

REVISTA **ASPI**

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Revista ASPI

2021 - nº 11 - Dezembro - Quadrimestral

ISSN 2596-1039

www.aspi.org.br

***Nova Diretoria ASPI -
Gestão Biênio 2021/2023***

***BOOM DOS NFTS
E A MUDANÇA DE MINDSET
SOBRE O MUNDO DIGITAL***



Associação
Paulista da
Propriedade
Intelectual



JUNTOS, SOMOS MUITO MAIS.

A ASPI proporciona a seus associados inúmeros benefícios e vantagens, tais como o livre acesso à sede da entidade, na qual encontram à sua disposição salas de reuniões e estudos, biblioteca, computadores e impressoras, referências bibliográficas de interesse e vídeos com palestras e eventos sobre relevantes temas da área.

A contínua expansão do quadro de associados da ASPI é fundamental para a constante manutenção do programa de melhoria da estrutura e dos serviços oferecidos pela associação.

Se você, seu escritório ou sua empresa, ainda não faz parte da ASPI acesse o nosso website e preencha sua ficha de inscrição. Se preferir, visite nossa sede ou entre em contato com quaisquer de nossos diretores, conselheiros ou associados. Eles terão grande prazer em dar seu depoimento sobre o que significa ser um associado ASPI, bem como fornecer qualquer outra informação que você precise para tomar a decisão de juntar-se a nós.

ASSOCIE-SE

www.aspi.org.br/associe-se

Caros leitores,

É com energia e esperança renovadas que chegamos ao final deste complexo ano. Não foram tempos fáceis. Foram tempos difíceis que testaram a paciência e resiliência de todos nós e que trouxeram diversos desafios.

Dentre tantos desafios, um se destacou: suceder a brilhante gestão do Dr. Marcello do Nascimento. Em agosto houve o fechamento exitoso de um ciclo de nossa associação sob a batuta do Dr. Marcello, e se iniciou um novo e alvissareiro ciclo, que terei o privilégio de reger.

Faço um especial agradecimento a todos os Aspianos, em especial ao Conselho Nato, que confiaram a mim a missão de conduzir a ASPI pelo próximo biênio.

Aceitei o convite para concorrer à presidência da ASPI pela certeza de não estar sozinho, contando com o suporte e colaboração de um grupo excepcional de colegas, que formam a diretoria e que conduzirão comigo a ASPI nos próximos anos.

É reconfortante estar em companhia de uma diretoria cheia de excelentes e competentes profissionais e amigos raros.

O distanciamento social imposto não diminuiu o engajamento de nossa associação. Tivemos que nos adaptar e amplificar nossa atuação digital.

A ASPI atravessou os últimos dois anos realizando mais eventos, o que aumentou a visibilidade de nossa associação, trouxe mais de associados e consolidou ainda mais sua posição como protagonista no cenário brasileiro da Propriedade Intelectual.

Nossos cursos e palestras atingem um número cada vez maior de pessoas, ainda mais agora no formato virtual. Nosso Congresso Internacional, que está indo para a 21ª edição, consolidou-se e se firmou no calendário dos mais prestigiados eventos de propriedade intelectual. Parcerias com outras entidades, como a Escola Superior da Advocacia e Escola Paulista da Magistratura e a realização de eventos e workshops junto com o INPI corroboram a vocação da ASPI.

Aliás, já fica o convite para que todos participem de nosso próximo congresso internacional, que será realizado nos dias 14, 15 e 16 de março de 2021, em formato híbrido, com palestrantes e participantes interagindo tanto presencialmente quanto virtualmente.

São novas formas de garantir esse espaço de geração e difusão de conhecimento acadêmico sobre os desafiantes temas que nossa área propicia.

Alguns destes temas se relacionam diretamente com o que se discute nas próximas páginas. No artigo de capa, Betina Ferreira, Camila Garrote e Julia Pazos discorrem sobre NFTs, tema de importante painel do nosso próximo Congresso. Da mesma forma, as mudanças da lei chilena, aqui apresentadas por Max Montero, incluem as marcas não-tradicionais que farão objeto de um painel. Além destes, completam esta edição três artigos inéditos e as colunas há muito enriquecem essa publicação. Que a leitura seja tão prazerosa para vocês quanto foi para mim!

Compartilho os votos da Diretoria de que todos os associados tenham um Feliz Natal e um 2022 repleto de saúde e realizações.

Daniel Adensohn de Souza
Presidente



Sumário.....

Editorial

Daniel Adensohn de Souza /03

Novos Associados/05

Há 20 anos...

David Fernando Rodrigues /06

Direito e Tecnologia

Investimentos em proteção de dados pessoais: será possível o creditamento em PIS e COFINS / Vinicius Cervantes /07

Enquanto isso...

Benny Spiewak / Lorena Garrido Borges /09

Entretenimento no Cenário Jurídico

O uso de obra musical em programa de televisão / Larissa Andréa Carasso Kac /12

Direito e Inovação

Luiz Ricardo Marinello /14

Jurisprudência

Tribunais - Márcio Junqueira Leite / Rodrigo Seubert Pontes Oliveira /49
Conar - Larissa Andréa Carasso Kac /54

Artigos

BOOM DOS NFTS E A MUDANÇA DE MINDSET SOBRE O MUNDO DIGITAL
Betina Portella Cunha Ferreira / Camila Garcindo Dayrell Garrote / Julia Davet Pazos/18

NUEVA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CHILE
Max Montero /27

PANORAMA SOBRE A BUSCA E APREENSÃO NOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL: ASPECTOS PROCESSUAIS POLÊMICOS
Franklin Gomes/33

BLOCKCHAIN AND ITS ROLE IN INTELLECTUAL PROPERTY
Evelyn Duenas/42

PROTEÇÃO JURÍDICA DO CONTEÚDO DAS BASES DE DADOS
Vinicius Moreira / Vinicius de Holanda Costa/45



Revista ASPI n° 11

2021 - n°. 11 - Dezembro - Quadrimestral
Uma publicação quadrimestral da Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI
ISSN 2596-1039

Diretoria e Conselho para o biênio 2021/2023

Presidente

Daniel Adensohn de Souza

1° Vice-Presidente

Soraya Imbassahy de Mello

2° Vice-Presidente

Ricardo Pernold Vieira de Mello

Diretora Secretária

Patrícia Janardi Gonçalves Silveira

Diretor Financeiro

Luiz Felipe Balieiro Lima

Diretora Cultural

Tânia Aoki Carneiro

Diretoria Cultural - Coordenação

Aline Ferreira de Carvalho da Silva

Liliane Agostinho Leite

Luiz Ricardo Marinello

Paola Mattioli

Sandra Volasco Carvalho

Thays Leite Toschi

Diretoria de Comunicação e Marketing

David Fernando Rodrigues

Diretoria Editorial

Pedro Paulo Machado Vilhena Neto

Diretoria Jurídica e Ética

Márcio Junqueira Leite

Diretora Patrimonial

Marilisa Tinoco Soares

Diretoria de Relações Acadêmicas

Manoel J. Pereira dos Santos

Diretor de Relações Institucionais

Marina Inês Fuzita Karakanian

Diretoria de Relações Internacionais

João Marcos Silveira

Diretora Social

Fernanda Vilela

Conselho Fiscal e Consultivo

Carlos Cavalcanti

Cláudio Roberto Barbosa

Gabriel Pedras Arnaud

João Vieira da Cunha

Neide Bueno

Conselho Nato

Alberto Luis Camelier da Silva

Clovis Silveira

Constante B. Bazzon "in memoriam"

Henrique Steuer I. de Mello

José Carlos Tinoco Soares

Lanir Orlando "in memoriam"

Luiz Armando Lippel Braga "in memoriam"

Marcelo Antunes Nemer

Marcelo do Nascimento

Milton de Mello Junqueira Leite

Newton Silveira

Projeto Gráfico

Roteart Comunicação Digital

Produção Gráfica

C&D - Editora & Gráfica Ltda

Revista ASPI – Todos os direitos reservados.
Reprodução autorizada, desde que citada a fonte.

Novos Associados

Pessoa Física

- Marco Antônio Velloso Costa Ferreira – 14/06/2021
- Luiz Ignácio Homem de Mello – 02/08/2021
- Gustavo Fortunato D'Amico – 12/08/2021
- Ana Luiza Azevedo Pires – 16/08/2021
- Marcos Ferreira Davi – 27/08/2021
- Paula Luciana de Menezes – 03/09/2021
- Anna Christina Silveira Bernardi – 27/09/2021

Pessoa Jurídica

- K+G Cesario Pareceres e Pesquisas – 18/06/2021
- AG Moreira Marcas e Patentes Ltda – 15/09/2021

Há 20 anos

David Fernando Rodrigues
david.rodrigues@montaury.com.br

No lançamento da sua 8ª edição, relativa aos meses de agosto, setembro e outubro de 2003, o Boletim ASPI trazia em destaque a reeleição da diretoria para um novo mandato, compreendendo o período de 2003 a 2005. Além do anúncio, o então Presidente, Dr. Alberto Camelier, elencava no seu discurso de prestação de contas os inúmeros feitos do mandato anterior (2001/2003).

A publicação também comemorava o credenciamento da ASPI

pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, na qualidade de membro observador, bem como debatia as graves denúncias de fraude e corrupção envolvendo a aprovação do Protocolo de Madri pelas autoridades Norte-Americanas.

Além disso, era anunciado o programa preliminar do Congresso ASPI, que naquela ocasião trazia como tema principal “A Propriedade Intelectual no MERCOSUL e na ALCA”, mas sem se distanciar de outros temas igualmente relevantes, como “A Propriedade Intelectual na

Biotecnologia” e o “Direito da Informação”.

Como de praxe, o Boletim trazia também as habituais colunas de jurisprudência (judicial e administrativa), legislação e doutrina, mantendo viva a sempre presente cultura da discriminação da cultura jurídica e fomento ao debate, que sempre marcaram a atuação da Associação.

Nunca é demais destacar àqueles que se interessarem que todas as edições do Boletim ASPI estão disponíveis para consulta na biblioteca da Associação.



Editorial

REELEIÇÃO DA DIRETORIA CONFIRMA A APROVAÇÃO DOS ASSOCIADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO ÚLTIMO BIÊNIO

PROTÓCOLO DE MADRI

Uma grande preocupação para o Brasil em face das denúncias de fraude e corrupção que motivaram a aprovação do mesmo pelos Norte-Americanos

INVESTIMENTOS EM PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS:

SERÁ POSSÍVEL O CREDITAMENTO EM PIS E COFINS?

Vinicius Cervantes
viniciuscervantes@hotmail.com

A conformidade das atividades de tratamento de dados pessoais com a legislação não é um ato isolado. Exige investimentos em serviços especializados e produtos que garantam o desenvolvimento das atividades empresariais de maneira adequada e segura. Não incorrer na violação da LGPD e demais normas que regulamentam as atividades de tratamento de dados pessoais, no Brasil e no exterior, é um trabalho constante. Se o tratamento de dados pessoais é hoje indispensável ao bom desenvolvimento dos negócios, a conformidade com as normas que regulamentam essas atividades é mandatória, inclusive para viabilizar a atuação e expansão no mercado global.

Logo, pode-se dizer que os produtos, as tecnologias e os serviços que asseguram tal conformidade são essenciais para o desenvolvimento lícito das atividades da empresa e, portanto, encaixam-se no conceito de insumos consolidado pela jurisprudência. Segundo o entendimento do STJ, manifestado em julgamento

do REsp 1.221.170/PR, sob o rito de recurso repetitivo representativo de controvérsia, “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância”¹, observando-se a “imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”². Esse critério de essencialidade, de acordo com entendimento pacificado pelo STJ, condiz “com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”³.

Portanto, se para o desenvolvimento lícito das atividades empresariais é necessário a adequação e manutenção da conformidade com as normas de proteção de dados pessoais, os investimentos em produtos e serviços voltados para essa finalidade são essenciais e podem ser classificados como insumos. Sendo assim compreendidos, abre-se o caminho para o abatimento da contribuição para o Programa de

Integração Nacional (PIS), e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), diante da possibilidade de as pessoas jurídicas optantes pelo regime de tributação da renda com base no Lucro Real, apropriarem-se de créditos com os investimentos na aquisição de insumos e deduzi-los de suas operações, limitando a tributação.

A questão ainda é controversa. No julgamento de mandado de segurança impetrado perante à 4ª Vara Federal de Campo Grande, que atualmente aguarda julgamento de apelação⁴, no qual se buscava o reconhecimento do direito de apuração de créditos PIS e COFINS na modalidade aquisição de insumos sobre os investimentos empregados na implementação e na manutenção de programas de proteção de dados e de conformidade com a LGPD, entendidos pelas impetrantes como verdadeiros insumos

1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.221.170/PR. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 24 abr. 2018.

2 Idem.

3 Idem.

4 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 4ª Vara Federal. Mandado de Segurança n. 5003440-04.2021.4.03.6000. Juiz Pedro Pereira dos Santos. j. 08 jul. 2021.

relevantes às suas atividades-fim, foi concedida a segurança para determinar que a autoridade fiscal coatora considere como insumos as despesas comprovadas para a adequação das atividades de tratamento de dados pessoais e cumprimento da LGPD, “ressalvando-se o poder-dever fiscalizatório da Receita Federal para análise e conferência contábil e documental”⁵.

Já em decisão transitada em julgado em primeira instância e proferida em mandado de segurança que tratava do mesmo tema, o MM. Juiz da 25ª Vara Cível Federal de São Paulo-SP, também pertencente à

jurisdição do TRF-3, julgou improcedente o pedido, denegando a segurança, sob o entendimento de que “nos incisos II, dos arts. 3º, da Lei nº 10.637/02 e 10, da Lei nº 10.833/03 estão relacionados os bens e serviços que dão direito a creditamento na apuração da contribuição ao PIS e da COFINS”⁶. No entanto, de acordo com o entendimento do magistrado, “não estão elencadas nessas hipóteses as despesas incorridas com a implementação e a manutenção de programa de proteção de dados e de conformidade com a LGPD”⁷.

Resta saber como os tribunais superiores se posicionarão sobre a

questão específica dos investimentos em proteção de dados pessoais, manutenção e adequação das atividades empresariais à LGPD. Ocasão em que se espera que o interesse puramente tributário não se sobreponha ao cenário e desenvolvimento econômico atual, ao direito fundamental à proteção de dados pessoais e à necessidade de adequação dos negócios à nova legislação para manutenção lícita das atividades empresariais.

5 Idem.

6 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 25ª Vara Cível Federal. Mandado de Segurança n. 5007504-48.2021.4.03.6100. Juiz Djalma Moreira Gomes. j. 24 ago. 2021.

7 Idem.

OS INTANGÍVEIS NA PROPRIEDADE INTELECTUAL

OS INTANGÍVEIS NA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Lei e Doutrina Aplicadas

ENSAIOS, PARECERES E LAUDOS TÉCNICOS, PERICIAIS E DE AVALIAÇÃO

CLOVIS SILVEIRA

O livro apresenta uma parte dos ensaios, pareceres e laudos elaborados por Clovis Silveira, especialista e consultor em Propriedade Intelectual, que abordam, numa perspectiva técnica, os bens intangíveis passíveis das proteções conferidas pela nossa e por outras legislações, em especial a Lei da Propriedade Industrial, a Lei de Direitos Autorais e a Lei do Software.

Graças ao seu variado leque de temas, interessa a todos os que militam na área, apresentando casos de litígios em que diferentes aspectos da Propriedade Intelectual foram aplicados a bens intangíveis, tais como invenções e programas de computador.

Contém pareceres e laudos críticos relacionados a ações de violação de direitos de Propriedade Intelectual, e ações de anulação de títulos de tais direitos.

São textos selecionados, muito interessantes, que suscitaram análise e reflexão específicas, com foco nos objetos intangíveis da Propriedade Intelectual, o que diferencia o livro dos textos para consulta geralmente disponíveis numa biblioteca de Propriedade Intelectual.



Enquanto Isso...



Benny Spiewak
Benny.spiewak@splaw.com.br
Lorena Garrido Borges
lorena.garrido@splaw.com.br

... nos Emirados Árabes.

Finalmente aderiram ao Protocolo de Madrid. Os Emirados Árabes Unidos estão entre os 20 principais mercados de exportação do mundo. Para a Austrália, por exemplo, representam, US \$ 3,9 bilhões em mercadorias e US \$ 727 milhões em serviços exportados anualmente. Mas, o registro de marcas por lá tem sido notoriamente caro e complexo. Por esta razão, é uma grande notícia que tenham aderido ao Protocolo de Madrid, tornando-se seu 109º membro.

...na Rússia. o Tribunal Comercial da Cidade de Moscou rejeitou reclamação de um grande fabricante de automóveis alemão de contestar uma injunção do Serviço Federal Antimonopólio (SFA) da Rússia sobre as importações paralelas de peças sobressalentes. Um dia depois, o tribunal proferiu a mesma decisão em uma disputa semelhante com um fabricante japonês de equipamentos hidráulicos. Na decisão, o termo "importação paralela" refere-se à importação de produtos originais sem a autorização do titular da marca. A prática mundial e a legislação russa atual proíbem a importação paralela, classificando-a como uma violação dos direitos exclusivos da marca. Em ambos os casos, as empresas estrangeiras apelaram das decisões que a SFA proferiu em 2020 e 2021

em relação às reclamações de dois importadores russos que contestaram a recusa de permitir a importação de peças sobressalentes. Os importadores argumentaram que a concessão do direito exclusivo de importação de produtos a um número limitado de empresas resulta na venda subsequente desses produtos a preços inflacionados, confere vantagens injustificadas a esses concessionários e geralmente ameaça a situação da concorrência no mercado de peças automotivas. Os detentores dos direitos argumentaram que a recusa de emitir autorizações se baseava na necessidade de evitar consequências negativas para os consumidores e o mercado a longo prazo, citando, em particular, a reputação das recorrentes de importarem repetidamente para a Rússia produtos reembalados em embalagens não originais. Na decisão, o tribunal se referiu ao artigo 1487 do Código Civil Russo, que consagra o princípio do esgotamento dos direitos de marca, e prevê que a utilização de produtos marcados introduzidos em circulação civil na Rússia pelo detentor dos direitos ou com o seu consentimento, não infringe os direitos da marca comercial. Com base nessa norma, o tribunal chegou à conclusão geral de que a venda por organizações de bens legalmente adquiridos marcados com a marca do fabricante não é, em princípio, uma violação de direitos exclusivos. No entanto, o tribunal fez uma reserva sobre a necessidade de esgotar o direito no território

da Federação Russa ou nos países da União Econômica da Eurásia, enfatizando a natureza nacional e regional deste princípio, respectivamente. Mas, ainda existem recursos pendentes de análise. Acompanhemos.

...no Reino Unido. E no mundo. uma animação em forma de octógono do artista Kevin McCoy foi o primeiro trabalho a ser associado a um certificado de propriedade do tipo NFT e foi vendido este ano pela Sotheby's por US \$ 1,4 milhão. Isso não apenas indica o aumento na demanda pública por NFTs, mas também que instituições tradicionais como a Sotheby's estão percebendo. Esse aumento na popularidade não apenas viu obras de arte baseadas em NFT sendo vendidas em uma taxa crescente, mas também fez com que os criadores utilizassem NFTs para explorar comercialmente outros tipos de ativos em muitos campos diferentes, como música, esporte e moda. Um NFT é um cryptoasset ou "token" que representa ou aponta para um ativo físico ou digital, como arte, vídeos ou até mesmo terrenos. Esses tokens são únicos, indivisíveis, e não fungíveis, ou seja, de propriedade exclusiva. E é aqui que um NFT deriva seu valor. Recentemente negociações milionárias foram efetivadas em torno desses ativos, tendo como exemplo o caso da National Basketball Association (NBA), que lançou o Top Shot, uma plataforma online onde os fãs podem comprar NFTs que representam destaques da história do esporte da NBA,

que podem ser negociados da mesma forma que cartões comerciais de esportes físicos. A banda The Kings of Leon lançou seu novo álbum como uma edição limitada NFT, com alguns NFTs oferecendo assentos na primeira fila para seus shows para toda a vida, bem como arte audiovisual exclusiva. O fundador e CEO do Twitter, Jack Dorsey, vendeu um NFT representando seu primeiro Tweet, que dizia “apenas configurando meu twttr” por \$ 2,9 milhões. Finalmente, Shakira anunciou recentemente sua primeira coleção NFT em colaboração com a artista Bosslogic, uma parte dos lucros da qual apoiar a sua fundação de caridade.

