

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 03 de outubro de 2022 às 07h46
Seleção de Notícias

Estadão.com.br - Últimas notícias | BR

Marco regulatório | INPI

A importância do registro de marca e o seu reconhecimento como patrimônio empresarial 3

Convergência Digital | BR

Pirataria

Patrulha da pirataria já removeu 890 mil anúncios e sites de downloads 5

CONVERGENCIADIGITAL

Migalhas | BR

Patentes

Contrafação de patentes - Migalhas 6

A importância do registro de marca e o seu reconhecimento como patrimônio empresarial

Milene Correia. FOTO: DIVULGAÇÃO

Uma palavra, uma figura, um símbolo ou uma somatória de todos eles, formando um sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica produtos e/ou serviços em um determinado seguimento mercadológico, capaz de se distinguir em relação a outros iguais ou até mesmo semelhantes perante seu consumidor, esta é a definição de marca.

A nomenclatura "marca", surge com as primeiras trocas comerciais, que deram origem ao conceito de "marcar" algo para que fosse possível distingui-lo no mercado. Com o passar do tempo, as marcas deixaram de ter apenas a função de identificação ou distinção de um produto, começaram a ser percebidas e reconhecidas como um ativo empresarial, que muitas vezes, ultrapassam o valor material dos seus produtos.

No seguimento de luxo, é fácil perceber o quanto as marcas criam um elo maior com seu consumidor, muitas passaram a ser instrumento de relação social, causando uma certa dependência de seu consumo para aceitação em determinados ambientes. A sensação de prazer que estas marcas carregam, está intimamente ligada ao poder e prestígio que os altos preços dos produtos causam ao selecionar seus usuários. E neste mercado, os produtores já perceberam a importância inserida neste ativo que fabricam e vendem.

No Brasil, as marcas são amplamente protegidas pela **Propriedade Industrial**, ramo do Direito regulado pela Lei 9.279 de 1996. O artigo 129, da referida norma, estabelece que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. Ou seja, a proteção legal só se torna possível com o registro da marca perante o Instituto Nacional da **Propriedade Industrial** ? **INPI**, que garantirá, após o registro, que o detentor da marca adquira o direito de gozá-la com exclusividade e ainda a possibilidade de estender sua proteção para mais de 130 países, através das convenções das quais o Brasil

é membro.

O registro assegura ao titular da marca ou ao depositante, o direito de ceder, licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação. E foi exatamente para garantir o direito de zelar pela integridade material e reputação da marca, que a Lei de Propriedade Industrial ? LPI, dedicou três capítulos aos crimes contra o registro e direitos adquiridos através dos mesmos.

A prática delituosa começa com a reprodução, no todo ou em parte, sem autorização do titular ou imitação de modo que possa induzir confusão, que muitas vezes é estudada e programada para este fim. Comete crime também, quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Além de todos os direitos e garantias supramencionados, a referida lei repudia e classifica como crime à prática de concorrência desleal e parasitária. Em linhas gerais, a concorrência desleal se configura quando um empresário ou empresa recorre à práticas ilícitas para atrair consumidores, prejudicando seus adversários de mercado.

Quando a conduta criminosa se dá entre empresas que não são concorrentes, casos em que há a apropriação do esforço e patrimônio imaterial alheio, a flagrante intenção de tirar proveito da propriedade intangível de outras empresas, seja ele de reputação, investimento, elementos essenciais e atrativos de clientes, entre outras hipóteses, caracteriza-se o aproveitamento parasitário.

Se identificadas e juridicamente comprovadas, tais práticas podem acarretar prejuízos gravíssimos ao executor, com penas que vão de detenção de três meses a um ano ou multa. Entretanto, mesmo assim, é muito comum presenciar marcas que declaradamente usufruem da prática ilegal como sub-

Continuação: A importância do registro de marca e o seu reconhecimento como patrimônio empresarial

terfúgio para crescerem no mercado.

