NOV | DEZ 22 | EDIÇÃO COMEMORATIVA
ISSN 1980 2846

REVISTA DA abpi 181

30 ANOS

O FUTURO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

DECIDIDO POR ESPECIALISTAS. RAPIDEZ E BAIXO CUSTO.

CSD
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS
EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

abpi
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

csd-abpi.org.br | @sigaabpi

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Tel.: 55 11 3044 6613 | 11 93212 2546 | 21 2507 6407
Fax: 55 21 2507 6411 | csd-abpi@csd-abpi.org.br

REVISTA DA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

ISSN 1980 2846

Diretora Editora
Laetitia d'Hanens

Diretora Editora Adjunta
Maitê Cecilia Fabbri Moro

Conselho Editorial
Alberto Luís Camelier da Silva
André Zonaro Giacchetta
Daniel Brantes Ferreira
Elisabeth E. G. Kasznar Fekete
Fabrício Bertini Pasquot Polido
João Marcelo de Lima Assafim
Jorge Arbache
José Henrique Barbosa Moreira Lima Neto
José Roberto d'Affonseca Gusmão
Kone Prieto Furtunato Cesário
Lilian de Melo Silveira
Manoel Joaquim Pereira dos Santos
Marcelo Miguel Conrado
Marli Elizabeth Ritter dos Santos
Renata Angeli
Tecia Vieira Carvalho

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Site • www.abpi.org.br

Rua da Alfândega, 108 - 6º andar - Centro
CEP 20070-004 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel (21) 2507-6407 • Fax (21) 2507-6411

Alameda dos Maracatins, 1217 - conj. 608 - Moema
CEP 04089-014 - São Paulo - SP - Brasil
Tel (11) 5041-8714

Comitê Executivo
Presidente - Gabriel Francisco Leonardos
1º Vice-Presidente - Peter Eduardo Siemsen
2ª Vice-Presidente - Tatiana Campello Lopes
Diretor-Relator - Rodrigo Affonso de Ouro Preto Santos
Diretora-Secretária - Maria Inez Araujo de Abreu
Diretora-Tesoureira - Antonella Carminatti
Diretora-Editora - Laetitia d'Hanens
Diretor-Procurador - Paulo Parente Marques Mendes

Representantes Seccionais
AL - Branca Alves de Miranda Pereira
AM - Wagner Robério Barros Gomes
BA - Rodrigo Moraes Ferreira
CE - Bruno de Carvalho Figueiredo
DF - Alexandre Müller Buarque Viveiros
ES - Juliano Regattieri Oliveira
GO - Fábio Carraro
MG - Luiza Tângari Coelho
MT - Geraldo da Cunha Macedo
PE – Ticiano Torres Gadêlha
PR - Carmem Iris Parellada Nicolodi
RJ - Luis Fernando R. Matos Jr.
RN - Rochelle Barbosa Andrade de Sousa
RS - Rodrigo Azevedo Pereira
SC - Frederica Richter
SP - Marcos Chucralla Moherdauí Blasi

Conselho Diretor
Ana Carolina Cagnoni
Ana Cristina de Almeida Müller
Antonio de Figueiredo Murta Filho
Eduardo Paranhos
Elisabeth Siemsen do Amaral
Eneida Elias Berbare
Fábio Luiz Barboza Pereira
Felipe Barros Oquendo
Filipe Fonteles Cabral
Gustavo Henrique Eirado de Escobar
Gustavo José Ferreira Barbosa
Hélio Fabbri Jr.
Jacques Labrunie
José Eduardo de Vasconcellos Pieri
José Mauro Decoussau Machado
Maria Cristina Machado Cortez
Marianna Furtado de Mendonça
Mario Augusto Soerensen Garcia
Nathalia Mazzonetto
Patricia Leal Gestic
Philippe Martins Bhering
Rana Gosain
Renata Lisboa
Renata Westminster Shaw
Ricardo Cardoso Costa Boclin
Roberto José Ribeiro
Roner Guerra Fabris
Soraya Imbassahy de Mello
Taís Capito Castro Alves
Valdir de Oliveira Rocha

Membros Natos
Elisabeth E. G. Kasznar Fekete
Gert Egon Dannemann
Gustavo Starling Leonardos
José Antonio B.L. Faria Correa
Juliana L.B. Viegas
Luiz Edgard Montaury Pimenta
Luiz Henrique O. do Amaral
Luiz Leonardos – Presidente Honorário
Maria Carmen de Souza Brito
Peter Dirk Siemsen – Presidente Honorário

Membros de Honra Vitalícios
Alberto Luís Camelier da Silva
Antonio Carlos Siqueira da Silva
Antônio Ferro Ricci
Jorge de Paula Costa Avila
Jorge Raimundo Filho
José Carlos Tinoco Soares
José Roberto d'Affonseca Gusmão
Lilian de Melo Silveira
Luiz Antonio Ricco Nunes
Manoel Joaquim Pereira dos Santos
Ricardo Fonseca de Pinho
Ricardo P. Vieira de Mello

Comissões de Estudos - Relatoria Geral
Rodrigo Affonso do Ouro Preto Santos

Advocacy (ENPI, ENI, e outras iniciativas governamentais)
Gustavo de Freitas Morais (Coord)
Isabella Estabile (Adt)

Direito da Concorrência
Lucas Antoniazzi (Coord)
José Mauro Decoussau Machado (Coord)

Cultivares & Biotecnologia
Roberto Ribeiro (Coord)
Maria Isabel Coelho de Castro Bingemer (Coord)
Marisa Moura Momoli (Adt)

Desenho Industrial
André de Moura Reis (Coord)
Rhuan Quintanilha (Coord)

Direitos Autorais e da Personalidade
Daniela Camara Colla (Coord)
Pedro Tavares (Coord)
Camila Garcindo Dayrell Garrote (Adt)

Esporte e Jogos Eletrônicos
Andrea Lerner (Coord)
Fernanda Magalhães (Coord)

Indicações Geográficas
Andréa Possinhas (Coord)
Luiz Ricardo Marinello (Coord)
Mariana Schwab Guerra Corrêa (Adt)

Direito Internacional da Propriedade Intelectual
Márcio Merkl (Coord)
Philippe Martins Bhering (Coord)

Marcas
Clarissa Jaegger (Coord)
Roberta Arantes (Coord)
Jana Fracarolli (Adt)

Patentes (com foco em prosecution e relacionamento com o INPI)
Priscila Mayumi Kashiwabara (Coord)
Gabriela Neves Salerno (Coord)
Bernardo Marinho Fontes Alexandre (Adt)

Patentes & Novas Tecnologias
(Patentes de Software, IA, IoT, Blockchain, 4ª Revolução Industrial, Telecom)
Tarso Mesquita Machado (Coord)
Ana Cristina Almeida Muller (Coord)
Bruno Lopes Holfinger (Adt)

Processo Civil & ADR
João Vieira da Cunha (Coord)
Marcelo Leite da Silva Mazzola (Coord)
Camila Avi Tormin (Coord Adt)

Repressão às Infrações & CNCP
André Oliveira (Coord)
José Henrique Vasi Werner (Coord)
David Rodrigues (Adt)

Direito Digital & Privacidade de Dados
José Eduardo de Vasconcellos Pieri (Coord)
Fabio Luiz Barboza Pereira (Coord)
Vanessa Bastos Augusto de Assis Ribeiro (Adt)

Transferência de Tecnologia e Franquias
Patrícia Falcão (Coord)
Cândida Ribeiro Caffé (Coord)
Pablo Torquato (Adt)

Design Editorial e Produção

Luciana Costa Leite
Dupla Design • (21) 97201-7473

Os artigos, de inteira responsabilidade de seus autores, não expressam, necessariamente, as opiniões da Editoria ou da ABPI. A reprodução dos artigos assinados, mesmo que citada a fonte, somente é permitida com a prévia autorização de seus autores.

Críticas, sugestões e colaborações devem ser enviadas para a Redação (**revista@abpi.org.br**), aos cuidados da Diretora Editora.

www. abpi.org.br

© 2020-2021. ABPI.
Todos os direitos reservados.

Sumário

7 **Nota das Editoras**
Laetitia d'Hanens e Maitê Cecilia Fabbri Moro

8 **Manifestação da Presidência**
Gabriel Leonardos

9 **Depoimentos dos ex-Diretores Editores**

10 *José Roberto d'Affonseca Gusmão*

12 *Manoel J. P. dos Santos*

14 *Lilian de Melo Silveira*

20 *José Henrique Barbosa M. Lima Neto*

24 *André Zonaro Giacchetta*

28 *João Marcelo de Lima Assafim*

30 *Marcio Merkl*

33 **Manifestações do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual**

34 *Manoel J. P. dos Santos*

37 *Wilson Jabur*

41 *Rodrigo Azevedo e Claudia Frankel Grosman*

A edição deste exemplar da revista da ABPI foi também possível graças ao patrocínio dos seguintes escritórios e instituições:
DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA I GUSMÃO LABRUNIE PROPRIEDADE INTELECTUAL
MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE - ADVOGADOS I PINHEIRO, NUNES, ARNAUD E SCATAMBURLO ADVOGADOS

45 Manifestações das Comissões de Estudo da ABPI

Diretor-Relator: Rodrigo de Ouro Preto Santos

46 Advocacy

50 Direito da Concorrência

57 Cultivares e Biotecnologia

61 Desenho Industrial

65 Direitos Autorais e da Personalidade

70 Esporte e Jogos Eletrônicos

75 Indicações Geográficas

81 Direito Internacional da Propriedade Intelectual

84 Marcas

89 Patentes (com foco no relacionamento com INPI)

96 Patentes & Novas Tecnologias

102 Processo Civil & ADR

107 Repressão às Infrações & CNCP

113 Direito Digital & Privacidade de Dados

119 Transferência de Tecnologia e Franquias

ABPI

A ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, fundada em 1963, é uma entidade sem fins lucrativos, apartidária, que tem dentre suas finalidades estatutárias o estudo e a divulgação da Propriedade Intelectual em todos os seus aspectos.

Linha Editorial

Publicada desde 1992, a Revista da ABPI é editada bimestralmente, contendo artigos científicos assinados por especialistas do Brasil e do exterior, além de seções especiais com contribuições que objetivam a promoção da cultura e uso da propriedade intelectual pelos mais diversificados setores.

• E-mail: revista@abpi.org.br • Diretrizes de Submissões: www.abpi.org.br

Nota das Editoras

Sentimo-nos muito honradas de apresentar esta edição comemorativa dos 30 anos da Revista da ABPI!

Como Diretoras Editoras desta prestigiada revista, reconhecida como maior referência na matéria de Propriedade Intelectual do país, sucedemos mestres, colegas e amigos que ocuparam esta posição antes de nós, construindo um legado de consistência acadêmica e difusão doutrinária consolidadas perante nossas cortes e autoridades.

Como presente de celebração, esta edição especial foi concebida para o acesso livre de todos no site da Associação, com o intuito de compartilhar a dimensão acadêmica da Revista e apresentar as diversas frentes de atuação da ABPI, em homenagem à sua trajetória de sucesso na realização de seus propósitos institucionais.

Para contextualizar essas três décadas, convidamos cada um dos ex-Diretores Editores que, passo a passo, idealizaram, estruturaram e tornaram realidade esta icônica publicação para dividirem com os leitores sua experiência e aprendizados, ao longo dessa jornada.

Reposicionando-se no tempo, esta edição, pretensiosamente, intenta abraçar uma reflexão de futuro quanto à Propriedade Intelectual: quais questões vêm irrompendo no horizonte desta matéria?

Nessa perspectiva, desafiamos os coordenadores de cada uma das quinze Comissões de Estudo da Associação a refletir sobre os temas que se apresentam nas fronteiras de futuro de suas respectivas matérias, na dinâmica das intensas transformações que a sociedade 4.0 propõe, tanto em relação ao escopo de proteção de novas criações quanto na forma de sua expressão e de sua disciplina jurídica.

Por fim, em resposta à morosidade e às eventuais barreiras de acesso à solução de litígios junto ao Poder Judiciário, firmou-se o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual da ABPI (CSD-ABPI). Seu Presidente e os Diretores das respectivas câmaras – a Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio, a Câmara de Mediação e a Câmara de Arbitragem – contribuem com importantes provocações sobre as perspectivas que se apresentam nestes foros de composição de contendas.

Desejamos a todos uma boa leitura e os melhores ventos para que a Revista da ABPI continue a navegar com destreza por mares de crescente desenvolvimento!

Laetitia d'Hanens | *Diretora-Editora*

Maitê Cecilia Fabbri Moro | *Diretora-Editora Adjunta*

30 anos e ainda essencial!

Gabriel Leonardos • Presidente da ABPI, advogado, Mestre em Direito (USP), LLM (LMU, Munique), MBA (FGV). E-mail: gabriel.leonardos@kasznarleonardos.com

Não confie em ninguém com mais de trinta anos
Não confie em ninguém com mais de trinta cruzeiros
O professor tem mais de trinta conselhos
Mas ele tem mais de trinta, oh mais de trinta
Oh mais de trinta, oh mais de trinta

Em 1971, a ABPI tinha 8 anos de existência quando o genial compositor Marcos Valle nos aconselhou a não confiar em ninguém com mais de 30 anos. Aliás, a provocação continha uma fina ironia, pois, a despeito de seu jeito juvenil de surfista carioca, ele próprio já tinha 28 anos de idade quando lançou esse grande sucesso.

A nossa revista comprova, para alívio de todos nós que já passamos – há tempos – da marca dos 30 anos, que é possível gerar confiança independentemente da idade. Mais que isso, nossa revista permanece essencial no cenário da propriedade intelectual brasileira e mundial.

A ABPI é a maior entidade de estudos de PI da América do Sul e preenche um espaço relevante para o desenvolvimento social e econômico de nosso país, pois é a única entidade isenta e desvinculada a interesses particulares (por mais legítimos que estes possam ser) que empreende uma luta constante em prol da inovação, e contra a cultura da cópia e da pirataria.

Compreendemos, é claro, que todo direito deve ser exercido regularmente, e o abuso do direito pode sempre ser coibido. A beleza do sistema internacional de proteção à propriedade intelectual é que ele contém, em si, os temperamentos necessários ao seu bom funcionamento. A propriedade resolúvel (limitada no tempo) das patentes, associada à possibilidade das licenças compulsórias (aceitas desde a Revisão de Haia, de 1925, da Convenção de Paris), e à obrigação de uso das marcas, sob pena de caducidade, para não falarmos da contestabilidade de qualquer posição dominante no mercado pelos concorrentes que introduzam novas tecnologias, todas essas são razões pelas quais a ABPI está muito confortável com o equilíbrio das posições que defende.

A nossa Revista, agora celebrando 30 anos, é a maior prova do ambiente eclético e democrático da nossa entidade. Em qualquer assunto sobre o qual se realize uma pesquisa será fácil encontrar artigos expondo e defendendo diversos pontos de vista, muitas vezes até contraditórios. Nossos muitos Diretores-Editores e as dezenas de colegas que já integraram o Conselho Editorial sempre asseguraram a qualidade e confiabilidade dos artigos aqui divulgados, e é assim que chegamos a esse marco festivo, uma conquista coletiva de todos os associados e autores que aqui realizaram publicações.

Parabéns a cada um de vocês!

DEPOIMENTOS DOS EX-DIRETORES EDITORES

Há 30 anos...

José Roberto d'Affonseca Gusmão • Diretor-Editor da Revista da ABPI de 1992 a 1993, de 1995 a 1996, membro do Conselho Editorial desde então. Professor aposentado dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP. Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo. Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle. Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.
E-mail: jrgusmao@glpi.com.br

A Revista da ABPI surgiu de uma série de conversas que tive com meu querido amigo Emílio Scatamburlo, no final dos anos 1980. Conheci o inesquecível Emílio nos primeiros Seminários Nacionais da ABPI no fim do regime militar, início dos anos 1980. Esses Seminários foram idealizados e postos em pé por grandes idealistas da Propriedade Industrial como Peter Siemsen e Luiz Leonardos. A ideia era difundir a Propriedade Industrial como um importante elemento para o desenvolvimento da indústria nacional e serviram como elemento estratégico de aproximação com o INPI, até então dominado por militares ligados ao então Serviço Nacional de Informações, o temido SNI. Emílio, sempre discreto, eficiente e senhor de uma simpatia contagiante, ajudou a construir os Seminários aos quais emprestava todo o seu gênio.

Plantada essa primeira semente de difusão da Propriedade Industrial pelos Seminários Nacionais, a ABPI – uma associação formada essencialmente por profissionais cariocas - foi também se abrindo a novos tempos, novos associados e novos desafios. A Associação tinha a pretensão de expandir-se a uma abrangência nacional e não apenas carioca, como era conhecida. Nesse contexto é que Emílio, que contava com a confiança e apoio dos principais escritórios do Rio de Janeiro, sede do INPI, foi escolhido para ser o primeiro Presidente não carioca da ABPI.

Logo que cheguei de um período de estudos de 4 anos em Estrasburgo, na França, Emílio me propôs estar a seu lado como diretor-relator na chapa que costurava para a nova diretoria da ABPI. Apesar da dificuldade em resistir à sedução de Emílio, condicionei minha participação à criação de uma Revista voltada à difusão do conhecimento da Propriedade Industrial, o que reforçaria o caráter científico da Associação, pois não havia no Brasil material doutrinário para quem se interessasse pela matéria, nem cursos de qualquer espécie. Emílio me disse que era exatamente o que ele pretendia comigo, que acabava de voltar de um doutorado na Universidade de Estrasburgo, considerada, então, a meca da Propriedade Industrial: criar uma Revista para a ABPI. Eu insisti no caráter científico da Revista, para que não fosse apenas uma publicação informativa, pois para isso já existia o Boletim da ABPI, até então encabeçado por Mauro Arruda, advogado do Pinheiro Neto. Emílio concordou, destacando que seria importante agregarmos conteúdos científicos ao caráter informativo do Boletim e passamos então à construção do nosso sonho comum.

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Foram tempos frenéticos. Tínhamos reuniões quase que diárias arquitetando a Revista, procurando estabelecer uma fonte de recursos, uma gráfica e um profissional que nos desse suporte, pedindo – implorando - aos colegas que escrevessem artigos para publicarmos, idealizando o formato físico e o formato estético. Tudo isso de forma voluntarista, com nossos palpites, nossas limitações de meios e recursos. Emílio era um homem de grande visão e lucianna criação da Revista o seu grande legado. Com ela, dizia Emílio, a ABPI se engrandeceria, encontraria seu caminho de nobreza. Passaria de uma associação corporativa para uma instituição de caráter realmente científico, cumprindo sua missão essencial de estudo e difusão da Propriedade Industrial.

O projeto da Revista estava quase pronto quando da nossa posse na ABPI. E logo após a posse, Emilio faleceu, prematuramente, deixando esse legado fantástico à ABPI. Foi sucedido por Gert Dannemann, que, por sua vez, também apoiou com firmeza a continuidade da Revista.
Fui Diretor Editor dos 6 primeiros números da Revista, tendo-me licenciado para exercer a presidência do INPI em 1993-1994, período em que Lilian Silveira heroica e interinamente substituiu-me na editoria pelos 6 números seguintes.

Em fins de 1994, ao término de minha Presidência no INPI, retomei o cargo de Diretor Editor e, uma vez demonstrada a aceitação da Revista, propus sua completa reformatação gráfica, objeto de um projeto da Prêmio Editorial, que criou vinhetas para as diversas seções e um tratamento muito agradável aos textos dos artigos, além de um cuidado especial na impressão. A Revista saiu da sua fase experimental, "voluntarista", para uma fase mais estruturada. Tal foi o sucesso do projeto que até hoje a "cara" da Revista continua basicamente a mesma. A venda de espaços publicitários permitiu à Revista sua sustentação financeira. Fiquei na Editoria até o número 26, quando, então, transmiti o cargo ao Manoel Joaquim Pereira dos Santos, renomado autoralista, grande e querido amigo, que se ocupou com afinco e competência da Revista pelos anos seguintes.

Passados esses anos iniciais de criação e consolidação da Revista da ABPI, constato, com muito orgulho, a sua imensa contribuição para o desenvolvimento da doutrina da Propriedade Intelectual no Brasil. O manancial de artigos científicos publicados desde então tem servido de fonte de referência e constituiu polo central dos melhores e mais aprofundados debates da matéria no País.

Que tenha vida longa e profícua a *nossa* Revista da ABPI.

Revista da ABPI: vetor de aperfeiçoamento da Propriedade Intelectual

Manoel Joaquim Pereira dos Santos • Diretor-Editor de 1997 a 2001 e de 2008 a 2011. Membro do Conselho Editorial desde então. Mestre e Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da USP. Professor do Curso de pós lato sensu em Propriedade Intelectual e direito da inovação da FGV DIREITO SP e do Curso de Especialização em Direito e Tecnologia da Informação da Escola Politécnica da USP. Presidente do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual da ABPI e diretor da Câmara de Arbitragem.
E-mail: mjpsantos@santoslaw.com.br

A Revista da ABPI chega ao marco histórico dos 30 anos. Este evento evoca um olhar retrospectivo para o desenvolvimento desta criação intelectual coletiva, fruto do trabalho e da dedicação de diversos diretores editores e de membros do Conselho Editorial que assumiram o encargo de publicá-la durante todo o período.

Ao longo destes anos em que atuei na ABPI, uma das experiências que mais me marcaram foi a de exercer o cargo de Diretor Editor da Revista da ABPI, primeiro durante os anos de 1998 a 2001 e, depois, de 2008 a 2011, com a ajuda do Dr. André Zonaro Giacchetta, na qualidade de diretor editor adjunto.

Assumi inicialmente o encargo com um misto de satisfação e de receio. A função de Diretor-Editor me suscitava vivências anteriores na coordenação de publicações periódicas e na atividade acadêmica do Curso de Jornalismo na ECA – Escola de Comunicações e Artes da USP. Mas esse compromisso também me acarretava preocupação pelo fato de estar assumindo, pela primeira vez, a direção da Revista da ABPI após uma gestão eficiente e primorosa por parte do Dr. José Roberto d'Affonseca Gusmão, seu primeiro diretor editor. Manter o alto nível técnico e a pontualidade da Revista eram desafios que se impunham e que exigiam um engajamento especial.

Com a convicção de ter conseguido realizar, se não todas, pelo menos a maior parte das metas a que me propus ao assumir a Diretoria Editorial, cabe fazer uma reflexão sobre o percurso histórico da Revista da ABPI que, criada em 1992, com e inspiração do presidente da Associação na época, Dr. Emílio Scatamburlo, tornou-se, reconhecidamente, o melhor veículo de difusão da Propriedade Intelectual no Brasil.

A Revista da ABPI cumpriu sua vocação originária de fonte da doutrina no campo da Propriedade Intelectual, publicando sempre artigos com contribuições modernas e profundas sobre os mais variados temas, continuamente sintonizada com as discussões mais atuais, tanto no Brasil quanto no exterior, e

sempre comprometida com o debate técnico. Seu valor científico e sua credibilidade estão refletidos no fato de ser permanente fonte de referência para a academia, para os juristas e para os tribunais nacionais.

A crescente demanda da Revista como fonte de pesquisa determinou a publicação do primeiro Índice (período 1992-1997) em junho de 1998, que foi atualizado posteriormente, bem como a disponibilização no *website* da ABPI de todas as edições esgotadas da Revista, evitando-se o custoso processo de reimpressão. Finalmente, a Revista tornou-se digital e com isso facilitou o acesso e o processo de consulta de todo o repositório.

Nesse período, a Revista testemunhou uma importante evolução no debate da Propriedade Intelectual. A nova sociedade e a nova economia, resultantes do ambiente digital e da globalização, determinaram novos contornos para a dialética desse segmento do Direito. Apesar de constituir um ramo já centenário, a Propriedade Intelectual enquadra-se entre aqueles que estão em processo de evolução mais acelerado, com o contínuo surgimento de novas questões a desafiar os juristas e os demais operadores do Direito. Fruto da inevitável intersecção entre o Direito e o desenvolvimento tecnológico.

Nesse sentido, a Revista da ABPI não serviu apenas para difundir o conhecimento da Propriedade Intelectual no País, mas também para influenciar, promovendo o pensamento crítico, suscitando novas visões, ousando divergir. Esta missão tem sido cumprida pela voz dos articulistas que tratam dos temas mais polêmicos de forma rigorosamente técnica.

A trajetória desta publicação revela que o projeto idealizado pelo Dr. Emílio Scatamburlo, ainda que pudesse ser ambicioso na sua origem, foi plenamente recompensado pelo sucesso. A REVISTA DA ABPI não só preencheu uma lacuna como conquistou um lugar na história da Propriedade Intelectual brasileira em virtude da contribuição intelectual e política que seus artigos trouxeram.

Em suma, o protagonismo e a liderança acadêmica na difusão da Propriedade Intelectual são os grandes méritos da Revista da ABPI. Ter feito parte desse percurso histórico é motivo de indisfarçável orgulho. Embora a Internet tenha facilitado o processo de compartilhamento da informação, a Revista ainda é um veículo essencial para promover a cultura e o aperfeiçoamento da Propriedade Intelectual de maneira rápida e continuamente atualizada.

Três décadas

Lilian de Melo Silveira • Diretora Editora da Revista de 1993 a 1994 e de 2002 a 2005 e membro do Conselho Editorial. Advogada e Agente da Propriedade Industrial, graduação e pós-graduação pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista em propriedade intelectual com escritório em SP, ex-presidente da ABAPI em dois mandatos e atualmente em seu Conselho de Honra; pertence ao Conselho de Honra Vitalício e ao Conselho Editorial da ABPI; membro consultor da Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/SP na atual gestão e participou de todas as Comissões anteriores desde 2005; membro da FIA – Federação Interamericana de Advogados e AIPPI – Associação Internacional de Proteção à Propriedade Intelectual. E-mail: lms@lms.adv.br

Verdadeira emoção, mais do que honraria recebi o convite para contribuição de conteúdo para a Revista da ABPI que celebra neste ano 30 anos de existência. Essa verdadeira emoção me leva de volta há quase trinta anos!!!

I – Da Primeira Década

Exatamente em 29 de abril de 1993 - reunião de Diretoria e Conselho da então ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Industrial, apresentei uma proposta de ampliação dos objetivos da nossa Associação, estendendo para Intelectual, na esteira dos organismos internacionais, como a OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

A proposta visava exatamente a inclusão de Direitos de Autor e Conexos nas Comissões de Estudo da ABPI.

A minha primeira participação como Diretora Editora (em exercício) se deu exatamente com a publicação da Revista nº. 7 (Ano II Nº. 7 – 1993) com a capa "Conseguiremos Corrigir os Rumos?" e a Nota da Editora trazia essa preocupação - a ampliação dos horizontes com os vários segmentos compreendidos pela propriedade intelectual.

Cumpre esclarecer que Diretora Editora em exercício, eis que o Diretor Editor eleito, que já publicara seis números da Revista – José Roberto d'Affonseca Gusmão – fora nomeado Presidente do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial e se encontrava em exercício na autarquia federal.

Segue a primeira Nota da Editora:

REVISTA DA ABPI

Orgão Informativo da ABPI
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Av. Franklin Roosevelt, 23 - Sala 802
CEP 20021 - Rio de Janeiro - RJ
Diretor Relator - Editor (licenciado):
José Roberto D'Affonseca Gusmão
Diretora - Editora (em exercício)
Lilian de Melo Silveira
Diretor Relator (em exercício):
Gustavo Leonardos
Jornalista Responsável
Michel Cecilio (MTb 7960)
REDAÇÃO:
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1570
12º andar - cj. 121 - Fone: (011) 815-1188
CEP 01452-911 - São Paulo - SP
Os artigos assinados, de inteira responsabilidade de seus autores, não expressam, necessariamente, as opiniões da Revista.
As matérias redacionais poderão ser reproduzidas sem prévia autorização, desde que citada a fonte.
Composição: Know How
Fotolitos: Binho's
Impressão: Prol
A editoria da Revista da ABPI aguarda as críticas, sugestões e colaboração dos associados na edição desta Revista.

DIRETORIA
Emílio Scatamburlo (1943 - 1992)
Presidente
Gert Egon Dannemann
Presidente em exercício
Denis Allan Daniel
1º Vice-Presidente
Luiz Roberto Borges
2º Vice-Presidente
José Carlos Soares
3º Vice-Presidente
José Roberto D' Affonseca Gusmão
Diretor Relator - Editor
Francisco de Paula Palhano Pedroso
Diretor Tesoureiro
Sonia Maria D'Elboux
Diretora Secretária
Elias Marcos Guerra
Diretor
José Luiz de França
Diretor
CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO
Custódio Cabral de Almeida
Presidente
Luiz Antonio Ricco Nunes
Vice-Presidente
Oscar-José Werneck Alves
Secretário
CONSELHEIROS
Peter Dirk Siemsen
Luiz Leonardos
Carlos Henrique de Carvalho Fróes
Pietro Ariboni
Maria do Rosário de Lima
A. Moura Barreto

Nota da Editora

*Em seu "O Livro dos Fatos," o ficcionista e pesquisador Isaac Asimov prevê: "Tomando como base o índice de evolução do conhecimento, pode-se calcular que, quando a criança de hoje tiver cinquenta anos, 97% de tudo o que se saberá no mundo nessa época, terão sido aprendidos desde o seu nascimento".**

Provocada por Asimov, fico imaginando se todo esse vasto conhecimento, todas essas descobertas, todas essas invenções estarão, ao longo das próximas décadas, satisfatóriamente protegidos pelos mecanismos de que hoje dispomos. Serão essas conquistas futuras apenas acréscimos da mesma natureza dos 3% que hoje se conhece? Bastará à legislação que hoje protege a propriedade industrial e autoral apenas adaptar-se em um ou dois aspectos para acompanhar essa evolução? Será que todas as conquistas do direito comercial, da propriedade industrial, são bastantes para proteger patentes e marcas industriais muito mais sofisticadas do que um tear mecânico do século XVII? Será que os mecanismos legais do direito civil são suficientes para resguardar criações de personalidade mais fluída do que um verso de Baudelaire?

Já, neste momento, a resposta para todas as perguntas é um categórico "não". O espírito do legislador que separou propriedade industrial e direito autoral vem sendo solapado pela realidade. Os mais recentes descobrimentos, invenções e criações apontam para uma descaracterização de muito do que se entende por propriedade industrial e por direito autoral. Não mais podemos falar de departamentos rigorosamente estanques, mas de vasos comunicantes, quando pensamos nessas duas categorias. O que se observa entre as duas é um terreno legislativo virgem, que pode facilmente ser conquistado pelos bucaneiros e parasitas da criação alheia.

O estudo e o desenvolvimento dos mecanismos de defesa da propriedade industrial não podem mais correr alheios à mescla que parece estar ocorrendo com os da propriedade intelectual. As coincidencias entre as duas estão chegando ao ponto de se poder comparar esses dois conceitos a dois pedaços de massinha colorida manipulados por uma criança: Em pouco tempo, entre seus dedinhos, a massa toma uma coloração acinzentada e torna-se impossível determinar quais as duas cores originais.

Conclui-se, então, que é preciso refletir sobre a ampliação dos objetivos da própria ABPI, no sentido de alargar seus horizontes de atuação além da propriedade industrial, em direção à propriedade intelectual, de modo a compreender, também, além do direito autoral, o terreno virgem que permeia esses dois conceitos.

Não podemos ser surpreendidos pela realidade. Precisamos estar preparados para o futuro. E, em termos de criação, de qualquer ordem, o futuro já chegou. Se virarmos as costas para essa realidade, corremos o risco de nos tornar mamutes preservados em algum museu arqueológico do Direito.

Trabalhando nessa direção, fiz uma proposta formal de mudança dos estatutos de nossa Associação em reunião realizada em São Paulo, em 29 de abril passado, para que nossos objetivos sejam alargados, sempre dentro dessa mesma idéia, qual seja, ultrapassar os limites da propriedade industrial para o universo mais amplo da propriedade intelectual.

Nessa mesma direção, foi feita, pela dra. Elisabeth K. Fekete, a resenha internacional, incluindo notícias de propriedade intelectual/direitos autorais/software.

Ainda no mesmo sentido, apresentamos agenda de eventos internacionais de propriedade intelectual.

Estou assumindo a editoria desta Revista, a partir deste número. Espero, junto com este desafio, estar promovendo, também, os primeiros avanços em direção à conquista e à compreensão da importância da unidade dos vários segmentos que compõe a propriedade intelectual. Espero, ainda, que até agosto/93 no XIII Seminário Nacional apareçam novas opiniões e sugestões para a modernização dos Estatutos da ABPI.

LILIAN DE MELO SILVEIRA
Diretora - Editora

---

*ASIMOV, Isaac "O Livro dos Fatos" - Nova Fronteira/1981

O próximo número da Revista, então Nº. 8 – Ano II / 1993, na Nota da Editora assinalo que em 14/ agosto na Assembleia realizada em Blumenau foram alterados os objetivos da Associação e seu nome foi alterado para ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, mantido até hoje.

Nessa mesma NOTA registro que a mudança de nome não é tudo e a nossa luta se agigantava porque haveria de se dar conteúdo a esse novo nome !

Foram publicados os materiais dos XII e XIII Seminários Nacionais de Propriedade Industrial, por deliberação da Diretoria da ABPI (hoje estamos indo para o 43º. Congresso Internacional da ABPI a ser realizado 2023 no Rio de Janeiro). Atualmente a matéria dos Seminários/Congressos são publicadas em Anais especiais, não interferindo nas matérias da própria Revista.

Importante, nesse número 8 da Revista a "A Jornada de Blumenau" pelo então Presidente eleito Gert Egon Dannemann, registrando as mudanças.

Assim fomos até o número 12 da Revista, quando então, para a publicação da Revista nº. 13 – nov/ dez/1994, retorna o Diretor Editor José Roberto d'Affonseca Gusmão, que permanece até o número 26 – Jan/Fev/1997, quando, em sua Nota do Editor, anuncia a "Petite Histoire" e a Troca da Guarda – indicando que o novo Diretor Editor seria Manoel J. Pereira dos Santos, regulamente eleito, que assume a partir da Revista nº. 27 – Mar/Abr/1997, contando nesta jornada já com um Conselho Editorial regularmente constituído.

Nessa mesma jornada do novo Diretor Editor, cumpre assinalar que, além de mudanças significativas e a consolidação de qualidade e ampliação de conteúdo para propriedade intelectual, passamos a ter Índices, como a edição especial do Index 1992-1997 em que a Nota do Editor constata o sucesso consolidado da Revista, como agradece especialmente a colaboração competente da Carmen Lima – secretária da ABPI, do Lélio Denícole Schmidt, articulista assíduo e Alex Wissenbach editor gráfico responsável pelo projeto gráfico do Index.

Segue o Diretor Editor até a Revista nº. 55 – Nov/Dez/2001 até esse anuncio do meu retorno (agora eleita) à Editoria da Revista, o que acontece a partir da Revista nº. 56 – Jan/Fev – 2002, com novas diretrizes, aumento do número de páginas e novo Conselho Editorial.

Assim, retornar à Editoria a partir da Revista nº. 56 – Jan/Fev 2002, após quatro anos de gestão impecável do Manoel J. Pereira dos Santos, era um grande desafio, e assinalei isso na minha Nota, assim como que a Revista continuaria bimestral, com 72 páginas e novo Conselho Editorial para a gestão 2002/2004, com o ainda Presidente José Antonio B. L. Faria Correa.

A Revista nº. 57 assinala os dez anos da primeira publicação e importante alteração, eis que as Resoluções passam a ser publicadas no Boletim e não mais na Revista. Boletim esse também impresso, mas mensal, registrando o cotidiano da ABPI.

II – Da Segunda Década

Assim seguimos durante os próximos números, até que vem uma Edição Especial – Revista nº. 65 – Jul/ Ago de 2003 – comemorativa dos 40 anos da ABAPI, com artigos dos Presidentes, dos Fundadores, relatos de todos os XXIII Seminários Nacionais de Propriedade Industrial e depois Intelectual, com fotos e registros históricos.

Cumpre assinalar que esse XXIII Seminário se realizou em São Paulo sob o tema "O Redesenho dos Direitos Intelectuais no Comércio Mundial" com os devidos Anais publicados em separado, conforme as novas regras editoriais.

Também acompanhando as novas regras editoriais junto com a publicação da Revista nº. 67 – Nov/Dez – 2003 foi feita a publicação de novo INDEX, completo – De 1.992 a 2003 – em edição especial e, como no Index anterior, a minha Nota do Editor agradece o trabalho dedicado de nossa incansável Carmen Lima, a supersecretária da ABPI, ao rigor e competência de nosso editor gráfico Alex Wissenbach, responsável pelo projeto gráfico daquela edição especial, bem como a importante colaboração de Gabriel Francisco Leonardos, do Conselho Editorial, na revisão final dos trabalhos.

Importante anotar que, nesse período, encerra-se a gestão do Presidente José Antonio B. L. Faria Correa e toda solenidade de posse da nova gestão sob a presidência de Gustavo Starling Leonardos, bem como os respectivos discursos foram registrados no Boletim nº. 49, com farta reportagem fotográfica e, como consta na Nota do Editor da Revista nº. 68 – Jan/Fev – 2004, o reconhecimento que a Revista se consolidara como "principal repositório de doutrina e jurisprudência na área, sendo lida e respeitada pelos tribunais e pelo governo" (discurso do Presidente José Antonio B. L. Faria Correa).

Assim, no transcurso de 2004 foram mantidas as publicações dos Boletins – nas versões impressa e eletrônica – dos Anais dos Seminários, modernização do site que recebeu sua versão em inglês, publicação também regular da Revista, assim como modificações nas relações da ABPI que passou a ter assento no então recém criado Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra a Propriedade Industrial (Decreto 5.244, de 14 de outubro de 2004).

Das Revistas nºs. 68 a 79, importante anotar que se consolidou a editoria, bem como o Ministro Ruy Rosado de Aguiar em palestra na ABPI/SP, em 15 de julho de 2004, sob o tema "Indenização por violações de direitos de propriedade intelectual" registrou:
"Acredito que no âmbito das instituições não-governamentais, não-acadêmicas, seja esta uma das que mais representa a excelência das ciências jurídicas.

Estaria, portanto, muito mais satisfeito de estar aqui ouvindo os senhores do que propriamente lhes falando, pelo que estudam, pelo que publicam, pela Revista ".

Encerrando, então, o período permitido pelos Estatutos da ABPI (duas gestões) para cargos na Diretoria, apresentei na Revista nº. 78 – Set/Out – 2005 o lançamento do I Concurso Anual de Monografias e as considerações que a ABPI – sempre na vanguarda da propriedade intelectual - havia realizado o seu XXV Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, em São Paulo, já tradicional e constando das agendas internacionais, sob o tema "A importância da Propriedade Intelectual na Industria e no Comércio: Agregando Valor aos Produtos e Serviços".

Foi importante assinalar, à época, a repercussão na mídia, especializada ou não, do XXV Seminário e até mesmo sua programação social, prestigiada pelo Ministro de Estado da Cultura Gilberto Gil, eis que as revistas especializadas de toda a América do Sul registraram também o evento, incluindo textos e fotos. E, na sequência, na Revista nº. 79 – Nov/Dez – 2005 apresentando o novo Diretor Editor José Henrique Barbosa Moreira Lima Neto.

Considerações

Claro que, durante todos esses anos, desde quando ainda não havia o Conselho Editorial (ele veio ajudar muito), as discussões com o Conselho Diretor e mesmo no âmbito restrito do Comitê Executivo foram muitas e algumas delas acaloradas...

O perfil da Revista, noticiário/ fotos / matérias pontuais / passageiras – essas questões, ao longo dos tempos, foram superadas pela existência dos Boletins, em suas duas versões: impressa e eletrônica.

A existência ou não de publicidade, eis que se a pretensão fosse uma Revista rigorosamente científica, que atendesse as diretrizes acadêmicas, não poderia usar a fonte de receita de publicidade!

Sempre defendi que os artigos para a Revista deveriam ter o rigor científico sim, mas deveriam ser uma fonte de debates, material para instrumentalizar os operadores do direito, bem como ampliar as discussões sobre a proteção da propriedade intelectual e não apenas o direito em abstrato, como tese acadêmica estanque.

Sempre reagi com vigor contra a ideia que a Revista deveria "dar lucro" e também contra que não entrasse na receita da mesma um percentual sobre a anuidade que os associados pagavam, hoje também os patrocinadores e outras receitas, eis que a edição da Revista faz parte do "pacote" ABPI.

A partir da Revista nº. 96 – Set/Out – 2008 há nova "Troca da Guarda" em que passa a responder como Diretor Editor Manoel J. Pereira dos Santos e ao assumir convoca André Zonaro Giachetta para exercer as funções de Diretor Editor Adjunto.

Na mesma ocasião os dois antigos Editores José Roberto d'Affonseca Gusmão e eu passamos a compor o Conselho Editorial.

Cumpre destacar nessa trajetória da Revista o especialíssimo número 100 – Maio/Junho/2009 – que constou como Edição Especial – A Propriedade Intelectual no Século XXI, em que os Editores trazem apropriadamente "Petite Histoire" e em seguida as principais capas dos seus dezessete anos de existência.

Na sequência vem, com os agradecimentos expressos, a notícia de novo INDEX – a ser lançado no XXIX Seminário e Congresso Internacional da Propriedade Intelectual (que inicia sua transformação em Congresso Internacional) que seria no Rio de Janeiro em 22 a 25 de agosto de 2009. Na mesma Nota do Editor, vem a informação que os autores e articulistas estão convidados a informar as palavras-chave e keywords para futura classificação. Assim, efetivamente veio o lançamento do INDEX de 1992 a 2009, contendo tudo das Revistas de 1 a 100, que foi recebido com grande entusiasmo pelos leitores e usuários da mesma.