...na Alemanha. Foi ratificado o protocolo sobre a aplicação provisória em 27 de setembro de 2021, referente a implementação de disposições práticas do Tribunal Unificado de Patentes (TUP). Esse será um tribunal comum aos Estados-Membros da União Europeia Contratantes e, portanto, parte do seu sistema judicial. O Tribunal terá competência exclusiva em matéria de patentes europeias e patentes europeias com efeito unitário. O Acordo relativo ao TUP foi assinado a 19 de fevereiro de 2013 por 25 Estados-Membros, tendo também Portugal depositado o seu instrumento de ratificação a 28 de agosto de 2015. Para além da conclusão do procedimento na Alemanha, outros dois Estados Signatários terão de ratificar o Protocolo de Aplicação Provisória (PAP) para que o projeto avance para a sua fase final, a saber Eslovênia e Áustria, cuja sugestão de ratificação constam na ratificação alemã do protocolo. O protocolo exige que 13 signatários o

ratifiquem antes de entrar em vigor. A Alemanha é um dos "ratificadores necessários", mas, além disso, duas ratificações adicionais ainda são necessárias para completar os 13. Essas duas parecem ser exatamente Eslovênia - que agora aprovou a legislação de ratificação do protocolo sobre aplicação do TUP, embora ainda não tenha entrado em vigor) e Áustria - que provavelmente depositará seu instrumento de ratificação nas próximas semanas. O Comitê Preparatório do TUP comentou recentemente que achava que o PAP poderia durar apenas 8 meses e que o TUP poderia começar em meados de 2022. Se as ratificações restantes do PAP fossem depositadas em outubro de 2021, isso poderia significar que o TUP poderia abrir suas portas em 1º de junho de 2022.

...na Itália. O Tribunal de Roma, em recente decisão de 6 de setembro de 2021, declarou a nulidade da marca “MB45” registrada por uma pizzeria da Úmbria em 2014, estabelecendo também o uso ilegítimo do nome de domínio www.mb45.it. A decisão vem no final de um julgamento, de quase seis anos, iniciado pelo famoso jogador de futebol Mario Balotelli, conhecido do público também pelo pseudônimo “MB45”, obtido pela combinação do número da camisa que o mesmo usa desde o início (o 45 precisamente) às iniciais de seu nome. A placa “MB45” também estava afixada desde 2013 em um modelo de calçado customizado para o jogador pela PUMA, que havia adquirido os direitos de exploração econômica relativos à pessoa de Mário Balotelli. Os juizes romanos consideraram que o registro

da marca por terceiro ocorreu em violação às disposições dos artigos 8, 12 e 25 do Código Italiano de Propriedade Intelectual. Em particular, foi reconhecida a pré-utilização do sinal controvertido, também caracterizado pelo caráter de reputação a ser entendido mais propriamente como “estabelecimento generalizado do poder distintivo do sinal, a ser avaliado também em relação ao público de referência”. Isso porque o sinal “MB45” é claramente reconhecível pelo público de referência do futebol, provavelmente composto por uma audiência de usuários finais que acompanham os canais sociais do jogador de futebol e se interessam pelas notícias relacionadas a ele. Confirmando a nulidade da marca, o Tribunal de Roma também declarou nulo o sinal, nos termos do art. 19, parágrafo 2 Código Italiano de Propriedade Intelectual, devido à má-fé de Casagrande no momento do pedido de registro da marca, ocorreu nomeadamente poucos dias após a divulgação de alguma notícia relativa ao jogador de futebol e ostentando o sinal “MB45”. Considerando o direito apurado ao uso anterior da marca de facto, os juizes romanos acabaram por considerar ilegítimo também o registro do nome de domínio “www.mb45.it”. O caso é bastante similar a uma situação ocorrida aqui no Brasil, com relação à marca da “Fadinha”, como é conhecida a jovem skatista Rayssa Leal. Terceiros, comerciantes da mesma cidade onde ela nasceu, solicitaram e obtiveram registros das marcas com a expressão para identificação de produtos têxteis. Há disputa em andamento, acompanhem os desdobramentos por aqui.

Demos início a um *Movimento...*



Apol Leitura Internacional

Pronto para gerenciar processos de marcas internacionais de forma rápida e segura?



1ª parada:
Argentina!



Venha conhecer um pouco do que já podemos fazer por você nessa jornada e acompanhe nossos próximos passos... Estamos apenas começando.
Acesse www.ldsoft.com.br/internacional ou mande um e-mail, vamos conversar!

Entretenimento no Cenário Jurídico



O USO DE OBRA MUSICAL

EM PROGRAMA DE TELEVISÃO

Larissa Andréa Carasso Kac¹
larissa@carassokac.com.br

Em recente acórdão da 6^a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, na relatoria do ilustre Desembargador Dr. José Carlos Costa Netto, com votação unânime, o direito autoral de obra musical foi objeto de análise².

Isso porque, tratava-se de julgamento de recurso de apelação interposto por emissora de televisão aberta que buscava afastar a condenação de 1^a instância por uso de música em programa de entretenimento sem o prévio consentimento da respectiva criadora.

De um lado, a autora esclareceu que, dentre outras atividades, dedica-se

à produção de conteúdo para o seu canal em plataforma digital, onde divulga sua atuação como intérprete e compositora. Nesse cenário, declarou que uma de suas obras, intitulada “Despedida”, foi utilizada em episódio de eliminação de participante de Reality Show da empresa Ré.

A emissora, por sua vez, reconheceu ter efetivamente utilizado a mencionada criação artística, mas justificou que havia tentado identificar a titularidade da obra, sem êxito. Ademais, como argumento de defesa, alegou que teria utilizado somente um pequeno trecho da música.

Feitos tais breves esclarecimentos a respeito do caso em questão, relevante abordar os aspectos legais pertinentes à utilização da

obra literomusical e o exercício dos direitos autorais.

A obra musical é passível de proteção pela Lei n. 9.610/98³, tendo sido inserida expressamente no rol exemplificativo de seu artigo 7º, conferindo-se a titularidade de direitos autorais de ordem patrimonial e moral àqueles de Direito.

Dr. José Carlos Costa Netto já esclarecia, em seus renomados estudos sobre o tema, a respeito dos elementos constitutivos da obra musical, quais sejam, melodia, harmonia e ritmo, compreendendo ser a melodia, principalmente, no âmbito do direito de autor, o componente que norteia a tutela jurídica da obra originária exclusivamente musical. Acrescenta que, além das bases acima citadas, a

1 Advogada na área de direito de entretenimento, mídia, imagem, publicidade e comunicação. Coordenadora e professora do curso “Os aspectos jurídicos pertinentes à atividade publicitária no Brasil” na Escola Superior de Advocacia da OAB SP. Professora de cursos de pós-graduação e de curta extensão em sua área de atuação. Integrante do Corpo de Árbitros da Câmara Nacional de Arbitragem na Comunicação. Membro da Comissão de Mídia e Entretenimento do IASP. Diretora Cultural da ABDA.

2 COSTA NETTO, José Carlos. Estudos e Pareceres de Direito Autoral. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 327.

3 BRASIL. Lei n. 9.610/98, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm, acesso em 20 set. 2021.

ARARIPE
ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL



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

letra também pode integrar a obra musical, e, assim como a melodia, também constitui elemento essencial à sua caracterização⁴.

Na situação trazida à baila, constatou-se que o controle foi exercido de maneira direta pela própria criadora da obra literomusical que, na qualidade de titular, ao tomar conhecimento da exploração comercial de sua composição, buscou, por meio das medidas legais, garantir a preservação de seus direitos.

Nesse contexto, depreende-se do caso em tela que o responsável pelo Programa deveria ter se atentado às participações individuais definidas em seu conteúdo, de forma a assegurar o consentimento prévio da titular para a finalidade pretendida⁵.

Nesse diapasão, as prerrogativas da produtora e da emissora com relação aos seus respectivos direitos autorais e conexos não são excluídas e permanecem

reservadas. No entanto, evidenciou-se a orientação no sentido de que, quando divisível e devidamente identificável obra criada por terceiro que venha a integrar programa de televisão, sua criadora deve ser consultada e, somente se autorizado o uso nas condições propostas, pode fazer parte do conteúdo.

Sobre a matéria, destaca-se

Como regra geral, as utilizações lícitas de obras intelectuais, em suma, serão aquelas regularmente autorizadas pelo seu autor (e demais titulares de direitos autorais) e que estejam cumprindo os limites e as condições estabelecidas no licenciamento e não estejam sendo violadas, nessa utilização, quaisquer dos direitos morais de autor⁶.

Assim, no panorama relatado, as teses apresentadas pela emissora no intuito de reverter a decisão, não prevaleceram. Embora tenha sido reconhecida a ausência de má-fé, o fato de ter havido a tentativa de consulta ao autor sem

êxito não foi suficiente para isentá-la de responsabilidade pela utilização da obra. E mais, após a apreciação acurada e complexa quanto à configuração do pequeno trecho como limitação do âmbito de proteção autoral, nos termos do artigo 46 do diploma autoral, esse não foi caracterizado.

Evidente nestes autos que a utilização, no programa televisivo, da obra literomusical em foco foi relevante, e não secundária, e, também, não pode ser considerada como apenas de “pequeno trecho” para ser beneficiada, a demandada, pelo permissivo legal alegado.

Consequentemente, a utilização indevida da música sem a autorização da titular e sem a atribuição dos devidos créditos de autoria, fato reconhecido pela ré, viola os direitos autorais, sendo de rigor a indenização pelos danos decorrentes⁷.

O acórdão na íntegra está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

4 COSTA NETTO, José Carlos. Direito Autoral no Brasil. 3. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2019. p. 215-216.

5 Constituição Federal. 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: [...] XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas; [...]. (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm, acesso em 20 set. 2021).

6 COSTA NETTO, José Carlos. Estudos e Pareceres de Direito Autoral. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 327

7 TJSP. Apelação Cível n. 1002488-76.2019.8.26.0637. Relator Desembargador José Carlos Costa Netto. DJ 13.07.2021. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>, acesso em 20 set. 2021.

PINHEIRO, NUNES, ARNAUD E SCATAMBURLO ADVOGADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 93 – 7º E 8º ANDARES – 01003-901 – SÃO PAULO – SP – BRASIL
TEL.: (55) (11) 3291-2444 / (55) (11) 4118-0945 – FAX: (55) (11) 3106-5088
pinheironunes@pinheironunes.com.br



Luiz Ricardo Marinello
Luiz.marinello@marinello.adv.br

Como apontado, desde a primeira coluna, lançada em novembro de 2020, a ideia do presente espaço é se tornar um ambiente livre e fértil, em linha com o próprio conceito de inovação, sem, necessariamente o rigor técnico dos artigos científicos, cabendo discussões sobre aspectos legais, estratégicos, mercadológicos, inclusive contando com a colaboração de entrevistados (dos mais diversos segmentos).

Um dos maiores desafios para os governos é medir a inovação, através de indicadores que possam oferecer um norte do que deve ser feito, para que haja um impulsionamento dos cenários locais, que colaborarão para o avanço econômico e competitividade.

O Índice Global de Inovação (GII) da WIPO nasceu com este propósito, ou seja, para que sirva como uma ferramenta global e comparativa entre os países que buscam melhorar os seus índices de inovação.

Neste ano o GII acaba de ser publicado pela WIPO, em parceria com a Portulans Institute.

É necessário entendermos as razões pelas quais o Brasil não está bem posicionado no ranking, que medidas o país pode adotar para superar seu posicionamento e qual a relação do tema com a propriedade intelectual.

Para responder aos questionamentos acima e trazer maiores informações sobre a GII, convidamos a Sra. Gianna Sagazio, Diretora de Inovação da CNI, que, gentilmente, aceitou o convite e nos encaminhou o artigo abaixo.

O Brasil no Global Innovation Index 2021: avanços e desafios

O Brasil ficou em 57º lugar entre 132 economias no Global Innovation Index (GII) 2021, lançado no final de setembro. Os dez primeiros classificados são, respectivamente, Suíça, Suécia, Estados Unidos, Reino Unido, Coreia do

Sul, Holanda, Finlândia, Cingapura, Dinamarca e Alemanha. Apesar do Brasil ter subido cinco posições em relação a 2020, está dez classificações abaixo da obtida em 2011, um resultado que contrasta com o posto de 12ª maior economia do mundo.

O cálculo do GII considera a média de dois subíndices: insumos de inovação e produtos de inovação, distribuídos em 81 indicadores. O primeiro é formado por cinco pilares (Instituições, Capital humano e pesquisa, Infraestrutura, Sofisticação de mercado e Sofisticação empresarial); o segundo, por dois (Produtos de conhecimento e tecnologia, e Produtos criativos). No ranking de insumos de inovação, o Brasil ocupa a 56ª colocação e, nos produtos de inovação, 59ª.

A posição final obtida pelo país está distante da meta discutida pelo governo brasileiro durante a construção da Política Nacional de Inovação, de alçar a economia à 20ª colocação no GII até 2030. É

Sólida experiência em Propriedade Intelectual.

DN

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



plausível supor que a melhora do posicionamento do Brasil no ranking seja reflexo da articulação de ações estratégicas em ciência, tecnologia e inovação (CT&I), envolvendo o setor público, o privado e a comunidade científica, como observado nas nações mais inovadoras, nas quais existem políticas robustas e de longo prazo para a promoção da CT&I.

Uma dessas ações diz respeito ao aumento do investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Sob esse ponto de vista, é possível notar que os dez primeiros países no ranking do GII investiram, em média, 3% do seu produto interno bruto (PIB) em P&D, no ano de 2019, e estão investindo ainda mais no cenário da pandemia de Covid-19, quando ficou ainda mais evidente a importância da inovação para o enfrentamento e superação da crise econômica, social e de saúde pública que se espalhou pelo globo. Os investimentos em inovação atingiram um recorde histórico antes da pandemia, com os dispêndios em P&D crescendo a uma taxa de 8,5% em 2019. As dotações do orçamento público de despesas em P&D para as principais economias, para as

quais há dados disponíveis, registraram um crescimento contínuo em 2020 e os principais investidores globais em P&D aumentaram seus gastos em cerca de 10% nesse mesmo ano.

Enquanto isso, o Brasil investiu, em 2018, último dado oficial disponível, apenas 1,14% em P&D em relação ao PIB. Embora esse percentual esteja acima da média das economias da América Latina e do Caribe apresentadas no GII (0,4%), está longe de países como a China (2,2%), que no ano 2000 investia proporção similar ao Brasil, em torno de 1% do PIB em P&D. O montante aplicado pela economia brasileira representa, ainda, um recuo em quatro posições no ranking em relação à alcançada em 2020. Esses dados dão uma medida do quanto o Brasil ainda patina em sua política de apoio à inovação.

Entre as fragilidades do país no ranking, cabe destacar:

- Baixa qualidade do ensino básico, que se reflete no desempenho insatisfatório de estudantes em avaliações internacionais, e baixo número de egressos no ensino superior nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática

(STEM, da sigla em inglês), que somam apenas 15%;

- Ambiente de negócios pouco amigável, sendo ainda moroso abrir uma empresa;
- Baixa capacidade de investimento em formação bruta de capital, com efeitos sobre a qualidade da infraestrutura;
- Acesso a crédito restrito, em especial quando se trata do pequeno investidor;
- Receitas advindas de exportações relacionadas à tecnologia pouco expressivas.

Por outro lado, um ponto positivo para o Brasil nesta última edição do GII, e que possivelmente contribuiu para sua subida no ranking, está relacionado aos indicadores de marcas e patentes. Especialmente em dois deles, pedidos de patente por origem e marcas registradas por origem, o Brasil teve uma performance bastante acima a do ano anterior, o que pode ser resultado de alguns avanços recentes no sistema de propriedade intelectual brasileiro. Destaco o Plano de Combate ao Backlog, lançado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) em 2019 (ano de referência para a maioria dos indicadores apontados),



- Marcas
- Patentes
- Desenhos Industriais
- Transferência de Tecnologia
- Direito de Autor
- Softwares
- Contratos
- Concorrência Desleal
- Contencioso Judicial e Consultivo



e que tem reduzindo o estoque de pedidos. Outra ação favorável foi a adesão ao Protocolo de Madri, que facilita o registro internacional de marcas. Essas medidas certamente se refletiram na evolução do país no GII, demonstrando a importância da proteção legal e reconhecimento de autoria como diferenciais competitivos para a inovação.

Mas para transformar os insumos de inovação em resultados, é necessário ir além. É fundamental implementar políticas que impulsionem o desenvolvimento científico e tecnológico, o empreendedorismo e a inovação nas empresas. Como sugere o GII, são vários os aspectos que o Brasil precisa trabalhar para caminhar na direção de um ambiente realmente amigável à inovação, a começar pelo fortalecimento dos programas de apoio à P&D, ao empreendedorismo e à formação e capacitação de recursos humanos.

Além dessas medidas mais urgentes, para reduzir as fragilidades é importante também estruturas regulatórias federais e estaduais que estimulem

atividades de CT&I, regras claras e ágeis para a entrada e atuação das empresas no mercado e iniciativas que induzam as parcerias entre instituições de formação e pesquisa e o mercado. Sem criar as condições para que a inovação seja realizada em larga escala no Brasil, corre-se o sério risco de um encolhimento ainda maior do setor industrial nacional e de o país seguir atrás na disputa global por competitividade.

Por isso, o GII é um termômetro importante. O ranking é publicado anualmente pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em parceria com o Instituto Portulans, a Confederação Nacional da Indústria (CNI), entre outros parceiros corporativos; além disso, o relatório tem apoio de seu conselho consultivo e de uma rede acadêmica. A parceria da CNI com o GII é uma iniciativa da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), movimento coordenado pela CNI e que se consolidou como o principal fórum de diálogo e articulação entre as empresas, instituições de governo e do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) do país.

A publicação está em sua 14ª edição e é uma referência para dirigentes empresariais, formuladores de políticas públicas e aos que buscam conhecimentos sobre a inovação no mundo. Indo além das medidas tradicionais de inovação, como pesquisa e desenvolvimento (P&D), o GII mensura ambiente político, educação, infraestrutura e criação de conhecimento de cada economia, sendo reconhecido pelo Conselho Econômico e Social da ONU como uma das métricas-chave para medir a inovação em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Assim, possibilita monitorar o desempenho de um país, comparando-o com economias de uma mesma região ou mesmo grupo de renda. Traça, portanto, um diagnóstico dos pontos fortes e frágeis das economias nessa jornada da inovação. Embora os desafios sejam muitos no Brasil, o país tem condições de trilhar um caminho mais virtuoso em termos de inovação. O papel da MEI, ao longo dos seus 13 anos de existência, tem sido o de contribuir para a construção desse futuro desejado.