Por todo o exposto, razões não faltam para que quaisquer empreendedores ou empresários, de micro a grande porte, registrem suas marcas, encarando o registro como uma forma de proteção do seu patrimônio.

Sobreviver e se destacar em mercados cada dia mais dinâmicos, competitivos e transitórios, exige a criação de uma marca atrelada a uma estratégia comercial, que juntamente com uma estratégia jurídica, protegerão os investimentos empresariais realizados.

Que a importância da proteção da marca ainda é tema desconhecido de esmagadora maioria, o que afeta seu reconhecimento da sua importância e valor como ati-

vo, ainda que intangível, antecipando e mitigando os riscos operacionais da empresa através do registro. Se bem gerida, uma marca pode ser explorada de diversas formas e trazer lucros constantes, por isso, tê-la protegida legalmente é fundamental.

*Milene Correia, advogada militante na área de Propriedade Intelectual, formada pela Universidade Braz Cubas, pós graduada em Direito Empresarial e Negócios, programa de formação executiva da Fundação Getúlio Vargas, Pós-graduanda em Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento, Mídia e Moda Na Escola Superior da Advocacia ? ESA /SP, coordenadora da área de Negócios e relações Institucionais na MoselloLima Advocacia

Patrulha da pirataria já removeu 890 mil anúncios e sites de downloads

"A diminuição do número de anúncios removidos se deve ao maior controle estabelecido pelos sites que disponibilizam esse tipo de conteúdo, em parceria com as Entidades de Classe que representam os detentores dos **direitos** autorais, como é o caso da ABES. Em contrapartida, identificamos a migração deste conteúdo ilegal para outras plataformas de distribuição em que há um menor controle, onde estamos focando nossos esforços para minimizar ao máximo essa prática", explica Carolina Marzano, assessora de comitês da ABES. A ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software removeu da web, no ano de 2021, 115.485 anúncios, links e sites com conteúdos que davam acesso a arquivos que violam o **Direito** Autoral e a Propriedade Intelectual dos associados da entidade. A ação acontece desde 2005 e é realizada por meio do trabalho de Monitoramento da **Internet** da associação. Com isso, a ABES já conseguiu derrubar mais de 890 mil conteúdos ilegais desde o início do monitoramento. O número de links removidos saltou de 56.928 em 2020 para 112.429 em 2021, e de 110 sites para 117 sites, respectivamente.

"A diminuição do número de anúncios removidos se deve ao maior controle estabelecido pelos sites que disponibilizam esse tipo de conteúdo, em parceria com as Entidades de Classe que representam os detentores dos **direitos** autorais, como é o caso da ABES. Em contrapartida, identificamos a migração deste conteúdo ilegal para outras plataformas de distribuição em que há um menor controle, onde estamos focando nossos esforços para minimizar ao

máximo essa prática", explica Carolina Marzano, assessora de comitês da ABES.

Entre janeiro e julho de 2022, a ABES contabilizou 38.816 links removidos por violarem os direitos de **propriedade** intelectual. Foram retirados do ar 719 anúncios que promoviam **produtos** piratas. Além disso, a entidade foi responsável por derrubar 53 websites que ofereciam downloads ilegais de software. "A ABES faz um monitoramento contínuo da **internet** e notifica diretamente os próprios portais de e-commerce e os provedores de acesso. Esta ação tem o objetivo de proteger os consumidores, que podem estar expostos a vírus, malwares e sequestro de dados. Também protege o consumidor que pode estar infringindo as leis brasileiras de **propriedade** intelectual sem saber", declara Paulo Milliet Roque, presidente da ABES.

Empresas Associadas à ABES podem contar com esse serviço de monitoramento gratuitamente encaminhando eventuais conteúdos ilegais para o Setor de Monitoramento de **Internet**. A entidade também promove a integridade ética entre seus associados por meio do programa Uma Empresa Ética, que incentiva e oferece gratuitamente às associadas os meios para implantar os três pilares essenciais de uma política de integridade e conformidade ao arcabouço legal: a elaboração e implementação de um código de ética; treinamento de compliance aos colaboradores e a adoção de um canal de denúncias independente.

