

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 23 de janeiro de 2023 às 09h25
Seleção de Notícias

Consultor Jurídico | BR

Denominação de Origem

Anita Mattes: Propriedade intelectual e as indicações geográficas	3
--	----------

CONSULTOR JURÍDICO

Marco regulatório | INPI

Pedro Barbosa: A decisão do STJ no caso dos links patrocinados	5
---	----------

CONSULTOR JURÍDICO

Anita Mattes: Propriedade intelectual e as indicações geográficas

ArtigosOpinião2023: novas estratégias para o Sistema de Indicações Geográficas europeu16 de janeiro de 2023, 9h45ImprimirEnviarPor Anita MattesO presente ano promete ser desafiador para o sistema de Indicações Geográficas (IG) na União Europeia. Isso porque, em 2022, a Comissão Europeia apresentou uma proposta de estudo e revisão da legislação do sistema de IG para produtos agrícolas, vinhos e bebidas alcoólicas [1], com o escopo de obter uma nova norma unificadora entre os estados até o final de 2023. As indicações geográficas - mecanismo jurídico destinado à proteção de direitos relativos à propriedade intelectual - , identificam e registram produtos com suas qualidades, características ou notoriedades decorrentes de fatores naturais e humanos ligados à sua origem territorial. Entre as mais famosas, temos o queijo parmigiano reggiano, o roquefort, o champagne, o prosecco e diversas outras. Elas constituem, assim, um direito de propriedade intelectual, reconhecido internacionalmente desde 1883 [2], destinado a promover a concorrência leal entre produtores, evitando usos de má-fé ou práticas fraudulentas e enganosas. Num período em que o valor da matéria-prima agrícola aumentou desmesuradamente, principalmente devido à pandemia de Covid-19, as cadeias produtivas de qualidade, como as IGs, causam um forte impacto na atividade econômica, cultural e social das regiões onde estão inseridas. Os produtos IGs possibilitam, deste modo, que os produtores locais permaneçam em seu território de origem e busquem caminhos alternativos de salvaguarda da sua paisagem nas dimensões cultural, espacial, ecológica e econômica [3]. Nesse contexto, as IGs, além de fazer parte do patrimônio cultural e gastronômico de um país, vem desempenhando, nas últimas décadas, um papel cada vez mais relevante nas negociações comerciais locais e internacionais.

Na Europa, por exemplo, as vendas de produtos agrícolas, alimentares e bebidas protegidos por Indicação Geográfica resultaram, nos últimos anos,

um valor aproximado de venda 74.760 milhões de euros, representando 15,5% do total das exportações agroalimentares da União Europeia [4]. Contudo, apesar de atualmente, na União Europeia, existir mais de 3.459 IGs devidamente registradas - sendo 1.624 denominações de vinho, 1.576 de produtos alimentares agrícolas e 259 de bebida alcoólica - , com um sistema que cumpre uma função importante, a Comissão Europeia crê ainda na necessidade do seu maior fortalecimento visando melhor fornecimento de alimentos de alta qualidade e proteção dos produtos autênticos agrícolas e alimentares locais em todo o território [5]. Deste modo, a proposta de estudo e revisão da legislação do sistema de IG para produtos agrícolas, vinhos e bebidas alcoólicas apresentada pela Comissão Europeia, a ser desenvolvida em 2023, tem como principais objetivos: a difusão do sistema em todo o território, a melhora da proteção e do controle das IG, em particular no âmbito da venda on-line, que vem se tornando um canal cada vez mais relevante e, por fim, a unificação, simplificação e aceleração dos procedimentos de registros das IGs juntos aos órgãos competentes.

Outro ponto relevante da reforma é propiciar uma maior atenção na questão da sustentabilidade, consequência direta da política europeia Farm-to-Fork ("da fazenda ao garfo"), aprovada em 2022 pelo Parlamento Europeu [6], que visa, em dez anos, a implantação de um sistema alimentar voltado para medidas e objetivos que envolvem toda a cadeia alimentar, desde a produção, distribuição, até o consumo final. A competitividade dos produtos agroalimentares europeus está intimamente ligada ao conceito de qualidade e a sua proteção é uma componente fundamental das políticas da União Europeia. Nesse contexto, parece que 2023 será um ano de muito trabalho para o setor. Espera-se que do estudo e da revisão da legislação do sistema de IG proposta pela Comissão Europeia surjam iniciativas interessantes e concretas que possam melhorar os padrões e qualidade alimentar, aprimorando a defesa do

Continuação: Anita Mattes: Propriedade intelectual e as indicações geográficas

patrimônio cultural, gastronômico e local, por meio de uma certificação célere e eficaz dos produtos típicos europeus.

