

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 11 de maio de 2022 às 08h17
Seleção de Notícias

O Globo Online | BR

Direitos Autorais

Senador americano ameaça mudar lei para antecipar fim dos direitos da Disney sobre o Mickey Mouse 3
O GLOBO

Consultor Jurídico | BR

Marco regulatório | INPI

Ferreira e Viera: Sua ideia tem proteção 4
CONSULTOR JURÍDICO

Marco regulatório | INPI

TJ-SP rejeita ação da dona do chocolate Bis contra cosmético Herbíssimo 6
CONSULTOR JURÍDICO

Blog Capital - O Globo Online | RJ

Marco regulatório | INPI

Toffoli suspende decisão em primeira instância que estendeu validade de patente de antialérgico Alektos 8
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Blog Painei - Folha.com | BR

Pirataria

Juiz autoriza condução coercitiva de secretário de Ricardo Nunes para CPI em SP 9

Jota Info | DF

Marco regulatório | INPI

Mesmo com decisão do STF, liminares garantem extensão de patentes 10
LÍGLIA FORMENTI

Senador americano ameaça mudar lei para antecipar fim dos direitos da Disney sobre o Mickey Mouse

NOVA YORK - O senador republicano Josh Hawley quer reduzir o período em que companhias podem proteger os direitos de suas produções criativas por meio dos chamados copyrights, no que é visto como o mais novo ataque de políticos republicanos à Disney.

Hawley propôs um projeto que limita a proteção de **direitos** autorais a 56 anos e faz essa mudança ser retroativa. Com isso, a Disney não poderia mais contar com os direitos de exclusividade sobre alguns de seus personagens mais antigos, como o Mickey Mouse.

Sob a legislação americana atual, o Mickey tem a previsão de perder a proteção do copyright em 2024. Ele foi criado em para um desenho animado de 1928.

- É tempo de tirar da Disney privilégios especiais e abrir uma nova era de criatividade e inovação - discursou Hawley em uma coletiva de imprensa no Mi-

souri.

A Disney não quis comentar a proposta. No passado, quando questionada sobre esse tipo de ameaça, a Disney afirmou que há outras formas de proteger propriedade intelectual, como o estabelecimento de marcas comerciais registradas, que têm regras diferentes dos copyrights.

A Disney é a maior empresa de entretenimento do mundo e entrou no alvo de políticos republicanos após se manifestar contra uma lei na Flórida que restringia o debate sobre identidade de gênero em escolas.

O governador da Florida, Ron DeSantis, assinou uma lei no mês passado que eliminou o distrito municipal especial onde a Disney opera desde os anos 1960.

Ferreira e Viera: Sua ideia tem proteção

Por Henrique Esteves Alves Ferreira e Marcella Leite de Andrade Vieira

As **inovações** tecnológicas incorporadas ao cotidiano decorrem de constantes esforços criativos do intelecto humano. Em um contexto marcado por tanta informação e novas invenções, é comum vê-las interagindo constantemente com o nosso dia-a-dia.

Afinal, você já imaginou viver sem o celular ou o computador? Sem um veículo para o seu transporte? Sem uma ligação para a pessoa amada? Sem aquele remédio que te ajuda diariamente? Ou até mesmo sem a internet? Cogitar esta hipótese é quase impensável. Foram estas e muitas outras criações humanas que se revelaram responsáveis pela atual dinâmica das relações, pela evolução e, por certo, por possibilitar o desenvolvimento de inúmeros aperfeiçoamentos ou novas atividades empresariais. Tãmanha as inovações agregadas que é comum pensar: "como vivemos tanto tempo sem isso?" ou "por que demoraram tanto para inventar aquilo?".

As revoluções industriais que aconteceram ao longo dos séculos, com a modificação das alterações econômicas, proporcionaram maior atenção à propriedade intelectual, alcançando, hoje, um vínculo intrínseco ao desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil, pois é especialmente através de novas criações que a sociedade se desenvolve e a vida se torna cada vez mais fácil e prazerosa.