Gianna Sagazio (Diretora de Inovação da CNI)



**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
facebook.com/custodiodealmeidaecia

PORTO ALEGRE

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

PROGRAMME-SE! CURSOS ABAPI

2022

- ◆ Básico de
Treinamento Profissional
em Propriedade Industrial
- ◆ Protocolo de Madri - Práticas e
oportunidades no terceiro ano
de vigência no Brasil
- ◆ Busca de Patentes
- ◆ Avançado de Marcas
- ◆ Intermediário de Patentes
- ◆ Avançado de Direito Autoral



Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial

www.abapi.org.br

Para mais informações entre em contato com a Secretária da Associação

ABAPI - Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial
Av. Rio Branco, 100, 7º andar, Centro - CEP 20040-007 - Rio de Janeiro, RJ
Telefones: +55 21 2224-5379 | +55 21 2224-5492
abapi@abapi.org.br



ABAPINEWS



ABAPIBRASIL



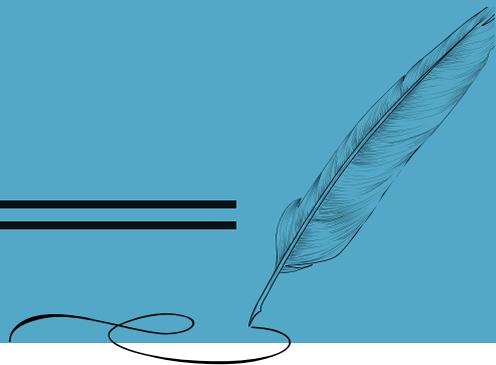
ABAPI



ABAPI



ABAPI TV



BOOM DOS NFTS

E A MUDANÇA DE MINDSET SOBRE O MUNDO DIGITAL

Betina Portella Cunha Ferreira
Camila Garcindo Dayrell Garrote
Julia Davet Pazos¹

Introdução

Nos últimos meses muito se tem falado sobre os NFTs e como eles têm ganhado importância na cena da

indústria criativa. NFT é um “Non Fungible Token” ou, em português, um token não fungível. E é justamente o fato de ser um token não fungível que dá ao NFT o seu valor no mercado.

Explica-se. Um ativo digital não fungível é aquele que é

único, insubstituível e que não pode ser trocado por outro igual, ao passo que um ativo digital fungível pode ser substituído por outro de igual valor. Como exemplos citamos as criptomoedas, como ativos digitais fungíveis, e uma fotografia como um

¹ Betina Portella Cunha Ferreira, advogada, graduada em Direito pelo Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais – IBMEC, Camila Garcindo Dayrell Garrote, advogada, pós-graduada em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - Puc-Rio e Julia Pazos, pós-graduada em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - Puc-Rio e em Propriedade Intelectual e Inovação pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. As autoras são advogadas da área de Propriedade Intelectual e Inovação do Demarest - E-mails: bpferreira@demarest.com.br, cgarrote@demarest.com.br e jpazos@demarest.com.br

Montaury Pimenta
Machado &
Vieira de Mello
ADVOGADOS • PROPRIEDADE INTELECTUAL

**FOCO EM
RESULTADOS**

ASSESSORIA JURÍDICA

- Marcas
- Patentes
- Desenhos Industriais
- Direito Digital
- Privacidade

CONSULTORIA ESTRATÉGICA

- Gerenciamento de Bens de PI
- Freedom to Operate
- Licensing

CONTENCIOSO

- Repressão às Infrações
- Litígios de PI
- Concorrência Desleal
- Disputa de Nomes de Domínio

bem não fungível.

Os tokens dos NFTs utilizam a mesma tecnologia das criptomoedas: a blockchain. A rede blockchain é uma infraestrutura que funciona como um livro razão que tem como objetivo reunir todas as informações necessárias para o processamento e proteção de transações digitais. Esta tecnologia registra todas as transações processadas e suas informações não podem ser apagadas ou alteradas. Novos registros só podem ser feitos se houver uma validação prévia e um consenso entre a rede. Além disso, as transações são validadas por meio da solução de um problema matemático. Qualquer mínima adulteração na cadeia de informações gera resultados matemáticos diferentes do esperado, o que impede o processamento da transação².

Assim, a tecnologia blockchain tem como um dos principais atrativos a segurança e a confiança, já que os dados inseridos na rede não podem ser apagados. Por conta disso,

o risco de violação pode ser considerado muito baixo.

Foi neste contexto que surgiram os NFTs, justamente porque a blockchain permite, além de transações com criptomoedas, o rastreamento e transações associadas a todos os tipos de propriedades e bens digitais. Os NFTs mais famosos, hoje em dia, incluem as chamadas criptoartes: músicas, filmes curtos e longos, memes, tweets, trechos de jogadas emblemáticas no esporte, personagens de games e diversos outros ativos.

E o que levaria um investimento em um ativo digital se ele está disponível, na maioria dos casos, para download ou em mídias sociais? Porque o primeiro tweet da história, publicado pelo CEO do Twitter, foi vendido por USD 2.9 milhões se podemos simplesmente acessar a rede e visualizar o tal tweet?

Os NFTs foram projetados para dar algo que não pode ser copiado: a propriedade de uma obra assinada digitalmente como original

pelo próprio autor. Além disso, os NFTs se revelaram como uma nova forma de monetizar obras de arte, vídeos, imagens, conteúdos de redes sociais, itens de jogos etc. Em 2021, as vendas de NFTs atingiram um recorde histórico, somando US\$ 2,5 bilhões (cerca de R\$ 13 bilhões) comercializados³. E é justamente sobre isso que o presente artigo irá tratar.

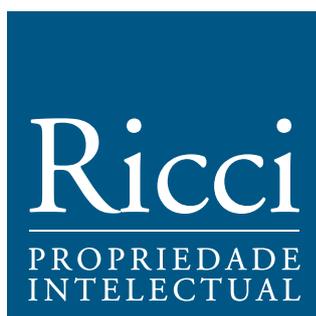
CAP I – A tecnologia por trás dos NFTs e a mudança de paradigma da internet

O NFT, esse token que garante a originalidade e exclusividade de um ativo digital, confere ao seu titular algo que dificilmente pode ser copiado: a propriedade sobre um ativo assinado digitalmente como original pelo próprio autor.

No caso de obras de artes físicas de um pintor famoso como, por exemplo, o Picasso, que qualquer um pode comprar uma gravura de sua obra, mas apenas uma pessoa pode ser a proprietária do quadro original, o NFT corresponderia ao

2 Para mais informações sobre Blockchain consulte o artigo "O que é Blockchain? Como podemos aplicá-la na Propriedade Intelectual?" das autoras Camila Garrote e Julia Pazos na Revista 152 da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI, página 52.

3 LAM, Lauro. Record: sales of non-fungible tokens reach US\$2,5 billion in the first quarter. Olhar Digital, 06 jul. 2021. Disponível em <<https://olhardigital.com.br/en/2021/07/06/pro/record-vendas-de-tokens-atingem-us25-bilhoes-no-primeiro-trimestre/>>. Acesso em 09 out. 2021.



Marcas
Patentes
Direito Autoral
Software
Transferência
de Tecnologia

www.ricci.com.br

Rua Domingos de Moraes, 2781 |
Conjunto 1001
04035-001 - São Paulo - Brasil
Fone: 55 (11) 5581.5707
E-mail: ricci@ricci.com.br

quadro original. Quando se compra um NFT se adquire a propriedade sobre ele, mas dependendo deste conteúdo (como é no caso dos memes, de fotos⁴ que estão expostas em redes sociais e, muitas vezes, até de músicas) ele ainda pode ser visto, revisto, ouvido, salvo, reproduzido inúmeras vezes por outras pessoas.

Em princípio, pensar que o conteúdo do NFT ainda pode ser visto e acessado por outras pessoas, pode gerar a impressão de que isso reduziria o valor do NFT, mas essa premissa não é verdadeira.

No caso das criptoartes, por exemplo, quanto mais um arquivo é compartilhado e visto online e nas redes, mais valor cultural é agregado a ele. E isso, claro, faz com que o seu valor, como um bem, como um ativo intangível, aumente.

O NFT interligado a um ativo digital, com inúmeras cópias disponíveis online, acaba criando uma escassez em torno do próprio NFT. No meio inúmeras cópias, um único titular tem esse atestado de originalidade, somente este titular tem a propriedade sobre o ativo

original e certificado pelo seu autor.

Logo, quando uma pessoa compra um NFT está adquirindo um token que transformou um ativo digital em uma mídia única e original, diferente das milhares de cópias existentes online.

De toda sorte, é importante ressaltar que o criador da criptoarte pode escolher criar vários NFTs do mesmo ativo digital. Um bom exemplo foi uma ação feita pela AMBEV para a safra 2020 da Goose Island Stout⁵. Quem comprou umas das 100 unidades exclusivas da safra garantiu, também, um NFT do rótulo da cerveja. De toda forma, ainda assim, estamos falando de um bem exclusivo, já que se trata de 100 unidades de um rótulo de uma cerveja que é vendida uma vez ao ano.

Pelo fato dos NFTs estarem dentro de uma plataforma blockchain, esses ativos, essas obras digitais, podem ser transacionadas de forma confiável e transparente.

Até pouco tempo atrás, para titulares de direitos de propriedade intelectual como músicos, artistas, pintores, fotógrafos e designers, a internet era considerada

“terra de ninguém”, mas o NFT conseguiu materializar, por meio da blockchain a capacidade de rastreabilidade, segurança e transparência para ativos digitais que, antes, era muito difícil de se pensar.

Isso proporcionou uma mudança de mindset sobre o mundo digital, onde se passou a entender que seu conceito está mais atrelado a “internet do valor”, deixando de ser considerada a “terra de ninguém”.

O investidor e analista de criptoativos Jesse Walden compara os NFTs a um “passaporte digital”⁶. Isto porque todas as transações feitas com os NFTs são

4 Um exemplo de venda de foto via NFT foi o caso da fotos de Silvio Santos que foram vendidas por R\$ 16 mil em leilão de bitcoins, conforme informado em <https://www.metropoles.com/brasil/fotos-de-silvio-santos-sao-vendidas-por-16-mil-em-leilao-de-bitcoins>. De acordo com a reportagem, “o SBT informou que fez o leilão em parceria com a empresa InspireIP. Todos os produtos digitais receberam uma espécie de número de série cada um, para torná-los únicos e eliminar a possibilidade de terem cópias falsificadas vendidas no mercado”.

5 RUBINSTEINN, Gabriel. Goose Island, da Ambev, entra no setor de NFTs para promover rótulo raro. Exame, 15 set. 2021. Disponível em <<https://exame.com/future-of-money/goose-island-da-ambev-entra-no-setor-de-nfts-para-promover-rotulo-raro/>>. Acesso em 09 out. 2021.

6 WALDEN, Jesse. NFTs make the internet ownable. Variant Mirror, 15 fev. 2021. Disponível em <https://variant.mirror.xyz/T8kdtZRIgy_srXB-5B06L8vBqFHYIEBcv6ae2zR6Y_eo>. Acesso em 09 out. 2021.



- Registro de Marcas
- Dep. de Patentes
- Registro de Direitos Autorais
- Buscas no Brasil e Exterior
- Perícias e Avaliações
- Contratos Especiais:
Licenças - Negócios - Tecnologia
- Lic. de Alimentos: CETESB / IBAMA
- Franchising
- Jurídico Especializado

SÃO PAULO: Av. Brig. Faria Lima, 4055 11 3078.1844
CAMPINAS : Av. Dr. Heitor Penteado, 1654 19 3255.7899

São Paulo | Campinas | Sorocaba | Piracicaba | S. J. Campos | Goiânia | Rondônia



guardadas na blockchain, podendo ser atualizadas, mas nunca destruídas.

Isso permite que o autor, o titular do ativo digital, acompanhe toda a sua trajetória online, permitindo, ainda, que ele receba um percentual se o NFT mudar de proprietário.

Cada *blockchain* tem o seu padrão de NFTs, de carteiras digitais e de *Marketplaces* (as famosas plataformas de negociação de NFTs). Hoje em dia a *blockchain* mais utilizada para criação de NFTs é a *Ethereum* e um dos seus *Marketplaces* mais famosos é a *Opensea*⁷.

Alguns *Marketplaces* cobram uma taxa (o famoso “custo de Gas”, no caso da *Ethereum*) para a emissão de NFTs. O Gas vai variar de acordo com o número de transações feitas na rede, ou seja, quanto mais pessoas transacionando NFTs naquele momento, maior vai ser o custo de Gas.

Assim, para o autor de obras, ou para aqueles que possuem a licença para a sua exploração, transformar o ativo digital em um NFT pode ser uma ótima solução para criar uma espécie de “comissão”, toda vez que o

NFT é vendido.

Isso porque os NFTs têm um recurso que o seu criador pode ativar e que prevê que um percentual seja pago toda vez que o NFT é revendido.

Essa funcionalidade é possível graças a existência de uma outra tecnologia de ponta: os *smart contracts*, os famosos contratos inteligentes. Esse tipo de contrato, que também usa a tecnologia *blockchain*, tem condições e termos específicos, de acordo com cada situação e considerando suas particularidades. Quando essas condições são atendidas, o *smart contract* automaticamente executa uma função, sem depender da análise e participação direta das partes.

É esse mecanismo que permite, quando o NFT sai das mãos de quem originariamente o comprou, que o criador do token não fungível receba um percentual por essa venda. Em *Marketplaces* da rede *Ethereum* é comum que esse percentual seja de, no máximo, 10%.

Sem dúvidas essa é uma funcionalidade que faz o NFT ser muito atrativo para artistas e criadores de

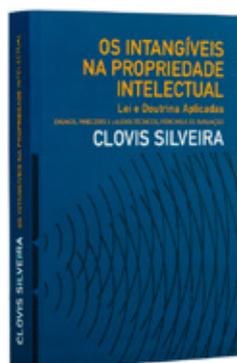
conteúdo. Diferentemente do que acontece quando se vende um quadro no mundo físico que, apesar da legislação prever o direito de sequência, muitas vezes o autor/artista não consegue ter ingerência sobre as vendas futuras, o NFT consegue criar um mecanismo de controle seguro e garantir que o direito de ser remunerado pela valorização da obra seja exequível.

Outro ponto importante de lembrar é que as transações de NFTs garantem a propriedade deste token digital mas não garantem, necessariamente, os direitos sobre a propriedade intelectual do ativo “dentro” deste token.

CAP II – A propriedade intelectual envolvida na criação e negociação de NFTs

Apesar de ser relativamente simples emitir e transacionar um NFT, é importante destacar que, a não ser que o criador tenha autorização ou seja titular dos

⁷ COINDESK. O que são NFTs? Entenda como criar, comprar e vender tokens não-fungíveis. Exame, 08 set. 2021. Disponível em <<https://exame.com/future-of-money/o-que-sao-nfts-entenda-como-criar-comprar-e-vender-tokens-nao-fungiveis/>>. Acesso em 09 out. 2021.



Clovis Silveira

Consultoria & Serviços em Propriedade Intelectual
Pareceres, Laudos Técnicos, Perícias

Patentes de Invenção, Modelos de Utilidade e Desenhos Industriais
Internet, Software, Topografias de Circuitos Integrados e correlatos
Buscas, Estado da Técnica, Liberdade de Exploração de Tecnologias
Marcas, Nomes de Domínios, Avaliação de Intangíveis e Nulidades

Adiquira o livro em www.interpatents.com.br - secretaria@interpatents.com.br

Tel:11 3758-4641 Fax:11 3758-4621
Rua República Dominicana 327 05691-030 São Paulo SP

C&S
InterPatents

direitos patrimoniais da obra, não poderá criar um NFT que contenha propriedade intelectual de terceiros.

Ou seja, uma fotografia publicada no Instagram por alguém, não pode ser transformada em NFT por outrem se este não tiver a autorização do fotógrafo, sob pena de infração e violação dos direitos autorais deste.

Para se criar um NFT de uma obra digital ou física é necessário ser o autor ou ter a autorização/licença do autor para essa criação. Nesse sentido, vale ressaltar, ainda, que, se o autor da obra cedeu os direitos patrimoniais de exploração para um terceiro, este terceiro pode impedir o autor de criar um NFT de sua própria obra.

Um bom e atual exemplo disso foi o que ocorreu com a *DC Comics*, que enviou uma carta a todos os seus artistas e desenhistas informando que comercialização de NFTs que incluíssem personagens

de seus quadrinhos estaria terminantemente proibida⁸. Isso aconteceu porque esses artistas que, de fato, desenvolveram os personagens, criaram e venderam, por milhões de dólares, NFTs destes desenhos.

O estopim para esse episódio com a *DC Comics* foi o leilão de um NFT da Mulher Maravilha, no qual o desenhista que criou a heroína nos anos 80 lançou sua própria série de obras digitais da personagem e vendeu por US\$ 1,85 milhões⁹.

Nesses casos, apesar da venda do NFT ter sido feita pelo autor da obra, provavelmente existe um contrato entre o autor e a *DC Comics* no qual o autor cede para a própria *DC Comics* todos os direitos de propriedade intelectual, incluindo os direitos patrimoniais de autor, sobre a obra.

Por outro lado, com relação àquelas obras que estão em domínio público, não há qualquer impedimento legal de um terceiro criar e vender um NFT desta obra. É importante, neste caso, ter atenção para a necessidade de indicação do autor da obra, respeitando assim seus direitos morais¹⁰.

Para compradores de um NFT é muito importante prestar atenção se está adquirindo o *token* de quem, de fato, detém o direito de comercialização. Também é importante prestar atenção se está adquirindo um NFT original e não uma falsificação.

Isto porque, apesar das tecnologias por trás do NFT serem extremamente seguras, casos de falsificação são possíveis. Recentemente um NFT falso de uma obra do Banksy foi leiloadado e vendido por quase R\$ 2 milhões¹¹. Tudo leva a crer que os golpistas fizeram

8 IGNACIO, Bruno. Carta da DC Comics que proíbe venda de NFTs vira ativo digital NFT. Tecnoblog, 15 mar. 2021. Disponível em <<https://tecnoblog.net/421202/carta-da-dc-comics-que-proibe-venda-de-nfts-vira-ativo-digital-nft/>>. Acesso em 09 out. 2021.

9 IGNACIO, Bruno. Carta da DC Comics que proíbe venda de NFTs vira ativo digital NFT. Tecnoblog, 15 mar. 2021. Disponível em <<https://tecnoblog.net/421202/carta-da-dc-comics-que-proibe-venda-de-nfts-vira-ativo-digital-nft/>>. Acesso em 09 out. 2021.

10 As autoras chamam atenção para o fato de que, muitas vezes, as obras podem estar em domínio público, no entanto pode existir algum outro tipo de direito de propriedade intelectual e/ou industrial atrelado a tal obra e que esteja válido. Um bom exemplo é um filme que a sua execução é livre, por ter caído em domínio público, mas no entanto seu título está protegido por uma marca validamente registrada e em vigor. O NFT de um trecho do filme seria totalmente possível, mas o uso da marca, neste NFT, pode gerar eventuais disputas.

11 CHARLEAUX, Lupa. NFT falso do artista Banksy é vendido por R\$ 1,7 milhão. Tecmundo, 01 set. 2021. Disponível em <<https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/224227-nft-falso-artista-banksy-vendido-r-1-7-milhao.htm>>. Acesso em 09 out. 2021.

Prof. Dr. Newton Silveira

Consultas e pareceres em Propriedade Intelectual

Mestre em Direito Civil, Doutor em Direito Comercial e Professor Senior na pós-graduação da Faculdade de Direito da USP. Advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Membro do Instituto dos Advogados de São Paulo. Founding father de ATRIP - International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property, Diretor Geral do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Fundador, ex-presidente e conselheiro nato da ASPI – Associação Paulista da Propriedade Intelectual. Vice-Presidente do Instituto Biodivertech. Presidente do IDCBJ – Instituto de Direito Comparado Brasil Japão. Professor visitante na Faculdade de Direito da Universidade de Keio, Tokio. Hóspede ilustre da cidade de Quito, Ecuador. Medalha Prof. Dr. Antônio Chaves, conferida pela Academia Brasileira de Arte, Cultura e História da OAB/SP. Sócio do escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados Advogados.

