

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 04 de fevereiro de 2022 às 08h02
Seleção de Notícias

O Globo | BR

Direitos Autorais

Doria é condenado a pagar R\$ 30 mil por uso de música 3
POLÍTICA | ALFREDO MERGULHÃO

Folha.com | BR

Marco regulatório | INPI

Brasiliense aciona editoras contra uso da expressão 'o que é' em títulos de livros 4

Blog Fausto Macedo - Estadão.com | BR

03 de fevereiro de 2022 | Marco regulatório | INPI

Novidades sobre o direito de precedência ao registro de marca 6

Convergência Digital | BR

03 de fevereiro de 2022 | Marco regulatório | INPI

Inova Simples permite a abertura de 60 startups no primeiro mês 9

Doria é condenado a pagar R\$ 30 mil por uso de música

POLÍTICA

Governador de São Paulo terá de indenizar Marisa Monte, Arnaldo Antunes e empresa por vídeo com a canção 'Ainda bem'

ALFREDO MERGULHÃO

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi condenado a pagar R\$ 10 mil aos cantores e compositores Marisa Monte e a Arnaldo Antunes por ter usado a música "Ainda bem" em um vídeo publicado nas redes sociais em 2017. Na época, Doria era prefeito da capital paulista e usou a canção sem o consentimento prévio dos artistas.

Doria também deverá pagar R\$ 20 mil para as empresas que detêm os direitos patrimoniais da música utilizada no vídeo institucional. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) foi publicada anteontem.

No acórdão, da 1ª Câmara de Direito Privado, os desembargadores sustentam que ficou destacado o "evidente intuito do réu de se autopromover politicamente, visto que deu ampla publicidade ao vídeo durante o exercício do mandato de Prefeito de São Paulo".

Os magistrados acrescentam que a violação dos **direitos** autorais, por parte de Doria, consiste no uso da música produzida pelos autores "para então gravar um vídeo de autopromoção política, de modo a associar a obra dos requerentes à imagem do então prefeito e candidato político".

O vídeo com a música "Ainda bem" havia sido gravado em um evento promovido conjuntamente pela

prefeitura e por uma empresa privada no Parque do Ibirapuera. Posteriormente, as imagens foram usadas nas redes sociais de Doria.

"DIVERGÊNCIAS POLÍTICAS"

A defesa do governador alegou, no processo, que não houve inserção mecânica e intencional da música no vídeo, e que se tratava de som ambiente. E acrescentou que os **direitos** autorais são pagos pela organizadora do evento diretamente ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).

No entanto, um laudo pericial comprovou que o vídeo foi editado com equipamento profissional e o som mixado e colado às imagens.

"Com efeito, consta do laudo pericial que 'o Requerido [Doria] gravou ao ar livre (com o som ambiente da Marisa Monte ao fundo) ao lado daquelas duas pessoas, porém, sua equipe usou o áudio em OFF para cobrir as imagens editadas'", diz a decisão da Justiça paulista.

A defesa de Doria também argumentou no processo que a demanda judicial seria decorrente de divergências políticas entre o político e os artistas Marisa Monte e Arnaldo Antunes.

A decisão do colegiado diminuiu o valor a ser pago por Doria em relação à quantia determinada na primeira instância pela juíza Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin. A magistrada havia determinado o pagamento de R\$ 30 mil para cada um dos artistas, e outros R\$ 40 mil para as empresas donas dos direitos da música.

Brasiliense aciona editoras contra uso da expressão 'o que é' em títulos de livros

Representantes da Brasiliense têm entrado em contato com diversas editoras comunicando que a casa é titular da marca "o que é" e afirmando que o uso dessa expressão em títulos por outras editoras e livrarias seria indevido e "não pode prosperar".

O comunicado enviado pela Somarca, escritório que representa a editora em questões de propriedade intelectual, afirma buscar uma "possível solução amigável, antes de qualquer outra medida cabível" a ser tomada em cada caso.

A empresa é detentora da marca "o que é" desde 2008, conforme registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É uma iniciativa que remonta aos livros da coleção "Primeiros Passos" da editora fundada por Caio Prado Júnior, que tem mais de 300 volumes desde a década de 1980 com títulos como "O que É Filosofia", "O que É Teatro", "O que É Sindicalismo".

A advogada Letícia Giz, da Somarca, deixa claro que esse primeiro comunicado não tem caráter de notificação judicial e estima que cerca de 20 editoras foram contatadas ao longo dos últimos meses.