O aprimoramento do conhecimento humano, a evolução das ideias e a inventividade vêm sempre atrelados à expectativa de futuro e, como a melhoria desse futuro depende da **propriedade** intelectual, é natural que haja a preocupação a respeito dos direitos e obrigações dos inventores e como as ideias serão protegidas a fim de promover investimento, pesquisa, fomentar a inovação e o progresso tecnológico e evitar concorrência desleal, falsificação e qualquer outra prática que viole direitos da **propriedade** intelectual.

Nesse sentido, segundo a convenção da Organização Mundial da **Propriedade** Intelectual (Ompi) a **propriedade** intelectual, como gênero, é definida como "a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico".

Diante do considerável interesse social e econômico acerca do assunto, o ordenamento jurídico brasileiro confere uma proteção especial à **propriedade** intelectual trazendo um arcabouço de normas para tratar desses direitos, sendo muito conhecidas as legislações que tratam dos direitos intelectuais como espécie - aqui vinculados os **direitos** autorais -, a proteção aos cultivares e propriedade industrial.

Nesta última, intimamente vinculada à indústria e ao meio empresário, incluem as marcas, inovação, modelo de utilidade, desenho industrial, dentre outros constantes na Lei 9.279/1996, comumente chamada de Lei de Propriedade Industrial - LPI, tidos como bens imateriais que compõe uma empresa, protegidos pela tutela jurídica conferida pela LPI e que se revelam um verdadeiro patrimônio de alto valor.

A própria Constituição Federal/88 no bojo dos direitos e garantias fundamentais (artigo 5º, inciso XXIX), prevê que "a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país".

Continuação: Ferreira e Viera: Sua ideia tem proteção

A título de exemplo, são bens tutelados pela LPI: a invenção e o modelo de utilidade, que são protegidos pela **concessão** de patente; e a marca e o desenho industrial, cuja proteção ocorre mediante registro, todos junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**Inpi**).

Isso quer dizer que, se uma marca é devidamente registrada, seu titular detém o uso exclusivo em todo o território nacional, e qualquer outra que reproduza ou imite seu elemento característico ou diferenciador do estabelecimento ou o do próprio nome da empresa, podendo causar confusão ou associação entre os sinais, não será registrada e o titular poderá tomar as medidas cabíveis para cessar a violação.

Inclusive, tais medidas podem englobar a abstenção do uso do terceiro violador, a indenização pelo período de utilização, a reparação do dano moral provocado e, até mesmo, a busca e apreensão de materiais que foram empregados na violação.

Por sua vez, quando se trata dos **direitos** autorais, a

proteção dos direitos patrimoniais e morais sobre a obra criada independe de registro, como preceitua a Lei 9.610/1998, sendo uma faculdade do autor registrar a sua obra junto ao órgão público, todavia a tais direitos também é conferido a devida proteção, sendo vedado a terceiro que a violem.

Por certo, há muito o que se falar sobre o poder da criação e tudo que o envolve dentro do ordenamento jurídico, mas o que não se pode perder de vista é a importância do assunto e, para tanto, é celebrado mundialmente no dia 26 de abril o dia da **propriedade** intelectual, cuja Organização Mundial da **Propriedade** Intelectual (Wipo, na sigla em inglês) definiu como tema da comemoração a **Propriedade** Intelectual e os jovens que criam inovações por um futuro melhor, data esta que foi comemorada também no Brasil nesta semana.

Celebremos a criatividade do intelecto humano!

TJ-SP rejeita ação da dona do chocolate Bis contra cosmético Herbíssimo

Por Tábata Viapiana

O reconhecimento do alto renome confere proteção especial ao titular, mas não é algo irrestrito. Com base nesse entendimento, a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo negou um pedido da Mondelez, dona da Lacta e da marca de chocolate Bis, para impedir a comercialização de cosméticos fabricados pela Perfumes Dana, denominados Bis Herbíssimo e Herbíssimo.