Contrafação de patentes - Migalhas

Em uma lúdica apreciação analógica, é possível comparar o documento de uma **patente** concedida à escritura de um bem-de-raiz averbado junto ao Registro Geral de Imóveis. Assim, entre aquilo que é digno de receber destaque pela aproximação das características intrínsecas, (a) o que se concebe na **patente** como relatório descritivo narrando o estado da arte, também é visto no documento do RGI como imóveis confinantes ou lindeiros; (b) os desenhos e exemplos do privilégio de invenção, por sua vez, podem ser depurados na escritura como a descrição do imóvel; e (c) as reivindicações¹ do direito de exclusividade, aliás, são equiparáveis à metragem exposta quanto a extensão imobiliária.

Com relação às características extrínsecas ao **iter** imaterial, mas peculiares ao direito de propriedade que recai sobre as últimas, é útil rememorar que: (d) ambas as expressões de exclusividade são suscetíveis de licença, cessão e até da usucapião²; (e) a propriedade imaterial e a material são pertinentes à utilização como direito real de garantia³; e (f) as titularidades não são imunes à denominada "intervenção do Estado na propriedade privada"⁴, podendo ser objeto de políticas públicas a exemplo da requisição/empréstimo compulsório, licença obrigatória, desapropriação etc.

As maiores similitudes entre o sistema das propriedades mobiliárias imateriais e das propriedades imobiliárias, no entanto, cessam por aí. Fato é que enquanto (g) a exclusividade tende à perpetuidade⁵ nos imóveis, a mesma é temporária⁶ na patente; (h) o conteúdo do bem imóvel tende à estabilidade, na patente é possível que o campo de tutela oscile, tal como em um movimento sistólico/diastólico. Ou seja, é possível a invalidação parcial do ato de concessão das reivindicações (denotando o fenômeno da sanatória); e (i) a cessação de uso do imóvel não traduz a imediata perda de sua titularidade, enquanto na patente - **a priori** - a caducidade impõe sanções pelo desuso⁷ do bem, independentemente da conduta de terceiros.

Vistas algumas das similitudes e disparidades entre os tipos proprietários da **coisa** imobiliária e do **bem** imaterial utilitário, a imagem de um transeunte ingressando em domicílio de outrem é bastante alusiva ao que se concebe como contrafação de patentes. Afora as historietas infanto-juvenis da qual a lenda de Cachinhos Dourados vem a calhar, raros são os proprietários que acham divertidas as eventuais **visitas** de penetras. Por isso mesmo, muito além da existência de uma rede de proteção fincada nas tutelas possessórias, petitorias e compensatórias, também há a incidência do direito penal (art. 183 da LPI) que serve à dissuasão dos aventureiros ou invasores de plantão.

Quando se mira o tipo de invenção protegida por uma **patente**, tal como ocorre no mundo do tangível, há peculiaridades jurídicas que discriminam a integridade de uma criação que mire **um** produto, perante aquelas que resultam em **um** processo. Pela improbabilidade estatística (de um proprietário-vítima de contrafação de seu **meio** inventivo) em demonstrar que o violador estaria reproduzindo seu processo, a legislação de regência facilitou o **ônus** probatório⁸ deslocando-o para o acusado. Sem que isso signifique, tampouco, um retorno ao período da inquisição espanhola, em geral, os Órgãos Julgadores se valem dos auxiliares do Juízo (peritos) para analisarem os fatos controvertidos. Logo, apenas diante do resultado do **laudo** que impute dubiedade nas teses da acusação e da defesa, é que a inversão da carga probatória vem a ser uma forte aliada do proprietário de **patente** de processo.