Assim, em Jan/Fev – 2012 nova troca da guarda com a efetivação do Diretor Editor Adjunto em Diretor Editor André Zonaro Giachetta, em cuja Nota do Editor da Revista nº. 116 assinala o vigésimo aniversário da publicação e sua consolidação como referência em propriedade intelectual. Homenageando o primeiro Diretor Editor a Nota do Editor da Revista nº117 – Mar/Abr – 2012 republica a Nota do Editor da Revista nº. 1.

III – Da Terceira Década

Seguiram-se os novos números regularmente sob a Editoria de André Giachetta até a Edição Especial de nº. 138 Set/Out – 2015, em que são publicadas as Resoluções da ABPI de 2009 a 2015, contando, ainda, com a Mensagem da Presidente Elisabeth Kasznar Fekete, constando as coordenadorias das Comissões de Estudo.

Até que em Jan/Fev – 2016, a Nota da Revista nº. 140 é assumida pelo novo Diretor Editor João Marcelo de Lima Assafim, quando agradece a todos que colaboraram para o ingresso da Revista da ABPI no Sistema Qualis da Área do Direito, no Índice B5 como primeiro passo.

E, ao anunciar na Revista nº. 151 Nov/Dez – 2017 a sua despedida após dois anos de trabalho, agradece ao novo Diretor Editor Marcio Merkel o convite para compor o Conselho Editorial.

Ao assumir a Editoria na Revista nº 152 – Jan/Fev – 2018 estabelece a divulgação de regras mais precisas para a publicação dos artigos, novas informações do CSD-ABPI, a ampliação do Conselho Editorial, bem como apresenta o novo Diretor Editor Adjunto, Marcelo Mazzola, que passa a assinar em conjunto.

A partir da Revista nº. 154 Mai/Jun – 2018 vem nova logotipia da própria ABPI, com " um projeto gráfico moderno e dinâmico ...um toque de contemporaneidade!", no dizer da Nota do Editor, também anunciando novidades.

Foram preparadas duas Edições Especiais – uma sobre o Protocolo de Madri e outra sobre Nomes de Domínio e seguem-se os exemplares até a Revista nº. 163 – Nov/Dez – 2019 e versão impressa, quando, por decisão conjunta do Conselho Editorial e Comitê Executivo (com aval do Conselho Diretor), a publicação passou a ser somente eletrônica.

Assim, na Revista 164 Jan/Fev 2020 a Nota do Editor remonta ao primeiro número em 1992 e refere à N.E. da nº. 152 de Jan/Fev 2018 e aos idos de 1997, sobre a manutenção da alma e personalidade da Revista. Na sequência, em Março/Abril 2020 a Revista nº. 165 abre com uma Nota do Presidente, como a Revista nº. 1, antes mesmo da Nota do Editor e trazendo as novas regras de um novo tempo para todos.

Nos anos 2020 e 2021 foram as publicadas regularmente, de números 166 a 171, apesar dos desafios e problemas trazidos pela pandemia de Covid-19. Verdade, também, que essa situação internacional trouxe expressivas inovações tecnológicas e a matéria Propriedade Intelectual passou para a primeira página.

Importante a Nota da Revista nº. 172 – Maio/Junho – 2021 que apresenta o lançamento do 1ª. Edição do CSD – Moot – Competição de Arbitragem em Propriedade Intelectual do Centro de Solução de Disputas da ABPI, movimentando as equipes e os Escritórios.

Seguem as publicações regularmente, consolidando o prestígio e a qualidade internacional que já identificam a Revista. Finalmente, na Nota do Editor da Revista 175 – Nov/Dez 2021 apresentam os Diretores Editores o balanço do encerramento das duas gestões sob seu comando, confirmando a digitalização do acervo e a divulgação do decreto que criou a ENPI – Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, em 7 de dezembro de 2021.

NOVA "TROCA DA GUARDA" – Ano 2022
Assim, a partir da Revista nº. 176 – Jan/Fev 2022 assume a nova Diretora Editora Laetitia d'Hanens, que indica a Diretora Editora Adjunta Maitê Cecilia Fabbri Moro que, na Nota da Editora constatam a modernidade e qualidade, não só das publicações, mas também as facilidades do acesso digital às plataformas e elencam os mais novos temas em nosso universo amplo de propriedade intelectual e a nossa trajetória de vanguarda.

Seguem-se regulares os nº.s 177 e 178, até que, em Julho/Agosto 2022, no lançamento da Revista n. 179, as Editoras vem com o anuncio que a mesma foi lançada e distribuída aos participantes do 42º. Congresso Internacional de Propriedade Intelectual, que foi um sucesso de público e conteúdo.

Assim foram três décadas de muito trabalho e dedicação, mas também de inequívoco sucesso das Revistas da ABPI, assim como as outras publicações submetidas às diferentes gestões dos competentes Diretores Editores!

Por derradeiro cumpre sempre afirmar que a Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual é a maior e mais qualificada, internacionalmente, referência em matéria de Propriedade Intelectual e, em consequência, fonte de debates que mantém todos os envolvidos na vanguarda neste século XXI.

A RABPI e o Meio Eletrônico

José Henrique Barbosa Moreira Lima Neto • Diretor-Editor de 2006 a jul/ago 2008. Membro do Conselho editorial desde então. Advogado graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Professor palestrante da Fundação Getúlio Vargas, do IBMEC e da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ. Membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros e da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI. E-mail: jhbm@mlpadv.com.br

Durante muitos séculos, a troca e o armazenamento de informações foi realizada através de pessoas, ou com a utilização de um suporte ou "meio físico".

Foi um longo caminho percorrido desde as pinturas rupestres até o ano de 1605, quando o filósofo inglês Francis Bacon desenvolveu a codificação de letras do alfabeto em sequencias de dígitos binários (denominado "alfabeto bilateral")[1] até a criação do sistema binário como conhecemos hoje, a partir de numerais: criação do matemático e filósofo alemão Gottfried Leibniz (aperfeiçoamento da "notação binária", que é o cerne da ciência da computação), mais conhecido por ser um dos criadores do cálculo diferencial e integral, conquista que é dividida com Sir Isaac Newton.[2]

E a expressão da informação em código binário possibilitou o armazenamento de um volume cada maior de informação, em suportes cada vez menores – até o praticamente desaparecimento desses suportes, como na atualidade – um dos principais motivos que possibilitou o salto evolucionário da computação até os dias de hoje: a descoberta do "meio eletrônico".

Em paralelo, observou-se a necessidade do desenvolvimento de máquinas cada vez mais velozes, capazes de processar no menor tempo possível e simultâneo, uma quantidade descomunal de informações, ocasionando o surgimento dos primeiros computadores.

Nessa diminuta – mas necessária – digressão do contexto histórico que nos conduziu aos primeiros passos na ciência informática, não podemos deixar de registrar no contexto nacional a contribuição de Tércio Pacitti[3], um dos pioneiros da introdução da informática no Brasil, ao conseguir trazer para o

[1] Disponível em: [https://redesdecomunicacao.webnode.com.br/comunica%C3%A7%C3%B5es/de-1501-a-1700dc/os-primeiros-passos-da-criptografia/]. Acesso em 13 set. 2022

[2] Disponível em: [https://www.infoescola.com/biografias/gottfried-leibniz/]. Acesso em 13 set. 2022

[3] Pacitti, Major Brigadeiro Engenheiro da Aeronáutica, formado pelo ITA e com PhD em Berkeley, foi também reitor do ITA, onde criou o curso de Engenharia da Computação. Foi o primeiro Diretor do Departamento de Cálculo Científico da COPPE que, em 1970, tornou-se o Núcleo de Computação Eletrônica (NCE) da UFRJ – que hoje leva o seu nome como "Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais".

Instituto Tecnológico da Aeronáutica – ITA, um computador IBM -1620, doado pela Fundação Ford[4]. O computador ingressou no País sob a rubrica de "material de segurança nacional" e possibilitou, mais tarde, a criação do primeiro computador brasileiro, o "Zezinho", em 1961[5].

Com efeito, alguns anos atrás a realização de uma simples conversa por vídeo entre "pessoas normais" – tão corriqueira e necessária nos anos da odiosa Pandemia da COVID 19 – era assunto exclusivo de obras de ficção cientifica. Imaginar que um mero telefone celular pudesse possuir recursos computacionais superiores aos da Apollo 11[6] – que levou o homem à lua em 1969 – era algo inverossímil.

O curioso é notar que, em pouco mais de 50 anos, o desenvolvimento do meio eletrônico, aliado aos avanços computacionais, tornou possível o início de um ciclo evolutivo inédito na história mundial.

Nesse período, observamos a transformação silenciosa da vida cotidiana: instrumentos importantíssimos de comunicação, como o telex e, principalmente, o fac-símile, surgiram e desapareceram em poucos anos; as outrora badaladas máquinas fotográficas, assim como os aparelhos de GPS de navegação automotiva, foram substituídos, rapidamente, pelos telefones celulares inteligentes.

Nem precisamos lembrar que o advento da internet – com a comunicação massificada e instantânea via meio eletrônico - possibilitou o surgimento, na prática, da tão falada "aldeia global". A versão romântica da Ágora, da Grécia Antiga, materializou-se com a internet em níveis de exposição jamais imaginados – para o bem e para o mal.

No meio jurídico, assistimos ao desaparecimento da outrora onipresente "LEX", e o direito, antes a reboque da sociedade, busca, agora, acompanhar o fato tecnológico.

Por esse motivo, assistimos no final do Séc. XX e primeiro decênio do Séc. XXI a promulgação de diversos diplomas legais visando uma maior adequação a essa nova realidade tecnológica. No que interessa à área de programas de computador, no ano de 1998 tivemos a promulgação da nova Lei de Direitos Autorais (9.610/98) e da nova Lei de Programa de Computador (9.609/98).

[4] Disponível em: [http://www.aeitaonline.com.br/wiki/index.php?title=Zezinho]. Acesso em 13 set. 2022.

[5] O **Zezinho** foi o resultado de Trabalho de Graduação de quatro formandos da Turma de 1961 - Alfred Volkmer, András György Vásárhelyi, Fernando Vieira de Souza e José Ellis Ripper Filho - orientados pelo próprio Prof. Tien Wei Chu e seguidos de perto pelo Prof. Darcy Domingues Novo, sob a supervisão do chefe da Divisão de Eletrônica, Prof. Dr. Richard Robert Wallauschek. Além deles, colaboraram com o grupo os funcionários do ITA Moisés Garcia, Vicente Miranda e a Dra. Cláudia Juigné.

[6] Disponível em: [https://www.uol.com.br/tilt/ultimas-noticias/efe/2019/07/16/celulares-atuais-sao-muito-mais-potentes-que-computador-de-bordo-da-apollo-11.htm]. Acesso em 13 set. 2022.

No que concerne ao "meio eletrônico", em 2001 foi editada a Medida Provisória 2.200/01, ainda em vigor, que teve por fim garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica assinados por via digital, especialmente da ICP-Brasil.

A promulgação da Medida Provisória supracitada e o incremento das comunicações via internet deflagraram inúmeras outras alterações legislativas que possibilitaram a substituição do meio físico pelo meio eletrônico, *v.g.*, títulos de crédito mantidos sob a forma escritural nos sistemas eletrônicos (Lei 13.775/18); diploma eletrônico (Portaria MEC 554/19); e a própria substituição do processo judicial físico pelo processo totalmente eletrônico, além das inovações do chamado governo eletrônico.

Tivemos a honra de estar à frente da edição da prestigiada Revista da ABPI – quando ainda veiculada somente sob a forma impressa – naqueles anos em que o meio eletrônico já apontava como um futuro a ser seguido sem, no entanto, gozar da mesma popularidade das obras impressas.

A RAPBI sempre foi uma fonte especializada de doutrina e jurisprudência, nacional e estrangeira, largamente utilizada pelos nossos Tribunais, cabendo lembrar que eram raras as publicações nacionais que, na época, abordavam a propriedade intelectual com o mesmo grau de profundidade e abrangência.

Em tempos onde ainda existiam as denominadas "home page", a internet no País dava os seus primeiros passos e as "redes sociais" – como conhecemos hoje – se limitavam a fóruns de discussão em BBS ou mIRC (Internet Relay Chat cliente), a RABPI, ainda que de forma tímida e sob a coordenação de vários editores, deu os seus primeiros passos na reflexão sobre a conexão entre o meio eletrônico e o contexto da propriedade intelectual.

Uma das fontes de referência digitais pioneiras em assuntos de propriedade intelectual, editada totalmente em meio eletrônico, foi a "Teia Jurídica", "home page" mantida com a ajuda de Lázaro Guimaraes[7], frequentada por aqueles que tinham interesse em conhecer e discutir os infinitos enfoques jurídicos que surgiam ante o advento do meio eletrônico e da internet.

Em 1995, foi criado o Comitê Gestor da Internet Brasil, para que pautasse decisões referentes à implantação, à administração e ao uso da internet no país[8].

[7] Disponível em : [http ://www.lazaroguimaraes.com/]. Acesso em 13 set. 2022.

[8] Disponível em: [https://www.migalhas.com.br/coluna/direito-digital/227866/uma-breve-historia-da-internet-e-do-comite-gestor-da-internet-no-brasil]. Acesso em 13 set. 2022

Ariboni, Fabbri & Schmidt
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

MARCAS | PATENTES | TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA | COPYRIGHT | CONTRATOS COMERCIAIS

Rua Guararapes, 1909 | 7º andar | 04561-004 | Brooklin | São Paulo | SP | Tel.: 11 5502 1222 | Fax: 5505 3306
Av. Treze de Maio, 13 | sala 2318 | 20031-007 | Centro | Rio de Janeiro | RJ | Tel.: 21 2224 0916 | Fax: 21 2224 0916 www.**ariboni**.com.br

No ano de 1997, figuras de destaque do pensamento jurídico, de especializações diversas, como Damásio de Jesus, Bernardo Ribeiro de Moraes, Vicente Greco Filho, Gilberto Martins de Almeida, Henrique Galdelman e Antonio Chaves, dentre outros nobres juristas, se reuniram no extinto Hotel Gloria, no Rio de Janeiro, para discutir internet, software e direito.

Foi, sem dúvida, o início de uma era de grande ebulição de ideias e revisão de antigos dogmas para todo o mundo jurídico – terreno extremamente fértil para a propriedade intelectual, pois essas inovações legais foram surgindo graças às obras intelectuais que começaram a serem criadas, ou melhor, se multiplicaram exponencialmente com o meio eletrônico.

Hoje, o surgimento dos NFTs *(Non-fungible tokens)*[9], conhecidos como tokens que representam algo único e que, por isso, podem "espelhar" com singularidade obras de arte, músicas, capas históricas de revistas e discos, é um exemplo claro de que, mesmo em 2022, ainda só vislumbramos a continuação da jornada de desenvolvimento das múltiplas aplicações do meio eletrônico voltadas à criação e circulação de obras intelectuais. As próximas edições da RABPI certamente manterão a tradição de enfrentar com coragem e denodo intelectual temas novíssimos e instigantes, como os registros por meio de *blockchain*, os negócios de licenciamento ou distribuição via *smart contracts*, as criações instrumentalizadas por inteligência artificial ou robótica, e tantos outros.

Enfim, foi uma honra participar da história da RABPI e que venham mais 30 anos de divulgação de conhecimento e desafios para a nossa prestigiada Revista.

[9] https://www.infomoney.com.br/guias/tokens/

ARARIPE
ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL
ARARIPE | 1982 - 2017 35

Marcas | Patentes
Desenhos Industriais | Direitos Autorais

Rio de Janeiro-RJ
Rua da Assembléia 10 Sl. 3710
Centro 20011 901
Tel.: +55 (21) 2531-1799
Fax: +55 (21) 2531-1550

Petrópolis-RJ
Av. Ipiranga 668
Centro 25610 150
Tel.: +55 (24) 2103-2200
Fax: +55 (24) 2103-2201

São Paulo-SP
Alameda Santos 200 7º and.
Cerqueira Cesar 01418 000
Tel.: +55 (11) 3263-0087
Fax: +55 (11) 3263-0620

Porto Alegre-RS
Av. Nilo Peçanha 1221 Sl. 1303
Bela Vista 91330 000
Tel.: +55 (51) 3377-9980
Fax: +55 (51) 3377-9974

araripe@araripe.com.br
www.araripe.com.br

Uma experiência inesquecível!

André Zonaro Giacchetta • Diretor-Editor de 2012 a 2015. Membro do Conselho editorial desde então. Sócio de Pinheiro Neto Advogados, atuando em litígios e consultivo relacionados ao mercado de tecnologia, com reconhecida expertise em temas de propriedade intelectual, privacidade, proteção de dados, responsabilidade civil de plataformas de internet.
E-mail: azgiacchetta@pn.com.br

Lembro-me, até hoje, do momento em que o Dr. Manoel Joaquim Pereira dos Santos, à época Diretor Editor da ABPI e responsável pela publicação desta revista, me convidou, no final de 2008, para auxiliá-lo, como Diretor Editor Adjunto, na publicação da RABPI. Que responsabilidade, que procurei refletir no meu primeiro editorial, na RABPI nº. 99, intitulado "Depois da troca da guarda, o reforço da armada":

> Novamente sob o comando do Dr. Manoel J. Pereira dos Santos, Diretor Editor desta revista, e com o aval da Presidente da ABPI, fui convidado a reforçar a armada na Diretoria Editorial, convite que aceitei sem qualquer hesitação e com muita honra.
>
> (...)
>
> Com essa visão, missão e valores, junto-me ao Dr. Manoel J. Pereira dos Santos, atento e destemido comandante editorial, para, fiéis aos ditames do planejamento estratégico recentemente definido e por início de implementação sob a coordenação da Presidente Juliana Viegas, lutarmos o bom combate da valorização e respeito à nossa propriedade intelectual, certos da valorosa e voluntariosa participação de todos os associados da entidade.

No período em que trabalhamos juntos, pude usufruir de toda a sua experiência, paixão e dedicação na preparação e publicação bimestral da RABPI. O que não imaginava era que estava sendo preparado para sucedê-lo em tão privilegiada função. Foi assim que recebi – e aceitei – com muita alegria o convite que me fora feito pela Dra. Juliana B. Viegas, presidente da ABPI, para assumir o posto de Diretor Editor da RABPI a partir de janeiro de 2011, assim como dos Drs. Luiz Henrique do Amaral e Elisabeth Fekete, que estenderam a minha permanência até dezembro de 2015.

E essa oportunidade de estar em contato com centenas de autores e autoras de artigos, ensaios, escritos e teses me proporcionou um aprendizado ímpar na absorção da vasta e rica vida dos nossos direitos da propriedade intelectual, dada a necessidade de revisão e aprovação de todos os artigos que eram publicados na RABPI.

André Zonaro Giacchetta

Nesses 5 anos em que participei intensamente da vida da RABPI, pude testemunhar da sua importância acadêmica, profissional, intelectual e também de criação de oportunidades para a publicação de pensamentos, reflexões e hipóteses a respeito dos direitos da propriedade intelectual por uma grande diversidade de profissionais

Olhando em retrospectiva, penso que foi um movimento importante de diversidade e inclusão de ideias, pois a seleção dos artigos para publicação na RABPI dava-se exclusivamente pela qualificação técnica de seus escritos, independentemente da sua atuação profissional, do nome de seus escritórios e de sua proeminência no mercado, o que contribuiu para a consolidação da revista como o principal meio de comunicação para os profissionais atuantes com propriedade intelectual.

Quando me deparo com a inestimável contribuição de cada um dos diretores editores da RABPI entregou nestes últimos 7 anos, podemos claramente identificar a grande evolução da nossa publicação, disponível em formato digital, através de lojas de aplicativos, alinhando-se perfeitamente à evolução tecnológica e aos hábitos de leitura contemporâneos.

Este convite para escrever algumas linhas sobre a minha experiência incrível de ter participado da vida da RABPI me levou a reler as mais de 3 dezenas de editoriais que foram preparados com tanto carinho para os leitores, tentando despertar em cada e em todos a paixão que nutria – e ainda nutro – pelo estudo dos direitos da propriedade intelectual.

Mas acredito que o editorial da RABPI nº 139, de nov/dez de 2015, intitulado "A grandiosidade do universo da propriedade intelectual", que marcou o final da minha estadia como Diretor Editor, reflete integralmente as minhas emoções e sentimentos de gratidão, recompensa, paixão e dedicação à RABPI:

> Nos últimos cinco anos, tive a oportunidade e o privilégio de receber, analisar e discutir contribuições técnico-científicas de dezenas de associados da ABPI, que desenvolveram, habilmente, trabalhos de alta qualidade e densidade relacionados aos direitos de propriedade intelectual.
>
> A revista da ABPI, que completou 30 anos em 2014, desfruta inegavelmente de imensa credibilidade junto ao Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Legislativo, Poder Executivo e também junto às universidades, entidades de fomento de inovação e tecnologia, seja como um referencial de pesquisa, seja como veículo de comunicação eficaz e eficiente quando o assunto é propriedade intelectual.
>
> Nesse período, vi crescer a quantidade de artigos, ensaios e estudos sobre inúmeros temas da propriedade intelectual que não eram tradicionalmente abordados pela RABPI. É verdade, de igual modo, que a própria evolução da tecnologia, da sociedade e também da economia trouxe novos desafios àqueles que lidam diuturnamente com os direitos de propriedade intelectual.

Nesta edição, por exemplo, discute-se o fenômeno do streaming de obras audiovisuais, assunto por inúmeras oportunidades objeto de trabalhos aqui publicados. Entretanto, o desenvolvimento do mercado audiovisual com as mais diferentes plataformas para a sua exploração, divulgação e compartilhamento trouxe intrinsecamente dilemas importantes para a sociedade e também para todos nós. Desde a definição da caracterização do direito de execução pública à distribuição eletrônica, como a justa remuneração dos titulares de direitos autorais e conexos, visando o equilíbrio e o estímulo à produção autoral.

Foi nesse período também que outros assuntos relacionados aos direitos de propriedade intelectual, ou que com ele possuem significativa interface,
também tiveram o seu lugar de destaque na revista, como a discussão a respeito do Marco Civil da Internet, a Lei Geral da Copa e o Ambush Marketing, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, dentre outros. Tudo a demonstrar a importância de se ter uma publicação dedicada aos temas de propriedade intelectual no Brasil.

Tenho que confessar que, nesses anos, conheci e procurei aprender e apreender, em razão da minha tarefa de editor, um pouco do conhecimento abundante trazido pelos associados da ABPI, sobre temas e peculiaridades de determinados assuntos que a mim eram totalmente desconhecidos antes do início da atividade editorial, sob a tutela do Dr. Manoel Joaquim Pereira dos Santos.

Com os olhos no passado, fácil se torna reconhecer a relevância dos direitos de propriedade intelectual para o Brasil, no âmbito interno e também internacional, a importância do debate intelectual sobre o aprimoramento das nossas leis e tratados, assim como a necessária disseminação do conhecimento relacionado ao universo da propriedade intelectual.

Voltando-se ao que virá, tenho a certeza de que a missão da ABPI continuará se consolidando a cada dia, a cada linha escrita pelas dezenas de autores e associados que contribuirão com esta revista, cujos trabalhos serão avaliados pelo Doutor João Marcelo Assafim, que a mim sucederá em lugar privilegiado de admiração e compreensão um pouco mais próxima da grandiosidade que é a propriedade intelectual.

“Soluções para um mundo onde as ideias valem muito.

Agradeço ao Doutor Luiz Henrique do Amaral e a Dra Elisabeth Kasznar Fekete pela confiança, paciência e parceria nesses anos, e aos estimados autores, o meu reconhecimento pela excelência do trabalho por vocês desenvolvido.

Um Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

Que a nossa RABPI possa comemorar com alegria e muito orgulho a posição de destaque que desfruta com os seus 30 anos de vida abundante e que sempre tenhamos profissionais dispostos a exercer a função de editores desta publicação, como atualmente o fazem exemplarmente as Dras. Laetitia d'Hanens e Maitê Cecília Fabbri Moro, para que possamos perpetuar um legado de todos aqueles que nos antecederam e dos que nos sucederão!

DANNEMANN SIEMSEN

Rio de Janeiro
Rua Marquês de Olinda, 70
Botafogo | 22251-040
+55 21 2237-8700

São Paulo
Av. Indianópolis, 739
Moema | 04063-000
+55 11 2155-9500

Brasília
SHS, Quadra 6 A - Bloco A, Sala 809
Asa Sul | 70316-102
+55 61 3433-6694

dannemann.com.br

Trinta Anos da Revista da ABPI

João Marcelo de Lima Assafim • Diretor-Editor de 2016 a 2017. Membro do Conselho editorial desde então. Doctor en Derecho Mercantil – Universidad de Santiago de Compostela (USC-ESPANHA), Doutor em Direito Comercial – Universidade de São Paulo (USP), Professor Adjunto de Direito Comercial da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ (Coordenador de Graduação 2007-2009), Professor Titular do Programa de Mestrado em Direito da UCAM, Presidente da Comissão de Direito da Concorrência da OAB-RJ (CDCOR). Conselheiro da ABAPI. E-mail: joaomarcelo@delimaassafim.adv.br.

Recebi das colegas, Diretora Editora Dra. Laetitia Maria Alice Pablo d'Hanens e da Diretora Adjunta Dra. Maitê Cecilia Fabbri Moro, a honrosa missão de escrever algumas linhas sobre os 30 anos da nossa famosa Revista da ABPI. Começar mencionando a dificuldade desta tarefa não é clichê, pois há muito o que contar, seja sobre a importância institucional, seja pela importância pessoal, para este subscritor. Acho até que tal relevância salta a vista para cada um de nós, membros, leitores e colaboradores da ABPI.

Institucionalmente, a Revista nasce como uma coleta de trabalhos em anais de congresso, e foi assim a partir do início dos anos 1990 e, deste modo, seguiu sem interrupção por anos. Por trinta anos. Já nos anos posteriores a 1992, as publicações já eram firmadas por nomes abalizados de nossa área de atuação profissional, e literatura obrigatória, não só no âmbito da atuação profissional, mas, também, para os pesquisadores acadêmicos no âmbito da produção intelectual na graduação e da pós-graduação nos sentidos lato e, especialmente, estrito (mestrados e doutorados). No Brasil e no exterior a RABPI é, sim, fator de impacto.

Esta prestigiosa publicação remonta minhas mais longínquas, saudosas e românticas lembranças, de um estagiário no início dos anos 90 do século XX. Surgem na minha mente as imagens das reuniões na Casa da Suíça, onde nossos chefes, fundadores da ABPI nos anos 1960, estavam invariavelmente presentes. Como eu me sentia relevante... o quanto aprendia naqueles encontros... Eu via, naquelas valiosas oportunidades, meus grandes exemplos, de perto. Nossos mestres reuniam-se em uma sala suave, solene e austeramente "esfumaçada" (pela distância da memória), após um extraordinário almoço-debate, cenário que alimentava o temor reverencial dos, então, mais jovens.

Conheci ali, as atemporais celebridades de nosso entorno, que, depois, tornaram-se generosos amigos, que tanto admiro, que tanto admiramos. O DNA de nosso grupo associativo. Destaco aqui, minha homenagem a todos os fundadores, nas pessoas dos Presidentes Honorários: Dr. Gert Egon Dannemann, Dr. Luiz Leonardos e Dr. Peter Dirk Siemens.

Essas celebridades eram mais: nunca negavam atenção aos novatos. Eram verdadeiros treinadores que, orientando e acolhendo, recebendo-nos na Associação, e em seus locais de trabalho, reitere-se, mais

uma vez, generosamente, tanto nos ajudavam. Alguns destacavam-se como verdadeiros professores que tanto me orientaram nos sendeiros, na aurora da minha vida. Com efeito, não fui o único. Estava ali o terreno fértil para a vocação educacional, ao fim e ao cabo, para o nascimento de nossa RABPI.

Imediatamente após isso, no desenrolar da minha vida acadêmica e profissional, nos lugares, países e universidades por onde passei, no mundo, onde houvesse pesquisa sobre PI, lá estava, na biblioteca, a Revista da ABPI. Seja no IDIUS de Santiago de Compostela, seja no Max-Planck de Munique ou no CEIPI de Estrasburgo, entre tantos outros: lá esteva ela, onipresente, trazendo-me mais orgulho de ser brasileiro, e, orgulho de ser membro da ABPI. A RABPI afirma-se como vetor de impacto em matéria de Propriedade Intelectual.

Sempre tive a alegria de ser recebido com acolhedora boas-vindas pelos meus antecessores na Revista. Sempre democrática e inclusiva. Tive o regalo, de em 1996, publicar na Revista da ABPI numero vinte o meu primeiro artigo (financiado pelo programa PERT-95 do Itamaraty/CNPq, veiculada posteriormente na Revista Arquivos do Ministério da Justiça), e na época, o então Diretor Editor, Dr. José Roberto d'Affonseca Gusmão, me disse de forma translúcida: "Assafim, aqui não há lugar para patrulha ideológica." Vinte anos depois, tive a oportunidade de consignar a data assinando o editorial ostentando o prestigioso cargo de Diretor-Editor da Revista da ABPI, por missão outorgada pela Presidente Maria Carmen de Souza Brito. Sem dúvida, está lá uma das mais destacadas "marcas" na minha biografia. A RABPI agregou, e continua agregando, muito à biografia de todos nós.

O Conselho Editorial da RABPI, que tenho a honra de integrar como ex– editor, é um templo dos colaboradores mais antigos, que, sempre que chamado, reúne-se, sim, solucionando as demandas funcionais que se apresentam, mas, principalmente, trazendo alegria aos seus participantes. Destaco, aqui, minha homenagem aos integrantes do Conselho Editorial: Dr. Alberto Luís Camelier da Silva, Dr. André Zonaro Giacchetta, Dr. Daniel Brantes Ferreira, Dra. Elisabeth E. G. Kasznar Fekete, Dr. Fabrício Bertini Pasquot Polido, Dr. Jorge Arbache, Dr. José Henrique Barbosa Moreira Lima Neto, Dr. José Roberto d'Affonseca Gusmão, Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário, Dra. Lilian de Melo Silveira, Dr. Manoel Joaquim Pereira dos Santos, Dr. Marcelo Miguel Conrado, Dra. Marli Elizabeth Ritter dos Santos, Dra. Renata Angeli e Dra. Tecia Vieira Carvalho.

Não posso deixar de reconhecer a importância e exemplo de meus antecessores e, agora, que o tempo passou um pouco mais, meus ilustres e abalizados sucessores, aos quais presto homenagens nas pessoas da Diretora Dra. Laetitia d'Hanens e da Diretora Adjunta Dra. Maitê Moro, bem como, ainda em tempo, saúdo dois grandes amigos, também firmantes deste relevante convite, quais sejam, o Presidente da ABPI, Dr. Gabriel Leonardos e o Diretor Relator, Dr. Rodrigo Ouro Preto.

Devo consignar, aqui, que esta Casa, a ABPI, nossa associação (bem como nossa Revista), materializou meus melhores sonhos de juventude, viabilizou algumas das melhores realizações pessoais e profissionais, trouxe grandes milestones, grandes amigos, e, agora, permite-me, entre muitas, recuperar algumas das minhas melhores lembranças. Estou convicto que esse fenômeno não é privilégio meu. Não, de jeito nenhum. Esse reconhecimento afeta todos nós leitores e colaboradores da RABPI.

Parabéns, Revista da ABPI, pelos seus 30 anos. Que venham mais três vezes trinta.
Obrigado, de verdade, querida RABPI.

A Revista da ABPI (em um mundo) em Disrupção

Márcio Merkl • Diretor-Editor de 2018 a 2021. Membro do Conselho editorial desde então. Presidente da Comissão de Propriedade Intelectual OAB/PR. Diplomado pelo Programa "Intellectual Property and Business Strategy", Harvard Business School. Mestre em Direito, PUC/PR. Graduado em Direito, PUC/PR e Administração de Empresas–Finanças, FAE Business School. Coordenador da Comissão de Direito Internacional da Propriedade Intelectual da ABPI. Membro do Comitê "Standards & Patents" AIPPI.
E-mail: marcio.merkl@abreumerkl.com

Quando do lançamento da primeira edição da Revista da ABPI, no ano de 1992, o Brasil vivenciava um momento político, econômico e social histórico, que coincidia com os primórdios de uma série de mudanças no cenário da Propriedade Intelectual alavancados pelo Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade da Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), dentre as quais as discussões sobre o Projeto de Lei nº 824/1991, que posteriormente se transformou na nossa atual Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996).

Sem dúvidas, durante os anos que se seguiram, a *Revista* foi a fonte periódica de informações mais relevante no Brasil sobre propriedade intelectual, ajudando a consolidar e aperfeiçoar a doutrina e a jurisprudência.

O conhecimento produzido e divulgado nesse veículo foi transformado em experiências reais ao ser reiteradamente citado pelos tribunais, inclusive nas instâncias superiores e no exterior, confirmando o prestígio desta *Revista* perante o Judiciário.

A influência da *Revista* também se fez sentir continuamente no âmbito Legislativo, a qual precede boa parte do atual arcabouço legal brasileiro da Propriedade Intelectual. O raio de ação da *Revista*, e da própria ABPI, é sentido em dispositivos legais revogados, reeditados ou reinterpretados com base nos trabalhos nela publicados.

No âmbito do Poder Executivo, e em especial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), verifica-se o prestígio da *Revista* na aplicação das teses publicadas tanto em políticas públicas quanto em Diretrizes do INPI ou processos específicos. Outrossim, a *Revista* frequentemente veicula contribuições de membros do ofício público, evidenciando-se como um espaço independente para a expressão da opinião pessoal daqueles que exercem tão importante função.

Na Academia, meu predecessor no encargo de Diretor-Editor, Dr. João Marcelo de Lima Assafim, em seu primeiro editorial bem resumiu: "Muitos de nossos autores são citados em obras publicadas em toda parte do planeta. Isso é fator de impacto."

No setor privado, a importância da *Revista* é inquestionável para empresas, advogados, agentes da propriedade industrial, Instituições Científicas e Tecnológicas e outros operadores da Propriedade Intelectual que utilizam o material publicado no seu dia a dia, como uma das principais fontes de informação científica-jurídica.

Nessa perspectiva, reside umas principais funções estatutárias da ABPI: "o estudo e a divulgação da Propriedade Intelectual em todos os seus aspectos", bem como "a promoção da cultura e uso da propriedade intelectual pelos mais diversificados setores". Na *Revista* apreendemos, mesmo que por vezes discordando da tese veiculada, com o que há de melhor e mais recente no ramo. É assim que, tal como idealizado pelo Dr. Emilio Scatamburlo na época em que a *Revista* foi criada, esse veículo exerce uma função precípua de servir como foro de discussão das questões afetas ao cotidiano dos profissionais da Propriedade Intelectual.

Tais características deram à *Revista* uma "personalidade e alma", tal como diziam já nos idos de 1997 o Dr. Gusmão e o Dr. Manoel J. Pereira dos Santos. No entanto, jamais podemos nos olvidar do alerta posto por eles: "[a] Revista precisa evoluir, como também a ABPI e todos nós. Estagnar é começar a morrer."

Com esses pilares em mente e um olhar para o futuro, tive o prazer de atuar como Diretor-Editor por duas gestões, 2018-2019 e 2020-2021, ao lado do Diretor-Editor Adjunto Dr. Marcelo Mazzola. Desde o início dos trabalhos, implementando um projeto de remodelação da *Revista* para adequá-la a esse admirável mundo digital novo que vivemos, no qual uma série de novas questões nos desafiam.

Dentre as medidas iniciais, foi realizada uma reestruturação do Conselho Editorial. Como de praxe, o Conselho foi formado por membros de valoroso histórico profissional, associativo e acadêmico, incluindo todos os ex-Diretores Editores como Conselheiros Editoriais Natos, sendo que, nessa nova gestão, diferenciou-se pela inclusão de maior capilaridade geográfica, diversidade setorial e de formação científica, incluindo como Conselheiros membros associados e não associados da ABPI, visando reforçar a independência científica do processo editorial.

Além disso, foram implementadas algumas medidas operacionais para o aperfeiçoamento dos procedimentos: retomou-se o e-mail revista@abpi.org.br para centralizar o recebimento das contribuições e foram publicadas no site da ABPI um resumo das regras formais para a submissão de contribuições científicas. Essas duas providências simplificaram o processo editorial e auxiliaram na recuperação da atualidade cronológica das edições.

Ainda em 2018, em conjunto com a nova identidade visual em comemoração aos 55 anos da ABPI, reformulamos a capa da *Revista* para um visual mais moderno. Não só: diante da imperatividade de nos adaptarmos às plataformas digitais, em 2020 atualizamos o projeto gráfico interno da *Revista* para anteder às exigências do mundo digital, adotando, por exemplo, uma tipografia limpa e impactante. Também reorganizamos todo o conjunto-imagem dos trabalhos publicados, conforme critérios adotados em revistas científicas renomadas no Brasil e no mundo.

Em projeto audacioso, digitalizamos todos o acervo da *Revista* para permitir que os associados tivessem acesso facilitado às edições anteriores, o que teve especial importância em face das dificuldades impostas repentinamente pandemia de COVID-19, que durante fatídicos dois anos tolheram nossa possibilidade de movimentação física.

Ademais, foram (re)criadas diversas seções especiais, tais como "Resenha", na qual nossos associados traçaram breves análises de relevantes obras doutrinárias; "Informe do Centro de Solução de Disputadas da ABPI", organizada pelo Dr. Manoel Joaquim dos Santos, com atualidades das Câmaras do CSD-ABPI; "Jurisprudência Comentada", destacando casos relevantes na área; "Processo Legislativo"; "Pareceres de Órgãos Públicos"; e "AIPPI em Foco", com comentários e traduções das Resoluções adotadas pela Associação Internacional pela Proteção da Propriedade Intelectual - AIPPI, associação científica de propriedade intelectual de maior relevância no cenário internacional da qual a ABPI participa como Grupo Nacional e que, justamente neste ano, completou 125 anos de existência, contando com o brasileiro e ex-Presidente da ABPI Luiz Henrique do Amaral. Forma, ainda, publicadas as Resoluções nº 92, 93 e 94, que expressam posições oficiais da ABPI tomadas ao longo da gestão, devidamente aprovadas na forma estatutária pelo Comitê Executivo e Conselho Diretor da Associação.

Outro destaque envolveu a publicação de Edições Especiais, tais como a Edição Especial "Protocolo de Madri" (nº 156), no auge das movimentações legislativas que levaram à incorporação do tratado no ordenamento jurídico brasileiro; e a Edição Especial "Nomes de Domínio" (nº 158), que além de trabalhos sob tema incluiu um ementário das decisões da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio CASD-ND. Na Edição nº 175, divulgamos a tão esperada "Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual" (ENPI), promulgada por meio do Decreto Presidencial nº 10.886, de 7 de dezembro de 2021. Referido trabalho foi fruto de longo do processo de debate, com participação ativa da ABPI e outras instituições, e poderá servir de norte para a implementação de melhorias no ambiente da Propriedade Intelectual no Brasil.

Retomamos o debate no seio de todos os órgãos da Associação acerca da conveniência da reformulação das regras editoriais da *Revista*, oportunidade na qual o Conselho Editorial da ABPI desempenhou papel essencial no debate e na revisão da minuta de regimento objetivando consolidar o modo de operação do Conselho as melhores metodologias a serem adotadas para continuar a oferecer esta *Revista* aos leitores como um fórum de excelência de debate a respeito da propriedade intelectual.

Aliás, a importância da ciência e as fragilidades dos métodos científicos nunca foram postos à prova por tantos, em tão pouco tempo, diante de tempestade (quase) perfeita ocasionada pela COVID-19 e alavancada por uma onda de falsas notícias e a disseminação de estudos alegadamente científicos, porém sem qualquer rigor metodológico, cuja disseminação é alavancada pelas redes sociais e convicções formadas a partir da leitura de chamadas sensacionalistas. Vimos, principalmente naquele período inicial da pandemia, em poucos meses, artigos publicados nas mais renomadas revistas cientificas do mundo – ainda que adotem método duplo cego *(double blind review)* – serem, em menos de uma semana, retratados diante do escrutínio online realizado por pessoas nos mais remotos locais, acadêmicos ou não. Não obstante retratações de artigos possam ser consideradas até mesmo como parte do processo científico, em decorrência da dialética provida pelo enfrentamento de teses e opiniões publicadas, não se pode deixar de reconhecer a existência de riscos relacionados à propagação quase que instantânea de informações puramente falsas em função dos efeitos de rede proporcionados pelo ambiente digital.

Balancear essas questões, com rigor e transparência, será certamente um dos grandes desafios que a *Revista da ABPI* terá de enfrentar como foro de debates das diversas teorias do ramo da propriedade intelectual. Para tanto, recorro aqui à célebre assertiva de Richard Feynman, Nobel de Física de 1965, citada na primeira nota editorial de minha gestão: "O teste de todo o conhecimento é o experimento. O experimento é o único juiz da 'verdade' científica", afinal: *"It doesn't matter how beautiful your theory is, it doesn't matter how smart you are. If it doesn't agree with experiment, it's wrong."* O sucesso da *Revista* reside justamente no fato de que o conhecimento científico divulgado nesse veículo é colocado em teste real diariamente por nossos leitores.

Vida longa à *Revista*!