A Mondelez alcançou a categoria de alto renome para a marca Bis junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (**INPI**) e, por isso, acionou o Judiciário contra a Perfumes Dana, alegando violação marcária em razão do destaque dado à expressão Bis no logotipo dos cosméticos. No entanto, a ação foi julgada improcedente em primeira instância e o TJ-SP, em votação unânime, manteve a sentença.

"Não se olvida que o artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial assegura proteção especial, em todos os ramos de atividade, excepcionando o princípio da especialidade, pois veda que a marca de alto renome seja reproduzida ou imitada em qualquer ramo de atividade. Mas, extrai-se da própria interpretação do dispositivo que a proteção é especial e não irrestrita", disse o relator, desembargador Jorge Tosta.

O magistrado observou que o registro para a marca Herbíssimo foi concedido em novembro de 1982, garantindo o direito do titular de utilizá-la com exclusividade no território nacional para a classe correspondente (cosméticos), "não havendo, por es-

se aspecto, se cogitar tenha buscado associar-se à marca da apelante, estando as partes convivendo pacificamente há décadas no mercado nacional".

Para Tosta, o destaque dado à expressão Bis nos logotipos dos cosméticos não configura violação à marca da Mondelez. "A expressão Bis remete automaticamente à repetição e é largamente utilizada no vernáculo no sentido de se fazer algo de novo, a exemplo de deliciar-se novamente com algum alimento ou, em um show musical, ter o prazer de ouvir mais uma música após o encerramento da apresentação", pontuou.

Assim, na visão do relator, trata-se de uma "expressão vulgar e comum", mesmo que seja mais associada ao chocolate, que foi o produto que gerou o reconhecimento do alto renome: "Aliás, sendo composta por apenas três letras, pode ser afixada em inúmeras outras palavras, nos mais diversos significados, a exemplo de aBISmo, cuBISmo, BISnaga, BISbilhotice etc".

Tosta ressaltou que Herbíssimo não é uma palavra com significado no dicionário, mas sim resultado de um processo criativo que remete à erva e, associada a um desodorante, causa impressão de frescor. Ainda segundo o relator, não há como impedir que qualquer outra pessoa faça uso da expressão Bis como componente de sua marca quando não há evidente imitação ou reprodução do conjunto do chocolate.

"Pese o esforço da apelante, que teme pela diluição da representatividade de sua marca, já que não se pode cogitar de confusão na escolha entre um chocolate e um desodorante, ainda que se tenha dado destaque às

Continuação: TJ-SP rejeita ação da dona do chocolate Bis contra cosmético Herbíssimo

três letras Bis para Herbíssimo, não vislumbro violação porque, visualmente, os signos são bastante diversos, como o grafismo da letra, a escolha das cores e a folha sobreposta no lugar do pingo no i", disse.

A conclusão do desembargador foi de que a expressão Bis não decorre de um processo criativo absolutamente distinto a ensejar a exclusividade em seu uso, "ainda que concedido o registro da marca mista

porque presente a distintividade do conjunto e, posteriormente ao reconhecimento do alto renome, o registro de marcas nominativas".

para ler o acórdão

1044011-93.2020.8.26.0100

Toffoli suspende decisão em primeira instância que estendeu validade de patente de antialérgico Alektos

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Caminhão da farmacêutica EMS | Divulgação

Mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal de vetar a prorrogação do prazo de validade de patentes para além de 20 anos, empresas farmacêuticas seguem tentando estender a proteção em ações nos tribunais brasileiros.

Nesta manhã, a Hypera teve sua tentativa de extensão de patente do antialérgico Alektos frustrada com uma decisão liminar do ministro José Antônio Dias Toffoli, que acolheu uma demanda da farmacêutica nacional EMS. A liminar do ministro do Supremo suspende decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) que estendia a vigência da patente do Alektos, antialérgico que tem a bilastina como princípio ativo. O medicamento foi desenvolvido pela multinacional japonesa Takeda, que vendeu a marca para a brasileira Hypera.

