mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de **arbitragem**; IV - decisões relativas a incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - decisão relativa a exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º; XII - outros casos expressamente referidos em lei.

A primeira reação dos advogados foi a de tentar forçar a interposição de agravo pelo inciso II do artigo 1.015 do CPC, argumentando que a matéria da decisão recorrida estava intimamente ligada ao mérito, estratégia que teve sucesso variado, haja vista certa indefinição da locução "mérito do processo". Principalmente nas ações de infração ou nulidade de patentes, em que a discussão sobre perícia - escopo, qualificação do perito, quesitos admitidos e rejeitados, esclarecimentos adicionais, realização ou não de audiência de instrução e julgamento, etc. - são essenciais, tal estratégia foi empregada, com um geral insucesso. De forma que, num primeiro momento, debates acerca de perícia e outras decisões interlocutórias não listadas no artigo 1.015 do CPC foram relegadas à apelação.

Foi, porém, outra matéria, inegavelmente desconectada do mérito do processo, que levou o STJ a modificar radicalmente o caráter taxativo do rol do artigo 1.015 do CPC de 2015: a exceção de incompetência.

Ao julgar sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 1.704.520 - MT, em que se argumentava que aguardar até a apelação para que o Tribunal julgasse indevida uma decisão relativa a incompetência do juízo de origem, levando à anulação de praticamente todo o processo, o STJ definiu o conceito de "taxatividade mitigada", abrindo, na prática, o rol inflexível do artigo 1.015 do CPC, para que a parte inconformada com uma decisão interlocutória possa agravar de instrumento, "ainda que a matéria não conste expressamente do rol ou que não seja possível dele extrair a questão por meio de interpretação extensiva ou analógica".

O requisito criado pelo STJ - ou, antes, revelado por interpretação da cúria, como alguns certamente preferirão - é o de urgência: se a decisão não puder ser revista imediatamente pela instância recursal e, em decorrência disto, o dano ao processo puder ser potencialmente enorme, com a anulação de diversos atos processuais e o desperdício de recursos, sobretudo tempo e dinheiro, das partes, então ela passa a ser agravável.

Curiosamente, portanto, desde 2019, o Processo Civil brasileiro voltou, em parte, ao sistema de 2005, no qual o agravo de instrumento era cabível em situações de urgência. Apenas não foi reprimado o agravo retido, mantendo-se o sistema de não-preclusão das decisões não agravadas que não estejam no rol do art. 1.015 do CPC.

A resposta dos Tribunais ao julgamento do STJ no REsp 1.704.520 - MT foi rápida e de grande impacto para os litígios de patentes.

Porém, antes de elencar e comentar os precedentes que passaram a aceitar agravos de instrumento contra decisões interlocutórias não listadas no artigo 1.015 do CPC, importa resumir em linhas apertadas a primeira instância de um litígio de patente típico.

Tanto em ações de infração quanto em ações de nulidade de patentes ou de decisões do **INPI** que in-

Continuação: Instrumento em ações de patentes: novos paradigmas, novas estratégias

deferiram pedidos de patente, após inicial, contestação e réplica o magistrado proferirá decisão saneadora de extrema importância, pois é a partir dela que os pontos controvertidos serão definidos e as provas deferidas ou indeferidas.

Após tal decisão, nos casos típicos em que se discute mérito técnico, segue-se uma fase de produção de prova pericial - com quesitação e indicação de assistentes técnicos, reunião preliminar com o perito, entrega do parecer pericial, manifestações técnicas e possíveis novos quesitos, novo parecer e eventualmente uma audiência de instrução e julgamento - que será essencial para o deslinde da controvérsia, pois tanto a verificação de infração quanto a dos requisitos legais de validade da patente envolve matéria complexa, que usualmente foge à expertise do magistrado, o qual portanto não só pode como deve determinar a realização de uma perícia técnica que lhe permita conhecer integralmente a causa e julgá-la adequadamente.

Pela centralidade da produção de prova, sobretudo a técnica, para as ações de patentes, é extremamente estratégica a possibilidade de agravar contra decisões que digam respeito a essa fase processual, a fim de evitar um resultado injusto, um processo de conhecimento viciado ou incompleto e, mais importante ainda, a anulação da sentença e de diversos atos antecedentes, apenas em sede de apelação.

Atentos a essas questões, os Tribunais nacionais têm conhecido, via de regra, o agravo de instrumento interposto contra decisões que dizem respeito à produção de provas, nas ações de patentes.

