

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 18 de março de 2022 às 08h02
Seleção de Notícias

G1 - Globo | BR

Direitos Autorais

Gusttavo Lima perde recurso no STJ que pedia o fim do processo de R\$ 20 milhões sobre a autoria de música 3
GOIÁS

UOL Notícias | BR

Inovação

Acordo mundial de patentes de vacinas contra covid exclui Brasil 5
JAMIL CHADE

Consultor Jurídico | BR

Marco regulatório | INPI

Riess e Romano: Compensação por infração patente 6
CONSULTOR JURÍDICO

Gazeta do Povo - Online | PR

Marco regulatório | INPI

Empresa do PR ganha processo contra uso de marca com nome similar 9
GAZETA DO POVO

Gusttavo Lima perde recurso no STJ que pedia o fim do processo de R\$ 20 milhões sobre a autoria de música

GOIÁS

1 de 13;Gusttavo Lima traz o "Boteco do Gustavo Lima" para CG neste sábado - Foto: Redes sociais/ Reprodução

Gusttavo Lima traz o "Boteco do Gustavo Lima" para CG neste sábado - Foto: Redes sociais/ Reprodução

O cantor sertanejo Gustavo Lima perdeu um recurso que pediu no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para encerrar o processo que envolve a autoria da música "Fora do Comum". O compositor goiano André Luiz Gonçalves da Silva, conhecido como De Lucca, move um processo contra o artista para receber 100% dos **direitos** autorais, alegando que é o único compositor. O processo é de R\$ 20 milhões.

A assessoria de imprensa de Gustavo Lima disse em nota que a questão enfrentada no STJ diz respeito somente a prescrição do prazo, ou seja, o ministro Moura Ribeiro do STJ entendeu, em seu despacho na última terça-feira (15), que o processo deve voltar a tramitar na primeira instância do Tribunal de Justiça de Goiás.

"Fica mantida a decisão da segunda instância do Tribunal de Justiça de Goiás, que havia determinado a remessa do processo para a primeira instância. Dessa forma o processo voltará para a primeira instância do TJ-GO para analisar o mérito da demanda", diz a assessoria.

LEIA TAMBÉM

De Lucca cobra indenização por danos morais, pois afirma ser o único autor da música "Fora do Comum" - que estourou na voz de Gustavo em 2011. No entanto, só entrou com o processo na Justiça em 2016.

À época da primeira decisão, a defesa do cantor alegou que eles escreveram a música em conjunto e que De Lucca recebeu toda parte que lhe cabe, isto é, 50% de todo o rendimento proveniente dela.

Processo na Justiça

O juiz William Costa Mello decidiu extinguir o processo, em junho de 2019, alegando que o compositor perdeu o prazo legal para ajuizar a ação, que era de três anos, e usou o artigo da prescrição para solicitar o arquivamento. A canção é de 2011, mas De Lucca ingressou com o pedido cinco anos depois.

O advogado do compositor, Adolfo Kennedy Marques Júnior, entrou com um recurso e obteve decisão favorável do desembargador Reinaldo Alves Ferreira, que decidiu cassar a sentença anterior.

Audiência de conciliação

Antes disso, em novembro de 2019, houve uma audiência de conciliação em relação ao processo. Segundo a defesa do cantor, à época, foi oferecido "sem nenhum reconhecimento de culpa" o valor de R\$ 50 mil divididos em dez vezes para encerramento do processo, uma vez que o compositor alegou estar passando por dificuldades financeiras.

De Lucca não aceitou e, com isso, o processo seguiu tramitando. O advogado Adolfo Kennedy refutou a afirmação de que Gustavo é coautor da canção e disse que seu cliente busca os direitos econômicos de 100% dos lucros provenientes dela.

"O autor exclusivo da música é o De Lucca. Gustavo não compôs nenhum trecho, harmonia ou melodia da música. Ele recebeu 50% dos direitos da canção, mas reclama agora que tem direito aos outros 50% mais

Continuação: Gustavo Lima perde recurso no STJ que pedia o fim do processo de R\$ 20 milhões sobre a autoria de música

indenização pela mentira de que Gustavo Lima é coautor da canção", afirma.

De acordo com o advogado, De Lucca continua recebendo pagamentos mensais por meio do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), responsável por arrecadar e distribuir aos autores os lu-

ros provenientes de composições.

Veja outras notícias da região no **g1** Goiás.

VÍDEOS: veja últimas notícias de Goiás

Acordo mundial de patentes de vacinas contra covid exclui Brasil

Um entendimento preliminar entre Estados Unidos, Europa, Índia e África do Sul para suspender patentes de vacinas contra a covid-19 e conseguir um maior acesso dos produtos aos países em desenvolvimento ameaça deixar o Brasil de fora.