Av. Paulista, 1499 1º andar - 01311-200 São Paulo - SP Tel.: +55 11 3170-1133 | Fax: +55 11 3170-1130

um *phishing*¹² na página oficial do próprio Banksy e o colecionador alegou que ao acessar a página do artista apareceu um banner que ofertava, via NFT, uma obra que seria uma crítica ao modelo de blockchain e criptomoedas. Típico do Banksy e, por isso, não causou estranheza.

Para evitar cenários como este, os Marketplaces de NFTs tem se empenhado em criar políticas e diretrizes que impeçam ou ao menos diminuam a violação de direitos de propriedade intelectual, mas, de fato, é importante que os próprios usuários monitorem, denunciem e se preocupem em verificar a origem e a legitimidade do ativo digital.

Como já mencionado, as transações de NFTs garantem a propriedade deste token digital, mas não garantem, necessariamente, os direitos sobre a propriedade intelectual do conteúdo do token.

Essa propriedade pode ser transferida, mas para isso o autor e/ou artista do trabalho

original deve ceder, junto com o NFT, essa propriedade de forma expressa. Um bom exemplo da transferência dos direitos de propriedade intelectual junto com a venda de um NFT foi no caso dos Mamonas Assassinas.

Recentemente, um *Marketplace* lançou um leilão para a venda, em NFT, de 8.34% dos direitos conexos do vocalista Dinho sobre a música Pelados em Santos. Ou seja, toda vez que a música tocar, em qualquer plataforma ou estabelecimento, o dono do NFT receberá um percentual por essa execução.

Como dizem as condições de compra do NFT disponíveis no Marketplace: “os valores devidos a título de execução pública são arrecadados pelo ECAD e pagos por meio das associações de gestão coletiva. No caso, a ABRAMUS é a associação na qual o intérprete Dinho é filiado, e que fará o repasse para a phonogram.me. O phonogram.me será a administradora dos valores e responsável por fazer o

repasse do percentual devido ao proprietário do NFT”¹³.

É, portanto, possível negociar direitos de propriedade intelectual via NFT, no entanto essa condição deve estar explícita nas condições de venda. Sem isso, a venda de um NFT não engloba a transferência de direitos de propriedade intelectual, não podendo o novo titular do NFT, por exemplo, criar cópias do NFT original.

Outras discussões não menos importantes envolvendo propriedade intelectual ocorrem no mundo dos NFTs. No presente artigo já foi mencionado o direito de sequência e como os NFTs conseguem criar para o autor/artista um mecanismo de controle seguro para remuneração pela valorização futura da obra.

Também merece especial atenção o paradigma entre o direito moral de integridade da obra e o fenômeno das destruições das obras originais como uma “expressão da arte”.

12 De acordo com o site canaltech.com.br, “Phishing é um termo originado do inglês (fishing) que em computação se trata de um tipo de roubo de identidade online. Essa ação fraudulenta é caracterizada por tentativas de adquirir ilicitamente dados pessoais de outra pessoa, sejam senhas, dados financeiros, dados

bancários, números de cartões de crédito ou simplesmente dados pessoais.”

13 Disponível em <<https://phonogram.me/phonogram/60e85f40901379261ed8edcd>>. Acesso em 09 out. 2021.



MARCAS - PATENTES - DESENHO INDUSTRIAL
DIREITOS AUTORAIS - REGISTRO DE SOFTWARE
ASSESSORIA JURÍDICA - CONTRATOS - PESQUISAS

BRASIL E EXTERIOR

WhatsApp: (11) 97970-6559
tel.: (11) 5070-0633

atendimento@sulamericamarcas.com.br

www.sulamericamarcas.com.br

Recentemente diversas mídias noticiaram episódios de destruição de obras físicas que foram transformadas em NFTs. Um dos mais intrigantes casos foi a queima de um Picasso por um coletivo de artistas. De acordo com a reportagem da Revista Exame¹⁴ “a pintura transformada em um token não-fungível (NFT) em blockchain e depois queimada foi adquirida pelo coletivo em um leilão da Christie's, em abril, por 105 mil reais. A destruição foi filmada e divulgada nas redes sociais. (...) A ideia do coletivo era leiloar um único NFT da obra, mas como após a queima o desenho ainda permanece visível, com a assinatura de Picasso praticamente intacta e uma forma de coração criada pelo calor, eles decidiram fazer dois NFTs - um antes e outros depois da queima - e entregar ao comprador também os restos queimados emoldurados. (...) O “Picasso Queimado” está preservando uma única peça, tornando-a imutável no blockchain para sempre”.

A grande questão que autoristas levantam quando a este tipo de situação é acerca de como ficariam os direitos morais do autor de manter a obra intacta, íntegra e inalterada. O simples fato de ser proprietário permitiria a destruição da obra por este? Este ponto fica ainda mais sensível quando consideramos obras quase que tidas como “patrimônio da humanidade” como é o caso de obras de Picasso, por exemplo.

Outra discussão que veio à tona é a impossibilidade de se apagar um NFT, justamente por estar dentro de uma rede blockchain. Como ficaria, neste caso, o direito do autor de retirar de circulação a obra?

Para tentar solucionar esta situação foi criado um mecanismo chamado “burn right”, que nada mais é do que a possibilidade de enviar o NFT para um endereço digital inacessível o que, na prática, faz com que o NFT seja removido de circulação. A discussão aqui seria sobre quem pode exercer

esse direito: o criador do NFT, o autor da obra ou o proprietário.

Atualmente cada Marketplace tem suas regras e parece ainda haver um campo de discussão aberto para a regulação desta questão sob a ótica das leis de direito autoral no mundo.

CAP III – NFT no mercado: o poder da atração

Não obstante todas as discussões que novas tecnologias trazem, fato é que o NFT está vivendo um momento de valorização.

De acordo com uma reportagem da CNN¹⁵, um estudo feito pelo DappRadar mostrou que a indústria de NFT teve uma alta de 350% em carteiras ativas no terceiro trimestre de 2020, resultando em um aumento de quase 60% das transações em NFTs.

O mais interessante dessa nova indústria é que NFTs não são procurados apenas por quem entende e lida com novas tecnologias. O ativo vem se popularizando

14 RUBINSTEINN, Gabriel. Grupo queima obra de Picasso e faz NFT: 'Vivo para sempre no blockchain'. Exame, 16 jul. 2021. 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 09 out. 2021.
15 AINDA em fase de euforia, NFTs podem ser uma bolha prestes a estourar. CNN Brasil, 30 jun. 2021. Disponível em <<https://www.cnnbrasil.com.br/business/os-nfts-sao-uma-bolha-prestes-a-estourar/>>. Acesso em 09 out. 2021

Os **escritórios de advocacia** estão mudando. Construa uma imagem forte com o **Marketing Jurídico**.



Tel.: (11) 95619 6004
contato@sempreumaideia.com.br
www.sempreumaideia.com.br



e sendo bastante utilizado por artistas e influenciadores digitais¹⁶ de todo mundo, o que acaba por ampliar ainda mais sua propagação para o público geral.

Nesse contexto, certamente a indústria de games ganhou mais um braço de expansão de seus negócios.

O jogo em blockchain Axie Infinity Shards (AXS), por exemplo, passou de US\$ 1 bilhão em valor de mercado, divulgou o site CoinGecko, conforme reportagem da Isto É¹⁷.

Os NFTs dentro do mundo dos games estão presentes em personagens e objetos, passando assim a gerar uma forma de monetizar o entretenimento em uma escala que não era possível antes: o “play-to-earn”.

Exemplo disso é o jogo Star Atlas. Conforme

indicado em reportagem da Exame, “O jogo em blockchain Star Atlas, (...) divulgou nesta quarta-feira, 6, o seu novo trailer, que foi lançado no mesmo dia em que a Yield Guild Games (YGG), anunciou a compra de 5,5 milhões de reais em NFTs do jogo, aumentando ainda mais as expectativas para este novo play-to-earn, ou “jogue para lucrar”¹⁸. Essa nova perspectiva dentro de games revela uma tendência de fusão de duas indústrias fortes: jogos e criptomoedas.

O lucro no jogo acontece da seguinte forma: “os jogadores realizam uma série de atividades neste metaverso intergaláctico, que podem ser remuneradas com as criptomoedas nativas do jogo (ATLAS e POLIS) e, até mesmo, em itens exclusivos do Star Atlas, como naves representadas por tokens não-fungíveis, os NFTs”¹⁹.

Como os jogos são programados via blockchain, funcionam em plataformas de DeFis e incluem contratos inteligentes, acabam gerando a possibilidade do jogador ser recompensado em criptomoedas, ou seja, em forma de dinheiro com valor real no “mundo físico”, como apontado por Leonardo Rubinstein Cavalcanti em matéria no Money Times²⁰.

Com isso, grandes empresas e artistas vêm atuando no back e front desses jogos, buscando de alguma maneira novas formas de lucrarem em cima de suas marcas de produtos e serviços, agora no plano virtual.

“Quase todo item dentro do jogo será um NFT, pode ser comprado com a moeda do jogo, e fará parte da economia de Star Atlas.”²¹, esclarece Leonardo Rubinstein Cavalcanti.

16 De acordo com reportagem de Weruska Goeking no Valor Investe, “O comunicador digital Felipe Neto se juntou ao seu sócio João Pedro Paes Leme para se lançar neste novo mercado”. O influenciador oferece artes digitais atreladas a ele na plataforma 9Block.

17 JOGO em blockchain viraliza e passa de US\$ 1 bilhão em valor de mercado. Isto É, 16 jul. 2021. Disponível em <<https://www.istoedinheiro.com.br/jogo-em-blockchain-viraliza-e-passa-de-us-1-bilhao-em-valor-de-mercado/>>. Acesso em 09 out. 2021.

18 JOSA, Lucas. Trailer de Star Atlas é lançado e YGG compra R\$ 5 milhões em itens do jogo. Exame, 06 out. 2021. Disponível em <<https://exame.com/future-of-money/trailer-de-star-atlas-e-lancado-e-ygg-compra-r-5-milhoes-em-itens-do-jogo/>>. Acesso em 09 out. 2021.

19 JOSA, Lucas. Trailer de Star Atlas é lançado e YGG compra R\$ 5 milhões em itens do jogo. Exame, 06 out. 2021. Disponível em <<https://exame.com/future-of-money/trailer-de-star-atlas-e-lancado-e-ygg-compra-r-5-milhoes-em-itens-do-jogo/>>. Acesso em 09 out. 2021.

20 CAVALCANTI, Leonardo Rubinstein. Star Atlas: o game em blockchain que paga para você jogar; saiba como funciona. Money Times, 30 set. 2021. Disponível em <<https://www.moneytimes.com.br/star-atlas-o-game-em-blockchain-que-paga-para-voce-jogar-saiba-como-funciona/>>. Acesso em 09 out. 2021.

21 CAVALCANTI, Leonardo Rubinstein. Star Atlas: o game em blockchain que paga para você jogar; saiba como funciona. Money Times, 30 set. 2021. Disponível em <<https://www.moneytimes.com.br/star-atlas-o-game-em-blockchain-que-paga-para-voce-jogar-saiba-como-funciona/>>. Acesso em 09 out. 2021.



Marcas • Patentes • Desenho Industrial • Jurídico

Rua Padre Azevedo, 293
02044-120 • São Paulo • SP • Brasil

Tel. +55 11 2959.7999
fernando@citypatentes.com.br

www.citypatentes.com.br

Dentre as formas de gerar receita pode-se citar as naves disponíveis na loja do jogo, ou até mesmo bases de mineração, garagem para veículos espaciais e a própria gasolina destas naves. Todos esses itens, que são NFTs, podem ser alugados ou revendidos por seus proprietários no jogo a jogadores que ainda não os possuam.

Ainda dentro dos games, artistas começaram a realizar shows ao vivo dentro de jogos²², e grandes marcas de luxo passaram a investir no lançamento de NFTs de seus produtos. A Burberry, por exemplo, vende NFTs de seus produtos, para que estes sejam utilizados nos jogos, no marketplace Blankos Block Party. A Dolce & Gabbana, por sua vez, firmou parceria com o marketplace de luxo UNXD para lançar NFTs²³.

Sem dúvidas o NFT representa uma ótima oportunidade para grandes marcas e nomes iniciarem novos negócios, se

posicionarem de forma inovadora no mercado e, ainda, terem maior valor agregado.

A tendência parece ser o crescimento da busca desses players por projetos que permitam sua entrada em universos antes não explorados. Apesar de serem referência em seus mercados no “mundo real” é preciso, ainda, posicionar suas marcas e explorar as inúmeras possibilidades trazidas pelos metaversos.

CONCLUSÃO

Sem dúvidas, o NFT é uma inovação que vem ganhando folego no mercado, mas, como toda nova tecnologia, existem incertezas e inseguranças em seu uso e comercialização.

Os NFTs vieram para revolucionar a forma como ativos são digitalmente comercializados, criando, inclusive, a possibilidade dos artistas terem uma maior gestão sobre as

obras disponibilizadas e comercializadas no mundo digital. Por outro lado, não deixamos de ter algumas das questões de propriedade intelectual que temos no mundo físico.

Ainda em fase de euforia, alguns especialistas apontam que NFTs podem ser uma bolha prestes a estourar, já que ainda não se sabe ao certo se o mundo criado por esses ativos é de fato sustentável e quais seriam os impactos gerados.

De toda forma, é pacífico que se trata de uma tecnologia com grande potencial de exploração e que deve, ainda, ser expandida para outros tipos de bens. Há quem questione, inclusive, se no futuro os NFTs serviriam como forma de pagamento de diferentes tipos de bens.²⁴

Nesse universo digital, a propriedade intelectual é a chave para regulação das relações descentralizadas e a melhor ferramenta para evitar conflitos entre as partes.

22 COLETTI, Caio. Ariana Grande vai fazer show virtual dentro do game Fortnite; saiba tudo. Omelete, 02 ago. 2021. Disponível em <<https://www.omelete.com.br/musica/ariana-grande-fortnite>>. Acesso em 09 out. 2021.

23 COINDESK. Grandes nomes do mercado de luxo lançam seus primeiros NFTs. Exame, 05 ago. 2021. Disponível em <<https://exame.com/future-of-money/grandes-nomes-do-mercado-de-luxo-lancam-seus-primeiros-nfts/>>. Acesso em 09 out. 2021.

24 AINDA em fase de euforia, NFTs podem ser uma bolha prestes a estourar. CNN Brasil, 30 jun. 2021. Disponível em <<https://www.cnnbrasil.com.br/business/os-nfts-sao-uma-bolha-prestes-a-estourar/>>. Acesso em 09 out. 2021



Nós ajudamos o crescimento da sua ideia
LLIP – Sua melhor opção no Brasil

LLIP
Luiz Leonardos Intellectual Property

Luiz Leonardos & Advogados
Since 1919

Av. das Américas, 4200, BL9, suites 217-B to 220-B
Rio de Janeiro, RJ | Brazil | 22640-102

Office in São Paulo

trademark@llip.com
patent@llip.com
litigation@llip.com

T. +55 21 3514 0400
F. +55 21 3514 0401
www.llip.com

NUEVA LEY

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CHILE

Max Montero
mmontero.jl.cl

En Chile nos rige una Ley de Propiedad Industrial cuya esencia data de 1991 y que contiene modificaciones menores que nos rigen hasta hoy. En el año 2013 se consideró un proyecto para su modificación, sin embargo, esté por diversos motivos, fundamentalmente políticos, no prosperó y quienes vemos en esta normativa un motor fundamental para el impulso y desarrollo de un país continuamos durante mucho tiempo promoviendo en diversas instancias una iniciativa legal en este sentido.

Así las cosas, recién en el año 2018 se ingresó una iniciativa legal denominada "Proyecto de Ley Corta" la cual tomó en cuenta muchas de las propuestas consideradas originalmente en el proyecto del año 2013 e incorporó otras, dando origen a una nueva Ley de Propiedad Industrial, la cual entrará en vigencia

con la publicación de su Reglamento en el Diario Oficial, seis meses después de su promulgación, esto es el 3 de enero de 2022.

Esta nueva ley, tan esperada por todos, fue el resultado de un esfuerzo mancomunado del sector público y privado de nuestro país, donde todos quienes nos dedicamos a esta especialidad, en especial la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual "ACHIFI", hicimos contribuciones muchas de las cuales hoy están reflejadas en esta ley.

Este nuevo cuerpo legal introduce importantes modificaciones tendientes a perfeccionar el sistema de protección de los derechos de Propiedad Industrial, mejorando su protección y observancia, facilitando la tramitación, modernizando los procesos, contribuyendo a su armonización con los estándares internacionales y en definitiva siendo una contribución palpable a los usuarios del sistema.

Las modificaciones de esta nueva normativa si bien afectan a los secretos comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, sus mayores cambios dicen relación con las marcas comerciales, las patentes de invención y los diseños industriales.

Marcas Comerciales

En materia de marcas comerciales el nuevo texto legal incorpora diferentes tipos de marcas, a través de una nueva definición conceptual que amplía las alternativas, al excluir el requisito de representación gráfica, permitiendo de esta manera el registro de las marcas no tradicionales como las marcas sonoras, olfativas y las formas tridimensionales, entre otras. Cabe precisar que la definición no es taxativa y por ello se deja abierta la posibilidad al amplio abanico de marcas no tradicionales.

Asimismo, se incorpora en la ley una regulación más detallada y exhaustiva,



**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

especialmente en lo que respecta a su reglamento de uso y control, para la “marca colectiva” y “marca de certificación” y la eliminación de establecimientos comerciales e industriales, lo que era un remanente muy poco práctico de una antigua regulación de principios del siglo pasado utilizada solo en Chile.

Sin duda una mejora ostensible es la incorporación de la caducidad por falta de uso, institución que fortalece la representatividad del registro, pues evita la proliferación de las “marcas pasivas” proveyendo de una posibilidad real a quienes tienen interés legítimo en incorporarlas en el tráfico mercantil. Hasta ahora, Chile era de los pocos países que no exigía que una marca tuviera uso o se estuviera usando para tenerla registrada. Esto cambia con la Ley Corta de Propiedad Industrial.

Esta caducidad de uso, que puede ser total o parcial, debe hacerse valer a través de una demanda reconvenional, nunca de oficio, por quien detente

interés legítimo alegando falta de uso “real” y “efectivo” en el plazo de cinco años desde que se concedió el registro o la primera renovación que ocurra bajo el imperio de la nueva ley.

La prueba del uso corresponde al titular del registro demandado por esta causal, donde hay amplitud respecto a la prueba admitida, como también se reconocen razones válidas de falta de uso que surjan independientemente de la voluntad del titular y que constituyen un obstáculo para el uso de la marca, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos.

Igualmente se podrá hacer uso de esta institución de la caducidad por falta de uso, respecto a lo que en doctrina se denomina la “vulgarización” o “genericidio” de la marca, cuando su titular ha provocado o tolerado que se transforme en la designación usual de un producto o servicio para el que esté registrada, de tal modo que en el curso de las

operaciones comerciales y en el uso generalizado del público, la marca haya perdido su fuerza o capacidad para distinguir el producto o servicio al cual se aplica. Sin embargo, en esta hipótesis el peso de la prueba recae en el titular del registro y no en quien alega la vulgarización.

Asimismo, otra modificación importante en materia de observancia es la introducción por primera vez de la pena de cárcel en el régimen de propiedad industrial, para quienes falsifiquen marcas registradas como también para quienes fabriquen, introduzcan, comercialicen falsificaciones de objetos con fines de lucro y para su distribución comercial.