Situação díspar, no entanto, ocorre quanto às **patentes** de **produtos**. Quanto ao **resultado** da invenção desta sorte, cabe ao exclusivista - e só a ele - convencer o Juízo de que o reputado infrator assim o é. A depender do ramo tecnológico coberto pela **patente**, a aquisição do produto do Réu, a submissão de tal produto a análises laboratoriais por profissionais de alto gabarito, o escrutínio de professores doutores, a conduta anterior do demandado, tudo isso

é considerado na produção de prova. Nada disso, entretanto, significa a ausência de complexidade ou minimização do tempo necessário até que a vítima possa satisfazer os parâmetros legais para merecer a proteção que a Constituição (art. 5º, XXIX) lhe promete. Assim, é exatamente entre a **segurança** e a **Justiça da resposta** Judiciária que as tutelas de urgência e evidência se tornam imprescindíveis ao correto deslinde do conflito de interesses.

Ademais, tal como sói ocorrer no ambiente dos ganhos de residências, não é comum que o contrafator de patentes faça grandes alardes para chamar a atenção do proprietário. Não se conhece de tamanha **transparência** do não-proprietário-violador que bradaria, em todas as esquinas, estar a vilipendiar exclusividade alheia - facilitando o acesso à tutela inibitória ou de cessação do ilícito⁹. Por isso, muitas vezes há alguma diacronia entre (1) a exclusividade estar posta, (2) o violador iniciar os atos lesivos, (3) o titular perceber os danos emergentes e lucros cessantes perpetrados, (4) o titular reunir a prova necessária à propositura da demanda e, por fim, (5) o proprietário receber a tutela que o Direito lhe prometeu. Quanto maior for a distância cronológica entre os itens (4) e (5), menor tende a ser **valorizado** o sistema de patentes.

Não obstante, tal como a fantasiosa hipótese do ladrão-honesto¹⁰ que admoesta o proprietário do início de sua atividade delituosa, o mesmo ocorre com o **escopo** do que é contrafeito. Se no mundo dos imóveis é possível cogitar que a **invasão** ocorra sem que o meliante **encoste** no solo alheio (vide um furto ocorrido por um balonista que plaina sobre o terreno), algo símile pode ocorrer com a patente. Se o conteúdo das reivindicações fosse enxergado tal como a **moldura** hermenêutica de que tratava Hans Kelsen¹¹, a contrafação por equivalência¹² seria o ato violador, fora das molduras, mas dentro de seu eixo gravitacional.

À sombra da invenção, se o imputado contrafator der **destinação** tecnológica endógena à mesma solução

técnica com variantes¹³ que não (i) **descaracterizem** o contributo-mínimo do titular, e/ou (ii) **coincidam** com o domínio público; então, o **ato** abusivo do direito de empreender (art. 187 do CC/2002) se fará presente pela equivalência. Novamente, afora a polêmica sobre o cabimento da proteção contra os atos de contrafação por equivalência¹⁴ nos modelos de utilidade, quando se trata de **patente** de invenção de **produtos** (resultados) ou **processos** (meios) não haverá diferença qualitativa de tutela.

Por tal razão, **mutatis mutandi**, os subscritores deste texto tiveram alguma dificuldade de compreender a **ratio** do julgamento em recente remédio processual voluntário no Tribunal da Cidadania. Em síntese, pelas informações disponíveis na ementa¹⁵, as instâncias instrutórias acabaram por acolher o resultado do laudo pericial que concluíra pela utilização de **meios** equivalentes pelo acusado de contrafação de uma patente de **processo**¹⁶. Com isso, a Ré/Recorrente fora condenada ao pagamento compensatório pela violação da exclusividade quanto ao **sombreamento** de sua moldura protetiva (reivindicações). O STJ, entretanto, dirimiu o feito julgando pela reversão da decisão do TJPR. Contudo, ao sentir dos autores, há certo desencontro entre o **decisum** e a moldura hermenêutica do art. 186 da LPI, além das demais abordagens legais e judiciais análogas nos sistemas europeu¹⁷ e estadunidense¹⁸.