MANIFESTAÇÕES DO CENTRO DE SOLUÇÕES DE DISPUTAS, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

O futuro dos ADRs já é o presente

Manoel J. Pereira dos Santos • Presidente Do CSD-ABPI – Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual da ABPI e diretor da Câmara de Arbitragem. Mestre e Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da USP. Professor do Curso de pós lato sensu em Propriedade Intelectual e direito da inovação da FGV DIREITO SP e do Curso de Especialização em Direito e Tecnologia da Informação da Escola Politécnica da USP. E-mail: mjpsantos@santoslaw.com.br

O Século XXI vai testemunhar um exponencial crescimento da utilização dos métodos extrajudiciais de solução de conflitos, ou ADRs como costumam ser designados, em particular no que se refere à Propriedade Intelectual. Diversas razões apontam para esse significativo avanço na adoção das chamadas ADRs.

A sociedade tem, há muito tempo, a percepção, plenamente procedente, de que o sistema judiciário é caro, lento e ineficiente. Os procedimentos judiciais demoram décadas para serem encerrados, exigindo o investimento de recursos dispendiosos para ao final se chegar a um resultado muitas vezes infrutífero. Como dizia Rui Barbosa, "a justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta."

A situação do Judiciário não é o único aspecto onde o Estado está se revelando menos rápido e eficaz do que deveria ser. Aos poucos o Estado está perdendo o protagonismo na implementação das políticas públicas e esse fenômeno inclui outras manifestações onde os agentes privados colaboram na pacificação social e no equilíbrio dos interesses que se contrapõem, como, por exemplo, na preservação do meio ambiente.

A morosidade do Judiciário não é, contudo, a única motivação para o crescimento dos ADRs. Os conflitos de interesses, de natureza particular ou coletiva, não só têm se expandido, como têm se tornado mais complexos, dando origem a novos tipos de litigiosidade. As mudanças sociais e econômicas somadas à revolução tecnológica pela qual o mundo tem passado transformaram as relações jurídico-econômicas e, em consequência, a composição dos litígios demanda atualmente agentes mais sofisticados e de mentalidade mais colaborativa.

É natural, portanto, que, aos poucos, a atuação do Estado na solução dos conflitos tenha cedido espaço para a justiça privada, embora essa alternativa ainda seja considerada como secundária em vários países. Mesmo assim, nota-se, em comparação com algumas décadas atrás, que cada vez mais disputas estão sendo resolvidas através de negociação, mediação e arbitragem. Essa mudança incremental, que começou a partir da década de 1970 , é impulsionada pela necessidade crescente de eficiência e celeridade, elementos considerados como essenciais para a justiça civil no Século XXI .

Recentemente, o fator tecnológico tem contribuído de maneira significativa para a efetividade da mudança de paradigmas da sociedade. Com efeito, para além da Internet, o 5G representa um salto evolutivo para a banda larga sem fio, propiciando sensível crescimento das potencialidades das redes atuais. Mas, acima de tudo, reflete uma verdadeira revolução no conceito de comunicação, em decorrência da implementação da chamada Internet das Coisas. O resultado é que, cada vez mais, o mundo físico e o digital se tornam unificados e, portanto, capazes de trabalhar em conjunto, assegurando ganhos de agilidade e de eficácia.

A evolução do conhecimento humano produziu também significativas mudanças de percepção do mundo. O Metaverso é um conceito que une a noção de simulação virtual com a de realidade, permitindo experiências revolucionárias dentro de uma nova realidade virtualizada ou, como se afirma, realidade aumentada. Enfim, é a reedição do Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley.

Mas o componente tecnológico não produziu resultados por si só. Fatores adicionais fomentaram esse novo ambiente relacional. A pandemia de coronavírus que se alastrou a partir do final de 2019 acelerou o acesso do cidadão comum à Internet e aos recursos digitais, transmutando hábitos individuais, sociais e corporativos. A súbita realidade do home office confirmou a efetividade do trabalho à distância e a possibilidade de as relações econômico-sociais se realizarem basicamente online sem prejuízo de qualidade e eficiência.

Enfim, temos hoje um ambiente altamente propício para que a resolução de conflitos ocorra de maneira eficiente, rápida e adequada para todas as partes envolvidas. Com efeito, as formas tradicionais de gestão de disputas eram geralmente offline, o que era um desafio para a otimização do processo em termos de agilidade e custos. Por essa razão, há uma demanda por novas formas de ADR apoiadas em recursos tecnológicos modernos, eficientes e seguros.

Costuma-se denominar de ODR, ou Online Dispute Resolution, os sistemas de solução de disputas que funcionam totalmente no ambiente digital. Embora os mecanismos de ODR tenham comprovado ser uma alternativa rápida e econômica para resolver disputas sem a necessidade de contato offline, existe ainda a preocupação em algumas jurisdições com a necessidade de um quadro legal para a implementação desta inovação.

A aplicação das novas tecnologias à administração de ADRs tem sido frequente, sobretudo após a pandemia do coronavírus, e tem se mostrado eficaz em muitos países do mundo. Com efeito, constata-se que os procedimentos de ADR podem ser desenvolvidos total ou parcialmente online. Por essa razão, considera-se que a tecnologia pode ter um enorme impacto na resolução de conflitos, na medida em que resulta na diminuição dos custos de transação e favorecem a conciliação:

> *Les réseaux de communication, en particulier l'Internet, permettent la mise en relation des parties sans déplacement physique. Il en résulte une diminution des « coûts de transaction » et un raccourcissement des délais nécessaires à l'obtention d'un accord. Aussi, des universitaires et des associations professionnelles (à l'image de l'American Bar Association) ont-ils songé à élaborer des systèmes permettant le règlement des différends à distance et sans comparution des parties. Il a ainsi été proposé d'automatiser et de dématérialiser les étapes permettant de parvenir à une décision obligatoire (sentence), facultative ou à un accord ayant la force de la chose jugée (transaction au sens étroit que lui donne le droit civil). Des opérateurs proposent donc des systèmes de négociation, médiation, conciliation et arbitrage électroniques. Les modes électroniques de règlement des litiges, connus dans la pratique anglo-saxonne sous le nom de Online Dispute Resolution, désignent tous ces modes de résolution des conflits qui ont pour trait commun d'être administrés en ligne et de réunir les colitigants par voie électronique. .*

Mesmo antes da pandemia, os procedimentos online já ocupavam espaço importante para a resolução de conflitos derivados da Internet. De fato, a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) havia adotado em 1999 a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nomes de Domínio, conhecida como UDRP, destinada a solucionar as disputas relativas a marcas registradas e nomes de domínio, sobretudo no caso de cybersquatting ou queixas semelhantes. No Brasil, o NIC.br adotou sistema semelhante, implementando o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob o ".br" - SACI-Adm em 2010, revisto agora em 1º. de agosto de 2022.

Esses procedimentos são conduzidos totalmente online e, de maneira geral, representam uma importante simplificação no mecanismo de solução de disputas, permitindo que no prazo máximo de 90 dias a reclamação seja decidida.

Podemos concluir que a tecnologia já evoluiu o suficiente para permitir a utilização de mecanismos de solução extrajudicial de disputas que sejam acessíveis ao maior número possível de usuários e a custos razoáveis, permitindo que a pacificação social se realize de forma rápida e eficiente. Não há mais porque conviver com a justiça tardia. Vivemos já numa época em que, portanto, o futuro dos ADRs já é o presente.

O futuro das soluções de disputas envolvendo Direitos de Propriedade Intelectual

Wilson Pinheiro Jabur • Diretor da Câmara de Nomes de Domínio do Centro de Solução de Disputas da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (CSD-ABPI). Mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP); Advogado, agente da propriedade industrial, árbitro e mediador em São Paulo. E-mail: w.jabur@smabr.com.

1 • Introdução

A Propriedade Intelectual ("PI") como ramo autônomo do direito que protege as criações intelectuais humanas, assegurando direitos exclusivos por períodos delimitados no tempo e no espaço, começa a se desenhar com a Revolução Industrial, alcançando, nos dias atuais, relevância sem precedentes dados os avanços tecnológicos e o fenômeno da globalização, intensificados exponencialmente pela Internet, que tornou barreiras geográficas relativas em um ritmo frenético, marcado pela instantaneidade.

Alois Troller, ilustre professor suíço, já anotava que "a zona de influência dos bens imateriais e o círculo de sua difusão, isto é, sua ubiquidade geográfica potencial (presença simultânea) é teoricamente sem fronteira e está apenas limitada pela lei da oferta e da procura."

Com efeito, a Internet tornou ainda mais tangível a capacidade de presença simultânea (ubiquidade geográfica potencial) destes direitos que agora se chocam mais facilmente e com desafios ainda maiores (questões de jurisdição, citação, lei e idioma aplicáveis etc.).

Isto é, estas criações, cada vez mais relevantes social e economicamente, por vezes entram em conflitos, quer tratando de sua validade, quer em hipóteses de violação dos direitos de exclusividade assegurados por leis locais, demandando meios eficazes de soluções de controvérsias.

Nesse sentido, e como já tivemos oportunidade de observar, "o uso dos métodos alternativos de solução de controvérsias (em inglês alternative dispute resolution mechanisms "ADRs") no campo da propriedade intelectual tem crescido consideravelmente na última década" , merecendo destaque os procedimentos administrativos relativos a nomes de domínio.

Como se sabe, os ADRs privilegiam a celeridade processual, a oportunidade de autocomposição, sem a necessidade de se valer do poder judiciário. Por certo que não devem ser olvidados o respeito ao exercício do direito de ação, a complexidade da matéria de direito ou de prova, entre outros .

2 • ABPI + ADRs = CSD-ABPI

De outro lado, a ABPI, instituição sem fins econômicos e apartidária fundada em 1963 , tornou-se voz e espaço de posicionamento, além de oferecer segurança jurídica ao atuar em ações com isenção na defesa dos interesses do mercado, na vanguarda da promoção da PI no Brasil, criou, no ano de 2011, o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual ("CSD-ABPI").

O CSD-ABPI tem por objetivo o controle e gerenciamento dos procedimentos de soluções alternativas de disputas, inclusive as relativas a nomes de domínio de internet, ao lado dos procedimentos de mediação e de arbitragem .

Ocupando papel protagonista na administração de ADRs , o CSD-ABPI, deverá persistir na vanguarda inovando com a criação de novos mecanismos, de forma a atender demandas latentes dos DPIs no mundo contemporâneo, e, dada sua eficiência, é de se esperar que possivelmente expanda sua atuação para demandas em ramos afins à PI, como aquelas ligadas à tecnologia em sentido amplo, direito digital e privacidade.

Vislumbram-se como possíveis atuações do Centro, a prestação de serviços de solução de disputas no comércio eletrônico, sendo chamado a atuar, por exemplo, como provedor isento de solução de disputas para plataformas e market places ou ainda para os diferentes "universos" do chamado "Metaverso" (questões relativas à portabilidade de skins, avatares, titularidade de criações de usuários etc.).

De fato, a possibilidade de criação de mecanismos "taylor made" deve ser destacada dada a alta flexibilidade e especialização do Centro, somada a custos altamente competitivos.

Ademais, custos competitivos podem despontar em um cenário internacional ainda em "criação" para mecanismos de solução de disputas no meio digital, podendo instituições brasileiras vanguardistas contribuírem para a inserção do Brasil no âmbito dos países com certa tradição e segurança na resolução destes novos tipos de conflito.

3 • Outras perspectivas de futuro: AI em ADRs

Outras questões futuristas que se pode antecipar giram em torno do uso de tecnologias de inteligência artificial (em inglês, artificial intelligence ou "AI") em ADRs.

Parte das discussões que já têm ocorrido discute a possibilidade do uso de ferramentas de inteligência artificial como auxílio à decisão (tecnologias que atuem enquanto mecanismos de facilitação ou melhoria de determinado ato procedimental, como um software de reconhecimento de voz que transcreve determinada audiência) e, parte já se antecipa à tormentosa possibilidade de substituição de um painel formado por pessoas naturais por uma decisão proferida por tecnologias de inteligência artificial.

Gülüm Bayraktaro lu-Özçelik e Barı Özçelik, em recente artigo sobre o uso de tecnologias baseadas em inteligência artificial em arbitragens comerciais internacionais, indicam como possíveis vantagens da potencial substituição de árbitros humanos por tecnologias de inteligência artificial o aumento da eficácia do procedimento arbitral em razão da diminuição de tempo e custos decorrentes da

realidade e fragilidades humanas; a ausência de certos preconceitos baseados em valores culturais, entendimento moral ou gênero que impactariam negativamente a imparcialidade de um árbitro humano, ampliando possivelmente o acesso a empresas e pessoas com menor capacidade econômica. Observam os autores, contudo, que serão necessárias alterações legislativas em diversas partes do mundo, na medida em que a maioria das leis nacionais e o modelo da UNCITRAL requer expressa ou implicitamente que os árbitros sejam pessoas naturais .

Ainda que a perspectiva de substituição de árbitros humanos por tecnologias de inteligência artificial possa parecer "vertiginosa" e "também certamente perigosa, porque distorce a ideia de justiça, que é humana por excelência" , possivelmente ainda estamos distantes deste futuro, e parte da doutrina já ressalva que "pelo menos por enquanto, a contribuição humana no uso e interpretação da produção de máquinas ainda é necessária para a salvaguarda da equidade e confiabilidade no sistema de justiça" , ao passo que outros autores indicam como caminho alternativo para a integração dessas tecnologias a possibilidade de uma verificação humana após o árbitro de AI ter proferido sua decisão .

Com efeito, uma das questões mais desafiadoras em possível decisão proferida por tecnologia de inteligência artificial e que deverá ser aprimorada em relação às tecnologias hoje existentes é o fornecimento de fundamentação suficiente das decisões (e que pode envolver, por vezes, uma valoração de condutas humanas ou uma ponderação de regras e princípios de difícil identificação pela máquina) de modo a garantir a segurança jurídica e compreender como a ferramenta de inteligência artificial chegou àquela decisão e de que a decisão proferida poderá ser executada.

4 • Conclusão

O CSD-ABPI, fiel ao papel vanguardista que vem desempenhando, deverá estar atento aos novos anseios e necessidades da sociedade, de forma a perpetuar-se como provedor de soluções eficazes e a custos competitivos naquilo que se refere não apenas à PI mas também a áreas correlatas, compreendendo aí questões tecnológicas, de direito digital e privacidade.

Por outro lado, parece certo que as tecnologias de inteligência artificial impactarão significativamente, não apenas o Direito, mas também os ADRs, sendo necessário que as leis e os Centros de solução de disputas se mantenham atentos e atualizados, para não se tornarem opções pouco atrativas.

BHERING
ADVOGADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL
Desde 1978

Rio de Janeiro - RJ
Av. Rio Branco, 103, 11º (recepção) e 12º andares
20040-004 Rio de Janeiro, RJ
tel.: +55 (21) 2221-3757
fax: +55 (21) 2224-7169
e-mail: bhe@bheringadvogados.com.br

São Paulo - SP
Av. Doutor Cardoso de Melo, 900, 9° andar
04548-003 São Paulo, SP
tel.: +55 (11) 3040-1870
fax: +55 (11) 3040-1877
e-mail: bhe-sp@bheringadvogados.com.br

Curitiba - PR
Av. Sete de Setembro, 4615, 15º andar
80240-000 Curitiba, PR
tel.: +55 (41) 3015-9399
fax: +55 (41) 3014-7399
e-mail: bhe-pr@bheringadvogados.com.br

www.bheringadvogados.com.br

5 • Referências

BAYRAKTARO LU-ÖZÇELIK, Gülüm, ÖZÇELIK, Barı . "Use of AI-Based Technologies in International Commercial Arbitration". In European Journal of Law and Technology, 2021, vol. 12, n. 1.

BERARDICURTI, Bianca. "Artificial Intelligence in International Arbitration: The World is All That is The Case". In BUENO, Carlos González Bueno (ed). 40 under 40 International Arbitration. Dykinson, S.L., 2021, pp. 377-392.

CORTEZ, Maria C.; JABUR, Wilson P.; SILVA, Vinícius P. O Protagonismo da Atuação da ABPI nos Conflitos Envolvendo Nomes de Domínio sob o ".br". In: Revista da ABPI, Ed. 158 (Edição Especial - Nomes de Domínio), Jan./Fev. 2019.

GRINOVER, Ada Pellegrini. Os métodos consensuais de conflitos no novo CPC. In.: O novo Código de Processo Civil: questões controvertidas. São Paulo: Atlas, 2015.

JABUR, Wilson Pinheiro; NUNES, Caio de Faro. "Arbitragem em propriedade intelectual: desafios, vantagens e tendências". In Estudos GVEARB, no prelo pela editora Almedina.

NG, Irene; DEL RIO, Valeria B. "Chapter 8: When the Tribunal Is an Algorithm: Complexities of Enforcing Orders Determined by a Software under the New York Convention". In GOMEZ, F.; RODRIGUEZ, L. 60 Years of the New York Convention: Key Issues and Future Challenges. Kluwer Law International, 2019, pp. 121-134.

RACINE, Jean-Babtiste. "Arbitrage et intelligence artificielle". In Revue de l'Arbitrage, vol. 2019, issue 4, pp. 1025-1067.

TROLLER, Alois. Précis du droit de la propriété immatérielle. Basel: Helbing & Lichtenhahn Editions S.A., 1978.

A mediação como ferramenta na prevenção e solução de conflitos na Propriedade Intelectual e Tecnologia

Rodrigo Azevedo • Diretor da Câmara de Mediação do Centro de Solução de Disputas da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (CSD-ABPI). Sócio de Silveiro Advogados. Data Protection Officer certificado pelo European Institute of Public Administration (EIPA), Holanda. Tutor-chefe na Academia da OMPI, Suíça. LL.M. em Propriedade Intelectual pela Universidade de Turim, Itália. E-mail: rodrigo.azevedo@silveiro.com.br

Claudia Frankel Grosman • Diretora da Câmara de Mediação do Centro de Solução de Disputas da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (CMed-ABPI) de 2015 a Set 2022. Membro do Conselho do Centro de Solução de Disputas (CSD-ABPI). Sócia fundadora da CFG e Associados, Mediação e Negociação Estratégica Ltda. E-mail: cfgros@gmail.com

Os últimos 30 anos evidenciaram o esgotamento dos meios tradicionais de solução de disputas perante o Judiciário – sobrecarregado por crescente litigiosidade – e, por vezes, as suas limitações em endereçar conflitos envolvendo propriedade intelectual e tecnologia. Diversos artigos da nossa Revista da ABPI documentaram e ilustraram esse cenário, bem como as novas alternativas gradativamente trazidas pela legislação e pelo próprio mercado .

[1] Ver:
– BESER, Fernanda Varella; MENDONÇA, Marianna Furtado de. O Novo Procedimento Administrativo para Solução de Conflitos Envolvendo Nomes de Domínio ".Br". Revista da ABPI nº 109, 2010.
– CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Análise Comparativa de Resolução de Conflitos de Nome de Domínio: Sistema Brasileiro E UDRP. Revista da ABPI nº 123, 2013.
– COMITÊ GESTOR INTERNET DO BRASIL. Documento Registro de Nomes de Domínio RESOLUÇÃO Nº 001/98, DE 15 DE ABRIL DE 1998, DO, Revista da ABPI nº 35, 1998.
– CORTEZ, Maria Cristina Machado; JABUR, Wilson Pinheiro; PAVAN LESSA SILVA, Vinícius. O Protagonismo da Atuação da ABPI nos Conflitos Envolvendo Nomes de Domínio sob o ".br". Edição nº 158 Jan/Fev de 2018 da Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 2019.
– Documento Registro De Nomes De Domínio Resolução Da ABPI. Revista da ABPI nº 43, 1999.
– ESTEVES, Luciana Batista. A ICANN e a Regulamentação dos Nomes de Domínio. Revista da ABPI nº 79, 2005.
– JABUR, Wilson Pinheiro; NUNES, Caio de Faro. TJSP: CSD-PI da ABPI não possui Legitimidade para integrar o Polo Passivo de Ação que Discuta Decisão dele Emanada. Edição nº 158 Jan/Fev de 2018 da Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 2019.
– LABRUNIE, Jacques; TORMIN, Camila Avi. Arbitragem e patentes. Revista da ABPI nº 177, 2022.
– MATTOS, Joana Ulhôa Cintra de. Disputa sobre Nomes de Domínio – Procedimento perante a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Revista da ABPI nº 52, 2001.

Nesse período, a mediação ganhou especial relevância, passando a contar com um marco legal próprio . Além disso, ingressou na dinâmica usual do código de processo civil brasileiro, inclusive mediante determinação expressa de que deve ser estimulada por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, mesmo no curso do processo judicial . Assim, a existência de um conflito, as partes podem a qualquer momento optar pela mediação, suspendendo-o por prazo acordado.

De outro lado, a mediação extrajudicial pode ocorrer, na prática, de duas formas:

a) de maneira "particular": as partes montam sua própria mediação e criam sua administração, com indicação de mediador(es) imparcial(ais), em consenso – essa é a mediação ad hoc; ou

b) de forma institucional: as partes se utilizam de câmara de mediação, com regulamento próprio, custas predefinidas e suporte administrativo para todo o procedimento. Efetivamente, câmaras especializadas podem ser de grande valia na seleção e qualificação de mediadores e, inclusive, na organização do procedimento e no apoio à condução do seu desenvolvimento, com vistas a ampliar as chances de se alcançar uma composição amigável.

Em qualquer dos casos, a mediação é, em essência, uma atividade técnica na qual um terceiro – o mediador –, de forma imparcial e sem poder decisório, auxilia e estimula as partes a identificarem formas de solução do conflito por meio de autocomposição assistida. O espaço da mediação é confidencial, colaborativo, privilegia o diálogo e explora os interesses e as necessidades das partes. Proporciona, desse modo, o resgate da comunicação e cria um ambiente mais favorável à busca por novas alternativas, desassociadas da mera atribuição de qual lado está "certo" ou "errado", como seria comum em procedimentos adversariais.

Nesse contexto, o mediador é um profissional da confiança de todas as partes, estranho ao conflito. Não é o seu papel proferir uma decisão acerca do conflito, mas auxiliar as partes a, elas próprias, chegarem a um acordo. Especialista em gestão de conflitos, o mediador também trabalha como guardião do processo de mediação, garantindo o equilíbrio entre as partes durante todo o processo.

Mesmo quando conta com o apoio de uma câmara especializada, a mediação é um procedimento integralmente controlado pelas próprias partes. No Termo Inicial de Mediação, elas podem ajustar livremente o seu funcionamento, incluindo a sua duração e a dinâmica das reuniões.

– MAZZONETTO, Nathalia; MULLER, Karina Haidar. O Uso da Mediação para Conflitos Envolvendo Propriedade Intelectual, em Particular As Disputas de Patentes. Revista da ABPI nº 125, 2013.
– MENDES, Karen Cristina Moron Betti; NEVES, Kelli Angelini. Solução de Conflitos de Internet para Domínios no ".Br". Revista da ABPI nº 123, 2013.
– MENEZES, Simone Bittencourt de. O Sistema de Solução de Controvérsias Sobre Nomes de Domínio na Argentina: Possíveis Lições para o Brasil. Revista da ABPI nº 75, 2005.
– MIGUEL, Samira de Vasconcellos. Vivendo a Mediação. Revista da ABPI nº 159, 2019.
– MONTEIRO, César Bessa. Arbitrabilidade: propriedade industrial e direitos de autor. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 63, p. 3-6, mar.-abr. 2003.
– OIKAWA, Alysson Hautsch. A UDRP Como Alternativa na Resolução de Conflitos entre Marcas e Nomes de Domínio. Revista da ABPI nº 75, 2005.
– PAVAN LESSA SILVA, Vinícius. SACI-ADM – CASD-ND CASO ND201751 <FIREXPO.COM.BR>. REVISTA DA ABPI, v. 1, p. 63, 2018.
– PIMENTA, Luiz Edgard Montaury; ESPÍNDOLA, Marcelle Franco. O Sistema de Nomes de Domínio: Uma Visão Ampla e Atual Sobre o Tema. Revista da ABPI nº 96, 2008.

É uma opção das partes aderirem à mediação, podendo também abandoná-la a qualquer tempo e sem qualquer prejuízo ou consequência, após a primeira reunião. Até mesmo o objeto da mediação pode ser alterado durante o seu transcurso, se assim desejarem as partes.

Da mediação participam diretamente partes com poder de representação, que encontram no procedimento espaço para apresentarem adequadamente as suas razões, expectativas e irresignações. Seus respectivos advogados são também muito importantes para o sucesso do procedimento. Assessoram os clientes nas questões legais, colaboram no desenvolvimento de soluções juridicamente viáveis e auxiliam na sua elaboração.

O procedimento é encerrado com a lavratura de termo, seja em decorrência da composição do litígio, seja se o mediador ou qualquer das partes concluir que não se justificam novos esforços para a obtenção do consenso. O termo final de mediação, na hipótese de celebração de acordo, constitui título executivo extrajudicial e, quando homologado judicialmente, título executivo judicial .

Em especial nos campos da propriedade intelectual e da tecnologia, a mediação tem se mostrado alternativa eficiente para prevenir e solucionar conflitos. Diversas são as razões para tanto.

Tratando-se de matérias técnicas e altamente especializadas, podem encontrar no procedimento facilitador que compreende mais facilmente os problemas e as expectativas de uma parte e de outra. O mediador, terceiro imparcial, detém treinamento voltado para o campo da mediação, e, sendo especializado no objeto do conflito, pode contribuir ainda mais eficazmente para que as partes, em conjunto, construam e trabalhem em soluções antes não pensadas.

A já mencionada flexibilidade e a própria agilidade do procedimento são outras vantagens importantes. Na mediação, as partes podem cuidar de todos os assuntos relevantes e negociáveis em um mesmo procedimento, não se limitando ao objeto do conflito, o que proporciona solução mais ampla, rápida e econômica, mediante acordos customizados.

---

[2] Lei federal 13.140/2015.

[3] Código de Processo Civil – lei federal 13.105/2015:
"Art. 3º (...)
§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial."

[4] Conforme parágrafo único do art. 20 da lei 13.140/2015.

CAMELIER
ADVOGADOS ASSOCIADOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Avenida Indianópolis, 2596 - São Paulo - SP - Brasil - 04062-003
Tel/Fax: +55 11 5071-7124
camelier@camelier.com.br - www.camelier.com.br

• Marcas
• Patentes
• Desenhos Industriais
• Transferência de Tecnologia
• Direitos de Autor
• Softwares
• Contratos
• Nomes de Domínio
• Concorrência Desleal
• Contencioso Judicial

Também, pode envolver ativos e direitos sediados em outras jurisdições. Nesse tocante, a mediação pode eliminar a chamada home court advantage, sendo neutra quanto à lei aplicável, língua ou outros costumes locais de uma parte ou de outra.

Além disso, diferentemente do Judiciário, a mediação é um procedimento confidencial por natureza. Os temas nela debatidos não podem nem mesmo ser suscitados em outros eventuais litígios posteriores, entre as partes ou frente a terceiros. O procedimento não deixa registros de mérito, à exceção do eventual acordo, que igualmente costuma ser sigiloso. Assim, a mediação é especialmente atraente para litígios envolvendo segredos de negócio ou outros ativos intangíveis.

De outro lado, nem todos os temas de propriedade intelectual e tecnologia são mediáveis. A mediação pressupõe direitos disponíveis ou direitos indisponíveis que admitam transação . Além disso, a mediação – por natureza – não se coaduna com casos em que se deseje estabelecer precedentes, ou, ainda, que envolvam violações extracontratuais deliberadas ou partes não-colaborativas.

A Câmara de Mediação da ABPI (CMed-ABPI) foi lançada durante o XXXIII Congresso Internacional de Propriedade Intelectual, em 2013, tendo administrado casos relacionados a Marcas, Franquias, Transferência de Tecnologia/Suporte Técnico e Concorrência Desleal. A CMed-ABPI adota mediação institucional, mantém regulamento específico e sugere modelo de cláusula-padrão recomendável para inserção nos contratos .

Os mediadores da CMed-ABPI são profissionais capacitados em mediação e do campo da propriedade intelectual, com conhecimentos técnicos em áreas como engenharia, tecnologia, biologia, farmacêutica, química, finanças, franchising e contabilidade, bem como acerca do modus operandi de mercados específicos como moda, bancos, energia, telecomunicações, esportes, dentre outros. Assim, estão capacitados a contribuir para que soluções sejam vislumbradas de forma mais eficiente, em benefício das partes e da própria sociedade.

[5] Lei federal 13.140/2015:
"Art. 3º Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação.
§ 1º A mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele.
§ 2º O consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público."
[6] Disponível em: [https://www.csd-abpi.org.br/cmed-abpi/].

MANIFESTAÇÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDO DA ABPI

Inovação e desenvolvimento como futuro da propriedade intelectual: uma análise à luz da necessidade de manutenção do veto nº 48/2021 pelo congresso nacional

Gustavo de Freitas Moraes • Coordenador da Comissão de Advocacy (ENPI, ENI e outras iniciativas governamentais) da ABPI. Sócio de Dannemann Siemsen, engenheiro elétrico e advogado. E-mail: gustavo@dannemann.com.br

Isabella Estabile • Coordenadora Adjunta da Comissão de Advocacy (ENPI, ENI e outras iniciativas governamentais) da ABPI. Advogada e Mestre em Relações Internacionais pela PUC-Rio, com foco de pesquisa em Desenvolvimento, Propriedade Intelectual e Conhecimento Tradicional. Integra o time de contencioso e consultivo estratégico do escritório Kasznar Leonardos. Membro efetivo da Comissão de Direito da Moda (CDMD) da OAB/RJ. E-mail: Isabella.Estabile@kasznarleonardos.com

A propriedade intelectual é ferramenta para proteger e fomentar a inovação, que, por sua vez, contribui para o desenvolvimento e o progresso da humanidade. Nesse sentido, discorrer sobre o futuro da propriedade intelectual é, inevitavelmente, refletir sobre inovação.

Inovação nada mais é do que criar algo novo. E, quando se trata de produto ou tecnologia nova, e que possui atividade inventiva e aplicação industrial, tal inovação é passível de proteção patentária de acordo com o artigo 8º da Lei de nº 9.279/96 (LPI)[1].

A proteção das invenções via patente é de suma importância para promover o desenvolvimento, uma vez que se trata de uma troca entre o Estado - que concede o direito de exclusividade temporária sobre a invenção, impedindo terceiros de utilizarem-na sem a devida autorização/licenciamento - e o inventor - que apresenta uma invenção útil para a sociedade e recebe, em contrapartida, uma retribuição financeira de seu trabalho.

A contrapartida recebida pelo inventor, ou seja, a exclusividade temporária (no Brasil por 20 anos, consoante artigo 40 da LPI) de exploração da sua inovação, permite e incentiva que indivíduos dêem continuidade à produção científica. Isso porque, invenções que não são protegidas podem ser livremente utilizadas, de modo que o inventor não é devidamente remunerado pelos seus esforços e gastos envidados naquela produção.

[1] Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Diante da importância do sistema patentário para a inovação e para o progresso, as legislações e eventuais modificações que tratam sobre o tema devem ser revistas e atualizadas com cautela, sob pena de se aniquilar ferramenta essencial para a manutenção do desenvolvimento no país.

Assim, em 05/07/2022, o Congresso Nacional apreciou o Veto nº 48/2021 do Presidente da República à regra que dispõe sobre licenciamento compulsório de patentes em casos de emergência nacional. A decisão foi pela manutenção do Veto nº 48, de modo que a Lei nº 14.200/21 continua a vigorar sem inclusão dos trechos vetados. A Presidência da República havia vetado parcialmente, por contrariedade ao interesse público, algumas partes do texto da Lei nº 14.200, em setembro de 2021.

Os vetos apresentados retiraram seis dispositivos do projeto de lei nº 12/2021, que foi transformado na Lei nº 14.200/2021, a qual, por sua vez, objetivou alterar o artigo 71 da Lei de Propriedade Industrial (LPI)[2], que trata sobre a concessão de licença compulsória para exploração de patentes nos

[2] Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou internacional ou de interesse público declarados em lei ou em ato do Poder Executivo federal, ou de reconhecimento de estado de calamidade pública de âmbito nacional pelo Congresso Nacional, poderá ser concedida licença compulsória, de ofício, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente ou do pedido de patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular, desde que seu titular ou seu licenciado não atenda a essa necessidade. (Redação dada pela Lei nº 14.200, de 2021)
§ 1º O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 14.200, de 2021)
§ 2º Nos casos previstos no caput deste artigo, o Poder Executivo federal publicará lista de patentes ou de pedidos de patente, não aplicável o prazo de sigilo previsto no art. 30 desta Lei, potencialmente úteis ao enfrentamento das situações previstas no caput deste artigo, no prazo de até 30 (trinta) dias após a data de publicação da declaração de emergência ou de interesse público, ou do reconhecimento de estado de calamidade pública, excluídos as patentes e os pedidos de patente que forem objetos de acordos de transferência da tecnologia de produção ou de licenciamento voluntário capazes de assegurar o atendimento da demanda interna, nos termos previstos em regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021)
§ 3º Entes públicos, instituições de ensino e pesquisa e outras entidades representativas da sociedade e do setor produtivo deverão ser consultados no processo de elaboração da lista de patentes ou de pedidos de patente que poderão ser objeto de licença compulsória, nos termos previstos em regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021)
§ 4º Qualquer instituição pública ou privada poderá apresentar pedido para inclusão de patente ou de pedido de patente na lista referida no § 2º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021)
§ 5º A lista referida no § 2º deste artigo conterá informações e dados suficientes para permitir a análise individualizada acerca da utilidade de cada patente e pedido de patente e contemplará, pelo menos: (Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021)
I – o número individualizado das patentes ou dos pedidos de patente que poderão ser objeto de licença compulsória; (Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021)
II – a identificação dos respectivos titulares; (Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021)
III – a especificação dos objetivos para os quais será autorizado cada licenciamento compulsório. (Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021)
§ 6º A partir da lista publicada nos termos do § 2º deste artigo, o Poder Executivo realizará, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, a avaliação individualizada das invenções e modelos de utilidade listados e somente concederá a licença compulsória, de forma não exclusiva, para produtores que possuam capacidade técnica e econômica comprovada para a produção do objeto da patente ou do pedido de patente, desde que conclua pela sua utilidade no enfrentamento da situação que a fundamenta. (Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021)
§ 7º Patentes ou pedidos de patente que ainda não tiverem sido objeto de licença compulsória poderão ser excluídos da lista referida no § 2º deste artigo nos casos em que a autoridade competente definida pelo Poder Executivo considerar que seus titulares assumiram compromissos objetivos capazes de assegurar o atendimento da demanda interna em condições de volume, de preço e de prazo compatíveis com as necessidades de emergência nacional ou internacional, de interesse público ou de estado de calamidade pública de âmbito nacional por meio de uma ou mais das seguintes alternativas: (Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021)
I – exploração direta da patente ou do pedido de patente no País; (Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021)
II – licenciamento voluntário da patente ou do pedido de patente; ou (Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021)
III – contratos transparentes de venda de produto associado à patente ou ao pedido de patente. (Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021)
§ 8º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021)
§ 9º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021)
§ 10. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021)

casos de declaração de emergência nacional, internacional ou de interesse público, bem como do reconhecimento de estado de calamidade pública de âmbito nacional.

O licenciamento compulsório é um instituto que trata da suspensão temporária do direito de exclusividade do titular de uma patente em caráter excepcional. Nesse sentido, o Projeto de Lei que hoje é a Lei nº 14.200/2021 surgiu em resposta à pandemia do Covid-19 e o estado de emergência sanitário mundial, diante da insuficiência do sistema de saúde e da ausência de medicamentos e escassez de vacinas.

Assim, as alterações propostas visaram autorizar o licenciamento compulsório em três situações: (i) quando a patente seja utilizada como instrumento de abuso econômico, (ii) quando não seja explorada no país pelo titular e; (iii) quando a comercialização não satisfaça às necessidades do mercado, como ocorre em situação de crise, desabastecimento do território ou ausência de capacidade industrial.

Em contrapartida, o veto nº 48/2021 foi necessário e deve ser mantido por quatro motivos principais. O primeiro deles é a necessidade de harmonizar a legislação pátria com a constituição nacional e os Tratados Internacionais assinados pelo Brasil sobre o tema, especialmente quanto à imposição de nulidade das patentes como sanção. Isso porque, a obrigação de transferir a tecnologia e know-how sob pena de nulidade da patente, conforme parágrafo décimo do artigo 2º do Projeto de Lei, viola o artigo 39 do TRIPS[4] (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).

O segundo motivo é o evidente vício de inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, especificamente no que se refere aos parágrafos oitavo e nono do artigo 2º do Projeto de Lei, que obriga o titular da patente a fornecer informações que sequer constam em seu relatório descritivo, como dados sanitários e material biológico.

Quanto ao terceiro motivo, trata-se da ineficácia da medida, uma vez que a transferência de tecnologia ou de informação privilegiada não é tarefa simples, de modo que muito provavelmente no momento da concretização da transferência, o estado de emergência já teria sido encerrado.

Por fim, o quarto motivo diz respeito à inversão da lógica cooperativa entre os titulares de direitos de propriedade intelectual e terceiros, desequilibrando esta relação e desprivilegiando o inventor, na medida em que este é obrigado a fornecer informações privilegiadas e a transferir sua tecnologia por meio de um instituo que é de caráter excepcional, mas que nesse caso seus efeitos extrapolam as normas nacionais e internacionais.

[4] 1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in
Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3.
2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices10 so long as such information:
(a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly
of its components, generally known among or readily accessible to persons within the
circles that normally deal with the kind of information in question;
(b) has commercial value because it is secret; and
(c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully
in control of the information, to keep it secret.
3. Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.

Diante do exposto, a manutenção do Veto nº 48/2021 é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e o desenvolvimento, haja vista que haja visto que a entrada em vigor das regras vetadas certamente configurariam o desestímulo à inovação e aos investimentos internacionais.

A perda de exclusividade sobre patente válida, a obrigatoriedade de compartilhamento de informações privilegiadas e a nulidade de patente concedida em caso de desobediência da lei são os principais fatores de preocupação e que podem gerar uma queda no número de registro de patentes no Brasil caso essas medidas sejam implementadas.

Sendo o futuro da propriedade intelectual a contínua produção inovativa e o seu potencial como ferramenta de desenvolvimento para o país, a revogação do Veto nº 48/2021 representaria um retrocesso que é capaz de gerar graves consequências ao Brasil.

Referências bibliográficas

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 10 out. 2022.

_____. Lei nº 14.200/2021, de 03 de setembro de 2021. Disponível em: < https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.200-de-2-de-setembro-de-2021-342651440>. Acesso em: 10 out. 2022.

_____. Projeto de Lei nº 12/2012, de 06 de maio de 2021. Disponível em: < https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2280928>. Acesso em: 10 out. 2022.

WTO. Agreement on Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights, 1994. Disponível em: <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf>. Acesso em: 10 out. 2022.

Custódio de Almeida & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL DESDE 1940
Marcas e Patentes - Brasil e Exterior

RIO DE JANEIRO
Rua Álvaro Alvim 21, 19º e 20º andares,
Cinelândia, RJ, CEP 20031-010
Tel.: (21) 2240-2341
Fax: (21) 2240-2491 e 2240-2784
custodio@custodio.com.br
www.custodio.com.br

PORTO ALEGRE
Av. Borges de Medeiros, 464, 3º
Centro, RS, CEP 90020-022
Tel.: (51) 3228-2292
custodio.poa@custodio.com.br

A dinâmica entre a concorrência e a inovação sob a perspectiva da pauta ESG

Lucas Antoniazzi • Coordenador da Comissão de Direito da Concorrência da ABPI. Bacharel em Direito pela UFRJ, Pós-Graduado em Propriedade Intelectual pela PUC/RJ e em Direito Empresarial pela FGV-RJ, Mestre em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento pelo Instituto de Economia da UFRJ e advogado da Di Blasi, Parente e Associados. E-mail: lucas.antoniazzi@diblasi.com.br

José Mauro Decoussau Machado • Coordenador da Comissão de Direito da Concorrência da ABPI. Advogado, Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de SP (PUC/SP), Mestre em Law Science & Technology (L.L.M.) pela Stanford Law School (2009) e em Direito Processual pela PUC/SP, sócio de Pinheiro Neto Advogados nas áreas de Propriedade Intelectual e Tecnologia. E-mail: jmachado@pn.com.br

1 • Introdução

A pauta ESG (um acrônimo para a expressão *Environmental, Social and Governance*, traduzida como "Ambiental, Social e Governança") vem ganhando cada vez mais destaque nas mídias, publicações e, principalmente, no âmbito corporativo, como uma evolução da pauta do desenvolvimento sustentável e da ética empresarial[1].

Com origem no mercado financeiro[2], trata-se da implementação, pelas empresas, de práticas que buscam a obtenção de lucro, mas que também dialoguem com as atuais demandas da sociedade, mormente, (i) um desenvolvimento sustentável com redução do impacto ambiental (ambiente); (ii) respeito aos direitos do consumidor, aos direitos dos seus trabalhadores, aos direitos humanos, etc. (social); e, (iii) a adoção de processos e políticas de transparência e conformidade que garantam o efetivo alcance de seus objetivos sustentáveis e sociais (governança)[3].

Com efeito, a adoção da pauta ESG tem uma razão intrinsecamente comercial: as empresas notaram que o consumidor, principalmente os das gerações mais novas (indicando uma perspectiva para o

[1] LUCCA, Newton De. Da Ética Geral á Ética Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 216.
[2] GILLAN, Stuart L.; KOCH, Andrew; STARKS, Laura T. Firms and social responsibility: A review of ESG and CSR research in corporate finance. Journal of Corporate Finance, v. 66, p. 101889, 2021.
[3] MATOS, Pedro. ESG and responsible institutional investing around the world: A critical review. 2020.

futuro), passaram a ter mais consciência[4] sobre seus hábitos de consumo (eficiência social), se preocupando em adquirir produtos e serviços de empresas que adotem práticas com efeitos sociais positivos (externalidade positivas), ou que ao menos reduzam os efeitos nocivos de sua atuação (externalidades negativas).