De igual forma, en el ámbito infraccional se establece la posibilidad de una “indemnización preestablecida” como una opción para ser ejercida en la demanda de indemnización de perjuicios, a través de la cual en caso de falsificación de marca, se podrá solicitar, una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción, que



REMER VILÇA & NOGUEIRA

São Paulo
Rua Padre João Manoel, 755 - 9º andar
Jardins 01411-001 - SP
Tel: +55 11 3087-8200

Rio de Janeiro
Rua da Assembleia, 10 - 20º andar - cj 2008
Centro 20011-901 - RJ
Tel: +55 21 3231-9062

www.remer.com.br

las indemnizaciones de los daños y perjuicios causados sean sustituidas por una suma única compensatoria determina por el tribunal en relación con la gravedad de la infracción la que no podrá exceder los USD 140.000.

Patentes de Invención

En materia de patentes de invención también esta nueva normativa incorpora novedades como la “acción de usurpación” la cual establece la posibilidad al legítimo titular de una invención de poder demandar, durante toda la vigencia del registro, a quien obtuvo la patente sin tener derecho a ello, con la finalidad de lograr la transferencia de la misma y solicitar además la correspondiente indemnización de perjuicios. Esta novedad da una solución más justa que la única opción anterior cual es la demanda de nulidad. De este modo, el legítimo titular de la invención que se vio privado de su registro tiene la posibilidad de recuperar dicho activo que nada tiene que ver con los requisitos de la patentabilidad de la invención.

Otra novedad a destacar es la introducción de la “patente provisional” similar a la existente en Estados Unidos y otros países. Esto es quien, teniendo una potencial invención, pero no contando aún con todos los requisitos exigidos por la ley para su protección, puede solicitar ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial “INAPI”, una patente provisional. De esta manera y ante esta nueva figura de patente provisional se confiere al titular un derecho de prioridad de doce meses contados desde su presentación, otorgando de esta forma protección a la invención y mayor tiempo a su titular para recabar los antecedentes necesarios, preparar su financiamiento y evaluar su viabilidad, escalabilidad y proyección.

La solicitud definitiva conservará la prioridad de la solicitud provisional, siempre que su contenido no implique una ampliación del campo de la invención de esta última o de la divulgación contenida en la solicitud provisional.

El plazo de vigencia la solicitud de patente definitiva

se considerará desde la fecha de presentación de la solicitud provisional de patente.

Qué duda cabe que esta figura, que aunque no admite reivindicación de una prioridad de una solicitud anterior, será de gran utilidad cuando se deba divulgar la invención por temas académicos o comerciales, y no se alcanza a tener un documento completamente redactado de la solicitud de patente, evitando afectar la novedad y/o nivel inventivo, como requisitos del otorgamiento de la patente. Gran noticia para los inventores, universidades y empresas que inicien una tramitación de patente bajo esta modalidad.

Limite a la protección suplementaria.

Hoy una patente dura 20 años desde su solicitud. Actualmente INAPI demora 3,6 años promedio en tramitar una solicitud, Normalmente se estima que una patente debiera tener una duración efectiva del orden de 15 años. Algunas demoras en las que incurre INAPI pueden no ser justificadas a juicio

SEMIÓTICA JURÍDICA

Consultoria e estudos envolvendo a aplicação das mais diversas teorias semióticas na área da Propriedade Intelectual, em especial nos conflitos envolvendo Direitos Autorais, Desenho Industrial, Marcas, Concorrência Desleal e parasitária, trade dress.

Elaboração de Pareceres, Laudos Técnicos, Perícias e Assistência Técnica em perícias judiciais.

S.M.DELBOUX Consultoria e Assessoria em Propriedade Intelectual e Semiótica

Tels./whatsapp: (11) 99214-3010 e (11) 99666-5071

Emails.: sdelboux@uol.com.br / sbairon@gmail.com

del solicitante. En este caso este puede recurrir ante el Tribunal de Propiedad Industrial para que se le otorgue a su patente una duración mayor que los 15 años contados desde la fecha de publicación de la solicitud, si es que prueba la injustificación de la demora de INAPI en el procedimiento de concesión. Hasta ahora, este aumento del plazo no tiene límites, a diferencia de lo que ocurre en estados Unidos (desde donde proviene la norma).

Para resolver el problema que representa la inexistencia de un tope máximo aplicable a esta protección y así evitar prórrogas excesivas, la nueva normativa establece un límite de 5 años como máximo para el plazo de otorgamiento de protección suplementaria o adicional por causa de demoras administrativas injustificadas, lo que es resuelto por el Tribunal de Propiedad Industrial.

Esta modificación desincentiva el mal uso de patentes y la extensión de su protección sin una debida justificación, lo

que impide el registro de otras nuevas patentes. Lo anterior logra fortalecer la competencia en esta área y así incentivar la innovación e inversión en diferentes sectores relevantes para la sociedad como en el caso de los medicamentos. Por otro lado, con esta medida se cumplirá el acuerdo que Chile tiene con los Estados Unidos sobre protección suplementaria. De esta manera esta medida logra evitar problemas de arbitrariedad en la concesión de una protección suplementaria injustificada.

Sobre los Diseños o Dibujos Industriales.

El registro de dibujos y diseños industriales se encuentra actualmente sometido al mismo procedimiento de registro que las patentes de invención siendo que la OMPI hace hincapié en su diferencia: “En principio, un derecho sobre un diseño industrial no protege las características técnicas o funcionales de un producto que, sin embargo, podrían quedar protegidas por una patente”. Esta engorrosa y compleja tramitación redundante en una

subutilización del sistema por parte de los diseñadores nacionales que, dada la naturaleza dinámica de sus creaciones, requieren procedimientos más ágiles y expeditos.

Con el objeto de simplificar la tramitación de esta categoría de derechos, se propuso incorporar la posibilidad de que el solicitante pueda sencillamente depositar una solicitud de dibujo o diseño industrial, sujetándose solo a examen formal y postergando la realización del examen pericial hasta que el mismo o un tercero lo solicite

Por lo anterior y siguiendo el ejemplo de países como Corea del Sur y España se amplía el plazo de vigencia de los registros de 10 a 15 años, y se introduce una nueva alternativa de tramitación simplificada consistente en un depósito del dibujo o diseño ante INAPI, la cual no considera una examinación de fondo. Este procedimiento abreviado, otorga al solicitante un certificado de depósito y, ordena la publicación del



**SOARES
GIMENEZ**
INTELLECTUAL PROPERTY

**Seus projetos e ideias precisam ser protegidos,
e este é o nosso trabalho.**

**Grande experiência na atuação preventiva, consultiva,
administrativa e contenciosa para clientes no Brasil e no exterior.**

Soares Gimenez Intellectual Property

Av. Getúlio Vargas, 1151/1411

CEP: 90150-005 - Porto Alegre - RS - Brasil

Tel: (+55 51) 3392-8892 | 98213-5960 | E-mail: contato@sglegal.com.br

www.sglegal.com.br



diseño para que terceros puedan requerir su examen de fondo, pero sin contar durante el tiempo intermedio con acciones legales para impedir su uso por parte de terceros.

Si bien es cierto que este mecanismo no le otorgará al solicitante un derecho de propiedad industrial plenamente oponible el depósito da fe de una fecha de presentación y de la descripción del dibujo o diseño industrial que se desea proteger, lo que constará en un certificado emitido por la autoridad competente.

El examen pericial puede ser solicitado en cualquier momento durante la vigencia del certificado de depósito, tanto por el solicitante o por un tercero, a costa de quien lo pida, caso en el cual proseguirá la tramitación general para el registro del dibujo o diseño industrial, a partir de la publicación de la solicitud.

Secretos Comerciales

Se modifica el concepto de Secretos Empresariales por el de Secretos Comerciales, haciéndola coincidir con

tratados internacionales como los ADPIC (Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio-TRIPS en inglés).

Toda información no divulgada que una persona posea bajo su control y que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, siempre que cumpla ciertas condiciones:

- Sea secreta
- Tenga un valor comercial por ser secreta
- Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta

La nueva definición de secreto comercial permite alinear la legislación chilena con los estándares internacionales de los ADPIC. Esto es especialmente relevante para fomentar el registro de diferentes ideas, procesos, activos que son esenciales para el funcionamiento de un negocio o empresa, que formen el core o la ventaja competitiva de la misma. Por ejemplo, se incluyen como secreto empresarial procesos,

técnicas y conocimiento de fabricantes, recopilaciones de datos, por ejemplo, listados de clientes; dibujos y modelos, proyectos, mapas, algoritmos, procesos que se aplican en programas informáticos y los propios programas informáticos, estrategias comerciales, planes de actividades, planes de exportación, planes de comercialización, información sobre actividades de investigación y desarrollo, entre otros. Junto con lo anterior, cabe destacar la importancia que tiene lo anterior para las pequeñas y medianas empresas, que podrán contar con una normativa clara y alineada a los estándares internacionales, protegiendo su negocio para un mayor crecimiento futuro.

Sin dudas este nuevo cuerpo legal, cuyas principales novedades han sido tratadas someramente en este artículo, esperamos que puedan constituir un aporte real, efectivo y concreto al desarrollo de la Propiedad Industrial en nuestro país.



“O CLIENTE É O NOSSO MELHOR E MAIOR PATRIMÔNIO, SEMPRE!”

CELINO BENTO DE SOUZA

36 anos
BEERRE
REGISTRANDO SUCESSOS

www.beerre.com.br
☎ +55 19 3705.9000
☎ +55 19 99824.2777

• CAMPINAS • SÃO PAULO • RIO PRETO
• RIBEIRÃO PRETO • FRANCA

📱 📺 📺 📺



CARLOS
TERRA

IRINA
TERRA

MARIANELLA
MONTILLA

ENRIQUE
CHEANG



E.C.V. & ASOCIADOS
MARCAS Y PATENTES



Calle La Iglesia, Edif. Centro Solano Plaza I, Piso 4, Oficina 4-A, Urb. Sabana Grande
Caracas 1050 - Venezuela. Telf. Master: (58-212) 761.76.74 Fax: (58-212) 761.79.28

e-mail: registros@ecv.com.ve

www.ecv.com.ve

   @ecvasociados

PANORAMA SOBRE A BUSCA E APREENSÃO NOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL:

ASPECTOS PROCESSUAIS POLÊMICOS

Franklin Gomes¹
fbg@franklingomes.com.br

Os chamados direitos ligados à propriedade intelectual², que compreendem uma série de institutos, como as marcas, patentes, direitos autorais, desenhos industriais, programas de computadores etc., possuem tradição secular no país, posto que são alvo de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário³ e que vigoram, portanto, entre nós há mais de 100 anos.

Nada obstante, uma análise histórica revela uma dedicação acanhada dos nossos grandes doutrinadores⁴, cujos trabalhos se voltaram com maior entusiasmo para áreas como o Direito Civil e Penal. Apesar disso, a Propriedade

Intelectual experimentou nas últimas duas décadas um significativo avanço, notado não apenas pelo crescente número de obras sobre o assunto hoje disponíveis, mas pela inserção do tema Propriedade Intelectual em nosso dia-a-dia.

Não é demais reconhecer que o aumento do interesse pelo tema se deve aos fenômenos sociais e culturais que mudaram a própria humanidade, sendo a globalização ao lado das revoluções dos séculos passados as forças dessa nova ordem mundial, onde os bens imateriais ou intangíveis passaram a receber maior atenção e valoração, superando aqueles outrora ditos mais valiosos.

Esses ingredientes colocam

especialmente a Propriedade Industrial novamente no centro de importantes disputas concorrenciais, que muitas vezes deságuam no campo jurídico, tendo o direito penal sido chamado com maior frequência para tutelar tais direitos.

Apesar do aumento expressivo do chamamento do direito penal como uma espécie de salvador, ainda é tímida a produção de obras específicas sobre a proteção que os bens imateriais possuem nessa seara do direito. Menor ainda é aquela relativa aos aspectos processuais⁵.

De outro lado, há ainda muita controvérsia sobre diversos aspectos processuais que envolvem o processamento de ações

1 Franklin Gomes é advogado e empresário, mestre em Direito Penal Econômico Internacional, pós graduado em Direito Processual Penal e Teoria Geral das Infrações Criminal Revisitada. Possui curso de extensão no Franklin Pierce Law Center, da Universidade de New Hampshire..

2 O termo Propriedade Intelectual é empregado nessa introdução como aquele estabelecido pela WIPO – World Intellectual Property Organization..

3 Dentre os principais tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário merecem destaque a Convenção da União de Paris – CUP e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, conhecido pela sigla TRIPS.

4 O advogado João da Gama Cerqueira foi o grande tratadista da propriedade industrial no Brasil, no século XIX. No campo penal, destaque ao mestre Bento de Faria, que dentre várias obras onde abordou aspectos criminais da tutela das marcas, publicou “Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial”, em 1909.

5 O autor trabalha em duas obras sobre o tema que devem ser lançadas em 2022

Serviços e soluções estratégicas na área da propriedade intelectual

(11) 94443 - 5648

(11) 3221 - 0195

juridico@gomesesantana.adv.br gomesesantana.adv.br


Gomes e Santana
Advogados • Propriedade Intelectual

Av. Angélica, 2355, cj 141 – Higienópolis São Paulo – SP - CEP: 01227-200

penais envolvendo os crimes contra a propriedade industrial, e não raro temos decisões que utilizam vias completamente distintas, desembocando em lugares muitas vezes inóspitos.

Nesse pequeno escrito, selecionei dois desses pontos, sobre os quais tento jogar um pouco de luz, considerando os estudos dos últimos anos e a convicção diariamente construída (e sempre modificada) durante 21 anos de muito aprendizado com colegas, advogados, empresários, juizes, promotores, defensores e titulares desses direitos.

Um alerta: muitos outros aspectos igualmente importantes não foram abordados em razão dos objetivos e limitações desse artigo. Espero em outra oportunidade abordar novos temas processuais ligados aos crimes contra a propriedade industrial que possuem grande relevância e controvérsia.

Competência para Processamento e Julgamento

Como se sabe, os Juizados Especiais Criminais são competentes para a análise

das infrações penais de menor potencial ofensivo, assim consideradas, segundo a redação do artigo 61 da Lei n.º 9.099/95 (redação conferida pela Lei n.º 11.313, de 28 de junho de 2006), aquelas cuja pena máxima não seja superior a 2 (dois) anos, ou multa, independentemente de haver procedimento especial previsto em lei ou não.

Essa legislação, que faz parte hoje da chamada justiça penal negociada (que rondou por anos apenas o imaginário de todos, fomentada pela realidade dos EUA) além de prever diversas alternativas ao processo penal, como a suspensão condicional do processo e a transação penal, estabelece um rito próprio para os casos em que tais institutos não são aplicáveis.

E aqui é que entra justamente a controvérsia envolvendo os crimes contra a propriedade industrial: seriam os Juizados Especiais Criminais competentes para processar e julgar os crimes contra a propriedade industrial?

Nada obstante todos os crimes contra a propriedade industrial terem pena máxima não superior a 2 (dois) anos,

alguns aspectos poderiam afastar o processamento e julgamento pelos Juizados Especiais Criminais, e portanto o procedimento sumaríssimo, que tem lugar quando não é caso, como dito, de aplicação de algum dos benefícios trazidos pela mencionada lei.

Os Juizados Especiais Criminais tem um norte certo: tornar mais célere o endereçamento de questões penais, por meio da oralidade e de menor formalidade dos atos, sempre direcionado para a possibilidade de aplicação de medidas alternativas não apenas à prisão, mas sobretudo ao próprio desenvolvimento da questão penal ou seja, evitar o assoberbamento da justiça com ações penais de baixa complexidade, pouca repercussão penal e potencial lesivo diminuído⁶.

No entanto, a verdade experimentada no cotidiano forense muitas vezes contradiz essa assertiva, cuja formulação se dá justamente

6 FVide Art. 2º da Lei 9099/95: "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação."

GRUENBAUM, POSSINHAS & TEIXEIRA
ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL
LAW FIRM - INTELLECTUAL PROPERTY

INOVAÇÃO E PROTEÇÃO
Fazem a diferença

MARCAS - PATENTES - DESENHOS INDUSTRIAIS
DIREITOS AUTORAIS - NOMES DE DOMÍNIO
CONTENCIOSO JUDICIAL - CONCORRÊNCIA DESLEAL
REGISTRO DE SOFTWARE - CONTRATOS - CULTIVARES
ENTRETENIMENTO E FASHION LAW - DIREITO DIGITAL

Tel.: +55 (21) 2533 1161
central@gruenbaum.com.br
https://gruenbaum.com.br/

em razão do próprio espírito da lei.

Amplia-se artificialmente o volume de questões submetidas ao Juizado Especial Criminal e muitas vezes são firmadas transações penais em casos não penais ou processadas demandas que não deveriam estar lá sendo julgadas. Os crimes contra a propriedade industrial podem estar nessa segunda hipótese.

A celeridade como um dos drives dos juizados especiais criminais não pode significar a busca desenfreada por acordos penais. Não podemos nos esquecer que somente devem ser submetidas a justiça penal aquelas condutas típicas e que, evidentemente, tenham o mínimo: indícios de autoria e prova da materialidade delitiva (quando há vestígios). Ausentes esses dois requisitos, não há que se falar em acordo, mas de impossibilidade de submissão da questão à Justiça Criminal. Promover acordos sem tais elementos é tornar os Juizados Especiais Criminais em verdadeira câmara de gás, que sufoca lentamente os menos favorecidos, que são induzidos a acreditar que estão tendo benefícios.

Mas será que o mesmo ocorre ou poderia ocorrer nos crimes contra a propriedade industrial? Em outras palavras, estaria o Juizado Especial Criminal apto a processar e julgar causas envolvendo os crimes contra a propriedade industrial?

Um primeiro olhar parece revelar que as condutas que violam bens jurídicos penalmente protegidos no âmbito da propriedade industrial possuem, em certa medida e em grande parte dos casos, uma maior complexidade, especialmente quando deixam vestígios.

A complexidade aqui não está apenas ligada aos procedimentos necessários para a apuração da autoria e da conduta, que praticamente em todos os casos (salvo raras exceções) deixam vestígios e exigem perícia (especializada, aliás), sendo comum a impossibilidade de sua realização de forma indireta.

Ela está também ligada a própria execução da conduta delitiva, que muitas vezes exige um complexo iter criminis e, vez ou outra, participação de diversas pessoas (físicas e jurídicas), de identificação que muitas vezes demanda profunda investigação.

Aliás, a depender da complexidade do caso real, nem mesmo a "simples" medida preparatória de busca e apreensão é suficiente para coleta dos elementos necessários para construção do binômio indícios de autoria e materialidade delitiva, para cogitação do oferecimento da queixa-crime, exigindo-se assim uma investigação criminal.

Paralelamente, mas umbilicalmente conectado a tais considerações, temos a existência de exceções

à regra de competência do Juizado Especial Criminal, que são trazidas pela própria lei, sendo uma delas a complexidade - também associada às circunstâncias do caso.

O artigo 77, §§2º e 3º da Lei n.º 9.099/95, estabelece a possibilidade do Juízo Comum ser competente para processar e julgar causas penais quando, muito embora os crimes tenham penas abarcadas pelos Juizados Especiais Criminais, a complexidade da matéria e as circunstâncias do caso assim determinarem.

A lei não traz a definição de complexidade, tampouco de quais seriam as circunstâncias que afastariam o caso do juizado⁷, mas a interpretação que deve ser operada parece não ser outra senão aquela vinculada a própria razão de existir dos juizados ou ainda os seus princípios norteadores.

Não é difícil reconhecer que em muitos casos envolvendo a criminalidade industrial há uma clara e inafastável complexidade, que pode ser destacada em vários momentos, especialmente quando da realização da medida preparatória de busca e apreensão que antecede a queixa crime.

