

# abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
Clipping da imprensa

*Brasília, 24 de setembro de 2024 às 08h08*  
*Seleção de Notícias*

## Consultor Jurídico | BR

Direitos Autorais

**Acusadas de pirataria, provedoras de internet se defendem na Suprema Corte dos EUA . . . . . 3**

## Monitor Mercantil Digital online | RJ

24 de setembro de 2024 | Marco regulatório | INPI

**Novas portarias sobre patentes entram em vigor em outubro . . . . . 5**

## Blog Coluna Capital - O Globo Online | BR

Direitos Autorais

**Mercado musical brasileiro bate R\$ 1 bilhão em direitos autorais distribuídos no ano . . . . . 6**

RENNAN SETTI

## Blog do Ancelmo Gois - Globo Online | RJ

Direitos Autorais

**Justiça penhora 30% dos direitos autorais da cantora Ella para pagar indenização . . . . . 7**

BLOGS | ANCELMO GOIS | AUTOR

## Migalhas | BR

Marco regulatório | INPI

**Entenda o contrato de licenciamento de uso de marca (LUM) . . . . . 8**

## Acusadas de pirataria, provedoras de internet se defendem na Suprema Corte dos EUA



Em uma disputa que chegou à Suprema Corte, entre a Sony Music Entertainment e a Cox Communications, a terceira maior provedora de serviços de internet dos Estados Unidos, a batalha de gigantes acusadas de pirataria, provedoras de internet se defendem na Suprema Corte dos EUA.

Em uma disputa que chegou à Suprema Corte, entre a Sony Music Entertainment e a Cox Communications, a terceira maior provedora de serviços de internet dos EUA (ISP), em que a empresa japonesa busca responsabilizar civilmente a Cox por violação de **direitos** autorais (popularmente, pirataria), as duas partes mobilizaram grandes empresas de seus respectivos setores para entrar nessa batalha de gigantes.

Petições de amicus curiae estão chovendo na Suprema Corte. As mais recentes foram protocoladas por algumas das grandes empresas provedoras de internet dos EUA, entre as quais Verizon, Frontier Communications, Altice USA, Bright House, Lumen (Century Link), Grande e RCN. Elas enfrentam uma coalisão de mais de 50 gravadoras e outros detentores de **direitos** autorais.

Algumas das grandes ISPs foram processadas separadamente. No caso da Cox, a Sony pede a responsabilização indireta da empresa por atos de terceiros (vicarious liability) - os assinantes da provedora de internet envolvidos em pirataria de

músicas e vídeos. E também uma ordem judicial que obrigue a ISP a desconectar os infratores de sua rede de banda larga. E, finalmente, uma indenização.

No julgamento de primeira instância, em 2019, a decisão do júri foi devastadora para a Cox. Ela foi responsabilizada solidariamente pelos atos de pirataria de seus assinantes (caso de vicarious liability) e também por não desconectar os infratores de sua rede. E, por essas razões, foi condenada a pagar uma indenização de US\$ 1 bilhão.

Em segunda instância, o Tribunal Federal de Recursos da 4ª Região amenizou as coisas para a Cox. A Corte confirmou que a ISP "contribuiu substancialmente" com as infrações de seus assinantes, porque sabia dessa atividade e se recusou a bloquear suas contas. Mas anulou a condenação por infração "vicária" de **direitos** autorais, porque a empresa não lucrou diretamente com a ação cometida por terceiros.

Além disso, concluiu que o valor da indenização, de US\$ 1 bilhão, era exagerado. E determinou o retorno do processo à primeira instância para que um valor mais razoável seja estabelecido. A Corte acatou, em parte, o argumento da Cox de que o júri fixou um valor muito alto para cada uma das 20 mil infrações citadas, quando o download regular de uma música pode custar apenas US\$ 1 (cerca de R\$ 5,52 na cotação atual).

Em sua petição, a Cox apresenta duas questões à Suprema Corte:

- 1) O tribunal de recursos errou ao decidir que a provedora de serviço pode ser responsabilizada meramente porque sabia que pessoas estavam usando certas contas para infringir (a lei) e não bloqueou seus acessos à rede, sem provas de que a ISP promoveu afirmativamente a infração ou, de outra forma, pre-

Continuação: Acusadas de pirataria, provedoras de internet se defendem na Suprema Corte dos EUA

tendeu promovê-la?

2) O júri fixou a indenização máxima de US\$ 150 mil por trabalho, que é tipicamente reservada à infração "intencional". O tribunal de recursos errou ao decidir que o mero conhecimento de infrações de terceiros é suficiente para determinar a intenção, de acordo com a lei 17 U.S.C. § 504(c)?