Dessa forma, ao contrair o âmbito da tutela da patente à sua literalidade¹⁹, o entendimento do STJ acabou por minimizar os impactos advindos da ocorrência do **abuso** na liberdade de empreender. Voltando aos exemplos deste texto, nem todo contrafator é dado (i) aos avisos prévios em favor do exclusivista, (ii) a pisar no solo alheio, preferindo os furtos com voos rasantes, ou (iii) às violações ostensivas. De outro lado, tampouco, (iv) os proprietários de patentes serão benévolos como os Três Ursos que sofreram pelos desmandos de Cachinhos Dourados.

Por isso, para evitar que uma decisão (de um feito específico e com todas as suas peculiaridades, que não

são objeto deste artigo) seja lida como espécie de *precedente* e, com isso, vire amparo teórico mais abrangente; as lições do gênio da USP são mais atuais do que nunca para a compreensão das *engenharias* dos contrafatores: "*Solerte* é a fraude. Mais, ainda, ativa e engenhosa, tanto quanto audazes os que a praticam. Acautelam-se os imitadores (...) *introduzindo* em suas obras modificações de tal natureza e com tanto jeito e arte, que se assegurem de sua impunidade"²⁰.

1 MAGALHÃES, Ari. *Manual* de Redação de Patentes. São Paulo: Schoba, 2016, p. 101.

2 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Direito* Civil da Propriedade Intelectual. 3ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016; BARBOSA, Denis Borges. *A* Usucapião de **Patentes** e Outros Estudos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007; LANDES, William M & POSNER, Richard Allen. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. EUA: Harvard University Press, 2003, p. 31; e CARNELUTTI, Francesco. *Usucapion* de La Propiedad Industrial. Cidade do México: Editorial Porrúa, México; 1945, p. 87.

3 IX Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, Enunciado 668: "Os direitos de propriedade industrial caracterizados pela exclusividade são suscetíveis de penhor, observadas as necessidades de averbação junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial para a plena eficácia perante terceiros". Tal enunciado proposto pelo coautor Pedro foi aprovado pelo Órgão vinculado ao STJ.

4 GRAU, Eros Roberto. *A* Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 19.

5 FARIAS, Cristiano Chaves de & ROSENVALD, Nelson. *Direitos Reais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 47.

6 STF, Plenário, Min. Dias Toffoli, ADI 5529, DJ 12.05.2021.

7 ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei Beni immateriali*. 3ª Edição, Milão: Giuffrè, 1960, p. 464.

8 DINAMARCO, Cândido Rangel & CARILHO LOPES, Bruno Vasconcelos. *Teoria geral do Novo Processo Civil*. 3. Edição, São Paulo: Malheiros, 2018, p. 66.

9 MARINONI, Luiz Guilherme. *Tutela* Inibitória e Tutela de Remoção do Ilícito. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022, p. 22.

10 DOSTOIEVSKI, Fiodor. *O Ladrão Honesto e Outros Contos*. Traduzido por Cecília Rosas, São Paulo: Hedra, 2013, p. 35.

11 KELSEN Hans. *Teoria Pura Do Direto*. Introdução à Problemática Científica do Direito. Tradução de J. Cretella Jr. & Agnes Cretella. 7ª Edição, São Paulo: Revista Tribunais, 2011, p. 150.

12 PHILIPP, Fernando Eid. **Patente** de Invenção. Extensão de Proteção e Hipóteses de violação. São Paulo; Ed. Juarez de Oliveira, 2006, p. 116; e CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Volume I - Da **propriedade** Industrial e do Objeto dos Direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 74.

13 GARCIA, Balmes Vega. *Contrafação* de Patentes. São Paulo: LTr, 2005, p. 66.

14 Sobre o tema vide BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. **Propriedade** Industrial & Constituição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 85.

