

# abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
Clipping da imprensa

*Brasília, 25 de outubro de 2022 às 07h58*  
*Seleção de Notícias*

## Agência Senado | BR

Patentes

**Projeto assegura quebra de patente em caso de emergência de saúde . . . . . 3**

## Migalhas | BR

21 de outubro de 2022 | Inovação

**Ferramentas de pesquisa e as marcas - Migalhas . . . . . 5**

## Projeto assegura quebra de patente em caso de emergência de saúde

Projeto de Lei do Senador Paulo Paim (PT-RS) visa atualizar a Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) para assegurar com efetividade o acesso ao conhecimento e às condições necessárias para a reprodução de invenções relevantes para o enfrentamento de situações de emergência de saúde pública ou de interesse público.

De acordo com Paim, o objetivo da proposta (PL 2.505/2022) é de "reforçar o interesse público, para combater o controle excessivo sobre tecnologias de saúde patenteadas, exercido por empresas farmacêuticas durante situações críticas de saúde global, que resultam em escassez, atrasos e preços fora do alcance para os sistemas públicos de saúde". Para que isso aconteça, o projeto altera a legislação que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

O parlamentar justifica que a pandemia de covid-19 revelou a importância de uma utilização mais abrangente das flexibilidades do acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) pois "existe uma variedade de tipos de direitos de propriedade intelectual (PI), incluindo segredos industriais, que podem representar barreiras para o acesso a medicamentos, vacinas, diagnósticos e equipamentos médicos."

O TRIPS foi criado por um conjunto de acordos assinados em 1994 (Rodada do Uruguai) que foi base para o estabelecimento da Organização Mundial do Comércio. Segundo o senador, os mecanismos atuais são falhos em assegurar a devida distribuição de responsabilidades para que um compartilhamento efetivo de informações, testes, dados, materiais biológicos e outros aspectos técnicos necessários seja executada.

O senador propõe alterações na Lei de Propriedade

Industrial, em que o titular da **patente**, ou do pedido de **patente** objeto de licença compulsória, deverá compartilhar as informações necessárias e suficientes à reprodução da invenção protegida pela **patente** ou pelo pedido e outros aspectos técnicos; assim como os resultados de testes e de outros dados necessários à concessão de seu registro pelas autoridades competentes.

O texto explica que o compartilhamento obrigatório de segredos industriais não é proibido pelo TRIPS, e que o acordo não deve ser interpretado contrariamente à saúde pública já que é um dos pontos presentes no tratado.

Além disso, o acordo prevê exceções à obrigação dos países de proteger informações confidenciais, já que as normas internacionais alegam que a proteção dos segredos industriais está sujeita ao interesse público, logo, em situações de crise sanitária, onde o acesso a medicamentos, vacinas e outras tecnologias de saúde é primordial para impedir mortes, sofrimento e a disseminação de doenças é evidente a necessidade de aplicar esta exceção.

Também em caso de haver material biológico essencial à realização prática do objeto protegido pela patente ou pelo pedido de patente, o titular deverá compartilhar amostra desse material com o licenciado; e o autor que não compartilhar as informações será multado.

Paim argumenta ainda que a própria Constituição reconhece a proteção às informações confidenciais, mas ao mesmo tempo também prevê explicitamente limitações a este direito quando há função social da propriedade, ou interesse social, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento econômico do país.

O senador também citou na proposta a lei de uso da **patente** dos Estados Unidos que permite ao governo

Continuação: Projeto assegura quebra de patente em caso de emergência de saúde

federal usar invenções patenteadas sem permissão, com previsão de compensação razoável.

"Nestas circunstâncias, o compartilhamento de informações que permitam a ampliação da produção e distribuição dessas tecnologias essenciais de saúde, visando a garantia do direito à saúde e o bem-estar social, não pode ser concebido como um uso comercial desleal dos segredos industriais", conclui Paulo Paim.

O projeto ainda aguarda designação de relator e não tem data prevista para sua deliberação.

Joás Benjamin sob supervisão de Patrícia Oliveira.

Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)

## Ferramentas de pesquisa e as marcas - Migalhas

Com o crescimento do e-commerce, as ferramentas de pesquisas desenvolveram diversos mecanismos capazes de direcionar os consumidores aos produtos e serviços desejados. Conhecidos como link patrocinado, anunciantes podem cadastrar "palavras-chaves" que serão utilizados para relacionar produtos ou serviços a determinadas empresas, que aparecerão de forma privilegiada durante pesquisas.

Essa utilidade se torna cada vez mais comum, e não encontra proibição legal, pois não contraria o disposto na lei 12.965/14, conhecida como Marco Civil da Internet. A referida lei, garante o direito a livre iniciativa, livre concorrência, bem como a proteção aos direitos do Consumidor na internet, ou seja, além de não infringir tais preceitos a prática é totalmente favorável ao desenvolvimento comercial das empresas.

Entretanto, alguns usuários da ferramenta passaram a utilizar como palavra-chave, marca registrada de terceiros. Assim, ao pesquisar determinada marca, o consumidor seria direcionado ao e-commerce de quem realizou o cadastro e não a quem realmente é proprietário da marca.

Existem dois pontos principais a serem analisados diante de tal prática. A LPI garante direitos aos proprietários das marcas, ao mesmo passo que estabelece limites a proteção conferida. Assim, quem comercializa determinado produto ou serviço inerentes a determinada marca é garantido o direito de realizar a promoção e comercialização desta, independentemente de autorização do proprietário.