Notas[1] Ver em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-con-ten-PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0134>

R(01)&from=EN.[2] Ver em: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris>[3] Veja mais sobre o assunto em tese de doutorado de Henrique Budal Arins, defendida em 19/12/2022, na Univille (Universidade da Região de Joinville) com o tema "Tensão nas narrativas de (des)uso da paisagem cultural: comunicação e sustentabilidade na denominação de origem da banana da região de Corupá". [4] Veja "Estudo sobre o valor econômico dos regimes de qualidade da UE, indicações geográficas (IGs) e especialidades tradicionais garantido (T-

SGs)", https://www.qualivita.it/wp-content/uploads/new/2020/04/20200420_VA-LORE-DOP-IGP-COMM.-UE.pdf[5] Disponível em <https://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2022/04/PROPOSTARIFORMAIG-ITA.pdf>. [6] Disponível em: https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf Topo da página ImprimirEnviar Anita Mattes é doutora pela Université Paris-Saclay, mestre pela Université Panthéon-Sorbone, professora nas áreas de Direito Internacional e Patrimônio Cultural, cultore della materia na Università degli Studi di Milano-Bicocca e conselheira do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais (IBDCult) Revista Consultor Jurídico, 16 de janeiro de 2023, 9h45

Pedro Barbosa: A decisão do STJ no caso dos links patrocinados

Na opinião [1] do ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, um dos feitos mais importantes julgados por aquela corte no ano de 2022 cuidou dos chamados "links patrocinados". Em síntese, o cerne daquela contenda já vinha sendo reiteradamente decidido pelas cortes...
Artigos Opinião Comentários sobre a decisão do STJ no caso dos links patrocinados 16 de janeiro de 2023, 16 h 16 Imprimir Enviar Por: Pedro Marcos Nunes Barbosa Na opinião [1] do ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, um dos feitos mais importantes julgados por aquela corte no ano de 2022 cuidou dos chamados "links patrocinados". Em síntese, o cerne daquela contenda já vinha sendo reiteradamente decidido pelas cortes estaduais locais, em especial o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo [2], contemplando conflitos de interesses correlacionados ao (1) uso de marca alheia e (2) a adoção de uma prática publicitária conhecida de contratação de provedores de busca para que outorguem destaque no uso de algumas palavras-chave. No julgado em relevo, todos os ministros da 4ª Turma do Tribunal da Cidadania concordaram com o acerto do TJ-SP em condenar o réu/recorrente por violação da propriedade industrial da parte contrária.

No caso concreto, os dois sujeitos processuais integram o mercado relevante de agências de viagem, ostentam signos distintivos completamente díspares entre si, mas o réu havia adotado a estratégia econômica em usar o elemento peculiar da marca (e do nome empresarial) do concorrente para que, quando alguém fizesse a busca na internet usando o Google, houvesse predominância no resultado do não-titular da marca. Ou seja, a moldura fática levada ao STJ tinha como tópicos incontroversos: (a) que o recorrido/autor era titular da marca Braun® sob o registro 819199320 perante o **INPI**; (b) que o recorrente/réu não dispunha da licença para o uso da marca da outra parte; e (c) que o recorrente/réu pagou para que o Google exibisse o seu sítio virtual com destaque, quando a marca do concorrente '(a)' fosse

digitada no contexto da especialidade para a qual o registro foi constituído. Para que não haja mistérios, prontamente se concorda com o acerto do juízo instrutor, do TJ-SP e do STJ, que mantiveram a condenação do ofensor às obrigações de não-fazer (cessação do uso da marca alheia) e da reparação pelos danos praticados.

De outro lado, algumas das passagens do acórdão são controversas, merecendo três comentários específicos. Primeiro comentário: em excertos das decisões das instâncias ordinárias (transcritos na decisão do Tribunal Superior) asseverou-se que os atos da sociedade empresária teriam sido caracterizados pela prática do parasitismo. Afora eventual uso atécnico da expressão metafórica, no contexto concorrencial sabe-se que o parasitismo exige certa descrição [3], pois se o parasita atua de maneira brusca ele acaba por "matar o hospedeiro". Ou seja, não se confunde a concorrência predatória (ostensiva) com a parasitária (que exige camuflagem ou clandestinidade). É difícil defender tratar-se de algo sorrateiro uma conduta facilmente constatável em uma simples consulta no Google. Além disso, não se notou na leitura da decisão alguma sistematicidade da conduta do ofensor, que é outra característica do parasitismo.

"Não há verão com uma só andorinha", tal como não há parasitismo com uma isolada conduta ilícita. Como já se afirmou, o concorrente parasitário é espécie de "assassino em série" e não capataz de morte isolada. Segundo comentário: a decisão recorrida do TJ-SP e o julgado do STJ frisaram, reiteradamente, que o ato do recorrente/réu constituiria concorrência desleal pelo uso da marca registrada do recorrido/autor. Aqui houve alguma sobreposição entre as categorias díspares da concorrência interdita para com a concorrência desleal [4]. Tendo em vista que a proteção contra atos de disputa páfida goza de subsidiariedade [5] (tal como o conhecido "Soldado de Reserva", de Nelson Hungria) à tutela dos direitos de exclusividade, não faz sentido [6] invocar a in-

Continuação: Pedro Barbosa: A decisão do STJ no caso dos links patrocinados

cidência da complexa categoria da concorrência desleal se o ato do contrafator já era sancionável pela violação da propriedade da marca. Em outras palavras, o resguardo contra a infração aos direitos do titular da marca é mais simples de provar (até porque dispensa a demonstração do efetivo desvio da clientela) e mais fácil de manejar do que a justificativa contra a suposta concorrência desleal.