Em suas petições de amicus curiae, as provedoras de serviços de internet, solidárias à Cox, se concentraram sobretudo na "ameaça" de serem forçadas a bloquear contas usadas por muitas pessoas em função de um único usuário infrator.

Para elas, essa seria uma medida "draconiana", que iria resultar em injustiça para outros usuários inocentes da mesma rede - e traria sérias consequências para toda a internet.

Como exemplo, elas citam contas de uma residência com vários moradores, em que todos vão pagar pelo erro de um. E contas de universidades, hotéis, hospitais, alojamentos militares e de grandes empresas, que podem ser bloqueadas - e causar um grande distúrbio nessas organizações, porque uma pessoa co-

meteu o erro de piratear uma ou mais músicas.

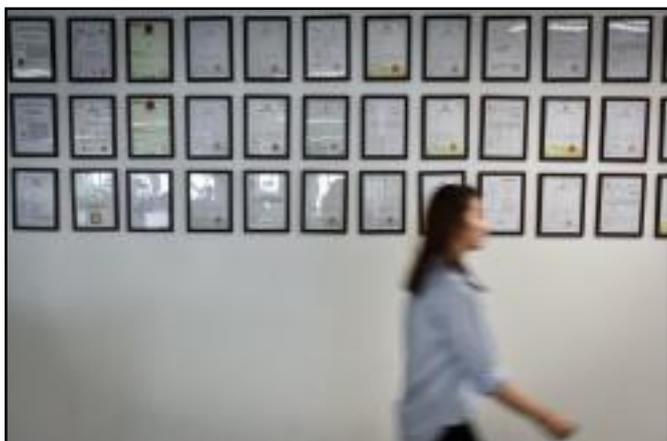
As ISPs argumentam que a decisão do tribunal de recursos entra em conflito com a decisão da Suprema Corte em *Twitter v. Taamneh*, de 2023. Nesse caso (e em *Gonzalez v. Google*), a Suprema Corte decidiu por unanimidade que as plataformas de mídia social não podem ser responsabilizadas civilmente por postagens de seus usuários - nem mesmo por recomendações de conteúdo.

No entanto, as ISP querem demais. Como o problema tem de ser resolvido, porque a pirataria não pode ficar impune, elas entendem que os detentores de **direitos** autorais devem processar cada usuário, individualmente - e deixá-las em paz.

Obviamente, as gravadoras consideram essa uma missão impossível. "Seria uma solução impraticável, na melhor das hipóteses, e impossível, na pior", escreveram as gravadoras em sua petição à Suprema Corte.

João Ozorio De Melo É Correspondente Da Revista

## Novas portarias sobre patentes entram em vigor em outubro



Uma funcionária atravessa uma parede de patentes na sede de Royole Technology Co., Ltd. em Shenzhen, Província de Guangdong, sul da China, 28 de abril de 2016. (Xinhua/Mao Siqian)

A Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (**INPI**) divulgou duas novas portarias sobre procedimentos envolvendo patentes. Publicados neste mês na Revista da Propriedade Industrial (RPI), os normativos entram em vigor em outubro. Entre as mudanças implementadas, não será mais necessária a tradução juramentada dos documentos estrangeiros, bastando a tradução simples.

A primeira é a Portaria **INPI/DIRPA** nº 14/2024, publicada na RPI nº 2.800 e que entra em vigor a partir de 03 de outubro. A portaria estabelece normas de especificações quanto à forma e ao conteúdo dos pedidos de patentes e certificados de adição. Entre seus aspectos principais, o normativo adéqua certos requisitos ao peticionamento eletrônico e define de forma mais objetiva alguns conceitos.

A segunda é a Portaria **INPI/DIRPA** nº 20/2024, publicada na RPI nº 2.802 e que entra em vigor a partir de 13 de outubro. O normativo disciplina os procedimentos relativos às transferências de ti-

tularidade e alterações de nome/razão social e endereço/sede dos pedidos de patente e patentes concedidas.

O **INPI** comunica que alguns dos sistemas informáticos utilizados na prestação de serviços referentes ao registro de desenho industrial continuam apresentando instabilidades. O **INPI** está empenhado em realizar as correções necessárias para a normalização dos serviços. Alguns outros serviços têm sido sanados e temos informado nos comunicados mensais.

### Espaço Publicitário

No intuito de informar aos usuários quanto aos tipos de problemas detectados e o status das respectivas soluções, apresentamos a seguir os problemas, as soluções encaminhadas e o prazo estimado para sua efetiva resolução, bem como aqueles que têm sido resolvidos. 1. Indisponibilidade na exibição de dados e documentos em processos de desenho industrial no sistema Buscaweb: Esta indisponibilidade não permite a disponibilização de alguns documentos por meio do sistema Buscaweb para desenhos industriais. "O **INPI** está trabalhando para resolver estas instabilidades. Novo prazo estimado para solução: 27/12", informou a instituição.