Art. 132. O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

Por certo, quem utiliza o link patrocinado para pro-

mover marca de terceiros que comercializa, não cometerá ilícito, pois se trata de comerciante ou distribuidor da marca e não de concorrente. Entretanto, terceiro que é concorrente deste, ou seja, comercializa produtos e serviços no mesmo ramo, e utiliza a marca registrada de outrem como palavra-chave em link patrocinado, comete defraudação ao direito de marca registrada.

O desvio de clientes pela utilização da marca registrada de terceiros é considerado afronta aos princípios gerais da atividade econômica, previstas no art.170 da CF/8832, em especial aos incisos IV e V, que versam sobre o princípio da livre concorrência e da defesa do consumidor. Além disso, é considerada concorrência desleal, de acordo com a lei 9279/96.

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

II - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

Um importante dado é que o Google, maior ferramenta de pesquisa do mundo, não realiza nenhum tipo de bloqueio a esta prática. De acordo com os termos de utilização do Google "Não investigamos nem restringimos marcas registradas quando elas são usadas como palavras-chave".

Assim, a ausência de controle sobre a utilização de marcas registradas como palavra-chave, passou a ser alvo de ações judiciais, não somente com o intuito de frear o uso indevido, mas também para o defraudador indenizar o proprietário em danos materiais e morais.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA. LINK PATROCINADO DO GOOGLE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA MARCA DA AUTORA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empresa ré que ao cadastrar seu anúncio junto ao Google, em

link patrocinado, citou como palavra-chave de busca a marca registrada em nome da autora. Por ocasião de buscas feitas por usuários, constava o registro da autora, titular da marca, e, em destaque, como um dos primeiros apontamentos, a publicidade da ré, que buscava atrair, portanto, clientela antes direcionada exclusivamente à autora. Uso indevido da marca da autora e desvio de clientela. Concorrência desleal caracterizada. Danos morais. O ato ilícito ofendeu direitos intangíveis da empresa, como a clientela, independentemente da prova de qualquer diminuição patrimonial da vítima. Dano moral "in re ipsa". Ilícito lucrativo. Valor de reparação adequadamente fixado (R\$ 12.000,00). Correção monetária desde a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ. Juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ). RECURSO DESPROVIDO, COM CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DOS TERMOS INICIAIS DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

(TJ-SP 10070815620168260152 SP 1007081-56.2016.8.26.0152, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 13/08/18, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/08/18).

A aludida jurisprudência demonstra que o defraudador, ao cadastrar a marca registrada de outrem como palavra-chave, passava a desviar para si clientela. Limitando o proprietário da marca, que seria o real destino dos consumidores. Assim, recentemente, por meio do REsp 1.937.989-SP, julgado em 23/08/22, o STJ compreendeu que a utilização de marca registrada em link patrocinado sem autorização é considerado concorrência desleal.

Diante deste cenário, a utilização, por terceiros, de marcas registradas, como palavras-chave em links patrocinados, com indiscutível desvio de clientela, caracteriza ato de concorrência desleal. A utilização da marca de um concorrente como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link do concorrente usurpador, é capaz de causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou a ati-

vidade exercida pelos concorrentes. A deslealdade, aqui, estaria na forma de captação de clientela, por recurso ardil, sem a dispensa de investimentos condizentes. Ainda, a prática desleal conduz a processo de diluição da marca no mercado, que perde posição de destaque e prejuízo à função publicitária, pela redução da visibilidade.

Assim, os danos causados pela utilização indevida de marca é extenso, pois o consumidor poderá ser levado ao erro, ao considerar que determinada empresa possui ligação com o produto ou serviço que pretende consumir e o proprietário da marca será lesado quando ocorre o desvio de clientela e, conseqüentemente, a redução de seu faturamento.

Dessa forma, o controle dos links patrocinados ainda será alvo de muitas polemias, especialmente porque os *e-commerces* se tornaram importantes meios de faturamento das empresas, qualquer atividade prejudicial a marca poderá causar sérios danos patrimoniais e morais ao proprietário da marca.

---

TJ/SP. APELAÇÃO: 1007081-56.2016.8.26.0152. Relator: Alexandre Marcondes. DJ: 13/08/2018. JusBrasil. 2018. Disponível em: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/612561391/10070815620168260152-s-p-1007081-5620168260152/inteiro-teor-612561420>. Acesso em: 12 set. 2021.

BRASIL. Lei nº 9279 de 14 de maio de 1996. Regula os direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 15 de maio de 1996.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

GOOGLE POLITICS ADS. Google, 2021. **Marcas** registradas. Disponível em: <https://support.google.com>.

Continuação: Ferramentas de pesquisa e as marcas - Migalhas

co m/adspolicy/answer/6118?hl=pt-BR. Acesso em:  
11 de set. 2021.

BRASIL. Lei nº 12.965 de 23 de maio de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 23 de abril de 2014.

Lorena Marques Magalhães

Advogada na Barreto Dolabella advogados, mestrandia em propriedade intelectual e **transferência** de tecnologia na UNB

Barreto Dolabella - Advogados

## Índice remissivo de assuntos

**Patentes**  
3

**Inovação**  
5