

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 18 de setembro de 2023 às 07h53
Seleção de Notícias

Terra - Notícias | BR

ABPI

Evento na EMERJ destaca a importância do direito de patente 3
NOTÍCIAS

Estadão.com.br - Últimas Notícias | BR

Propriedade Intelectual

O protagonismo do contrato de licenciamento na indústria criativa 5
REDAÇÃO

Exame.com | BR

Pirataria

JBL perde R\$ 500 milhões por ano com pirataria de caixas de som e fones no Brasil 7
NEGÓCIOS | MARCOS BONFIM

O Globo Online | BR

Marco regulatório | INPI

Registro de empresa impede Renato Aragão de usar marca 'Didi', aponta especialista 9
ÚLTIMAS NOTÍCIAS | AUTOR | PAULO ASSAD

Evento na EMERJ destaca a importância do direito de patente

NOTÍCIAS

O papel do Poder Judiciário na garantia do respeito ao direito de patentes e no combate ao abuso do direito é visto por especialistas como determinante para o desenvolvimento tecnológico do país. O reconhecimento da importância da Justiça para criar segurança e estimular o investimento da indústria em inovação uniu autoridades e profissionais do Direito no evento "Temas Relevantes do Direito de Patentes", promovido recentemente pela EMERJ (Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro).

Foto: Divulgação / DINO

Inovação, segurança jurídica e direito patentário foram os tópicos dos debates durante o evento no dia 5 de setembro. De acordo com os especialistas presentes, a evolução das comunicações com a chegada do 5G só foi possível graças à proteção das **patentes** do 4G. Da mesma forma, o desenvolvimento da tecnologia 6G tem como ponto de partida os royalties pagos aos inventos já implementados, muitas vezes garantido através de liminares concedidas judicialmente. Também teve destaque no evento a questão das **patentes** essenciais e a importância do Poder Judiciário neste cenário.

O diretor-geral da EMERJ, Desembargador Marco Aurélio Bezerra de Melo, deu o tom na abertura do evento, disse que a proteção das patentes é fundamental para garantir investimentos em inovação. "Possui função social relevantíssima, não só de fomento ao desenvolvimento tecnológico do país e criação de renda, empregos, engrandecimento do nosso país, mas também de combate ao abuso do direito, que é muito explícito, e que deve ser por todos nós enfrentado, que é a concorrência desleal", afirmou.

O presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), Humberto Barbato, também apontou a intrínseca relação entre

patentes e produção nacional. Só há investimento "porque a indústria confia que o Poder Judiciário vai garantir os direitos de propriedade na extensão da proteção conferida pela **patente**, prontamente sustentando as violações". O Judiciário, afirma Barbato, sabe da importância que possui no que tange à concessão de liminares para a indústria local e estrangeira instalada no Brasil: "São as liminares que permitem o pronto combate aos que violam as **patentes** e a manutenção do equilíbrio dos contratos de licença celebrados com fabricantes honestos, garantindo a produção nacional, os empregos, e as opções para os consumidores brasileiros".

O presidente da **ABPI**, Gabriel Leonardos, abordou a questão das patentes essenciais: "O titular da patente faz a autodeclaração dizendo: 'essa minha patente é essencial e, logo, me comprometo a conceder licenças FRAND'. Mas essa autodeclaração é um pouco você estar fazendo um cheque para si mesmo, porque você passa a ter direito de receber royalties." E prosseguiu: "Então é claro que, se há uma objeção fundamentada no processo de que aquela patente não seria tão essencial assim, isso tem que ser examinado." O contraponto foi corroborado pelo advogado Marcelo Mazzola: "É um cheque em branco, ele está se dando um cheque, se autodeclarou".

Para o Vice-Presidente do Conselho Consultivo da EMERJ, Desembargador Cláudio Luís Braga dell'Orto, a proteção às invenções visa "tutelar e incentivar" o investimento em pesquisa, impulsionando o desenvolvimento. "A indústria tem que ter a garantia de que há uma concorrência que observa regras. Não posso ser um empresário que fabrica um produto sem remunerar a tecnologia que eu vou utilizar, sem remunerar todas as **patentes** que eu vou envolver. Isso seria danoso para todo o sistema concorrencial", afirmou. "Essa remuneração é que vai permitir o investimento futuro e o de-

envolvimento. Falou-se aqui, só temos o 5G porque houve o 4G e houve o pagamento dos royalties referentes ao 4G, que produziram, incentivaram a pesquisa".