Entre elas, estão a Relicário, que publicou "O que É a Arte?", do filósofo americano Arthur Danto, e a Ubu, editora de "O que É o Cinema?", do francês André Bazin.

"É a pergunta filosófica por excelência, o que é, e eles são os donos no mercado editorial? É bizarro, inacreditável", diz Maíra Nassif, da Relicário, que pondera que o nome do livro de Danto foi traduzido literalmente do original em inglês.

Tudo a ler

Receba no seu email uma seleção com lançamentos, clássicos e curiosidades literárias; aberta para não assinantes.

Carregando...

O caso remonta a outro episódio que repercutiu poucos anos atrás, quando a editora Letramento lançou obras como "O que É Racismo Estrutural", dentro da coleção Feminismos Plurais, e precisou voltar atrás ao ser acionada pela Brasiliense.

Segundo a opinião de Ricardo Brajterman, que presidiu a Comissão de **Direito** Autoral da seccional carioca da Ordem dos Advogados do Brasil, "o que é" é uma expressão de uso comum e corrente, da qual não é possível se apropriar. "Cada um pode ter uma visão diferente sobre o que é o amor, por exemplo."

Sem comentar diretamente o caso, afirma que "parece que não seria adequado colocar uma única pessoa como titular de uma proposição de indagação genérica". Como o registro foi concedido pelo **Inpi**, continua ele, é ele que devia estar sob escrutínio.

DE PORTUGAL No ano de seu centenário, o português José Saramago terá um livro que analisa as afinidades entre suas obras lançado pela editora Âyiné. "A Cor do Cabelo de Deus" parte da tese de dou-

Continuação: Brasiliense aciona editoras contra uso da expressão 'o que é' em títulos de livros

torado da autora Sara Grünhagen na Universidade Sorbonne e aponta como a intertextualidade e a intermedialidade se fazem presentes em "O Ano da Morte de Ricardo Reis" e "O Evangelho Segundo Jesus Cristo", duas obras centrais de Saramago.

A MINAS GERAIS O Festival Artes Vertentes, pre-

sencial na cidade mineira de Tiradentes, chega a sua décima edição com um olhar especial para literatura. De 10 a 20 de fevereiro, reunirá nomes de peso como Maria Valéria Rezende, Ailton Krenak, Ana Martins Marques e Daniel Munduruku, além de promover lançamentos de Guilherme Gontijo Flores e Nelson Cruz, este vencedor do prêmio de livro do ano do último Jabuti.

Novidades sobre o direito de precedência ao registro de marca

Para que alguém tenha o direito exclusivo de usar uma marca em todo o Brasil - ou seja, direito de propriedade sobre o signo - é preciso registrá-la junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - **INPI**. Essa é a regra constante na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) que não gera muitas dúvidas.

Ocorre que até que se obtenha o registro da marca, é preciso encarar um processo administrativo que inicia através do depósito do pedido de registro. No Brasil vigora o sistema atributivo, ou seja, a propriedade e o direito exclusivo de uso do signo somente se adquirem pelo registro. Logo, tem precedência ao registro da marca aquele que primeiro fez o depósito do pedido junto ao **INPI** (first-to-file).

Entretanto, a Lei da Propriedade Industrial traz uma exceção à regra para resguardar o direito do usuário de boa-fé, em seu artigo 129, §1º. Basicamente, de acordo com referida exceção, toda pessoa que, de boa-fé, na data de prioridade ou depósito, usava no Brasil, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá o direito de precedência ao registro.

Essa exceção foi objeto de muito debate. Qual seria o momento correto para que o usuário de boa-fé que não registrou a marca pudesse alegá-la em caso de disputa? Até quando seria possível disputar a marca contra terceiro que depositou pedido de registro para marca conflituosa com aquela de um usuário anterior?

As indagações acima foram objeto de intenso debate na comunidade jurídica. Duas correntes de interpretações diferentes surgiram: a) a primeira, entendendo que o usuário anterior de boa-fé tinha que alegar seu direito de precedência ao registro na Oposição - ou seja, ainda dentro da etapa da tramitação

administrativa do processo de registro que analisa a viabilidade do registro da marca; b) a segunda corrente entende que o usuário anterior de boa-fé poderia lançar mão do Processo Administrativo de Nulidade - PAN junto ao **INPI** e/ou de demanda judicial perante a Justiça Federal visando anular o registro (ambos somente cabíveis após o registro da marca), independentemente da apresentação de Oposição.