Vejamos alguns exemplos

7 No caso de não localização do acusado, a solução trazida pela Lei 9099/95 é a remessa para a juízo comum: Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado. Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.

de etapas do procedimentos que revelam tal complexidade:

Inexistência, na maioria dos casos, de perito oficial com especialização em propriedade industrial;

Inexistência, na maioria dos casos, de órgãos de apoio, como polícia científica com núcleo especializado em propriedade industrial;

Dificuldade na própria nomeação de perito com especialização em propriedade industrial;

Necessidade de análise prévia dos quesitos formulados pelo Requerente da medida preparatória de busca e apreensão, com possibilidade de indeferimento de quesitos ou formulação de outros, tanto pelo juiz como pelo promotor;

Necessidade de juízo de valor dos peritos sobre a possibilidade ou não de realização de apreensão, especialmente quando entenderem que a busca identificou objetos sobre os quais recairia a conduta criminosa mas que, segundo sua ótica, não violariam os bens industriais penalmente protegidos;

- Possibilidade de impugnação do laudo contrário a apreensão;
- Possibilidade de quesitos

complementares do(a) Requerente;

- Possibilidade de participação de assistente técnico do Requerente;
- Possibilidade de participação do Requerido(a) após a realização da busca e apreensão.

São inúmeras as etapas que antecedem o próprio desenvolvimento da ação penal, não esgotadas no rol acima, que demandam atos de reconhecida complexidade, especialmente relacionados com a realização de perícia, que parecem a toda evidência se contrapor aos conceitos de celeridade, oralidade, simplicidade e informalidade.

A verdade é que o interesse genuíno será sempre o de impor maior celeridade possível, mas compatibilizando com o tempo necessário para endereçamento de questões de maior complexidade. E nessa linha, não parece razoável pretender crer que, por exemplo, um laudo pericial que tenha por finalidade responder quesitos relacionados a infração de uma patente possa ser realizado em 3 (três) dias, como pretende fazer crer a lei⁸.

Ou ainda, que possa esse mesmo laudo - ou parte

do procedimento - ser oral, simples e informal, norte que deve orientar os casos submetidos aos Juizados Especiais Criminais.

A despeito da questão não estar pacificada nos tribunais, há farta jurisprudência no sentido de que é do Juízo Comum a competência para processar e julgar os processos relacionados a infrações penais de menor potencial ofensivo quando a complexidade ou circunstância do caso não permitir a imediata formulação da queixa⁹.

O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou no mesmo sentido:

“Competência penal do juízo comum para a persecutio criminis nas hipóteses em que a complexidade ou as circunstâncias do caso impedem a formulação imediata de denúncia pelo Ministério Público (Lei 9.099/95, art. 77, § 2.º). Observância do postulado do juiz natural. Habeas corpus deferido. – “Mesmo tratando-se de infrações penais de menor potencial ofensivo, nem sempre justificar-se-á o reconhecimento da competência dos órgãos veiculados ao sistema de Juizados Especiais Criminais, admitindo-se a possibilidade de

8 Art. 527 da Lei 9099/95: A diligência de busca ou de apreensão será realizada por dois peritos nomeados pelo juiz, que verificarão a existência de fundamento para a apreensão, e quer esta se realize, quer não, o laudo pericial será apresentado dentro de 3 (três) dias após o encerramento da diligência.

9 Julgados: Conflito de Jurisdição. Processo n. 0002774-96.2019.8.24.0000, de Chapecó, rel. Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara Criminal, TJSC j. 26-11-2019). Conflito de Jurisdição. Processo n.º: 151.468-0/2-00. Órgão Julgador: Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relatora: Des. Maria Olívia Alves. Julgado em 29/10/2007. Conflito de Jurisdição. Processo n.º: 2004.055.00090. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Tribunal de Justiça do RJ. Relator: Des. Manoel Alberto. Julgado em 21/09/2004.

instauração, perante o juízo comum, do processo e julgamento desses ilícitos penais, desde que o Ministério Público assim o requeira, fundado na circunstância de a complexidade do fato delituoso impedir a formulação imediata da denúncia (Lei 9.099/95, art. 77, § 2.º)¹⁰

E não é só. É preciso reconhecer que a competência dos Juizados Especiais Criminais não é privativa, ou seja, não é somente neles que podem ser processadas e julgadas ações penais de crimes de menor potencial ofensivo.

De fato, temos que reconhecer que a competência dos Juizados Especiais Criminais é relativa para o julgamento de infrações de menor potencial ofensivo, o que permite que em determinados casos sejam sim julgados por outro juízo, sem que isso, frise-se, afaste a possibilidade de aplicação de qualquer um dos institutos despenalizadores (transação penal ou suspensão condicional do processo).

Vale destacar a decisão unânime no recente

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 5264/DF de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em que ficou assentado justamente que não é privativo dos Juizados Especiais Criminais o julgamento de crimes de menor potencial ofensivo, que podem ser processados e julgados pelo juízo comum, quer em razão da conexão e continência, quer em razão da complexidade e circunstâncias do caso.

Natureza da Medida de Busca e Apreensão e Impossibilidade de Negativa

Para que sejam processados e eventualmente julgados, os crimes contra a propriedade industrial que deixam vestígios (e na grande maioria das hipóteses eles deixam) exigem a realização de um procedimento prévio ao ajuizamento da queixa-crime.

É uma medida preparatória que antecede a ação penal, que tem como escopo fundamental constituir o corpo de delito dos crimes contra a propriedade industrial que deixam vestígios, sendo caracterizada pela realização de uma busca e apreensão

de objetos onde recaiam a materialidade delitiva, sendo esses portanto submetidos ao exame pericial¹¹.

O exame pericial é mandatório nesses casos, como se observa da leitura dos artigos 158 e 525 do Código de Processo Penal, não podendo sequer ser realizado de forma indireta, in verbis:

Art. 158 - Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Art. 525 - No caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito.

O exame pericial deverá

10 TF - HC 79.865 - Rel. Celso de Mello - DJU 20.04.2001, p. 144

11 "A busca e apreensão nos crimes contra a propriedade imaterial e intelectual consiste em procedimento preparatório para a formação do corpo de delito. Imprescindível para a propositura da ação penal nas infrações que deixam vestígios." PITOMBO, Cleunice A. Valentim Vastos. Da busca e Preensão no Processo Penal. 2a. ed. rev. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.



CLARIS
SISTEMAS DE PI

DUETO
GESTÃO DE PI

BRASIL
EXTERIOR

MARCA
PATENTE

DESENHO INDUSTRIAL
SOFTWARE

DIREITO AUTORAL
REGULATÓRIO
ANVISA - VISA'S - MAPA

Rua Dr. Mello Nogueira, nº 105, Conj. nº 308 - São Paulo/SP - CEP.: 02510-040



(11) 3950-7900



(11) 97402-0165



athos@athos.srv.br



www.athos.srv.br



ser realizado por 02 (dois) peritos nomeados pelo juízo, que deverão confeccionar o respectivo laudo pericial, quer tenham realizado ou não a apreensão, respondendo ainda aos quesitos formulados pelo requerente, juiz e promotor - o requerido poderá, eventualmente, formular e participar da medida após a realização da busca e apreensão, considerando que haveria a possibilidade de exercício do direito ao contraditório (diferido) e ampla defesa já na fase preparatória, e não apenas na ação penal, de acordo com uma das correntes doutrinárias.

É importante esclarecer que a medida preparatória disciplinada nos artigos 524 e seguintes do Código de Processo Penal não se confunde com a investigação policial (artigo 4o. e seguintes do CPP), já que possuem finalidade absolutamente distintas, a despeito de pontos de contato.

Aliás, nem sempre será possível colher elementos necessários para o oferecimento da queixa-crime com a medida preparatória de busca e apreensão. A complexidade

(ela novamente) pode exigir uma investigação a fim de revelar, por exemplo, autores das condutas consideradas típicas, bem como locais onde são fabricados produtos que violam direitos ligados à propriedade industrial. Tais investigações podem demandar uma série de providências, incluindo quebras de sigilo, o que não tem lugar no estreito e específico campo da medida disciplinada nos artigos 524 e seguintes do CPP.

Portanto, considerando que a medida preparatória é suficiente, poderia o pedido do seu processamento ser de algum modo indeferido pelo juiz criminal?

Uma vez presentes os requisitos estabelecidos pela lei, quer parecer que, salvo algumas exceções, o pedido não poderá ser negado.

Não podemos deixar de considerar que essa é uma medida preparatória mas também condição de procedibilidade para futura e eventual ação penal¹² (não obstante reflexos sobre a decadência, que serão alvo de outro estudo, em razão de decisão recentíssima do STF) e vedar o seu processamento

é, em outra análise, impedir o exercício do direito de queixa.

Sob outra ótica, impedir o processamento, sem que haja fundamento válido, cuja campo é restrito, é também negar a tutela penal prevista na própria Lei de Propriedade Industrial (LPI), fazendo inclusive letra morta da Constituição Federal.

Como se sabe, a tutela penal em muitos casos (a maioria) é apenas atribuída aquele bem dotado de registro ou patente, e para muitos essa é a prova do direito de promover a medida, ou seja a existência do certificado ou carta-patente válida, como afirma MOSSIN¹³:

“A prova exigida é de natureza documental, consistente, por exemplo, na demonstração da titularidade de propriedade e registro de marca ou patente de invenção ou modelo de

12 “Vale ressaltar que o exame de corpo delicto (exame pericial constatando a existência do crime) é condição de procedibilidade para o exercício da ação penal. Sem ele, nem mesmo o recebimento da denúncia ou queixa ocorrerá”. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 3a. ed. São Paulo: Editora RT.

13 MOSSIN, Heráclito Antônio. Curso de Processo Penal, volume 2. São Paulo: Atlas, 1998.



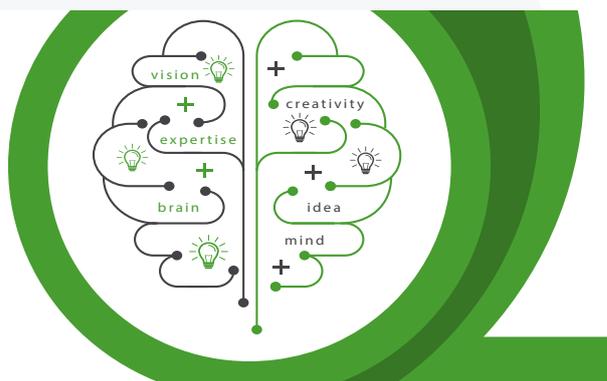
Tradução profissional e especializada.

Equipe treinada para a tradução de patentes e demais documentos da área jurídica. Trabalhamos com mais de 20 pares de idiomas alcançando uma produção mensal de aproximadamente 5 milhões de palavras.

(11) 4590-0162

[linkedin.com/company/inside-language-solutions/](https://www.linkedin.com/company/inside-language-solutions/)

<https://insidels.com/>



utilidade; proprietário de desenho industrial registrado; proprietário de nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda; proprietário de obra literária, científica ou artística”.

De outro lado, é evidente que tal requisito revela apenas a legitimidade para ingresso tanto com a medida preparatória como futura e eventual ação penal, não sendo uma carta branca para seu detentor obter livre acesso a competidores e causar-lhes eventuais prejuízos ou danos.

Não podemos nos esquecer da alta complexidade e especialidade que circundam a persecução criminal envolvendo delitos contra a propriedade industrial, que não se limitam aos casos de violação de marcas, cuja ocorrência é sem dúvidas em maior número e, talvez por isso, considerada de menor complexidade.

Casos envolvendo possíveis violações de patentes de invenção ou de modelo de utilidade, bem como desenhos industriais, via de regra são ambientados em seguimentos altamente

competitivos e muitos vezes envolvendo organizações extremamente estruturadas e, certamente, permitir o ingresso em tais ambientes, para coletar de provas de materialidade delitiva de eventual crime, ainda que em fase preparatória, não pode ser uma consequência naturalística da existência de um certificado em nome do requerente.

Aliás, a leitura do artigo 526 do Código de Processo Penal deve ser justamente no sentido de que o conteúdo "prova de direito de ação" deve necessariamente abarcar além do título do direito cuja conduta típica teria sido violado (ou de outra forma comprovação de sua existência, como no caso de concorrência desleal e outros crimes).

Sem adentrar nas condições da ação penal, que utilizam conceitos também do processo civil, onde a celeuma não é menos intensa, especialmente depois da edição do atual CPC, é preciso refletir sobre a justa causa penal, ainda que de forma indiciária.

É claro que temos a ressalva de que aqui estamos

diante de uma condição de procedibilidade, que se enquadraria como requisito de possibilidade jurídica do pedido, mas não é menos verdade que não podemos deixar de projetar e trazer para a avaliação da necessidade da concessão da medida a valoração ou ao menos a cogitação de uma indiciária e prematura justa causa penal.

Ainda que não se fale em suporte probatório mínimo, como é aquele afeto a justa causa penal no que tange ao processamento da denúncia ou da queixa, mas sobre a necessidade de trazer ainda nesse momento evidências mínimas relacionadas aos fatos que demandam confirmação quanto a sua existência material.

Veja que não estamos falando da necessidade de prova da materialidade pois é ela o que se busca constituir com a medida, mas sobre a existência de evidências mínimas de conduta que possa se revelar, a partir da realização do exame pericial, uma prova.

Assim, é evidente que quando o direito material demandar a existência de determinado título, como

Rio de Janeiro
Av. Presidente Wilson, 231
13° andar
(21) 3981-0080

São Paulo
Alameda Santos, 455
14° andar - salas 1409 e 1410
(11) 3090-0210

DIBLASIPARENTE.COM.BR

Grandes o suficiente
para atuarmos mundialmente,

Pequenos o suficiente
para você se sentir único.

Di Blasi, Parente & Associados

é o caso da maioria dos crimes contra a propriedade industrial, e a ele se somarem evidências com o mínimo de razoabilidade (não se exige prova, repita-se), a medida evidentemente não poderá ser negada pelo juízo criminal.

O saudoso João da Gama Cerqueira¹⁴ até hoje reverenciado pela ampla e consistente construção e contribuição com o estudo da propriedade industrial já adotava tal posicionamento, quando analisava os aspectos processuais penais envolvendo tais delitos:

"As diligências preliminares devem ser requeridas perante o juízo competente para a ação penal, juntando o requerente o certificado do registro ou prova equivalente, sem o que as diligências não poderão ser ordenadas pelo juiz (CPP, art. 526). Provado, porém, o seu direito à ação por esse modo, **não é lícito ao juiz negar as medidas preliminares requeridas.**"

72. Essa posição é majoritária na doutrina há muito tempo¹⁵, inclusive quando considerados os

penalistas que se dedicaram em suas obras a comentar os aspectos processuais dos crimes contra a propriedade industrial.

73. A jurisprudência também parece seguir em boa parte o mesmo sentido, mas muitas são as decisões proferidas em primeira instância que negam o processamento da medida, utilizando os mais diversos argumentos, inclusive apontando ausência de prova da ocorrência do crime, questão que, como a grande maioria daquelas utilizadas pelas negativas, somente pode ser enfrentada em futura e eventual ação penal - viabilizando, se ausentes os requisitos, a sua sumária rejeição.

74. E aqui, mais uma vez entra outro ponto polêmico: o que fazer se a medida é negada?

75. Se considerarmos que a decisão tem força de definitiva não restará outra alternativa senão a interposição de recurso de apelação, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal.

76. No entanto, é evidente

que tal providência tem o potencial prático de fulminar qualquer direito do titular do direito em tese violado ver os acusados sendo processados no âmbito penal, especialmente diante da inafastável possibilidade (real) de ocorrência da decadência, já que o tribunal levará certamente tempo superior ao seu prazo para julgar o caso.

77. Diante desse quadro, algumas alternativas são possíveis, sendo certo que a jurisprudência vacila sobre a melhor via a ser eleita, tal como a doutrina, que pouco se debruça sobre a temática.

78. De forma resumida, diante dos objetivos do presente, basta dizer que alguns caminhos podem ser seguidos, como por exemplo:

- oferecimento da queixa-crime sem juntada do laudo, com pedido de sobrestamento do juízo de admissibilidade até julgamento da apelação. Caso julgada

14 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 2. ed. rev. atualizada por Luiz Gonzaga do Rio Verde, João Casimiro Costa Neto. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982.

15 Vide por exemplo ACOSTA, Walter P. O Processo Penal. 14a. ed. Rio de Janeiro: s.n., 1979.

Um dos melhores escritórios de Propriedade Intelectual do Brasil

WTR IDEAL 500 IPSTARS análise 500
WWL UNICIA Chambers and Partners

www.gipi.com.br | gipi@gipi.com.br | (11) 2149-4500

in f ig

procedente a apelação, o sobrestamento se estenderia até a homologação do laudo. Nessa hipótese, o prazo decadência deixa de fluir;

- pedido de antecipação de tutela recursal, aplicando por analogia o disposto no artigo 1019, I do CPC.

79. Há ainda a possibilidade de buscar outras alternativas - para alguns até mesmo correção parcial, mas é certo que em muitos casos o mandado de segurança pode ser um caminho com razoável dose de segurança.

80. E aqui não se trata de sua utilização apenas como alternativa para obter o efeito ativo na apelação

(o que evidentemente não seria a melhor via, dada a possibilidade de pleito direto como mencionado acima), mas como ação constitucional autônoma.

81. Temos que lembrar que o mandado de segurança não pode ser utilizado como mero supedâneo recursal, posto que encontraria obstáculo insuperável. E não é só. É preciso demonstrar que há um direito líquido e certo que foi violado pela decisão que negou o processamento da medida preparatória.

82. Vejamos que a via mandamental deve ser encarada com extrema cautela e diante de casos específicos, dada a sua inegável excepcionalidade. De qualquer forma, a

comprovação da existência do direito líquido e certo parece estar umbilicalmente ligada a própria exigência do artigo 526 CPP, de modo que o fundamento para a concessão da ordem passe pela adequada construção dessa relação.

83. E se no mandado de segurança o direito líquido e certo tem significação processual, especificamente probatória, fundada portanto nos fatos, a melhor estratégia quando do ajuizamento da medida preparatória é não deixar de trazer evidências (não provas) quanto a conduta criminosa cujos indícios se busca colher, justamente o que acreditamos que o supra citado artigo 526 CPP preconiza.

**XXI CONGRESSO INTERNACIONAL
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL**

**PROPRIEDADE INTELECTUAL
COMO FERRAMENTA DE
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL**

**Associação
Paulista da
Propriedade
Intelectual**



GRAND MERCURE SÃO PAULO IBIRAPUERA

DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2022

FORMATO HÍBRIDO (PRESENCIAL e ON-LINE)



Evelyn Duenas
abogados3@omcabogados.com

Technology has given way to new forms of protection in which scientists and inventors can expect that their creations be safe and secure, this is how the BLOCKCHAIN originates. The BLOCKCHAIN is a system or database in which authors have the possibility to present different tests through a digital publication generating a form of rapid systematization of the documents presented.

The BLOCKCHAIN is characterized by having two elements which are immutability and transparency, these two characteristics are related to the security that users find when they know that their information will not be hacked.

Before getting to know the specific role played by the BLOCKCHAIN, it is important to understand how this system works. The BLOCKCHAIN is composed of a series of blocks and each one contains certain elements, which are the information and the hash (which is the number of identification of the block) and is generated according to the content that it presents; that is, if the content or information changes, the hash will also, and this way the chain that had been formed by the blocks will be invalid. It is important to specify that each user who makes use of the BLOCKCHAIN has a copy of this system and, in that sense, if a user alters certain information from his or her copy, the others will be able to

know it and their version will be canceled, this way, all the other users would play the role of guards who take care and avoid that certain information is falsified or modified.