Optou-se por uma complexidade desnecessária para resolver o conflito, ainda que tal tenha sido norteada pelo conteúdo do preceito do artigo 4º do CP-C. Terceiro comentário: em um dos excertos mais contundentes do voto do relator, foi asseverado o seguinte: "Com efeito, será desleal a concorrência sempre que se verificar a utilização de esforços que se distanciam da ética". Apesar de a passagem ostentar teor retórico convincente, é útil destacar que a correlação entre a ética e a deslealdade, para efeitos jurídicos no contexto concorrencial, poderá ser equivocada [7]. Tendo em vista que, para efeitos da atração das consequências do abuso da liberdade de concorrer (concorrência desleal [8]), é mister se analisar as peculiaridades do mercado relevante, noções gerais sobre práticas cotidianas (ética) poderão destoar o que seja esperado naquele contexto. Ou seja, o standard [9] do mercado de venda de carros usados dificilmente coincidirá com aquele dos produtos farmacêuticos.

Conformar todos os setores econômicos com alguma beatificação ou unificação de condutas é contrastar com a noção de usos e costumes (pluralismo), tão típica ao direito comercial como uma de suas fontes mais relevantes [10]. Por fim, como decisão inaugural do STJ no cotejo aos limites pelo link patrocinado nas atividades concorrenciais, é preciso elogiar o entendimento daquele órgão judicial fracionário. Tendo em vista que a atividade dos buscadores é eminentemente publicitária [11], o que restou em aberto para futuras decisões - já que o prestador do serviço publicitário não era demandado no feito em comento - é saber sobre a responsabilidade civil de tais sociedades empresárias. Em uma projeção meramente especulativa, entende-se como improvável que uma sociedade empresária que lucre

tanto com anúncios pagos, porventura em violação às marcas registradas de partes estranhas ao contrato, possa ficar imune à responsabilização devida.

Seja na análise do risco (em não consultar o banco de dados público do INPI) ou na partilha dos ônus, o capitalismo raramente coincide com a ausência de sindicabilidade. Aliás, a propriedade intelectual é caracterizada pela existência da responsabilidade própria não só dos ofensores/concorrentes, mas também dos terceiros que contribuem [12] para o ato e contrafação.Â

[1] <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/retrospectiva-e-recomecos-um-pouco-de-reflexao-nesta-hora-30122022>, consignando a relevância, indiscutível, do julgado STJ, 4ª Turma, min. Luis Felipe Salomão, REsp 1.937.989-SP, DJ 7/11/2022.[2] Um exemplo de qualidade na fundamentação e acerto no resultado em matéria símile vide o minucioso acórdão do TJ-SP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. Cesar Ciampolini, AC 1024806-11. 2019.8.26.0554, j. 27/4/2022.[3] DUVALL, Hermano. Concorrência Desleal. São Paulo: Saraiva, 1976, p.

314.[4] Para melhor análise das distinções permita-se remissão ao BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Curso de Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022, p. 87 e seguintes.[5] ASCENSÃO, José de Oliveira. Concorrência Desleal. Coimbra: Almedina, 2002, p. 352.[6] Destaca-se a passagem: "Diante desse cenário, penso ser acertado o reconhecimento de infração à legislação regulamentadora da propriedade industrial e que a utilização por terceiros de marcas registradas, como palavras-chave em links patrocinados com indiscutível desvio de clientela caracteriza ato de concorrência desleal". STJ, 4ª Turma, Min. Luis Felipe Salomão, REsp 1.937.989-SP, DJ 07.11.2022.[7] BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Volume 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.[8] Vide o clássico de SILVEIRA, Newton. Concorrência Desleal e Propriedade imaterial. Revista Arquivos do Mi-

Continuação: Pedro Barbosa: A decisão do STJ no caso dos links patrocinados

nistério da Justiça, 133:121-144, jan/mar, 1975.
O professor Newton (1939-2022*) mudou a vida deste autor com suas aulas, lições e sua generosidade. O grande nome da propriedade intelectual brasileira nascido na década de 1930 segue vivo em todos que o amam, tal como eu. [9] LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 2ª Edição, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1982, p. 166.[10] FORGIONI, Paula Andrea. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. 2ª Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 190.[11] VAIDHYANATHAN, Siva. The Googlization of Everything. (And Why We Should Worry). Los An-

geles: University of California Press, 2012, p. 9.[12] MAIA, Livia Barboza. Responsabilidade Civil na Infração por Contribuição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023 (no prelo). No direito positivo vide art. 42, parágrafo 1º, da Lei 9.279/96. Topo da páginaImprimirEnviarPedro Marcos Nunes Barbosa é sócio de Denis Borges Barbosa Advogados e professor do Departamento de Direito da PUC-RioRevista Consultor Jurídico, 16 de janeiro de 2023, 16h16

Índice remissivo de assuntos

Propriedade Intelectual
3, 5

Denominação de Origem
3

Marco regulatório | INPI
5