Em outubro de 2020, indianos e governos africanos propuseram na OMC (Organização Mundial de Comércio) que, diante da pandemia, todas as patentes para bens que poderiam lidar com a crise fossem suspensas. Assim, produtos como diagnósticos, tratamento e vacinas poderiam ser produzidos por qualquer empresa em sua versão genérica, ampliando o abastecimento global e reduzindo preços.

Mas os europeus rejeitaram a proposta e bloquearam por meses a iniciativa, sob a alegação de que a propriedade intelectual não poderia ser violada e que a melhor forma de garantir o acesso aos produtos seria por meio de acordos de **transferência** de tecnologia.

Inicialmente, os Estados Unidos também bloquearam o acordo, enquanto o Brasil passou a ser o único país em desenvolvimento a rejeitar a suspensão de patentes.

O fim do governo Donald Trump modificou a posição americana e levou o Brasil a também ceder. Mas nem assim um acordo foi estabelecido.

Agora, depois de mais de um ano e meio de negociações, os governos indicaram que chegaram a um entendimento inicial.

O rascunho do acordo, porém, não envolve a suspensão de todas as patentes e é limitada apenas às vacinas. Outros critérios exigidos pelos europeus ainda

restringem quem pode usar.

De acordo com o entendimento, apenas países em desenvolvimento poderão suspender patentes dos imunizantes e, mesmo assim, não será autorizado que isso seja feito por países que possam representar mais de 10% do comércio de vacinas do mundo.

De acordo com a entidade Médicos Sem Fronteira, esse critério exclui na prática o Brasil de ter o direito de eventualmente suspender uma patente e produzir a versão genética de uma vacina.

Para ativistas, a proposta sequer poder ser chamada de um "acordo de suspensão" de patentes, diante das exigências impostas e que vão tornar o acordo inócuo.

Procurado, o Itamaraty não respondeu ao pedido da coluna para comentar a proposta. Fontes diplomáticas, porém, alertaram que o processo negociador está "longe de um fim".

Para a OMS (Organização Mundial da Saúde), um entendimento seria fundamental para ampliar a produção e fornecimento de vacinas nos países mais pobres.

Hoje, quase 3 bilhões de pessoas no mundo continuam sem ter recebido sequer a primeira dose, enquanto dezenas de países estão distantes da meta de vacinar 70% de suas populações até meados do ano.

De acordo com a OMS, a pandemia apenas será superada em sua fase mais aguda quando a vacina estiver amplamente disponível. Na semana passada, 43 mil pessoas morreram da covid-19 no mundo.

Riess e Romano: Compensação por infração patente

Por Eduardo Riess e Rafael Salomão Romano

Embora alguns precedentes de Cortes superiores tenham sugerido, recentemente, que é possível exercer pretensão inibitória fincada em mero pedido de patente (id eest enquanto o título ainda não tiver sido concedido pelo **INPI**) [1], essa não é a posição da jurisprudência majoritária. De fato, os titulares gozam de maior segurança jurídica para exercer os seus direitos proprietários somente após o ato de concessão, de modo que ações cominatórias e compensatórias soem ser ajuizadas apenas depois da expedição da carta-patente.

É ainda sabido por todos que o **INPI** padece de crônico backlog, demorando em média um pouco mais de oito anos para o deferimento de um pedido de patente [2]. Assim, durante esse longo lapso de tempo, a atuação dos depositantes no combate à contrafação é deveras limitada, até que haja, enfim, a concessão do título. Contribuindo para suavizar um pouco essa grave situação, o artigo 44, caput, da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96 - LPI) ao menos garante aos titulares o direito de obter compensação por atos ilícitos praticados desde a data da publicação do pedido, de modo retroativo.

Por outro lado, a mesma LPI estabelece um prazo prescricional específico para o exercício do direito de ação visando tal reparação aos danos causados a direitos de propriedade industrial, a saber, cinco anos (artigo 225); quinquênio este que, por interpretação extensiva, é aplicável para fins de prescrição extintiva às referidas pretensões de perdas e danos ocasionados ao titular da invenção.

Nesse contexto, surge então uma questão, atinente à compatibilização entre os artigos 44, caput, e 225 da LPI, acerca dos impactos que a prescrição extintiva exerceria sobre a pretensão do titular de patente infringida cujos danos foram ocasionados anteriormente 1) à sua concessão e 2) ao quinquênio estabelecido pelo artigo 225.

Afinal, no caso de uma patente concedida após mais de dez anos de tramitação do pedido no **INPI**, por exemplo, poderia o titular reaver perdas e danos pela exploração indevida ocorrida anteriormente ao quinquênio que antecede a concessão? Se o titular não poderia agir naquele momento, pois gozava somente de expectativa de direito no entender da jurisprudência majoritária, seria razoável excluir das perdas e danos o período excedente aos cinco anos do prazo prescricional? E no tocante aos danos continuados, deveria o período compensatório restringir-se aos cinco anos antecedentes à propositura da demanda ou balizar-se nos termos do artigo 44, caput, do mesmo diploma?