When the BLOCKCHAIN merges with the Intellectual Property, databases such as the IPCHAIN are born, whose main interest is to protect authorships in a safe and easy way, while also seeking to offer their users different ways in which they can share information related to Intellectual Property. For instance, they will have the possibility of upload confidential documents. IPCHAIN is characterized by its closeness with Intellectual Property offices, such as the case of collaboration with associations such as WIPO Green (an association of the World Intellectual Property Organization that promotes innovation and diffusion of technologies), the Dennemeyer Group (the world's largest intellectual property law firm) and the Marie Curie Alumni Association MCAA (which represents the interests of more than 10,000 European researchers).

It is the security offered by this platform, which makes it very attractive especially in the case of such delicate operations as transfers or contractual agreements. An example of this would be a license agreement, from which in practice can be difficult to detect a possible breach, however, the existence of this system will allow that, in case

the aforementioned contract is registered and a breach of the stipulated terms is detected, the contract will automatically be eliminated.

On the other hand, the BLOCKCHAIN system also plays an important role in regards to the demonstration of creation in the case of copyright. This demonstration is what prevents the copying of creations from third parties. In our country we have LETHERIAN as a clear example of a BLOCKCHAIN related to the registration of creative works. As it can be appreciated on its website¹, LETHERIAN is a startup that aims to upload different types of works, whether musical, visual arts, literary and/or audiovisual designs, which are subsequently stored in the BLOCKCHAIN, generating a record of intellectual property that allows to demonstrate the date on which the work was created.

Another way in which the BLOCKCHAIN can be very useful in copyright protection is when calculating the gains that a composer can obtain with his musical creation, which can be complicated considering how difficult it would be to have a record of all the times that a particular song is heard, it is in this way that different applications such as MYCELIA are created, this last one is a musical database where you can consume different types of music and pay for these consumptions,

¹ <https://www.leftherian.com/>

this database was created by a singer named Imogen Heap, who in an interview revealed her motivation for the creation of MYCELIA, as cited below:

“ One of the norms should demand that all services return information to the spores. Specifically, data on where, when and how people interact with our music and who does it. This information is gold powder for artists, because if we know how to interpret it, we can get to know our audience better and create opportunities to promote our work more effectively and obtain an economic reward for our work.

In accordance with another norm, we would use “smart contracts”

that define the legal agreements related to the creation and use of a work in all kinds of contexts - weddings, advertising campaigns, etc. Under these contracts, artists could be informed that a transaction has occurred and all those who have participated in the creation would receive the payment of the corresponding royalties each time the work is used”²

The BLOCKCHAIN system also seeks to be useful in the world of patents and debates have already been generated regarding what the role of this system would be, such is the case of a document prepared for Members and staff of the European Parliament in which is discussed the development and role played

by BLOCKCHAINS.

As known, since patents are aimed to protect innovations, the document mentioned above initially approaches the problems that may arise when patent owners want to obtain this protection. Such is the case of cost issues, which causes some owners to choose to commercialize their patents without resorting to any protection. Another problem that may arise, is the difference that occurs in the patent system in different countries, since there is no unified patent system in the Union.

In addition to the

² https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2016/02/article_0002.html



Phone: (511) 5026467

E-mail: omago@omcabogados.com.pe
marketing@omcabogados.com.pe

Develop Business in the Peruvian market never was so easy.

Why should you choose OMC Abogados & Consultores?

- Free search and watch service (if followed by filing instructions).
- Free legal opinions.
- Enforcement and Prosecution.
- Reciprocity.
- Pricing.



Our IP assistance service allows us to be an interesting alternative for your clients that want to make business in Peru. As a Law firm specializing in the field of intellectual property OMC Abogados & Consultores can provide the following services:



Trademark and Patent Prosecution.
Enforcement.
Litigation.
Counselling in case of unfair competition and infringement actions.

“LOCAL CONNECTIONS MAKE ALL THE DIFERENCE WHEN THE IP MATTERS CROSS BORDERS”

www.omcabogados.com.pe

mentioned, another problem is the so-called "patent trolls", who according to the previous document, acquire patents and request compensation for damages for their infringement. Due to these problems, the document prepared has stated how BLOCKCHAIN can help in the improvement of these negative situations:

³"Two characteristics of blockchain technology make it especially relevant to the patent system: "encryption" (hashing) and "proof of existence." The first, encryption, is a process by which a document is transformed into a fixed-length code that is described as a fingerprint or, more frequently, as a cryptographic summary (hash). All cryptographic summaries are unique and even minimal differences, such as the omission of an accent in a letter from a long document, would result in a radically different cryptographic summary. Only the repetition of the encryption process in an identical copy of the original document will produce the same cryptographic summary. Most importantly, it is

impossible to regenerate a document from its cryptographic summary. The second feature, the proof of existence, involves the registration of these cryptographic summaries in the blockchain. In doing so, a record is created indicating that this cryptographic summary existed at a given time. The record can be verified by anyone, but no one can interpret the content of the cryptographic summary. However, the owners of the original document can demonstrate that the document existed at the time the transaction was made by repeating the encryption process in an identical copy of their original document (by using the same encryption algorithm to produce the same cryptographic summary it proves that they have the same original document). This presents the interesting possibility of publicly recording the fact that a document existed without revealing its content. It has been proposed that innovators use this process to protect their work by recording a cryptographic summary of their patent description (or, perhaps, a literary work or the extract of a computer

code) in the blockchain. In fact, "proof of existence" services are already available in the context of patent protection. In this case, they take advantage of the capabilities of larger existing blockchains, specifically Bitcoin, although a custom system could also be designed and applied for the registration of cryptographic summaries specifically for the purpose of "proof of existence".

As it has been demonstrated, the BLOCKCHAIN presents a series of advantages that can be beneficial in the field of Intellectual Property because of the security that this system presents considering that it provides safe and stable records that are difficult to eliminate allowing participation of different users that store updated copies of information and at the same time have control over the operations and information that are entered into this system. Likewise, the BLOCKCHAIN system is able to prevent malicious attacks and generate less expenses for people who use it.

3 Como puede cambiar nuestra vida la tecnología de la cadena de bloques Servicio de Estudios del Parlamento Europeo Autor: Philip Boucher Unidad de Previsión Científica (STOA) PE 581.948



SUA IDÉIA VALE OU®

FAÇA SEU REGISTRO E GARANTA SEU DIREITO DE USO

Há mais de 25 anos SM Somarca é especialista em assegurar e resguardar suas idéias mais criativas com segurança e inteligência

Site: www.somarca.com.br
Email: contato@somarca.com.br

Ligue e peça uma
pesquisa de marca
(11) 2475 2880



PROTEÇÃO JURÍDICA

DO CONTEÚDO DAS BASES DE DADOS

Vinicius Moreira¹
Vinicius de Holanda Costa²

As bases de dados são conceituadas como uma complicação de dados, obras e outros materiais organizados de uma maneira sistemática e ordenada, em função de determinados critérios e para finalidades específicas, em condições de serem acessados individualmente por meio eletrônico.

A proteção de conteúdo das bases de dados é uma discussão motivadora de grandes debates no meio jurídico pois elenca elementos de Direitos Autorais e Proteção de Dados, além de direitos personalíssimos dos donos desses dados.

Nos dias atuais estamos diante de uma sociedade onde a informação é um dos bens mais valiosos para obtenção de ganhos financeiros pelas companhias, principalmente no âmbito de grandes

Empresas Multinacionais que necessitam e utilizam os dados advindos dos seus centros de Big Data. Isso se dá ao fato que através delas consegue-se obter dados de comportamento e estes levam à oferta de produtos e serviços cada vez mais direcionados a um público específico, tentando aumentar a assertividade das ações de propaganda e gerar melhores resultados automatizados com custo cada vez menor.

A proteção às bases de dados no âmbito internacional, advém primeiramente da Convenção de Genebra, que possui mais de 120 países signatários, o WIPO Copyright Treaty (WCT) ou Tratado da OMPI, sobre Direito do Autor, o qual foi criado em dezembro de 1996, prevento a proteção à base de dados em seu Art. 5º, o qual classificou as compilações

de bases de dados como sendo uma obra literária nos termos da Convenção de Berna. A segunda fonte no âmbito internacional é Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS), criado pela Organização Mundial do Comercio em 1994, seu Art. 10o. Ambos os Tratados preveem que a proteção recairá única e exclusivamente sobre a forma de organização das bases de dados e não sobre o material em si.

Assim sendo, deve-se levar em conta a originalidade ou não da base de dados, tal originalidade não pode ser obtida levando em consideração os esforços intelectuais e a perícia técnica para obtenção dos dados ali imputados por si só. Podem ser consideradas originais se exprimirem originalidade na seleção ou disposição de dados contido.

1 Especialista em PI, pós-graduando no FGV Law – Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias. Sócio da Empresa AG Moreira Marcas e Patentes.

2 Graduado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba. Mestrando em Propriedade Intelectual pela Universidade de Lisboa. Advogado na Empresa Ag Moreira Marcas e Patentes.



Ideias Seguras.
Crescimento Infinito.

São Paulo - SP
Avenida Marquês de São Vicente, 576
Sala 2313 | Barra Funda

João Pessoa - PB
Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho, 167
Empresarial Kadoshi - Sala 213 | Manaira

Posto isto, conclui-se que a base de dados pode ser dividida em duas camadas, a primeira camada é a forma das compilações em si, ou seja, sua estrutura organizada de forma criativa, a segunda camada se refere aos materiais que foram compiladas para formar a base de dados. Tendo isso em vista, a questão a ser abordada no presente Artigo é se a segunda camada é passível de proteção pela Propriedade Intelectual.

De acordo com a legislação Brasileira atual sobre Direitos de Autor (Lei 9610/98) em seu Artigo 87³, está determinado que a proteção às bases de dados é conferida apenas à sua arquitetura, forma, seleção e organização desde que estas constituam uma criação intelectual.

Nos Estados Unidos da América essa questão fora pacificada com o precedente do caso *Feist Pubs., Inc. v. Rural Tel. Svc. Co., Inc.*, de 1991, no qual a Suprema Corte dos Estados Unidos analisou se a doutrina do "sweat of the brow"⁴ seria aplicável às bases de dados. Essa doutrina prevê que uma obra seria passível de proteção apenas pelo aspecto do trabalho necessário, ou seja, se a obtenção dos Dados foi algo dispendioso, está estaria protegida pelo Copyright, deixando de lado o requisito do mínimo criativo. Ao final, a Suprema Corte

entendeu que esta teoria não poderia ser aplicada e estaria em desconformidade com o quanto previsto na Legislação Norte Americana relativa ao Copyright.

De forma prática, por essa definição legal, sabemos que, apenas um número muito pequeno de bases de dados possui esses requisitos. Pois a maior parte delas é diagramada em algo como uma planilha onde os dados imputados são lidos por um software capaz de trazer a informação de forma clara à interface do usuário e este então faz o seu uso como bem entender.

Porém, a questão acerca da proteção conferida aos dados coletados que são imputados às bases de dados e não somente à estrutura desta, ainda demanda uma extensa discussão, principalmente se levado à cabo o quanto previsto na Legislação Europeia.

Em âmbito Europeu, a

Diretiva 96/9/CE da União Europeia pacificou o entendimento e a legalidade de proteção das bases de dados através dos Direito de Autor, contudo, diferentemente do Brasil e dos Estados Unidos, trouxe em seu texto a possibilidade dos Estados Membros da União Europeia, permitirem a proteção ao material em si das bases de dados.

Quando fala-se em proteção dos dados contidos na base, estamos falando em **base de dados não-originais** e os Estados Membros definirão sobre o direito do fabricante, essa garantia legal chamada de direito sui generis ou direito dos fabricantes de base de dados.

Como dito, cabe à cada Estado Membro definir a existência dessa proteção legal, posto isto, a maioria dos Países optaram por não garantir o direito sui generis, contudo, alguns Estados implementaram esse direito,

3 Art. 87. O titular do direito patrimonial sobre uma base de dados terá o direito exclusivo, a respeito da forma de expressão da estrutura da referida base, de autorizar ou proibir:

4 Tradução Livre: Suor da testa.



Bicudo & Sborgia
MARCAS E PATENTES

Marcas - Patentes
Desenho Industrial
PCT - Software
Direitos Autorais
Contratos de Licenciamentos e Cessões
Administrativo e Contencioso
Brasil e Exterior

BICUDO MARCAS E PATENTES
Matriz: Morumbi – SP – SP
Filial: Vinhedo – SP
www.bicudo.com.br

(55 11) 5531.0212
(55 11) 5531.4050

como é o caso de Portugal⁵ e da Espanha⁶.

Para poder usufruir dessa proteção é necessário que o fabricante da base de dados para obtenção, verificação ou apresentação do conteúdo da base de dados tenha tido um investimento substancial do ponto de vista qualitativo ou quantitativo. Mas o que seria esse investimento substancial? Isto depende muito do mercado em que o fabricante está atuando, posto que algumas informações são mais fáceis ou mais difíceis de serem obtidas, contudo, pode-se considerar um investimento substancial aquele o qual sem ele não seria possível obter os dados por dois motivos: porque o processo de fabricação da informação é tecnicamente inovador e; porque representa um investimento econômico que só é possível recuperar após uma exploração da base de dados por um longo período de tempo⁷. Ou seja, uma pessoa que já possuía os dados devido a uma outra atividade que os criou, não terá o requisito essencial de investimento substancial para que os materiais de uma base de dados sejam protegidos.

Preenchido este requisito, o qual é bastante subjetivo, o fabricante poderá proibir a extração e/ou a reutilização da base de dados por terceiros, seja no todo ou em parte do conteúdo da base de dados.

Tendo isso em vista, em nosso entendimento há de existir proteção aos dados/ conteúdo das bases de

dados desde que esses não sejam dados simples, de obtenção meramente mecânica. Como exemplo podemos pensar em uma notícia do disparo de mísseis pelo Israelenses contra a Palestina. Este simples dado obtido muitas vezes de forma mecânica e direta não pode constituir nenhuma proteção, pois a informação contida na notícia é de domínio público, assim como dados pessoais, protegidos no Brasil pela LGPD, tais como nome, CPF, endereço, profissão e etc., desde que a obtenção destes dados tenha sido fundamentada em uma das dez bases legais.

Inclusive, importante ressaltar que em determinados casos pode ocorrer um conflito entre o direito da propriedade intelectual sobre a base de dados e os direitos fundamentais do indivíduo. Caso isso ocorra, é necessário ponderar e analisar qual direito transcende o outro. Neste cenário, em nossa opinião, o direito fundamental e da personalidade do indivíduo deve superar o direito da propriedade. Logo, o uso de dados pessoais é permitido para fins comerciais, contudo, é necessário que essa utilização respeite os Direitos do titular previstos na LGPD.

Por outro lado, discorrendo sobre conteúdos que possam ser protegidos, como exemplo tem-se uma base de dados criada por uma consultoria como a Nielsen. As informações ali contidas foram obtidas com

grande esforço intelectual para criação das perguntas indiretas que trouxeram resultados não padronizados e estes foram organizados e catalogados para a obtenção final de um dado relevante e bastante assertivo. Como exemplo, uma pesquisa para intenções de voto presidencial para 2022 onde não são existem perguntas como “Você é de esquerda ou direita?” ou “Para quem você irá votar para presidente?”, mas sim perguntas indiretas que conseguem analisar o viés político do entrevistado e obter sua tendência de voto para A ou B. Esse tipo de trabalho é aliado a estudos sobre comportamento humano, PNL, Neurolinguística e outras áreas de Humanas.

Deste modo, estas últimas são verdadeiras criações intelectuais obtidas pelo “espírito humano” através do seu conhecimento, sensibilidade e adaptação ao conduzir um questionário.

Além do viés da criação humana elencado acima, há massivo investimento financeiro dessas companhias em pessoal, treinamentos e estudos avançados para elaboração e obtenção de tais dados. E este investimento não pode ser simplesmente deixado de lado, podendo ser copiado e

5 DL n.º 122/2000, de 04 de Julho – Art. 12
6 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril – Art. 40

7 MELLO, Alberto de Sá. Tutela Jurídica das Bases de Dados: A transposição da Diretriz 96/9/CE. In: Associação Portuguesa De Direito Intelectual (Org.). Direito da Sociedade da Informação. Coimbra: Coimbra Editora, 1999, Volume1. p. 154.

usado por outras empresas sem que essas tenham nenhum esforço empregado.

Da mesma maneira que o direito autoral reconhece o esforço intelectual do artista na concepção da obra como um bem do autor, deve-se também reconhecer os esforços financeiros e intelectual dessas companhias na concepção de suas bases de dados.

Embora discuta-se sobre a proteção desses dados através de segredo de negócio e contratos com colaboradores, terceirizados e clientes, sabemos que na prática, assim como para outras obras protegidas por Direitos Autorais, a obtenção de um Título/Registro traz uma grande benesse quando a discussão chega à justiça. A tendência do judiciário é não questionar o título, podendo assim conceder uma tutela de urgência. Quando não há título, notadamente a opção do judiciário é pela não concessão de tutelas e apenas após perícia técnica comprobatória haverá apuração do resultado.

Ademais com o advento

da internet e a velocidade de propagação de informações através desta, apenas alguns dias ou horas podem fazer com que esse conteúdo da base de dados seja espalhado e “desapareça” sem que nem mesmo possa ser comprovado o crime, vez que o judiciário não possui essa velocidade em suas decisões.

Outro fator a ser levado em conta, é que ao permitir a proteção ao conteúdo das bases de dados, pode ocorrer a formação de um Monopólio indevido de uma Empresa que dominará o mercado. Em cenário assim, deve-se levar em conta a doutrina do acesso às infraestruturas essenciais (essential facilities doctrine), posto que a negação e domínio sobre informações essenciais para que outra empresa possa entrar e concorrer no mesmo mercado, acarretará na restrição de acesso, o que é considerado como um abuso de posição dominante.

Nesse sentido, a Diretiva 96/9, em seu considerando (47) expõe que o direito sui generis não deverá ser exercido de maneira

a facilitar abusos de posição dominante, e que as disposições da Diretiva não prejudicam a possível aplicação das regras concorrenciais.

Por todo o exposto, conclui-se que esta proteção sui generis, desde que efetiva, pacificada através de acordos internacionais como a Convenção de Berna e o TRIPs e que respeite o princípio da Livre Concorrência, poderá aumentar os investimentos das companhias em tais formas de obtenção de dados. Nos dias atuais isso não ocorre, conforme pesquisa feita na Europa em 2018, pois não sendo uma garantia unanime e pacificada em todos os Estados membros, não há como prever-se a definição do judiciário sobre tais demandas, além de que esta indefinição naturalmente acarreta em diminuição do investimento das companhias, as quais preferem investir em ativos de PI mais concretos, com a certeza de que irão gerar proteção e exclusividade sobre suas criações.



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
Académico Honorário da Academia Nacional de Ciências Jurídicas de Bolívia
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, R.J.