Por Favor Digite Seu Nome Aqui

## Mercado musical brasileiro bate R\$ 1 bilhão em direitos autorais distribuídos no ano



Privado e sem fins lucrativos, o Ecad arrecada e distribui **direitos** autorais quando uma música é executada publicamente.

O mercado musical brasileiro atingiu, em agosto, a marca de R\$ 1 bilhão em **direitos** autorais distribuídos para compositores, músicos e demais artistas este ano, segundo o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição).

A instituição já havia ultrapassado a marca bilionária nos anos de 2017, 2022 e 2023, mas, desta vez, alcançou-a quatro meses antes do fim do ano. No ano passado, o valor final foi de R\$ 1,3 bilhão; para este ano, a previsão do Ecad é distribuir R\$ 1,5 bilhão em **direitos** autorais.

Segundo a instituição, os segmentos de rádio, TV aberta e streaming de vídeo somaram 47% dos valores distribuídos.

# Justiça penhora 30% dos direitos autorais da cantora Ella para pagar indenização

## BLOGS

A artista foi condenada por não ter comparecido a uma festa de 15 anos de uma adolescente, para a qual foi contratada

A cantora Ella, que ficou famosa antes da transição de gênero como o cantor mirim gospel Jotta A, terá 30% de sua renda mensal com **direitos** autorais em plataformas de música e vídeo penhorada. A decisão é da 20ª Câmara de Direito Privado do TJ do Rio. A medida visa assegurar o pagamento de uma ação de indenização a que Ella foi condenada por não ter comparecido a uma festa de 15 anos de uma adolescente, para a qual foi contratada, em novembro de 2015, na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A sentença condenou a cantora a devolver os R\$ 2 mil recebidos como cachê na ocasião e a indenizar em R\$ 10 mil à jovem debutante e em R\$ 5 mil à mãe e à irmã, por danos morais. Porém, apesar de ter sido intimada a pagar, a artista não cumpriu a ordem judicial. Em primeira instância a Justiça chegou a determinar a penhora integral da verba proveniente dos **direitos** autorais.

Ella recorreu, e os desembargadores decidiram então limitar a penhora em 30% da receita mensal. De acordo com a última atualização, a dívida chega a R\$ 61.432,71.

## Entenda o contrato de licenciamento de uso de marca (LUM)



O LUM - Contrato de Licenciamento de Uso de **Marca** permite que empresas usem marcas registradas de terceiros sob condições definidas. Essencial para expandir negócios com credibilidade e proteção jurídica.

Entenda o contrato de licenciamento de uso de marca (LUM) Camila Betanin O LUM - Contrato de Licenciamento de Uso de **Marca** permite que empresas usem marcas registradas de terceiros sob condições definidas. Essencial para expandir negócios com credibilidade e proteção jurídica. segunda-feira, 23 de setembro de 2024 Atualizado às 15:12 Compartilhar ComentarSiga-nos no A A

O LUM - Contrato de Licenciamento de Uso de **Marca**, previsto no art. 139 da lei 9.279/96, permite que o titular autorize seu uso por terceiros mediante remuneração. O licenciante mantém o controle de qualidade, enquanto o licenciado tem maior autonomia para gerir o negócio, sem o suporte operacional característico das franquias.

O LUM permite que uma empresa utilize uma marca registrada de outra em troca de uma compensação fi-  
abpi.empauta.com

nanceira, geralmente na forma de royalties.

Setores altamente competitivos como moda, tecnologia e entretenimento fazem uso constante dessa estratégia para se destacar e buscar a confiança do consumidor, sem precisar de altos investimentos em marketing.

### Conceito e fundamentação legal

A OMPI conceitua o LUM, como um contrato no qual o titular da marca (licenciante) permite que um terceiro (licenciado) use a marca sob condições e termos acordados.

Nos termos do art. 139, da lei 9.279/96 (LPI) "o titular do registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo do seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços".

Aqui é importante destacar que tanto o efetivo titular da marca - aquele que já teve o registro concedido em seu favor - quanto o depositante do pedido registro - aquele que realizou o pedido de registro de marca, mas ainda não obteve a efetiva concessão do registro de marca - podem celebrar um LUM.

Como funciona o contrato de licenciamento de uso de marca?

Para garantir que o licenciamento tenha efetividade e, mais importante, seja juridicamente seguro, é essencial elaborar um LUM bem estruturado.