A Desembargadora Federal aposentada Liliane Roriz, Presidente da Comissão de 5G, Padrões Técnicos e **Inovação** Tecnológica da OAB-RJ, apresentou dados sobre a segurança jurídica do sistema brasileiro de patentes nos últimos 10 anos. O **INPI** concedeu 143.300 patentes no período, anulando apenas 230. Já a Justiça Federal recebeu 434 ações de nulidade de patentes, anulando 50, apenas 0,034% das patentes concedidas.

A Juíza Federal Caroline Tauk abordou os aspectos processuais do direito de patentes e analisou casos que demonstram sua relevância. Um deles foi a decisão sobre patentes 5G da Erion, que levou a um acordo global de licenciamento. "A gente tinha essas ações no mundo todo, mas o Brasil foi pioneiro nesse julgamento. Foi um caso importante porque, a partir desse acordo, diversos outros países encerraram seus processos".

Abel Gomes, Desembargador Federal aposentado e membro do Fórum Permanente de Direito Penal e Processual Penal da EMERJ, debateu sobre a competência para os julgamentos de patentes. Segundo ele, o julgador deve observar um padrão circunstancial de elementos probatórios que orientem a decisão sobre tutela antecipada, consistente no fato

Continuação: Evento na EMERJ destaca a importância do direito de patente

de a arguição de nulidade como matéria de defesa ser trazida como resposta à ação de infração; ter havido contrato anterior entre o infrator e o titular da patente; e o próprio fato do **INPI** ter concedido a patente. Além disso, complementou que o fato de não ter sido ajuizada ação de nulidade antes do uso ilícito da patente já demonstra a má-fé daqueles que, se acreditam que a patente é nula, arbitrariamente a viola.

Rodolfo Barreto, Coordenador da Comissão de 5G, Padrões Técnicos e **Inovação** Tecnológica da OAB-RJ, destacou que há "misticismo em volta do conceito de patentes essenciais". Segundo ele, questões levantadas contra a proteção dessas patentes podem ser deturpadas. Por exemplo, a autodeclaração, que não é usada como prova de violação e existe só para dar transparência a terceiros que decidam adotar o padrão. Segundo ele, os titulares de patentes essenciais se veem obrigados a buscar o Judiciário quando os infratores não prosseguem nas negociações, que costumam demorar anos, mas não se valem das autodeclarações como prova da violação, e sim apresentam extenso arcabouço probatório, que vai além de pareceres técnicos, indicando o grau de probabilidade de infração da patente a ser considerado na concessão de liminar. O Judiciário Fluminense, na avaliação de Barreto, tem demonstrado expertise e desassombro, sopesando provas e fatos caso a caso, sem presunções ou preconceitos.

Website: <https://www.lickslegal.com/>

O protagonismo do contrato de licenciamento na indústria criativa

Imagem: arquivo pessoal.

Carol Bassin, Advogada especializada em **propriedade** intelectual, legislação de incentivo e proteção autoral, com experiência de atuação no suporte jurídico e estratégico ao mercado de produção cultural, mídias digitais e negociações envolvendo licenciamento de direitos

Letícia Soster Arrosi, Doutora em Direito Comercial com ênfase em Propriedade Intelectual pela USP, mestre em Direito Privado com ênfase em contratos e especialista em processo civil pela UFRGS

Já considerado um dos maiores lançamentos cinematográficos do ano, o filme Barbie varreu as salas de cinema com uma onda de fãs saudosistas e faturou mais de US\$ 1,4 bilhão nas bilheterias mundiais. Cifras estratosféricas, mas que representam apenas a ponta desse "iceberg rosa" se comparadas aos lucros obtidos através de licenciamentos.

Antes mesmo do lançamento do filme, a Mattel, marca responsável pela criação da boneca Barbie, já havia anunciado vários de seus parceiros de licenciamento, dentre marcas de consumo, mercadorias e varejo. Parceiros como Beis, Crocs, Factory Entertainment, Funko, Golden Link, Handcraft Manufacturing Corporation, Hybrid Apparel, Impala Skate, Ipanema, Innovative Designs, Komar Kids, Melissa / Grendene, Montegrappa, NTD Apparel, Nudient, Snapco, Superga, Trends International e YM Group foram alguns dos muitos "vizinhos" convidados para desfrutar dos proveitosos efeitos da "Barbieland".