O preço deixa de ser o principal ou o único elemento que conduzirá o consumidor à tomada de decisão[5], ao mesmo tempo ganha relevância em que a redução das externalidades negativas decorrentes do consumo de produtos ou serviços.

Portanto, é possível identificar que a adoção da pauta ESG pelas empresas, sem prejuízo de outras razões, se dá com o intuito a captação da clientela, tendo um claro viés concorrencial: as empresas que adotam uma pauta ESG, ao menos em teoria, possuem uma vantagem comercial sobre os concorrentes que não adotam as mesmas práticas ou que apresentam um *score* ESG inferior.

E para alcançar este objetivo, como demonstram alguns estudos[6], o principal caminho é por meio do investimento em inovação. Afinal, a redução do impacto ambiental passa por novas tecnologias de produção e consumo, assim como a melhoria do cumprimento das pautas sociais exige novas tecnologias, empoderamento e democratização de determinadas pautas e/ou grupos sociais. Igualmente, novos processos de gestão, associados a sistemas de tecnologia, permitirão melhores práticas de governança, mais eficientes e transparentes.

Nesse contexto, apesar de a relação entre inovação e concorrência já ser algo bastante consolidado no sentido de que a inovação se dá em razão de o agente econômico querer se destacar perante os seus concorrentes, a adoção dos valores da pauta ESG pode impor uma alteração nesta relação, na medida em que a inovação, apesar de neste novo contexto persistir tendo a função de beneficiar o seu titular na disputa concorrencial, também tem necessariamente o condão de trazer um benefício para todos os *stakeholders* envolvidos.

Com efeito, especialmente no que diz respeito à pauta ambiental[7], a cooperação entre os agentes econômicos exerce fundamental papel, sendo possível ainda admitir que esta noção de cooperação, pelos próprios princípios que norteiam a pauta ESG, se estenda também à perspectiva Social e de Governança[8].

Assim, ainda que este seja um fenômeno global, por suas próprias limitações, o presente artigo foca na legislação brasileira para buscar identificar como essa possível nova relação entre a concorrência e a inovação, sob a égide da cooperação em prol do interesse dos stakeholders decorrente da implementação da pauta ESG, poderá impactar as dinâmicas concorrenciais, seja sob a perspectiva pública, seja sob a perspectiva privada da concorrência.

[4] SALOMÃO FILHO, Calixto. Teoria Crítico-Estruturalista do Direito Comercial. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 50.
[5] Adicionalmente, também se verifica que nem sempre o preço é o elemento que definirá a concorrência entre empresas, in: BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Curso de Concorrência Desleal. Lumen Juris : Rio de Janeiro, 2020, p.80.
[6] Focando no mercado latino-americano, dentro da proposta deste artigo: Araújo, Risolene Alves De Macena, Thamirys De Sousa Correia, and Renata Paes De Barros Câmara. "Influência Da Inovação Ambiental Na Sustentabilidade Corporativa Em Companhias Latino-Americanas." Organizacoes & Sociedade 29.101 (2022): 297-322. Web. Disponível em https://doi.org/10.1590/1984-92302022v29n0013PT. Acesso em 11/09/2022.
[7] OSTROM, Elionor. Governing the Commons: the evolution of institutions for collective action. Cambridge: University Press, 1990.
[8] ALMEIDA, Virgílio; FILGUEIRAS, Fernando; GAETANI, Francisco. Digital governance and the tragedy of the commons. IEEE Internet Computing, v. 24, n. 4, p. 41-46, 2020.

2 • O ordenamento jurídico brasileiro concorrencial e seu alinhamento com a pauta ESG

Em que pese ainda não haver no Brasil legislação específica que utilize o direito concorrencial (seja sob a perspectiva do antitruste, seja sob a perspectiva da propriedade intelectual) como uma ferramenta para alcançar os objetivos fomentados pela pauta ESG, verifica-se que a legislação atualmente vigente é totalmente compatível com os seus valores, além de apresentar os instrumentos legais necessários para o seu fomento.

Nesse sentido, cumpre lembrar que a ordem econômica constitucional[9], do qual o princípio da livre concorrência é um dos pilares, junto com a função social da propriedade (incluindo a propriedade imaterial) e a defesa do meio ambiente, entre outros, é a principal forma como o Estado busca a realização dos objetivos fundamentais da República[10], objetivos estes que estão totalmente alinhados com os valores preconizados pela pauta ESG.

Sob a perspectiva infraconstitucional, tem-se a Lei Antitruste (Lei Federal nº 12.539/11), que tutela da Defesa da Concorrência no país, com o objetivo de garantir a defesa do consumidor ao reprimir o abuso de poder econômico, prevendo e reprimindo infrações à ordem econômica.

Em que pese a Lei Antitruste não tratar de nenhuma questão diretamente relacionada à pauta ESG[11], sendo a sua aplicação pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) mais focada em reprimir o aumento arbitrário de preços decorrentes do exercício abusivo de poder econômico, verifica-se que tal fonte normativa guarda relação com o fomento da inovação. Assim se dá, pois, ao admitir a aprovação de atos de concentração desde que, como resultado desta concentração, além de se atingir outros requisitos legais, tal fato venha a "propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico"[12].

Esse dispositivo legal permite concluir que a Lei Antitruste, tal qual preconiza a corrente schumpeteriana[13], pode servir como um importante instrumento para a promoção de inovação, que, por sua vez, como visto, é essencial para o desenvolvimento da pauta ESG. Nesse sentido, é possível alegar que as regras antitruste, ao fomentarem o desenvolvimento de inovações, têm o condão de contribuir para o progresso da pauta ESG.

No tocante à perspectiva privada da concorrência, tem-se o conjunto de normas de propriedade intelectual, cuja função precípua é exatamente a de fomentar inovações, ao criar uma escassez artificial dos bens imateriais, por meio da concessão de direitos de exclusiva, conferindo ao seu titular a possibilidade de um retorno econômico que compense o desenvolvimento da inovação, assim como o incentive a desenvolver novos bens imateriais.

Destaca-se, nesse tocante, a Lei da Propriedade Industrial (Lei Federal nº 9.279/96), que além de tutelar as criações pela arquitetura das patentes, que podem proteger diversos tipos de inovações no campo da pauta ESG, também rege as marcas de certificação e indicações geográficas que, apesar de serem institutos diferentes, com natureza jurídica e escopos diversos, exercem em relação à pauta

[9] Art. 170, CFRB
[10] Art. 3º, CFRB
[11] Cabendo destacar, contudo, que a observância das regras antitruste ser um elemento essencial para uma boa prática de Governança.
[12] Art. 88, §6º, c, da Lei Federal nº 12.529/11.
[13] SCHUMPETER, Joseph Alois. Capitalismo, Socialismo e Democracia. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961, p. 110

ESG importantes funções próximas de garantir ao consumidor que as empresas (que se gozam do direito de utilizar tais signos) adotam determinadas práticas positivas e/ou produzem ou prestam serviços conforme determinados padrões de qualidade.

Ademais, invocando a vedação à concorrência desleal, também tutelada pela Lei de Propriedade Industrial, ainda que uma determinada prática inovativa não seja protegida por um direito de propriedade imaterial munido de exclusividade, ao menos em teoria, seria possível que um determinado agente econômico, se valendo do instituto jurídico em comento, consiga impedir que um concorrente adote a mesma prática sustentável.

Como se pode verificar, o ordenamento jurídico brasileiro não apenas preconiza princípios que se alinham integralmente aos valores norteadores da pauta ESG, mas, principalmente, apresenta, através das normas concorrenciais, eficientes instrumentos para alcançar os objetivos propostos pela agenda sustentável por meio do fomento à inovação.

3 • Uma nova dinâmica concorrencial?

Não obstante esse alinhamento entre as normas jurídicas e os valores preconizados pela pauta ESG, o presente artigo propõe a hipótese de que o movimento de adoção em larga escala dos valores da agenda ESG pode vir a influenciar (e até mesmo gerar um novo paradigma à) a dinâmica concorrencial e à aplicação das normas concorrenciais, na medida em que a busca desses propósitos, especialmente no que diz respeito à sustentabilidade, é mais bem alcançada pela cooperação dos agentes econômicos.

Afinal, como aduzido, a adoção da pauta ESG decorre da noção de que o preço não é o principal elemento que influencia a tomada de decisão do consumidor. No contexto ESG, a adoção de práticas que mitiguem as externalidades negativas do consumo, que sempre recaem sobre o coletivo[14], é que exerce maior influência sobre o consumidor. Com efeito, o consumidor não age com racionalidade plena (tal qual vaticinam as teorias econômicas clássicas e neoclássicas), sendo influenciado por uma série de fatores. O mercado de luxo (mercado conspícuo) é, obviamente, um grande exemplo disso: o preço não é o que leva o consumidor a comprar determinado produto de luxo, é o status que o uso de determinado produto confere ao seu proprietário.

Contudo, ainda que a noção de que o preço não é o principal elemento que influencia a tomada de decisão do consumidor seja algo que antecede em muito a adoção das práticas ESG, o que se tem de novidade com o surgimento desse movimento de valorização do ambiental, social e governança é que tais valores buscam atender a um interesse comum de toda a sociedade. Diferentemente do que

[14] Por exemplo: poluição, direitos humanos e corrupção.

Sólida experiência em Propriedade Intelectual.

David do Nascimento Advogados Associados
Av. Paulista, 1294 • 16º andar • 01310 915 • São Paulo • SP • Brasil
Tel.: +55 11 3372 3766 • mail@dnlegal.com.br • www.dnlegal.com.br

ocorre no mercado conspícuo, o consumidor não está buscando um retorno individual, mas valores que beneficiem todo o coletivo.

Nesse contexto e no limite da argumentação[15], poder-se-ia arguir que uma inovação desenvolvida por um determinado agente econômico que se destina a melhorar uma prática de ESG, ainda que passível de exclusividade garantida por patente ou proteção a segredos industriais, alcançaria, dentro dos princípios e valores da própria pauta ESG, resultados mais eficientes se compartilhada com os demais concorrentes.

Nesta hipótese, certamente, haveria uma contradição: o elemento diferencial da inovação desenvolvida por um agente econômico individual buscando destacar-se perante o consumidor por meio dos valores ESG, para alcançar seu valor máximo, deveria ser compartilhado com os demais concorrentes e, assim, perder sua característica diferenciadora.

Como compatibilizar o legítimo interesse individual do agente econômico na captação e fidelização de sua clientela, inclusive por meio da proteção por propriedade intelectual de suas inovações ESG, com a adoção de valores que busquem o interesse público e a máxima difusão de tecnologias, inovações e práticas que potencializem o alcance dos valores ESG? A aplicação dos direitos de propriedade intelectual, o direito do titular de exercê-los contra terceiros, seriam mitigados? Poder-se-ia aplicar um racional próximo ao licenciamento das patentes essenciais[16]?

Sob a perspectiva do Antitruste, adotando-se um posicionamento de que o Direito Antitruste não deve ser neutro[17], essa característica de busca dos valores ESG sob uma atuação cooperativa entre os agentes econômicos também poderia implicar em uma nova dinâmica na análise de infrações que se caracterizem pela cooperação entre concorrentes, como, por exemplo, a promoção e influência de condutas comerciais uniformes[18]. Em casos de acordos de cooperação entre concorrentes por uma busca de medidas sustentáveis[19] ou quaisquer outras formas de interação e comunicação buscando o fomento de práticas ESG que resultariam na adoção de práticas uniformes dos concorrentes, haveria caracterização de ilícito antitruste?

Ainda sob o prisma do Direito Antitruste, a análise das eficiências que norteia a atuação do órgão antitruste para a aprovação de atos de concentração e no julgamento de condutas unilaterais, em regra, é pautada pela majoração ou diminuição do preço para o consumidor, ainda que outros tipos de externalidades positivas repassadas ao consumidor também sejam levadas em consideração. Dentro do contexto ESG, avanços positivos para a sociedade nas esferas social, ambiental ou de governança poderiam ser consideradas eficiências com o condão de autorizar determinados atos de concentração? A verificação da potencialidade de externalidades positivas dessa natureza, sobretudo quando demonstrada a impossibilidade de alcance dessas eficiências pelo trabalho e investimento individual e isolado, exigiria um novo ferramental analítico que muito provavelmente não se encerraria na análise econômica tradicionalmente feita pelo órgão antitruste. Como compatibilizar isso?

Certamente os desafios trazidos pelo avanço da pauta ESG à dinâmica concorrencial não se limitam às poucas hipóteses aqui elencadas.

---

[15] O que seria mais socialmente positivo do que cooperar com seu concorrente em busca dos valores ESG?

[16] MACHADO, José Mauro Decoussau & FERRER, Gustavo Gonçalves. Patentes Essenciais no Brasil. Disponível em: https://www.pinheironeto.com.br/publicacoes/patentes-essenciais-no-brasil . Acesso em 13/09/2022.

[17] DE MELO, Lílian M. Cintra. A relação entre antitruste e sustentabilidade. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-mai-17/lilian-melo-relacao-entre-antitruste-sustentabilidade. Acesso em 13/09/2022.

[18] Art. 36, §3º, II, da Lei Federal nº 12.529/11.

[19] DA ROCHA, Leonardo Peres & MELLO, Paula Susanna Amaral. Acordos de cooperação entre concorrentes para promoção de medidas de desenvolvimento sustentável: Qual deve ser o papel do CADE?. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/331669/acordos-de-cooperacao-entre-concorrentes-para-promocao-de-medidas-de-desenvolvimento-sustentavel--qual-deve-ser-o-papel-do-cade. Acesso em 13/09/2022.

4 • Conclusão

A sigla ESG representa uma pauta bastante ampla, que atende diversas frentes e cuja principal característica é endereçar questões que são muito caras e iminentes não só aos consumidores, mas a toda sociedade. Da mesma forma, a concretização dos valores da pauta ESG, por sua própria essência, não será realizada de forma isolada ou por determinados grupos específicos, perpassando por um movimento de conscientização e cooperação de toda a sociedade.

Desde o Estado, instrumentalizando as normas jurídicas para a implementação de políticas públicas[20], tal como ocorre com o PPH voltado exclusivamente para "patentes verdes", estabelecido pelo INPI há quase 6 anos, através da Resolução INPI nº 175/ 2016[21], passando pelas empresas, que devem adotar genuinamente pautas positivas (ao invés de praticarem apenas *greenwashing*) desenvolvendo inovações e práticas com a finalidade de mitigar as externalidades negativas e incrementar as positivas de suas atividades, chegando até o consumidor, que, por sua vez, deverá também buscar cada vez mais o consumo consciente, priorizando e escolhendo os produtos e serviços de empresas comprometidas à pauta ESG, considerando que toda a coletividade também é responsável pela adoção dos valores ESG.

As consequências dessa cooperação entre todos, especialmente entre os agentes econômicos face a dinâmica da concorrência, ainda deverão ser observadas, inevitavelmente, em um futuro próximo.

Bibliografia

ALMEIDA, Virgílio; FILGUEIRAS, Fernando; GAETANI, Francisco. Digital governance and the tragedy of the commons. IEEE Internet Computing, v. 24, n. 4, p. 41-46, 2020.

ARAÚJO, Risolene Alves De Macena, Thamirys De Sousa Correia, and Renata Paes De Barros Câmara. "Influência Da Inovação Ambiental Na Sustentabilidade Corporativa Em Companhias Latino -Americanas." Organizacoes & Sociedade 29.101 (2022): 297-322. Web. Disponível em https://doi.org/10.1590/1984-92302022v29n0013PT. Acesso em 11/09/2022.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Curso de Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.

OSTROM, Elionor. Governing the Commons: the evolution of institutions for collective action. Cambridge: University Press, 1990.

[20] O CASTRO, Marco Tulio de Barros; MELLO, Maria Tereza Leopardi. Uma abordagem jurídica de análise de políticas públicas. Revista de Estudos Empíricos em Direito, v. 4, n. 2, p. 9-22, 2017. (2). https://doi.org/10.19092/reed.v4i2.112.

[21] LIMA, Cíntia da Silva; COUTO, Ana Paula Dantas Corrêa. ESG e sua relação com a Inovação e a propriedade intelectual. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/356668/esg-e-sua-relacao-com-a-inovacao-e-a-propriedade-intelectual. Acesso em 13/09/2022.

CASTRO, Marco Tulio de Barros; MELLO, Maria Tereza Leopardi. Uma abordagem jurídica de análise de políticas públicas. Revista de Estudos Empíricos em Direito, v. 4, n. 2, p. 9-22, 2017. (2). https://doi.org/10.19092/reed.v4i2.112.

DE MELO, Lílian M. Cintra. A relação entre antitruste e sustentabilidade. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-mai-17/lilian-melo-relacao-entre-antitruste-sustentabilidade. Acesso em 13/09/2022.

DA ROCHA, Leonardo Peres & MELLO, Paula Susanna Amaral. Acordos de cooperação entre concorrentes para promoção de medidas de desenvolvimento sustentável: Qual deve ser o papel do CADE?. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/331669/acordos-de-cooperacao-entre-concorrentes-para-promocao-de-medidas-de-desenvolvimento-sustentavel--qual-deve-ser-o-papel-do-cade. Acesso em 13/09/2022.

GILLAN, Stuart L.; KOCH, Andrew; STARKS, Laura T. Firms and social responsibility: A review of ESG and CSR research in corporate finance. **Journal of Corporate Finance**, v. 66, p. 101889, 2021.

LIMA, Cíntia da Silva; COUTO, Ana Paula Dantas Corrêa. ESG e sua relação com a Inovação e a propriedade intelectual. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/356668/esg-e-sua-relacao-com-a-inovacao-e-a-propriedade-intelectual. Acesso em 13/09/2022.

LUCCA, Newton De. Da Ética Geral á Ética Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2009

MACHADO, José Mauro Decoussau & FERRER, Gustavo Gonçalves. Patentes Essenciais no Brasil. Disponível em: https://www.pinheironeto.com.br/publicacoes/patentes-essenciais-no-brasil. Acesso em 13/09/2022.

MATOS, Pedro. ESG and responsible institutional investing around the world: A critical review. 2020.

SALOMÃO FILHO, Calixto. Teoria Crítico-Estruturalista do Direito Comercial. São Paulo: Marcial Pons, 2015.

SCHUMPETER, Joseph Alois. Capitalismo, Socialismo e Democracia. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.

Desenvolvimento sustentável: enfrentando os desafios na agricultura com a biotecnologia

Maria Isabel Coelho de Castro Bingemer • Coordenadora da Comissão de Cultivares e Biotecnologia da ABPI. Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1999 e pós-graduada pela EMERJ em 2001. Sócia do escritório Dannemann Siemsen advogados, atuando nos mais variados segmentos da indústria, com destaque e experiência em biotecnologia aplicável à agricultura e novas cultivares. Também participa da Ordem dos Advogados do Brasil - RJ. E-mail: mcastro@dannemann.com.br

Roberto Ribeiro • Coordenador da Comissão de Cultivares e Biotecnologia da ABPI. Graduado em engenharia, administração de empresas e advogado, atua há mais de 30 anos na área de propriedade intelectual, mais recentemente, com ênfase nas áreas de química e ciências da vida. E-mail: roberto.ribeiro@daniel-ip.com

Marisa Moura Momoli • Coordenadora Adjunta da Comissão de Cultivares e Biotecnologia da ABPI. Graduação em biologia pela USP (2002) e Doutorado em botânica pela USP (2008). Agente da Propriedade Industrial, atuando na área desde 2009, com foco em biotecnologia. Atua também em proteção de cultivares.
E-mail: marisa.momoli@kasznarleonardos.com

O mundo tem passado por grandes transformações climáticas decorrentes da intensificação do efeito estufa. Estima-se que 23% das emissões antropogênicas dos gases de efeito estufa (de 2007 a 2016) são provenientes da agricultura, silvicultura e outros usos do solo[1]. Estima-se que até 2040 a temperatura média mundial deva aumentar cerca de 1,5°C, caso a humanidade continue a emitir gases de efeito estufa como fazemos hoje, o que trará como consequência não só variações de temperatura, mas também chuvas e eventos climáticos extremos, como ondas de calor, enchentes, secas, entre outros[2].

Em função desse panorama ambiental, será necessário não somente diminuição da liberação de gases de efeito estufa e aumento nas formas de captação de carbono, mas também formas de adaptação a essa nova realidade climática.

Será necessário o desenvolvimento adicional de tecnologias relacionadas à produção de bioenergia e maior produtividade agrícola, tanto em função da necessidade de aumento da área verde em si como também para fins alimentares. Para tanto, devem ser desenvolvidas plantas cada vez mais eficazes no

combate a patógenos e insetos, tolerantes a herbicidas e resistentes a ervas daninhas. Será cada vez mais importante, portanto, desenvolvimento de plantas transgênicas, em especial aquelas compreendendo genes empilhados (*gene stacking*), combinando diferentes transgenes e, assim, diminuindo a susceptibilidade de plantas a patógenos, predadores e desafios ambientais, em função das combinações de diferentes elementos e características funcionais.

Também será fundamental o desenvolvimento de plantas que sejam resistentes a condições ambientais extremas, como altas temperaturas e alagamentos. Técnicas genômicas apuradas associadas a sequenciamentos de última geração tem permitido a obtenção de genomas de forma cada vez mais rápida. Disponibilidade de genomas de diferentes organismos associada ao surgimento de ferramentas recentes e extremamente precisas para a edição gênica, como a Crispr/Cas9, permitirá a realização de alterações metabólicas específicas.

Uma tecnologia que tem se apresentado como uma promessa natural para a agricultura é a epigenética, que estuda compostos químicos e proteínas que podem se ligar a DNAs e ativar ou reprimir genes específicos. A epigenética tem sido estudada principalmente para fins de saúde humana, mas a aplicação em culturas vegetais poderia ser aproveitada. Tais compostos são capazes de aumentar a produtividade, resistência a patógenos e a estresses (térmico ou hídrico), melhorar sabores e valores nutricionais e retardar o envelhecimento, por exemplo[3].

Um desafio futuro é que as invenções mais recentes estão cada vez mais multidisciplinares, demandando maior interação entre as áreas. Tecnologias de ponta como inteligência artificial e *blockchain* estão abrindo novas frentes na agricultura. A tendência é que ocorra uma revolução agrícola com técnicas de ciência da computação.

A inteligência artificial, por exemplo, permite o manejo eficaz de pragas agrícolas, controlando surtos de pragas antes que as mesmas sejam estabelecidas e que haja enormes perdas nas colheitas. Herbivoria, por exemplo, provoca respostas fisiológicas de defesa nas plantas, o que leva a alterações na refletância foliar. Tecnologias avançadas de imagem podem detectar essas mudanças e, portanto, podem ser usadas como métodos não invasivos de monitoramento de culturas. Além disso, é possível utilizar pequenos robôs aéreos não tripulados, ou pequenos drones, em sistemas agrícolas, que obterão dados de refletância do dossel (drones sensores), os quais serão transmitidos como um mapa digital para guiar um segundo tipo de drone (drones de atuação), que poderão atuar liberando precisamente inimigos naturais ou pesticidas. O manejo sustentável de pragas na agricultura do futuro dependerá de novas tecnologias e levará a uma crescente necessidade de colaborações de pesquisa multidisciplinares entre agrônomos, ecologistas, programadores de software e engenheiros[4].

Foi disponibilizado, recentemente, o primeiro açúcar mascavo dotado de um sistema de rastreabilidade baseado em *blockchain*, tecnologia de ponta capaz de atestar a transparência e a integridade das informações do produto. Por meio de um QR Code, o consumidor pode verificar as informações sobre a origem e o processo de fabricação do açúcar. Essa tecnologia é especialmente relevante para produtos que sofrem com adulterações[5].

Além da riqueza em biodiversidade, o Brasil é um dos maiores produtores agropecuários do mundo, o que torna o país um destino natural de tecnologias de ponta na área da biotecnologia agrícola. Além disso, há muitos institutos e empresas nacionais e internacionais realizando pesquisa na área da biotecnologia no Brasil.

Para que possamos lidar com tantas necessidades que estão por vir, será necessário desenvolvimento tecnológico como nunca visto, o que só poderá ocorrer mediante estímulos à pesquisa e a garantia da proteção intelectual adequada, com a devida segurança jurídica.

Quanto à proteção patentária, é necessário priorizar a inovação e alinhar a legislação brasileira com a prática internacional consentânea com o estímulo aos investimentos em pesquisas em troca da garantia da devida proteção intelectual do invento, com a ampliação das possibilidades de patenteabilidade de invenções na área de biotecnologia.

A Lei de Propriedade Industrial (LPI) ainda impõe restrições significativas à patenteabilidade de invenções na área da biotecnologia como, por exemplo, a impossibilidade de patenteamento de organismos multicelulares (Artigo 18 (III) da LPI), mesmo que modificados geneticamente, e de material biológico natural (Artigo 10 (IX) da LPI), por não ser considerado invenção. Outro exemplo de vedação à patenteabilidade é a proibição de patentamento de métodos operatórios, cirúrgicos, terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal, o que restringe a proteção de invenções cujo cerne reside justamente em regimes de dosagem e administração terapêutica.

As restrições à patenteabilidade de invenções biotecnológicas, como nos exemplos acima mencionados, podem representar um retrocesso econômico e científico, prejudicando também a atuação de empresas nacionais no ramo biotecnológico, impedindo sua competitividade internacional.

As diretrizes do INPI, em especial as diretrizes de exame de pedidos de patente na área da biotecnologia (Instrução Normativa INPI PR nº 118/2020) e a Nota Técnica CPAPD nº 01/2022 como originalmente publicada, por exemplo, são excessivamente restritivas à patenteabilidade de invenções na área de biotecnologia. A interpretação das exceções à patenteabilidade dos Artigos 10 (IX) e 18 (III) é feita de forma ampla. Por outro lado, o escopo permitido às reivindicações é extremamente restrito com base nos requisitos de suficiência descritiva, clareza e fundamentação previstos nos Artigos 24 e 25 da LPI. A limitação das concretizações patenteáveis e do escopo das reivindicações é um desestímulo à pesquisa e inovação na área da biotecnologia no Brasil.

A Lei 9.456/97, que institui o direito de Proteção de Cultivares, igualmente necessita de atualização, de forma a estar em consonância com a Convenção UPOV mais atualizada de 1991, especialmente para estender o escopo de proteção até o produto da colheita, em razão da dificuldade do exercício do direito de obtentor apenas na fase propagativa. A própria UPOV, que tem a missão de proporcionar e promover um sistema eficaz de proteção de variedades vegetais para estimular o desenvolvimento de novas variedades de plantas em benefício da sociedade, fornece aos países membros um guia para a elaboração de leis com base no ato de 1991, facilitando o processo de atualização dos países membros que aderiram às versões anteriores da Convenção.

O combate à pirataria de sementes/mudas e a inovação na área de desenvolvimento de novas variedades vegetais dependem de uma garantia legal mínima ao obtentor, de exercer seu direito também em relação ao material colhido, incluindo plantas inteiras e partes de vegetais, obtidos através da utilização não autorizada de material de propagação da variedade, notadamente quando não teve a oportunidade razoável de exercer o seu direito em relação ao material de propagação.

PROPIEDAD INTELECTUAL | MARCAS Y PATENTES

FS&A FERNÁNDEZ SECCO & ASOCIADOS

Montevideo - Uruguay

25 de Mayo 467 Of. 501 | Tel: (598) 2916 1913 | www.fernandezsecco.com | info@fernandezsecco.com

Considerando os elementos acima, é de grande importância a atualização da legislação e o maior investimento integrado em pesquisa e desenvolvimento na área de biotecnologia. Esses elementos devem estar na agenda de gestores e tomadores de decisão para que o Brasil tenha um desenvolvimento economicamente e ambientalmente sustentável nas próximas décadas.

Referências Bibliográficas

1. IPCC, 2022: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA.

2. Jornal da USP. 25 de fevereiro de 2019. Disponível em: https://jornal.usp.br/artigos/o-que-o-brasil-ganha-com-as-mudancas-climaticas/#:~:text=Um%20deles%20%C3%A9%20chamado%20de,-dos%20estoques%20de%20carbono%20florestal. Acesso em: 15/09/2022.

3. Forbes. 05 de agosto de 2021. Disponível em: https://forbes.com.br/forbesagro/2021/08/epigenetica-conduzindo-a-sinfonia-da-genetica/. Acesso em: 15/09/2022.

4. Iost Filho FH, Heldens WB, Kong Z, de Lange ES. Drones: Innovative Technology for Use in Precision Pest Management. J Econ Entomol. 2020 Feb 8;113(1):1-25. doi: 10.1093/jee/toz268. PMID: 31811713.

5. Embrapa. 21 de junho de 2022. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/71508414/brazil-to-have-first-brown-sugar-tracked-by-blockchain-technology. Acesso em: 15/09/2022.

Desenhos Industriais: Passado, Presente e Futuro

Rhuan Quintanilha • Coordenador da Comissão de Estudos de Desenhos Industriais da ABPI. Engenheiro Mecânico e de Telecomunicações, pós-graduado em Comunicações Móveis pela Universidade Federal Fluminense. Sócio do escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello. E-mail: rhuan.quintanilha@montaury.com.br

André de Moura Reis • Coordenador da Comissão de Estudos de Desenhos Industriais da ABPI. Engenheiro Químico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro —UFRJ. Perito judicial cadastrado na base do TJRJ e membro da Câmara Técnica de Tecnologia, Inovação e Competitividade – CTTIC do CRQ-3. Associado do BMA Advogados.
E-mail: aer@bmapi.com.br

Os desenhos industriais representam uma importante ferramenta de diferenciação e destaque de objetos ao criar um apelo visual ao consumidor. Sua proteção, como atualmente vigente, foi conferida pela Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/1996 sob a forma de um registro a ser concedido mediante o atendimento de determinadas formalidades. Anteriormente, desenhos industriais eram divididos em duas modalidades de patentes - modelos industriais e desenhos industriais, sob a ótica do Código de Propriedade Industrial de 1971, onde eram analisados, além das formalidades do pedido, os requisitos de novidade e originalidade do objeto a ser protegido, cuja necessidade foi suprimida a partir da Lei nº 9.279/96.

Entretanto, nos vinte e seis anos seguintes à promulgação da Lei nº 9.279/96, as tecnologias evoluíram de uma forma jamais vista e, infelizmente, a proteção legal para as criações do intelecto humano no Brasil ainda enfrenta dificuldades para acompanhar o acelerado ritmo inovador. Enquanto até recentemente a proteção de desenhos industriais era substancialmente explorada para objetos físicos e padrões bidimensionais aplicáveis a objetos, a revolução tecnológica em curso suscitou uma necessária discussão sobre o que de fato se pode proteger como desenho industrial, especialmente considerando a transformação digital que permeia a estrutura social moderna, cunhada sociedade 5.0.

Novas Tecnologias como Motores de Inovação em Desenhos Industriais

Com a popularização dos smartphones, por exemplo, observou-se um aumento expressivo no número de pedidos de desenhos industriais buscando proteção para interfaces gráficas de usuário (*graphical user interface* ou simplesmente GUI), as quais incluem ícones, *emojis*, layouts de aplicativos, animações, entre outros, reforçando a necessidade de debater sobre a melhor forma de proteger tais criações. Como consequência, diversos escritórios de propriedade industrial no mundo trabalharam arduamente para adequar sua legislação e procedimentos internos de modo a melhor proteger esses objetos virtuais.

Como destaque, o Korean Intellectual Property Office (KIPO) inovou ao aceitar que requerentes que desejassem proteger interfaces gráficas dinâmicas pudessem apresentar arquivos animados digitais, ao invés de uma representação estática quadro a quadro da animação. Tal medida se provou de grande valia para o melhor entendimento dos examinadores em relação à proteção desejada, além de representar maior incentivo à proteção desta modalidade de desenho industrial.

No Brasil, a proteção de desenhos industriais determinada pela Lei nº 9.279/96 não se limita no sentido de exaurir os campos de aplicação, o que poderia a princípio ser positivo frente à imprevisibilidade de novos formatos eventualmente elegíveis à proteção por desenho industrial como consequência do desenvolvimento tecnológico. Por outro lado, o Manual de Desenhos industriais vigente apresenta entendimentos restritivos da Lei, ainda distantes do ritmo de inovação do mercado.

De fato, a velocidade com que as tecnologias evoluem nos permite afirmar que estamos vivendo apenas o início de uma era em que o instituto do desenho industrial desempenhará um papel crítico nas estratégias de propriedade intelectual das empresas. Em particular, o advento do metaverso, um mundo virtual que visa a emular o mundo real, tem o potencial de reconfigurar o entendimento e possibilidades de todo o sistema de proteção por desenho industrial no Brasil e no mundo. Ainda em seus estágios iniciais, o metaverso é uma tecnologia que suscita mais dúvidas do que certezas quanto ao seu futuro, com grandes empresas empreendendo em plataformas diversas não necessariamente compatíveis entre si. Consequentemente, a estrada que levará à proteção da propriedade intelectual ao metaverso está sendo pavimentada conforme as tecnologias relacionadas avançam.

Uma das questões levantadas quanto à proteção de desenhos industriais no contexto do metaverso é em relação à aferição de uma possível infração de desenho industrial. Em um mundo teoricamente sem fronteiras, é extremamente complexo determinar em qual território a infração aconteceria posto que a reprodução se daria virtualmente. Desta forma, há de se pensar em formas de harmonizar o entendimento sobre a determinação do local de uma possível infração. Tomando os servidores que hospedam o metaverso como referência, seria natural considerar o local de infração como o local da instalação do servidor utilizado. Entretanto, essa abordagem pode trazer sérios problemas caso os servidores estejam localizados em países com baixa proteção de propriedade intelectual.

Outra questão de suma importância é compreender a extensão da proteção dos registros de desenho industrial. Um objeto protegido por um desenho industrial estaria automaticamente protegido contra replicações no metaverso? Esse ponto agrega ainda um nível de complexidade na medida em que o metaverso por vezes pode apresentar uma versão cartunesca da realidade, ao invés de uma versão realista, tornando quase impossível que um objeto seja replicado de forma idêntica. Desta forma, os critérios de determinação de uma possível infração por imitação substancial terão que também ser repensados para melhor adequação a essa realidade virtual. Assim, faz-se mister pensar em formas de melhor proteger os desenhos industriais nesse novo mundo virtual em pleno desenvolvimento, especialmente versões de produtos customizadas para o metaverso.

Ato de Genebra do Acordo de Haia

O Brasil encontra-se em estágio avançado para aderir ao Ato de Genebra do Acordo de Haia, que permitirá o registro internacional de desenhos industriais, de modo a simplificar procedimentos e reduzir custos ao longo do processo. O Projeto de Decreto Legislativo nº 274/22, referente à adesão do Brasil ao Acordo, foi aprovado pela Câmara dos Deputados no final do mês de agosto e segue para apreciação do Senado. O sistema é administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que possui sistema análogo para marcas, conhecido como Protocolo de Madri.
Com a adesão, empresas brasileiras poderão requerer proteção de seus desenhos industriais em qualquer dos países signatários do Acordo por meio de um único depósito e o mesmo poderá ser

feito por estrangeiros com interesse no mercado brasileiro. Importante ressaltar que o Brasil mantém soberania sobre o exame de desenhos industriais que eventualmente ingressem via Acordo de Haia no país, de modo que os titulares estrangeiros deverão estar atentos para cumprir com todos os requisitos estabelecidos pelo INPI.

Modernização do INPI

Não obstante a necessária reinserção do sistema brasileiro de proteção de desenhos industriais no contexto global com a desburocratização dos serviços e redução de custos possibilitados com o Acordo de Haia, tais mecanismos podem não ser suficientes para reverter as reduzidas estatísticas para depósitos de desenhos industriais no INPI. De acordo com dados do instituto, o ano de 2020 contou com 6.263 depósitos de desenhos industriais, dos quais 4.258 de nacionais e 2.005 de internacionais, o que representou uma redução de 2,63% em relação ao ano anterior. Os números virtualmente inalterados demonstram inequivocamente um grau de desinteresse na proteção de desenhos industriais. Para 2022, o INPI projetou com o Plano de Ação um total de 7.400 depósitos de desenhos industriais.

Nesse sentido, o sistema de proteção de desenhos industriais no Brasil precisa urgentemente de modernização para ganhar competitividade no cenário internacional. Felizmente, além da importante negociação para integrar o Brasil aos tratados internacionais de maior relevância ao tema, o INPI tem realizado diversas ações para modernizar sua infraestrutura de tecnologia, consolidar normativos, treinar o corpo técnico e promover melhorias em geral dos serviços oferecidos pelo instituto. Uma das ações previstas pelo INPI para modernização de sua estrutura tecnológica é a implementação do sistema IPAS-DI, que irá tornar as atividades de exame técnico de desenhos industriais mais modernas e céleres.

Mais recentemente, o INPI abriu uma consulta pública para receber sugestões dos usuários acerca de uma nova proposta de edição do Manual de Desenhos Industriais. Na nova proposta, foram incluídas importantes atualizações como a permissão de linhas tracejadas em desenhos industriais (recorrente em pedidos depositados reivindicando prioridades estrangeiras), modernização do entendimento sobre objetos complexos, a permissão da utilização de vistas explodidas, em corte e ampliadas, e a definição de critérios para proteção de interfaces gráficas digitais, o que proporcionará um avanço significativo na proteção dos Desenhos Industriais no Brasil.

Dessa forma, o INPI, através da DIRMA, dá um importante passo no sentido da modernização do arcabouço de proteção de desenhos industriais no Brasil, promovendo uma maior harmonização de decisões pelos examinadores e maior segurança jurídica aos usuários do sistema. Como consequência, espera-se que o sistema de desenhos industriais seja fortalecido, com aumento de depósitos e registros concedidos, alcançando um posto estratégico para empresas que desejam proteger seus ativos de propriedade intelectual em território brasileiro.

GUSMÃO & LABRUNIE
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.485 – 11º andar
01452-002 São Paulo – SP – Brasil
tel.: 55 (11) 2149-4500 | www.glpi.com.br

Referências Bibliográficas

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 15 maio 1996. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm]. Acesso em: 7 dez. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. Manual de Desenhos Industriais. Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: [http://manualdedi.inpi.gov.br/projects/manual-de-desenho-industrial/wiki]. Acesso em: 7 dez.2022.

Aberta consulta pública sobre 2ª edição do Manual de Desenhos Industriais. INPI, 2022. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/aberta-consulta-publica-sobre-2a-edicao-do-manual-de-desenhos-industriais]. Acesso em: 7 dez. 2022.

Os desafios do exercício dos direitos autorais e da personalidade à luz das novas tecnologias

Daniela Colla • Coordenadora da Comissão de Direitos Autorais e da Personalidade da ABPI, Secretária Geral da Comissão de Direitos Autorais, Direitos Imateriais e Entretenimento da OAB/RJ. Advogada Sênior do escritório Di Blasi, Parente & Advogados Associados. Especialista em Propriedade Intelectual pela PUC-Rio e Direito Eletrônico pela UCAM. Autora/coautora de vários artigos sobre Direitos Autorais. Palestrante.
E-mail: daniela.colla@diblasi.com.br

Pedro Tavares • Coordenador da Comissão de Direitos Autorais e da Personalidade da ABPI. Advogado Sênior do BMA – Barbosa Müssnich Aragão. Pós-graduado em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-Rio e "Master of Laws in Intellectual Property" pela Universidade de Turim, Itália, em conjunto com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Co-Chair do Latin America Subcommittee do INTA Bulletin. Autor e coautor de diversos artigos sobre Propriedade Intelectual. E-mail: pedro.tavares@bmapi.com.br

Camila Garrote • Coordenadora Adjunta da Comissão de Direitos Autorais e da Personalidade da ABPI. Advogada Sênior do Demarest Advogados, especialista em Propriedade Intelectual pela PUC-Rio, autora e coautora de diversos artigos sobre Propriedade Intelectual, tecnologia e inovação. E-mail: cgarrote@demarest.com.br

No último ano, muito se tem falado sobre as novas tecnologias e como estas têm atraído holofotes na cena da indústria criativa mundial: web 3.0, *blockchain*, descentralização, metaverso, NFTs (*"non fungible tokens"*), *smart contracts*, DAOs (*"decentralized autonomous organizations"*), realidade aumentada/virtual, avatares e inteligência artificial são só alguns dos protagonistas dessa nova era.

As novas tecnologias parecem ter como foco principal as pessoas e as formas pelas quais estas podem vivenciar experiências e se conectarem, na maior parte das vezes, em ambientes digitais/virtuais. E dentro deste contexto, surgem discussões importantes sobre a forma de se legitimar, constituir e exercer direitos de propriedade intelectual (notadamente direitos autorais para fins deste trabalho) e direitos da personalidade de usuários/beneficiários dos referidos exemplos de avanços tecnológicos.

Ambientes descentralizados, completamente virtuais, "geridos" por organizações autônomas (e também descentralizadas), cocriados por seres humanos e/ou avatares (por meio de inteligência artificial),

além de obrigações geridas por meio de contratos inteligentes, implicam a necessidade de repensar a forma como as dinâmicas de interação ocorrem e, consequentemente, os modos pelos quais a propriedade intelectual e os direitos da personalidade se efetivam neste novo ecossistema.

O direito autoral e o direito da personalidade parecem ser grandes protagonistas dessas novas discussões, dado que é necessário refletir e avaliar quais os impactos que as novas dinâmicas trazem para a realidade e como evitar abusos de direitos ou até mesmo violações destes por terceiros. Afinal, novas tecnologias trazem incertezas e inseguranças em seu uso.