O contrato deverá incluir cláusulas que protegem tanto o licenciante (titular da marca) quanto o licenciado (quem irá utilizar a marca), sendo as principais:

Objeto: Especificar que a marca só poderá ser uti-

lizada para os fins os quais já se encontra registrada no **INPI** - Instituto Nacional da Propriedade Industrial; quais direitos específicos serão licenciados; se a licença será concedida a título exclusivo e se será permitido (ou não) o sublicenciamento;

**Territorialidade:** Definir o local onde a marca poderá ser utilizada;

**Prazos:** Determinar por quanto tempo o licenciamento será válido e em quais categorias de produtos ou serviços;

**Remuneração (royalties):** Estabelecer a compensação financeira, ou seja, como o pagamento será calculado;

**Controle de qualidade:** Imprescindível para proteger a reputação da marca licenciada, garantindo que o licenciado mantenha os níveis exigidos.

Muitas outras cláusulas podem ser incluídas em um LUM, a depender das especificações do caso, tais como cláusula de confidencialidade, distribuição de encargos contratuais, possibilidade de direito de preferência e cláusula de **arbitragem**.

**Contrato de franquia vs. contrato de licenciamento de uso de marca: Quais as diferenças?**

Embora seja comum a confusão entre os conceitos de licenciamento de marca e franquia, é necessário ressaltar que existem diferenças entre eles, quais sejam, o escopo do contrato e o nível de controle do titular da marca.

No contrato de franquia falamos de um modelo de negócio completo, no qual o franqueador concede ao franqueado o direito de usar a marca, bem como o próprio modelo de negócios desenvolvido, com suporte e treinamento. A franquia, portanto, vai além do uso da marca, envolvendo todo o know-how, processos operacionais, treinamento e a assistência contínua por parte do franqueador.

Continuação: Entenda o contrato de licenciamento de uso de marca (LUM)

Já no contrato de licenciamento de uso de marca é concedido ao licenciado apenas o direito de usar a marca do licenciante em seus produtos ou serviços, nos termos acordados no contrato.

Sendo assim, diferentemente do que acontece no contrato de franquia, o LUM não envolve o fornecimento de um modelo de negócios ou suporte contínuo, oportunizando ao licenciado utilizar a marca e gerenciar seu negócio e suas estratégias com mais liberdade.

**Perguntas frequentes sobre licenciamento de marcas**

**Como são calculados os royalties?**

Os royalties geralmente são calculados em forma de uma porcentagem das vendas dos produtos licenciados, mas podem ser negociados conforme o setor e o contrato.

**Quais os riscos de um contrato de licenciamento mal estruturado?**

O maior risco é não manter a qualidade exigida, o que pode prejudicar a reputação da marca licenciada e gerar disputas legais. Um contrato bem elaborado é essencial para proteger todas as partes envolvidas.

**Conclusão**

Assim, conclui-se que o contrato de licenciamento de uso de marca é uma ferramenta jurídica robusta, regulamentada pelo art. 139 da lei 9.279/96, que permite o uso de uma marca registrada por terceiros mediante remuneração, proporcionando benefícios mútuos tanto para o licenciante quanto para o licenciado.

O licenciante mantém o controle sobre a qualidade dos produtos ou serviços, preservando a reputação da marca, enquanto o licenciado pode utilizar uma marca consolidada para impulsionar suas atividades empresariais, sem a necessidade de desenvolver um modelo de negócios próprio, como nas franquias.

A elaboração de um contrato claro e bem estruturado, com cláusulas específicas sobre territorialidade, remuneração, controle de qualidade e rescisão, é essencial para garantir a segurança jurídica das partes envolvidas e a efetividade da estratégia comercial.

---

1 BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de maio de 1996. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/civil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/civil_03/leis/19279.htm).

2 BRASIL. Lei nº 13.966, de 26 de dezembro de 2019. Dispõe sobre o sistema de franquia empresarial e revoga a Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 27 dez. 2019. Disponível em: ht-

Continuação: Entenda o contrato de licenciamento de uso de marca (LUM)

[tp://www.planalto.gov.br/civil\\_03/\\_ato2019-2022/2019/lei/L13966.htm](http://www.planalto.gov.br/civil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13966.htm).

3 VARELA, Mário Luiz Delgado. Contratos Empresariais: teoria geral e prática. São Paulo: Saraiva, 2018.

4 TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. Direito Civil Contemporâneo: novas tendências e problemas clássicos. São Paulo: Atlas, 2020.

Camila Betanin Advogada | Professora | Especialista em Direito Digital, Direito Empresarial & Inovação e Direito Contratual | Sócia-Fundadora do Betanin & Leal - Advocacia e Consultoria.

## Índice remissivo de assuntos

**Direitos** Autorais

3, 6, 7

**Marco** regulatório | INPI

5, 8