O contrato de licenciamento é um dos negócios jurídicos mais utilizados na indústria criativa, sendo uma das formas mais comuns de instrumentalizar a remuneração dos players do mercado. Trata-se de um contrato complexo, o qual pode ser comparado ao

contrato de locação de coisas (art. 565 a 578 do Código Civil).

O objeto destes contratos, contudo, são bens intangíveis (que não podem ser "tocados") e a remuneração se dá através dos denominados "royalties". Esses bens intangíveis podem ser as obras artísticas elencadas na Lei de **Direitos** Autorais [1] tais como desenhos, textos, músicas, fotografias, as da Lei de Propriedade Industrial [2], como por exemplo uma marca registrada, bem como os direitos de personalidade, a exemplo do nome, pseudônimo, imagem e voz (em especial dos artistas intérpretes que, por sua vez, através de suas atuações e interpretações, são também titulares dos chamados direitos conexos aos de autor).

As obras audiovisuais são, portanto, criações coletivas e complexas, que envolvem o trabalho intelectual de várias pessoas e que geram uma cadeia de direitos e bens intangíveis a serem tutelados.

Um exemplo perfeito é o filme da Barbie interpretada pela icônica Margot Robbie. Blockbuster digno da boneca mais famosa do mundo capitalista, o filme foi e ainda está sendo criticado e comentado nas redes sociais por gregos e troianos.

Com o desafio de trazer de forma leve e divertida temas atuais que merecem holofotes, chama a atenção no impecável trabalho da diretora Greta Gerwig, a crítica ao patriarcado, aos polos masculino e feminino, e o impacto que essas diferenças e mazelas trazem às meninas que brincaram com a boneca hit nas décadas de 80 e 90.

Barbie critica também a si própria e, consequentemente, a sua corporação. E, Ryan Gosling no papel de Ken, através de sua interpretação demonstra de forma lúdica e quase caricata a fragilidade masculina frente às mulheres de 2023. Nesta obra po-

Continuação: O protagonismo do contrato de licenciamento na indústria criativa

demos identificar o licenciamento de vários bens intangíveis, com destaque para as marcas, sejam as da Mattel, evidentes em vários produtos lançados pela empresa ao longo dos anos, mas também de produtos de outras empresas, os quais aparecem ao longo da produção, como por exemplo o tênis All Star, da Converse. E para além dos licenciamentos necessários para o filme em si, o próprio filme se tornou objeto de licenciamento em diversos tipos de produtos comercializados, como, por exemplo, joias, brinquedos, roupas e maquiagens.

Podemos dizer que a obra, além de um deleite nostálgico, é uma verdadeira rede de contratos, configurando uma organização empresarial em si mesma. Se na ficção a Barbie precisou pegar um carro, trem, barco e foguete para atravessar da "Barbieland" para o mundo real, na vida real o que trouxe esse universo da boneca mais famosa do mundo para nosso dia a dia foram os diversos contratos de licenciamento, os verdadeiros protagonistas desse lucro cor de rosa.

Mais sobre as autoras

Carol Bassin atua como Consultora Jurídica e Business Affair junto ao agenciamento de talentos. Membro Efetivo da Comissão de **Direitos** Autorais, Direitos Imateriais e Entretenimento da OAB/RJ

Letícia Soster Arrosi, bacharel em ciências jurídicas e sociais pela PUCRS, atuante em resolução de disputas e pesquisas referentes a consultas e litígios comerciais de Direito da Moda, Direito do Entretenimento, Direito Cível Empresarial, Resolução de Disputas e Propriedade Intelectual

Notas

[1] Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm

[2] Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm

JBL perde R\$ 500 milhões por ano com pirataria de caixas de som e fones no Brasil

NEGÓCIOS

"Olha a JBL", gritam os vendedores pelas praias pelo país. Quase sempre, são produtos falsificados, feitos em países asiáticos e que entram ilegalmente ao Brasil por portos ou pelas fronteiras com países vizinhos. O sucesso global da marca nos últimos anos fez com a marca da Harman, adquirida pela Samsung em 2016, se tornasse um dos alvos da indústria da **pirataria**.