Nesse universo digital, existe uma mudança substancial de perspectiva na forma de se dialogar e, por consequência, de se fazer negócios.

Sob a perspectiva do direito autoral brasileiro, dado que o objetivo da regulamentação dos direitos sobre a obra intelectual é a proteção do criador, e, por conseguinte, possibilitar a defesa dos direitos morais e patrimoniais da sua obra, existem interessantes e necessárias discussões, tais como: a questão da autoria e da responsabilidade por eventuais violações em obras criadas por meio do uso da inteligência artificial; a territorialidade e suas implicações ante à necessidade de atribuição e reconhecimento de certos direitos morais dos autores por determinadas legislações; a diferente atribuição de prazos para que obras intelectuais adentrem no domínio público de acordo com as respectivas legislações nacionais, além de questões relacionadas a NFTs[1].

Com relação a NFTs, transformar o ativo digital em um NFT pode ser uma ótima solução para o autor de obras (ou para aquele que possui a licença para a sua exploração) receber o pagamento de *royalties* toda vez que este for vendido. Inclusive, nos casos de obras de artes visuais, o NFT possibilita a efetivação e o controle do direito de sequência, ou seja, a diferença a ser percebida pela valorização futura da obra (art. 38 da Lei No. 9.610/98 – Lei de Direitos Autorais). Tal funcionalidade decorre da utilização de *smart contracts* e torna o NFT muito atrativo para artistas e criadores de conteúdo.

Outro ponto importante é que as transações de NFTs garantem a propriedade sobre o token em si, mas não garantem, necessariamente, os direitos sobre a propriedade intelectual do ativo. Nesse passo, um interessado não poderá *mintar* um NFT que contenha propriedade intelectual de terceiros, a não ser que tenha autorização do titular dos direitos patrimoniais da obra.

Por outro lado, com relação às obras que estão em domínio público, sob a perspectiva do direito autoral, não há qualquer impedimento legal de um terceiro criar e vender um NFT contendo estas obras. É importante, neste caso, ter atenção para a necessidade de atribuição do nome do autor da obra, respeitando, assim, seus direitos morais.[2]

Também merece especial atenção o paradigma entre o direito moral de integridade e o fenômeno das destruições de obras físicas como uma "expressão da arte". Recentemente diversas mídias noticiaram episódios de destruição de obras físicas que foram transformadas em NFTs[3]. Neste ponto, destaca-se que o inciso IV do art. 24 da Lei de Direitos Autorais assegura a integridade da obra, possibilitando ao autor opor-se *"a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra"*.

[1] Os NFTs suportam tanto o registro de bens imateriais quanto a representação de bens materiais, tornando os bens digitalmente únicos e guardados de forma segura com a integridade e originalidade preservadas na *blockchain*.

[2] Destaca-se que, muitas vezes, as obras podem estar em domínio público, mas pode existir algum outro direito de propriedade intelectual atrelado a tal obra e que esteja válido.

[3] Disponível em https://exame.com/future-of-money/blockchain-e-dlts/grupo-queima-obra-de-picasso-e-faz-nft-vivo-para-sempre-no-blockchain/. Acesso em 11/09/2022.

Com relação à indústria do entretenimento, alguns dos grandes desafios do exercício dos direitos autorais e conexos no universo digital são a conciliação de interesses das partes e a harmonização das peculiaridades das legislações nacionais em instrumentos jurídicos globais celebrados com plataformas digitais (de forma que protejam os direitos dos autores e/ou titulares brasileiros), bem como o alcance da segurança jurídica frente às lacunas legais existentes e às características disruptivas da nova realidade híbrida, hiper conectada e descentralizada.

A adoção de termos de uso, políticas de propriedade intelectual e recomendações de boas práticas mercadológicas são ferramentas importantes, mas não necessariamente têm o poder necessário para inibir as violações recorrentes observadas no contexto das inovações tecnológicas ora em comento.

Por outro lado, as novas tecnologias têm ajudado a colocar projetos mais ambiciosos em prática. Na indústria da música, por exemplo, estão sendo utilizados NFTs para criar tokens digitais únicos para uma série de artistas em alguns catálogos de músicas. A intenção é oferecer NFTs desde PFPs (*"picture for proof"* e/ou *"profile pic"*) colecionáveis e generativos até experiências IRL (*"in real life"*), ou, ainda, participações na repartição de royalties[4]. Dessa forma, os NFTs permitem que os artistas tenham mais oportunidades de rentabilizar suas obras, ao mesmo tempo em que criam mais interação com seus fãs. No cinema, existem iniciativas de financiamentos através de criptomoedas.[5] O intuito é que é o valor arrecado coloque o projeto para circular e, em contrapartida, ofereça aos adquirentes algum benefício, como, por exemplo, uma parcela do lucro da bilheteria ou até mesmo interação com o *casting*.

As tecnologias já fazem parte da realidade e os desafios relacionados aos direitos autorais estão sendo discutidos na medida em que se apresentam.

Quanto aos direitos da personalidade[6], muitos também são os desafios enfrentados. Os avanços tecnológicos ora em questão criam uma verdadeira "realidade paralela", na qual os usuários podem interagir, trabalhar, se divertir e fazer negócios em ambientes virtuais.

Considerando a possibilidade de imergir nessa realidade e de ter praticamente uma vida digital, muitos adeptos dessas tecnologias desenvolvem uma personalidade virtual – por meio de um avatar

[4] Disponível em https://www.moneytimes.com.br/criptoativos-musicais-royalties-tokens-nfts-e-shows-no-metaverso/. Acesso em 15/09/2022.

[5] Disponível em https://portaldobitcoin.uol.com.br/spike-lee-sobre-o-uso-de-nfts-para-financiar-filmes-o-cavalo-esta-fora-do-celeiro/. Acesso em 13/09/2022.

[6] Entendidos como todas as manifestações da individualidade de um ser humano, como, por exemplo, sua imagem, seu nome, seu corpo, sua honra, privacidade e intimidade, conforme previsto no artigo 5, X da Constituição Federal e nos artigos 11 a 21 do Código Civil. Ou seja, os mais diversos aspectos que caracterizam a identidade de uma pessoa humana.

JOHANSSON
& LANGLOIS
Experiencia en acción
CHILE

ABOGADOS PROPIEDAD INTELECTUAL
1945

Patentes | Marcas | Diseños Industriales | Indicaciones Geográficas
y Denominaciones de Origen | Derechos de Autor | Nombres de Dominio
Infracción de Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual | Competencia
Desleal y Protección al Consumidor | Innovación y Transferencia de Tecnología

mail@jl.cl - (562) 2231 2424 | San Pío X 2460, Piso 11, Santiago, Chile | **www.jl.cl**

que, de fato, realizará os atos da vida digital. A personalidade virtual pode ser uma representação digital de uma pessoa real e, por isso, nos parece que os direitos concedidos no "mundo real" devem também, em alguma medida, alcançar os titulares de personalidades virtuais[7]. Tal concepção parece ser benéfica para a sociedade como um todo, na medida em que protegeria a integridade de pessoas reais no ambiente virtual/digital[8] e parece ser compatível com a própria essência da web 3.0, que está intrinsicamente relacionada ao sentimento de pertencimento do usuário e ao uso/acesso democrático e livre. O ponto é: em qual medida esta extensão de direitos e responsabilidades deve ocorrer.

Ainda sobre o tema avatares, é importante ressaltar que existem outros riscos e cenários que merecem destaque, como a questão de *deepfakes* (que trata da manipulação da imagem, voz, falas e posicionamentos de terceiros)[9] e o uso de elementos característicos da personalidade de falecidos em experiências de realidade aumentada/virtual[10] ou por meio de hologramas, como já era possível observar em shows[11] antes mesmo do *hype* do metaverso.

Sobre a questão de uso de elementos da personalidade de entes falecidos, cumpre refletir até que ponto os herdeiros e sucessores podem exercer tais direitos ou mesmo comercializar/explorar a imagem daqueles. Os parágrafos únicos dos artigos 12 e 20 do Código Civil[12 e 13] parecem responder a essa questão na medida em que conferem legitimidade a determinados herdeiros para agir em defesa dos referidos direitos.

Como se pode notar, muitos são os desafios relacionados aos direitos autorais e da personalidade e é fato que as violações a esses direitos aumentaram significativamente nas últimas décadas com a web 2.0[14]. A tendência para a web 3.0 parece ser de agravamento deste cenário, caso não seja construída por usuários que respeitem a ética e os direitos de terceiros.

E neste sentido, o respeito aos direitos de propriedade intelectual e aos direitos da personalidade é uma valiosa e imprescindível premissa para a construção desta nova comunidade e ambiente.

---

[7] Por personalidade virtual deve-se entender a extensão das manifestações da individualidade de um ser humano no universo digital/virtual.

[8] Por exemplo, no famoso caso em que um avatar foi vítima de violência sexual em um ambiente virtual. Disponível em https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/239279-assedio-metaverso-caso-violencia-sexual-denunciado.htm. Acesso em 14/09/2022.

[9] Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/05/kendrick-lamar-faz-deepfake-de-will-smith-saiba-como-funciona-a-tecnologia.shtml. Acesso em 15/09/2022.

[10] Disponível em https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/02/19/mae-encontra-filha-morta-com-a-ajuda-de-realidade-virtual-em-programa-de-tv.ghtml. Acesso em 15/09/2022.

[11] Disponível em https://www.techtudo.com.br/noticias/2012/04/segredo-por-tras-da-apresentacao-de-tupac-em-um-holograma-no-coachella-e-revelado.ghtml. Acesso em 15/09/2022.

[12] *Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.*
Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.
Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.
Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes.

[13] A respeito da matéria, vale citar a Súmula 642 do STJ, segundo a qual *"o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória"*.

[14] TEFFÉ, Chiara Spadaccini de. *Considerações sobre a proteção do direito à imagem na internet*. Disponível em https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/54/213/ril_v54_n213_p173.pdf. Acesso em 15/09/2022.

Referências bibliográficas

1. DUGGAL, Dr. Pavan. *The Metaverse Law.* eBook Kindle - Edição Inglês.

2. Reed Smith Guide to the Metaverse. 2ª Edição. Disponível em https://www.reedsmith.com/en/perspectives/2021/05/reed-smith-guide-to-the-metaverse. Acesso em 15/09/2022.

3. BITTAR, Carlos Albero. *Direito Autoral.* 4 ed. Forense Universitária. 2008.

4. LEWICKI, Bruno. *Realidade refletida: privacidade e imagem na sociedade vigiada.* Revista Trimestral de Direito Civil, v. 7, n. 27, jul./set. 2006.

5. SCHREIBER, Anderson. *Direitos da personalidade.* São Paulo: Atlas, 2011.

6. SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. *Contornos do direito à imagem.* Revista trimestral de direito civil: RTDC, v. 4, n. 13, jan./mar. 2003.

7. TEFFÉ, Chiara Spadaccini de. *Considerações sobre a proteção do direito à imagem na internet.* Disponível em https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/54/213/ril_v54_n213_p173.pdf. Acesso em 15/09/2022.

8. https://exame.com/future-of-money/blockchain-e-dlts/grupo-queima-obra-de-picasso-e-faz-nft-vivo-para-sempre-no-blockchain/. Acesso em 11/09/2022.

9. https://www.moneytimes.com.br/criptoativos-musicais-royalties-tokens-nfts-e-shows-no-metaverso/. Acesso em 15/09/2022.

10. https://portaldobitcoin.uol.com.br/spike-lee-sobre-o-uso-de-nfts-para-financiar-filmes-o-cavalo-esta-fora-do-celeiro/. Acesso em 13/09/2022.

11. https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/239279-assedio-metaverso-caso-violencia-sexual-denunciado.htm. Acesso em 14/09/2022.

12. https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/05/kendrick-lamar-faz-deepfake-de-will-smith-saiba-como-funciona-a-tecnologia.shtml. Acesso em 15/09/2022.

13. https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/02/19/mae-encontra-filha-morta-com-a-ajuda-de-realidade-virtual-em-programa-de-tv.ghtml. Acesso em 15/09/2022.

14. https://www.techtudo.com.br/noticias/2012/04/segredo-por-tras-da-apresentacao-de-tupac-em-um-holograma-no-coachella-e-revelado.ghtml. Acesso em 15/09/2022.

15. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 15/09/2022.

16. BRASIL. Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em 15/09/2022.

17. BRASIL. Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em 15/09/2022.

18. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula Nº 642. Disponível em https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/sumstj/author/proofGalleyFile/11573/11697. Acesso em 15/09/2022.

Questões de direito aplicadas ao *videogame* e ao metaverso

Fernanda Cohin Ribeiro Magalhães • Coordenadora da Comissão de Esporte e Jogos eletrônicos da ABPI. Fernanda é sócia responsável pela área de Direito do Marketing & Entretenimento de Kasznar Leonardos e tem vasta experiência assessorando clientes em práticas estratégicas de negócio, marketing e propaganda, novas mídias, branding, direito de publicidade e copyright. Ela também aconselha clientes em tecnologias novas e emergentes, incluindo o metaverso e NFTs. E-mail: fernanda.Magalhaes@kasznarleonardos.com.

Andrea Lerner Palmeiro • Coordenadora da Comissão de Esporte e Jogos eletrônicos da ABPI. Andrea é sócia do escritório Ouro Preto Advogados e tem vasta experiência atuando no aconselhamento e elaboração de estratégias para a proteção nacional e internacional dos ativos de propriedade intelectual dos clientes, na proteção ao *trade dress*, nomes de domínio, direitos autorais e em questões contratuais envolvendo licenciamento de marcas e transferência de tecnologia. E-mail: andrea.lerner@ouropreto.adv.br

1 • Introdução

Em meados de 1960, o engenheiro alemão Ralph Baer, refugiado nos Estados Unidos à época da Segunda Guerra Mundial, desenvolveu aquilo que, para muitos, foi considerado o primeiro console de da história. Inicialmente intitulado como Brown Box, a ideia do protótipo era projetar jogos eletrônicos na televisão. Não demorou muito para que sua patente fosse vendida à Magnavox, fabricante de produtos eletrônicos subsidiária da Philips, que rebatizou a criação para Magnavox *Odyssey*.

No mesmo ano em que o *Odyssey* chegou às mãos do público consumidor, em 1972, surgiu a Atari Inc., empresa que ficaria conhecida como uma das mais importantes do segmento. Curiosamente, a Magnavox ajuizou, pouco tempo depois, uma ação judicial em face de sua concorrente, por suposta violação de direitos autorais, resultando em um acordo entre as partes, pelo qual a Atari viria a se tornar uma licenciada da *Odyssey* pelos 20 anos subsequentes.

Desde então, a indústria dos s percorreu um caminho atrelado a diferentes processos de inovação, marcando a infância e juventude de gerações com clássicos como *PacMan* (1982), *Space Invaders* (1982), *Super Mario Bros*. (1985), *Doom* (1993), *FIFA* (1993), dentre outros, cada vez mais dinâmicos e interativos. Caminhando pela evolução dos jogos em cartuchos, em CDs e em consoles conectados à internet, que permitiram a interação *online* entre jogadores, a indústria de s chega à era da realidade virtual e imersiva onde usuários (não mais "mero' jogadores) podem socializar, assistir shows ou filmes, estudar, trabalhar, ou fazer compras de itens digitais ou mesmo reais. O popular game *Fortnite*[1] foi

palco de shows de artistas como Ariana Grande, Travis Scott, Marshmallow, enquanto a plataforma *Decentraland*[2] foi a escolhida para o primeiro evento de moda virtual (Fashion Week 2022), atraindo a participação de marcas como Dolce & Gabbana, Elie Saab, Tommy Hilfiger, Forever 21, Paco Rabanne, entre outras.

2 • A Propriedade Intelectual e os *videogames*

2.1 – Direito de personalidade

É prática comum no segmento de *s* a temática desportiva. Para a criação de jogos cada vez mais realistas, a representação fiel das características físicas e dos traços de personalidade de atletas profissionais se provou atributo decisivo no sucesso comercial de diversas franquias de jogos como FIFA Soccer ou MADDEN NFL, desenvolvidos por EA Sports, divisão de Eletronic Arts Inc. As licenças de exploração comercial dos direitos de imagem desses jogadores para uso em *s* têm sido objeto de discussões mundo afora em função das características desse direito personalíssimo.

No Brasil, o licenciamento dos direitos de imagem de atletas profissionais é regulado pela Lei n. 9.615/1998, conhecida como Lei Pelé, que estabelece, em seu art. 87-A, que o direito ao uso da imagem do atleta pode ser explorado, mediante ajuste contratual de natureza civil e com fixação de direitos, deveres e condições inconfundíveis com o contrato especial de trabalho desportivo. Ao analisar conflitos relacionados à exploração comercial da imagem de atletas, nossos tribunais têm privilegiado a proteção do direito à imagem inclusive em casos de *s*[3]. Em sede de Recurso Especial, o E. Superior Tribunal de Justiça entendeu pela violação dos direitos de personalidade de jogadores retratados em seus traços fisionômicos, atitudes, gestos, sorrisos, indumentárias, entre outros, em jogos de *s*, em razão da ausência de licença expressa e específica de tais diretos pelos atletas aos clubes de futebol que negociaram diretamente com os desenvolvedores dos *s*, não bastando um mero contrato de trabalho entre as partes para caracterizar a licença de uso da imagem dos jogadores.[4]

As novas possibilidades de criação de conteúdo disponíveis em plataformas virtuais de metaverso, onde marcas e criadores de conteúdo buscam recriar experiências e espaços do mundo real, muitas vezes em parceria com personalidades do mundo do esporte, moda, e influenciadores, devem gerar novas formas de exploração dos direitos de personalidade por permitirem maior liberdade e autonomia para criação de conteúdos como o de avatares ou de ativos digitais como Token Não-Fungíveis (*NFTs*) que incorporem a imagem de uma celebridade, por exemplo. No entanto, tais novas dinâmicas comerciais de exploração de direitos de personalidade podem não estar previstas adequadamente em contratos de licenciamento de imagem firmados na era "pré" metaverso. Por isso, marcas, criadores de conteúdo e personalidades devem estar atentos aos termos contratuais já firmados ou a serem estabelecidos para exploração de direitos de personalidade em ativações e campanhas no metaverso. Por exemplo, uma cláusula que reserva expressamente ao licenciante todos os direitos não expressamente concedidos provavelmente não abrangeria a comercialização de *NFTs* com a sua imagem. Na mesma linha, um contrato de exploração de imagem de um influenciador com exclusividade para

[1] Disponível em: https://www.epicgames.com/fortnite/pt-BR/home
[2] Disponível em: https://decentraland.org/
[3] Nesse sentido: TJ-SP: AC: 1016471-04.2019.8.26.0004, Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 28/04/20; TJ-SP - AC: 1129306-74.2015.8.26.0100, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 09/09/2020, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2020; STJ - REsp: 1909979 SP 2020/0020477-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 01/07/2021; REsp: 1861295 SP 2019/0011284-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 02/03/2020.
[4] REsp nº 1.861.289, Relator(a): Ministro(a): Maria Isabel Galotti, 4 ª Turma, Data de Publicação: DJ 24/11/2022.

mídias sociais pode não abarcar a exploração de sua imagem em campanhas publicitárias em plataformas de realidade virtual. Limitações temporais ou territoriais de tais licenças de exploração de direitos de personalidade podem também gerar a necessidade de novos termos contratuais para usos em plataformas de metaverso.

2.2 – Direito Marcário

Para além da proteção do direito de personalidade de indivíduos em si, as questões atreladas ao uso de marcas de terceiros quando da construção de ambientes virtuais também merece consideração já que muitos dos atuais jogos buscam reproduzir ambientes da vida real, tal como cidades e pontos turísticos, gerando possíveis riscos de violação de marcas de terceiros.

Nos Estados Unidos, o caso E.S.S. *Entertainment 2000* v. *Rockstar Videos, Inc.* é um exemplo de conflito de uso de marcas em ambiente digital de s. A E.S.S *Entertainment 2000* ajuizou ação contra *Rockstar Videos, Inc.* por violação da marca "*Play Pen*", que identifica uma boate de *strip club* nos arredores de Los Angeles, ao fazer uso da marca "*Pig Pen*" para identificar uma boate de *strip club* na cidade virtual "*Los Santos*", criada para o "*Grand Theft Auto: San Andreas*". O recria a ambientação visual de Los Angeles e oferece aos usuários a possibilidade de cumprir diversas dinâmicas do jogo em bairros inspirados nos bairros reais da cidade – ao invés de "*Hollywood*", "*Santa Monica*", "*Venice Beach*" e "*Compton*", os usuários passeiam por *Los Santos* em bairros como "*Vinewood*", "*Santa Maria*", "*Verona Beach*" e "*Ganton*".

Argumentou *E.S.S. Entertainment 2000* que *Rockstar Videos* usou o logotipo e a identidade visual da marca "*Play Pen*" sem sua autorização, criando risco de que consumidores acreditassem que *E.S.S. Entertainment 2000* teria alguma associação com o , infringindo, assim, seus direitos marcários bem como incorrendo em práticas de concorrência desleal.

A Corte Americana aplicou o famoso "*two-prong test*", definido pelo caso *Rogers v. Grimaldi*[5], e entendeu que a violação de direito marcário não se configurou pois (i) a reprodução marcária seria artisticamente relevante à expressão artística do e que, por isso, estaria protegida pelo princípio constitucional de liberdade de expressão; e (ii) *E.S.S. Entertainment 2000* não teria conseguido demonstrar que a reprodução marcária teria o potencial de induzir confusão ao consumidor de associação entre a boate real (pouco conhecida do grande público) e a boate virtual apresentada no .

No direito brasileiro, discussões em torno do uso justo de uma marca ainda são raras e não há em nossos tribunais precedentes robustos que tratem do tema. Seria previsível considerar que, em breve, a questão será suscitada, já que para tornar o metaverso um verdadeiro ambiente de realidade virtual, desenvolvedores e criadores de conteúdo precisariam incorporar, em maior ou menor grau, ambientes do mundo real em que, muito provavelmente, marcas de produtos ou serviços de terceiros, ou mesmo outros ativos de propriedade intelectual, sejam incorporados e exibidos. Considerando que a legislação brasileira é mais protetiva e restritiva quanto ao uso não autorizado dos direitos de propriedade industrial por terceiros, faz-se mister que empresas monitorem suas marcas no ambiente virtual a fim de identificar possíveis violações e a associação indevida de suas marcas.

[5] Em Rogers v. Grimaldi, estabeleceu-se o"two-prong test" que determina critérios para o uso justificado de marcas de terceiros em obras artísticas. De acordo com o teste, se o uso da marca for artisticamente relevante à obra, ainda que minimamente apenas, e não tiver o potencial de induzir o consumidor a erro, então estaria tal uso protegido pelo princípio de liberdade de expressão, não configurando infração marcária.

De forma a fornecer argumentos jurídicos robustos que possam subsidiar solicitações para retirada de usos marcários indevidos em plataformas de metaverso (*takedowns*) é recomendável a avaliação, caso a caso, da necessidade de ampliação do escopo de proteção de marcas, seja no Brasil ou no exterior. Por exemplo, o depósito de pedidos de registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, nas classes internacionais 09 e 41, cobrindo produtos e serviços também em ambientes virtuais[6] , pode fortalecer a posição jurídica de negócios em caso de infrações.

3 • Conclusão

Na medida em que novas possibilidades de imersão e, especialmente, de interação com o conteúdo são agora disponíveis aos usuários de jogos em plataformas virtuais de metaverso, impõem-se novas análises e reflexões acerca do uso de direitos de personalidade e de marcas de terceiros. Contratos de exploração de direitos de personalidade devem ser firmados considerando-se as peculiaridades dessa nova plataforma de mídia e comércio, seja em função de questões territoriais ou temporais atreladas à exploração comercial de tais direitos, seja em razão de possíveis previsões de negócio como a exclusividade de exposição em certas mídias.

Para criadores de conteúdos em jogos em metaverso, a possibilidade de criação de ambientes e espaços próprios, essencialmente de forma independente dos desenvolvedores das plataformas, vem acompanhada da responsabilidade quanto aos limites de uso de direitos de terceiros. Para marcas, os *games* em metaverso se apresentam como enorme oportunidade comercial, verdadeiras plataformas de venda de produtos e conteúdos digitais. Tal oportunidade deve vir cercada de uma estratégia de vigilância e proteção de seus ativos de propriedade intelectual. Portfólios mais robustos de marcas registradas "no mundo real" serão essenciais para a proteção de marcas em mundos virtuais.

Referências bibliográficas

MIRANDA, Alexandre e BRITO, Sherley. Atletas e games de futebol: o direito à imagem entra em campo. Gazeta do Povo, 2017. Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/atletas-e-games-de-futebol-o-direito-a-imagem-entra-em-campo-3yzey9hcpd65tj6qnk0wdjih8/. Acesso em: 23/08/2022.

BECKER, Keiffer. FIFA 20 (Electronic Arts) e o licenciamento dos jogadores dos times brasileiros: uma análise sobre o direito de imagem dos atletas no Brasil. Jus.com.br, 2020. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/80158/fifa-20-electronic-arts-e-o-licenciamento-dos-jogadores-dos-times-brasileiros-uma-analise-sobre-o-direito-de-imagem-dos-atletas-no-brasil. Acesso: 22/08/2022.

Video Game History. History, 2019. Disponível em: https://www.history.com/topics/inventions/history-of-video-games. Acesso em 23/08/2022.

[6] Classe internacional 09: software de computador e aplicativo baixáveis; software baixável para receber, acessar, gastar e trocar/negociar tokens não fungíveis; produtos virtuais baixáveis, a saber, imagens digitais, vestuários digitais e desenhos gráficos digitais autenticados por tokens não fungíveis criados com tecnologia blockchain para representar um item colecionável; arquivos multimídia baixáveis contendo obras de arte, arquivos de texto, áudio e vídeo e tokens não fungíveis.
Classe internacional 41: serviços de entretenimento, a saber, fornecimento online e não baixável de calçado virtual, roupas, chapéus, óculos, bolsas, bolsas esportivas, mochilas, equipamento esportivo, arte, brinquedos, acessórios, designs e personagens digitais animados e não animados, avatares, sobreposições digitais e roupas para uso em ambientes virtuais; serviços de entretenimento, especificamente fornecimento de ambientes virtuais nos quais os usuários podem interagir para fins recreativos, de lazer ou entretenimento.

RECHSTEINER, Alexander. The history of video games. Schweizerisches National Museum Blog, 2020. Disponível em: https://blog.nationalmuseum.ch/en/2020/01/the-history-of-video-games/. Acesso em 24/08/2022.

A história dos video games: do osciloscópio aos gráficos 3D. Tecmundo, 2009. Disponível em: https://www.tecmundo.com.br/xbox-360/3236-a-historia-dos-video-games-do-osciloscopio-aos-graficos-3d.htm. Acesso em: 21/08/2022.

Direito de imagem de atletas em jogos eletrônicos. Freitas Martinho Advogados, 2022. Disponível em: https://portal.freitasmartinho.adv.br/direito-de-imagem-de-atletas-em-jogos-eletronicos/. Acesso em: 22/08/2022

COCCETRONE, Gabriel. Saiba por que clubes brasileiros não têm jogadores reais no FIFA.2021. Lei em Campo, 2022. Disponível em: https://leiemcampo.com.br/saiba-porque-clubes-brasileiros-nao-tem-jogadores-reais-no-fifa21/. Acesso em: 22/08/2022.

IP/ENTERTAINMENT CASE LAW UPDATES. E.S.S. Entertainment 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc., et al. Disponível em: https://www.loeb.com/en/insights/publications/2008/11/ess-entertainment-2000-inc-v-rock-star-videos-in. Acesso em: 31/08/2022.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em 31/08/2022.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Regula o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406compilada.htm. Acesso em: 31/08/2022.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 31/08/2022.

TASSI, Paul. Ariana Grande Should Earn A Fortune From Her 'Fortnite' Rift Tour Concert. Disponível em: https://www.forbes.com/sites/paultassi/2021/08/02/ariana-grande-should-earn-a-fortune-from-her-fortnite-rift-tour-concert/?sh=4cca9b13130b. Acesso em: 31/08/2022.

AUBERG, Espen. EA Sports and players' image rights in "FIFA". Disponível em: EA Sports and players' image rights in "FIFA" | EA Sports Law. Acesso em 05/12/2022.

PACETE, Luiz Gustavo. Descentraland e UNXD organizam desfile de moda no metaverso. Disponível em: Decentraland e UNXD organizam desfile de moda no metaverso - Forbes. Acesso em 05/12/2022.

TIDY, Joe. Fortnite's Travis Scott virtual concert watched by millions. Disponível em: Fortnite's Travis Scott virtual concert watched by millions - BBC News. Acesso em 05/12/2022.

Indicação Geográfica, um direito em franca expansão no Brasil

Luiz Ricardo Marinello • Coordenador da Comissão de Indicações Geográficas da ABPI, mestre em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Professor da ESA/SP, INSPER e FASIG e sócio de Marinello Advogados.
E-mail: luiz.marinello@marinello.adv.br

Andréa Possinhas • Coordenadora da Comissão de Indicações Geográficas da ABPI, pós-graduada em Propriedade Intelectual pela PUC-RJ, MBA em Gestão Empresarial e Finanças pela FGV-RJ e sócia do escritório Gruenbaum, Possinhas & Teixeira.
Email: apossinhas@gruenbaum.com.br

Mariana Schwab Guerra Corrêa • Coordenadora Adjunta da Comissão de Indicações Geográficas da ABPI, pós-graduada em Direito Processual Civil e Gestão Jurídica pela IBMEC-RJ, sócia de Ouro Preto Advogados. Email: mariana.schwab@ouropreto.adv.br

I • Introdução

A Indicação Geográfica – IG é um direito de propriedade industrial já consolidado globalmente, mas não no Brasil. Em nossas terras, ainda é muito pouco explorado e, curiosamente, possui potencial para representar e disseminar a força de produtores locais, que, não raras vezes, desenvolvem produto (ou serviço) de qualidade ímpar. Percebe-se, em boa hora, um esforço do INPI em promover e estimular as IGs, inclusive estabelecendo acordos de cooperação com países que possuem ampla experiência no tema.

Ainda não há o volume esperado de pedidos de IGs junto a Autarquia Federal, que possui a competência de concedê-los, mas o ambiente é favorável e parece correto afirmar que as diversas regiões do país começam a descobrir as vantagens da concessão do referido direito. O presente artigo busca trazer uma visão objetiva sobre a origem e leis aplicáveis envolvendo IGs, sua contextualização atual e importância econômica, precedentes judiciais, desafios do futuro e conclusões finais.

II • Origem e Leis Aplicáveis

A noção de indicação geográfica - IG e a sua proteção surge a partir do objetivo comum dos países produtores na distinção da procedência de produtos e na repressão às falsas indicações de procedência e no desenvolvimento do comércio regional. Muito embora tais países celebrassem acordos bilaterais para a proteção das IGs, estes se demonstravam frágeis diante de suas reais necessidades, o que levou a organização de um tratado internacional e multilateral que tutelasse a indicação geográfica e outros institutos como propriedade industrial.

Neste contexto, foi promulgada a Convenção da União de Paris – CUP, no ano de 1883. De acordo com o Artigo 1 (2) da CUP:

> A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

Esta proteção foi se tornando mais consistente ao longo do tempo e com o avanço dos tratados adicionais à CUP, como por exemplo, o Acordo de Madri, assinado no ano de 1891, e o Acordo de Lisboa, datado de 1958[1].

Foi com o advento do Acordo TRIPS[2], no ano de 1994, que houve o despertar dos países não-europeus pela tutela dos produtos e serviços como indicação geográfica. Como exemplo prático, vê-se que, não obstante tenha sido signatário do texto original da CUP, o Brasil apenas internalizou seus regramentos no ano de 1996, quando da promulgação da Lei da Propriedade Industrial (9279/96), cujos artigos 176 a 183 tratam da tutela das indicações geográficas.

A lei não traz a definição expressa do direito que, de acordo com o artigo 22 do Acordo TRIPS, pode ser considerado como *"indicações que identifiquem um produto como originário do território de um Membro, ou região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica"*. Por outro lado, a norma brasileira estabelece duas espécies de indicações geográficas, notadamente, a indicação de procedência e a denominação de origem. Em suma, a primeira visa proteger a relação entre o produto ou serviço e a sua reputação, que é necessariamente proveniente de uma origem geográfica específica, ao passo que a segunda visa designar produtos ou serviços cujas qualidades ou características se devam essencialmente e estejam atrelados ao meio geográfico e ao fator humano.

Os benefícios provenientes da proteção das indicações geográficas são muitos, inclusive a promoção dos produtos e serviços e a alavancagem do seu valor – que, de acordo com a OMPI, em média, alcança o dobro quando comparado a produtos similares que não levam a proteção[3] – e vendas, como o desenvolvimento e/ou crescimento do turismo, da gastronomia e da hotelaria na região. Há de se mencionar ainda o aumento da renda do produtor local, o acesso aos novos mercados internos e externos, com a promoção dos produtos e serviços, de forma acentuada, tanto na região, como em outros estados e até mesmo países onde, a princípio, determinado produto ou serviço não teria alcance.

Em 2010, a França possuía o total de 593 (quinhentos e noventa e três) registros de indicações geográficas, o que representava o apoio a aproximadamente 140 mil produtores agrícolas e gerou um valor superior a 19 bilhões de euros em comércio. No mesmo ano, o Brasil possuía apenas 08 (oito) registros de indicações geográficas perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI[4]. Os anos seguintes demonstram um crescimento de registros em território nacional (ainda ínfimo, se comparado aos países europeus) tendo o Brasil atingido a marca de 100 (cem) indicações geográficas registradas nos dias de hoje, com a recentíssima concessão do registro para o *barreado* do Litoral do Paraná, publicada em 06 de dezembro de 2022 pelo INPI.

[1] O qual o Brasil não é signatário
[2] Decreto 1.355/04
[3] https://www.wipo.int/ip-outreach/pt/ipday/2022/toptips/geo_indications.html
[4] https://datasebrae.com.br/panorama-das-igs-brasileiras/

III • Contextualização e importância das IGs.

É notório que a atual conjuntura socioeconômica teve um forte impacto no padrão do consumo mundial. Desta forma, como os consumidores estão cada vez mais interessados e atentos com a qualidade dos produtos e serviços que consomem, as IGs se tornaram importante estratégia para o estímulo e fortalecimento do desenvolvimento regional.

Nesse sentido, é necessário que os produtos e serviços sejam cada vez mais individualizados, de modo que se distanciem de outros afins, sendo importante, então, estabelecer e aperfeiçoar as ferramentas de proteção que permitam regulamentar os direitos adquiridos devido às condições de fabricação, climáticas, solos e formas de cultivo de determinada região, justamente, neste caso, a indicação geográfica.

Por estar pautado nos saberes, modo de ser e fazer local, o reconhecimento de produtos e serviços através da IG serve de apoio para preservação do patrimônio material e imaterial, no qual esse instituto de proteção representa importante forma de estimular o desenvolvimento da região, preservando e valorizando a cultura local.

Outro ponto importante se relaciona com a capacidade das IGs promoverem preservação e valorização do patrimônio biológico e cultural. Como muitas IGs estão baseadas em recursos genéticos locais, às vezes escassos, a sua preservação acaba sendo fundamental, sendo uma questão de sobrevivência e incremento de renda, pois, a raridade do bem genético ali presente pode gerar valor agregado.

As IGs também podem desempenhar papel importante na proteção, gestão ou criação de paisagens, já que seus produtos e serviços carregam a imagem do território onde são produzidos, ou seja, permite uma relação possível entre produção e preservação ambiental. Com isso, as IGs podem promover o crescimento do turismo, a revitalização do parque industrial para processamento de produtos e, ainda, o desenvolvimento de comércio diferenciado voltados para redes de hotelaria e gastronomia, que buscam produtos de qualidade e com certificação de origem.

IV • Precedentes judiciais

Em linha com o aumento da importância das IGs, no Brasil, os Tribunais brasileiros passam a apreciar demandas judiciais em que os titulares buscam proteger seus direitos. Três casos se destacam, neste contexto:

Kasznar Leonardos 1919

Soluções estratégicas em propriedade intelectual

Rio de Janeiro
t. 55 (21) 2113.1919
mail@kasznarleonardos.com

São Paulo
t. 55 (11) 2122.6600
mailsp@kasznarleonardos.com

kasznarleonardos.com.br

a) Bordeaux Buffet

Trata-se de demanda promovida pelo Institut National Des Appellations D'origine Des Vins Et Eaux-de-vie contra a empresa Bordeaux Buffet S/A. Em sede de Embargos Infringentes, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região[5] declarou nula a marca Bordeaux para distinguir serviços de bufê, gelo e substâncias para gelar, na medida em que se verificou afinidade de tais produtos/serviços com a atividade vinícola através da qual a região de Boudeaux, na França, se tornou mundialmente conhecida.

b) Cuba Paris

Trata-se de demanda promovida pela empresa Mfm Importadora Exportadora e Comércio de Manufaturados Ltda contra o INPI e Federation Des Industries de La Parfumerie, no sentido de anular o ato administrativo do INPI que indeferiu o registro da marca "CUBA PARIS" para o segmento de cosméticos. A marca foi indeferida pela Autarquia, por esta entender que a marca é constituída pela expressão "PARIS" que constitui uma indicação geográfica, caracterizando uma indicação de procedência, pois a cidade de Paris na França é conhecida como o celeiro das grandes lojas de perfumes que são conhecidos no mundo todo. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região[6] afastou o recurso da Autora/Apelante e manteve intacto o indeferimento da marca pelo INPI.

c) Presunto San Daniele

Trata-se de ação promovida pelo Consorzio Del Prosciutto Di San Daniele contra a empresa AllFood Importação, Indústria e Comércio Ltda. A Autora buscava impedir que a Ré, mesmo adquirindo presunto de fabricantes da localidade italiana, comercializasse com interferência direta no produto antes de reconduzi-lo ao mercado consumidor, por sustentar que as etapas de produção devem observar cuidados específicos que são rigorosamente seguidos por todos os produtores credenciados pela autora, respeitando a Denominação de Origem relacionada ao produto. A ação foi julgada procedente e mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo[7].

No exterior, já passam a ser mais comuns as disputas relacionadas a indicações geográficas. Exemplificativamente, traremos três decisões emblemáticas:

a) Toscoro

O Tribunal da União Europeia[8], em sede de Acórdão, sobre um recurso apresentado pelo titular da marca **Toscoro** contra a decisão do Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (Euipo) (que declarou nula a marca Toscoro para determinados produtos como azeite e pasta de azeitonas, em razão das semelhanças visuais e fonéticas com a indicação geográfica protegida (IGP) **Toscano**, concedido ao azeite registrado de acordo com os termos do regulamento 2.081/92 da União Europeia) considerou correta a avaliação da Euipo e decidiu que a marca poderia induzir à confusão do consumidor com a IGP, pois ambas as marcas possuem grafia semelhante. Neste caso, segundo o

[5] TRF/2ª Região - Primeira Seção Especializada - Embargos Infringentes: 96.0224177-2 - DJ: 11/4/2008 - fl. 559 - Relator: DF ALUÍSIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES

[6] TRF/2ª Região - Primeira Turma Especializada - AC 0163710-42.2014.4.02.5101 - DJ: 18/05/2016 – Relator Des. ABEL GOMES.

[7] TJSP, Recurso de Apelação nº 1087543-93.2015.8.26.0100, Rel. Des. HAMID BDINE, 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, julgado em 10/08/2016.

[8] União Europeia. Tribunal Europeu. Acórdão do Tribunal Geral (Sétima Secção) de 2 de fevereiro de 2017. Disponível em: <http://curia.europa.eu/>

Tribunal, a marca sugeriria a ideia de que os produtos fabricados por eles seriam toscanos e que, no caso do azeite, teriam as características do azeite extravirgem toscano, produzido de acordo com a disciplina da IGP. O argumento de que a IGP não gozava de prestígio não foi acolhido, tendo em vista que o prestígio não é requisito para a proteção da IGP.

b) Portwo Gin

O Tribunal da União Europeia[9] declarou nulo o registro da marca PORTWO GIN, em razão da denominação de origem dos vinhos portugueses da região do Porto, que é defendida pelo Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP). O argumento da recorrente, que o público saberia diferenciar as bebidas (Gin e Vinho), não convenceu o Tribunal, que entendeu que a expressão Portwo Gin poderia diluir o valor atrativo da denominação de origem "Porto".

c) Champanillo

O Tribunal da União Europeia[10] determinou que a empresa espanhola GB (rede de bares de tapas) se abstivesse da utilização da expressão CHAMPANILLO, por medida judicial adotada pelo Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne. O fundamento da decisão foi no sentido de que a regulamentação europeia é ampla no sentido de impedir qualquer utilização idêntica ou semelhante a uma denominação de origem protegida (Champagne).

V • Conclusões

Como visto, IG ainda não se consolidou no Brasil, embora tenha crescido nos últimos anos. Mostra-se imperioso um olhar mais atento para um instituto de tamanha importância para o desenvolvimento econômico regional, com a promoção e incentivo à proteção das indicações geográficas pelos nossos produtores locais. No entanto, o que fazer para tornar a exploração das indicações geográficas um dos mecanismos tradicionais de desenvolvimento econômico no nosso país? Em primeiro lugar, a junção de esforços dos governos federais, estaduais, agentes públicos/privados de interesse público (como o INPI, SEBRAE e SENAI) ou puramente privados (como a ABPI, cooperativas e sindicatos regionais) para a instrução e aprendizado dos produtores das regiões em potencial. Soma-se a isto a conscientização e o auxílio vindo dos órgãos governamentais com a organização dos produtores regionais com relação ao pedido de registro perante o INPI e gestão da IG, haja vista as suas complexidades. Em outras palavras, a alocação de recursos para a assistência dos produtores locais sobre

[9] CFI T-417/20
[10] C-789/19 – CJEU.