Um tema de evidente importância é a qualificação do perito 1, que se manifesta tanto em abstrato, isto é, na análise de seu currículo e experiência declarada à luz do objeto do trabalho técnico que deve enfrentar, quanto em concreto, isto é, após a realização do trabalho pericial, sobretudo quando o expert revela, no laudo que redigiu, estar muito aquém das exigências de seu labor.

Nesse passo, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região não só conheceu como proveu agravo de instrumento relativo ao escopo do trabalho pericial e qualificação do perito, destacando o cabimento dessa modalidade recursal em razão da importância inegável da prova técnica em ações de patentes e o risco de nulidade de larga parte do processo caso a matéria venha a ser julgada apenas em sede de apelação:

"PROCESSO CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO - PROVA PERICIAL PARA AFERIR REQUISITOS DE PATENTE - POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO ART. 1.015 DO CPC/2015 - TAXATIVIDADE MITIGADA - I - "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Resp 1.704.520/MT, rel. min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018 - recurso repetitivo). II - O agravo de instrumento é, excepcionalmente, cabível, não obstante a hipótese não esteja prevista no CPC/2015, levando em conta a presença da urgência na apreciação pelo Tribunal da necessidade da organização do feito originário, com a finalidade de evitar-se a possibilidade de regresso para o refeito de um ato processual essencial na apreciação da pretensão autoral, e tendo em mente, ainda, que o reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou até mesmo do recurso especial, contrariaria sobremaneira o direito da parte de obter em prazo razoável a solução integral do mérito - art. 4º do CPC/2015." (AI 0001510-8 9.2019.4.02.0000, TRF2, Rel. Des. Fed. Marcello Granado, 2ª Turma Especializada, DJe 11/02/20)

Outras questões que circundam a produção de provas foram admitidas como urgentes pelo TRF da 2ª Região, tais como o escopo da perícia e qualificação téc-

Continuação: Instrumento em ações de patentes: novos paradigmas, novas estratégias

nica do perito e a necessidade ou não de realização de audiência de instrução e julgamento com perito.

Também os Tribunais Estaduais têm conhecido de agravos de instrumento que versem sobre questões de provas, em ações de patentes:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA PEDIDO INDENIZATÓRIO. Violação de propriedade industrial. Pleito de substituição da perita nomeada. Possibilidade. Inteligência do artigo 468, inciso I do CPC/15. Profissional da área jurídica que não detém conhecimentos específicos para exercício do múnus. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO." (TJSP; AI 2113575-88.2019.8.26.0000; Rel. Des. AZUMA NISHI; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 31/07/2019)

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PERÍCIA TÉCNICA DEFERIDA. EMBARGOS DA IMPUGNANTE ACOLHIDOS PARA SUBSTITUIR PERITO. INSURGÊNCIA DA IMPUGNADA. REFORMA. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCAIXA NO QUE PREVÊ O TEXTO DO ART. 468 DO CPC E SEUS INCISOS. ANULAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO." (TJSP; AI 2162849-84.2020.8.26.0000)

"Agravo de Instrumento. Arbitramento de R\$ 19.200.00 para perícia de engenharia, a título de provisórios. Valor indicado pelo perito que se revela excessivo. Necessidade de observância do princípio da razoabilidade. Honorários reduzidos. Possibilidade de os definitivos serem mais elevados. Recurso provido." (TJ/SP; AI 2108108-36.2016.8.26.0000; Rel. Des. Hamid Bdine; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 10/08/2016)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM **VIOLAÇÃO** DE

PATENTE - "SIMULADOR DE QUEDA LIVRE PARA SERES HUMANOS" (OU TÚNEL DE VENTO) - PROVA PERICIAL - Decisão agravada que indeferiu parte dos quesitos apresentados pelas rés - Inconformismo das rés, ora agravantes - Acolhimento em parte - Quanto aos quesitos ligados diretamente ao chamado "estado da técnica", é certo que, uma vez concedida a patente pelo **INPI**, descabe ao juízo e, com maior razão, ao perito, afirmar se o equipamento está ou não compreendido no estado da técnica - Arts. 8º e 11, LPI - Todavia, os quesitos relativos à comparação entre os equipamentos das partes e, pois, inerentes aos fatos afirmados pelas rés, de natureza impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor, são pertinentes e necessários à elucidação das questões postas pelas partes - RECURSO PROVIDO EM PARTE." (TJSP; AI 2049839 -62.2020.8.26.0000; Rel. Des Sérgio Shimura; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 28/08/2020)

Devido à importância da perícia nos casos de patentes e, por se tratar de uma questão de urgência, os Tribunais têm admitido a sua discussão em sede agravo de instrumento para a pacificação de diversos conflitos envolvendo perícia em patentes, tais como a ocorrência da própria perícia, qualificação de perito, valor dos honorários periciais e até mesmo quesitos deferidos e indeferidos, pois aguardar o julgamento do recurso de apelação poderia ser considerado infrutífero, seja na esfera estadual ou federal.