Av. Presidente Vargas, 482 - 5ª andar - s/514
Fone: (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)

Jurisprudência dos Tribunais

Márcio Junqueira Leite
mjunqueira@pn.com.br
Rodrigo Seubert Pontes Oliveira
roliveira@pn.com.br

PROVA - Licença de uso de marcas – Resilição, existência de inadimplemento contratual, Concorrência desleal e propriedade das marcas registradas – Discussão para a qual é desnecessária a perícia contábil ou a prova oral reclamada - Provas que não ajudariam na interpretação do contrato, do que depende a análise dos pedidos formulados pelas partes - Resilição incontroversa – Prova pericial - Oportunidade de manifestação e impugnação conferida às partes – Inexistência de ofensa ao princípio do contraditório - Cerceamento de defesa inócua – Suspeição do perito – Inexistência de prova da alegada amizade íntima com os procuradores da autora, ou ainda, qualquer interesse no julgamento da causa em favor destas - Ônus de quem alega - Art. 146 do

CPC - Atuação, no passado, em mesmo escritório de advocacia, em equipes diversas e em diferentes filiais que não implica em suspeição – Capacidade técnica deste, altamente capacitado, indubitosa - Preliminares rejeitadas – Recurso das rés desprovido. SENTENÇA – Nulidade – Inocorrência – Decisão devidamente fundamentada – Inexistência de obrigação do julgador de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão – Julgamento "citra petita" não verificado – Não correspondência com as provas produzidas nos autos – Questão de mérito – Preliminar rejeitada – Recurso das rés desprovido. CONTRATO - Licença de uso de marcas – Contratante que concordou que a contratada

adaptasse suas marcas ao mercado nacional e as fabricasse e vendesse com exclusividade mediante pagamento de royalties em relação às vendas realizadas – Marcas por esta adaptadas registradas em seu nome perante o INPI – Hipótese em que o registro de algumas delas foi extinto – Impossibilidade de transferência destas – Falta de interesse de agir superveniente em relação a referidas marcas – Existência de associação clara e evidente entre as marcas internacionais da autora e as versões da ré - Semelhança de muitas dessas marcas pelo próprio nome – Existência em aditivo contratual de tabela minuciosa que estabelece, um, ser a versão brasileira do outro - Marcas incluídas no contrato celebrado - Cumprimento da obrigação pactuada que se impõe –



LIGA NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

LIGA NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – LNPI

Promover o conhecimento, divulgar eventos e ampliar conexões na área da propriedade intelectual.

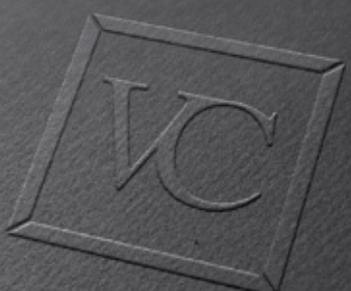
Acesse nosso conteúdo e participe da nossa rede!

Convidamos você a seguir nosso **Instagram** @liganacional.pi e a se inscrever em nosso canal no **YouTube**.  

Abuso de poder econômico não evidenciado - Contrato realizado por empresas grandes, conhecidas no ramo, de faturamento milionário e, portanto, plenamente capazes do ponto de vista técnico-financeiro-jurídico para contratar - Onerosidade excessiva não caracterizada - Cláusula 8.2 - Transferência da titularidade das marcas especificadas no contrato, inclusive em relação às transferidas para a ré BRINQUEMOLDE, ou por esta depositadas, e desistência do pedido de registro determinada - Empresas que compõe o mesmo grupo econômico - Caso de simulação - §1º do art. 167 do Código Civil - Marcas registradas como jogos eletrônicos, celulares e afins, mas com nomes idênticos, que se incluem na obrigação - Diferenciação apenas do meio de distribuição - Impossibilidade de extensão da declaração dos direitos de propriedade e obrigação de transferência a toda e qualquer marca que vier a ser registrada pelas rés perante o INPI - Necessidade de análise, caso a caso, da sua relação com os produtos objetos do contrato - Marca Banco Imobiliário feita especialmente para o mercado brasileiro muito

antes da colaboração entre as empresas - Marca que se distingue da Monopoly e não se refere a produto manufaturado ou distribuído em razão da licença outorgada pela autora - Cessão não autorizada - Inexistência de proteção na legislação brasileira de proteção com relação às regras de jogo - Inciso VII, art. 10 da lei nº 9.279/96 - Indenização pela desistência do registro de marca constante dos aditivos - Pedido improcedente - Inexistência de obrigação da ré de registrá-la no INPI e, conseqüentemente, de transferência do registro - Perda da coisa: ademais, não verificada - Inexistência de impedimento para que a autora registre no INPI a marca como sua, diante da ausência de impedimento para a sua comercialização - Royalties pelos produtos licenciados devidos - Valor a ser apurado em liquidação - Indenização por descumprimento contratual - Pedido genérico inadmitido - Indenização pretendida pelas rés pelos gastos e investimentos em propaganda moldes que caíram em desuso após o fim do licenciamento - Pedido improcedente - Gastos previstos quando da contratação - Inexistência de cláusula expressa de

responsabilização pela não renovação - Rescisão imotivada não verificada - Concorrência desleal não comprovada - Fato de ambas as empresas pertencerem a poderoso grupo transnacional que não a caracteriza - Danos à imagem da ré não comprovados - Simples ajuizamento de ação em seu desfavor que não os caracteriza - Alegada campanha difamatória não comprovada - Danos morais não ocorridos - Indenização indevida - Reconvenção improcedente - Massa de modelar da marca SUPERMASSA com conjunto imagem (trade dress) que se assemelha ao do produto concorrente - Concorrência desleal verificada - Impossibilidade do consumidor diferenciar as duas marcas - Desvio de clientela - Ocorrência - Condenação da parte ré a se abster de comercializar marcas de modelar com embalagem que se assemelhe à embalagem dos produtos das requerentes e destruir os produtos já produzidos - Destruição que atinge todo e qualquer produto fabricado pelas rés e ainda existentes quando a sentença passar a ter eficácia - Eficácia a partir da publicação deste acórdão, que a substitui, dado



VC VILELACOELHO

Especialistas
em propriedade
intelectual
desde 1972

Tel. +55 11 3706 2020 . info@vcpi.com.br . www.vcpi.com.br

o efeito suspensivo do apelo interposto pelas rés - Art. 1.012 do CPC – Ressalva quanto à superveniência de novos recursos dotado de efeito suspensivo - Indenização por perdas e danos – Lucros cessantes a serem apurados em liquidação mediante exame dos livros contábeis e notas fiscais da ré - Art. 210, II, da LPI – Sucumbência bem distribuída entre as partes - Sucumbência mínima das autoras não verificada – Hipótese em que estas restaram vencidas em parte relativamente considerável de seus pedidos - Parte do pedido declaratório e adjudicatório, incluindo a extensão pretendida à todas as marcas que vierem a ser objeto de registro pelas rés, e do indenizatório, incluindo danos materiais e morais - Honorários advocatícios sucumbenciais – Fixação sobre o valor da causa – Impossibilidade – Base de cálculo que deve se limitar ao proveito econômico obtido – Apelos desprovidos.

(TJSP; Apelação Cível 0107428-23.2009.8.26.0100; Relator (a): Rui Cascardi; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2021; Data

de Registro: 27/10/2021)

"APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. NOME DE DOMÍNIO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR COM A INDICAÇÃO "WEB". PRETENSÃO DE REGISTRO DE DOMÍNIOS COM DESIGNAÇÃO "WEB" E DERIVAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. NOME REPRESENTATIVO DE CONCEITO PREDEFINIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A EXCLUSÃO DE DERIVAÇÕES POR SEMELHANÇA. AUSÊNCIA DE SUFICIENTE IDENTIDADE COM O REGISTRO PROCEDENTE. DIREITOS DE TERCEIROS QUE PODEM SER AFETADOS. NECESSIDADE DE DEFERÊNCIA DO PROCEDIMENTO INTERNO DE REGISTRO. Pretensão da autora, titular do domínio 'web.com.br' a compelir a ré ao registro dos domínios 'w-eb.com.br', 'w-e-b.com.br' e 'web.com.br'. Pedido subsidiário de proibição da liberação de tais domínios a terceiros. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Pretensão principal que não

comporta acolhida. Registro de domínio de internet no âmbito dos domínios de primeiro nível 'ccTLD .br' que deve observar os dispositivos da resolução CGI.br/RES/2008/008/P, não estando vinculado, não sendo regulado, a não ser de forma subsidiária, por princípios de direito marcário. Incidência da sistemática de 'First Come, First Served'. Entendimento do STJ nesse sentido. Parte autora que registrou seu domínio em agosto de 1999, antes da vigência da atual normativa que disciplina a questão. Pretensão de registro dos domínios equivalentes que não encontra guarida, uma vez que a expressão 'web' e suas variações representam nome não registrável por se tratar de 'conceito predefinido na rede internet'. Inteligência do art. 3º, inciso IV e art. 1º, parágrafo único, da referida norma. Pretensão subsidiária de compelir a ré à obrigação de não oferecer os domínios correlatos 'w-eb.com.br', 'w-e-b.com.br' e 'web.com.br' a público (processo de liberação) na hipótese de cancelamento da reserva. Não acolhimento. Impossibilidade de vedação de registro de supostas derivações do domínio anteriormente



VANRELL
INTELLECTUAL PROPERTY
URUGUAY

www.vanrell.com.uy - vanrell@vanrell.com.uy



registrado pela autora. Primeiro, porque os domínios cuja exclusão se pretende são derivações da designação genérica, não propriamente do registro precedente. Admitir-la seria reconhecer direito que a autora não possui, qual seja, o de, em nome próprio, controlar registros de nomes derivados de "web", que notoriamente é um "conceito predefinido na internet" (Art. 3º, § único, Resolução GI.br/RES/2008/008/P). Segundo, porque a pretendida vedação dirigida ao órgão registrador pode afetar direito de terceiros, possíveis detentores de registros e pretensões relativas às designações apontadas pela autora. Terceiro, por fim, porque deve-se respeitar o processo próprio para registro dos nomes de domínio, com os procedimentos de reserva e liberação. **NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.**" (v.37574).

(TJSP; Apelação Cível 1011365-96.2021.8.26.0002; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2021; Data de Registro: 12/11/2021)

Nome de domínio. Núcleo das marcas mistas registradas pela autora e semelhança do ramo de atividade que permite confusão pelo consumidor. Ordem de abstenção mantida, considerando que, embora a ré tenha procedido ao registro do nome de domínio anteriormente à constituição da acionante, não demonstrou o pré-uso da expressão para identificar seus serviços. Direito à exclusividade decorrente do registro da marca que merece prevalecer sobre o endereço eletrônico, especialmente, no caso, em que a titular do domínio não o utiliza. Indeferimento do pedido de obrigação de transferência mantido, uma vez que cabe à interessada buscar adquiri-lo junto ao órgão competente. Danos morais. Embora em caso de contrafação, sejam da espécie *in re ipsa*, no caso, não se vislumbra má-fé da acionada, que obteve o registro antes mesmo da constituição da acionante e dele não fazia uso como cartão de identificação na internet, não havendo como se presumir tenha havido desvio de clientela. Recursos desprovidos.

(TJSP; Apelação Cível 0019194-79.2020.8.26.0100; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 13/08/2021; Data de Registro: 13/08/2021)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DO INPI QUE INDEFERIU O REGISTRO DA MARCA PERDIGÃO PARA DESIGNAR ROUPAS E ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO FABRICADOS NA CIDADE DE PERDIGÃO/MG. INOPONIBILIDADE DE ALTO RENOME À MARCA JÁ DEPOSITADA QUANDO DE SEU RECONHECIMENTO. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTARAM O ENTENDIMENTO DE QUE AS MARCAS FAMOSAS SÃO PROTEGIDAS CONTRA DILUIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE ALTO RENOME. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 125 DA LPI. OCORRÊNCIA. PROTEÇÃO ESPECIAL

QUEVEDO & PONCE
ESTUDIO JURÍDICO

PROPIEDAD INTELECTUAL

Oficina principal: Torre 1492 Av. 12 de Octubre y Lincoln, piso 16. Quito- Ecuador (+593) 2 2986 570/ (+593) 2 2986 575
quepon@quevedo-ponce.com Quevedo & Ponce www.quevedo-ponce.com

CONTRA A DILUIÇÃO QUE, NO DIREITO BRASILEIRO, SE LIMITA ÀS MARCAS DE ALTO RENOME. ÚNICA EXCEÇÃO EXPRESSA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.

1. Decisão administrativa do INPI de reconhecimento de alto renome a uma marca que tem apenas efeitos prospectivos, conforme entendimento assente deste Superior Tribunal.

2. Alto renome que não tem o condão de atingir marcas já depositadas à época em que publicada a decisão administrativa de seu reconhecimento.

3. Caso concreto em que a controvérsia recursal versa acerca da possibilidade de se reconhecer proteção contra diluição da marca que, embora famosa, não goze de alto renome.

3. A diluição, fenômeno de existência reconhecida no Direito de Marcas, consiste na perda gradual da força distintiva de determinado signo, decorrente do uso, por terceiros, da mesma marca para produtos ou serviços distintos, ainda que não haja confusão, tornando cada vez menos exclusivo o uso do signo, que virtualmente se

dilui em meio a tantos outros usos.

5. Proteção contra a diluição que surgiu da verificação de que as marcas, além exercerem a função de identificar a origem comercial de produtos e de serviços, também podem servir de veículo de comunicação ao consumidor, veiculando valores, imagens e sensações, tornando-se agente criador de sua própria fama e reputação.

5. Quando uma marca se torna especialmente famosa, passando a ter mais valor do que o próprio produto ou serviço a que se refere, maior se torna sua exposição a tentativas de aproveitamento parasitário, do que decorre uma necessidade de maior proteção.

6. Proteção especial contra a diluição que, tendo sido disciplinada no plano internacional apenas em 1994 no Acordo TRIPS, já se encontrava garantida no ordenamento jurídico brasileiro desde 1967, para marcas notoriamente conhecidas, isto é, marcas que tivessem atingido um determinado grau de fama e de reconhecimento perante o público consumidor.

7. Proteção contra a diluição que, no Brasil, se encontra umbilicalmente relacionada à

marca hoje denominada de alto renome, tendo sido criada apenas a ela e em razão dela.

8. Se uma marca não teve reconhecido esse status, ainda que seja famosa, não pode impedir o registro da mesma marca em segmentos mercadológicos distintos, sem que haja possibilidade de confusão.

9. A regra do art. 125 da LPI, ao prever exceção ao princípio da especialidade, conferindo à marca de alto renome proteção em todos os ramos de atividade, configura a positivação, no ordenamento jurídico brasileiro, da proteção contra a diluição.

10. Caso concreto em que sequer há indício de má-fé por parte dos recorrentes, considerando que a marca "Perdigão" vem sendo utilizada há mais de 30 anos para designar calçados fabricados na cidade de Perdigão, Estado de Minas Gerais.

11. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1787676/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021)

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

SEU SÓCIO NA ARGENTINA

palacio@palacio.com.ar | www.palacio.com.ar



PALACIO
& Asociados
ARGENTINA

Larissa Andréa Carasso Kac
larissa@carassokac.com.br

PARA O THIAGO, O CARREFOUR É SINÔNIMO DE FELICIDADE

Mês/Ano Julgamento:

JUNHO/2021

Representação nº:

063/21

Autor(a):

Conar, mediante queixa de consumidor

Anunciante:

Carrefour

Relator(a):

Conselheira Daniela Rios

Câmara:

Primeira Câmara

Decisão:

Arquivamento

Fundamentos:

Artigo 27, nº 1, letra "a", do Rice

Resumo:

Consumidores enviaram

queixa ao Conar visando anúncio em redes sociais do Carrefour, por considerarem que contraria recomendações do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, ao associar bem-estar e felicidade familiar ao ato do consumo.

Em sua defesa, o anunciante informa que o anúncio é baseado em uma história real, no qual se relata o encantamento de uma criança de três anos com o supermercado. No mérito, a defesa considera o anúncio alinhado às recomendações da ética publicitária, sendo dirigido ao público adulto.

A relatora propôs o arquivamento, reconhecendo a veracidade do testemunhal, divulgado em uma rede social e sem direcionamento ao site de compras ou apelo ao consumo. Em seu voto, a relatora, mãe de uma menina da mesma idade da criança citada no anúncio, afirmou não considerar o

Carrefour ou outro local de compras um espaço nocivo para crianças. "Aliás", escreveu ela, "pode ser um espaço com muita informação e aprendizado, seja em relação a hábitos de consumo da família, gestão financeira, diferentes profissões, higiene, entre milhares de outros exemplos que poderia trazer aqui. Minha filha e imagino que o Thiago também, conheceu mexericas, chuchus, abobrinhas e laranjas no supermercado e não em árvores, hortas ou plantações. Os supermercados são lugares que realmente podem ser encantadores para as crianças e como a mãe do Thiago lembrou, para ele basta estar ali. Tenho certeza de que, assim como a minha filha, ele não se importa em ir até lá e sair sem qualquer sacola, apenas com uma enxurrada de informações e conversas com os pais. Acenar para o rapaz da padaria, dizer obrigada para a moça de patins que

Ninomiya

PROPRIEDADE INTELECTUAL



Av. Dr. Arnaldo, 1980
CEP 01255-000 - Bairro Sumaré - São Paulo - SP

pi@ninomiyapi.com.br

(11) 4210-3866

Serviços de Propriedade Intelectual no Brasil e exterior.
Serviços de tradução juramentada nos idiomas japonês e inglês.
Site: www.ninomiyapi.com.br

Aoki, Ferreira,
Mattioli & Yamashita
Propriedade Intelectual

www.afmy.com.br
contato@afmy.com.br
+55 11 3257-7284

pegou o código de barras da lata de ervilha para os pais, pode ser um aprendizado em relação a cordialidade e respeito, além de entender a dinâmica de uma atividade essencial, desde o início de sua pequena e restrita vida social. Ir ao supermercado invariavelmente fará parte da sua vida e, como aprendizado, é um ato contínuo e evolutivo, me parece fazer sentido eventualmente levar crianças ao supermercado, supervisioná-las e ficar atenta às suas reações e dúvidas".

Seu voto foi aceito por unanimidade.

POPEYES - CAIU NO MIGUÉ E COMPROU O MELHOR FRANGO DO MUNDO?

Mês/Ano Julgamento:

MAIO/2021

Representação nº:

055/21

Autor(a):

Conar, por iniciativa própria

Anunciante:

Popeyes Brasil

Relator(a):

Conselheiro José Francisco Queiroz

Câmara:

Sexta Câmara

Decisão:

Sustação

Fundamentos:

Artigos 1º, 3º, 6º, 43 e 50, letra "c", do Código e Súmula de Jurisprudência n. 5

Resumo:

Anúncio do Popeyes em redes sociais, com o título de "Caiu no migué e comprou o melhor frango do mundo?? Manda pra gente por dm sua nota fiscal e ganhe o valor de um The Sandwich na @rappibrasil pra compensar", contraria recomendação da Súmula de Jurisprudência n. 5 do Código, aprovada em 11 de fevereiro de 1993 e que tem o seguinte teor:

"NENHUM ANÚNCIO, A NÃO SER OS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO, PODERÁ SE UTILIZAR DO SÍMBOLO OFICIAL E OU DO NOME

DO CONAR, NEM MESMO PARA ENALTECER ATOS OU DECISÕES DO CONSELHO."

Fundamento: Artigos 1º, 5º, 43 e 50, letra "c", do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.

O desrespeito à Súmula torna possível a concessão de medida liminar de sustação pela própria direção do Conar, o que foi feito quando da abertura da representação ética.

A anunciante defendeu-se, informando ter acolhido a sustação de imediato, mas considerando que não transgrediu o Código, pois apenas reproduziu em seu anúncio reportagem que citava o Conar.

O relator não acolheu este e outros argumentos da defesa, considerando correta a aplicação da Súmula ao caso em tela. Votou pela sustação, sendo acompanhado por unanimidade.

Kasznar ¹⁹¹⁹
Leonardos

📞 RJ +55 (21) 2113-1919 | SP +55 (11) 2122-6600

mail@kasznarleonardos.com

www.kasznarleonardos.com

MARTINEZ
& ASSOCIADOS

Rua Constantino de Souza, 1416

CEP: 04605-003 | São Paulo, SP | Brasil

Telefone: (55.11) 5531.9109 | Facsimile: (55.11) 5535.8963



BALCÃO DAS MARCAS UNIVERSAL TRADE MARKS



Quer anunciar a venda de sua marca, patente ou outros bens intangíveis?
Ou comprar uma marca nova? Bem vindos ao Balcão das Marcas!

Contato: 11 4965-0365 - contato@balcaodasmarcas.com
www.balcaodasmarcas.com.br