15 "o Tribunal de origem acompanha o juízo singular quanto à premissa de que se trata de patente de processo produtivo e, inclusive, reconhece que há diferenças nos referidos processos, mas conclui no

sentido do dever indenizatório decorrente de, nas palavras adotadas pelo acórdão, equivalência, similitude dos produtos finais. Observa-se, portanto, que aquela Corte acabou por dar tratamento indistinto às patentes de processo produtivo e às patentes de invento/produto. Ocorre que, não se tratando de patente relacionada a invento propriamente dito, mas a patente de processo, a análise deve ficar adstrita aos elementos de prova a ele relacionados. Sendo unânime o entendimento das instâncias de origem que, com base nas provas (notadamente a pericial), concluiu haver diferenças nos processos produtivos do produto (anti pó), não há como se dar guarida ao pedido indenizatório formulado pelo primeiro autor-inventor, eis que amparado em suposta **violação** de patente cuja comprovação, como visto, não ficou efetivamente registrada no acórdão recorrido" STJ, 4ª Turma, Min. Maria Isabel Gallotti, Agravo Interno na Petição no AREsp 1.658.707/PR, DJ 30.08.2022.

16 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado* de Direito Privado. Vol. XVII. 4ª Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 226.

17 Ver Artigo 69 (1) da Convenção Europeia de Patentes e nesse sentido a afirmação de que "Article 69 seeks a scope of protection that balances 'fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties'. This scope falls therefore between a strict, literal interpretation of the claims and a mere use of the claims as a guideline": STEINFEL, Alessandro. *The doctrine of equivalents through the eyes of the European Patent Convention. In RO-SÉN*, Jan. *European* European Intellectual Property Law. Cheltenham/UK: Edward Elgar, 2016, p. 253.

18 Ver caso Graver Tank, 339 US, 608 (Suprema Corte dos EUA) e nesse sentido os ensinamentos de

que "One major test - adopted by the Supreme Court in Graver Tank - asks whether the accused element performs substantially the same function in substantially the same way to achieve substantially the same result. This tripartite function-way-result test has been criticized on the grounds that it doesn't work well in all circumstances, particularly for composition of matter claims. The most significant alternative is the 'reasonable interchangeability' test, which asks whether one of ordinary skill in the art would consider the accused element to be reasonably interchangeable with the limitation described in the patent": BURK, Dan. LEMLEY, Mark. *The patent crisis and how the Courts can solve it*. Chicago/EUA: The University of Chicago Press, 2009, p. 124.

19 Sobre violações não literais vide: AHLERT, Ivan B. *Infração* Parcial ou Subcombinações. Rio de Janeiro: RABPI, número 14, Jan/Fev 1995, p. 24; GRUBB, Philip W. *Patents* for chemicals, Pharmaceuticals and biotechnology. 4ª Edição, Nova Iorque: Oxford, 2004, p. 422 - 423.

20 FERREIRA, Waldemar Martins. *Tratado* de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e a Empresa Mercantil - Sexto Volume. São Paulo: Saraiva, 1962, p. 602.

Pedro Marcos Nunes Barbosa

Sócio de Denis Borges Barbosa Advogados. cursou seu Estágio Pós-Doutoral junto ao Departamento de Direito Civil da USP. Doutor em Direito Comercial pela USP, Mestre em Direito Civil pela UERJ e Especialista em Propriedade Intelectual pela PUC-Rio.

Denis Borges Barbosa Advogados Milton Lucídio Leão Barcellos

Continuação: Contrafação de patentes - Migalhas

Advogado e Agente da Propriedade Industrial sócio da Leão Propriedade Intelectual. Mestre e Doutor em Direito pela PUCRS. Especialista em Direito Internacional pela UFRGS. Professor e Pesquisador.

Índice remissivo de assuntos

Marco regulatório | INPI
3

Propriedade Industrial
3, 6

Propriedade Intelectual
5

Direitos Autorais
5

Pirataria
5

Patentes
6