Não obstante, e considerando os princípios que fundamentam a aceitação de agravos de instrumento quanto a produção de provas, sobretudo a pericial, é fácil verificar que não apenas as ações de **patentes**, mas de outros tipos de propriedade intelectual e até de concorrência desleal venham a ser afetadas por essa tendência jurisprudencial. Cite-se, de pronto, as ações de **desenho** industrial, onde a perícia técnica costuma ser considerada tão essencial como nas que envolvem **patentes**; nas discussões relativas a trade dress, sobretudo após precedentes do STJ determinando que a perícia técnica é necessária para

Continuação: Instrumento em ações de patentes: novos paradigmas, novas estratégias

averiguar a existência de infração e, por fim, nas ações envolvendo infração de **direitos** autorais e de programas de computador.

Caberá, porém, aos advogados e ao Judiciário um uso comedido e prudente do agravo de instrumento com relação a decisões proferidas na fase de produção de provas, sob pena de uma nova reação contra eventuais abusos do instituto, com fins protelatórios.

dução dos trabalhos.

Atualizado em: 24/8/2021 07:59 Felipe Barros Oquendo Atua no contencioso e consultivo referente à Propriedade Intelectual e Concorrência Desleal, bem como em Direito Desportivo e do Entretenimento. Eriça Tomimaru Advogada e pós-graduada em Propriedade Intelectual

¹ Essa importância se estende, evidentemente, também a eventual suspeição do perito e incúria na con-

STJ analisa uso da marca "Perdigão" por indústria de calçados



Marca registrada STJ analisa uso da marca "Perdigão" por indústria de calçados Empresa atua na cidade de Perdigão/MG, e usa o nome desde 1993. terça-feira, 24 de agosto de 2021

Em sessão virtual, os ministros da 3ª turma do STJ começaram a julgar se indústria de calçados poderá usar a marca "Perdigão". A empresa atua na cidade de Perdigão/MG, e usa o nome desde 1993. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, votou no sentido de permitir o uso. O ministro Ricardo Villas Bôas Cueva pediu vista.

Empresa de calçados usa nome Perdigão desde 1993.(Imagem: Pexels)

Indústria de calçados recorre de decisão do TRF-2 que manteve a impossibilidade de registro da marca Perdigão, em razão de titularidade da Perdigão Agroindustrial, concluindo ser prática de aproveitamento parasitário, com conseqüente enriquecimento sem causa, além de diluição da marca famosa.

A empresa alega não ser cabível a aplicação da teoria da diluição, sendo as duas marcas separadas pelo princípio da especialidade, por terem suas atividades em segmentos distintos de mercado - alimentício e vestuário, e por ser fabricante de calçados desde 1993, com seus produtos ostentando a marca Perdigão em razão do nome da cidade onde está sediada

(Perdigão/MG).

O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ressaltou que decisão do **INPI** de reconhecimento de alto renome a uma marca, que tem efeitos apenas prospectivos, conforme entendimento do Tribunal, não tem condão de atingir marcas já depositadas à época em que publicada a decisão administrativa de seu reconhecimento.

O ministro destacou que a marca agroindustrial, embora famosa, não gozava de alto renome à época. O ministro explicou que a proteção contra diluição se encontra umbilicalmente relacionada a marca denominada de alto renome.

"Se uma marca não teve reconhecido esse status, ainda que seja famosa, não pode impedir registro da mesma marca, em seguimentos mercadológicos distintos, sem que haja a possibilidade de confusão."

Sanseverino ressaltou que a regra do art. 125 da LPI, ao prever exceção ao princípio da especialidade, conferindo à marca de alto renome proteção em todos os ramos de atividade, configura a positivação, no ornamento jurídico, da proteção contra diluição.

Para o ministro, no caso concreto, não há indício de má-fé por parte dos concorrentes, considerando que a marca vem usando há mais de 30 anos para designar calçados na cidade de Perdigão.

Assim, deu provimento ao recurso especial. Após o voto, pediu vista o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Continuação: STJ analisa uso da marca "Perdigão" por indústria de calçados

Processo: REsp 1.787.676

Por: Redação do Migalhas Atualizado em:
24/8/2021 17:30

Índice remissivo de assuntos

Entidades

4, 8

Direitos Autorais

6, 10, 12, 23

ABPI

13, 22

Propriedade Intelectual

14, 22

Marco regulatório | INPI

14, 23, 29

Patentes

17, 23

Desenho Industrial

23