MANOEL J. PEREIRA DOS SANTOS
Sociedade de Advogados

PROPRIEDADE INTELECTUAL, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, FRANQUIA,
DIREITO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, LICENCIAMENTO E ÁREAS CORRELATAS

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, Nº 1.923, 14º ANDAR, CONJ. 1404/1405 • 04715-005, SÃO PAULO, SP
TEL. (55 11) 3045-2470 • SITE: WWW.SANTOSLAW.COM.BR

a parte procedimental para se alcançar a proteção da IG, com a criação de uma pessoa jurídica que funcionará como titular do direito coletivo e será responsável pelo registro, gestão, controle e aplicação da IG perante terceiros, se mostra um importante mecanismo para o desenvolvimento do instituto no país. Por fim, a criação de programas de financiamento aos produtores regionais também pode ser considerado um exemplo de incentivo ao desenvolvimento das IGs no Brasil, uma vez que o processo de obtenção do registro junto ao INPI é custoso e poderá ser considerado um empecilho para o reconhecimento e proteção das IGs e, quiçá, inviabilizá-los. No âmbito legislativo, muito se discute sobre a ampliação da proteção das IGs com a inclusão dos nomes não geográficos de produtos típicos, como por exemplo a "cachaça" – reconhecida como IG pelo Decreto nº 4.062 –, conforme é já é garantido pelo Acordo TRIPS que, neste ponto, se demonstra mais amplo que a Lei da Propriedade Industrial e a própria CUP. Ainda com relação aos nomes não geográficos, uma alteração da lei para que se reprima a usurpação e possibilidade de registro de nomes geográficos estrangeiros de terceiros por agentes locais conferiria mais credibilidade ao sistema nacional e, por conseguinte, às próprias IGs aqui reconhecidas. Além disso, tal ampliação potencialmente traria maior reciprocidade dos demais países com o Brasil no que tange o tema, promovendo o comércio internacional e as relações exteriores.

Bibliografia

PELLIN, Valdinho. Indicações Geográficas e desenvolvimento regional no Brasil: a atuação dos principais atores e suas metodologias de trabalho: https://www.scielo.br/j/inter/a/gQ7KFM4TjpbQ4RbtjyNCyBS/?format=pdf&lang=pt

TRENTINI, Flávia e ALABRESE, Mariagrazia. Disputa entre marca e indicação geográfica: Toscoro x Toscano: https://www.conjur.com.br/2017-mar-03/disputa-entre-marca-indicacao-geografica-toscoro-toscano

Atualidades no Direito Internacional da Propriedade Intelectual

Márcio Merkl • Coordenador da Comissão de Direito Internacional da Propriedade Intelectual da ABPI. Diretor-Editor da Revista da ABPI de 2018 a 2021. Presidente da Comissão de Propriedade Intelectual OAB/PR. Diplomado pelo Programa "Intellectual Property and Business Strategy", Harvard Business School. Mestre em Direito, PUC/PR. Graduado em Direito, PUC/PR e Administração de Empresas–Finanças, FAE Business School.
E-mail: marcio.merkl@abreumerkl.com

Philippe Bering • Coordenador da Comissão de Direito Internacional da Propriedade Intelectual da ABPI. Graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes; Mestre e Doutor em Direito pela Ludwig-Maximilians- Universistät. E-mail: philippe.bhering@bhering.adv.br

A Comissão de Estudos de Direito Internacional da Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) se dedica a analisar a interface de questões de direito e geopolítica internacional com a propriedade intelectual, tais como a assinatura e ratificação de tratados, bem como decisões tomadas no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) e outros organismos internacionais bilaterais e multilaterais. É ainda atribuição da Comissão acompanhar, refletir e debater os marcos legais internacionais referentes a direitos autorais, marcas, patentes e outros direitos de propriedade intelectual, bem como analisar os interesses envolvidos nas diferentes formas de legislar e aplicar direitos intelectuais no Brasil vis-à-vis o cenário internacional.

Devido a uma conjunção de fatores no cenário doméstico e global, os últimos anos têm se demonstrado especialmente intensos em mudanças que envolvem tratados internacionais e questões transfronteiriças.

A pandemia da COVID-19 certamente foi um dos principais fatores recentes que motivaram e aceleraram alterações na propriedade intelectual em escala global. No âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), a Decisão Ministerial adotada em 17 de junho de 2022 na 12ª Conferência Ministerial em Genebra "TRIPS *Waiver*", representa um marco histórico - ainda que polêmico – para a ressignificação do escopo de proteção de patentes em situações excepcionais. Conforme referida Decisão, os países em desenvolvimento poderão limitar os direitos previstos no Artigo 28.1[1] do Acordo

[1] "Art.28.1. Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos: a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam usem, coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propósitos aqueles bens; b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo, usem, coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo."

TRIPS[2], autorizando o uso do objeto de uma patente necessário para a produção e fornecimento de vacinas COVID-19 sem o consentimento do direito titular na medida do necessário para fazer face à pandemia, de acordo com as disposições do Artigo 31[3] do TRIPS e regras previstas na Decisão Ministerial. Os debates que antecederam a Decisão Ministerial da OMC – que se iniciaram com a proposta da África do Sul e Índia em 02 de outubro 2020 – aguçaram as iniciativas e debates legislativos no Brasil no Congresso Nacional, gerando o Projeto de Lei nº 12/2021 que visava alterar o regime de licenças compulsórias no Brasil previsto no art.71[4] da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9279/1996). Após rápida tramitação nas duas casas legislativas e sanção presidencial com vetos, o projeto de lei foi transformado na Lei nº 14.200/2021,[5] sendo que os vetos presidenciais foram mantidos pelo Senado Federal na Sessão de 05 de julho de 2022.

Também se destaca o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5529) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI,[6] com a modulação dos efeitos para determinadas circunstâncias. O julgamento pelo STF foi seguido da revogação do parágrafo único do art.40 da LPI com a edição da Medida Provisória (MPV) nº 1040/2021 posteriormente convertida na Lei nº 14.195/2021, que visa simplificar o ambiente de negócios brasileiro em linha com as recomendações do Conselho sobre Política Regulatória e Governança da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do Acordo sobre Facilitação de Comércio da OMC. No entanto, essa revogação sem correspondente compensação pela demora no exame de patentes gera dúvidas sobre eventual violação do art. 62.2[7] do TRIPS, no que concerne à concessão de patentes em um prazo razoável.

Embora vários fatores geopolíticos internacionais, tais como a intensificação da Guerra Russo-Ucraniana e potenciais outros conflitos militares, continuem a contribuir com o cenário de incerteza e remodelação da ordem mundial, o Brasil tem se destacado em iniciativas para harmonizar ou aderir a tratados internacionais na seara da propriedade intelectual. Após a adesão do Brasil ao Sistema de Madri para o Registro Internacional de Marcas em 2019,[8] o Congresso Nacional promulgou o Decreto Legislativo nº 150 de 13/10/2022 resultando do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) nº 274/2022, aprovando o

[2] *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,* em português: "Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio."

[3] Art.31. Quando a legislação de um Membro permite outro uso do objeto da patente sem a autorização de seu titular, inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros autorizados pelo governo, as seguintes disposições serão respeitadas: [...]".

[4] Redação original: "Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação."

[5] Nova redação: "Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou internacional ou de interesse público declarados em lei ou em ato do Poder Executivo federal, ou de reconhecimento de estado de calamidade pública de âmbito nacional pelo Congresso Nacional, poderá ser concedida licença compulsória, de ofício, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente ou do pedido de patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular, desde que seu titular ou seu licenciado não atenda a essa necessidade.

§ 1º O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação. §2º [...] § 18. Independentemente da concessão de licença compulsória, o poder público dará prioridade à celebração de acordos de cooperação técnica e de contratos com o titular da patente para a aquisição da tecnologia produtiva e de seu processo de transferência."

[6] "Art. 40. Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior."

[7] "62.2. Quando a obtenção de um direito de propriedade intelectual estiver sujeita à concessão do direito ou a seu registro, os Membros, sem prejuízo do cumprimento dos requisitos substantivos para a obtenção dos direitos assegurarão que os procedimentos para a concessão ou registro permitam a concessão ou registro do direito num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção."

[8] Decreto nº 10.033 de 1º de outubro de 2019 que promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas.

Ato de Genebra do Acordo de Haia sobre o Registro Internacional de Desenhos Industriais. O Decreto Legislativo aguarda agora a promulgação pelo Poder Executivo, provocando grandes expectativas de uma premente adesão a esse sistema internacional que permitiria aos brasileiros poderão proteger seus desenhos industriais em 92 jurisdições com um custo reduzido.

Na senda de harmonização internacional vislumbrando a possível adesão do Brasil à OCDE, merece destaque também a promulgação da Lei nº 14.286/2021, o novo marco legal do mercado de câmbio e dos capitais internacionais, que entrará em vigor em 30 de dezembro de 2022. Além de uma série de simplificações relevantes para entidades que atuam em mercados internacionais, o novo marco legal desburocratiza o sistema de câmbio dispensando o registro no Banco Central dos contratos para que seja possível a dedutibilidade fiscal das remessas a título de *royalties*, permanecendo, contudo, a obrigatoriedade de averbação ou registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para permitir da dedutibilidade fiscal. Além disso, com a reforma cambial, passa a ser possível a remessa de *royalties* pelas subsidiárias brasileiras às suas matrizes no exterior mesmo na hipótese em que o valor remetido exceda os limites de dedutibilidade fiscal previstos na Portaria MF nº 436/1958.

Também irá gerar grande debate internacional e no Brasil a abertura de um processo de consulta em face da China pela União Europeia em 22 de fevereiro de 2022, primeiro passo do Procedimento Comum de Solução de Controvérsias na OMC, com relação as *anti-suit injunctions* com efeitos trans-fronteiriços em casos de *standard essential patents* e à não publicação de decisões judiciais em alguns casos, tendo em vista à quantidade de litígios em curso de alto valor econômico envolvendo patentes essenciais.

Por fim, não se pode deixar de citar a adesão do Brasil à Convenção sobre o Crime Cibernético (Convenção de Budapeste) por meio do Decreto Legislativo nº 37 de 16 de dezembro de 2021, que além de trazer disposições sobre o acesso indevido e não autorizado a um sistema de computadores, incluindo violação à confidencialidade, também traz disposições sobre violação de direitos autorais e de direitos correlatos ocorridos por meio de um sistema de computador, bem como a obrigação de adoção de normas processuais específicas para facilitar a cooperação internacional e a apuração dos crimes cibernéticos.

Como se pode notar, o mundo da propriedade intelectual está em efervescência e muitas dessas mudanças necessitam de atento acompanhamento para a adequada incorporação do ordenamento nacional pelos atores envolvidos. Diversas outras iniciativas em curso na seara do direito internacional público, privado e convencional, assim como na arbitragem internacional, trazem grandes expectativas de debates acalorados nos meios especializados. O panorama está, portanto, repleto de desafios para os associados da ABPI aprofundarem os estudos e debates no âmbito da Comissão de Direito Internacional da Propriedade Intelectual.

MARTINEZ & ASSOCIADOS
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

Rua Constantino de Souza, 1.416
04605-003 - São Paulo - SP
Brasil

Tel.: (55.11) 55319109
Fax: (55.11) 55358963
E-mail: mail@mklaw.com.br

Entre *vapers, cannabis* e apostas *online*: a posição do INPI quanto à registrabilidade de marcas referentes a novas tecnologias

Clarissa Jaegger • Coordenadora da Comissão de Marcas da ABPI. Sócia de escritório Montaury Pimenta Machado & Vieira de Mello. Obteve os títulos de Bacharel em Direito e Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ]. E-mail: clarissa@montaury.com.br

Roberta Arantes • Coordenadora da Comissão de Marcas da ABPI. [Sócia da Daniel Advogados e gestora da área de marcas. Obteve os títulos de Bacharel em Direito e Mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ). E-mail: roberta.arantes@daniel-ip.com

Jana Fraccaroli • Coordenadora Adjunta da Comissão de Marcas da ABPI. Advogada da área de Propriedade Intelectual do escritório BMA – Barbosa Müssnich Aragão. Obteve os títulos de Bacharel em Direito e Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio. E-mail: jfb@bmapi.com.br

1 • Introdução

Com a evolução tecnológica, surgem novas modalidades de tecnologias cujo consumo, exploração e comercialização no Brasil são proibidos pela legislação vigente ou dependem de aprovação ou autorização de autoridade regulatória, como, por exemplo, os cigarros eletrônicos, os produtos à base de *cannabis* e as apostas *online*.

Com isso, indaga-se sobre a viabilidade de registro de marcas, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, para identificar produtos e serviços relativos às referidas tecnologias, notadamente às que são proibidas ou consideradas ilícitas sob a legislação vigente, ou não obtiveram aprovação/autorização da autoridade regulatória competente.

Historicamente, pedidos de registro de marcas referentes a produtos e serviços proibidos ou considerados ilícitos no Brasil costumam ser indeferidos pelo INPI com base no artigo 124, III da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96 – "LPI"), que proíbe o registro, como marca, de "*expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra*

ou a imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração", bem como no artigo 128, §1º da LPI, o qual determina que "as pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei".

Neste artigo, será analisado o posicionamento do INPI a respeito da possibilidade de registro de marcas para identificar produtos e serviços relacionados especificamente a cigarros eletrônicos, produtos à base de *cannabis* e apostas *online*.

I • Cigarros Eletrônicos:

Os cigarros eletrônicos, também conhecidos como *vapes* ou *vapers*, surgiram nos anos 2000 e tiveram crescimento exponencial de popularidade nos últimos anos, especialmente entre jovens e adolescentes.

No Brasil, a comercialização, importação e propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas desde 2009[1], em razão de Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional da Vigilância Sanitária - ANVISA (RDC nº 46/2009[2]), agência reguladora que possui a finalidade institucional de promover a proteção da saúde da população.

Considerando que a ANVISA proíbe de comercialização, importação e propaganda de cigarros eletrônicos com o intuito de preservação da saúde pública, surge a indagação sobre a viabilidade de registro de marcas para identificar produtos e serviços relacionados a cigarros eletrônicos perante o INPI.

Com base em pesquisa realizada no banco de dados do INPI, verifica-se que o referido Instituto não tem feito objeções ao registro de marcas para identificar produtos e serviços relacionados a cigarros eletrônicos, e que vem concedendo registros para as referidas marcas sem qualquer ressalva.

Quanto às marcas de produtos, o INPI tem permitido o registro para identificar tanto os cigarros eletrônicos em si, quanto acessórios e refis para os referidos produtos, como líquidos à base de nicotina para cigarros eletrônicos, aromas para uso em cigarros eletrônicos e baterias e carregadores para cigarros eletrônicos. Como exemplos, podemos citar as seguintes marcas registradas nas classes 09 e 34: **JUUL** (registro nº 909675449), **VOOPOO** (registro nº 919585345), **VAPORESSO** (registro nº 91348846), **GREEN VAPE** (registros nºs 909299005, 909299064 e 909299064), **GLO** (registros nºs 917136578, 910711496 e 917137434), **VUSE** (registros nºs 918294444 e 840163851), **IQOS** (registros nºs 907695779 e 907695965).

Além disso, o INPI também tem permitido o registro de marcas para identificar serviços relacionados a cigarros eletrônicos, inclusive serviços referentes às atividades proibidas pela RDC nº 46/2009 da ANVISA, como serviços de venda a varejo (por meios físicos e *online*) de cigarros eletrônicos, e serviços de *marketing* e de fidelização de clientes relacionados a cigarros eletrônicos. Como exemplos, podemos citar as seguintes marcas registadas na classe 35: **VAPE WORLD** (registro nº 907807755), **VAPE&CO** (registro nº 913458325), **JUUL** (registro nº 914569406), **GLO** (registro n º 913739510), **IOQS** (registro nº 921318120) e **WINNOW** (registro nº 915078740).

[1] Disponível em: [https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/tabaco/cigarro-eletronico]. Acesso em 30 set. 2022.

[2] Disponível em: [http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_46_2009_COMP.pdf/2148a322-03ad-42c3-b5ba-718243bd1919]. Acesso em 30 set. 2022.

Por fim, é interessante notar que algumas das grandes empresas multinacionais de tabaco, como Philip Morris, British American Tobacco e Japan Tobacco, estão expandindo o escopo de proteção de suas tradicionais marcas de cigarros, incluindo **MARLBORO**, **LUCKY STRIKE**, **CARLTON**, **CAMEL** e **PARLIAMENT**, e pleiteando novos registros para as referidas marcas no Brasil incluindo cigarros eletrônicos.

II • *Cannabis*

A *cannabis* – popularmente conhecida como maconha – é planta da família das canabiáceas que, em razão dos seus componentes psicotrópicos, é tida como droga ilícita para usos recreativos, em muitos países, incluindo o Brasil.

No entanto, hoje é sabido que a *cannabis* possui versatilidade medicinal e industrial. Isto porque, além dos componentes psicotróprios, a *cannabis* também possui princípios ativos com importantes ações terapêuticas e constituição vegetal que possibilita a fabricação de papel e fios para a confecção de tecidos e roupas.

Como a *cannabis* é considerada uma droga ilícita no Brasil[3], o entendimento majoritário do INPI, até pouco tempo atrás, era sobre a impossibilidade de registro de marcas cujo nome ou logotipo fizessem alusão a "cannabis" ou suas variações (como "maconha" e "hemp"), independente do produto ou serviço reivindicado no pedido de registro, com base no artigo 124, III da LPI. Como exemplos, podemos citar os seguintes pedidos de registro de marcas em variadas classes, todos indeferidos pelo INPI: **CANNABIS STORE AMSTERDAM BRASIL ORIGINAL AMSTERDAM** (pedido nº 915878682 na classe 35), **RSHO Real Scientific Hemp Oil** (pedido nº 908890176 na classe 05), **CAPITÃO HEMP** (pedido nº 824614380 na classe 35), **THE ORGANIC HEMP LINE CERTIFIED ORGANIC PRODUCTS** (pedido nº 914546821 na classe 03) e **NATUCANNABIS** (pedido nº 917349407 na classe 03).

O cenário, no entanto, começou a mudar consideravelmente após a aprovação, pela ANVISA, das seguintes resoluções: (i) RDC 327/2019[4], que dispõe sobre o uso medicinal da *cannabis* no Brasil e sua venda em farmácias; e (ii) RDC 335/2020[5], que define critérios e procedimentos para importação de produtos derivados de *cannabis* por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde.

A aprovação das referidas resoluções pela ANVISA impulsionou o INPI, a partir de 2020, a deferir diversos pedidos de registro para marcas desse setor, conforme exemplos a seguir: **ADWA Cannabis** (registro nº 921506899, na classe 05, para "cannabis para uso medicinal"), **Alkannabis** (registro nº 923358528, na classe 05, para "cannabis para uso medicinal"), **BE HEMP** (registro nº 919056814, na classe 05, para "medicamentos para uso humano") e **DOUTOR CANNABIS** (registro n. 921203128, na classe 05, para "cannabis para uso medicinal").

No entanto, ainda assim é possível encontrar alguns indeferimentos posteriores de pedidos de registro para marcas compostas por "cannabis" e variações, com base na proibição legal do artigo 124, III

[3] Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm]. Acesso em 30 set. 2022.
[4] Disponível em: [https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-327-de-9-de-dezembro-de-2019-232669072]. Acesso em: 25 nov. 2022.
[5] Disponível em: [https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-335-de-24-de-janeiro-de-2020-239866072]. Acesso em: 25 nov. 2022.

da LPI, mesmo para produtos e serviços que, hoje, são permitidos pela ANVISA. Como exemplos, podemos citar os seguintes pedidos de registro de marcas: **HEMP OIL CIBDEX DROPS COMPLEX** (pedido nº 909551383, na classe 05, para "medicamentos para uso humano"), **HEMPMEDS BRASIL** (pedido nº 908468806, na classe 05, para "ervas para fumar para uso medicinal"), **CANNABIZZZ** (pedido nº 920157580, na classe 05, para "suplementos de ervas; bebidas de ervas usadas para ajudar no sono e relaxamento; preparações naturais para auxílio ao sono"), **DERMOHEMP** (pedido nº 501607445, na classe 05, para "medicamentos; infusões de ervas medicinais"), e **BRASIL CANNABIS EXPO & CONFERENCE** (pedido nº 917779096, na classe 35, para "serviços de promoção de campanhas publicitárias com vistas à prevenção de doenças, a título de assistência social").

Assim, muito embora o INPI pareça estar alinhado com a evolução do posicionamento da ANVISA sobre a questão, ainda existem decisões inconsistentes.

III • Apostas *online*

A prática ou exploração de jogos de azar no Brasil é proibida pelo Decreto-Lei nº 9.215 de 1946[6], que ainda permanece em vigor e restaura o artigo 50 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688, de 1941[7]), segundo a qual são considerados jogos de azar: (a) o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte; (b) as apostas sobre corrida de cavalos fora de hipódromo ou de local onde sejam autorizadas; e (c) as apostas sobre qualquer outra competição esportiva.

A despeito dos referidos dispositivos legais, nos últimos anos viu-se o surgimento, quase massivo, de plataformas de *e-sports* anunciando diversos sites e aplicativos de apostas *online*, valendo-se, inclusive, de figuras famosas no Brasil para atrair usuários brasileiros para tais plataformas.

Como a maior parte dos provedores de serviços de apostas *online* não operam diretamente no Brasil, mas por meio de *sites* hospedados em servidores no exterior, com endereço eletrônico estrangeiro, eles conseguem escapar do âmbito de incidência da legislação brasileira, que proíbe a exploração de jogos de azar no Brasil.

A fim de tentar coibir a referida prática, a Lei nº 13.155, de 2015[8], modificou o §2º, do artigo 50, da Lei das Contravenções Penais, determinando a incidência de pena de multa para aquele que for encontrado participando de jogo de azar, ainda que pela Internet ou por qualquer outro meio de comunicação, como ponteiro ou apostador.

Em sentido oposto, o ex-Presidente do Brasil, Michel Temer, sancionou a Lei 13.756, de 2018[9], ainda pendente de regulamentação, que busca legalizar as apostas esportivas, desde que alguns requisitos sejam atendidos.

Com relação ao posicionamento do INPI sobre a possibilidade de registro de marcas relacionadas a apostas *online* e jogos de azar, uma pesquisa na base de dados do referido Instituto revela a existência de decisões nos dois sentidos.

Por um lado, há vários registros concedidos para marcas relacionadas a apostas e jogos de azar, conforme exemplos a seguir: **NETBET** (registro nº 913717860, na classe 41, para "apostas esportivas

[6] Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del9215.htm]. Acesso em: 25 nov. 2022.
[7] Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3688.htm]. Acesso em: 25 nov. 2022.
[8] Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13155.htm]. Acesso em: 25 nov. 2022.
[9] Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13756.htm]. Acesso em: 25 nov. 2022.

em jogos; apostas esportivas on-line; serviços de jogos de poker; serviços de aposta esportiva pela internet ou por qualquer meio ou sistema de telecomunicações", **NSX SPORTS BETTING PLATFORM** (registro nº 923973575, na classe 41, para "serviços de jogos de azar ou apostas", **Bet & Resenha** (registro nº 923508740, na classe 41, para "serviços de jogos de azar ou apostas") e **BOLADA.BET** (registro nº 922163502, na classe 41, para "serviços de jogos de azar ou apostas").

Por outro lado, o INPI vem proferindo diversas exigências nos termos abaixo, com base na proibição do Decreto-Lei nº 9.215 de 1946 e do artigo 128, §1º da LPI, solicitando que o depositante exclua serviços relacionados a apostas e jogos de azar devido à sua ilicitude, substitua-os por outros serviços lícitos ou preste esclarecimentos sobre a sua licitude:

> *"Preste esclarecimentos sobre a licitude do serviço reivindicado como "serviços de jogos de azar ou apostas" ou o substitua por item lícito compatível com a classe reivindicada. A licitude do serviço poderá ser esclarecida, por exemplo, mediante a: (i) declaração do requerente de que o serviço se destina a finalidade diversa da exploração comercial de jogos de azar [serviços de jogos ou apostas não financeiras, exceto para exploração comercial de jogos de azar]; (ii) apresentação de decisão judicial autorizando a prestação de serviços relacionados; (iii) apresentação de norma de poder público regulador ou fiscalizador que autorize a atividade declarada pelo requerente".*[10]

Verifica-se, portanto, que o INPI não tem sido consistente e proferido decisões divergentes sobre a possibilidade de registro de marcas para proteger serviços de apostas *online* e jogos de azar em geral.

Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que o INPI tem permitido o registro de marcas para identificar produtos e serviços relacionados a cigarros eletrônicos, a despeito da proibição da ANVISA.

Já no caso de marcas referentes a produtos à base de *cannabis* (até mesmo para uso medicinal) e apostas *online*, o INPI parece não ter um posicionamento consolidado sobre a questão, como se pode constatar pelas diversas decisões divergentes encontradas em nossa pesquisa.

No caso da *cannabis* para uso medicinal, por exemplo, tal situação gera insegurança às empresas deste segmento de mercado que, apesar de exercerem atividade lícita no país e regulada pela ANVISA, correm o risco de enfrentar obstáculos para a devida proteção de suas marcas, que são o ativo intangível mais importante do empreendimento.

O ideal seria que o INPI pacificasse o seu entendimento a respeito da possibilidade de registro de marcas referentes a novas modalidades de tecnologias cujo consumo, exploração e comercialização no Brasil são proibidos pela legislação vigente ou dependem de aprovação ou autorização de autoridade regulatória, a fim conferir segurança jurídica àqueles que desejam proteger suas marcas no país.

[10] Exigência proferida em relação ao pedido nº 922751510, para a marca FORRADOS POKER CLUB, que foi deferido e teve o registro concedido em 26/07/2022 após o depositante solicitar a exclusão do item "serviços de jogos de azar e ou apostas" do escopo de proteção.

O papel das patentes como estímulo à inovação

Gabriela Neves Salerno • Coordenadora da Comissão de Patentes da ABPI. Sócia, Gestora da área Técnica de Patentes e Integrante do Comitê de Diversidade e Inclusão no escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello, e Graduada em Engenharia Química pela Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
E-mail: gabriela.salerno@montaury.com.br

Priscila Mayumi Kashiwabara • Coordenadora da Comissão de Patentes da ABPI. Sócia, Gestora da área Técnica de Patentes em Life Sciences, Cultivares e Biodiversidade, no escritório Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual, e Graduada em Ciências Biológicas e Pós Graduada em Biotecnologia, ambos pela Universidade de São Paulo (USP). E-mail: priscila.kashiwabara@kasznarleonardos.com

Bernardo Marinho • Coordenador Adjunto da Comissão de Patentes da ABPI. Advogado, Engenheiro e Sócio de Dannemann Siemsen, graduado em Direito e Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
E-mail: balexandre@dannemann.com.br

1 • Introdução

A Lei 9.279/96, de 16 de maio de 1996 ("Lei da Propriedade Industrial") surgiu a partir de modificações da legislação interna em vigor até então, para adequá-la ao acordo TRIPS ("*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*"), integrante do conjunto de documentos firmados em 1994 que encerraram a Rodada do Uruguai. O TRIPS passou a valer no país por meio do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

Dentre as novidades[1], a Lei da Propriedade Industrial trouxe a inclusão da patente para substâncias, matérias ou produtos obtidos por meio de processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação; o "pipeline", o certificado de adição de invenção; o registro dos desenhos industriais; as marcas coletivas e de certificação; a substituição das indicações

[1] SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, Lei 9.279/96, São Paulo: RT, 1997, pg. 16.

de procedência por indicações geográficas; os crimes contra a propriedade industrial e o entendimento de que a proteção aos direitos industriais efetua-se mediante a repressão à concorrência desleal[2].

A Lei de Propriedade Intelectual é, sem dúvida, o marco que inseriu o Brasil no cenário do comércio internacional, visto que, com o seu advento, o país sinalizou o reconhecimento e a importância dos direitos da Propriedade Intelectual, passando, assim, a ter mais credibilidade e voz na Organização Mundial do Comércio (OMC), podendo, também, concorrer com os países mais desenvolvidos no que se refere ao comércio e indústria mundiais.

No entanto, apesar do grande avanço à época, é fundamental sempre evoluir e dar continuidade na criação de um ambiente cada vez mais favorável à inovação, de forma que os ganhos de produtividade dela decorrentes traduzam-se em alicerces duradouros para o desenvolvimento sustentável da sociedade brasileira.

Neste sentido, por exemplo, o GII (Global Innovation Index[3]) é uma valiosa ferramenta que avalia o nível de potencial inovador que pode orientar o desenvolvimento de políticas e práticas que estimulem a inovação. Segundo o relatório de 2022, observa-se que o Brasil melhorou no último ano, mas, ainda está em 54º lugar no cômputo geral, 9º entre os emergentes e 9º na América Latina. Estamos atrás de países como Índia, Vietnã e Malásia, por exemplo.

Ainda segundo o mesmo relatório, "Inovação é crucial para aumentar a produtividade em economias emergentes com dificuldades recentes relacionadas ao crescimento, como o Brasil"[4].

Inúmeros estudos indicam que o estímulo às inovações e à adoção de novas tecnologias permite que as empresas promovam ganhos de produtividade sustentáveis e melhoria na competitividade, não havendo dúvidas de que "a inovação tecnológica é um tipo de investimento desejável para o crescimento de longo prazo"[5].

Para tanto, criar condições que sinalizem positivamente que o Brasil possui um ambiente amigável às inovações, externas ou internas, é essencial para um país que precisa crescer e desvencilhar-se do estigma de economia periférica, subdesenvolvido. A patente não é, obviamente, um fim em si mesmo, mas deve ser inserida no conjunto da estratégia maior de desenvolvimento nacional.

2 • Cenário atual do sistema de patentes brasileiro e os desafios para a criação de um ambiente nacional atrativo à inovação

A concessão mais rápida e eficiente de direitos de Propriedade Industrial é condição primeira para melhoria do ambiente de inovação no país, pelo aumento da segurança jurídica. Isto porque a exclusividade para o invento só vem com a concessão da patente, conforme artigo 42 da Lei nº 9.279/1996. Ou seja, enquanto a patente não é concedida, o seu titular não pode impedir terceiros de utilizar a invenção.

Alinhado à necessidade de tornar o Brasil um solo fértil à inovação, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) implementou, em agosto de 2019, o que certamente foi um dos projetos mais

[2] Art. 2º: A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua-se mediante: V – repressão à concorrência desleal. (BRASIL. Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF)

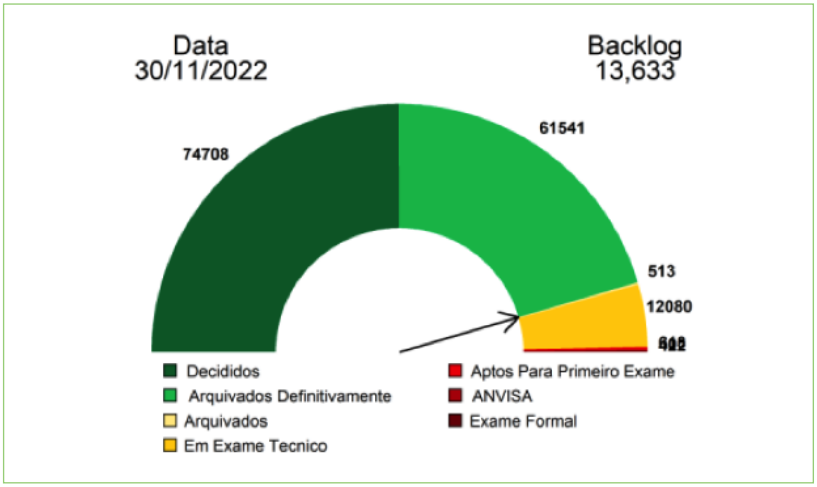
[3] Disponível em:[https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2022/]. Acesso em: 30 nov. 2022.

[4] Tradução livre, Global Innovation Index, p. 13. Disponível em: [https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2022/]. Acesso em: 30 nov. 2022.

[5] REZENDE, Leonardo. Política industrial para inovação: uma análise das escolhas setoriais recentes. In: BACHA, Edmar; BOLLE, Monica B. de. O futuro da indústria no Brasil: desindustrialização em debate. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. p. 357.

significativos de sua história. O Plano de Combate ao Backlog, instituído com o objetivo de reduzir em 80% o estoque de pedidos de patente pendentes de decisão em um período de dois anos, atingiu a meta proposta em março de 2022, cerca de sete meses além da previsão. Para alcançar tal feito, o INPI adotou uma estratégia simples: fez uso dos resultados de exame técnico realizados em outras jurisdições, principalmente aquelas cuja prática é semelhante à brasileira, tal como o exame realizado pelo Escritório de Patentes Europeu - *European Patent Office* (EPO). Desse modo, os requerentes tiveram a oportunidade de apresentar emendas voluntárias e/ou argumentos técnicos antes que o examinador brasileiro precisasse analisar o mérito das invenções propostas e, muitas das vezes, emitir pareceres muito semelhantes em conteúdo, se comparados aos de outros países. Essa nova modalidade de exigência técnica, denominada exigência preliminar, trouxe bastante celeridade ao processamento dos pedidos de patente, além de ser eficiente na eliminação de pedidos nos quais os depositantes já não possuíam interesse.

De acordo com dados disponíveis no site do INPI, dentre os 149.912 pedidos de patente pendentes de exame técnico em 01 de agosto de 2019 (data de início do projeto), um total de 134.778 pedidos foram examinados em pouco mais de 3 anos, reduzindo, assim, o backlog em cerca de 90%. Além disso, dentre os 14.565 pedidos de patentes ainda pendentes, 13.430 já se encontram em análise, conforme pode ser observado no gráfico a seguir[6]:



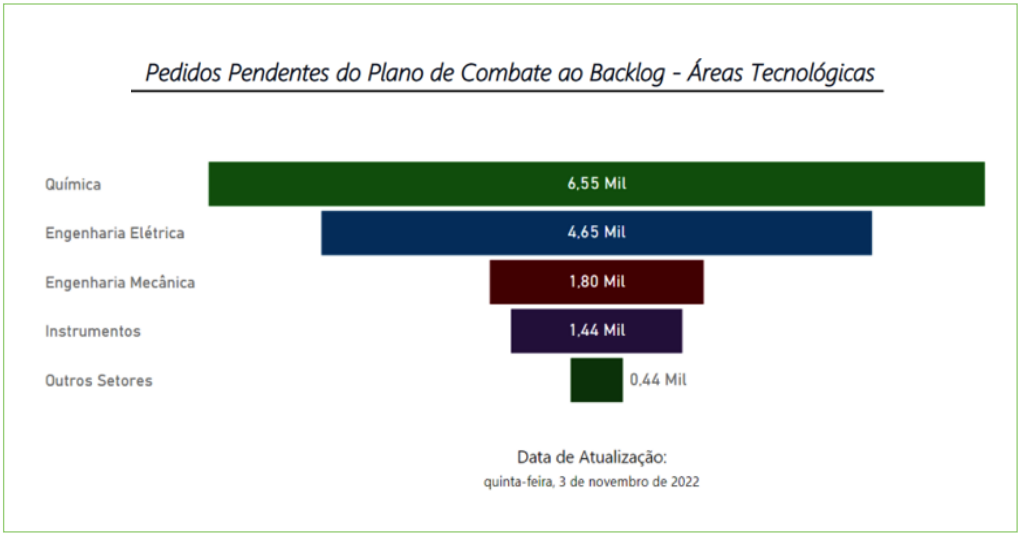
Analisando-se em detalhes o gráfico acima, é possível notar que uma quantidade relevante de pedidos de patente foi definitivamente arquivada, o que confirma a eficiência da adoção das exigências preliminares como meio de combate ao *backlog*. Do contrário, os examinadores teriam dispendido um tempo considerável para realizar buscas de anterioridades e emitir um primeiro parecer técnico para quase 62 mil pedidos que seriam subsequentemente abandonados.

[6] Plano de Combate ao Backlog. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-backlog]. Acesso em 30 nov. 2022.

RUA DA ASSEMBLÉIA, 35, 6º ANDAR – 20011-001
RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL – TEL: (21) 3861 1250
FAX: (21) 3861 1251 E-MAIL: mail@matos.com.br

MATOS & ASSOCIADOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Todavia, apesar do louvável resultado obtido pelo INPI em seu projeto de combate ao *backlog*, algumas divisões técnicas ainda padecem de um atraso significativo na análise de pedidos de patente. O gráfico a seguir mostra a situação atual por área tecnológica[7]:



Atualmente, as áreas mais afetadas pelo atraso na concessão de patentes no Brasil são, nessa ordem: química, engenharia elétrica e engenharia mecânica. Somente a área de química, que inclui pedidos de patentes nas áreas farmacêutica e de biotecnologia, é responsável por quase 44% do *backlog* atual. Algumas razões podem ser apontadas para justificar esse cenário, tais como: a complexidade e extensão dos pedidos nas áreas de biotecnologia, farmácia, eletrônica e de telecomunicações, bem como a escassez de examinadores nas referidas áreas técnicas. Essa afirmação se reflete nos dados fornecidos pelo INPI em relação ao tempo médio de análise por divisão técnica.

Outro ponto de atenção diz respeito à diferença de tempo médio de análise de recursos, que também varia consideravelmente, a depender da divisão técnica envolvida. A divisão de tecnologia em embalagens, por exemplo, tem um tempo médio de decisão de 483 dias. Já na divisão de bioquímica e correlatos, esse tempo aumenta para 1.196 dias, contabilizando mais de 700 dias de diferença (quase dois anos). Outras divisões que ultrapassam 1.000 dias de espera são: petróleo e engenharia química (1.009 dias), metalurgia e materiais (1.046 dias) e necessidades humanas (1.109 dias).

Como pode ser observado, a situação na segunda instância do INPI é ainda mais crítica do que na primeira, pois pelo menos cinco divisões técnicas possuem tempo de espera superior a mil dias para a análise de um recurso. Essa demora gera insegurança jurídica não apenas para o requerente do pedido de patente, que deseja obter proteção para sua tecnologia, mas também para terceiros interessados em explorar a tecnologia proposta, caso o pedido seja indeferido pelo INPI.

Assim, depreende-se que agilidade deve constar em todas as fases de processamento do pedido, *i.e.*, exame formal, primeira e segunda instâncias. Com a conclusão do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) nº 5529, em maio de 2021, cuja consequência é que qualquer patente concedida desde então terá o prazo de 20 anos contados do depósito, sem

[7] Plano de Combate ao Backlog. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-backlog]. Acesso em 30 nov. 2022.

o benefício do parágrafo único ao artigo 40 da LPI[8], cujos efeitos foram mitigados a partir de tal julgado, essa agilidade faz-se ainda mais necessária. Eventuais demoras, não justificadas, por exemplo, podem desencadear desistência dos pedidos de patente ou o recurso à via judicial.

Isto se liga diretamente ao outro grande desafio: o de ter um INPI capaz de prestar serviços de maneira mais eficiente.

Para isto, o INPI deveria, no mínimo, receber investimentos constantes para aprimoramentos de sua estrutura, maquinários e recursos humanos. Idealmente, o INPI deveria ser financeiramente autônomo para gerir seu orçamento. Neste aspecto, embora o INPI seja um órgão superavitário há anos sempre sofreu sucessivos contingenciamentos. Neste ano de 2022, por exemplo, o orçamento do INPI seria de R$ 70 milhões, mas foi reduzido para R$ 33,9 milhões, insuficiente para manter o seu quadro de servidores. Assim, o INPI anunciou, no início do ano, a demissão de 40% do seu quadro de terceirizados e a redução do horário de funcionamento.

O outro desafio é de natureza técnica.

O INPI, por meio das diretrizes de exame, assume posicionamento bastante restritivo com relação a algumas áreas técnicas, principalmente as relacionadas à farmácia e à biotecnologia. É crucial o estabelecimento de um ordenamento que consiga evoluir e acompanhar a evolução científica e tecnológica e a ciência, de modo a assegurar uma proteção mais adequada e segurança jurídica aos *players*.

Por exemplo, a Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/1996 estabelece que seres vivos ou parte deles, e materiais biológicos encontrados na natureza não são considerados invenção e, portanto, não são patenteáveis (artigo 10[9]). Ao definir o que é material biológico, o INPI, por exemplo, considera que extrato isolado de material biológico, ainda que enriquecido com determinadas frações ou substâncias e, portanto, não encontrado na natureza como tal, estaria contido na proibição do artigo 10. Cabe esclarecer que muitas pesquisas realizadas com patrimônio genético brasileiro são baseadas em extratos preparados a partir de materiais encontrados na natureza para os quais se estabelece uma utilidade. Hoje, da forma como a matéria é interpretada pelo INPI, os pesquisadores têm dificuldades em proteger eventuais inovações e/ou invenções baseadas em extratos. Assim, o posicionamento excessivamente restritivo do INPI desfavorece muito a competitividade das empresas e instituições brasileiras de pesquisa que têm como foco justamente o estudo e a exploração destes componentes biológicos isolados da natureza.