Os direitos de patente conferidos pela LPI

A patente é um direito de propriedade, considerada bem móvel para efeitos legais (artigo 5º da LPI), que, uma vez concedida, assegura ao titular o direito temporário de excluir terceiros da exploração de seu objeto (artigo 42 da LPI). Adicionalmente, também é assegurado ao titular a possibilidade de reaver perdas e danos por atos de infração cometidos por terceiros, inclusive em relação à exploração indevida ocorrida entre a publicação do pedido e a respectiva concessão, nos termos do artigo 44, caput, da LPI.

No entanto, como o direito proprietário somente é plenamente adquirido a partir da expedição da carta-patente, extrai-se que, a despeito da legislação salvaguardar ao detentor do pedido de patente a prospectiva possibilidade de compensação por perdas e danos de forma retroativa, o direito jurisdicional do titular à prestação compensatória resta condicionado a evento futuro e incerto - o exame e concessão pelo **INPI**.

Em decorrência disso, ainda que sofra prejuízos decorrentes de atos de reprodução não autorizados de sua invenção, o detentor do pedido de patente se encontra em situação peculiar. Afinal, a jurisprudência majoritária entende que ele goza somente de ex-

Continuação: Riess e Romano: Compensação por infração patente

pectativa de direito, de modo que são limitadas as suas chances de ver acolhido o pleito por tutelas comina tórias/compensatórias [3].

E, para piorar, se por um lado, os danos ocasionados aos direitos patentários prescrevem em cinco anos, por interpretação extensiva ao artigo 225 da LPI, por outro, o **INPI** ainda leva atualmente quase uma década para conceder uma patente, a despeito de todos os recentes esforços envidados pela autarquia para combater o já mencionado backlog [4]. Ou seja, trata-se de período superior ao quinquênio prescricional.

Dessa forma, a depender 1) do início da conduta violadora e 2) da mora administrativa para a concessão do título, uma hermenêutica descuidada, adstrita ao enunciado do artigo 225, poderia levar ao entendimento de que o proprietário da patente - recém-concedida e preteritamente infringida - estaria impossibilitado, mesmo ao ajuizar sua demanda compensatória nos cinco primeiros anos contados da data de concessão, de alcançar danos anteriores ao quinquênio que antecede o respectivo ajuizamento, o que, a bem dizer, representaria uma limitação à faculdade de "obter indenização (...) inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente", tal como previsto no artigo 44, caput, da mesma LPI.

Porém, conforme será tratado a seguir, existem formas de compatibilizar ambos os dispositivos, na medida em que se adote uma hermenêutica que leve em consideração não apenas as causas que influem sobre o prazo prescricional, mas também a realidade concreta do caso em tela.

Uma proposta

A prescrição está relacionada ao poder de exigibilidade de um direito subjetivo, que, vinculada "aos efeitos do transcurso do tempo sobre determinadas situações jurídicas" [5], possui por objetivo precípua alcançar a paz social, por meio da

supressão da pretensão daquele que se quedar inerte. No dizer do Código Civil que acaba de completar 20 anos, "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição" (artigo 189).

A pretensão não deve ser confundida, portanto, com o direito do titular de acionar a jurisdição [6]: havendo lesão ou ameaça de lesão a direito, é possível socorrer-se junto ao Judiciário. No caso da Propriedade Industrial, o prazo é de cinco anos para o ajuizamento da ação compensatória (artigo 225 da LPI). Porém, estaria a pretensão do titular de patente - de ver compensados os danos - limitada à prescrição quinquenal se a demora do **INPI** em conceder a patente exceder esse tempo? Para tal resposta, propõe-se a seguir uma breve reflexão acerca do instituto da prescrição e, em especial, suas causas obstativas.

Isto, pois, não obstante o surgimento da pretensão por ocasião do ato ilícito, existem certas situações fáticas objetivas que obstaculizam seu exercício por parte do titular, configurando-se, a depender do momento de sua ocorrência, como causas obstativas no tocante ao início (causas impeditivas) ou prosseguimento (causas suspensivas) do prazo prescricional. Dentre essas causas, o artigo 199, incisos I e II, do Código Civil destaca que não corre a prescrição "pendendo condição suspensiva" ou "não estando vencido o prazo".

Observa-se que essas duas hipóteses tratam de situações em que o direito atingido não se encontra exigível, tal como seria o caso particular de pedido de patente ainda não concedido. Embora o artigo 44, caput, da LPI assegure certa guarida jurídica ao pedido, via de regra somente é possível ao titular prejudicado exercer sua pretensão à tutela compensatória após a expedição da carta-patente por parte do **INPI**.