Um total de 33 processos foram instaurados por farmacêuticas multinacionais detentoras de patentes nas cortes brasileiras desde maio do ano passado, quando o STF declarou inconstitucional o parágrafo único do art. 40 da lei de propriedade industrial (lei nº 9.279/1996), que permitia a extensão para além de 20

anos em caso de morosidade na tramitação do processo no **INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial)**.

Em seu parecer, Toffoli disse que "há plausibilidade na tese [apresentada pela defesa da EMS] de desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal".

Em suas ações, as multinacionais têm solicitando a aplicação de um mecanismo conhecido como PTA - Patent Term Adjustment - utilizado em alguns países e que prevê o acréscimo ao período da validade das patentes por causa da demora na conclusão do processo pelos órgãos de propriedade industrial, contado a partir da data de depósito do pedido.

- Essa manobra das multinacionais fomenta a insegurança jurídica e traz confusão ao debate sobre prazos e **propriedade** intelectual. Nossa legislação não tem nada semelhante ao PTA e a decisão do STF foi muito clara e positiva para o país. Ninguém perde o direito a **patentes**. Somente os que tinham a proteção acima de 20 anos deixaram de tê-la - diz Gustavo Svensson, diretor jurídico do Grupo NC, que controla a EMS.

Juiz autoriza condução coercitiva de secretário de Ricardo Nunes para CPI em SP

O juiz Rafael Dahne Strenger, do Foro Central Criminal da Barra Funda, deferiu nesta segunda-feira (9) um pedido apresentado pelo vereador Camilo Cristóforo (ex-PSB) para que Fábio Lepique, secretário-executivo da gestão Ricardo Nunes (MDB), seja conduzido coercitivamente para prestar depoimento na CPI da **Piratária** na Câmara Municipal de São Paulo.

Lepique deve ser ouvido na condição de testemunha, dado que tem liderado esforços de combate à **piratária** na administração municipal desde a gestão João Doria (PSDB), passando por Bruno Covas (PSDB), de quem era mais próximo, até a atual administração.

Fabio Lepique, secretário executivo da gestão Ricardo Nunes, durante votação em diretório do PSDB - Bruno Poletti-31.mai.2015/Folhapress

A sentença determina que ele seja ouvido nesta quarta-feira (11), na Câmara Municipal. No entanto, a CPI, que é presidida por Cristóforo, foi suspensa na última semana por outra decisão judicial, revelada pelo Painei, gerando incerteza diante do conflito de determinações.

"Sentença judicial se cumpre. O problema é que outro juiz suspendeu a CPI. Resta saber se o vereador Camilinho induziu o juiz a erro. Seria mais uma dele", diz Lepique ao Painei.

Na justificativa apresentada à Justiça para a condução de Lepique, Cristóforo argumenta que o secretário foi convidado a comparecer à CPI em mais

de uma ocasião e não se fez presente.

O magistrado diz não ver indícios, ainda que mínimos, de que Lepique esteja sendo investigado pela CPI. Além disso, afirma que a presença do secretário "parece ser instrumento valioso ao esclarecimento dos fatos que encontram-se sob investigação."

Por isso, concede o pedido feito pelo vereador, mas destaca que Lepique deve ser tratado como testemunha, com direito ao silêncio e a assistência de um advogado, se assim desejar.

O vereador Camilo Cristóforo, ex-PSB, durante entrevista à Folha - Karime Xavier-5.out.2016/Folhapress

"Lembro que o Camilinho me trata como desafeto político desde o começo. E será processado por mim", acrescenta Lepique.

A decisão de Strenger, no entanto, conflita com a suspensão da CPI determinada pelo juiz Konichi Koyama, da 15ª vara da Fazenda Pública de SP. Koyama acatou o argumento de advogados de que a CPI continuou seus trabalhos para além do prazo delimitado inicialmente sem que a prorrogação fosse votada em plenário, como determina o regimento da Casa.