Melhor seria se, ao invés de simplesmente excluir a possibilidade de patenteabilidade, houvesse uma atualização da Lei de Propriedade Intelectual, que pouco evoluiu desde o seu surgimento, além de

[8] Art. 40 [...]
Parágrafo único - O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.
A regra do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial previa que o prazo de vigência de uma patente não poderia ser inferior a 10 anos para patentes de invenção e 7 anos para patentes de modelo de utilidade, a contar da data da concessão do direito. Em 12 de maio de 2021, oito dos onze ministros do STF consideraram que a regra era inconstitucional. Portanto, a partir da publicação da ata do julgamento, em 13 de maio de 2021, o privilégio durará pelos prazos de 20 anos, no caso de patentes de invenção, e de 15 anos no modelo de utilidade, contados da data de depósito.

[9] Art. 10 - Não se considera invenção nem modelo de utilidade: (...)
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

estabelecimento de regramentos e critérios de exame mais maleáveis para contemplar ou melhorar o cenário de patenteabilidade de certas soluções técnicas, como por exemplo, as desenvolvidas a partir de materiais biológicos.

Outro desafio, de política pública de inovação, é garantir o fomento regular e constante à pesquisa brasileira, além de aumentar a interação entre o setor acadêmico e a indústria.

Neste aspecto, interessante notar que o Brasil é o 13° em termos de número publicações de artigos revisados por pares produzido entre 2011 e 2016, e a maioria dos artigos foi resultado de pesquisa conduzida por universidades públicas. Apenas 1% dos artigos científicos brasileiros publicados entre 2011 e 2016 tinham um autor da indústria, sendo a maior parte dos colaboradores da indústria pesquisadores de grandes farmacêuticas estrangeiras[10].

Nesta mesma direção, o INPI mostra que os maiores depositantes nacionais de pedidos de patente são as universidades, sendo tímida a participação do setor privado[11].

Ainda, no Brasil, a indústria emprega poucos doutores: cerca de 95% estão nas universidades e somente 1,7% nas empresas[12].

Com os sucessivos cortes orçamentários para pesquisa e desenvolvimento ("P&D"), a ciência brasileira como um todo vive um momento delicado e difícil. Portanto, seria importante neste momento não só manter um mínimo de editais de fomento públicos constantes como também promover ações para aumentar a interação entre academia e empresas e estimular a entrada do setor privado no financiamento de P&D. Um dos desafios encarados pelas empresas é, por exemplo, enxergar as patentes como prioridade para seus negócios, como forma de angariar competitividade.

Sendo assim, para auxiliar no impulso à competitividade brasileira, uma das ações urgentes é que o INPI tenha autonomia para investir em projetos de modernização, que viabilizem a infraestrutura necessária aos usuários do sistema de patentes brasileiro. Caso contrário, a competitividade das empresas continuará sendo prejudicada, desestimulando a inovação no país e a consequente busca por proteção patentária.

3 • Conclusão

Com base no histórico do sistema de patentes brasileiro e no cenário atual do INPI, nota-se uma drástica evolução em termos de eficiência, engajamento e modernização do Instituto, com vistas a alcançar patamares elevados de excelência observados em escritórios estrangeiros cujos sistemas de patentes são considerados como referências na qualidade e agilidade no exame técnico de pedidos de patente.

Por outro lado, conforme apontado no capítulo anterior, diversas deficiências precisam ser urgentemente sanadas, por exemplo, no que tange a harmonização do tempo de exame entre as diversas divisões técnicas do Instituto. Para tanto, esforços financeiros precisariam ser concentrados na solução dos problemas específicos de cada divisão, uma vez que as matérias examinadas divergem em complexidade e extensão.

Uma solução que parece eficaz e acertada no curto prazo seria a autonomia financeira do Instituto, já que se trata de uma autarquia superavitária, mas que pouquíssimo usufrui do volume financeiro que recolhe. Quanto a esse ponto em particular, há de se comentar que já tramita ação civil pública pro-

posta pela ABPI para que a autarquia possa utilizar integralmente os recursos que arrecada. A decisão proferida na ação civil pública 5095710-55.2021.4.02.5101/RJ em 12 de abril de 2022 pela juíza Caroline Tauk, da 31ª Vara Federal do RJ, previa um prazo de 90 dias para que o INPI apresentasse um relatório apontando suas necessidades estruturais e orçamentárias, bem como um plano de atividades para atender às necessidades listadas.

Espera-se que o resultado da ação judicial supracitada seja positivo para o INPI e, consequentemente, para todo o ecossistema de inovação brasileiro, estimulando um ambiente inovador e compatível com países com alto nível de desenvolvimento tecnológico.

[10] Relatório Clarivate Capes InCites Brasil 2018. Disponível em: [https://www.abcd.usp.br/wp-content/uploads/2018/01/Relat%c3%b3rio-Clarivate-Capes-InCites-Brasil-2018.pdf], acessado em 30 nov. 2022.

[11] "INPI divulga rankings dos maiores depositantes em 2020". Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-rankings-dos-maiores-depositantes-em-2020], acessado em 30 nov. 2022.

[12] Disponível em: [https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/57/19/571942df-3094-4f47-9128-1004c5d9ce1d/agenda_mei_2014.pdf], acesso em 30 nov. 2022.

[13] "Sentença favorável à ABPI na ação civil pública estruturante que visa assegurar recursos para que o INPI cumpra adequadamente suas tarefas". Disponível em: [https://abpi.org.br/noticias/sentenca-favoravel-a-abpi-na-acao-civil-publica-estruturante-que-visa-assegurar-recursos-para-que-o-inpi-cumpra-adequadamente-suas-tarefas/], acesso em 30 nov.2022.

Montaury Pimenta Machado & Vieira de Mello
ADVOGADOS • PROPRIEDADE INTELECTUAL
COMPROMETIMENTO E FOCO EM RESULTADOS
www.montaury.com.br montaury@montaury.com.br
Tel.: (21) 2524-0510 Rio de Janeiro - São Paulo

Elegibilidade de categorias de reivindicação para patentes de invenções implementadas por computador no Brasil

Tarso Mesquita Machado • Coordenador da Comissão de Patentes & Novas Tecnologias. Engenheiro Eletrônico (2012), Mestre em Engenharia Eletrônica, na linha de sistemas inteligentes e automação (2017), ambos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Doutorando em Inovação e Propriedade Intelectual pela Academia do INPI. Sócio no escritório Kasznar Leonardos. E-mail: Tarso.Machado@kasznarleonardos.com

Ana Cristina Almeida Müller • Coordenadora da Comissão de Patentes & Novas Tecnologias. Engenheira e Doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), agente da propriedade industrial, membro do Conselho Diretor da ABPI, sócia do escritório BMA – Barbosa Müssnich Aragão, onde lidera a área de patentes.. E-mail: ana.muller@bmapi.com.br

Bruno Lopes Holfinger • Coordenador Adjunto da Comissão de Patentes & Novas Tecnologias. Advogado e engenheiro de telecomunicações graduado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), especializado em Telecomunicações e Sistemas Computacionais pela Universidad de Oviedo (UNIOVI), sócio do escritório Dannemann Siemsen e membro do conselho administrativo do Instituto Dannemann Siemsen (IDS). E-mail: holfinger@dannemann.com.br

1 • Introdução

Com as terceira e quarta revoluções industriais, movidas pelo avanço da microeletrônica, conectividade entre os dispositivos e a inteligência artificial, diversas inovações vêm surgindo no âmbito da computação. As chamadas invenções implementadas por computador (IIC) ganham protagonismo em vista de sua multidisciplinaridade, ou seja, IICs são aplicáveis em diversos campos tecnológicos, como, por exemplo, medicina diagnóstica, agricultura, segurança, mobilidade urbana, mercado financeiro, etc.

Tendo em vista o alto investimento necessário em pesquisa e desenvolvimento para concepção dessas novas tecnologias, é natural que seus inventores busquem a proteção da respectiva propriedade

intelectual. Ocorre que, para as IICs, ainda existem certas dúvidas sobre as formas de proteção da propriedade intelectual, em especial no Brasil.

Desse modo, esta reflexão de futuro visa trazer uma discussão sobre a elegibilidade da proteção por patentes para IICs no Brasil, com enfoque especial nas possíveis categorias de reivindicações que podem ser utilizadas na proteção de uma IIC.

Elegibilidade de IIC no Brasil

No Brasil, o inciso V do artigo 10 da Lei da Propriedade Industrial, LPI[1], estabelece que o programa de computador em si não é considerado uma invenção. Por programa de computador em si, entende-se o código fonte utilizado em linguagem de programação específica. O código fonte desenvolvido pelo programador é objeto de proteção por direito autoral, a qual se constitui no momento da criação da obra (nesse caso, do código fonte).

Com relação às patentes, apesar de a LPI pouco se debruçar na questão do patenteamento de IICs, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) vem publicando diretrizes e normativas para endereçar essa discussão e auxiliar os inventores a entender como o mecanismo da patente pode ser utilizado na apropriação dessas invenções.

No final de 2020, o INPI publicou a segunda versão de suas diretrizes de exame de IICs, por meio da Portaria 411/2020[2]. Nas Diretrizes, é apontado o entendimento do Instituto no sentido de que IICs podem ser patenteadas, contanto que a invenção possua um caráter técnico e atenda aos requisitos de patenteabilidade, estabelecidos no artigo 8º da LPI.

Sabe-se que uma invenção pode ser reivindicada de diversas formas em uma patente, por meio de reivindicações de diferentes categorias. Ainda, cabe ao inventor, com o apoio de profissionais especializados em propriedade industrial, avaliar os benefícios de cada tipo de reivindicação, como estabelecido no item 3.23 da Resolução 124/2013[3]. Para as IICs, algumas formas adicionais de categorias de reivindicação vêm sendo utilizadas no Brasil e nas principais jurisdições. A seguir, será discutida a elegibilidade das principais categorias de reivindicações para patentes relacionadas a IICs no Brasil.

Elegibilidade de reivindicações de categoria 'método' ou 'processo'

Para uma IIC que seja implementada integralmente por meio de *software* executado por um dispositivo de processamento generalista, ou seja, quando não há um *hardware* especialmente projetado para realizar a invenção, a principal categoria de reivindicação da IIC é a de 'método'.

Assim como uma reivindicação de método tradicional, a reivindicação de método para uma IIC deve definir o conjunto de etapas necessárias para se alcançar o efeito técnico pretendido pela invenção. Partes de código fonte não são aceitas na reivindicação, em vista do artigo 10 da LPI. Logo, a reivindicação de método deve ser definida por meio das funcionalidades (etapas) realizadas pelo computador ao executar o *software*.

[1] PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei 9.279 - Lei da Propriedade Industrial. Promulgada em 14 de maio de 1996. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm]. Acesso em: 15 set. 2022.
[2] INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Portaria 411/2020 – Diretrizes de exame de pedidos de patente envolvendo invenções implementadas por computador. 23 de dezembro de 2020. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/PortariaINPIPR4112020_DIRPAInvenesImplementadasemComputador_05012021.pdf]. Acesso em: 15 set. 2022.

Em algumas jurisdições, tal como ocorre com o escritório de patentes dos Estados Unidos (USPTO) e o escritório de patentes da Coreia do Sul (KIPO)[4], impõe-se como requisito para a elegibilidade que o inventor deixe explícito haver interação entre *hardware* e *software* na reivindicação de método. Tal requerimento é usualmente cumprido pela redação da reivindicação como um 'método implementado por computador', deixando claro que existe um hardware executando as etapas do método reivindicado.

Elegibilidade de reivindicações de categoria 'sistema'

Nos pedidos de patente para IICs que residem puramente no *software*, é comum, ainda, que sejam elaboradas reivindicações da categoria 'sistema'. Tal sistema será definido por meio do *hardware* responsável pela realização das funcionalidades da IIC (nesse caso, o computador de uso geral). Os elementos do sistema podem ser definidos por meio de suas funcionalidades, com base no parágrafo [053] da citada Portaria 411/2020: "Quando a reivindicação de sistema não puder ser definida em termos estruturais, pode ser descrita em termos de meios mais funções".

Nota-se que o Brasil e as mais diversas jurisdições aceitam tal formato de reivindicação, onde um sistema é definido por meio de suas funcionalidades, conforme aponta a mesma Portaria 411/2020 do INPI. Vejamos:

> *"[049] A expressão "meios mais funções" é utilizada para se referir a construções de produtos que contenham meios ou dispositivos para realizar funções sem inserir definição de características físicas específicas de tais meios ou dispositivos. Neste caso o técnico no assunto deve ter clareza de quais meios utilizar para implementar a invenção reivindicada."*

Diferentemente, por exemplo, do que ocorre nos Estados Unidos, a forma "meios mais função" é aceita no Brasil sem que haja uma interpretação restritiva do termo, em vista dos exemplos apresentados no relatório descritivo, conforme estabelece o item 3.94 da Resolução 124/2013.

Com relação às IICs relacionadas a um *software* embarcado em um sistema de *hardware*, estas possivelmente terão como sua principal categoria a reivindicação de 'sistema', uma vez que parte da contribuição técnica da IIC reside em um *hardware* que se diferencia do computador de uso geral. Para este tipo de reivindicação, o *hardware* desenvolvido é definido em conjunto com um processador e uma memória ou meio de armazenamento. O processador e a memória, em conjunto, são responsáveis por realizar a parte da invenção implementada por *software*.

No entanto, apesar de a Portaria 411/2020 do INPI apontar que apenas o *software* per se não seria patenteável, é comum que os Examinadores do INPI objetem a presença de termos como "software" e "programa de computador" nas reivindicações, mesmo quando esses termos são parte de uma reivindicação de sistema que define *hardware* específico, em conjunto com funcionalidades realizadas pelo computador ao executar o *software*.

Esse entendimento, além de não possuir suporte no texto das Diretrizes de Exame, vai no sentido contrário ao entendimento de outros escritórios de patente, onde o termo *software* é amplamente aceito nos casos em que o programa em si não é reivindicado. Assim, no Brasil, o uso de termos como "*software*" e "programa de computador" deve ser evitado tanto como categoria quanto ao longo do texto das reivindicações.

[4] AHN, S.T., Phelan, 2021. Patenting Software Inventions in Korea and the U.S. PatentNext. Disponível em: [https://www.patentnext.com/2021/06/patenting-software-inventions-in-korea-and-the-u-s/].

Elegibilidade de reivindicações de categoria 'suporte'

Dentre as reivindicações do tipo produto, uma categoria que é bastante comum em IICs é a reivindicação de categoria 'suporte'. Esse tipo de reivindicação tem o objetivo principal de tornar tangível o programa de computador na forma de um produto. Em outras palavras, como um programa de computador é na verdade um conjunto de códigos binários que são armazenados em uma memória e lidos em um computador, a reivindicação de suporte visa a proteção justamente da memória que armazena o programa de computador.

Dessa forma, em uma possível situação de infração de patentes, onde a IIC patenteada é reproduzida por terceiros sem o consentimento do titular, seria possível fazer o *enforcement* da patente contra servidores, computadores, e quaisquer dispositivos capazes de armazenar o programa de computador responsável pela implementação da IIC protegida na patente.

Tal categoria de reivindicação é amplamente aceita em diversas jurisdições e está prevista na Portaria 411/2020 do INPI:

> *"[055] São aceitas reivindicações referentes a um suporte contendo um conjunto de instruções para executar um método pleiteado em reivindicação anterior, desde que este método seja considerado invenção. Neste caso, considera-se que o suporte não contém mera apresentação de informação ou programa de computador."*

Usualmente, para o caso das IICs cuja contribuição técnica reside exclusivamente no *software*, as reivindicações de suporte fazem referência às reivindicações de método do quadro reivindicatório, as quais, no geral, são as reivindicações principais do pedido de patente. A Portaria 411/2020 prevê este tipo de formulação. Confira-se:

> *"[045] Uma reivindicação independente pode referenciar uma ou mais reivindicações quando tal estrutura não acarretar falta de clareza no objeto reivindicado".*

> *"[055] Exemplo: "memória lida por computador caracterizada por conter conjunto de instruções que, quando executadas, efetuam o método com as etapas A, B e C."*

Dessa forma, sempre que o quadro reivindicatório de um pedido de patente para uma IIC possuir uma reivindicação de categoria 'método', faz-se interessante incluir também uma reivindicação de categoria 'suporte'.

NASCIMENTO Advogados

Advogados - Attoney Society
Patentes e Marcas - Patents And Trade Marks
Direito Autoral - Software

04533-012 - RUA TABAPUÃ, 627 - 5º ANDAR - FONE (11) 3078-5411 - FAX (11) 3078-7809/3078-0870 - SÃO PAULO - SP
e-mail: nascimento@nascimentoadv.com.br
web site: www.nascimentoadv.com.br

Elegibilidade de reivindicações de categoria 'sinal eletromagnético'

Existe ainda a possibilidade da proteção de IICs por meio de reivindicações de categoria 'sinal eletromagnético'. Com o avanço das telecomunicações, armazenamento na nuvem, e transmissão de dados, um computador é capaz de realizar um conjunto de instruções (*software*) que são transmitidas por meio da rede de dados em tempo real, sem que o software venha a ser efetivamente gravado na memória do computador. Nesse caso, os dados são "meramente transportados" por meio da rede, em sinais eletromagnéticos.

Em vista disso, algumas jurisdições, tal como o Brasil, vêm aceitando reivindicações de categoria 'sinal', de modo a possibilitar essa nova forma de suporte a dados que permitem o computador implementar uma IIC.

É interessante observar que as reivindicações de sinal eletromagnético não são aceitas em algumas jurisdições, como por exemplo nos Estados Unidos, em vista do caso *in re nujiten*[5]. Por outro lado, a Câmara de Recurso do Instituto Europeu de Patentes (EPO) considerou, em sua decisão T 533/09[6], que a Convenção Europeia de Patentes (EPC) não exclui a patenteabilidade de reivindicações de sinais eletromagnéticos.

Reivindicações de estrutura ou conjunto de dados

Dentre as IICs, especial atenção deve ser dada às invenções implementadas por Inteligência Artificial (IA). O conceito de IA está geralmente relacionado com a capacidade de generalização e aprendizado, de forma similar ao funcionamento do cérebro humano[7].

Nos sistemas de IA, o conceito de aprendizado por máquina, também conhecido por *machine learning*[8], é o mecanismo que permite a uma máquina aprender um problema a partir de exemplos que lhe são apresentados. Para que o *machine learning* seja possível, são necessárias a construção ou a utilização de um conjunto de dados para o treinamento da IA. Em alguns casos, a contribuição de uma IIC relacionada à IA reside especificamente na construção do conjunto de dados que permite um treinamento mais rápido ou efetivo da IA.

Apesar disso, muitas jurisdições excluem a proteção por patente para conjuntos de dados, como é o caso do Brasil. A Portaria 411/2020 aponta que esta categoria de reivindicação não é aceita:

> *"[028] Estruturas de dados, classes, objetos e estruturas de bancos de dados, incluindo as definidas por tabelas e relação entre as tabelas consistem em apresentação de informação e, portanto, não são consideradas invenção nos termos* do inciso VI do Art. 10 da LPI."

[5] In re nuijten, 500 F. 3d 1346 - Court of Appeals, Federal Circuit 2007. Disponível em: [https://scholar.google.com/scholar_case?case=10452958658909281037]. Acesso em: 15 set. 2022.
[6] T 0533/09, 7.4 (EPO Board of Appeal 3.4.01 11 February 2014). Disponível em: [https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t090533fu1.html]. Acesso em: 15 set. 2022.
[7] SILVA, I. N.; SPATI, D. H.; FLAUZINO, R. A. Redes Neurais Artificiais para engenharia e ciência aplicadas. São Paulo, SP: Artliber, 2016, p. 82.
[8] ROSENBLATT, F. Principles of Neurodynamics: Perceptrons and the Theory of Brain Mechanisms. Spartan Books, Washington DC, 1962, pp. 45-47.

Dentre as principais jurisdições, a que se mostra mais favorável à patenteabilidade de estruturas de dados é o escritório de patentes japonês (JPO)[9]. Por outro lado, o USPTO[10] tende a rejeitar essas reivindicações no sentido de serem conceitos puramente abstratos.

Ainda assim, apesar de o INPI não aceitar a proteção de uma estrutura de dados em si, o parágrafo [028] da Portaria 411/2020 permite a proteção de um método para a criação de um conjunto de dados. Portanto, para invenções implementadas por IA, onde a principal contribuição da invenção reside na criação de um conjunto de dados para treinamento da IA, seria possível reivindicar no Brasil a categoria "método para criação de um conjunto de dados para treinamento de um sistema de IA".

Conclusões

Uma IIC pode ser reivindicada de diversas formas em um pedido de patente, seja no formato das tradicionais categorias de método ou sistema, ou ainda em categorias particulares às IIC, como o suporte de gravação e sinal eletromagnético. Apesar da flexibilidade nas formas de reivindicar tais invenções, sabe-se que cada jurisdição possui seu próprio entendimento a respeito da elegibilidade destas categorias de reivindicações.

Com relação ao Brasil, podemos observar sinais de modernidade trazidos pela Portaria 411/2020 no que tange ao aceite de reivindicações na forma "meios mais função" e de reivindicações de suporte de gravação e sinais eletromagnético. Por outro lado, ainda existe uma resistência excessiva – e muitas vezes contraditória ao texto da própria Diretriz – dos Examinadores do INPI à presença de termos como *software* e programa de computador nas reivindicações, os quais deveriam ser aceitos quando não reivindicados *per se*.

As reivindicações são a parte mais importante da patente, uma vez que são as responsáveis pela definição do escopo de proteção. Conforme estabelecido pelo artigo 41 da LPI, "*a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações*". Assim, é de suma importância que o titular da patente tenha bastante cautela na redação do quadro reivindicatório, de modo que a patente seja capaz de proteger a tecnologia desenvolvida e, assim, o titular possa se apropriar devidamente dos esforços de inovação realizados na concepção de sua IIC.

[9] Okakita, Y., 2019. Patent Examination Practices regarding AI-Related Inventions: Comparison in the EPO, USPTO and JPO (SSRN Scholarly Paper No. ID 3652173). Social Science Research Network, Rochester, NY. Páginas 18-19

[10] USPTO - 2106 Patent Subject Matter Eligibility [R-10.2019].

NEWTON SILVEIRA
WILSON SILVEIRA
E ASSOCIADOS - ADVOGADOS

Propriedade Intelectual
Direito Ambiental
Consultas
Perícias
Due Dilligence

Alameda Casa Branca, 35 - 1° andar CEP: 01408 -001 São Paulo, SP - Brasil
Fone: + 55 11 3170-1133 Fax: + 55 11 3170-1130 www.silveiraadvogados.com.br

Temas em debate e perspectivas envolvendo propriedade intelectual e processo civil

João Vieira da Cunha • Coordenador da Comissão de Processo Civil & ADR da ABPI. Advogado e sócio de Gusmão e Labrunie. LL.M. pela Universidade de Londres, Queen Mary College. E-mail: JoaoCunha@glpi.com.br

Marcelo Leite da Silva Mazzola • Coordenador da Comissão de Processo Civil & ADR da ABPI. Advogado e sócio de Dannemann Siemsen. Doutor e Mestre em Direito Processual pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).
Email: mmazzola@dannemann.com.br

Camila Avi Tormin • Coordenadora Adjunta da Comissão de Processo Civil & ADR da ABPI. Advogada e sócia de Gusmão e Labrunie. Bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie e Pós-graduada em Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias na Fundação Getúlio Vargas (FGV). Email: ctormin@glpi.com.br

A Comissão de Estudo de Processo Civil & ADR tem por objetivo explorar a simbiose existente entre Propriedade Intelectual ("PI") e Processo Civil. Há uma inequívoca interface entre essas matérias, cujas discussões não se limitam à esfera da jurisdição estatal, englobando, também, a jurisdição arbitral e os chamados equivalentes jurisdicionais (mediação, conciliação, dispute boards etc.).

Em razão das limitações editoriais, não é possível fazer um apanhado geral dos temas, mas cabe destacar alguns assuntos que geram efeitos práticos e despertam interessantes debates.

De início, vale mencionar a discussão sobre a necessidade de realização de prova pericial para fins de configuração da violação de *trade dress*, bem como a prática de concorrência desleal. Em 2018, o Superior Tribunal de Justiça ("STJ"), no julgamento do Recurso Especial nº 1.778.910/SP, decidiu que a prova técnica é imprescindível para a apuração da existência ou não da violação do *trade dress*, sendo que o indeferimento da prova técnica requerida poderia configurar cerceamento de defesa.[1]

[1] EMENTA: RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONJUNTO-IMAGEM (*TRADE DRESS*). COMPARAÇÃO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA.1. A fim de se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem de produto da concorrente é necessária a produção de prova técnica (CPC/73, art. 145). O indeferimento de perícia oportu

Embora não se trate de decisão com caráter vinculante, a orientação da Corte Superior é relevante e deve ser levada em consideração nas estratégias processuais (nota-se, a propósito, um aumento do número de ações de produção antecipada de prova) e nas próprias ações judiciais em curso.

Aliás, por força do posicionamento do STJ, passou-se a requerer a realização de prova pericial na maioria dos casos envolvendo *trade dress*. Para densificar o respectivo requerimento, costuma-se alegar que eventual indeferimento da prova violaria os princípios da ampla defesa e do contraditório, podendo ensejar a anulação da futura decisão. Interessante observar que, mesmo quando as partes não pugnam pela produção da prova técnica, os juízes, de ofício, a deferem (art. 370 do CPC).[2]

Não nos parece, contudo, que toda ação judicial envolvendo *trades dress* justifique necessariamente a prova técnica (que, a rigor, envolve custos elevados e demanda tempo). Nesse particular, afigura-se oportuno desenvolver um conjunto mínimo de critérios capazes de respaldar (ou não) a realização da perícia, contribuindo para o próprio dever de fundamentação judicial.[3]

Registre-se, ainda, que a aludida decisão do STJ gera outros efeitos colaterais. Nota-se, por exemplo, uma diminuição na concessão de tutelas provisórias em casos de violação de *trade dress*.[4] Boa parte das tutelas de urgência estão sendo automaticamente indeferidas pelos magistrados sob a alegação de que, em tais demandas, sempre haveria necessidade de maior dilação probatória. O ponto exige atenção, pois os ativos de PI exigem proteção, muitas vezes imediata, impedindo-se a sua corrosão ao longo do tempo. E, como sabemos, o Judiciário não pode deixar de apreciar lesão ou ameaça de lesão a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).[5]

Ainda no plano das tutelas provisórias, vale mencionar a tutela antecipada em caráter antecedente, inovação trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, que, embora tenha potencial para racionalizar a prestação jurisdicional, ainda não decolou, seja em razão das controvérsias envolvendo a própria estabilização (por exemplo, qual medida cabível para evitar a estabilização? Apenas o agravo ou a contestação seria suficiente? Existe divergência entre as turmas do STJ[6]), seja pela cultura bélica dos litigantes.

---

namente requerida para tal fim caracteriza cerceamento de defesa 2. Recurso especial provido [...] A controvérsia apresentada no recurso especial consiste em definir se a mera comparação de fotografias pelo julgador é suficiente para a verificação de imitação de trade dress capaz de configurar concorrência desleal, ou se, ao contrário, há necessidade de perícia técnica a fim de apurar se o conjunto-imagem de um estabelecimento, produto ou serviço conflita com a propriedade industrial de outra titularidade. Revendo a questão, penso ser necessária a perícia, pelos motivos a seguir expostos. O conjunto-imagem é complexo e formado por diversos elementos. Dados a ausência de tipificação legal e o fato de não ser passível de registro, a ocorrência de imitação e a conclusão pela concorrência desleal deve ser feita caso a caso. Imprescindível, para tanto, o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confiram identidade à apresentação do produto ou serviço. (Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.778.910/SP, Quarta Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. Data de julgamento: 06 dez.2018).

[2] "Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

[3] CUNHA, João Viera da, RIBEIRO, Vanessa, TORMIN, Camila Avi. Prova técnica em *trade dress*: critérios para a análise de conflitos. Revista da ABPI Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 176ª Edição.

[4] Conforme levantamento realizado pelo escritório Gusmão & Labrunie a partir de dados públicos dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro referentes a casos decididos entre 01.2019 e 10.2021 envolvendo unicamente *trade dress*, o TJSP indeferiu 67% das medidas liminares, enquanto o TJRJ negou 90% dos recursos sobre o mesmo tema.

[5] "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;"

[6] Vide decisão no sentido de defender exclusivamente o recurso de agravo de instrumento: "PROCESSUAL CIVIL. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. I - Nos termos do disposto no art. 304 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela

Sob outro prisma, entende-se relevante apontar alguns temas que estão maduros e, eventualmente, poderiam ser afetados para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos pelo STJ ou por meio de incidentes de resolução de demandas repetitivas ("IRDR") e de incidentes de assunção de competência ("IAC") pelos tribunais locais.

Uma dessas questões envolve a (des)necessidade da prova do dano para fins de configuração do dever de indenização em ações de infração a direitos de PI. Embora já exista forte consenso na doutrina e na jurisprudência no sentido de que o dever de indenização independe da comprovação dos prejuízos sofridos pelo titular,[7] ainda existem decisões isoladas indeferindo os respectivos pleitos indenizatórios sob a alegação de que os danos não teriam sido comprovados.[8]

---

antecipada, deferida em caráter antecedente (art. 303), estabilizar-se-á, quando não interposto o respectivo recurso. II - Os meios de defesa possuem finalidades específicas: a contestação demonstra resistência em relação à tutela exauriente, enquanto o agravo de instrumento possibilita a revisão da decisão proferida em cognição sumária. Institutos inconfundíveis. III - A ausência de impugnação da decisão mediante a qual deferida a antecipação da tutela em caráter antecedente, tornará, indubitavelmente, preclusa a possibilidade de sua revisão. IV - A apresentação de contestação não tem o condão de afastar a preclusão decorrente da não utilização do instrumento processual adequado - o agravo de instrumento. V - Recurso especial provido." (REsp 1797365/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, julgado em 03.10.2019).

Vide decisão em sentido contrário, acatando a contestação como passível de apresentar resistência à concessão da tutela: "RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE REVOGOU A DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA, APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO RÉU, A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA IMPUGNAÇÃO DO RÉU. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia discutida neste recurso especial consiste em saber se poderia o Juízo de primeiro grau, após analisar as razões apresentadas na contestação, reconsiderar a decisão que havia deferido o pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, nos termos dos arts. 303 e 304 do CPC/2015, a despeito da ausência de interposição de recurso pela parte ré no momento oportuno. (...) 3.2. É de se observar, porém, que, embora o caput do art. 304 do CPC/2015 determine que "a tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso", a leitura que deve ser feita do dispositivo legal, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica do instituto, é que a estabilização somente ocorrerá se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária, sob pena de se estimular a interposição de agravos de instrumento, sobrecarregando desnecessariamente os Tribunais, além do ajuizamento da ação autônoma, prevista no art. 304, § 2º, do CPC/2015, a fim de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. 4. Na hipótese dos autos, conquanto não tenha havido a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida em caráter antecedente, na forma do art. 303 do CPC/2015, a ré se antecipou e apresentou contestação, na qual pleiteou, inclusive, a revogação da tutela provisória concedida, sob o argumento de ser impossível o seu cumprimento, razão pela qual não há que se falar em estabilização da tutela antecipada, devendo, por isso, o feito prosseguir normalmente até a prolação da sentença. 5. Recurso especial desprovido." (REsp 1760966/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04.12.2018).

[7] "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 568/STJ. CONTRAFAÇÃO E CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANO PRESUMIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema" (Súmula n. 568 do STJ). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "na hipótese de concorrência desleal os danos materiais se presumem, tendo em vista o desvio de clientela e a confusão entre as marcas, podendo ser apurados em liquidação de sentença" (AgInt no REsp 1.645.776/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe 4/10/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ; AgInt nos EDcl no AREsp nº 620.720/SP; 4ª Turma; Min. Rel. Antonio Carlos Ferreira; j. em 07.12.2020).

"Ação cominatória (abstenção de uso da marca, denominação social e nome de domínio "Xiaomi"). Sentença de procedência. Apelação das rés. Autoras que lograram comprovar a violação de sua marca "Xiaomi", indevidamente apropriada pelas rés, proprietárias de e-commerce no qual vendiam produtos da marca Xiaomi no Brasil. Danos materiais e morais. Consideram-se "in re ipsa", quando se trata da exploração da propriedade industrial alheia. "A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente" (GAMA CERQUEIRA). Jurisprudência deste TJSP e do STJ. Valor danos morais. Os critérios de fixação dos danos morais "devem visar (...) à máxima eficácia do remédio jurídico, (...) asseguradas as garantias do devido processo legal" (DENIS BORGES BARBOSA). Arbitramento em quantia adequada, considerando-se o porte das rés, a extensão dos atos praticados e a necessidade de se coibir o ilícito lucrativo. Manutenção da sentença recorrida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Apelação desprovida." (TJSP; Apelação nº 1078235-91.2019.8.26.0100; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Des. Rel. Cesar Ciampolini; j. 16.12.2020).

Outro tema controvertido que exige a devida padronização decisória diz respeito ao valor da causa em ações de infração a direitos de PI. Caberia ao autor apontar desde logo valor certo e determinado ou poderia atribuir à causa valor genérico, considerando que o valor do dano material demanda ulterior liquidação e diante da impossibilidade de estimar-se desde logo a extensão dos danos?

Outro tema instigante versa sobre a existência (ou não) de prejudicialidade externa entre ações de infração e ações de nulidade de títulos de PI. A controvérsia central é a seguinte: a mera distribuição da ação de nulidade na Justiça Federal é suficiente para suspender a ação de infração em curso na Justiça Estadual ou é necessário, ao menos, que a Justiça Federal conceda tutela provisória na ação de nulidade? Quer nos parecer que a mera propositura da ação de nulidade não é suficiente para paralisar a ação de infração, sob pena de se admitir que a simples distribuição de uma demanda retira automaticamente a presunção de validade de um título de propriedade (no caso, por exemplo, de registros de marcas, de cartas patentes, de registros de desenho industrial etc.).

Com efeito, são muitos temas relevantes que se repetem no campo da PI. O assunto é tão relevante e contemporâneo que foi escolhido pela Comissão de Estudo de Processo Civil & ADR para ser explorado no 1º Encontro Científico das Comissões de Estudo da ABPI, realizado entre os dias 20 e 24 de abril de 2022.

O painel expositivo, que contou com a participação da Dra. Márcia Maria Nunes de Barros, Juíza Federal titular da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, e da Dra. Debora Ines Kram Baumöhl Zatz, mestre e doutora em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP e advogada atuante desde 2012 junto à banca de Antonio Cezar Peluso, abordou os Recursos Especial e Extraordinário repetitivos, bem como os IRDRs, com análise das teses já fixadas pelos tribunais. Também foram analisadas outras questões passíveis de afetação, discutindo-se, ainda, potenciais temas que exigem a devida harmonização, de modo a garantir previsibilidade, cognoscibilidade e segurança jurídica.

Antes de finalizar, não se pode deixar de valorizar a potencialidade dos meios adequados de resolução de conflitos no campo da PI, destacando-se a mediação[9] e a arbitragem. A propósito, nota-se um significativo aumento do número de procedimentos arbitrais na seara da PI.[10] Nesse nicho específico, talvez a questão mais tormentosa seja delimitação dos temas de PI que podem ser submetidos à arbitragem.

Não há dúvida que qualquer direito patrimonial disponível pode ser submetido à jurisdição arbitral (por exemplo, discussões sobre exclusividade e não concorrência em contratos de franquia, valor da indenização por uso indevido de marca, royalties devidos em razão de licenciamento de patente

[8] RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Marca – Direito de exclusividade violado pela ré – Simples fato da violação da propriedade industrial inapto para abalar a imagem e reputação da demandante – Hipótese em que produtos contrafeitos sequer ingressaram no mercado brasileiro, pois retidos na alfândega do Porto de Paranaguá – Desvalorização da marca não demonstrada pela autora – Pedido de indenização por dano moral improcedente – Apelação parcialmente provida. (...) DISPOSITIVO: Deram parcial provimento. (TJSP; Apelação nº 0120872-21.2012.8.26.0100; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Des. Rel. Ricardo Negrão; j. 16.03. 2015).

[9] MAZZOLA, Marcelo. Impactos da mediação na propriedade industrial. Disponível em [https://www.conjur.com.br/2016-ago-03/marcelo-mazzola-impacto-mediacao-propriedade-industrial]. Acesso em 5.12.2022.

[10] De acordo com o relatório mais recente do Centro de Arbitragem da OMPI, o número de procedimentos de arbitragem envolvendo Propriedade Intelectual vem crescendo nos últimos anos, sendo que os conflitos de patentes representam a maior parcela dos litígios (29%) em comparação aos outros grandes grupos, divididos em comercial (12%), tecnologias da informação e comunicação (14%), direitos autorais (24%) e marcas (20%). Disponível em [https://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html]. Acesso em 5.12.2022.

etc.)[11]. Por outro lado, parte da doutrina[12] defende que conflitos envolvendo a concessão, validade, caducidade ou nulidade de títulos – matérias entendidas como a parcela indisponível da PI– transbordam os interesses privados e, portanto, não seriam passíveis de resolução na via arbitral. A questão exige maior reflexão, já que não há qualquer óbice para o Poder Público participar de arbitragens[13] e, ao menos em tese, é possível limitar os efeitos da decisão arbitral às partes envolvidas na disputa (efeitos inter partes).

Ainda no contexto dos métodos adequados de resolução de conflitos, vale destacar a possibilidade de utilização do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob o ".br" – SACI-Adm, que tem por objetivo a solução de disputas entre o titular de nome de domínio e qualquer terceiro.[14]

Diante de tantas possibilidades e de todas essas rotas alternativas, não é exagero defender a existência de um microssistema de resolução de conflitos no campo da PI.

Uma palavra final: é inegável a relação entre Processo Civil e PI. Mais do que isso, há uma efetiva intercessão entre as matérias, o que, na prática, gera controvérsias e suscita muitos debates. Essa é a mola propulsora da Comissão de Estudo de Processo Civil & ADR da ABPI, que busca fomentar o diálogo e tenta, de algum modo, pavimentar esse fascinante terreno ainda movediço.

Referências bibliográficas

CUNHA, João Viera da, RIBEIRO, Vanessa, TORMIN, Camila Avi. Prova técnica em trade dress: critérios para a análise de conflitos. Revista da ABPI Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 176ª Edição.

MAZZOLA, Marcelo. Impactos da mediação na propriedade industrial. Disponível em [https://www.conjur.com.br/2016-ago-03/marcelo-mazzola-impacto-mediacao-propriedade-industrial]. Acesso em 5.12.2022.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Disponível em [https://scon.stj.jus.br/SCON/]. Acesso em 5.12.2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em [https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=]. Acesso em 5.12.2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Disponível em [http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultarJurisprudencia.aspx]. Acesso em 5.12.2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Disponível em [https://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html]. Acesso em 5.12.2022.

REGISTRO BR. Disponível em [https://registro.br/dominio/saci-adm/]. Acesso em 5.12.2022.

Presente e futuro no combate à pirataria

André Ferreira de Oliveira • Coordenador da Comissão de Repressão às Infrações & CNCP. Sócio de Daniel Advogados. LLM em Direito, Segurança e Novas Tecnologias pela Universidade de Lausanne (Suíça), pós-graduado em Direito dos Negócios pela FGV. E-mail: andre.oliveira@daniel-ip.com.

Jose Henrique Vasi Werner • Coordenador da Comissão de Repressão às Infrações & CNCP. Sócio de Dannemann Siemsen Advogados, Diretor Jurídico da ABRAL – Associação Brasileira de Licenciamento, Diretor Secretario da ANGARDI – Associação Nacional para Garantia dos Direitos Intelectuais, Pós-Graduado em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Estácio de Sá. E-mail: jhwerner@dannemann.com.br

David Fernando Rodrigues • Coordenador Adjunto da Comissão de Repressão às Infrações & CNCP. Sócio de Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados, pós-graduado em Direito da Propriedade Intelectual na Escola Superior de Advocacia da OAB/SP – ESA, em Intervenção Sistêmica pela Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP e em Direito e Tecnologia da Informação na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – POLI/USP. E-mail: david.rodrigues@montaury.com.br

1 • Introdução

É notório que o Brasil é um dos países mais problemáticos do mundo em matéria de falsificação. Com 14.691 quilômetros de fronteiras, 7.491 quilômetros de linha de costa e com um enorme mercado consumidor, o Brasil tornou-se uma rota natural e destino final de produtos falsificados oriundos da Ásia e da Índia.

Se produzidas internacionalmente, as falsificações chegam ao Brasil pelas mais variadas rotas, que terminam em portos como Santos, Paranaguá, Rio Grande, Itajaí, Itaguaí, Vitória, Suape, Fortaleza, Manaus, Macapá, dentre outros portos secos e aeroportos.

Com o aumento das medidas repressivas de fronteira conduzidas pelas autoridades brasileiras, outras rotas envolvendo países como Panamá, Chile, Argentina e Uruguai passaram a ser utilizadas. Nesses casos, o Paraguai continua sendo o intermediário, tendo o Brasil como destinatário final das falsificações.

Em via reversa, se fabricados no Brasil, grande parte dos produtos falsificados são destinados ao consumo nacional e o restante é exportado para outros países da América do Sul.

Como se vê, independentemente de sua origem, a imensa maioria dos produtos falsificados é consumida no Brasil, que acabou por se tornar um dos maiores mercados de consumo da falsificação.

De cada 10 consumidores brasileiros, 7 sempre compram ou já compraram algum produto pirata e 90% afirmam que preferem esses artigos em razão do preço mais baixo. Somente 65% dos entrevistados sabem diferenciar o original da cópia.

2 • Medidas de fronteira

O comando legal contido no art. 198, da Lei nº 9.279/96, faculta as autoridades alfandegárias a apreenderem, *ex officio*, ou a requerimento do interessado[1], produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.