O **INPI** sustentava que o único momento para argumentar referida tese seria no momento da apresentação da Oposição, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do pedido de registro na Revista da Propriedade Industrial - RPI. Superado referido prazo, o direito do usuário anterior de boa-fé estaria extinto pela preclusão, ou seja, ele estaria impedido de se valer de referido argumento e, conseqüentemente, perderia o direito de precedência ao registro da marca.

No âmbito da Justiça Federal, os entendimentos variavam. Há julgados favoráveis ao entendimento do **INPI** e outros no sentido de que a tese do direito de precedência do usuário anterior de boa-fé poderia ser arguida após a concessão do registro marcário, mesmo sem apresentação da Oposição.

Entretanto, em 01 de dezembro de 2016, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.464.975/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, concluiu por unanimidade que o usuário anterior de boa-fé pode exercer seu direito de precedência através do Processo Administrativo de Nulidade - PAN e/ou da via judicial, independentemente de ter se insurgido na etapa cabível quando a marca ainda era objeto de pedido de registro.

Como consta no voto da Ministra Relatora, "a Lei da Propriedade Industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente signo distintivo

objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito ao registro".

Em suma, o STJ concluiu que a tese em questão poderia ser sustentada mesmo após o registro da marca de terceiro que se busca anular, seja pela via do PAN ou da ação judicial - até porque, conforme o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, é garantido o direito de acesso à Justiça para a defesa de direitos individuais violados.

Nesse mesmo sentido, ao analisar o REsp 1.673.450/RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a 3ª Turma do STJ confirmou o entendimento do REsp 1.464.975/PR no sentido de que "é possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996), que deve, todavia, ser sistematicamente interpretado à luz da proibição legal contida no art. 124, XIX, do mesmo diploma".

Ocorre que mesmo com referidos precedentes, quando o **INPI** era chamado para participar de demandas que versavam sobre a anulação de registro de marca - por força do que dispõe a Lei da Propriedade Industrial -, ele mantinha o seu posicionamento de que a tese do usuário anterior de boa-fé não poderia ser sustentada após a concessão do registro da marca, em caso de não apresentação de Oposição.

Porém, em 03 de novembro de 2021, foi publicado na RPI nº 2.652 o Parecer nº 00043/2021/CGPI/PFE-**INP** I/PGF/AGU da Advocacia Geral da União - AGU que alterou o entendimento acima e, naturalmente, afetou o posicionamento do **INPI** sobre o tema, passando o referido instituto a reconhecer a possibilidade de alegação da exceção após o registro da marca, quando da apresentação do Processo Administrativo de Nulidade - PAN.

Assim, tem-se que a alteração de entendimento do **INPI** resultará em economia de recursos financeiros

Continuação: Novidades sobre o direito de precedência ao registro de marca

e de tempo, tanto dos usuários anteriores de boa-fé como do aparato judicial, visto que menos ações sobre o tema serão ajuizadas.

Porém, da leitura atenta do referido parecer, nota-se que ao comentar sobre a exceção aqui analisada, seria "vedada a alegação quanto a existência do direito de precedência, por exemplo, por usuário que já tiver protocolado pedido de registro para a marca, objeto do uso, tendo o referido pedido sido arquivado por falta de pagamento".

A justificativa para tal posicionamento se apoia no fato que a boa-fé restaria afastada sob a presunção de que o usuário anterior não teria sido diligente ao usar o sistema de propriedade industrial.

O mesmo entendimento se depreende da Resolução **INPI/PR** no 249/2019 - o Manual de **Marcas** -, no qual consta que são considerados usuários anteriores de boa-fé somente aqueles que nunca foram ao **INPI** para registrar o signo em disputa. E caso o impugnante já tenha tido pedido arquivado ou registro extinto, as alegações com base no art. 129, § 1º da Lei da Propriedade Industrial, serão consideradas improcedentes, ainda que se prove documentalmente o uso anterior da marca.

Porém, ousamos discordar desse entendimento. Alguém que tentou registrar a sua marca, mas por algum motivo teve seu pedido arquivado poderá, sim, ser considerado usuário anterior de boa-fé. Não há como presumir má-fé, muito menos se tal presunção não tiver respaldo em lei formal. Em outras palavras, não nos parece razoável interpretar que somente aquele que nunca depositou um pedido de registro para a marca objeto de debate pode ser considerado usuário anterior de boa-fé.