Na semana passada, Cristóforo utilizou uma expressão racista ("coisa de preto") durante sessão na Câmara e a possibilidade de sua cassação passou a ser discutida. O vereador tem um longo histórico de atritos e controvérsias no Legislativo paulistano.

Mesmo com decisão do STF, liminares garantem extensão de patentes

Decisões em segunda instância têm reconhecido o direito de manter prazos inicialmente concedidos pelo **INPI**

Crédito: Arquivo/Agência Brasil

Uma reclamação apresentada semana retrasada ao Supremo Tribunal Federal (STF) amplia o debate sobre um assunto que, embora tema de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 559), parece longe de uma conclusão: o prazo da patente de medicamentos no país.

No julgamento feito em 2021, o STF declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, que determinava que a vigência da patente não poderia ser inferior a 10 anos. A decisão descartou a possibilidade da extensão de prazo da patente, uma estratégia que havia sido estabelecida pelo legislador como forma de compensar eventuais atrasos na avaliação do pedido de patente.

O prazo da patente foi fixado em 20 anos, contados a partir da data do pedido de registro, sem possibilidade de extensão. Um dos argumentos da ADI foi o de que a prorrogação da patente não contribui para solução do atraso na avaliação de processos submetidos ao **INPI**. Além disso, quanto maior o prazo de exclusividade para exploração da patente, mais onerado será o poder público, encarregado de fazer compras para o Sistema Único de Saúde, e a sociedade.

No julgamento, o Supremo definiu ao modular a decisão quais critérios deveriam ser adotados para os

prazos de patentes que já haviam sido concedidas. O julgamento definiu que, no caso de medicamentos, não haveria extensão de prazos. Valeriam, portanto, os 20 anos.

Diante dessa interpretação, o **INPI** revisou os prazos de uma série de medicamentos. Com isso, o direito de patente de muitos produtos diminuiu. E a judicialização teve início. Várias empresas sustentaram que a modulação valeria também para medicamentos.

Na Justiça, foram vários os pedidos de cautelares. Decisões de tribunais de segunda instância têm reconhecido o direito de garantir manter prazos inicialmente concedidos pelo **INPI** e, portanto, a prorrogação de prazos, de forma cautelar. Entre os argumentos estão o de que a decisão da ADI valeria apenas para casos futuros e, também, que uma decisão provisória reduzindo o prazo da patente poderia trazer prejuízos para a empresa detentora do direito, caso a decisão fosse reformada na ação principal.

A reclamação apresentada pela empresa EMS, que postula o direito de vender o medicamento genérico feito a partir do princípio ativo da bilastina, garante que seu produto pode custar ao menos 35% do preço original. Afirma que a modulação não se aplica para medicamentos. Sobretudo, afirma que o maior prejuízo seria o de manter a patente por prazos além do necessário.

Caso no futuro a ex-titular da patente tenha êxito na ação, algo improvável, a empresa que lançou no mercado a versão genérica poderia indenizar a detentora

Continuação: Mesmo com decisão do STF, liminares garantem extensão de patentes

do monopólio. Mas na situação atual, com a extensão indevida do direito, tanto a população quanto as empresas de genéricos sofrerão prejuízos irreversíveis, ainda que ganhem a ação. A população, por pagar a mais medicamentos que, em tese, poderiam ter preços menores e empresas, por ficarem impedidas de lançar genéricos, afirmou ao **JOTA** o advogado Flá-

vio Jardim, representante da farmacêutica. A reclamação foi distribuída para o ministro Dias Toffoli, relator da ADI.

Lígia Formenti

Índice remissivo de assuntos

Direitos Autorais

3, 4

Propriedade Intelectual

4, 8

Inovação

4

Marco regulatório | INPI

4, 6, 8, 10

Patentes

4, 8

Pirataria

9