E o Brasil, com uma das maiores costas litorâneas do mundo, boas condições climáticas, musicalidade na veia e baixo poder aquisitivo, está entre um dos principais destinos desses produtos, segundo dados da empresa.

Na estimativa da Harman, o mercado de falsificados transaciona em torno de R\$ 500 milhões por ano em itens da marca por aqui, especialmente caixas de som portátil e fones de ouvido. Um prejuízo que poderia ser bem maior.

Desde 2018, a empresa tem empreendido e evoluído em ações para coibir o contrabando e a **pirataria**, seja por meios físicos seja por canais digitais. A Harman não abre os valores investidos na empreitada.

De acordo com a Associação Brasileira de Combate à **Falsificação**, a **pirataria** movimentou R\$ 345 bilhões em 2022, alta de 17% em relação ao ano anterior. Outra vítima famosa é a Stanley, que criou um selo para tentar diminuir as **falsificações**.

Como a empresa tem enfrentado a **pirataria**

No ano passado, por exemplo, a Harman fez denúncias a marketplace e e-commerces que levaram à derrubada de mais de 50 mil anúncios. Em 2023, até agosto, outras 45 mil postagens foram retiradas do ar. O crescimento da **pirataria** acompanha a evolução do próprio mercado. Dados da consultoria GFK mos-

tram a divisão das caixas de som com expansão de 42% em faturamento nos últimos 12 meses.

Nos cálculos da empresa, se comercializados online, esses produtos movimentariam cerca de R\$ 400 milhões. A tarefa é hercúlea e ganhou um novo ritmo na pandemia de Covid-19. Com o número maior de potenciais consumidores online, aumentaram também as ofertas.

"A impressão que dá é que, realmente, a **pirataria** está muito forte, mas nós estamos sempre tentando mitigar e diminuir", afirma Rodrigo Kniest, presidente da Harman do Brasil e vice-presidente sênior da região da América do Sul da Harman.

Ele conta que a empresa montou um time, hoje com cinco pessoas, e contratou plataformas digitais que fazem varredura de anúncios na internet. Os profissionais analisam os relatórios e, ao sinal de produtos falsificados, acionam varejistas e e-commerces para a derrubada.

Quantos produtos foram apreendidos nos últimos anos

No começo da década passada, as preocupações da operação brasileira eram relacionadas ao "mercado cinza", modelo em que distribuidores compram os produtos legalmente em outros mercados e trazem ao Brasil ilegalmente, sem o pagamento de impostos e taxas.

Em 2015, 60% dos produtos vendidos por aqui seguiam esse fluxo

A empresa conseguiu reduzir esse negócio para algo em torno de 10%

Isso foi feito ao rastrear os distribuidores naqueles

Continuação: JBL perde R\$ 500 milhões por ano com pirataria de caixas de som e fones no Brasil

países que comercializavam para os importadores nacionais

À medida que produtos como o JBL Flip, a caixa de som portátil em formato ovalado, entraram no mercado e caíram no gosto dos consumidores, a **pirataria** avançou.

Rodrigo Kniest: "A impressão que dá é que, realmente, a **pirataria** está muito forte, mas nós estamos sempre tentando mitigar e diminuir" (Harman/Divulgação)

Além do monitoramento digital, também em 2018 a empresa começou a investir em ações junto aos órgãos públicos e estruturou, a partir de escritórios de advocacia, uma política de treinamentos para profissionais da Receita Federal, Polícia Federal, entre outros, que atuam em portos e áreas de fronteiras.

A ideia é prover conhecimento técnico para que tenham mais ferramentas que permitam a identificação de cargas com produtos falsos.

"Tem casos de **falsificação** que chegam a ser comédia. Eu já achei na Avenida Paulista pau de selfie com a marca JBL, que é algo que não fabricamos", afirma Kniest.

"Mas isso é um extremo. E tem outro extremo que é bem mais sofisticado e eles botam os produtinhos bem acabados. Tem alguns que são idênticos aos nossos, à primeira vista. Se olhar a 10 metros de distância, é a mesma coisa. Quando pega na mão, nota que o acabamento não é o mesmo. Mas para um fiscal da Receita Federal tomar uma decisão de fazer uma apreensão, ele precisa ter certeza".