Logo, pode-se dizer que a pendência de concessão do título patentário afigura-se como espécie de causa impeditiva sobre o exercício dos direitos do titular, de modo que não há que se falar em início de prazo prescricional enquanto durar o trâmite ad-

Continuação: Riess e Romano: Compensação por infração patente

ministrativo do respectivo pedido junto à autarquia.

Nesse sentido, tal como destacado por Ivan B. Ahlert e Eduardo G. Camara Junior, se por um lado, é quinquenal o prazo para reivindicar perdas e danos causados a direitos de propriedade industrial (cuja abrangência englobará os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda), por outro, nos casos em que a ação compensatória for ajuizada dentro do período de cinco anos contados da data de sua concessão, o lapso temporal retroativo para fins de cálculo poderá ultrapassar o quinquênio previsto no artigo 225 da LPI, alcançando o período desde a data de publicação do pedido - em observância ao que dispõe o artigo 44, caput, da dita lei [7].

No entanto, de forma ousada, é possível ir ainda além para os casos de dano continuado, nos quais a infração se renova a cada dia, propondo-se uma aplicação irrestrita do artigo 44. Assim se diz, pois, se

pelo princípio da *actio nata* o prazo prescricional se inicia somente quando o titular toma ciência da conduta infratora, a retroação compensatória poderá albergar todo o período de infração, ainda que tal ciência ocorra, por exemplo, no último dia de vigência da patente.

Desse modo, se o artigo 44, caput, da LPI teria um efeito inibidor sobre atos ilícitos durante a pendência de pedidos de patente, como foi recentemente defendido pelas cortes superiores, a forma de se assegurar esse efeito inibidor seria justamente não constranger o exercício de recuperação de perdas e danos pelo titular ao prazo quinquenal do artigo 225 da LPI, que deveria ficar restrito à decadência de seu direito de ajuizar a respectiva ação compensatória.

Empresa do PR ganha processo contra uso de marca com nome similar

Marca paranaense de produtos de coloração e tratamento capilar, a BeautyColor saiu vitoriosa na briga judicial contra a DutyColor, marca que não poderá mais ser utilizada, sob pena de multa diária no valor de R\$ 10 mil, a partir do trânsito em julgado do processo - ou seja, quando não houver mais possibilidade de recurso. O veto ao uso da marca está na sentença assinada no início deste mês pela juíza federal Marcia Maria Nunes de Barros, da 13ª Vara do Rio de Janeiro. Ainda cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2).

Receba as principais notícias do PR em seu celular

A BeautyColor é uma marca registrada no **Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)** em 1997 pela empresa Bonyplus Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Cosméticos Ltda, de Pinhais, atuante no segmento de cosméticos. Alegando semelhanças gráficas e fonéticas entre as marcas, ela entrou no ano de 2019 com um processo na Justiça Federal contra o **INPI** e contra a DJ Comércio Atacadista de Cosméticos, Consultoria e Serviços, empresa de Fortaleza e dona da marca DutyColor Coloração Creme, registrada em 2017.

Em sua defesa, a DutyColor argumentou que a marca é gráfica e foneticamente "substancialmente distinta" da BeautyColor e que já havia sido registrada de forma regular e legítima no **INPI** pela empresa Aloha Internacional Comércio de Cosméticos Ltda.,

de quem foi posteriormente adquirida.

Na sentença, a juíza federal acolhe argumentos levados pelo escritório Leal & Varasquim Advogados, responsável pela defesa da empresa paranaense, e determina que o **INPI** anule o registro da marca obtida pela empresa do Ceará. "A escolha do termo DUTY, com mesmo número de sílabas e pronúncia muito semelhante ao sinal BEAUTY (...) resulta em uma aproximação com a marca da autora por conta da semelhança fonética entre os sinais, o que deve ser coibido", observa a magistrada.

"Reputa-se inafastável a suscetibilidade de confusão (incapacidade de reconhecer diferenças ou distinções) ou associação indevida (estabelecimento de correspondência com a marca anterior) por parte do público consumidor, que pode acreditar estar adquirindo produtos oriundos do mesmo fabricante, já que, em se tratando de artigos semelhantes, ambos são vendidos nos mesmos estabelecimentos comerciais e, neste caso, nas mesmas gôndolas, por se tratarem ambos de registros que identificam tinturas para cabelos, o que acentua a possibilidade de confusão entre as marcas", explica ela.

A reportagem não conseguiu contato com a DJ Comércio Atacadista de Cosméticos, dona da marca DutyColor. Foi enviado um e-mail para a empresa e o espaço segue aberto para manifestação.

Índice remissivo de assuntos

Direitos Autorais
3

Inovação
5

Marco regulatório | INPI
6, 9