Além disso, não nos parece proporcional, nem tampouco justo, interpretar que todo e qualquer arquivamento de pedido de registro seria suficiente para descaracterizar a boa-fé do usuário anterior.

Alguém que não pagou as taxas do **INPI** por momentânea ausência de recursos financeiros já seria, por si só, considerado usuário de má-fé? Parece-nos que a resposta é negativa.

Outro exemplo: alguém que, por um lapso ou desconhecimento das regras registrais, esqueceu de impulsionar o procedimento registral já poderia, de antemão, receber o estereótipo de usuário de má-fé?

Ao que tudo indica, a boa-fé deve ser analisada caso a caso, observado o direito ao contraditório, de modo a verificar, na situação concreta, se o usuário da marca agiu de forma maliciosa ou contraditória. Por exemplo, quando não dá sequência ao registro da marca e a substitui na prática por outra marca, dando a entender que houve abandono da pretensão registral inicial.

Em outras palavras, se houver prova de que o usuário pretende se beneficiar da própria inércia ou tirar proveito da própria torpeza, sim, ele perderá o direito ao registro da marca. Mas se houver justificativa plausível para a paralização do procedimento de registro, como, por exemplo, falta de dinheiro (ainda mais em momento histórico da pandemia), desconhecimento das regras de impulsionamento da tramitação (mais frequente em microempresas que não possuem uma assessoria especializada), há que se considerar o usuário como sendo pessoa de boa-fé.

Continuação: Novidades sobre o direito de precedência ao registro de marca

Considerando a complexidade do estudo que recai sobre o instituto da boa-fé e que nossa pretensão neste artigo é mais expositiva do problema, entendemos que estamos diante de um tema cujo estudo merece atenção e sua resposta deverá ser amadurecida com calma e tempo.

De toda forma, seja como for, ao menos a dúvida sobre o momento processual para se alegar o direito de precedência do usuário anterior de boa-fé da marca foi pacificada, quer seja no âmbito judicial, quer seja no âmbito do **INPI**.

*Arthur Mendes Lobo, doutor em Direito pela PUC-SP. Professor adjunto de Direito Comercial na Universidade Federal do Paraná. Sócio do Escritório Wambier, Yamasaki, Bevervanço e Lobo Advogados

*Bernardo Lima de Athayde, mestre em Direito da Propriedade Intelectual pela UNH Franklin Pierce School of Law (Concord, NH - EUA). Membro indicado para o Enforcement Committee da **International** Trademark Association - INTA (biênio 2022-2023). Sócio do Escritório Lima de Athayde Advocacia

Inova Simples permite a abertura de 60 startups no primeiro mês

Cerca de 60 empresas foram criadas no primeiro mês de funcionamento da plataforma Inova Simples, ferramenta online, acessível pelo Gov.br, para abertura de empresas inovadoras iniciantes, startups.

O sistema, promovido pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, permite a abertura imediata da chamada 'Empresa Simples de Inovação', regime diferenciado de tributação inserido no Estatuto Nacional da Microempresa em 2019.

Empresas inscritas no Inova Simples também possuem análise prioritária no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) de seu requerimento de registro de marcas e **patentes**.

A solução funciona no ambiente da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) e permite a obtenção simplificada do CNPJ para os em-

preendedores que estejam criando ou aperfeiçoando novos serviços, produtos, sistemas e negócios ou aperfeiçoando os já existentes.

A ferramenta faz validações cadastrais utilizando a base de dados do Governo Federal (CPF, CNPJ, Simples Nacional). A partir do login via Gov.br, o empreendedor preenche um único formulário eletrônico para registro da empresa e obtém CNPJ de forma automática.

O Inova Simples permite o compartilhamento de informações com os integrantes da Redesim, que reúne sistemas informatizados necessários para registrar e legalizar empresas e negócios nas esferas da União, estados ou municípios. Ele também dispensa o uso de certificado digital, e o empreendedor pode utilizar a assinatura eletrônica do GOV.BR.

* Com informações do ME

Índice remissivo de assuntos

Direitos Autorais

3, 4

Marco regulatório | INPI

4, 6, 9

Entidades

6

Patentes

9