Até o mês de agosto, a empresa registrou a apreensão pela Receita Federal de mais de 300.000 produtos falsificados, contabilizando itens como caixas de som portátil e fones de ouvido das marcas JBL e da Harman Kardon, do mesmo portfólio. Desde 2018, o volume de apreensões supera 2 milhões de itens.

Com tantas **falsificações** no mercado, a recomendação do presidente da Harman é usar o fator preço como parâmetro inicial para checar se um produto é ou não verdadeiro. Se tiver muito barato, o consumidor deve ficar atento.

Além disso, precisa checar no site da própria JBL se o item faz parte do portfólio da marca no Brasil. "Se não estiver no nosso site, ou é pirata ou grey market, o que dá no mesmo porque não vai funcionar bem no país". Em cada região, os produtos atendem a determinadas especificações técnicas e regulações. Quando são transportados para outros países, podem não funcionar da forma esperada pelos consumidores.

Uma das próximas ações, inclusive, vem neste sentido. A empresa pretende lançar globalmente um recurso nos próprios aplicativos da marca para que as pessoas consigam saber onde cada produto da JBL foi produzido.

Ao fazer a conexão, a informação vai aparecer no dispositivo. "Será uma proteção a mais para o lojista na hora de ele comprar um produto de algum distribuidor". A solução deve ser implementada no próximo ano.

Registro de empresa impede Renato Aragão de usar marca 'Didi', aponta especialista

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O humorista Renato Aragão poderá enfrentar problemas se vier a usar a marca 'Didi' no futuro, após uma empresa chinesa ter feito o registro do termo no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (**Inpi**). Isso, no entanto, só ocorrerá caso o comediante use o nome 'Didi' ao batizar um produto, por exemplo.

:: - A marca Didi, isoladamente, seria um problema. Em termos de marca, a empresa detentora do registro anterior pode tentar bloquear, sim, o uso - explica o advogado Ricardo Vieira de Mello, do escritório Montauray Pimenta, Machado & Vieira de Mello.

No entanto, nada impede o humorista de continuar o usando o termo 'Didi' associado a outras palavras no nome de marcas, como é o caso de "As Aventuras de Didi", registrado pela Renato Aragão Produções em 2001. Outras novas combinações de palavras também estão livres para serem usadas. Também não há impedimento para o uso de 'Didi' como nome do personagem vivido pelo humorista nas telas de TV e cinema por se tratar de uma questão de **direito** autoral.

- Várias marcas contêm em sua composição o nome Didi - comenta Vieira de Mello, dando exemplos de casos que constam no **Inpi** e não tem relação com a empresa chinesa ou empreendimentos de Renato Aragão: - Camarim da Didi, Clubinho da Didi, Confraria do Didi.

O advogado também não acredita existir má fé por parte da Beijing Didi Infinity ao realizar o registro:

- Didi é o elemento principal característico do nome empresarial da titular do registro. Ela tem vários registros em várias classes e serviços diferentes ao menos desde 2016. Essa da classe de produções artísticas foi requerida em 2021.

Entenda o caso Na tarde da última quarta-feira foi noticiado que uma empresa chinesa de mobilidade urbana, chamada Beijing Didi Infinity, teria registrado "Didi" e o humorista, de 88 anos, perdido o direito de usá-la. Lílian Aragão, esposa de Renato, negou que ele tenha perdido esses direitos.

De acordo com informações do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (**Inpi**), hoje, de fato, "Didi" pertence à chinesa Beijing Didi Infinity, que entrou com um pedido de registro em 2016, concedido em 2018 e válido até 2028.

O termo "Didi" puro e simples nunca foi requisitado ao **Inpi** pela Renato Aragão Produções Artísticas, empresa que existe desde 1978. O humorista já registrou apenas a expressão correlata "As aventuras do Didi", com um pedido feito em 2001 e sucessivamente prorrogado até 2027. A expressão "A turma do Didi", por exemplo, é de direito da TV Globo.

"Didizinho", também noticiado como marca perdida, permanece com Renato e não foi registrado pela Beijing Didi Infinity.

Índice remissivo de assuntos

ABPI

3

Inovação

3

Marco regulatório | INPI

3, 9

Patentes

3

Propriedade Intelectual

5

Direitos Autorais

5, 9

Pirataria

7