A essência do art. 198 tem amparo legal no art. 9º, da CUP - Convenção da União de Paris, que em sua redação, impõe que os produtos ilicitamente assinalados com marca de fábrica e de comércio ou, ainda, com nome comercial, sejam apreendidos pelas autoridades competentes.

Por sua vez, o teor do art. 9º da CUP, foi introduzido no art. 51 do Acordo TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), passando a constituir mais um importante dispositivo de combate às importações de produtos contrafeitos.

Tal dispositivo tem por objeto neutralizar mais uma fonte de produtos contrafeitos. Isso, pois, além dos produtos nacionais assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou contendo falsa indicação de procedência, o legislador procurou classificar como ilícitos, também, produtos contendo as mesmas características, mas, porém, de fabricação estrangeira, introduzidos no país por meio de importação.

A legislação específica emanada da Secretaria da Receita Federal (Decreto nº 6.759/2009) confere a prerrogativa aos fiscais alfandegários de reter a mercadoria suspeita até a conclusão do procedimento de fiscalização, de forma que o titular do direito violado possa tomar as medidas legais para manter a apreensão dos produtos ilegais, possibilitando, em paralelo, que o importador justifique e comprove a legalidade da mercadoria.

Além disso, o Decreto acima determina que todas as situações de ilegalidade, seja na importação ou na exportação, demandam procedimentos automáticos das autoridades alfandegárias. O próprio art. 689, inciso VIII, do referido Decreto[2], contém regra que determina o perdimento de mercadoria estrangeira que apresente característica essencial falsificada ou adulterada, cuja existência impeça ou dificulte sua identificação, ainda que não haja qualquer questão tributária ou cambial envolvida.

[1] Como interessado entende-se o proprietário da marca falsificada, alterada ou imitada ou de marca que tenha sido alvo de falsa indicação de procedência. Sobre tal conceito, vale observar a regra contida no item 2, do artigo 10, da CUP, que assim dispõe: Art. 10 - 2) Será, em qualquer caso, reconhecido como parte interessada, quer seja pessoa física ou jurídica, o produtor, fabricante ou comerciante empenhado na produção, fabricação ou comércio desse produto e estabelecido quer na localidade falsamente indicada como lugar de procedência, quer na região em que essa localidade estiver situada, quer no país falsamente indicado ou no país em que se fizer uso da falsa indicação de procedência.

[2] Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria (Decreto-Lei n. 37/66, artigo 105 inciso VIII, e Decreto-Lei n. 1.455/76, artigo 23, IV, e parágrafo único): VIII - estrangeira que apresente característica essencial falsificada ou adulterada., que impeça ou dificulte sua identificação, ainda que a falsificação ou a adulteração não influa no seu tratamento tributário ou cambial.

Mesmo com as deficiências ainda existentes no Regulamento Aduaneiro (que não incorporou o detalhamento de normas e procedimentos presentes na legislação estrangeira – *Lanhan Act*, por exemplo), a efetividade do art. 198, da Lei n° 9.279/96 é frequentemente alcançada na medida em que as próprias autoridades alfandegárias fazem o possível para sanar tais deficiências, aplicando, pois, os procedimentos utilizados nos demais casos. É o caso das milhares de retenções realizadas regularmente pelas autoridades alfandegárias dos portos, aeroportos e portos secos brasileiros desde a década de 1990.

Diante de suspeita de importação ilegal de produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência, as autoridades alfandegárias retém a mercadoria contrafeita, intimando o importador a apresentar documentos que comprovem a licença para a importação da referida mercadoria.

No caso de apresentação de comprovação inequívoca, a exigência é sanada, sendo a mercadoria desembaraçada e, posteriormente liberada ao importador.

Ao contrário, se não for comprovada a origem lícita dos produtos por parte do importador, a mercadoria fica então retida por mais 10 dias úteis (renováveis pelo mesmo período) a fim de que o titular do direito supostamente violado possa apresentar as justificativas para a apreensão do material.

Caso confirmada a ilegalidade, a perda dos bens, *in casu*, por não ser amparada em ausência ou irregularidade no recolhimento de imposto devido à União, mas sim em violação de propriedade de bem móvel imaterial, ocorre em favor do titular do direito violado sendo, portanto, descabido o leilão dos bens apreendidos por parte da Receita Federal.

Em algumas hipóteses, porém, pode acontecer de ser aplicada a pena de perdimento à mercadoria apreendida. Nesses casos, a autoridade alfandegária poderá aplicar as regras constantes do artigo 803 do Decreto n° 6.759/2009, dentre as quais está a pena de destruição e /ou inutilização dos produtos.

A possibilidade de destruição determinada em procedimento administrativo decorre da ausência de um procedimento padrão entre as Unidades da Receita Federal, o que, em certos casos, pode ocasionar decisões conflitantes se o assunto for submetido concomitantemente à apreciação do poder judiciário.

Quando notificado o titular do direito a promover em juízo as ações cabíveis para a manutenção da apreensão, conforme estabelece o dispositivo inscrito no artigo 606, do Decreto n° 6.759/2009, serão cabíveis ações cíveis e criminais para a defesa de seus interesses.

SEU SÓCIO NA ARGENTINA
Av. Corrientes 1386, Piso 13, Buenos Aires, Argentina.
Tel. (5411) 5353-0355 - Fax (5411) 5353-0356
www.palacio.com.ar
PALACIO & Asociados ARGENTINA

Por fim, conforme se depreende da simples leitura do art. 198, sua abrangência limita-se à esfera das marcas registradas, não englobando, assim, os produtos protegidos por patente, modelo de utilidade, desenho industrial, direito autoral ou, ainda, se estiver caracterizada a simples prática de concorrência desleal.

Assim, apesar de o artigo 198, da Lei de Propriedade Industrial limitar a abrangência do procedimento à esfera das marcas registradas e dos direitos autorais, dependendo da situação específica e, levando em consideração os demais dispositivos do Regulamento Aduaneiro, talvez seja possível aplicar o mesmo procedimento aos demais direitos de propriedade industrial, quais sejam as patentes, os modelos de utilidade os desenhos industriais, ou, ainda, se estiver caracterizada a simples prática de concorrência desleal, especialmente quando os casos sob análise forem de menor complexidade.

Em casos complexos, em que não haja condições de aplicação analógica dos dispositivos constantes da Legislação Aduaneira, a solução seria a apresentação da notificação ao titular do direito violado, objetivando o ajuizamento de alguma das ações judiciais cabíveis para a apreensão da mercadoria.

3 • Medidas criminais

O sistema jurídico brasileiro oferece uma série de alternativas para que o titular faça valer seus direitos de propriedade intelectual contra infratores. O primeiro destaque deve ser dado ao artigo 207 da Lei da Propriedade Industrial, que prevê que, independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que entender cabíveis. Tal sistema bipartite tem como premissa a inafastabilidade do controle jurisdicional e permite, portanto, que medidas cíveis e criminais sejam propostas conjunta ou sucessivamente, respeitados os respectivos prazos prescricionais.

Sob o ponto de vista do direito penal, a Lei da Propriedade Industrial tipifica em seus artigos 183 a 195 as condutas caracterizadas como crimes contra as marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas e ainda o crime de concorrência desleal. Na prática, vimos que as penas previstas para tais crimes são módicas e desincentivam a continuidade da persecução penal, ressalvada a hipótese de infratores mais robustos e/ou reincidentes, em relação aos quais o processo penal tem maiores perspectivas de êxito, muitas vezes combinado com a respectiva ação cível.

Cenário um pouco menos desolador se dá em relação ao crime contra direito de autor, previsto nos artigos 184 e seguintes do Código Penal. Este, diferentemente de todos os demais acima elencados, possui penas mais elevadas para a hipótese de ter sido o crime praticado com intuito de lucro, além de constituir hipótese de ação penal pública, novamente em contrapartida aos demais, em que se procede mediante queixa. Ainda assim, na prática há pouca efetividade na persecução penal propriamente dita.

Diante desse cenário, a opção adotada pela maioria dos titulares é investir na cessação do ilícito e/ou no estrangulamento financeiro dos infratores através do requerimento de instauração de inquéritos para investigações e realização de medidas policiais de busca e apreensão.

Tal atuação proativa das autoridades se justifica não somente por se tratar flagrante delito, mas também pelo concurso de crimes, já que a conduta dos infratores invariavelmente se adequa a outros tipos penais tais como contrabando (em se tratando de mercadorias provenientes do exterior), organização criminosa, crimes contra as relações de consumo e fraude no comércio.

Nesse sentido, mostra-se importantíssima a cooperação cada vez maior entre as autoridades competentes, sendo instrumental a atuação da Receita Federal, através das Divisões de Repressão ao Contrabando e Descaminho (DIREP) que atuam em parceria com delegacias de polícias locais e

outros órgãos de defesa do consumidor na repressão da contrafação nas ruas – a chamada "zona secundária" em adição à "zona primária" consubstanciada no controle alfandegário já detalhado no presente ensaio.

4 • Medidas cíveis

São empregadas quando a intenção do titular do direito violado é obter a reparação pelos danos sofridos com a fabricação, importação, distribuição ou venda de mercadorias falsificadas ou que infrinjam algum dos direitos descritos acima.

As ações cíveis visam basicamente a apuração dos danos morais e patrimoniais ocasionados com a importação de produtos falsificados ou demais atividades que violem o direito de propriedade intelectual.

Caso seja concedido pedido de tutela antecedente em favor do titular, são apreendidos os produtos falsificados e é determinado que o infrator se abstenha de cometer qualquer ato que viole direitos de propriedade intelectual do titular no futuro.

Além disso, tais ações podem ser utilizadas para a aplicação de pesadas multas cominatórias pelo descumprimento da decisão judicial.

5 • O futuro da proteção dos ativos de Propriedade Intelectual

Tal qual inúmeras outras áreas do direito, a Propriedade Industrial está em constante mudança, sempre suscetível à influência das inovações tecnológicas mais atuais. Neste contexto, uma peculiaridade relacionada às iniciativas voltadas à proteção destes ativos intangíveis é que, apesar da necessidade de adequação aos novos desafios, as velhas ferramentas de combate dificilmente se tornam obsoletas.

E isso pode ser facilmente constatado em uma breve caminhada pela região central de qualquer grande cidade brasileira, uma vez que, não obstante o surgimento do comércio on-line de artigos contrafeitos, praticamente todo grande centro ainda enfrenta o problema da venda de artigos falsificados e/ou contrabandeados pelas suas ruas, por meio do velho e conhecido "comércio popular", conhecido comumente como "camelô".

Da mesma forma, a chegada dos *sites* internacionais de vendas por atacado, por meio dos quais qualquer cidadão comum pode fazer as vezes de um grande operador de comércio exterior, sem precisar se preocupar sequer com as intrincadas questões logísticas, não colocou fim à fabricação local de

PINHEIRO, NUNES, ARNAUD E SCATAMBURLO ADVOGADOS

Rua José Bonifácio, 93 - 7º e 8º andares – CEP 01003-901 - São Paulo – SP
Tel.: (55) (11) 3291-2444 - Fax: (55) (11) 3104-8037 / (55) (11) 3106-5088
E-mail: pinheironunes@pinheironunes.com.br
Home Page: www.pinheironunes.com.br

produtos piratas, que ocorre em inúmeras regiões do país, aproveitando-se da vocação fabril desta e daquela cidade, muito menos fez diminuir o gigantesco fluxo de contêineres abarrotados de produtos ilegais, que sobrecarregam os canais portuários nacionais, colocando em cheque a estrutura fiscalizatória das sempre incansáveis autoridades.

Também não se pode ignorar a transformação dos portais das grandes lojas nos funcionais *marketplaces*, que, se por um lado decentralizaram os canais de venda, permitindo que o pequeno fabricante/comerciante acessasse um público antes inimaginável, viabilizando a ampliação (e por que não dizer a sobrevivência?) destes negócios, por outro concedeu aos seus usuários acesso a um verdadeiro entreposto de produtos piratas, agravado pelo fato de, nestes casos, o cliente não poder avaliar a autenticidade do produto com seus próprios olhos.

Felizmente, os titulares destes direitos, bem como seus operadores, têm contado cada vez mais com a sensibilidade e apoio dos entes públicos e privados, tanto pelo suporte na realização de operações ostensivas, inimagináveis de serem realizadas sem o apoio da força Estatal, como pelas iniciativas das plataformas digitais, que cada vez mais disponibilizam ferramentas para auxiliar no enfrentamento deste grave problema que abala severamente a cadeia produtiva nacional, ceifando empregos, aplacando a arrecadação de impostos, impactando no desenvolvimento do empresariado local e, o mais grave, colocando em risco a saúde e integridade do consumidor.

Diante deste cenário, cumpre aos operadores do direito estarem atentos a estas inovações, atualizando-se em tempo real para sempre dispor de uma boa solução aos crescentes desafios que lhes são apresentados.

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: desafios superados e o que esperar?

José Eduardo de Vasconcellos Pieri • Coordenador da Comissão de Direito Digital & Privacidade de Dados da ABPI. Sócio do Palma Guedes Advogados, Legum magister (LL.M) em Propriedade Intelectual por John Marshall Law School of Chicago, Bacharel pela UFRJ. E-mail: pieri@palmaguedes.com.br

Fábio Luiz Barbosa Pereira • Coordenador da Comissão de Direito Digital & Privacidade de Dados da ABPI. Sócio do Veirano Advogados, Legum magister (LL.M) em Propriedade Intelectual pela Queen Mary, University of London, Bacharel pela PUC-Rio. E-mail: fabio.pereira@veirano.com.br

Vanessa Bastos Augusto de Assis Ribeiro • Coordenadora Adjunta da Comissão de Direito Digital & Privacidade de Dados da ABPI Sócia do escritório Gusmão e Labrunie. LL.M pela University of California, Berkeley. Certificada CIPP/E.
E-mail: vribeiro@glpi.com.br

O mote de que vivemos em uma sociedade centrada na exploração de dados pessoais não é mais novidade. Com isso, e para que as empresas explorem dados pessoais e mantenham-se relevantes, bem como evitem incidentes de segurança, multas e danos à sua reputação, o atendimento a regras de privacidade e proteção de dados pessoais passou a fazer parte de pautas corporativas, globalmente.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 ou "LGPD") insere-se nesse contexto, afetando todos os setores da economia e empresas de variados portes.

Vale dizer, a LGPD é a principal lei que regula o tratamento de dados pessoais no Brasil e garante uma série de direitos aos titulares, além de impor importantes obrigações aos agentes de tratamento. Ademais, a proteção aos dados pessoais é direito de tamanha envergadura que foi reconhecido recentemente como direito fundamental e incluído na Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional nº 115, promulgada em fevereiro de 2022[1].

Sem dúvida, avanços relevantes já foram percebidos desde a promulgação e, posteriormente, a entrada em vigor da LGPD, em 18 de setembro de 2020, e das sanções administrativas ali previstas, em 1º de agosto de 2021. Como exemplo, cite-se:

[4] Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc115.htm]. Acesso em: 01 nov. 2022.

1 • Alteração da natureza jurídica da Autoridade Nacional de Proteção de Dados

A alteração da natureza jurídica da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ("ANPD") representa passo importante no processo de adaptação do Brasil às normas internacionais de proteção de dados pessoais.

Originalmente criada como entidade integrante da Administração Pública Federal, ligada à Presidência, a ANPD foi transformada em uma autarquia de natureza especial pela Medida Provisória nº 1.124/2022, convertida na Lei nº 14.460/2022. Com ela, a ANPD tornou-se uma entidade efetivamente autônoma, sem subordinação hierárquica, com autonomia técnica e decisória e com sede e jurisdição no Distrito Federal.

2 • Regulamentação da LGPD

A ANPD, no exercício de suas funções, já publicou as seguintes resoluções: **(i)** Resolução CD/ ANPD Nº 1/2021[2], que aprova o Regulamento do Processo de Fiscalização e do Processo Administrativo Sancionador para fins de estabelecer os procedimentos inerentes ao processo fiscalizador, o qual compreende as atividades de acompanhamento, orientação e atuação preventiva pela ANPD, e também as normas a serem observadas no âmbito do processo administrativo sancionatório; e **(ii)** Resolução CD/ANPD Nº 2/2022[3], que aprova o Regulamento de Aplicação da LGPD para Agentes de Tratamento de Pequeno Porte, dispondo sobre a aplicação da LGPD para micro e pequenas empresas, bem como para iniciativas empresariais incrementais ou disruptivas que se declarem *startups* ou empresas de inovação.

Não obstante, ainda há diversos dispositivos da LGPD pendentes de esclarecimento e/ou de regulamentação pela ANPD.

Nesse sentido, em agosto deste ano, a ANPD abriu quatro consultas públicas para a tomada de subsídios da sociedade civil sobre as seguintes regulamentações: (i) Elaboração da Agenda Regulatória para o Biênio de 2023-2024; (ii) Resolução Regulamentadora sobre Aplicação de Sanções e Dosimetria; (iii) Tratamento de Dados Pessoais de Alto Risco; e (iv) Resolução sobre o Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e Adolescentes.

2.1 – Elaboração da agenda regulatória para o biênio de 2023-2024

Buscando conferir, nas palavras da própria ANPD, maior publicidade, previsibilidade, transparência e eficiência para o seu processo regulatório, bem como trazer maior segurança jurídica na relação com os agentes de tratamento, a agência publicou no portal da Presidência da República uma Tomada de Subsídios com os principais temas pendentes de regulação para serem classificados pela sociedade em ordem de prioridade e relevância[4].

[2] Disponível em: [https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cd/anpd-n-1-de-28-de-outubro-de-2021-355817513]. Acesso em: 01 nov. 2022

[3] Disponível em: [https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cd/anpd-n-2-de-27-de-janeiro-de-2022-376562019]. Acesso em: 01 nov. 2022.

[4] Disponível em: [https://www.gov.br/participamaisbrasil/tomada-de-subsidios-agenda-regulatoria]. Acesso em: 01 nov. 2022.

Dentre os temas apresentados, destacamos os seguintes: (i) tratamento de dados de crianças e adolescentes; (ii) adequação progressiva das bases de dados; (iii) petição dos titulares dos dados; (iv) dados pessoais sensíveis – dados biométricos; (v) medidas de segurança, técnicas e administrativas, incluindo padrões mínimos de segurança técnica; (vi) compartilhamento de dados por autoridades públicas; e (vii) pareceres ou recomendações técnicas sobre as exceções previstas no artigo 4º, III, da LGPD (*i.e.* não aplicabilidade da LGPD quando o tratamento for realizado exclusivamente para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou investigação e repressão de infrações penais).

2.2 – Resolução Regulamentadora sobre Aplicação de Sanções e Dosimetria

A Resolução Regulamentadora sobre Aplicação de Sanções e Dosimetria busca promover a eficácia da LGPD por meio de uma metodologia para aplicação das sanções previstas, além de assegurar que as decisões tomadas por ela sejam efetivas, isonômicas, transparentes, objetivas e consistentes. A definição dessa regulamentação é a principal pendência para que a ANPD comece a aplicar multas.

Dentre os pontos mais relevantes da minuta proposta pela agência, destacam-se (a) a classificações das infrações entre advertências e multas, a publicização da infração, a suspensão das atividades de tratamentos de dados pessoais, dentre outras, (b) o estabelecimento dos critérios e parâmetros para a definição das sanções como a gravidade e natureza do ato, grau do dano e a cooperação e boa-fé do infrator, (c) a classificação da gravidade das infrações como leves, médias ou graves; e (d) a metodologia para aplicação e forma de cálculo da multa, respeitando os limites máximos estabelecidos na LGPD.

2.3 – Tratamento de dados pessoais de alto risco

A tomada de subsídios ocorre devido ao artigo 4º do Regulamento da LGPD para Agentes de Tratamento de Pequeno Porte (Resolução CD/ANPD nº 2, de 2022), que estabelece critérios gerais e específicos para definição do tratamento de dados de alto risco. Isso porque os agentes de tratamento de pequeno porte que realizam o tratamento de dados pessoais de alto risco são uma exceção ao regime especial estabelecido na Resolução em questão.

Diante disso, a ANPD disponibilizará um guia orientativo para auxiliar os agentes de tratamento de pequeno porte na avaliação de seu tratamento de dados pessoais, em complemento ao Guia Orientativo sobre Segurança da Informação para Agentes de Tratamento de Pequeno Porte, já publicado em 04 de outubro de 2021[5].

[5] Disponível em: [https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia-vf.pdf]. Acesso em: 01 nov. 2022.

30 anos Ricci PROPRIEDADE INTELECTUAL

Marcas
Patentes
Direito Autoral
Software
Transferência de Tecnologia

www.riccipi.com.br
Rua Domingos de Morais, 2781
Conjunto 1001
04035-001 – São Paulo – Brasil
Fone: 55 (11) 2832-5707
E-mail: ricci@riccipi.com.br

2.4 – Resolução sobre o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes

Dada a importância do tema, a LGPD reservou uma seção específica para o tratamento de dados de crianças e adolescentes, estabelecendo que esse tratamento deve ser realizado no melhor interesse desses titulares de dados. A consulta sobre o Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e Adolescentes decorre, pois, de um contexto de insegurança jurídica devido à indefinição das hipóteses jurídicas aplicáveis a esse tratamento, tema, aliás, polêmico entre profissionais e estudiosos.

Em resumo, a ANPD elaborou um estudo preliminar sobre as hipóteses jurídicas aplicáveis ao tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Nesse estudo, a autarquia endereçou especialmente a obrigatoriedade da coleta do consentimento dos responsáveis legais para o tratamento dos dados pessoais de crianças, bem como suas implicações[6].

3 • Publicações educativas

De modo a orientar acerca do tema de proteção de dados pessoais, a ANPD, em conjunto com diversas entidades e autoridades, já publicou diversos guias e documentos técnicos e, inclusive, criou um repositório de publicações em seu site oficial. Tais publicações cobrem uma variedade de tópicos, dos quais destacam-se os seguintes: Vazamento de Dados[7], Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público[8], Guia Orientativo de Aplicação da LGPD por agentes de tratamento no contexto eleitoral[9], Segurança da Informação para Agentes de Tratamento de Pequeno Porte[10], Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado[11], Proteção de Dados[12], Como Proteger seus Dados Pessoais[13] e, mais recentemente, Guia Orientativo de Cookies e Proteção de Dados Pessoais[14].

4 • LGPD e o Judiciário

A aplicação da LGPD pelo Judiciário também já começou a ser delineada. Em 2021, foram proferidas mais de 460 decisões sobre o tema, havendo condenação em apenas 33% delas[15]. Ainda, a prova de dano foi exigida em 90% dos casos para, tendo o valor da indenização variado entre R$ 2 e R$ 11 mil.

Dito isso, **o que, então, esperar no futuro?**

---

[6] Disponível em: [https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/estudo-preliminar-tratamento-de-dados-crianca-e-adolescente.pdf]. Acesso em: 01 nov. 2022.

[7] Disponível em: [https://cartilha.cert.br/fasciculos/vazamento-de-dados/fasciculo-vazamento-de-dados.pdf]. Acesso em: 01 nov. 2022.

[8] Disponível em: [https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia_tratamento_de_dados_pessoais_pelo_poder_publico___defeso_eleitoral.pdf]. Acesso em: 01 nov. 2022.

[9] Disponível em: guia_lgpd_final.pdf (www.gov.br). Favor substituir o link pelo endereço completo de acesso, como acima, pois este não está dando acesso Acesso em: 01 nov. 2022.

[10] Disponível em: [https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia_seguranca_da_informacao_para_atpps___defeso_eleitoral.pdf]. Acesso em: 01 nov. 2022.

[11] Disponível em: [https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia_agentes_de_tratamento_e_encarregado___defeso_eleitoral.pdf]. Acesso em: 01 nov. 2022.

[12] Disponível em: [https://cartilha.cert.br/fasciculos/protecao-de-dados/fasciculo-protecao-de-dados.pdf]. Acesso em: 01 nov. 2022.

[13] Disponível em: [https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia-como-proteger-seus-dados-pessoais.pdf]. Acesso em: 01 nov. 2022.

[14] Disponível em: [https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia-orientativo-cookies-e-protecao-de-dados-pessoais.pdf]. Acesso em: 01 nov. 2022

[15] Disponível em: [https://www.jota.info/justica/lgpd-condenacao-77-das-decisoes-nao-27012022]. Acesso em: 02 nov. 2022.

Pesquisas recentes indicam que a maioria das empresas brasileiras segue em desconformidade com a LGPD[16]. Ao mesmo tempo, os incidentes envolvendo dados pessoais crescem no país, colocando o Brasil entre os países com maior número total de vazamentos de dados no mundo[17].

Embora a ANPD esteja diligente no seu esforço de conscientização sobre a relevância da proteção de dados pessoais, afastando-se de uma postura mais sancionatória e repressiva nesse momento inicial de adaptação, isso não significa que as empresas devam ignorar ou retardar a adequação à LGPD. No ponto, cumpre lembrar que, além de a LGPD ter aplicação transversal, diversos órgãos como o Ministério Público Federal – MPF, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, a Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON e os PROCONs a têm invocado em representações administrativas e judiciais.

A proteção de dados e a segurança da informação nunca foram tão relevantes, e o cumprimento da legislação de proteção de dados é ativo dos mais importantes do mercado. Afinal, transformar gestão de dados em estratégia de negócio está na ordem do dia[18].

Assim, em 2023, espera-se:

• Maior maturidade das empresas em relação a seus programas de privacidade, proteção de dados pessoais e governança;
• Atenção ao tratamento de dados pessoais sensíveis para fins políticos, especialmente dados pessoais relacionados à opinião política;
• Fiscalização do cumprimento da LGPD e de seus regulamentos pela Coordenação-Geral de Fiscalização da ANPD, inclusive de forma retroativa, a partir de 1º de agosto de 2021;
• Maior conscientização dos titulares dos dados sobre seus direitos segundo a LGPD e, com isso, aumento das solicitações direcionadas às empresas e à ANPD para o exercício de tais direitos;
• Aumento do volume de ações e decisões judiciais envolvendo privacidade e proteção de dados pessoais;
• Aumento contínuo do número de ataques cibernéticos e incidentes de segurança, como vazamentos de dados, devido ao crescimento progressivo do volume de dados pessoais circulando em ambientes e plataformas digitais; e
• Discussões sobre o direito à privacidade no metaverso.

[16] Disponível em: [https://www.terra.com.br/noticias/empresas-encontram-dificuldades-com-a-privacidade-de-dados,6e562e2de206fd136f9974e73f0b6fc9p34f8cfi.html]. Acesso em: 01 nov. 2022.
[17] Disponível em: [https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2022/02/08/dia-internacional-da-internet-segura-brasil-tem-o-que-comemorar-veja.htm]. Acesso em: 01 nov. 2022
[18] Disponível em: [https://valor.globo.com/patrocinado/microsoft/ciber-seguranca/noticia/2021/12/20/lgpd-e-demanda-de-mercado-impulsionam-a-corrida-da-protecao-de-dados.ghtml]. Acesso em: 02 de nov. 2022

Transformar criações em propriedade é a nossa missão

Propriedade Intelectual | Contencioso Judicial
Direito Empresarial | Direito Regulatório

TAVARES
Legal IP Expertise

info@tavaresoffice.com.br
tel: 21 2216.6350

www.tavaresoffice.com.br

Siga nossas redes:

Rua da Assembléia, 10 | 4107 - 4110 | Centro, Rio de Janeiro

Além disso, tem-se a expectativa de novas diretrizes e regulamentação da ANPD sobre:

• Transferência internacional de dados pessoais e mecanismos de transferência de dados, incluindo o reconhecimento de países considerados adequados para fins de livre fluxo de dados pessoais, e a definição do conteúdo das cláusulas contratuais padrão, dentre outros;
• Direitos dos titulares dos dados, incluindo prazos para petição à ANPD, revisão de decisões tomadas exclusivamente com base no tratamento automatizado de dados pessoais e tratamento de dados por pessoas jurídicas de direito público;
• Hipóteses legais de aplicação da LGPD e as bases legais descritas no artigo 7º; e
• Adequação de atividades de *marketing online* e *offline* às exigências da LGPD, dentre outros.

Embora enormes desafios se coloquem para a plena implementação e correta aplicação da LGPD, o progresso desses últimos quatro anos trouxe a certeza de que a privacidade e a proteção dos dados pessoais são direitos que vieram para ficar.

Diante disso, espera-se que as lacunas da LGPD sejam preenchidas em breve, trazendo maior segurança jurídica às empresas que buscam estar adequadas, e proteção mais efetiva aos titulares dos dados pessoais em um cenário global de economias cada vez mais baseadas em dados.

A Comissão de Estudo de Direito Digital e Privacidade de Dados da ABPI tem realizado trabalho de vanguarda sobre o tema e continuará a contribuir ativamente com esse processo de ampliação da maturidade e desenvolvimento do tema no país, inclusive via participação ativa em consultas públicas.

tinoco soares sociedade de advogados
marcas, patentes e direitos autorais

José Carlos Tinoco Soares
(Desde o ano de 1943)

Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
Diploma de Reconocimiento por la obra de toda su vida en el ejercicio y enseñanza del Derecho por la Universidad de la Habana-Cuba
Acadêmico Honorário da Academia Nacional de Ciências Jurídicas de Bolivia
Fundador e Sócio Benemérito da Associação Paulista da Propriedade Intelectual - ASPI
Membro de Honra Vitalício da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI
Membro de Honra da Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual - ASIPI

José Carlos Tinoco Soares Junior
(Desde o ano de 1980)

FILIAL:
20071-000 - Rio de Janeiro, RJ.
Av. Presidente Vargas, 482 - 5° andar - s/514
Tel.: (0xx21) 2253-0944
Fax: (0xx21) 2253-0944
INTERNET: http://www.tinoco.com.br
E-mail: tinoco@tinoco.com.br

MATRIZ:
04063-001 - São Paulo, SP.
Av. Indianópolis, 995
Tels.: (0xx11) 5084-5330 / 5084-5331
5084-5332 / 5084-5946 / 5084-1613
Fax: (0xx11) 5084-5334
(0xx11) 5084-5337
Caixa Postal 2737 (CEP 01060-970)

Os desafios da transferência de tecnologia no Brasil

Cândida Ribeiro Caffé • Coordenadora da Comissão de Transferência de Tecnologia e Franquias da ABPI. Advogada, sócia do escritório Dannemann Siemsen, graduada em Direito pela UFRJ e pós-graduada em Direito de Propriedade Intelectual pela PUC-Rio, onde leciona desde 2001. Coordenadora da Comissão de Transferência de Tecnologia da ABPI, ex-presidente e atual conselheira da Associação Brasileira dos Executivos de Licenciamento – LES Brasil. Foi também diretora jurídica da ABF/Rio.
E-mail: ccaffe@dannemann.com.br

Patrícia Falcão • Coordenadora da Comissão de Transferência de Tecnologia e Franquias da ABPI. Advogada, gerente de Serviços Jurídicos da ClarkeModet Brasil, graduada em Direito pela Candido Mendes Centro e pós-graduada em Direito de Propriedade Intelectual pela PUC-Rio. E-mail: pfalcao@clarkemodet.com

Pablo Torquatto • Coordenador Adjunto da Comissão de Transferência de Tecnologia e Franquias da ABPI. Advogado especializado na área contratual de Propriedade Intelectual e sócio da área de Contratos do escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello. Graduado em Direito pela UCP-Universidade Católica de Petrópolis e pós-graduado em Direito de Propriedade Intelectual pela PUC-Rio.
E-mail: pablo.torquato@montaury.com.br

Durante muito tempo, ao se falar em tecnologia, pensava-se em futuro. Atualmente, a palavra remete mais a dinamismo, diante da velocidade com que a tecnologia avança na sociedade de modo geral.

Assim como a tecnologia avança em todo o mundo e modifica-se de maneira acelerada, os contratos que regulam sua transmissão, em todos os níveis, por vezes também precisam sofrer adequações, bem como as leis e regulamentos que os regulam.

Muito embora o Direito não consiga acompanhar a velocidade com que a tecnologia evolui, muitas mudanças já ocorreram nos últimos 20 anos, permanecendo ainda diversos desafios no horizonte dos contratos de transferência de tecnologia no Brasil.

Nesse sentido, é importante trazer breves esclarecimentos acerca da proteção jurídica dos contratos de propriedade industrial e de transferência de tecnologia, para vislumbrar o atual cenário jurídico e as alterações legislativas em andamento, bem como o que se espera para o futuro.

A averbação dos contratos de transferência de tecnologia no INPI é requerida pela Lei nº 9.279, de 14

de maio de 1996 ("Lei da Propriedade Industrial"), que determina, em seu artigo 211, que "o INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros". Os artigos 62 e 140 da mesma lei reforçam esta permissa, em relação a patentes e marcas, respectivamente, ao estabelecer que "o contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros".

Os contratos a serem averbados junto ao INPI podem ter como objeto o licenciamento de direitos de propriedade industrial e a aquisição de conhecimento, sendo subdivididos em três tipos contratuais cada um, de acordo com a Instrução Normativa 70, emitida pelo INPI em 11 de abril de 2017:

1 - Licenciamento de direitos de propriedade industrial:

- Contratos de Licença para a Exploração de Patente (EP)
- Contratos de Licença para a Exploração de Desenho Industrial (EDI)
- Contratos de Licença de Uso de Marcas (UM)

2 - Aquisição de conhecimento:

- Contrato de Fornecimento de Tecnologia (FT)
- Contrato de Serviço de Assistência Técnica (SAT)
- Contrato de Franquia (FRA)

Cumpre mencionar que o contrato pode ter mais de um objeto, hipótese na qual deverá ser paga em dobro a taxa do INPI, para averbação do contrato em mais de uma categoria.

Note-se que a averbação de tais contratos no INPI é também condição necessária para permitir a remessa de pagamentos ao exterior, bem como para qualificar a empresa brasileira para dedutibilidade fiscal dos valores pagos.

Não há como negar a enorme evolução pela qual passou a averbação desses contratos nos últimos 25 anos, com marcante flexibilização na análise dos contratos e faturas pelos examinadores do INPI.

Entre os grandes avanços dos últimos anos, pode-se citar a Resolução nº 156, emitida pelo INPI em 09 de novembro de 2015, que incluiu no rol de serviços dispensados de averbação diversos serviços tradicionalmente sujeitos a registro no passado, na qualidade de assistência técnica, como "serviços de manutenção preventiva, reparo, conserto, ajuste, calibração, revisão, inspeção, reforma, montagem, desmontagem, instalação e início de operação em equipamentos e/ou máquinas", "homologação e certificação de qualidade de produtos", entre outros. Optou-se por facilitar tais remessas, dispensando-se da necessidade de averbação os contratos e faturas a eles relacionados, por se entender em que esses serviços não envolverem transferência substancial de conhecimento nem efetiva capacitação da empresa brasileira.

Some-se a isso o fato de que o INPI deixou de analisar as normas fiscais e cambiais atinentes à matéria, ficando as partes diretamente responsáveis por esta análise, desde o advento da Instrução Normativa 70/2017.

Outro avanço a se destacar é a atual transparência das normas, que se encontram consolidadas na Resolução 199, de 07 de julho de 2017, contendo as diretrizes de exame para averbação ou registro de contratos de licença de direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia. A consolidação das normas referentes à averbação dos contratos torna previsível o processo e facilita o seu acesso e entendimento por todos os interessados.

Há, contudo, muito o que avançar, especialmente considerando que as normas fiscais ainda vigentes datam de 1958 (Portaria 436, do Ministério da Fazenda), 1962 (Lei 4.131), 1964 (Lei 4.506), entre outras. Some-se a isso o fato de que cada norma está contida em um diploma legal diferente, o que por vezes dificulta a interpretação mais adequada da matéria, dando origem a controvérsias e permitindo mudanças de interpretações nada favoráveis ao ambiente de negócios em geral. Exemplo disso é o atual entendimento da Receita Federal, no sentido de que mesmo contratos celebrados entre empresas nacionais precisam ser averbados no INPI para que o licenciado possa se valer da dedutibilidade fiscal dos valores pagos, o que não era o entendimento predominante no passado.

Atualmente, após obtido o Certificado de Averbação do contrato pelo INPI, é ainda necessário o seu registro no Banco Central, a fim de que a empresa brasileira possa prosseguir com a remessa dos pagamentos devidos, mediante a emissão do Registro Declaratório Eletrônico (RDE-ROF).

Não obstante, em 29 de dezembro de 2021, foi sancionada a Lei 14.286 ("Marco Legal de Câmbio e Royalties"), que entrará em vigor um ano após a sua publicação, ou seja, em 30 de dezembro de 2022.

Com a entrada em vigor da referida lei, as remessas destinadas ao exterior a título de *royalties*, assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes passam a depender apenas de prova de pagamento do imposto de renda devido. Foi retirada a obrigatoriedade de apresentação dos documentos relativos à operação na Superintendência da Moeda e do Crédito – SUMOC (órgão atualmente correspondente ao Banco Central). Dessa forma, será viável a remessa independentemente de qualquer registro, ainda que necessário para fins de dedutibilidade fiscal.

A nova redação do artigo 50 da Lei 8.383/91, conferida pelo artigo 24 da lei em comento, avançou ainda mais ao eliminar expressamente a necessidade de registro desses contratos no Banco Central, mantendo apenas a obrigatoriedade de averbação no INPI, para fins de dedutibilidade fiscal.

Além disso, foram revogados o artigo 14 da Lei 4.131/62 e o parágrafo único do artigo 50 da Lei 8.383/91, cuja interpretação conjunta limitava a remessa de *royalties* entre matriz e subsidiária ao limite máximo de dedutibilidade fiscal estabelecido na Portaria 436/58, do Ministério da Fazenda. Com isso, não há mais que se falar em limites de pagamento de *royalties* ao exterior, ficando as partes livres para negociar de acordo com as normas de mercado, mesmo quando a contratação envolver empresas do mesmo grupo econômico, com relação de controle. Persistem apenas as limitações para fins de dedutibilidade fiscal.

Dentre as regras de flexibilização cambial, o artigo 12 da lei autorizou a compensação privada de créditos e valores, entre residentes e não residentes, nas situações a serem previstas pelo Banco Central, ainda pendente de regulamentação. Trata-se de avanço importante, a fim de alinhar a legislação nacional a práticas internacionais há muito adotadas.

Percebe-se, portanto, o claro intuito do legislador de flexibilizar determinadas operações, revogando diversos artigos e modificando outros que aludem ao envio de divisas para fora do país.

Ainda que a Lei 14.286/21 esteja pendente de regulamentação em diversos pontos, não há como desconsiderar a clara intenção do legislador de desburocratizar a remessa de *royalties* ao exterior e facilitar a transferência de tecnologia no Brasil. De maneira resumida, esta norma será responsável por três modificações substanciais no cenário da transferência de tecnologia no Brasil, a saber: (i) as remessas destinadas ao exterior a título de *royalties* passam a depender apenas de prova de pagamento do imposto de renda devido; (ii) não será mais necessário registrar o contrato no Banco Central após obter o Certificado de Averbação do INPI para prosseguir com as remessas de pagamentos ao exterior; e (iii) os limites de ductibilidade fiscal fixados na Portaria 436/58 deixam de representar limites máximos de pagamentos entre matriz e subsidiária.

Entretanto, do ponto de vista tributário, ainda há muito a avançar para promover um real estímulo aos contratos de transferência de tecnologia no Brasil, na medida em que a possibilidade de remessas superiores aos limites de dedutibilidade fiscal dos *royalties* pagos pode, na prática, representar uma dupla tributação da renda (considerando-se a tributação no país de origem e a limitação da dedutibilidade local). A tributação de *royalties* é, inclusive, um dos desafios a ser enfrentado pelo Brasil para ingresso na OCDE, já que os *royalties* estão majoritariamente sujeitos às normas de preço de transferência no mercado internacional. Sabe-se que o governo brasileiro está estudando intensamente a revisão das normas de preço de transferência, às quais espera-se que os *royalties* estejam sujeitos em um futuro próximo.

Para acompanhar o ritmo da evolução tecnológica e permitir que o Brasil figure no mapa de estímulo à transferência de tecnologia em âmbito internacional, é crucial rever as regras de dedutibilidade de *royalties* atualmente em vigor.

ABAPI NEMINEM LÆDERE

ABAPISUL NEMINEM LÆDERE

Gramado | RS

SAVE THE DATE

MARÇO 16 | 17 | 18 e 19

XVIII Encontro Regional ABAPISUL 2023

43º CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

43rd INTERNATIONAL CONGRESS on INTELLECTUAL PROPERTY

abpi 60 ANOS

20-22 AGOSTO
AUGUST 20-22
2023
RIO DE JANEIRO | BRAZIL

INFORMAÇÕES: www.abpi.org.br

SÓCIOS INSTITUCIONAIS | INSTITUTIONAL MEMBERS

PLATINA | PLATINUM

DANNEMANN SIEMSEN

Montaury Pimenta Machado & Vieira de Mello
ADVOGADOS • PROPRIEDADE INTELECTUAL

OURO | GOLD

BAYER

BHERING ADVOGADOS

DANIEL

interfarma

KASZNAR LEONARDOS

PRATA | SILVER

ABREU, MERKL

BMA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Di Blasi, Parente & Associados

GUSMÃO & LABRUNIE
PROPRIEDADE INTELECTUAL

GRUENBAUM, POSSINHAS & TEIXEIRA

UPL OpenAg

BRONZE

CORSEARCH

CropLife BRASIL

DAVID DO NASCIMENTO
PROPRIEDADE INTELECTUAL

MPA

Msantos
Propriedade Intelectual

OUROPRETO ADVOGADOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL