JUL | AGO 2022
ISSN 1980 2846
179
REVISTA DA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

*Clearence* em obras audiovisuais - Parte 1
*Flávia Marques Lizardo*

As Normas Técnicas, o Direito de Patentes e a Concorrência
*Nuno Pires de Carvalho*

A responsabilidade civil dos *marketplaces* por danos decorrentes de infração a direitos de propriedade intelectual
*Lucas Maldonado D. Latini*

Diversidade, pessoas com deficiência e patentes: tecnologias assistivas como forma de inclusão social
*Gabriela Neves Salerno*
*Julia dos Santos Fernandes*
*Márcia Cristina Souza de Oliveira*

Proteção de marcas registradas por meio de tutela provisória
*Alejandro Knaesel Arrabal*
*Leonardo Beduschi*
*Bárbara Nuss Alexandre*

Montaury Pimenta Machado & Vieira de Mello

ADVOGADOS • PROPRIEDADE INTELECTUAL

Somos um escritório referência na área de Propriedade Intelectual no Brasil, com forte atuação em litígios complexos de PI.

Nossa equipe de profissionais é extremamente comprometida, voltada para a excelência no atendimento, performance e alto índice de êxito nas causas tratadas pelo escritório.

Dispomos de uma estrutura integrada de correspondentes em todo o território nacional e no exterior, proporcionando apoio local e consequente agilidade e segurança aos clientes que demandam serviços em outras comarcas ou países.



**Rio de Janeiro**
(21) 25240-0510

**São Paulo**
(11) 2246-2722

www.montaury.com.br

REVISTA DA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

ISSN 1980 2846

**Diretora Editora**
Laetitia d'Hanens

**Diretora Editora Adjunta**
Maitê Cecilia Fabbri Moro

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

**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL**

Site • www.abpi.org.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Processo Civil & ADR**
João Vieira da Cunha (Coord)
Marcelo Leite da Silva Mazzola (Coord)

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

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

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

**Design Editorial e Produção**
Luciana Costa Leite
Dupla Design • (21) 97201-7473

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

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

**www. abpi.org.br**

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

# Sumário


**6** Nota da Editora

*Por Laetitia d'Hanens e Maitê Cecilia Fabbri Moro*

**7** *Clearence* em obras audiovisuais - Parte 1

*Por Flávia Marques Lizardo*

O escopo desse trabalho consiste em analisar e averiguar a importância e a eficácia do procedimento de liberação de obras audiovisuais, denominado, também, de Clearance, para exibição na empresa produtora de conteúdo audiovisual, como um processo estruturado, realizado de forma planejada, o qual tem como objetivo a correta aquisição de direitos para produção de tais obras, possibilitando, assim, a implementação de boas práticas de gestão de bens de propriedade intelectual (PI).

Palavras-chave: Procedimento de liberação de direitos. Liberação de direitos. Indústria brasileira produtora de conteúdo. Propriedade Intelectual. Gestão estratégica de ativos de propriedade intelectual.

**21** As Normas Técnicas, o Direito de Patentes e a Concorrência

*Por Nuno Pires de Carvalho*

O objetivo de harmonização técnica que as normas técnicas perseguem e o objetivo da diferenciação entre produtos e serviços que o sistema de patentes garante são antagônicos e, quando colocados em confronto, podem gerar problemas de livre concorrência. Este artigo descreve esses problemas e mostra as soluções que têm vindo a ser encontradas no sentido da promoção da interoperabilidade e qualidade dos produtos e serviços, sem que, com isso, se perca o sentido da diferenciação destes nem a liberdade de escolha dos consumidores. Uma nota especial é dedicada ao setor automobilístico que, recentemente e de forma crescente, tem tido que superar esse antagonismo.

Palavras-chave: Normas técnicas. Patentes. Emboscada. Assalto. Bloqueio. Instalação essencial. Concorrência desleal. Infração da ordem econômica.

**47** A responsabilidade civil dos marketplaces por danos decorrentes de infração a direitos de propriedade intelectual

*Por Lucas Maldonado*

O presente artigo pretende avaliar o regime de responsabilidade civil aplicado aos marketplaces nos casos de oferta e/ou comercialização de produtos que infrinjam direitos de propriedade intelectual de terceiros. Para tanto, inicialmente, exploramos as disposições da Lei nº 9.279/1996 sobre a venda e/ou exposição à venda desses produtos, em conjunto o entendimento do STJ acerca da presunção de danos nos casos de violação de propriedade intelectual. Na sequência, compreendemos a natureza jurídica dos marketplaces à luz da Lei nº. 12.965/2014, com a posterior análise sobre o regime de responsabilidade civil aplicado aos provedores de aplicação de internet e a eventual incidência dessa mesma regra aos marketplaces. Por fim, concluímos que, a princípio, os marketplaces somente poderão ser responsabilizados pela infração a direitos de propriedade intelectual caso a respectiva plataforma deixe de promover a remoção de determinado conteúdo após o recebimento de uma ordem judicial específica para essa finalidade.

Palavras-chave: Marketplaces. Danos. Responsabilidade civil. Propriedade intelectual.



A edição deste exemplar da Revista da ABPI foi também possível graças ao patrocínio dos seguintes escritórios e instituições:

## 54 Diversidade, pessoas com deficiência e patentes: tecnologias assistivas como forma de inclusão social

*Por Gabriela Neves Salerno, Julia dos Santos Fernandes e Márcia Cristina Souza de Oliveira*

O tema de diversidade e inclusão tem se mostrado um grande desafio para as organizações públicas e privadas, uma vez que se faz necessário compreender e acolher as diferenças interpessoais para alcançar uma genuína promoção da igualdade de oportunidades aos grupos minoritários nos espaços profissionais. Este artigo tem como objetivo abordar aspectos relacionados às necessidades de Pessoas com Deficiência (PcD), por meio de uma análise conjunta da legislação vigente no Brasil acerca do tema e do sistema de patentes brasileiro, no que se refere à eficácia do trâmite prioritário para PcD proporcionado pelo INPI, bem como fornecer uma busca e uma análise quantitativa sobre a proteção patentária de tecnologias assistivas, no âmbito mundial e nacional.

Palavras-chave: Diversidade. Pessoas com Deficiência. Tecnologias Assistivas. Patentes. Trâmite Prioritário.

## 71 Proteção de marcas registradas por meio de tutela provisória

*Por Alejandro Knaesel Arrabal, Leonardo Beduschi e Bárbara Nuss Alexandre*

Este estudo trata do regime das tutelas provisórias asseguradas pelo Código de Processo Civil brasileiro, aplicado aos direitos de propriedade intelectual sobre marcas registradas. Realizado por meio de revisão bibliográfica e legislativa, o trabalho aborda a caracterização, funções e a registrabilidade das marcas comerciais e, na sequência, trata dos critérios aplicados para a concessão de tutelas provisórias na hipótese de violação de direitos marcários, considerando a aparente antinomia entre os artigos 300 e 497 do Código de Processo Civil e o artigo 209, §1°, da Lei da Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/1996). A questão cinge-se ao requisito de dano irreparável ou de difícil reparação para a concessão da tutela provisória, nesses casos. Assim, o estudo aponta para a necessidade de o Poder Judiciário considerar as peculiaridades que envolvem a tutela de Direitos de Propriedade Industrial, a qual demanda observações para além do que tradicionalmente orienta a concessão de tutelas provisórias.

Palavras-chave: Marca Registrada. Tutela Provisória. Ato ilícito.

# Nota da Editora

A 179ª edição da Revista da ABPI vem lançada e distribuída não só a nossos associados, mas também a todos os congressistas de nosso tradicional e prestigioso Congresso Internacional de Propriedade Intelectual, neste ano em sua 42ª edição. Nada mais oportuno, pois a Revista sempre foi, junto ao Congresso, relevante instrumento de difusão e compartilhamento de conhecimento na matéria de Propriedade Intelectual, no Brasil e exterior.

Nesta edição, Flavia Marques Lizardo traz à reflexão a importância da boa gestão da cadeia de produção de obras audiovisuais, mais especialmente, conscientiza-nos da importância do clearance em relação às obras audiovisuais, evitando-se um possível passivo jurídico em relação à exibição dessas obras. Nesta primeira parte do seu trabalho, publicada nesta edição, a autora mostra-nos a complexidade dos direitos envolvidos, assim como as obrigações relativas à produção de obras audiovisuais.

Nuno Pires de Carvalho brinda-nos com um profundo estudo sobre o delicado antagonismo entre normas técnicas e a proteção por propriedade intelectual, com foco em patentes. À luz dos propósitos de cada regulamentação – as normas técnicas como instrumento de uniformização (ou harmonização), contrapostas ao privilégio da diferenciação, almejado pela proteção patentária -, o autor explora as várias formas e impactos produzidos pelo diálogo destas normativas, no mercado e na concorrência.

Em cuidadosa análise, Lucas Maldonado traz à baila o atual tema da responsabilidade civil dos marketplaces por danos decorrentes de infração a direitos de propriedade intelectual. Avaliando as regras da Lei 9.279/96 e as regras do marco civil da internet em relação à responsabilidade de provedores, o autor propõe uma abordagem criteriosa para a responsabilização dos marketplaces.

Acerca da interface entre patentes e inclusão social, Gabriela Neves Salerno, Julia dos Santos Fernandes e Márcia Cristina Souza de Oliveira defendem, em seu artigo, o trâmite prioritário de tecnologias assistivas para pessoas com deficiências. As autoras examinam levantamentos numéricos nacionais e internacionais acerca de depósitos de patentes nesse segmento e contribuem com importantes levantamentos.

Por fim, no último artigo desta edição, Alejandro Knaesel Arrabal, Leonardo Beduschi e Bárbara Nuss Alexandre concentram-se no regime das tutelas provisórias voltadas para marcas registradas e garantidas pelo Código de Processo Civil brasileiro. Destacam os autores as peculiaridades que envolvem a questão e que devem ser observadas pelo Poder Judiciário.

Esperamos que todos desfrutem desta edição e das reflexões propostas em seus artigos!

**Laetitia d'Hanens** | *Diretora-Editora*
**Maitê Cecilia Fabbri Moro** | *Diretora-Editora Adjunta*

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

**Linha Editorial** • Publicada desde 1992, a Revista da ABPI é editada bimestralmente, contendo artigos científicos assinados por especialistas do Brasil e do exterior, além de seções especiais com contribuições que objetivam a promoção da cultura e uso da propriedade intelectual pelos mais diversificados setores • E-mail: revista@abpi.org.br • Diretrizes de Submissões: www.abpi.org.br

# *Clearence* em obras audiovisuais - Parte 1

## *Clearance rights in audiovisual works - Part 1*

**Flávia Marques Lizardo**

*Advogada especializada em Propriedade Intelectual e Novos Negócios pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), LLM em Direito do Comércio Internacional pela Universidade de Sussex, Inglaterra.*
*E-mail: flavia@flavializardo.com*

## Resumo

O escopo desse trabalho consiste em analisar e averiguar a importância e a eficácia do procedimento de liberação de obras audiovisuais, denominado, também, de Clearance, para exibição na empresa produtora de conteúdo audiovisual, como um processo estruturado, realizado de forma planejada, o qual tem como objetivo a correta aquisição de direitos para produção de tais obras, possibilitando, assim, a implementação de boas práticas de gestão de bens de propriedade intelectual (PI).

**Palavras-chave:** Procedimento de liberação de direitos. Liberação de direitos. Indústria brasileira produtora de conteúdo. Propriedade Intelectual. Gestão estratégica de ativos de propriedade intelectual.

## *Abstract*

*The scope of this work is to analyse and verify the importance and effectiveness of the procedure for the release of audiovisual works, also known as Clearance, for exhibition by the Brazilian content industry, as a structured process, carried out in a planned manner, which aims at the correct acquisition, in a planned and strategic way, of rights to produce such works thus enabling the implementation of good practices in the management of intellectual property (IP) assets.*

***Keywords:*** *Clearance procedure. Clearance. Copyright. Brazilian content production industry. Intellectual property. Strategic management of IP assets.*

As opiniões são de inteira responsabilidade de seus autores e não expressam, necessariamente, as opiniões da Comissão Editorial ou da ABPI.

**Sumário** • *1 • Introdução - 1.1 • Escopo do trabalho e apresentação da metodologia - 2 • O panorama legal que rege o clearance: breve contexto histórico sobre o aumento da proteção aos bens intelectuais - 2.1 • Quadro normativo brasileiro no âmbito do Direito do Autor - 2.1.1 • A complexidade da Obra Audiovisual - 2.1.2 • Obra por encomenda - 2.2 • O direito de imagem e suas particularidades: breve análise - 2.3 • Dificuldades devido à Construção Cultural - 3 • Conclusão • Referências bibliográficas*

## 1 • Introdução

É complexa a sequência de contratos celebrados pela Indústria produtora de conteúdo para produzir uma obra audiovisual[1] ("Obra"). Devido à complicada teia de relações jurídicas entre a empresa televisiva e os diversos detentores de direitos, sejam de personalidade (*e.g.* atrizes, atores, participantes de *reality shows*) ou de propriedade intelectual (*e.g.* roteiristas, diretores e produtoras fonográficas), não são raros os percalços jurídicos que tais empresas encontram para providenciar todas as devidas autorizações para explorar as obras produzidas e/ou licenciadas pela empresa produtora de conteúdo audiovisual e, posteriormente, reexplorar as obras arquivadas em seus acervos.

Além dos muitos direitos a serem adquiridos e autorizados, por meio da celebração de diversos contratos, a empresa produtora de conteúdo audiovisual também produz tipos diferentes de obras audiovisuais que contêm outras obras intelectuais como elementos constitutivos, tais como (i) programas televisivos (*e.g. reality shows*, programas de auditório e programas de entrevistas), telejornais, telenovelas e minisséries, para os quais exige-se a aquisição de direitos de auto de diferentes titulares (os *reality shows*, por exemplo, muitas vezes implicam a aquisição de formatos[2]); (ii) as telenovelas, que são produzidas mediante a contratação de roteiristas que produzem o argumento literário – roteiro – (obra intelectual) e, muitas vezes, baseadas em obras literárias (consideradas, neste caso, obras originárias sendo a telenovela a obra derivada, conforme os conceitos expressos na Lei de Direitos Autorais, Lei nº 9.610/98 (LDA[3]); e (iii) a aquisição de direito de sincronização musical de editoras musicais e produtores fonográficos para a inclusão de obras musicais como trilhas sonoras dos programas, telejornais, telenovelas ou minisséries.

Diante deste cenário diverso e definido por um arcabouço legal que, ao mesmo tempo em que se mostra complexo, também é regido por princípios próprios, e diante, inclusive, da natureza *sui generis* da matéria tratada pelo direito de propriedade intelectual e de personalidade, o entendimento sobre o tema na jurisprudência não se apresenta pacificado[4] como,

[1] No decorrer deste trabalho, obra audiovisual produzida e/ou licenciada e exibida pela empresa produtora será designada simplesmente como Obra, significando sempre obra audiovisual não publicitária, que, segundo classificação da Agência Nacional de Cinema, pode ser definida como "obra audiovisual que não se enquadre na definição de obra audiovisual publicitária;" (Art. 1º, XXXIII, IN 105/2012 da ANCINE), sendo que obra publicitária é conceituada pela ANCINE como "obra audiovisual cuja destinação é a publicidade e propaganda, exposição ou oferta de produtos, serviços, empresas, instituições públicas ou privadas, partidos políticos, associações, administração pública, assim como de bens materiais" (Art. 1º, XVIII da IN 95/201). Contudo, a definição mais ampla de obra audiovisual determinada pela ANCINE está disposta no inciso XXI do Art. 1º da IN 95/2011, que repete o mesmo conceito de obra audiovisual contido na Lei de Direitos Autorias – Lei nº 9.610/1998, abaixo transcrito: "Art. 1º Para fins desta Instrução Normativa entende-se como: (...) XXI. Obra Audiovisual: produto da fixação ou transmissão de imagens, com ou sem som, que tenha a finalidade de criar a impressão de movimento, independentemente dos processos de captação, do suporte utilizado inicial ou posteriormente para fixá-las ou transmiti-las, ou dos meios utilizados para sua veiculação, reprodução, transmissão ou difusão;".

[2] Em parecer jurídico da lavra de Fábio Ulhôa Coelho, encartado aos autos da ação judicial nº 2315/2001, que tramitou perante a 4ª Vara Cível do Fórum de Osasco, tendo como objeto a imitação do programa "Big Brother" pelo "Casa dos Artistas", o jurista define formato da seguinte forma: "O formato de programa televisivo não é apenas uma ideia de domínio universal, mas um bem intelectual (com absoluta individualidade), que dá ao seu criador a proteção do direito autoral. Não se pode confundir a obra intelectual materializada nos manuais que descrevem técnica, artística, econômica e empresarialmente o formato ("Manuais") com a obra intelectual materializada no conjunto de sons e imagens transmitidos aos telespectadores pela televisão ("Programa"). Assim como não se confundem o roteiro da peça teatral e a sua montagem, não são iguais o formato de programa televisivo e o programa mesmo. [...] É importante, porém, reforçar que o "formato de programa de televisão", no sentido empregado no meio empresarial televisivo, é um conceito muito mais largo, que não abrange somente a ideia central do programa, mas compreende um extenso conjunto de informações técnicas, artísticas, econômicas e empresariais". (COELHO, Fábio Ulhoa. **Parecer elaborado sob encomenda das empresas TV GLOBO LTDA. e ENDEMOL ENTERTAINMENT INTERNATIONAL B.V.**, encartado aos autos da ação judicial nº 2.315/2001. 4ª Vara Cível da Comarca de Osasco. São Paulo, 13/11/2001).

[3] Art. 5º - "Para os efeitos desta Lei, considera-se: [...] VIII - obra: f) originária - a criação primígena; g) derivada - a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra originária;"

[4] "O próprio STJ já se pronunciou quanto à pouca quantidade e "critérios não pacificados" acerca dos parâmetros jurisprudencial a respeito do tema, conforme referenciou Lins de Vasconcelos em trecho de sua obra abaixo transcrito: "O STJ já se manifestou, em sede de Recurso Especial, que a indenização pelo uso não-autorizado de obras intelectuais deve guardar proporcionalidade com sua relevância no contexto geral da utilização, sob pena de enriquecimento sem causa. A majoração econômica dessa relevância, no entanto, depende de critérios sobre as quais há poucos parâmetros legais ou jurisprudenciais. Seria o valor de mercado do item utilizado, ou seja, o preço que seria pago ao titular na hipótese de um licenciamento regular? Ou estar-se-ia a considerar os valores que a empresa televisiva arrecadou, no mercado publicitário, com a venda de anúncios derivada da exibição não autorizada? Neste caso, que valor arbitrar ao uso não autorizado realizado sem finalidade lucrativa (por um canal de TV educativa, por exemplo), que não comercializa espaço publicitário? Cf. RESP 46688/RJ (Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR). CIVIL. DIREITO AUTORAL. PARTICIPAÇÃO EM FAIXA MUSICAL DE PRODUÇÃO FONOGRÁFICA. PROPORCIONALIDADE. LEI N. 5.988/73. *"O ressarcimento pela utilização indevida de obras artísticas deve ser apurado na proporção da efetiva contribuição do autor na totalidade do fonograma produzido, sob pena de enriquecimento sem causa".* (LINS DE VASCONCELOS, Cláudio. **Mídia e Propriedade Intelectual: a Crônica de um Modelo em Transformação**. São Paulo: Lumen Juris, 2014, p. 155) (grifo nosso).

por exemplo: (i) com relação aos critérios e parâmetros reparatórios; e (ii) quanto aos valores referentes às indenizações nas condenações por infração a direitos autorais (de autor e conexos), uma vez que as cortes brasileiras não vêm se posicionando no sentido de construir uma diretriz sancionatória[5], tanto com base no ressarcimento do ofendido quanto na punição pedagógica do infrator, reprimindo inclusive criminalmente os delitos tipificados no Código Penal brasileiro.[6]

Frente a este panorama diverso e multifacetário, a empresa produtora de conteúdo se apresenta como uma indústria dinâmica e expansiva quanto às diferentes formas de comercialização dos seus conteúdos audiovisuais, pois diversifica as frentes de negócios e possibilidades de exploração econômica de seus conteúdos, conforme se observa facilmente, diante dos produtos disponíveis no mercado, que ocorre desde o licenciamento de direitos para comercialização de produtos derivados (tais como bonecos, produtos de beleza, roupas, dentre outros), até a disponibilização e comercialização da Obra em diversas plataformas digitais, diante das novas tecnologias (*e.g. streaming*) e das possibilidades de monetização disponíveis por meio das plataformas em referência.

## 1.1 – Escopo do trabalho e apresentação da metodologia

Diante de tantas relações jurídicas que devem ser estabelecidas para a produção dos diferentes tipos de Obras e das diversas possibilidades de exploração econômica que a empresa produtora de conteúdo pretende fazer destas, por meio de diferentes formas de disponibilização, distribuição e exploração comercial pretendidas, é inevitável a reflexão sobre o planejamento para a aquisição dos direitos envolvidos na produção das Obras e a gestão destes direitos a serem adquiridos, levando em consideração as diversas modalidades de utilização da Obra pretendida pela empresa produtora de conteúdo audiovisual.

Assim, este trabalho tem como escopo sugerir uma reflexão quanto ao procedimento de *Clearance*[7] de Obras[8] como procedimento estruturado a ser implementado pela Indústria de Televisão Aberta Brasileira – empresa produtora de conteúdo audiovisual[9] e uma possibilidade de solução aos problemas enfrentados por ela ao explorar e comercializar obras audiovisuais, diante do cenário jurídico que se apresenta, com o fim de prevenir passivos jurídicos e possibilitar uma boa gestão

---

[5] Conforme informa LINS DE VASCONCELOS (2014, p. 155) quanto aos riscos que a empresa televisiva corre ao não providenciar as devidas autorizações para utilização de conteúdo protegido pelo direito de autor: "[...]pela lei brasileira, a insistência da empresa televisiva em exibir o conteúdo não autorizado a essa altura [atualmente] já poderia lhe ter custado a perda não apenas da sua atração, mas do suporte físico em que eventualmente se encontra fixada e dos equipamentos de que depende para exibi-la. A empresa ainda continuaria sua via crucis pelo terreno dos danos morais e materiais, segundo critérios ainda não pacificados, o que reduz ainda mais a previsibilidade de uma eventual indenização".

[6] Violação de direito autoral
Art. 184. – "Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
§ 1º Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente: (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 01/07/2003).
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
§ 2º Na mesma pena do § 1º incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.
§ 3º Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
§ 4º O disposto nos §§ 1º, 2º e 3º não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em conformidade com o previsto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto."
Usurpação de nome ou pseudônimo alheio
Art. 185. (Revogado pela Lei nº 10.695, de 01/07/2003)
Art. 186. "Procede-se mediante:
I – queixa, nos crimes previstos no caput do Art. 184;
II – ação penal pública incondicionada, nos crimes previstos nos §§ 1º e 2º do Art. 184;
III – ação penal pública incondicionada, nos crimes cometidos em desfavor de entidades de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo Poder Público;
IV – ação penal pública condicionada à representação, nos crimes previstos no § 3º do Art. 184."

[7] "clearance, n." a. The action of clearing, or making clear; a freeing from obscurity, obstruction, encumbrance." OED Online. January 2018. Oxford University Press. Disponível em: [http://www.oed.com.sbproxy.fgv.br/view/Entry/34082?redirectedFrom=clearance]. Acesso em: 27 fev. 2018.

[8] Este procedimento é denominado no mercado de empresa produtora de conteúdo audiovisual de "*clearance*". Mais adiante, no próximo capítulo, há uma explicação acerca da definição e da origem do nome "*clearance*".

[9] Para atender o escopo desse trabalho, "empresa produtora de conteúdo audiovisual" deverá ser entendida como o conjunto de empresas televisivas integrantes desta indústria – empresa produtora de conteúdo audiovisual –, ou seja, a indústria como um todo; e "empresa televisiva" deverá ser entendida como sendo a empresa televisiva pertencente à empresa produtora de conteúdo audiovisual.

dos bens de propriedade intelectual envolvidos na produção e licenciamento das aludidas Obras.

Desta forma, o escopo do trabalho será apresentar o complexo cenário normativo e as intrincadas relações jurídicas envolvidas na produção e/ou licenciamento de uma Obra pela empresa produtora de conteúdo audiovisual e sugerir uma reflexão sobre o *Clearance* como possibilidade de solução para os problemas desta indústria com relação à exploração e comercialização de obras audiovisuais diante do panorama jurídico apresentado.

Para tanto, com o fim de obter informações sobre as práticas envolvidas para a estruturação e implementação do procedimento de *Clearance* na empresa produtora de conteúdo audiovisual e refletir sobre a possibilidade de o referido procedimento consistir em possibilidade de solução para os problemas encontrados pela empresa produtora de conteúdo audiovisual, o presente estudo apresentará: (i) análise sistemática das leis brasileiras que regem a matéria; (ii) estudo sobre aspectos cruciais referentes à matéria, principalmente no que diz respeito ao direito de autor e direito de personalidade; e (iii) dados coletados por meio de questionário referente à pesquisa qualitativa realizada com o advogado responsável pelo procedimento de liberação de Obras na British Broadcasting Corporation (BBC), empresa televisiva aberta britânica, com o intuito principal de sugerir a estruturação de um procedimento de *Clearance* nos moldes do realizado pela BBC.

Não foi possível coletar dados e informações a respeito da prática deste procedimento no Brasil, pois ao encaminhar questionários às empresas de televisão brasileiras para a coleta destas informações, não houve retorno a respeito destas práticas; houve somente o retorno de duas emissoras que não autorizaram a identificação, o que prejudica a análise a respeito dos dados encontrados.

Cumpre destacar, ainda, que devido à indisponibilidade de dados financeiros publicados acerca do custo de implementação e manutenção deste procedimento, provenientes das empresas televisivas abertas brasileiras, não é possível averiguar a viabilidade financeira e o custo-benefício referente à implementação de tal procedimento.

## 2 • O panorama legal que rege o *clearance:* breve contexto histórico sobre o aumento da proteção aos bens intelectuais

A LDA e a atual Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/96 (LPI) nasceram da necessidade de adequação das normas brasileiras aos padrões mínimos de proteção aos bens intangíveis estabelecidos pelo Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – Acordo TRIPS –[10]. A partir de então, as empresas brasileiras precisaram estar mais atentas quanto à possibilidade de infração aos direitos de propriedade intelectual.

No Brasil, a LDA de 1998 trouxe uma reformulação das hipóteses de limitação aos direitos autorais em relação à revogada Lei nº 5.988/73, estabelecendo novos parâmetros trazidos pelo Acordo TRIPS, os quais elevaram o espectro de proteção à propriedade intelectual, e fez com que o mercado audiovisual brasileiro se conscientizasse sobre a existência de normas que tutelam estes bens e das sanções aplicáveis no âmbito civil e penal[11] no caso de ocorrerem infrações às proteções normativas existentes.

Neste sentido, explicam os professores Rodrigo Salinas e Cláudio Lins de Vasconcelos, em palestra documentada em Boletim da ABPI[12], quando e por que, levando em consideração o contexto internacional, os bens intangíveis começaram a ser tratados como ativos e a importância de utilizar os mecanismos legais de autorização e licenciamento para utilização dos bens protegidos por propriedade intelectual, além dos riscos suportados caso as autorizações para utilização não forem devidamente coletadas, conforme se observa abaixo dos trechos transcritos da palestra:

> "A partir da década de 1990, a intangibilização das criações artísticas teve um impacto na circulação e na produção de bens culturais, historiou Rodrigo Salinas, ressaltando que foi aí que começou a preocupação com as disposições da Lei de Direitos Autorais de 1998, que reafirma a proteção ao autor e ao titular dos direitos autorais sobre a obra. A nova lei reformulou as hipóteses de limitações de direitos autorais, trazendo novos parâmetros definidos no Acordo TRIPS, da OMC.

[10] O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS) foi originado na Rodada Uruguai, assim como a Organização Mundial do Comércio (OMC), em 1996, consistindo em acordo multilateral entre Estados membros da OMC, o qual estabeleceu normas que determinam padrões mínimos de proteção aos bens de propriedade intelectual, as quais os países membros da OMC deveriam incorporar às suas legislações domésticas. O Acordo TRIPS foi incorporado ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994.

[11] Código Penal Brasileiro:
"Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa".

[12] LINS DE VASCONCELOS, Cláudio; SALINAS, Rodrigo. "Custos dos Direitos Intelectuais Mais que Dobraram em Três Anos". In: **Boletim ABPI**. nº 104, 2009.

> O enquadramento do uso como prescindindo ou não de autorização prévia não raro só pode ser verificado em cada situação concreta. "Essa combinação, ao mesmo tempo que eleva os parâmetros de proteção, reduz a previsibilidade jurídica do marco regulatório", afirmou Salinas.[13]

No entanto, apesar de ter iniciado nos anos 90 um processo de conscientização sobre a proteção ao Direito de Autor, o Brasil ainda é considerado por países que possuem uma indústria do audiovisual mais desenvolvida e consolidada internacionalmente, como os EUA, como um mercado onde os exportadores devem estar "vigilantes", pois os direitos autorais não estão plenamente protegidos e ainda está sendo desenvolvido o seu sistema de licenciamento. Porém, ainda assim, ocupa a 5ª posição no *ranking* dos mercados mais cobiçados para exportadores de conteúdo audiovisual dos EUA, conforme aponta a pesquisa do governo norte-americano realizada em 2016[14].

Neste aspecto, além de o Brasil estar em fase de desenvolvimento quanto à conscientização da proteção legal que envolve os bens intelectuais, bem como quanto aos sistemas que devem ser desenvolvidos e implementados, corrobora para este quadro o atraso da LDA frente ao desenvolvimento tecnológico. Apesar de a LDA ter trazido todas as adequações impostas pelo mundo globalizado por meio do Acordo TRIPS, ela não modernizou o arcabouço legislativo no que diz respeito às diferentes formas de distribuição das Obras no ambiente digital, conforme menciona Guilherme C. Carboni, ao entender que a LDA "já nasceu defasada com relação à realidade tecnológica atual, pois tentou transportar para as obras digitais os mesmos princípios que até hoje foram válidos e eficazes para as obras analógicas, quando, na verdade, tais princípios são incompatíveis(...)"[15].

Neste sentido, vale a pena ressaltar novamente que, desde o Acordo TRIPS, a proteção dos direitos de propriedade intelectual ganhou uma relevância preponderante, devido à importância destes bens intangíveis para as indústrias em geral, principalmente as criativas e transformadoras, como a empresa produtora de conteúdo audiovisual, trazendo um aumento no valor cobrado pelos titulares para a aquisição de direitos com relação a estes bens intangíveis, conforme já mencionado acima.

Assim, houve o aumento da proteção e a elevação dos custos de aquisição dos direitos de autor, devido, principalmente, ao aumento dos riscos enfrentados pelas empresas de infringirem direitos de autor.

Desta forma, desde o aumento da proteção aos bens de propriedade intelectual, houve uma clara alteração na cultura do mercado quanto à prática e preços referentes à aquisição de direitos de autor, quando emergiu um cenário de constante elevação de custos de aquisição de direitos de autor e uma desordem quanto às formas de precificação e negociação, pois não havia ainda padrões estabelecidos.

Neste cenário de imprevisibilidade quanto aos custos, é mais do que necessário um procedimento de *Clearance* implementado e organizado, uma vez que traz um planejamento estruturado quanto à forma e aos meios de aquisição destes direitos, proporcionando a realização de um planejamento orçamentário quanto aos custos de produção da Obra, alinhado com o planejamento estratégico da empresa, e evitando que a empresa arque com altos custos, devido aos preços constantemente elevados praticados pelo mercado brasileiro que não se organizou ainda quanto às práticas referentes a estas aquisições. Neste sentido, explicam SALINAS e LINS DE VASCONCELOS, na aludida apresentação do estudo supramencionado, ao explicarem que:

> Outra questão importante é a (falta de) previsibilidade dos custos. Esses dados quantitativos só foram conhecidos após a execução do projeto. "No mercado de

[13] LINS DE VASCONCELOS; SALINAS, op. cit., p.4.
[14] 2016 Top Markets Report Media and Entertainment – A Market Assessment Tool for U.S. Exporters. Outubro de 2016. Disponível em: http://trade.gov/topmarkets/pdf/Media_and_Entertainment_Top_Markets_Report.pdf. Acesso em 17 de setembro de 2017.
[15] CARBONI, Guilherme C. **O Direito de Autor na Multimídia**. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2003, p. 51.



> insumos culturais, intangíveis por natureza", argumenta Vasconcelos que "não dá para saber previamente quanto se vai gastar. Pode-se ter uma vaga ideia, baseada em experiências prévias, mas será sempre um chute.
> [...] Eles concluem que o mercado tem que se adaptar à realidade, de que agora, no Brasil, a propriedade intelectual de caráter autoral se transformou em insumo básico fundamental para muitas indústrias, com impactos macroeconômicos em cadeia.[16]

De acordo com este panorama, no qual os direitos de propriedade intelectual começam a ganhar uma importância preponderante, o *Clearance* surge como um procedimento indispensável, devido ao desenvolvimento cultural do mercado, de forma a entender que deve haver um tratamento diferenciado com relação à aquisição destes direitos, conforme explica Lins de Vasconcelos, em estudo acima mencionado, ao aduzir o seguinte:

> Antes da edição da lei de 1998, o mercado cultural estava pouco acostumado à disciplina dos direitos autorais, segundo Vasconcelos. Com o surgimento do acordo TRIPS, porém, o Brasil foi obrigado a reformar a legislação, não apenas da propriedade industrial, como dos direitos autorais, ampliando substantivamente a proteção autoral no país. Mais do que isso, provocou a alteração cultural do mercado a partir da possibilidade efetiva de sanções em casos de descumprimento.[17]

## 2.1 – Quadro normativo brasileiro no âmbito do Direito do Autor

O quadro normativo que rege estas relações jurídicas não simplifica o processo de *Clearance*, pois a Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais – LDA) e a Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), bem como as regras relativas à proteção dos direitos de personalidade, dentre elas o artigo 20, parágrafo único e o artigo 21[18] do Código Civil brasileiro (CC)[19], consistem em normas que geram incertezas diante da inexatidão dos seus comandos normativos.

As referidas inexatidões são percebidas, por exemplo, no âmbito do Direito de Autor, com relação às diferentes interpretações quanto às possibilidades de limitações aos direitos de autor elencadas nos artigos 46 a 48 da LDA[20], com relação ao limbo jurídico em que se encontram as obras órfãs, ou seja, as obras cujos titulares não podem ser encontrados ou não estão disponíveis comercialmente, como será melhor explicado adiante.

Há também outros fatores importantes a serem levados em consideração para a análise das relações jurídicas que

---

[16] LINS DE VASCONCELOS; SALINAS, op. cit., p. 4.
[17] LINS DE VASCONCELOS; SALINAS, op. cit., p. 4.
[18] Art. 20."Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.
Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes."
Art. 21. "A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma."
[19] Instituído pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
[20] Art. 46. "Não constitui ofensa aos direitos autorais:
I - a reprodução:
a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos;
b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza;
c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros;
d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários;
II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;
III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra;
IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou;
V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;
VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro;
VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa;
VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores".
Art. 47. "São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito."
Art. 48. "As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais."

envolvem o tema, tais como: a disposição assistemática dos dispositivos normativos que regem o direito de autor, as diferentes possibilidades dispostas de forma ambígua com relação às hipóteses de limitações de direitos de autor (em especial o dispositivo contido no artigo 46, VIII, da LDA, vez que repete o disposto na Convenção de Berna, desconsiderando que as disposições na Convenção se dirigem aos legisladores e não aos casos concretos, como as disposições da LDA).

As formas de aquisição dos direitos autorais (*e.g.* licenciamento, cessão e concessão), presentes nos artigos 49 a 52 da LDA[21] , também são dispostas de forma confusa com relação à figura da cessão e da licença, pois colocam as duas figuras como hipóteses de transferência de direitos. No entanto, a cessão consiste em forma de transferência de titularidade e não de direito e a LDA, ao tratar das formas de transferência, o faz referindo-se principalmente à cessão[22].

Tais particularidades são definidas pela interpretação em conjunto dos artigos 4º[23] e 31[24] da LDA, que, ao serem combinados, determinam a interpretação restritiva dos negócios jurídicos sobre os direitos autorais, que devem ser necessariamente autorizadas expressamente pelo titular de direito de autor. Conforme determina o artigo 4º, a interpretação quanto à autorização será restritiva, ou seja, o uso da obra que não for expressamente autorizada não comtempla permissão de uso e, uma vez que os negócios jurídicos devem ser interpretados restritivamente, de acordo com o fim a que se destinam, devendo ocorrer a especificação de cada modalidade de utilização das obras adquiridas ou comercializadas, devido às modalidades de uso serem independentes e autônomas (conforme dispõe o artigo 31 da LDA), não há a possibilidade de interpretação extensiva para utilização da Obra por meio de outras modalidades não expressamente autorizadas, caso não haja autorização expressa para a utilização pretendida.

Conforme se nota, o Direito de Autor é marcado por um regime jurídico próprio, devido às particularidades da matéria, tais como a interpretação restritiva dos negócios no âmbito do direito de autor e a independência e autonomia de cada

---

[21] Da Transferência dos Direitos de Autor
Art. 49. "Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações:
I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os expressamente excluídos por lei;
II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita;
III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos;
IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em contrário;
V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato;
VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato."
Art. 50. "A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, presume-se onerosa.
§ 1º Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o Art. 19 desta Lei, ou, não estando a obra registrada, poderá o instrumento ser registrado em Cartório de Títulos e Documentos.
§ 2º Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu objeto e as condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço."
Art. 51. "A cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no máximo, o período de cinco anos.
Parágrafo único. O prazo será reduzido a cinco anos sempre que indeterminado ou superior, diminuindo-se, na devida proporção, o preço estipulado."
Art. 52. "A omissão do nome do autor, ou de co-autor, na divulgação da obra não presume o anonimato ou a cessão de seus direitos."

[22] Neste sentido, cite-se: "[...] PLÍNIO CABRAL [CABRAL, Plínio. **A Nova Lei de Direitos Autorais**. Porto Alegre, 1998, p. 130] ao comentar o instituto da cessão de direitos autorais na forma regulada pela lei regente brasileira em vigor: "Neste capítulo a Lei 9.610 trata da transferência dos direitos de autor. Ao utilizar o termo transferência, o legislador o toma em sentido abrangente, envolvendo várias formas e meios de alienação que a lei específica: 'licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em direito'. A lei, porém, não trata dessas formas de transferência, limitando-se, apenas, a estabelecer condições para o ato, referindo-se basicamente à cessão. A cessão de direitos implica, evidentemente, sua transferência". (NETTO, José Carlos Costa. **Direito Autoral no Brasil**. 2.ed. São Paulo: FTD, 2008, p. 219).

[23] Art. 4º "Interpretam-se restritivamente os negócios no âmbito do direito de autor."

[24] Art. 31. "As diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de fonogramas são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor, ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das demais."

Kasznar Leonardos 1919

Soluções estratégicas em propriedade intelectual

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

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

kasznarleonardos.com.br

modalidade de utilização das obras intelectuais. Ambos os aspectos devem ser constantemente observados pela empresa produtora de conteúdo audiovisual, uma vez que impactam na estratégia negocial e na forma de contratar para adquirir os direitos pretendidos.

### 2.1.1 – A complexidade da Obra Audiovisual

A obra audiovisual é conceituada no artigo 5º, VIII, (i) da LDA[25] de forma a indicar que consiste em obra produzida por diferentes meios de captação, podendo ser fixada em diversos suportes materiais, bem como veiculadas em vários meios. Isto constitui evidência, sem adentrar em maiores detalhes, que há vários caminhos para captar, fixar e veicular obra audiovisual, o que a torna multifacetária.

Para a produção de uma obra audiovisual é necessária a participação de muitas pessoas, organizadas em equipes[26], para cada aspecto (artístico e técnico) da produção, tais como a equipe artística que engloba os artistas intérpretes, diretores e roteiristas; e a equipe técnica que consiste nos operadores de câmera, áudio, editores, etc.

Há também vários gêneros, tipos e formas de classificar uma obra audiovisual, o que demonstra o seu aspecto multifacetário, pois ela pode ser classificada de acordo com o gênero (*e.g.* ficção, documentário, jornalístico, etc.); ou conforme o tempo de duração (*e.g.* longa, média e curta-metragem); ou consoante à finalidade do conteúdo (*e.g.* se publicitária ou não publicitária[27]).

Além de ser um tipo de obra que demanda a participação de várias pessoas em diferentes funções e pode existir em diferentes gêneros e tipos, há mais elementos que a distinguem como um "exemplo de diversidade de direitos"[28], tais como o fato de poder ser considerada obra coletiva[29] (modalidade em que o organizador - que poderá ser pessoa jurídica[30], será o titular dos direitos patrimoniais[31]) e, ao mesmo tempo, ter que ser assegurada a proteção autoral às participações individuais na obra audiovisual.

A obra audiovisual produzida pela empresa televisiva, em regra, consiste em obra audiovisual coletiva, uma vez que a empresa contrata o diretor, autor do argumento literário e os artistas intérpretes e executantes para, mediante as participações individuais destes contratados, sob coordenação e organização da empresa, que oferece os meios técnicos para execução dos serviços, produzir a obra audiovisual.

Desta forma, a empresa televisiva detém os direitos patrimoniais sobre a obra audiovisual, devido ao já referenciado artigo 17, §2º da LDA. Contudo, mesmo sendo a detentora titular da obra, ela deve garantir que os participantes individuais terão os seus direitos respeitados.

Assim, temos que a titularidade patrimonial da Obra está com a empresa, mas, para realizar as devidas utilizações da Obra, deve-se obter as respetivas autorizações, tais como, no âmbito do direito de autor, do diretor e autor do argumento literário (roteirista), uma vez que consistem em coautores da Obra, de acordo com o artigo 16 da LDA[32]; e, na esfera do direito conexo, do artista intérprete e executante. O rol de participantes da Obra não finda com os exemplificativamente elencados aqui. Há, ainda, por exemplo, o autor da trilha sonora, obra musical, para sincronização na Obra, o qual também é titular de direito de autor; ou o produtor fonográfico que autoriza a utilização da música produzida e gravada pela produtora, para sincronização na Obra, sendo este detentor de direito conexo (artigo 89 da LDA)[33].

Assim, percebe-se que a obra audiovisual, além de ter diretor e autor do argumento literário como coautores, consiste tam-

---

[25] Art. 5º "Para os efeitos desta Lei, considera-se:
(...)VIII – obra:
(...) h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma;
i) audiovisual - a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação;"

[26] A ANCINE disponibiliza o formulário de Ficha Técnica de obra audiovisual que indica os integrantes de uma Obra, demonstrando que há equipe técnica e artística. Disponível em: [https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/instrucoes-normativas/IntNormativa-11_Anexo2.pdf].

[27] A classificação acima utilizada foi extraída da ANCINE e está disponível em [https://www.ancine.gov.br/pt-br/legislacao/instrucoes-normativas-consolidadas/instru-o-normativa-n-105-de-10-de-julho-de-2012].

[28] NETTO, op. cit., p. 227.

[29] Art. 5º "Para os efeitos desta Lei, considera-se:
(...) VIII – obra:
(...) h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma."

[30] Art. 11. "Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.
Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta Lei."

[31] Art. 17. "É assegurada a proteção às participações individuais em obras coletivas.
(...)§ 2º Cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva."

[32] Art. 16. "São co-autores da obra audiovisual o autor do assunto ou argumento literário, musical ou lítero-musical e o diretor."

[33] Art. 89. "As normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, no que couber, aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão."

bém em obra intelectual formada, composta por outros bens intelectuais, tais como, por exemplo, o roteiro, interpretação artística, outras obras audiovisuais, obras musicais, etc.

Devido a este contexto normativo, o *Clearance* deve se ocupar, também, da verificação sobre a existência das licenças e/ou cessão de direitos autorais pertinentes aos coautores da obra audiovisual, e não apenas com os autores e/ou titulares de direitos sobre conteúdo de terceiros incluídos na obra) por exemplo, uma música, uma fotografia, um desenho, uma marca ou logomarca).

Desta forma, consiste em obra complexa e, ao mesmo tempo, diversa quanto aos direitos, devido, principalmente, à teia de relações jurídicas que envolvem a produção de uma obra audiovisual, facilmente demonstrada ao ser catalogada, por exemplo, no processo de decupagem[34], pois demonstra que, ao produzir uma Obra, ocorre a celebração de diversos contratos, versando sobre diferentes aquisições de direitos para a utilização desta Obra por meio das modalidades de uso pretendidas pela empresa televisiva na época em que foi produzida.

### 2.1.2 – Obra por encomenda

Apesar de a LDA tratar, como diz Carlos Alberto Bittar, "desarticuladamente" sobre obra por encomenda, pois é omissa sobre o tema (somente menciona nos artigos 46, I, c, 51 e 54 da LDA a respeito do assunto), consiste em importante aspecto a ser levado em consideração pela empresa produtora de conteúdo audiovisual a contratação de um profissional para desempenhar função criativa, pois ao contratá-lo, em regra, a empresa televisiva incide na hipótese de obra sob encomenda, devido às particularidades do contrato de trabalho nestes casos que envolve:

> "a vinculação laboral do criador com o encomendante (empresa ou pessoa que dirige o seu serviço), preservando-se àquele, no regime unionista, os direitos morais sobre a sua criação e transferindo-se, por força da remuneração do trabalho intelectual, direitos patrimoniais correspondentes à utilização consentânea com a finalidade de sua atividade"[35].

Por exemplo, ao contratar um roteirista, a empresa televisiva encomenda um roteiro para uma novela, por meio de contrato que dispõe sobre o desenvolvimento de obra literária para a produção de Obra que integrará a programação da empresa televisiva, de acordo com o interesse da empresa televisiva, voltado para o desenvolvimento da grade de programação, e esta forma de contratação reflete e impacta na forma de aquisição dos direitos patrimoniais referentes à obra literária (roteiro) e até posteriormente na Obra (audiovisual) final, uma vez que a Obra pode consistir em obra derivada do roteiro. Neste sentido, os efeitos do vínculo empregatício entre criador (empregado) e encomendante (empregador) é explicado por BITTAR:

> (...) a produtora de televisão adquire direitos pecuniários para a fixação e transmissão de novela criada por intelectual assalariado; a empresa jornalística obre os artigos dos criadores de sua equipe; a empresa cinematográfica, sobre o filme, compreendido como um conjunto, envolvendo criações de todos os intelectuais que nele participam e assim por diante). Isso se deve ao fato de o criador ser remunerado exatamente para o objetivo final visado pelo encomendante (nos casos, as empresas), a que se relaciona por vínculo de subordinação. O poder patronal tem o alcance aqui definido.

Entretanto, cumpre esclarecer que a obra por encomenda consiste naquela "em que outra pessoa toma a inciativa de sua concepção"[36], podendo ser (i) por encomenda pura e simples; (ii) dirigida; ou (iii) em colaboração. Os diferentes tipos elencados variam de acordo com a ingerência e participação do

[34] O significado da palavra decupagem é um galicismo derivado de decoupage, conforme explica Vasconcelos: "Decupagem significa "recorte" e na empresa produtora de conteúdo audiovisual o termo vem sendo utilizado para descrever as técnicas de organização das informações sobre uma obra audiovisual, principalmente para fins de arquivo". (LINS DE VASCONCELOS, op. cit., p. 159).
[35] BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de Autor**. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 64.
[36] BITTAR, op. cit., p. 62.

MANOEL J. PEREIRA DOS SANTOS
Sociedade de Advogados

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

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

encomendante e do elaborador no resultado final da obra, e, mais importante, impactam na determinação da titularidade dos direitos patrimoniais da obra[37].

A encomenda pura e simples consiste no tipo de obra que o encomendante apenas sugere o tema e solicita a criação, firmando encomendante e elaborador (autor) contrato neste sentido (de prestação de serviço); a obra dirigida é aquela na qual o encomendante dirige o trabalho, sendo o encomendante o verdadeiro autor, devido a sua participação primordial na criação, sendo o elaborador mero executor de trabalho dirigido por aquele, mediante contraprestação pecuniária previamente ajustada; e a obra em colaboração é aquela na qual o encomendante colabora, coordena, organiza a consecução dos trabalhos referentes à obra e os direitos patrimoniais são compartilhados, pertencendo a ambas partes[38].

Assim, conclui-se que o direito de autor do encomendante não é determinado pela remuneração do intelectual, mas pelo reconhecimento ou não do trabalho criativo do coordenador, organizador, que dirige, colabora e coordena a realização da obra e que "quando empresa (...) põe os meios técnicos e materiais à disposição do elaborador, que trabalham sob sua direção"[39].

A descrição em contrato da forma de consecução dos serviços para a produção da Obra e as modalidades de utilização pretendidas pela empresa produtora de conteúdo audiovisual impactam diretamente no tipo obra sob encomenda realizada e, mais importante, na titularidade dos direitos patrimoniais da obra, pois, se a obra é realizada em colaboração ou dirigida, os direitos patrimoniais são, no primeiro caso, "a ambos, em comunhão" e, no segundo caso, "o verdadeiro autor é o encomendante"[40].

Para resolução de questões no âmbito do Direito de Autor, devem ser examinados os contratos referentes à Obra, pois por meio do contrato define-se a forma como a obra é produzida, a divisão referente à titularidade patrimonial e, em regra, o encomendante não pode realizar qualquer utilização da obra que não tenha sido autorizada pelo autor e "nenhum outro direito adquire a empresa nesse relacionamento [empregatício]", não podendo a "empresa de televisão, depois, sem autorização expressa, extrair novas cópias e locá-las ou vende-las, ou, ainda, transferir a outras a exibição (...) a menos que os transfira por meio de contratos adequados"[41]. Neste sentido, discorre BITTAR (2013) a respeito, especificamente, da obra por encomenda:

> Não pode o encomendante, pois, fazer qualquer outra utilização, sem prévia consulta ao autor e a consequente remuneração específica, sob pena de violação, a menos que, por força de lei, de contrato próprio, **ou das circunstâncias da elaboração**, direitos outros lhe sejam imputados. Daí decorrem situações várias na prática.[42] (grifo nosso)

Desta forma, conclui-se que dispor nos contratos sobre o tipo e forma de contratação de obra sob encomenda e as utilizações autorizadas é crucial para a correta aquisição de direitos e a delimitação da titularidade patrimonial da Obra, o que impactará positiva e diretamente no procedimento de *Clearance*. Neste sentido, entende José Carlos Costa Netto, ao afirmar o seguinte:

> (...) nessa complexa relação de encomenda de obra ou bem intelectual – textos, imagens, direções e interpretações artísticas etc. -, deve ser regulada entre as partes – encomendante e titulares de direitos autorais – a melhor forma de compensação econômica (remuneração do criador intelectual) perante as várias vertentes de exploração da obra intelectual: o exercício dos direitos autorais de natureza patrimonial se dará com maior ou menor amplitude – e, consequentemente, com maior ou menor expressão econômica – diante dos resultados obtidos com as diversas formas de utilização da obra intelectual respectiva[43].

Ademais, no âmbito do Direito de Autor, existem contratos típicos e atípicos. As licenças, os contratos de edição, de cessão e representação, todos determinados pela LDA, são típicos, pois a mencionada Lei delimita a forma, prazo e condições para a celebração destes contratos (como por exemplo, a forma escrita para cessão parcial ou total e o prazo máximo de 5 (cinco) para a cessão dos direitos de autor sobre obras futuras).

Contudo, devido às variadas formas e pluralidade de relações jurídicas envolvidas na produção de uma obra audiovisual, como já mencionado, podem ser celebrados contratos atípicos, como por exemplo os casos de obra sob encomenda, sendo estes, em regra, contratos "mistos", contendo disposições referentes aos contratos típicos, tais como licenças e cessões, justamente para dispor sobre todos os aspectos que envolvem a produção de uma obra audiovisual.

[37] BITTAR, op. cit., p. 63.
[38] BITTAR, op. cit., p. 63.
[39] BITTAR, op. cit., p. 65.
[40] BITTAR, op. cit., p. 63.
[41] BITTAR, op. cit., p. 64.
[42] BITTAR, op. cit., p. 63.
[43] NETTO, op. cit., p. 224.

## 2.2 – O direito de imagem e suas particularidades: breve análise

No que tange ao direito de personalidade, a vedação expressa da utilização de imagem, voz e nome sem autorização do respectivo titular, contida no artigo 20 do CC, contendo poucas exceções, sendo estas: "se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública", o que traz sempre a questão do sopesamento entre os princípios invioláveis da proteção à vida privada, imagem e honra das pessoas e o da liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento, todos garantias constitucionais dispostos no artigo 5º, nos incisos X, IX e IV, respectivamente, da Constituição Federa de 1988 (CF/88).

Ademais, discorre o artigo 21 do CC a respeito da inviolabilidade da vida privada. No entanto, resta evidente que o princípio da inviolabilidade da vida privada, nos casos em que os tribunais têm que decidir, por exemplo, acerca do direito à privacidade de pessoa pública cuja imagem da vida privada é exibida na televisão, de forma desautorizada, pode ser mitigado ao ser sopesado frente ao princípio da liberdade de expressão e ao direito à informação, uma vez que há, nestes aspectos, o interesse público no que diz respeito ao direito à informação, conforme entendimento de Sérgio Cavalieri Filho, no trecho abaixo transcrito:

> (...) Costuma-se ressalvar, no tocante à inviolabilidade da intimidade, a pessoa dotada de notoriedade, principalmente quando exerce vida pública. Fala-se, então, nos chamados "direito à informação e direito à história", a título de justificar a revelação de fatos de interesse público, independentemente de anuência da pessoa envolvida. Entende-se que, nesse caso, existe redução espontânea dos limites da privacidade (como ocorre com os políticos, atletas, artistas e outros que se mantêm em contato com o público). (...) E assim é, segundo essa mesma doutrina, porque a vida dessas pessoas compreende um aspecto voltado para o exterior e outro voltado para o interior. A vida exterior, que envolve a pessoa nas relações sociais e nas atividades públicas, pode ser objeto das pesquisas e das divulgações de terceiros, porque é pública.[44]

Assim, é nítido que, com relação a ambos os dispositivos referentes ao direito de imagem - artigos 20 e 21 do CC -, cabem diferentes interpretações e sopesamentos entre os mencionados princípios, os quais sempre resultarão da valoração do bem jurídico por cada julgador, devido à subjetividade que envolve o tema, conforme demonstra o Luiz Guilherme Marinoni, *in verbis*:

> O princípio da probabilidade, no caso de colisão de direitos fundamentais, não pode desconsiderar a necessidade de ponderação do valor jurídico dos bens em confronto, pois, embora o direito do autor deva ser provável, o valor jurídico dos bens em jogo é elemento de grande importância para o juiz decidir (...).[45]

Entretanto, as disposições contidas no CC não são as únicas que influenciam no tratamento jurídico dado às imagens exibidas na televisão. Além dos artigos 20 e 21 do CC, que regulam de forma genérica o direito de imagem, também temos o direito de arena do atleta regulado pela Lei nº 6.515 de 24 de março de 1998 (Lei Pelé), alterada pela Lei nº 12.395 de 2011; e o direito ao uso de imagem do indígena regulado pela Lei nº 6.001 de 19 de dezembro de 1973 (Estatuto do Índio) e portaria nº 177/PRES de 16 de fevereiro de 2006, expedida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI.

Desta forma, é evidente que não somente no âmbito do direito de autor, como também no campo do direito de imagem, existem particularidades advindas não somente do CC, mas também oriundas de outras normas que devem ser levadas em consideração pela empresa televisiva ao realizar o procedimento de *Clearance*.

---

[44] FILHO, Sérgio Cavalieri. **Programa de Responsabilidade Civil**. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 104.
[45] MARINONI, Luiz Guilherme. **Antecipação da Tutela**. 9.ed. São Paulo: RT, 2006, pp. 254/255.

Seja um associado
www.abpi.org.br
abpi ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

## 2.3 – Dificuldades devido à Construção Cultural

Outra razão que veio dificultar o procedimento de liberação de Obras consiste na existência de negociações descontextualizadas e fora da realidade, consistindo, também, em fator que deve ser considerado como impeditivo do processo de liberação.[46]

Estas situações descontextualizadas consistem também em reflexos da fase de construção cultural quanto às práticas negociais e de valoração dos direitos autorais e/ou de personalidade com relação às realizadas no mercado internacional. Um exemplo dessa construção consiste na ausência de um padrão quanto à forma de aquisição e gestão dos direitos dos titulares de direitos autorais.

As autorizações para utilização das obras, no âmbito do direito de autor, ainda são adquiridas, na sua maioria, de forma individual. Esta forma de aquisição apresenta um quadro complicado, quando se fala em obra coletiva produzida, pois há a utilização de grande volume de diversos insumos que consistem em obra intelectual, e não há uma uniformidade quanto à forma de aquisição destes direitos, como, por exemplo, ocorre com relação à aquisição do direito de execução pública musical (artigo 68, § 2º, da LDA[47]), o qual é adquirido mediante pagamento direto à entidade que gere coletivamente tal direito, sendo esta o Escritório Central de Arrecadação (ECAD), de acordo com o que determina o artigo 99 da LDA.[48]

A gestão coletiva de direitos autorais, no entanto, consiste em prática já amplamente utilizada nos EUA e na Europa,[49] porém ainda em construção no Brasil, mesmo após a alteração da LDA, em 2013, pela Lei nº 12.853/2013 que, ao revogar e acrescentar dispositivos ao Título VI da LDA (artigos 97 e seguintes da LDA), possibilita que a legislação brasileira "se perfila[e] com a tendência internacional de maior transparência do sistema de gestão coletiva". Segundo o Professor Marcos Wachowics, que explica que a modificação da LDA pela Lei nº 12.853/13, esta possibilita "(i) a caracterização das atividades do ECAD, e de associações que atuam na área, como sendo de interesse público; (ii) a definição das regras de transparência e publicidade aos valores arrecadados a título de direitos autorais",[50] delimitando, assim, uma maior transparência ao determinar a possibilidade de interferência externa por meio de uma supervisão pública e a prestação de contas das associações dos titulares de direitos autorais (direitos de autor e conexos), ou seja, alterando a forma de administração dessa atividade (gestão coletiva de direitos autorais).[51]

Tal gestão possibilita aos titulares de direitos autorais a organização destes titulares em associações que podem possibilitar a aquisição destes direitos com maior facilidade pelos interessados, em especial pelas empresas televisivas que adquirem tais direitos em massa, facilitando e tornando menos custoso todo o processo de aquisição de direitos, bem como o procedimento de *Clearance*, pois a forma de contratação com associações que representam uma variedade de titulares se dá por meio de convênios uniformizados, nos quais constam uma tabela de preços e condições parelhas de contratação para todos os titulares associados, o que diminui a possibilidade de haver cobranças de preços fora da realidade de mercado pelo titular do direito, bem como a probabilidade de o titular não ser encontrado para autorizar a utilização.

Neste sentido, a União Europeia de Radiodifusão (*European Broadcasting Union* – EBU), em 2010, realizou um estudo que se tornou um relatório compreendendo análise jurídica e proposta de práticas mais acessíveis aos direitos de propriedade intelectual para o mercado, relatório este que revelou a importância de um novo quadro jurídico envolvendo licenças coletivas. O relatório informa o seguinte:

> O requisito para obter licenças individualmente de cada detentor pode, por outro lado, prejudicar ou impedir a exploração e, em particular, se um titular do direito não puder ser identificado ou se o processo de identificação individual e liberação de todos os direitos se revelar muito complexo, muito longo e muito dispendioso para certos usuários em comparação com a

[46] LINS DE VASCONCELOS, op. cit., p. 158-159.

[47] Art. 68. "Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.
(...) § 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica."

[48] Art. 99. "A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os §§ 1º a 12 do Art. 98 e os Arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B."

[49] Neste sentido afirma Abrão, ao instruir que "em todo o mundo foram criadas diversas sociedades com a mesma finalidade, atuando na gestão dos direitos das diversas categorias de obras intelectuais o que permitiu para autores, já que a arte literalmente não conhece fronteiras, organizarem-se a fim de estabelecer conexões com sociedades estrangeiras, com o fim de controlar o nacional e o estrangeiro em seu território, em busca da mesma reciprocidade na sociedade estrangeira em seu território, em busca da mesma reciprocidade na sociedade estrangeira em território estrangeiro, na tutela do seu associado nacional e da respectiva obra naquele território". (ABRÃO, Eliane Y. **Direitos de Autor e Direitos Conexos**. São Paulo: Migalhas, 2014, p. 167).

[50] WACHOWICS, Marcos. "A Revisão da Lei Autoral Principais Alterações: Debates e Motivações". In: **PIDCC, Revista de Propriedade Intelectual – Direito Contemporâneo e Constituição**. Aracaju: Ano IV, Edição nº 08/2015, p. 551.

[51] ABRÃO, op. cit., p. 167.

> antecipação dos benefícios de uso, como por exemplo, devido ao número excessivamente alto de direitos envolvidos em uma produção. Nessas situações, são necessárias soluções coletivas de liberação de direitos do tipo "one-stop-shop" para assegurar a distribuição dos trabalhos ao público de acordo com os direitos autorais.[52]

Além dos aspectos acima apontados, deve ser levado em consideração que o Brasil ainda se mostra em estágio insuficientemente desenvolvido com relação à matéria, conforme aponta estudo do Departamento do Comércio do governo norte americano[53], que indica que, ao mesmo tempo que o Brasil é um dos principais mercados a serem explorados por indústrias do entretenimento norte americanas, para atuar no Brasil é necessário aconselhamento jurídico diante da insegurança jurídica, devido à recente evolução da legislação referente aos direitos autorais e das possibilidades de esquemas de fraudes, inclusive nos sistemas de pagamentos.

Todos os passos com relação a este desenvolvimento cultural podem ser observados nas práticas de mercado, como, por exemplo, na organização dos titulares de direitos na prática de uma gestão eficaz e eficiente de seus direitos, tanto com relação à forma de cobrança quanto ao método de cobrança e comercialização dos seus direitos.

## 3 • Conclusão

Nesta primeira parte deste artigo, são trazidos temas relacionados à complexidade de direitos e obrigações envolvendo a produção de obras audiovisuais.

Desta forma, este estudo, espera levar à compreensão do(a) leitor(a) a necessidade iminente de que um processo seja estabelecido de forma sistematizada pelas empresas produtoras de conteúdo para que tais direitos de propriedade intelectual e personalidade, dentre outros, mencionados nesta primeira parte deste artigo, sejam respeitados, valorizados e compreendidos como ativos para o mercado de produção de conteúdo audiovisual brasileiro.

Na parte 2 deste artigo, a ser publicado na próxima edição desta Revista, serão explicados o objetivo, a importância e o conceito de *clearance*, contando sobre suas etapas, na hipótese de ser um procedimento sistematizado, trazendo, também, uma proposta de *Clearance*, a ser adotado por tais empresas, corroborada por uma entrevista realizada ao advogado responsável pela liberação de obras na BBC (*British Broadcasting Company*), o qual explica desde a estrutura organizacional quanto à divisão de áreas envolvidas no processo de *Clearance* na BBC até os diferentes sistemas e tecnologias envolvidas para tornar este procedimento muito bem organizado nesta empresa produtora de conteúdo britânica.

---

[52] No original: "The requirement to obtain licences individually from each holder may, on the other hand, impair or prevent exploitation, and particularly if a right holder cannot be identified or if the process of individual identification and clearance of all the rights proves too complex, too long and too costly for certain users compared to the anticipated benefits of use, for example owing to the excessively high number of rights involved in a production. In such situations, collective rights-clearance solutions of the "one-stop-shop" type are necessary to ensure the distribution of the works to the public in compliance with copyright". (**EBU Copyright White Paper Modern copyright for digital media Legal analysis and EBU proposals**. Março 2010.
Disponível em: [https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/Position%20Papers/EBU-Position-EN_Copyright%20White%20Paper.pdf]. Acesso em: 10 set. 2017 (p. 40).

[53] "Brazil ranks fifth on ITA's list of top M&E export markets in 2016. U.S. exporters are expected to be particularly competitive in filmed entertainment and music but will have to remain vigilant to protect copyrights and market share. Brazil is still developing its international licensing system, and while opportunities abound as Brazilians are just as eager to share their creative talent as they are to learn about U.S. M&E trends, trade barriers make market entry a challenge. Exporters are advised to have a local attorney who speaks Portuguese to provide tax and licensing law expertise and to help navigate the copyright laws, which have been in flux in recent years. Fraudulent payment systems and scams are other concerns for U.S. businesses in this Marketplace". (**2016 Top Markets Report Media and Entertainment – A Market Assessment Tool for U.S. Exporters**. Outubro de 2016. Disponível em: [http://trade.gov/topmarkets/pdf/Media_and_Entertainment_Top_Markets_Report.pdf]. Acesso em: 17 set. 2017).

MARTINEZ&ASSOCIADOS
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

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

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

## Referências bibliográficas


ABRÃO, Eliane Y. **Direitos de Autor e Direitos Conexos**. São Paulo: Migalhas, 2014.

BLUMENTHAL, Howard. J.; GOODENOUGH, Oliver R. **This Business of Television: The Standard Guide to the Television Industry**. 3rd Edition. New York, USA: Billboard Books, 2006.

BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de Autor**. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013.

FILHO, Sérgio Cavalieri. **Programa de Responsabilidade Civil**. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2007.

MARINONI, Luiz Guilherme. **Antecipação da Tutela**. 9.ed. São Paulo: RT, 2006.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940** (Código Penal).

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002** (Código Civil).

BRASIL. **Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962** (Lei de Telecomunicações).

BRASIL. **Lei nº 6.001 de 19 de dezembro de 1973** (Estatuto do Índio).

BRASIL. **Lei nº 6.515 de 24 de março de 1998** (Lei Pelé).

BRASIL. **Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978** (Regulamentação da Profissão de Artista).

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996** (Lei de Propriedade Industrial – LPI).

BRASIL. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998** (Lei de Direitos Autorais – LDA).

BUTLER, Joy R. **The Permission Seeker's Guide Through the Legal Jungle**. 2nd Edition. Arlington, Virginia, USA: Sashay, 2017.

CABRAL, Plínio. **A Nova Lei de Direitos Autorais**. Porto Alegre, 1998.

CARBONI, Gulherme C. **O Direito de Autor na Multimídia**. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2003.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Parecer elaborado sob encomenda das empresas TV GLOBO LTDA. e ENDEMOL ENTERTAINMENT INTERNATIONAL B.V.**, encartado aos autos da ação judicial nº 2.315/2001. 4ª Vara Cível da Comarca de Osasco. São Paulo, 13/11/2001.

DONALDSON, Michael C.; CALLIF, Lisa A. **Clearance and Copyrights**. 4th Edition. Silman-James Press, Kindle Edition, 2014.

JUNIOR, Edson Beas Rodrigues. **The General Exception Clauses of the TRIPS Agreement**. New York, USA: Cambridge University Press, 2012.

LINS DE VASCONCELOS, Cláudio. **Mídia e Propriedade Intelectual: a Crônica de um Modelo em Transformação**. São Paulo: Lumen Juris, 2014.

LINS DE VASCONCELOS, Cláudio; SALINAS, Rodrigo. "Custos dos Direitos Intelectuais Mais que Dobraram em Três Anos". In: **Boletim ABPI**. nº 104, 2009.

MATTOS, Luiza Curi de. **A Reconfiguração da Indústria de Televisão: A Visão das Redes de Televisão Aberta no Brasil**. Dissertação (Mestrado em Administração) – UFRJ, 2007.

MONTES, Wagner Silva. **Over The Top: o consumo audiovisual em softwares culturais**. Dissertação (Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais) – USP, 2014.

NETTO, José Carlos Costa. **Direito Autoral no Brasil**. 2.ed. São Paulo: FTD, 2008.

PEREIRA, Alexandre Libório Dias. "As Obras Órfãs no Direito Autoral Europeu e Português". In: **Revista ABPI**. nº 147, Mar/Abr 2017.

STIM, Richard. **Getting Permission: how to license & clear copyrighted materials online & off**. 5th Edition, Kindle Edition, Nolo Law for All, 2013.

WACHOWICS, Marcos. "A Revisão da Lei Autoral Principais Alterações: Debates e Motivações". In: **PIDCC, Revista de Propriedade Intelectual – Direito Contemporâneo e Constituição**. Aracaju: Ano IV, Edição nº 08/2015.


## Endereços eletrônicos


**2016 Top Markets Report Media and Entertainment – A Market Assessment Tool for U.S. Exporters.** Outubro de 2016. Disponível em: [http://trade.gov/topmarkets/pdf/Media_and_Entertainment_Top_Markets_Report.pdf]. Acesso em: 17 set. 2017.

**Creative Industries Mapping Document 2001**. Londres: DCMS, 2001, p. 4. Disponível em: [https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/183544/2001part1-foreword2001.pdf]. Acesso em: 13 set. 2017.

**EBU Copyright White Paper Modern copyright for digital media Legal analysis and EBU proposals**. Março de 2010. Disponível em: [https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/Position%20Papers/EBU-Position-EN_Copyright%20White%20Paper.pdf]. Acesso em: 10 set. 2017.

**Práticas de Gestão Estratégica e Operacional de Propriedade Intelectual no Brasil**. Disponível em: [https://pris.com.br/ebook-pi-2016.pdf]. Acesso em: 17 set. 2017.

# As Normas Técnicas, o Direito de Patentes e a Concorrência

## *Standards, Patent Law and Competition*

**Nuno Pires de Carvalho**

*Advogado, inscrito nas Seções de MG e do RJ da OAB. Mestre e Doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pela Washington University in St. Louis (Missouri, EUA). Ex-conselheiro na Divisão de Propriedade Intelectual da Organização Mundial do Comércio (OMC) (1996-1991, Genebra) e ex-Diretor da Divisão de Propriedade Intelectual e Política da Concorrência da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) (1999-2015, Genebra). Sócio de Licks Attorneys.*
*E-mail: nuno.carvalho@lickslegal.com*

## Resumo

O objetivo de harmonização técnica que as normas técnicas perseguem e o objetivo da diferenciação entre produtos e serviços que o sistema de patentes garante são antagônicos e, quando colocados em confronto, podem gerar problemas de livre concorrência. Este artigo descreve esses problemas e mostra as soluções que têm vindo a ser encontradas no sentido da promoção da interoperabilidade e qualidade dos produtos e serviços, sem que, com isso, se perca o sentido da diferenciação destes nem a liberdade de escolha dos consumidores. Uma nota especial é dedicada ao setor automobilístico que, recentemente e de forma crescente, tem tido que superar esse antagonismo.

**Palavras-chave:** Normas técnicas. Patentes. Emboscada. Assalto. Bloqueio. Instalação essencial. Concorrência desleal. Infração da ordem econômica.

## *Abstract*

*The objective of technical harmonization that standards pursue and the objective of product and services differentiation that the patent system ensures are antagonistic and, when confronted, may give rise to antitrust problems. This Article describes those problems and identifies the solutions that have been found in order to promote the interoperability and the quality of products and services, without thereby losing the sense of their differentiation or consumers' freedom of choice. A special note is dedicated to the automotive sector which, recently and increasingly, has had to overcome that antagonism.*

***Keywords:*** *Standards. Patents. Ambush. Hold-up. Hold-out. Essential facility. Unfair competition. Competition. Antitrust.*

As opiniões são de inteira responsabilidade de seus autores e não expressam, necessariamente, as opiniões da Comissão Editorial ou da ABPI.

**Sumário** • *I • Introdução: o antagonismo entre a propriedade intelectual e as normas técnicas - II • As normas técnicas e os direitos de patente - III • SEPs no setor automobilístico: um novo problema? - IV • Conclusão*

## I • Introdução: o antagonismo entre a propriedade intelectual e as normas técnicas[1]

Muito se tem discutido e escrito nestes últimos anos sobre a interface entre a propriedade intelectual (PI) e as normas técnicas (NTs). A doutrina tem examinado essa interação desde a perspectiva de um campo específico da propriedade intelectual – em geral, a partir das patentes. No entanto, a mesma NT que inclui tecnologia patenteada pode também suscitar questões relativas a outros campos da PI, como o direito de autor, as topografias de circuitos integrados e as marcas.[2/3/4]

---

[1] Este artigo utiliza os conceitos de normas técnicas estabelecidos pelo Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (daqui em diante designado por sua sigla inglesa TBT – *Agreement on Technical Barriers to Trade*), da Organização Mundial do Comércio (OMC). O TBT distingue entre normas de cumprimento obrigatório (designadas como "regulamentos técnicos") e normas de cumprimento voluntário (que o TBT designa simplesmente como "normas"). O TBT é parte do Anexo 1A do Acordo de Marraqueche que estabeleceu a OMC, disponível em [www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf] (acesso em: 28 jul. 2022). A versão em português do TBT pode ser obtida no website do Ministério da Economia, disponível em [www.gov.br/siscomex/pt-br/arquivos-e-imagens/2021/05/omc_tbt.pdf] (acesso em: 28 jul. 2022). As normas de cumprimento obrigatório são definidas no parágrafo I do Anexo I do TBT da seguinte forma:

> "Regulamento técnico:
> Documento que enuncia as características de um produto ou os processos e métodos de produção [com] ele relacionados, incluídas as disposições administrativas aplicáveis, cujo comprimento é obrigatório. Poderá também tratar parcial ou exclusivamente de terminologia, símbolos, requisitos de embalagem, marcação ou rotulagem aplicáveis a um produto, processo ou método de produção."

As normas de cumprimento voluntário são definidas assim:

> "Norma:
> "Documento aprovado por uma instituição reconhecida que fornece, para uso comum e repetido, regras, diretrizes ou características para produtos ou processos e métodos de produção conexos, cujo cumprimento não é obrigatório. Poderá também tratar parcial ou exclusivamente de terminologia, símbolos, requisitos de embalagem, marcação ou rotulagem aplicáveis a um produto, processo ou método de produção."

Neste artigo, os termos "normas técnicas" e "normas" farão referência a ambas as categorias, a menos que expressamente referenciadas de maneira diferente.

[2] Sobre a interface entre a propriedade intelectual e as NTs, ver, por exemplo, Mark A. Lemley, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, 90 CALIF. L. REV. 1889 (2002), e Renata Hesse, *The Antitrust Division and SSOs: Continuing the Dialogue,* ANSI Intellectual Prop. Rights Policy Comm. Meeting (Nov. 8 2012), disponível em <www.justice.gov/atr/file/518946/download> (acesso em: 18 abr. 2022). Note-se que os títulos de muitos livros, artigos e estudos que cuidam deste tema fazem referência à propriedade intelectual, mas na realidade acabam por se concentrar apenas nas patentes. Isso tem consequências negativas, pois um tratamento parcial dessa interface gera a ideia de que as patentes são o único setor da propriedade intelectual em que ela ocorre. Ora, isso não é verdade. O direito de autor e as marcas são também afetados de maneira significativa pela operação das normas técnicas. Sobre a interface das patentes e do direito de autor – mas não das marcas – com as normas técnicas, ver Nuno Pires de Carvalho, *Direitos de Autor e Normas Técnicas – Breve Análise do Caso ABNT*, Revista da ABPI no. 132, pp. 32-41, set/out 2014; Daniel J. Gifford, *Developing Models for a Coherent Treatment of Standard-setting Issues under the Patent, Copyright and Antitrust Laws*, 45 IDEA 331 (2003). Sobre a interface entre patentes e NTs, incluindo uma breve referência às marcas, ver Knut Blind *et al., Study on the Interplay between Standards and Intellectual Property Rights (IPRs), Final Report* (2011), disponível em [op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bd1599b5-1e41-427a-9d3a-7dba070c9f8] (acesso em: 28 jul. 2022). Sobre a interface entre NTs e direitos de autor, ver Pamela Samuelson, *Questioning Copyright in Standards*, 48 B.C. L. REV. 193 (2007).

[3] No que diz respeito à interface entre as NTs e o direito de marcas, ela pode ocorrer em várias dimensões, mas aquela que levanta mais problemas com relação à livre concorrência é a inclusão nas normas de marcas comerciais como substitutos de referências completas a determinados produtos ou serviços. Com efeito, por vezes as NTs, em vez de fazer descrições detalhadas dos produtos e dos ingredientes necessários à sua implementação, designam-nos mediante a citação de suas marcas comerciais. Esta maneira prática de identificar materiais e ingredientes levanta um problema concorrencial para os fabricantes. A referência numa NT a certos produtos por meio de sua marca induz os fabricantes que implementam essa norma a adquirir os produtos que ostentam essa mesma marca. Os produtores de ingredientes concorrentes podem achar muito difícil persuadir esses implementadores a usar os sucedâneos. Num estudo elaborado por Knut Blind *et al.* para a Comissão Europeia (*supra* nota 2), este ponto foi assinalado: "Sempre que possível, a referência a marcas nas NTs deveria ser evitada; quando for impossível de ser evitada, deve ser feita com cuidado e observando cautelas apropriadas; pois disso resulta o risco de gerar vantagens competitivas para os titulares das marcas." *Id.* p. 201. Para incorporar efetivamente seus produtos concorrentes no padrão, os fabricantes destes produtos precisariam convencer a entidade elaboradora a alterar a norma em questão. De qualquer forma, a inclusão em NTs de referências a ingredientes por meio de suas marcas tem fins puramente informativos, e por isso é autorizada por lei. O titular da marca não pode opor-se a esse uso (Lei 9.279/96, art. 132, IV).

[4] Outro tema que que pode levantar algum antagonismo entre NTs e marcas diz respeito às marcas de certificação utilizadas pelas entidades que *certificam* ou atestam o cumprimento das instruções contidas em determinadas NTs. Por vezes, a própria entidade que elaborou a norma também presta serviços de certificação. Para evitar conflitos de interesses e proteger os direitos tanto de consumidores quanto dos concorrentes das empresas implementadoras, proíbe-se que a entidade certificadora venda os produtos ou preste os serviços cuja obediência à NT ela certifica. Ver neste sentido o art. 128, § 3º, da Lei 9.279/96:

> "O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado."

Em segundo lugar, a entidade certificadora não pode recusar-se a certificar terceiros que cumpram rigorosamente as normas supervisionadas por ela. Esta obrigação de certificar terceiros está presente, implícita ou explicitamente, nas leis de alguns países. Ver, *e.g.*, o art. 46 da Lei de Propriedade Industrial de 2008 do Sultanato de Omã:

> "A qualquer pessoa que tenha provado o cumprimento de normas técnicas e outras condições dos Regulamentos mencionados no art. 43(2) [Regulamentos que devem ser submetidos no momento do registro da marca] não poderá ser recusado o direito de usar o sinal de certificação nas condições estabelecidas nesses Regulamentos."

O texto em inglês da lei de Omã está disponível em [wipolex.wipo.int/en/legislation/details/11876]. A lei norte-americana refere-se ao dever de boa-fé do titular da marca de certificação de permitir que outros a utilizem. Este dever já foi qualificado como "uma *licença obrigatória* limitada," na medida em que determina que o certificador permita o uso da marca de certificação por qualquer pessoa que cumpra as normas." Ver J. Thomas McCarthy *et al., MCCARTHY'S* DESK ENCYCLOPEDIA OF INTELLECTUAL PROPERTY, p. 64 (3a edição, BNA, 2004). Esta regra evita a arbitrariedade nos serviços de certificação, na medida em que a entidade certificadora não pode recusar a permissão para uso de sua marca de certificação se a empresa inspecionada cumprir as regras. Como essa regra equivale a uma licença compulsória, caso a certificadora recuse a permissão, a empresa inspecionada pode, ainda assim, usar a marca em questão. A entidade certificadora mantém, no entanto, o direito de ser remunerada por essa utilização. Sem dúvida, esta situação assemelha-se muito à de uma licença compulsória, que resulta da distorção causada pela interferência da regulação do mercado para realizar a estandardização. É verdade que o art. 21 do Acordo TRIPS proíbe o licenciamento compulsório de marcas, mas as marcas de certificação não são marcas comuns, puramente comerciais, e, portanto, não são cobertas pelo Acordo.

De modo geral, o antagonismo entre a PI e as NTs resulta de objetivos conflitantes. O principal objetivo da PI é proteger os elementos intangíveis de diferenciação entre produtos e serviços, bem como entre as empresas que os produzem e comercializam. Já as NTs visam uniformizar métodos e procedimentos de produção de bens e de prestação de serviços com diferentes objetivos, os mais importantes sendo os de assegurar a qualidade e eficácia de certos produtos e serviços e garantir a interoperabilidade de produtos com características diversas, mas que servem a mesma função. Isto é, em resumo, enquanto a PI visa *diferenciar*, as NTs visam *harmonizar*.

Todos os campos da PI, desde o direito de autor até aos segredos de negócio, desde as patentes até às indicações geográficas, desde os desenhos industriais até aos conhecimentos tradicionais, compreendem um denominador comum que opera como um fator de aglutinação: a sua função diferenciadora. Esta função encontra apoio na teoria econômica. Há quase cem anos, Edward Chamberlin propôs a teoria da *concorrência monopolística* como sendo uma alternativa mais realista às situações opostas da concorrência perfeita (ou pura), de um lado, e o monopólio puro, do outro. Chamberlin propôs que, ao introduzirem diferenças nos produtos, os concorrentes conseguiriam criar fidelidade nos clientes e, assim, adquirir um certo poder de determinação dos preços – mas só até certo ponto, a partir do qual esses clientes se sentiriam motivados a procurar produtos substitutos.[5]

As diferenças eliminam a homogeneidade dos produtos concorrentes. Estes deixam de ser, portanto, inteiramente substituíveis. Um Samsung Galaxy e um iPhone são substituíveis na medida em que são ambos *smartphones* da mesma geração, mas não o são *inteiramente*, pois apresentam elementos de funcionalidade distintos, não só por causa dos respectivos (e diferentes) sistemas operacionais, mas também devido a aspectos complementares como, entre outros, as câmeras, a estética, o peso, o tamanho da tela, o acesso a serviços de armazenamento na nuvem, a disponibilidade de pontos virtuais diferentes para a compra de aplicativos e de entretenimento. Na medida em que os consumidores estão dispostos a pagar um preço superior para continuarem fiéis a um desses aparelhos (e às respectivas funcionalidades), os comerciantes são capazes de estabelecer os preços sem receio de que seus clientes mudem de produto. O nível da vontade de mudar (ou da sua falta) pelos consumidores será maior ou menor, dependendo dos elementos diferenciadores introduzidos nos *smartphones*. Assim, quando um novo aparelho Samsung Galaxy ou iPhone chega ao mercado, os consumidores serão insensíveis ao preço até um certo ponto. Os consumidores estarão *amarrados (locked-in)* às suas preferências pessoais. Foi esta capacidade (limitada) que os comerciantes têm de estabelecer preços baseados nas diferenças por eles introduzidas nos seus produtos que Chamberlin designou como *concorrência monopolística*.[6]

O mérito da teoria de Chamberlin é pôr ênfase nos efeitos positivos da diferenciação. Mas há aqui dois pontos que não devem ser esquecidos. Em termos jurídicos, a expressão *concorrência monopolística* é paradoxal. Se não o fosse, sempre que se introduzisse uma nova funcionalidade num produto com o objetivo de persuadir (ou de tentar persuadir) os consumidores a se manterem fiéis a ele, o fabricante estaria praticando uma violação antitruste, ou, para utilizar a terminologia da Lei nº 12.529/11, um ato de infração da ordem econômica, nos termos do art. 36, incisos I e II.[7] Mas, na realidade, a *concorrência monopolística* a que Chamberlin se referiu não é uma verdadeira situação de monopólio, pois a introdução de elementos diferenciadores não impede a entrada no mercado de novos concorrentes e os substitutos continuam disponíveis.

O segundo ponto a não perder de vista é que, para a PI, a diferenciação deve ser entendida numa acepção muito mais ampla do que a da teoria proposta por Chamberlin.

---

[5] Edward H. Chamberlin, THE THEORY OF MONOPOLISTIC COMPETITION, pp. 56-70 (Harvard Univ. Press, 1933).
[6] *Id.*, pp. 68–70.
[7] O art. 36 da Lei 12.529/11 dispõe:
"Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:
I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;
II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; [...]."

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

MATOS & ASSOCIADOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Com efeito, a diferenciação que importa à PI nem sempre se refere ao produto (ou serviço) de forma direta, mas também ao negócio que está por trás desse produto (ou serviço). Em conformidade com esta ideia mais ampla, até as *commodities* são diferenciáveis. Como afirmou Theodore Levitt: "Essa tal de *commodity* não existe. Todos os bens e serviços são diferenciáveis."[8] Num artigo inovador, Theodore Levitt demonstrou que há duas maneiras possíveis de introduzir diferenciação em qualquer tipo de produtos: por meio do *aumento* do produto ou por meio da redução de preços.[9] O "aumento" do produto pode ser feito de variadas maneiras, desde alterações nas suas características funcionais e no desenho até os serviços externos que o acompanham.[10] Como exemplo de serviços externos, Levitt mencionou serviços de gerenciamento de armazenagem e programas de treinamento para os empregados de empresas distribuidores de medicamentos e cosméticos. As *commodities*, tais como "metais primários, grãos, produtos químicos e dinheiro," também são objetos de diferenciação.[11] Os fornecedores de *commodities* são diferenciados por seus nomes comerciais e métodos de entrega. Produtos, serviços e negócios podem ser diferenciados por meios de elementos *internos* (novas características técnicas, desenhos, qualidade, origem, reputação) e elementos *externos* (preços, localização, tratamento cortês, assistência técnica, programas de fidelidade). Cada uma destas diferenças é, direta ou indiretamente, objeto da PI.[12]

Ao contrário da PI, o objetivo das NTs é harmonizar produtos, serviços e processos. Como explica um texto publicado na Revista da OMPI, em 2005,

> "Essencialmente, a existência de normas torna possível que diferentes empresas desenvolvam produtos compatíveis ou interoperáveis. Se não houvesse normas, comprar uma porca para encaixar um parafuso seria um pesadelo; e CDs fabricados por empresas diferentes não funcionariam no mesmo aparelho. As normas relativas à interoperabilidade são particularmente importantes para mercados de rede, como ferrovias, eletricidade, telégrafo/fax, telefones, telefones celulares e a Internet. As normas de produtos são muitas vezes críticas para o funcionamento eficaz dos mercados e desempenham um papel importante no comércio internacional. Para os consumidores/usuários, as normas fornecem informações e garantem a qualidade."[13]

Com objetivos de segurança e de qualidade e/ou de interoperabilidade, as normas técnicas ditam modos comuns de fabricação e de operação de produtos. Assim, enquanto a PI assegura exclusividade e alternatividade[14], com o objetivo de possibilitar que os empresários introduzam características diferenciadoras nos produtos e nos serviços (e as mantenham como tal, sem o risco de que essas características sejam copiadas por um certo tempo), as NTs implicam obediência geral e uniforme. Por via de consequência, a normalização pode prejudicar a livre operação da PI e vice-versa.

Mas, se os processos e os produtos que fazem parte de uma norma e que são essenciais para a sua implementação estão cobertos pela exclusividade atribuída por patentes, modelos de utilidade ou desenhos, o acesso a eles poderia ser recusado pelos respectivos titulares, fazendo desses títulos de PI uma instalação essencial (ou, em língua inglesa, *essential facility*).[15]

O inegável antagonismo entre a PI e as NTs pode ser explicado por uma noção mais fundamental que resulta da organização econômica da sociedade. As NTs são o produto de regulamentação, tanto governamental quanto privada (pela autorregulamentação da indústria). As NTs constrangem a livre operação do mercado, pois reduzem os vários modos possíveis de fabricar produtos e de prestar serviços e, portanto, reduzem as escolhas dos consumidores. As NTs podem até encontrar justificação na eficiência econômica, na redução de custos e no aumento da qualidade – e até na promoção da inovação, quando as NTs dizem respeito a produtos ou serviços ainda não disponíveis no mercado – mas não deixam de impor constrangimentos sobre a liberdade de escolha das empresas e dos consumidores. Por isso as NTs demandam um quadro regulamentar, na medida em que direitos exclusivos forem concedidos ou reconhecidos por ação dos governos e/ou dos tribunais.

---

[8] Theodore Levitt, *Marketing Success through Differentiation – of Anything*, Harv. Bus. Rev. 83 (Jan. 1980).
[9] *Id.*, pp. 84, 87.
[10] *Id.*, p. 87.
[11] *Id.*, p. 83.
[12] *Id.*, pp. 87–88.
[13] *IP for Business: Patents and Technical Standards*, WIPO Magazine, novembro de 2005.
[14] A alternatividade é, ao mesmo tempo, causa e consequência da função diferenciadora da PI. Todo o ativo objeto da PI tem que ser suscetível de alternância. Isto significa que, quando uma empresa cria ou adquire um direito de PI que protege um ativo de interesse para seus concorrentes, estes concorrentes devem ter a possibilidade de criar ou de adquirir seu próprio direito de PI ou de usar ativos que estejam em domínio público. Dito isto de outro modo, a cada objeto de um direito de PI deve corresponder algo que está em domínio público, ou que está protegido por outro direito de PI ou que pode vir a ser criado e igualmente protegido por um novo direito de PI. Deste modo, a propriedade de um direito de PI não deveria constituir uma barreira à concorrência. Esta noção de alternatividade, que é inerente à PI, foi observada pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos com relação às patentes, no caso *Le Roy v. Tatham*, 55 U.S. 156, 175 (1852) ("Uma patente não serve para o efeito ou o resultado de um processo determinado, pois isso impediria todas as outras pessoas de fazer a mesma coisa por quaisquer outros meios."). Desde então, o princípio da alternatividade foi reafirmado várias vezes. Ver, *e.g., O'Reilly v. Morse*, 56 U.S. 62, 113, 119 (1853); *Corning v. Burden*, 56 U.S. 252, 267 (1853). A alternatividade foi também estabelecida no contexto do direito de autor (ver, *e.g., Data Gen. Corp. v. Grumman Sys. Support Corp. (Data Gen. I)*, 761 F. Supp. 185, 192 (D. Mass. 1991), confirmado *(Data Gen. II)*, 36 F.3d 1147 (1º Cir. 1994). E, no contexto dos desenhos industriais e do *trade dress* (o aspecto visual e/ou externo geral do produto, do serviço ou do estabelecimento), ver *e.g., Wallace Int'l Silversmiths, Inc. v. Godinger Silver Art Co., Inc.*, 916 F.2d 76 (2º Cir. 1990) e L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1129–30 (Fed. Cir. 1993).
[15] Sobre o conceito de *essencial facility*, ver *infra* a nota 20 e o texto correspondente.

Por seu turno, a PI é a base fundamental dos mercados livres, nos quais os rivais esforçam-se por atrair clientes, e em que estes têm, consequentemente, o direito de escolha. De forma quase paradoxal, a PI também é fruto de regulamentação, na medida em que a aquisição, o uso e a perda de direitos são estabelecidos por lei com o objetivo de assegurar a liberdade do mercado, enquanto, num nítido contraste, a normalização é um produto de regulamentação do mercado que, em certa medida, reduz a rivalidade sobre a invenção e a oferta de produtos e de serviços concorrentes aos consumidores.

Mas antes de entrar na análise da interface entre os direitos de patente e as NTs, vale lembrar a importantíssima distinção entre NTs de cumprimento obrigatório e NTs de cumprimento voluntário (por vezes chamadas de "normas de consenso voluntário"). As NTs de cumprimento obrigatório são estabelecidas por uma lei, um regulamento, ou qualquer outro tipo de norma jurídica ditada por um órgão público legislativo, como um parlamento, um governo ou um órgão governamental dotado de competência para exigir dos cidadãos um comportamento determinado. Por outras palavras, as NTs de cumprimento obrigatório são aquelas que os cidadãos e as empresas devem cumprir, sob pena de sanções em caso de inobservância.[16] As NTs de cumprimento voluntário são estabelecidas pela indústria de forma direta (por meio de acordos entre as empresas interessadas) ou indireta (quando elaboradas por organizações de elaboração ou de desenvolvimento de normas – as SSOs, também referidas como SDOs, de *standard developing organizations*). Muitas das NTs de cumprimento voluntário são estabelecidas por iniciativa das SSOs que, depois, convencem as empresas a adotá-las. As empresas podem também colaborar no desenvolvimento de NTs de cumprimento voluntário com o objetivo de reduzir custos e facilitar a geração de produtos e serviços interoperáveis. É comum que essas empresas – até para evitarem problemas de antitruste – estabeleçam a colaboração por meio de uma SSO preexistente ou especialmente criada para esse fim.

No que diz respeito à interface das NTs com a PI, a distinção que separa as NTs de cumprimento obrigatório das NTs de cumprimento voluntário é de importância fundamental. Como veremos, a natureza impositiva das NTs pode converter o objeto da PI (que, como ficou dito acima, tem como característica fundamental a possibilidade de ser alternada pelos concorrentes dispostos a produzir e vender produtos e serviços sucedâneos) numa *instalação essencial*. É certo que o problema das *instalações essenciais* coloca-se tanto no que diz respeito às NTs de cumprimento obrigatório quanto às de cumprimento voluntário, mas a diferente natureza das normas dita soluções diferentes, como veremos.

## II • As normas técnicas e os direitos de patente[17]

Quando as NTs são de cumprimento obrigatório, a sua implementação pode ser prejudicada pelo direito de excluir que resulta das patentes cujo objeto é de utilização necessária para essa implementação.[18] Como ficou dito, dá-se as estas patentes o nome de "patentes essenciais para a NT" (em inglês, *standard essential patents*, ou SEPs, sigla que doravante será utilizada). Por causa da natureza impositiva dessas normas, os implementadores, concorrentes ou não do titular da SEP, não podem optar por deixar de cumpri-las. Assim, o exercício pelo titular do direito de excluir, ainda que em perfeita

[16] Ver, neste sentido, *Veeck v. S. Bldg. Code Cong. Int'l*, Inc., 293 F.3d 791 (5º Cir. 2002) (em que o tribunal discutiu se o direito de autor pode ser exercido sobre NTs de cumprimento obrigatório, entendido como NTs que se converteram em "leis").

[17] Aqui faz-se referência às patentes, mas a discussão que se segue também se aplica a outros setores da PI que podem gerar direitos exclusivos sobre as soluções que compõem uma NT. De modo geral, essas soluções têm natureza técnica, e por isso a referência abrange os desenhos industriais, as topografias de circuitos integrados, e os certificados de obtenções vegetais. Se as NTs incorporam elementos estéticos (com valor funcional), os desenhos industriais podem também ser relevantes. No entanto, nem todos os direitos de PI geram idênticos direitos e obrigações. Assim, ainda que a interação entre as patentes e as NTs possa ser semelhante à que existe entre estas e outros direitos de PI sobre soluções técnicas, há também diferenças importantes. Tais diferenças, no entanto, estão fora do âmbito deste artigo.

[18] Vale frisar que nem todas as técnicas incluídas numa norma, patenteadas ou não, são essenciais para a sua implementação. É frequente que as NTs ofereçam soluções alternativas para sua implementação. Neste caso, claro, não se coloca o problema da "instalação essencial," a menos que todas as técnicas alternativas em questão estejam patenteadas e as patentes pertençam ao mesmo titular ou tenham sido incluídas numa base comum de patentes *(patent pool)*.

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

conformidade com a letra e o espírito da lei de patentes, iria contra o objetivo que está por trás da adoção (normativa) da NT de cumprimento obrigatório. De acordo com esse objetivo – que busca atender razões de natureza pública, tais como normas ambientais e requisitos de saúde pública – é de interesse público que todos os fabricantes dos produtos que são objeto da NT observem exatamente as instruções nela contidas. Com efeito, é a existência do interesse público no cumprimento das NTs que leva a que agências governamentais as façam mandatórias, dando-lhes assim a natureza impositiva de leis. Na medida em que os fabricantes forem obrigados a usar uma invenção patenteada para atender as NTs de cumprimento obrigatório, o uso dessa invenção torna-se crítico para que eles não só possam concorrer no mercado, entre eles e com o titular da patente (caso este seja também um implementador[19]), mas também para que eles cumpram as determinações de natureza pública que regulam a indústria. Essa patente adquire, assim, a natureza de *essential facility (instalação essencial)* para os implementadores da norma.[20]

As situações correspondentes às invenções que integram NTs de cumprimento obrigatório podem apresentar, de modo geral, quatro características que, quando presentes cumulativamente, dão origem a uma situação de instalação essencial, como observou o Tribunal de Recursos para o Sétimo Circuito, em *MCI Communications Corp. v. AT&T Co.*:[21]
(1) controle da *instalação essencial* por um monopolista;
(2) incapacidade, prática ou razoável, de um concorrente em duplicar a *instalação essencial*;
(3) recusa de autorização do uso da instalação essencial a um concorrente; e
(4) possibilidade de aceder a essa *instalação*.[22]

A inclusão de patentes de um determinado fabricante numa NT de cumprimento obrigatório dá-lhe uma vantagem competitiva, que não pode ser justificada por sua maior eficiência técnica ou mérito empresarial, mas que resulta apenas de uma intervenção governamental. Portanto, em países que admitem a possibilidade de conceder licenças compulsórias como remédio para recusas de licenciamento que gerem efeitos anticompetitivos, no caso de o titular se recusar a licenciar uma SEP em termos comerciais razoáveis a qualquer implementador dessa NT, uma licença obrigatória deverá ser concedida. No caso dos Estados Unidos, esta solução está expressa na lei, nomeadamente no art. 308 do *Clean Air Act* (*Lei do Ar Limpo*):

> "Quando, a pedido do Administrador [da *Environmental Protection Agency*, ou Órgão de Proteção Ambiental], o Advogado Geral [dos Estados Unidos] determinar —
> (1) que —
> (A) para o cumprimento dos requisitos dos artigos 111, 112, ou 202 desta Lei, um direito sob qualquer carta-patente dos Estados Unidos, que esteja sendo utilizada ou sirva para um uso público ou comercial e que não esteja de outra forma razoavelmente disponível, é necessário para permitir que uma pessoa obrigada a observar essa limitação a atenda, e
> (B) não existem métodos alternativos razoáveis para atingir esse objetivo, e
> (2) que a indisponibilidade desse direito pode resultar numa redução substancial da concorrência ou na tendência à criação de um monopólio em qualquer tipo de negócio em qualquer parte do País, o Advogado Geral pode atestar esse fato a um tribunal distrital dos Estados Unidos, o qual pode emitir uma ordem exigindo que a pessoa que é titular dessa patente a licencie sob as condições e termos razoáveis que o tribunal, depois de uma audiência, possa determinar. Essa atestação pode ser feita ao tribunal distrital do distrito em que a pessoa titular da patente resida, ou faça negócios, ou se encontre."[23]

O art. 308 da Lei do Ar Limpo não faz menção à exigência de uma tentativa prévia de obter uma licença voluntária (em termos comerciais razoáveis) por parte do concedente da licença, conforme exigido pelo art. 31(b) do Acordo TRIPS. Essa tentativa, no entanto, parece estar implícita na expressão "que não esteja de outra forma razoavelmente disponível." Quando o titular da patente concorda em licenciar uma SEP incluída numa NT de cumprimento obrigatório (doravante, MSEP, de *mandatory standard essential patent*) em termos comerciais

[19] Vale observar que nem todos os titulares de SEPs participam da implementação da NT em questão. Por vezes, esses titulares são empresas produtoras de tecnologia, não de equipamentos. O seu papel, por isso, é licenciar as patentes para os implementadores, e não concorrer diretamente com eles no mercado. Nem por isso, entretanto, esses titulares deixam de estar submetidos às regras aplicáveis às SEPs.

[20] A noção de *essential facility* foi estabelecida pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos no caso *United States v. Terminal Railway Ass'n*, 224 U.S. 383 (1912) nos seguintes termos:

> "Se, como dissemos, a combinação de duas ou mais companhias de terminais [de caminhos de ferro] num só sistema não infringe a proibição legal contra contratos e acordos em restrição do comércio interestadual, isso deve-se ao fato de esse acordo poder ser de grande utilidade pública. Mas quando, como agora, as condições inerentes são as de impedir quaisquer outros meios razoáveis de entrar na cidade, o acordo de todas as instalações sob a propriedade e o controle exclusivos de menos do que o total das companhias em análise infringe os artigos primeiro e segundo da lei [Lei Sherman], na medida em que constitui um contrato ou acordo em restrição do comércio entre estados e uma tentativa de monopolizar o comércio entre os estados que passam através do entroncamento de St. Louis."

224 U.S. 383, 409 (1912). Em português, traduzida literalmente, a expressão *essential facility* significa *instalação essencial*. Como essa expressão foi consagrada pela jurisprudência norte-americana, ela é frequentemente citada na sua versão original em trabalhos redigidos em outros idiomas.

[21] *MCI Commc'ns Corp. v. AT&T Co.*, 708 F.2d 1081 (7° Cir. 1983).

[22] *Id.*, pp. 1132–33.

[23] Os arts. 111 e 112 do *Clean Air Act* referem-se a NTs destinadas à operação de estações estacionárias. O art. 202 refere-se a NTs relativas à emissão e aos combustíveis de veículos motorizados. 42 U.S.C. § 7521 (1990).

razoáveis, pode-se esperar que o Procurador Geral determine que o direito de patente está razoavelmente disponível para os propósitos desse artigo e, portanto, não haveria razão para atestar a necessidade de licença obrigatória[24]. Além disso, salvo "em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou em casos de uso público não comercial," a necessidade de tentativa prévia de licença voluntária é uma exigência imposta pelo art. 31(b) do Acordo TRIPS.

Embora pareça que o art. 308 não tem paralelo nas leis de outros Membros da OMC ou da OMPI, quase todas os países têm, em suas leis de patentes, dispositivos que preveem a mesma solução, formulada, no entanto, de uma forma mais geral, visando a proteção do interesse público.[25]

No caso de NTs de cumprimento obrigatório, nem sempre o titular de uma SEP tem conhecimento de sua elaboração e raramente terá participado dela. Afinal, essas NTs são realizadas e organizadas por agências públicas, que não estão obrigadas a envolver os particulares em suas ações, a menos que a isso as obrigue o dever (público) de transparência. Mas porque o titular da SEP não participa dessa tarefa, ainda que tome conhecimento dela, ele não tem o dever de informar a agência da existência da patente. A razão é que essa NT é imposta com a força coercitiva da lei e, portanto, não importa se a agência pública estava ciente ou não da existência de uma ou mais SEPs. Em contraste, no caso de NTs de cumprimento voluntário, é importante que a SSO esteja ciente da existência da SEP para que possa exercer uma escolha (quando disponível) de tecnologias e evitar (quando possível) o eventual bloqueio causado por uma ou mais SEPs. Em outras palavras, a informação sobre patentes durante a elaboração de NTs de cumprimento voluntário permite que escolhas sejam feitas pela SSO.

No caso de NTs de cumprimento obrigatório, a possibilidade dessas escolhas não é importante porque, como ficou dito, os titulares de patentes não podem se recusar a licenciar. Não importa, nesses casos, se o titular da patente agiu de boa-fé ou de má-fé, porque ele é impotente para opor seus direitos privados à aplicação de uma *lei*.

O fato de o titular da patente não ter o dever de informar a agência sobre a existência de uma patente (ou de um pedido de patente), relativa a alguma parte essencial da NT de cumprimento obrigatório, durante a fase de elaboração, não tem impacto no uso da norma pela indústria. Se o titular da patente tentar retardar a elaboração da norma, ou processar implementadores após sua elaboração, será sancionado por uma licença compulsória cujos termos serão estabelecidos por uma autoridade governamental e, eventualmente, por um tribunal (mas sempre seguindo um procedimento contraditório, conforme determina o Acordo TRIPS, assegurando-se-lhe uma remuneração adequada).[26]

A situação dos direitos de patente nas NTs de cumprimento voluntário é diferente. Porque seu cumprimento é voluntário, qualquer implementador não interessado em (ou impedido de) utilizar a norma pode recorrer a técnicas concorrentes para fabricar produtos sucedâneos. Essas empresas também podem criar suas próprias NTs. Na realidade, não é incomum que várias NTs concorram no mesmo setor e digam respeito ao mesmo produto.[27] A situação muda de figura, entretanto,

---

[24] A "disponibilidade razoável" do direito de patente resulta da oferta pelo titular em licenciá-lo. No entanto, essa oferta deve ser exercida em condições razoáveis, justas e não discriminatórias. Caso contrário, o Advogado Geral deve intervir.

[25] Existe uma situação paralela na União Europeia, ainda que não no contexto das MSEPs, que faz com que um ativo intangível de propriedade intelectual se torne numa *instalação essencial*. Trata-se dos testes de segurança relativos à colocação de produtos fitofarmacêuticos no mercado. Em 2009, o Parlamento Europeu e o Conselho aprovaram um regulamento exigindo que as empresas que pedem o registro desses produtos evitem a duplicação de testes e estudos em animais vertebrados. Regulamento da Comissão 1107/2009, art. 61, 2009 O.J. (L 309) 31 (CE). Quando a empresa que pede o registro de um produto necessitar de acessar os dados que sejam propriedade e que sejam controlados por outro fabricante que tenha obtido o registro anteriormente (e que, portanto, já desenvolveu e submeteu esses dados), ambas as empresas "deverão fazer todos os esforços para garantir o compartilhamento de testes e estudos envolvendo animais vertebrados." *Id.*, § 3. E caso o proprietário dos dados não concorde em licenciá-los, "[a] falha em chegar a um acordo [...] não deve impedir a autoridade competente desse Estado-Membro de utilizar os relatórios de ensaios e estudos envolvendo animais vertebrados para efeitos de candidatura do potencial requerente." *Id.*, § 5. Cf. [eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:EN:PDF] (acesso em: 28 jul. 2022). Para as demais normas da União Europeia, ver [eur-lex.europa.eu].

[26] Um autor usou este mesmo entendimento para superar a ambiguidade de certas disposições dos Regulamentos de Normas Técnicas Nacionais Envolvendo Patentes, adotados pelo Escritório Estatal de Propriedade Intelectual da China e pela Administração Nacional de Normalização. Ver Dan Prud'homme, *FRAND and Other requirements in China's Announcement on Releasing (Provisional) Administration Regulations of National Standards Involving Patents*, 9 J. INTELL. PROP. L. & PRACT. 346 (2014). Analisando a inexistência de solução no caso em que um titular (ou requerente) de uma MSEP se recuse a licenciar os seus direitos quer à SSO quer a terceiros, o autor escreveu:

> "No entanto, o presente Regulamento determina que um titular de patente ou requerente deve efetivamente licenciar suas patentes para inclusão em NTs nacionais de cumprimento obrigatório, e que eles devem negociar com as autoridades competentes se as negociações com outras partes falharem e não houver previsão para a falta de acordo com as autoridades (para referência, a minuta do regulamento de 2009 também incluía a alternativa de concessão de licença compulsória quando outra solução não pudesse ser alcançada). Isto levanta a questão de qual será a forma de tais negociações com as autoridades, e parece significar que o titular/requerente deve absolutamente licenciar suas patentes para inclusão em NTs de cumprimento obrigatório, embora não seja explicitamente exigido que isso seja feito sob termos FRAND."

*Id.*, p. 348.

[27] Dois casos notáveis de NTs de cumprimento voluntário concorrentes foram os formatos VHS e o Betamax para a gravação de cassetes de vídeo. Um autor chegou mesmo a sugerir, diante deste tipo de situações, uma categoria intermédia de NTs entre aquelas de cumprimento obrigatório e as de cumprimento voluntário. Essas seriam as NTs de cumprimento "quase-obrigatório," referindo-se às NTs que, ainda que de adesão voluntária, são de uso tão generalizado que uma empresa que ingressa no mercado não tem outro caminho senão o de também aderir a elas. Ver Raymond T. Nimmer, *Technical Standards Setting Organizations & Competition: A Case for Deference to Markets*, pp. 9–10 (Jan., 2008), disponível em [www. wlf.org/upload/Nimmer%20 Final.pdf] (acesso em: 19 abr. 2022). Mas a expressão mais utilizada para designar as NTs de cumprimento voluntário (quer consensualmente estabelecidas por uma SSO ou aceitas individualmente pelas empresas participantes no mercado) que ganham uma aceitação geral é "NTs de *facto*." Ver Dept. of Justice e FTC, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*, p. 34 (abril de 2007), disponível em [www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/antitrust-enforcement-and-intellectual-property-rights-promoting-innovation-and-competition-report.s.department-justice-and-federal-trade-commission/p040101promotinginnovationandcompetitionrpt0704.pdf] (acesso em: 28 jul. 2022) [daqui em diante citado como Relatório DoJ/FTC].

quando as NTs são de aceitação generalizada no mercado, e o seu cumprimento é fundamental para a sobrevivência dos fabricantes, como é o caso, por exemplo, do padrão 5G para a telefonia celular.

Isto significa que, no caso de NTs de cumprimento voluntário, a doutrina das *instalações essenciais* nem sempre justifica a concessão de licenças compulsórias. As soluções para os problemas criados por NTs de cumprimento voluntário podem também variar, dependendo se os direitos são adquiridos e exercidos (efetiva ou potencialmente) durante a fase de elaboração ou posteriormente. Um fator que também conta é se o titular ou requerente da SEP relativa a uma NT de cumprimento voluntário (daqui em diante, VSEP) é membro da SSO ou não.

Em matéria de NTs, a situação de *lock-in* ocorre com frequência. Para uma empresa que já adaptou as suas linhas de produção à fabricação de um produto que está em conformidade com uma determinada NT, seria muito difícil deixar de obedecer às condições impostas pelo titular de uma SEP, mesmo que essas condições sejam abusivas.

É para evitar este tipo de situação que as entidades elaboradoras de NTs (conhecidas pela sigla SSO, de *standard setting organizations*) têm como prática exigir aos titulares de SEPs que formarem parte do grupo elaborador que assumam o compromisso de se submeter a certas condições relativas ao seu licenciamento. Essas condições são conhecidas pela sigla FRAND (de *fair, reasonable and non-discriminatory*) nos Estados Unidos. Em outras jurisdições, são designadas pela sigla RAND (na verdade, a menção a fair e a *reasonable* numa mesma expressão é um pleonasmo). A obrigação de cumprir condições F/RAND é sistematicamente incluída nos regulamentos de SSOs que antecedem a elaboração de uma NT, e aplica-se a todas as empresas que aceitam participar do trabalho de elaboração. Ao aceitarem essa participação, as empresas vinculam-se contratualmente ao cumprimento das F/RAND. Também as empresas que não participam da elaboração mas que, tomando conhecimento da NT, aderem a ela *a posteriori*, ficam contratualmente obrigadas a cumprir essas condições. De forma geral, a referência às condições F/RAND é vaga, implicando apenas o dever de negociar de boa-fé, seguindo as condições usuais no mercado para licenças de tecnologias semelhantes. Mas há casos em que os titulares de SEPs vão mais longe, e oferecem condições específicas, tais como valores predeterminados dos *royalties* a serem pagos pelos implementadores/licenciados. No entanto, a definição exata das condições F/RAND é geralmente deixada para quando aparece a oportunidade do licenciamento de uma SEP (ou de um *portofolio* de SEPs). Nessa oportunidade, o titular e o proponente da licença acertam entre si as condições da licença. Na falta de acordo, serão os tribunais ou órgãos de arbitragem que definirão essas condições.[28] Mas vale uma nota: em razão do compromisso de não-discriminação, a primeira determinação dessas condições produzirá efeitos sobre licenças posteriores, ainda que não sejam necessariamente idênticas, pois os contratos poderão conter alguns tipos diferentes de prestação pelo licenciante.

*(a) A reciprocidade das obrigações FRAND do titular da SEP e do implementador*

O princípio fundamental que preside o exercício das VSEPs em face dos implementadores da NT é a boa-fé. Mas note-se – e esta é uma questão de importância crucial – que o dever de boa-fé não é exclusivo do titular da VSEP: ele estende-se também aos implementadores, potenciais usuários das instruções técnicas reivindicadas nas patentes em questão. As condições F/RAND são, pois, uma via de mão dupla.

Da parte do titular da VSEP que participou da elaboração da respectiva NT, o dever de boa-fé contém três elementos: (i) não omitir informação relativa à existência efetiva ou potencial de direitos de patente conflitantes; (ii) não adquirir artificialmente ou ilegalmente direitos sobre a VSEP; e (iii) cumprir integralmente e sem reservas as condições F/RAND oferecidas por ele à SSO ou estabelecidas por esta.[29]

De modo imediato, a boa-fé do titular da VSEP traduz-se num dever de transparência. A falta de informação à SSO e a subsequente recusa em permitir o acesso pelos implementadores à invenção patenteada pode prejudicar tanto a elaboração da NT quanto a sua implementação. Com efeito, como já ficou dito, uma vez de posse do conhecimento da existência da SEP, a SSO pode prosseguir com sua inclusão na NT em razão das garantias dadas pelo titular quanto ao seu licenciamento sob condições F/RAND, ou pode procurar uma tecnologia alternativa. O segundo aspecto acima enunciado, por sua vez, diz respeito à possibilidade de um participante alterar as reivindicações de pedidos de patente já em andamento ou de depositar novos pedidos de patente depois de a elaboração da NT em questão já ter começado, com o objetivo de ampliar o escopo

[28] Sobre a importância dos procedimentos de arbitragem e mediação na fixação dos termos de licenças F/RAND, ver WIPO ADR for FRAND Disputes, disponível em [www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/frand/] (acesso em: 28 jul. 2022).

[29] Ver o Relatório DoJ/FTC, p. 36:

> "[A]gumas SSOs exigem que os participantes informem sobre a existência de direitos de PI que possam ser infringidos pelos potenciais usuários de uma norma em desenvolvimento. As SSOs podem também exigir que os membros da SSO se comprometam a licenciar qualquer de seus direitos de PI que sejam essenciais para uma norma da SSO sob termos "razoáveis e não discriminatórios" ("RAND") [nota omitida]. Algumas SSOs e alguns membros das SSOs gostariam também de reduzir o *assalto [hold-up]* ao exigirem que os titulares de PI se comprometam a condições específicas de licenciamento antes de selecionarem uma tecnologia específica como parte da NT."

dos direitos sobre elementos da NT, os quais, de outra forma, não seriam proprietários.[30] Por fim, o terceiro aspecto revela-se após a NT ser aprovada. Um titular oportunista de uma patente VSEP que participa da SSO e que, portanto, tem conhecimento das instruções que estão sendo estandardizadas, pode querer surpreender os usuários/implementadores da norma, silenciando a respeito de suas patentes e demandando-os (ou ameaçando-os de demanda) por violação após a norma ser aprovada e começar a ser implementada. Se uma licença lhe é solicitada, o titular pode simplesmente recusá-la ou pode cobrar *royalties* acima dos valores determinados pelas condições F/RAND. À primeira prática dá-se o nome de *patent ambush*, ou emboscada de patentes. À segunda, dá-se o nome de *patent hold-up*, ou assalto de patentes.[31] Tanto no caso da recusa

---

[30] Esta questão foi objeto de análise pelo Tribunal de Recursos para o Distrito de Colúmbia em *Rambus Inc. v. FTC*, 522 F.3d 456 (D.C. Cir. 2008). O Tribunal tornou sem efeito uma ordem da Comissão Federal do Comércio *(Federal Trade Commission – FTC)* contra a empresa Rambus por dois motivos:
(a) Em primeiro lugar, a FTC não havia provado que a intenção oculta da Rambus em solicitar patentes era um ato de monopolização para fins da Lei Sherman; quanto a isto, a Comissão deixou expressamente em aberto a probabilidade de que a JEDEC [uma SSO especializada na elaboração de NTs para a indústria microeletrônica] padronizasse as tecnologias da Rambus, mesmo que a Rambus tivesse prestado informações sobre a sua propriedade intelectual:

> "Sob essa hipótese, a JEDEC perdeu apenas uma oportunidade de garantir um compromisso RAND da Rambus. Mas a perda desse compromisso não prejudica a concorrência de tecnologias alternativas nos mercados relevantes. De fato, se a JEDEC tivesse limitado a Rambus ao pagamento de royalties razoáveis e exigido que ela fornecesse licenças de forma não discriminatória, esperaríamos menos concorrência de tecnologias alternativas, não mais; preços altos e produção limitada tendem a atrair concorrentes, não a repeli-los.[...] Assim, se a JEDEC, no mundo que existiria se não fosse o engano da Rambus, padronizasse as mesmas tecnologias, não se pode dizer que o suposto engano da Rambus tenha tido um efeito sobre a concorrência em violação das leis antitruste; a perda da JEDEC de uma oportunidade de buscar termos de licenciamento favoráveis não é uma violação antitruste. No entanto, a Comissão não rejeitou isso como um possível – talvez até o mais provável – efeito da conduta de Rambus. Consideramos, portanto, que a Comissão não demonstrou que a conduta da Rambus era excludente e, assim, não fundamentou a sua alegação de que a Rambus monopolizou ilegalmente os mercados relevantes." *Id.*, pp. 466–67 (citações omitidas).

(b) Em segundo lugar, o Tribunal rejeitou a ordem porque a Rambus se havia comprometido a divulgar os direitos de patente já obtidos e os pedidos já depositados, mas não os pedidos de patente futuros para assuntos que constituíam segredos comerciais antes de os pedidos serem depositados:

> "A orientação mais favorável à divulgação está no Manual JEDEC No. 21-I, publicado em outubro de 1993, que se refere à "obrigação de todos os participantes de informar à assembleia qualquer conhecimento que possam ter de quaisquer patentes, ou patentes pendentes, que podem estar envolvidos no trabalho que estão realizando" ('Para os fins desta orientação, a palavra 'patenteado' também inclui itens e processos para os quais uma patente foi solicitada e pode estar pendente.') (referindo-se a 'informações técnicas cobertas por [uma] patente ou patente pendente'). [nota omitida] Este texto refere-se claramente a obrigações de divulgação relacionadas com patentes e pedidos de patentes pendentes, mas não diz nada sobre trabalhos não arquivados em andamento sobre possíveis emendas a pedidos de patentes." *Id.*, p. 468.

Mesmo supondo que qualquer prova de expectativas de divulgação não escritas sobreviveria a um possível efeito restritivo baseado na orientação escrita do Manual 21-I, a imprecisão de tais expectativas continuaria a ser um obstáculo. Seria de se esperar que as expectativas de divulgação exigindo expressamente que os concorrentes compartilhassem informações que, de outra forma, protegeriam vigorosamente como segredos comerciais fornecessem "orientação clara" e "definissem claramente o que, quando, como e para quem os membros devem divulgar." Sobre isto, o Tribunal afirmou:

> "Essa necessidade de clareza parece especialmente importante quando a divulgação desses segredos comerciais implica em preocupações antitruste; a JEDEC envolveu, afinal, a colaboração dos *concorrentes*. [...] Por razões semelhantes àquelas que tornam improváveis obrigações de divulgação vagas, mas amplas, entre os concorrentes, parece-nos improvável que os participantes da JEDEC se tenham colocado sob um dever tão abrangente e antecipado de divulgação, desencadeado pela mera chance de que uma tecnologia possa algum dia (neste caso, mais de dois anos depois) ser formalmente proposta para normalização." *Id.*, pp. 468-69 (citações omitidas).

[31] "[A emboscada de patentes] ocorre quando um membro de uma SSO deixa de transferir informação para a SSO sobre uma SEP, e depois de a NT ter sido adotada, e de os membros e outras empresas terem investido em sua implementação, o titular da patente surge e, sabendo que o custo de saída será grande, cobra um nível de royalties que reflete tanto os custos de saída e o valor da norma como tal, enquanto que a patente pode apenas cobrir uma pequena porção da tecnologia estandardizada." [Björn Lundqvist, STANDARDIZATION UNDER EU COMPETITION RULES AND US ANTITRUST LAWS – THE RISE AND THE LIMITS OF SELF-REGULATION, pp. 300–01 (Edward Elgar, 2014)]. Ver tb. Jurgita Randakevičiūtė, *Patent Ambush: The Commitment Decision of the European Commission in the Rambus Case*, p. 2, disponível em [www.4ipcouncil.com] (acesso em 20 mar. 2022). O *assalto de patentes* ocorre quando a empresa titular de uma VSEP ameaça ingressar em juízo contra uma empresa implementadora (que necessariamente usará a sua invenção, portanto) e que já investiu recursos nessa implementação (e que, portanto, não pode recuar quanto ao seu uso), a menos que esta lhe pague royalties acima dos valores correspondentes ao compromisso F/RAND. Ver o Relatório da Federal Trade Commission, dos Estados Unidos (FTC), *The Evolving IP Marketplace – Aligning Patent Notice and Remedies with Competition*, março de 2011, p. 191, disponível em [www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/evolving-ip-marketplace-aligning-patent-notice-and-remedies-competition-report-federal-trade/110307patentreport.pdf ] (acesso em: 28 jul. 2022). Assim, a emboscada e o assalto são duas faces da mesma moeda: primeiro, o titular da SEP (e que participa da SSO) esconde a patente; depois, espera que os usuários invistam na implementação da norma; e quando estes já não podem deixar de usá-la, ameaça-os com uma ação por infração, a menos que lhe paguem um valor mais alto do que receberia se tivesse prestado a informação (e se se tivesse comprometido, portanto, sob as condições F/RAND). Já o *hold-out* é uma prática inversa cometida pelos usuários da norma: em vez de solicitarem uma licença sob as condições F/RAND, opõem dificuldades à negociação e/ou pedem termos contratuais inaceitáveis, mas não esperam a conclusão de uma licença para começarem a explorar a SEP em questão.

NASCIMENTO
Advogados

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

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

de licenciar quanto no da cobrança de *royalties* excessivos, acima do compromisso F/RAND, uma vez que o titular se está comportando de má-fé, configuram-se condutas abusivas, e devem ser sancionadas como tal.

Cabe aqui uma ressalva. É a SSO – não o titular – que tem o encargo de identificar aquelas invenções patenteadas cuja exploração é essencial para a implementação da norma que está sendo elaborada. Claro, nada impede que o titular se antecipe e comunique à entidade e/ou aos demais participantes da entidade que determinada instrução técnica que a SSO se prepara para incluir num determinado estândar é propriedade sua – com a consequente submissão ao compromisso de oferecer licenças F/RAND. Mas, na realidade, a declaração de essencialidade de uma determinada patente não é um ato formal indispensável para a validade da NT e para a aplicação das regras F/RAND. Pode ocorrer que, no momento da elaboração, nem a SSO nem o titular que é seu membro realizem essa essencialidade. A declaração de essencialidade, isto é, o anúncio expresso de que uma determinada patente é SEP, quando tem lugar, tem a vantagem de evitar ao respectivo titular, no futuro, a prova de violação da patente pelos usuários/implementadores da norma que estiverem de má-fé, e que, portanto, infrinjam a patente sem antes buscarem uma licença sob as condições F/RAND. Uma vez que a invenção em questão é coberta por uma patente SEP e que a empresa acusada de violação é usuária da norma, segue-se que esta estará necessariamente violando a patente. Mas é a única vantagem que daí resulta para o titular (além de que a patente terá que ser licenciada a todos os usuários, com os ganhos daí resultantes). A natureza SEP de uma invenção constitui um ônus para o titular que perde a possibilidade não só de negociar as condições como bem entender mas também de recusar licenças.

Da parte das empresas que vão utilizar as instruções técnicas contidas na NT – as empresas usuárias ou implementadoras – a boa-fé significa a abstenção por elas de práticas que, a pretexto do cumprimento das condições F/RAND, e enquanto usam a invenção, constituem atos protelatórios, com o objetivo de colocar pressão sobre o titular da VSEP e extorquir dele *royalties* mais baixos e/ou condições mais favoráveis do que as acordadas como sendo F/RAND. A este tipo de práticas, opostas às da *emboscada*, dá-se o nome de *patent hold-out,* ou *bloqueio de patentes*.

É de ressaltar que a obrigação implícita de abstenção de demanda dos potenciais usuários/implementadores de uma NT de cumprimento voluntário pelo titular da VSEP que se comprometeu a cumprir as condições F/RAND só beneficia os usuários/implementadores que, de boa-fé, buscam obter a licença e se abstêm, por seu turno, de infringir a patente.[32] A obrigação do titular da VSEP não se estende aos usuários/implementadores de má-fé, infratores da patente. Voltarei a este ponto mais tarde.

*(b) Sobre emboscadas ("ambushes") e assaltos ("hold-ups") pelos titulares de SEPs*

As observações acima dizem respeito aos titulares de patentes ou requerentes que participam da elaboração de uma NT. No entanto, como observado acima, não é incomum que a elaboração de uma NT exija a adoção de uma de várias tecnologias equivalentes[33]. Às vezes, é a própria existência de várias tecnologias concorrentes que incentiva a elaboração da NT, de modo a facilitar a invenção de novos produtos interoperáveis. A normalização de um pequeno número de interfaces concentra os fabricantes de produtos interoperáveis num campo tecnológico limitado. Esse foco aumenta as chances de sucesso na invenção de produtos interoperáveis e garante um mercado maior[34].

Por outro lado, a inclusão de uma determinada invenção patenteada numa SEP pode constituir algo de muito positivo para o titular, pois este se beneficiará dos ganhos resultantes da celebração de licenças com *todos* os usuários/implementadores da norma.

A situação muda se o titular da VSEP não for membro da equipe da SSO que elabora a norma. Neste caso, o titular não tem o dever de informar ao elaborador sobre a existência de patentes ou de pedidos de patente. Portanto, não corresponde a esse titular qualquer compromisso, contratual ou moral, com a SSO. Pode até mesmo acontecer que o titular da VSEP não tenha sequer conhecimento da elaboração de uma norma voluntária pela indústria ou por uma SSO privada que inclua a sua invenção patenteada. Neste caso, pode até, após tomar conhecimento da NT em questão, oferecer condições F/RAND. Mas também pode simplesmente deixar de fazê-lo. Aqui terá ocorrido incompetência técnica ou negligência por parte da SSO em fazer uma busca nas bases de dados de patentes, e não é responsabilidade de um titular de patente alheio à SSO pagar por esse erro.

Quando o titular de uma VSEP que é membro de uma SSO descumpre o dever de boa-fé, geralmente a solução é a negação do seu pedido de concessão de liminar contra a violação

[32] É o usuário/implementador da NT que tem o dever de procurar o titular da SEP e solicitar uma licença. Não cabe ao titular o dever de procurar usuários/implementadores. O dever do titular limita-se a conceder a licença sob as condições F/RAND que assumiu perante a SSO. E não poderia ser de outra forma. Muitas vezes o titular da SEP só fica sabendo quem são os usuários/implementadores quando estes se aproximam dele para lhe pedir uma licença.

[33] Com efeito, como o Tribunal de Recursos para o Distrito de Colúmbia reconheceu em *Rambus Inc.*, "Antes de uma SSO adotar uma NT, há com frequência intensa concorrência entre diversas tecnologias para a sua incorporação nessa norma." *Rambus Inc.*, 522 F.3d p. 459.

[34] A interoperabilidade é de importância crítica nos setores de alta tecnologia, como telecomunicações e eletrônica, mas também para outros setores da indústria, como a indústria ferroviária e a indústria automobilística. Sobre a importância da interoperabilidade na indústria ferroviária, ver *Technical specifications for interoperability, Eur. Ry. Agency*, disponível em [www.era.europa.eu/activities/technical-specifications-interoperability_en] (acesso em 26 abr. 2022). Sobre a posição particular da indústria automobilística, ver a Seção III, abaixo.

de patente e a aplicação compulsória pelo juiz dos termos F/RAND[35]. Na falta de uma definição específica e detalhada desses termos, como é usual, caberá ao juiz determiná-los, segundo um juízo de equidade. A imposição desta solução, no entanto, depende de o juiz ter determinado a ocorrência da violação do dever de informação. Eventualmente, o juiz poderá, também, determinar que essa violação gera consequências anticoncorrenciais. Mas esta segunda determinação não será sempre necessária, pois o titular terá violado um dever de boa-fé. O ilícito, assim, estará no ato em si, e não nas consequências.

Em princípio, um participante de uma SSO deve divulgar possíveis interesses de patente em tecnologia que sejam essenciais para o padrão para que a SSO possa tomar uma decisão informada sobre o uso da tecnologia reivindicada. Em vista dessas informações, a SSO pode decidir usar uma tecnologia diferente e não reivindicada. Mas também pode decidir incluir essa tecnologia na NT e exigir que o titular ou requerente da patente se comprometa com os termos de licenciamento F/RAND assim que a norma for concluída. Sob esta segunda abordagem, a SSO evitaria a cobrança excessiva de *royalties* para usuários/implementadores *locked-in* ao padrão, o que significa que, para esses usuários/implementadores, sairia mais caro abandonar a NT do que usá-la não importa a que preço.

Outro aspecto analisado pelo Tribunal em *Rambus Inc. v. FTC* foi o impacto eventual de pedidos de patente depositados depois de a SSO ter começado a elaborar uma nova NT[36]. Na falta de um compromisso claro do titular da VSEP – ou perante regulamentos pouco claros da SSO – nenhuma empresa pode ser responsabilizada por deixar de comunicar conhecimentos técnicos sigilosos. Afinal, o objeto de pedidos de patente constitui matéria confidencial até a sua publicação, seja por iniciativa do requerente, seja pelo órgão nacional de patentes[37].

Como lembrou o tribunal no caso *Rambus Inc.*, acordos entre concorrentes visando o estabelecimento de NTs, em que pesem seus aspectos positivos, não deixam de constituir acordos entre concorrentes e, portanto, devem ser examinados com cautela[38]. Quando se trata de patentes, a situação pode ser menos preocupante em razão da divulgação necessária e inerente da tecnologia contida no relatório descritivo do pedido. Por isso, a comunicação de tecnologia patenteada entre concorrentes equivale à comunicação de informações publicamente disponíveis. Mas a partilha de segredos comerciais entre esses mesmos concorrentes pode levantar suspeitas de colusão anticoncorrencial, dada a inerente inacessibilidade dessa informação.

Na União Europeia, a Comissão trata as violações do dever de boa-fé como violações antitruste nos termos do artigo 102 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). O art. 102 do TFUE dispõe que "É incompatível com o mercado interno e proibido, na medida em que tal seja suscetível de afetar o comércio entre os Estados-Membros, o facto de uma ou mais empresas explorar(em) de forma abusiva uma posição dominante no mercado interno ou numa parte substancial deste". Como o art. 102 exige que uma posição dominante se verifique, em casos anteriores a Comissão Europeia havia entendido que "uma patente essencial sob uma NT constitui um mercado em si mesma e o titular é o único fornecedor desse mercado, portanto, um monopolista"[39]. Em investigações antitruste contra a Motorola e a Samsung, a Comissão concluiu que a recusa de um detentor de SEP em

[35] Sobre a disponibilidade de preceitos cominatórios contra a infração de patentes sob condições F/RAND, ver o Relatório da Comissão Especial sobre Normas e Patentes da AIPPI (Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual), Q222, de 23 de agosto 2016, disponível em [aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=3055] (acesso em: 28 jul. 2022).
[36] *Rambus Inc. v. FTC*, 522 F.3d 456 (D.C. Cir. 2008); ver tb. a nota 33, supra, e o texto correspondente.
[37] Antes da publicação do pedido de patente, o requerente pode abandoná-lo, mantendo a invenção em segredo. E pode depois depositar novo pedido, dando início a novo período de prioridade. É o que dispõe o art. 4(B)(4) da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 1883, ultimamente revista em 1967.
[38] O tribunal, com efeito, notou que "A JEDEC envolveu, afinal, a colaboração entre *concorrentes [...]." Rambus Inc.*, 522 F.3d p. 468.
[39] Lundqvist, *supra* nota 31, p. 320.

NEWTON SILVEIRA
WILSON SILVEIRA
E ASSOCIADOS - ADVOGADOS
Propriedade Intelectual
Direito Ambiental
Consultas
Perícias
*Due Dilligence*


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

cumprir os compromissos FRAND anteriores, combinada com a sua tentativa de obter uma liminar contra um usuário padrão disposto a inserir uma licença voluntária sob as condições FRAND, foi um abuso de posição dominante[40].

Nos Estados Unidos, a Federal Trade Commission (FTC) entende que a violação dos termos FRAND, seja na forma de emboscada ou de assalto de patente, não precisa constituir uma violação antitruste para ser considerada ilegal[41]. Em outras palavras, não há necessidade de encontrar uma posição dominante no mercado relevante para determinar a ilegalidade do exercício do direito de excluir decorrente de uma VSEP. Este entendimento resulta da linguagem específica do art. 5(a)(1) da Lei da FTC, que declara ilegais "métodos de concorrência desleais ou que afetem o comércio, e atos ou práticas injustas ou enganosas ou que afetem o comércio." Este texto contém dois elementos distintos. O primeiro ignora considerações de cunho moralista, como honestidade e lealdade no comércio, e estende a proibição a quaisquer atos que sejam ilícitos e que gerem vantagem anticompetitiva. O segundo elemento corresponde ao conceito tradicional de concorrência desleal, tal como definido pelo art. 10*bis* da Convenção de Paris[42] e da nota 10 do Acordo TRIPS[43]. De acordo com estes dispositivos, a ilegalidade dos atos resulta da sua natureza desonesta[44].

A diferença entre estes dois elementos reside principalmente na análise da questão moral ou ética. O primeiro não exige que os tribunais culpem moralmente os concorrentes por sua conduta. O segundo, sim. O primeiro exige apenas que as autoridades (o judiciário e, nalguns países, o órgão público encarregado da propriedade industrial) detectem uma vantagem competitiva efetiva como resultado da prática ilícita – vantagem essa que tem que ser mais do que insignificante, mas que não precisa de atingir o nível de uma posição de domínio. A segunda vertente pode estar preocupada com vantagens competitivas, como é óbvio, porque diz respeito a práticas comerciais que afetarão necessariamente os rivais. Esta segunda vertente, no entanto, não incide sobre a *concorrência*, mas sobre os *concorrentes* – qualquer vantagem que um comerciante obtenha em relação a outro que possa impactar negativamente os consumidores, e que não resulte de eficiência, é injusta (e ilícita) quando praticada com desonestidade[45]. Eventualmente,

---

[40] Ver Janeth Strath, *Smartphone Patent Wars: European Commission Adopts Antitrust Decisions on Enforcement by Motorola and Samsung of Standard Essential Patents*, 20 COMPUTER & TELECOMMS. L. REV. 127 (2014). Numa conferência de imprensa, o vice-presidente da Comissão encarregado da política da concorrência disse que, sob condições FRAND, nenhum licenciado estaria impedido de questionar "a validade e a violação da SEP." *Id.*, p. 128.

[41] A FTC reconheceu que a existência de uma distinção clara entre as práticas mencionadas pelo art. 5º da Lei FTC e as do art. 2o da Lei Sherman é um tema controverso. Numa declaração emitida em 2008 a respeito do caso *Negotiated Data Solutions LLC*, a Comissão afirmou que mantinha o seu ponto de vista quanto à diferença do campo de aplicação das duas normas, assumindo os riscos que dela resultam (nomeadamente que as infrações ao art. 5o não podem ser alvo de ações privadas). Esta declaração foi, entretanto, retirada do website da FTC, o que pode significar que a Comissão terá eventualmente revisto este entendimento. Ver [www.ftc.gov/legal-library/browse/cases-proceedings/051-0094-negotiated-data-solutions-llc-matter]. Sobre este mesmo tema, ver tb. Sean P. Gates, *Standard-Essential Patents and Antitrust: Of Fighting Ships and Frankenstein Monsters*, 10(1) COMPETITION POL'Y INT'L, p. 1 (out. de 2013): "E a Comissão tem tido o cuidado de distinguir entre o art. 5º, que só à FTC compete aplicar, e o art. 2º da Lei Sherman, que tanto o Departamento de Justiça quanto os particulares podem invocar." *Id.*, p. 2.

[42] O art. 10*bis*(2) da Convenção de Paris dispõe:

> "Constitui ato de concorrência desleal todo ato de concorrência contrário às práticas honestas em matéria industrial ou comercial."

[43] O art. 39.2 dos TRIPS dispõe (em parte):

> "Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas. [...]."

A nota 10 do Acordo TRIPS contém três exemplos de atos contrários às práticas honestas (mas apenas para os fins da proteção de segredos de empresa): violação ao contrato, abuso de confiança e indução à infração.

[44] A dificuldade em encontrar uma definição abrangente, mas precisa, de concorrência desleal tem sido notada desde os primórdios da União de Paris. Uma nota explicando essa dificuldade foi emitida pelo *Bureau International de l'Union* (Escritório Internacional da União de Paris) em 1923, em preparação para a Conferência Diplomática de 1925, em Haia, e que propôs os exemplos de concorrência desleal que constituem o § 3º do artigo 10*bis* da Convenção de Paris. Em conclusão, depois de propor quatro definições possíveis, a nota diz: "É fácil verificar que não existe uma definição que não implique uma determinada tautologia. No entanto, entender-se-á que se trata de proibir qualquer ato que prejudique de forma fraudulenta ou simplesmente ilícita a livre interação dos esforços comerciais e individuais, ou seja, qualquer ato contrário às práticas honestas em matéria comercial ou industrial." Ver Bureau International de *l'Union, La Lutte contre la Concurrence Déloyale – Postulats de Révision de la Convention [A luta contra a Concorrência Desleal – Premissas para a Revisão da Convenção*], 39 LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 12, 192 (1923). Esta impossibilidade de estabelecer na lei linguagem que cubra todos os casos possíveis de concorrência desleal foi mencionada pelo Supremo Tribunal da Califórnia, em 1895, nos seguintes termos:

> "Já foi afirmado por algum juiz ou legislador que 'não podem ser estabelecidas regras fixas para lidar com a fraude pois, se os tribunais de equidade [tribunais que, no sistema da *common law*, tomam decisões sem apoio em lei escrita] um dia estabelecessem regras determinando os limites de sua competência para lidar com ela, a jurisdição ficaria para sempre sobrecarregada e bloqueada por novos esquemas que a fertilidade da invenção humana imaginaria'." [*Weinstock v. H. Marks*, Supremo Tribunal da Califórnia, 109 Cal. 529 (1895)].

[45] A jurisprudência anterior à entrada em vigor da Lei da FTC considerava a desonestidade como um componente necessário da concorrência desleal. Foi o art. 5º dessa lei que expandiu o âmbito e deu uma noção mais objetiva à concorrência desleal. Ver, *e.g.*, *Weinstock, Lubin & Co. v. H. Marks,* 109 Cal. 529 (1895):

> "No caso Lee v. Haley, toda a questão é resumida pela conclusão final do tribunal quanto ao princípio jurídico segundo o qual 'é uma fraude por parte de um réu estabelecer um negócio sob uma designação que visa levar, e que leva, outras pessoas a supor que seu negócio é o negócio de outra pessoa.' Se os mesmos resultados ilícitos são alcançados pelos atos praticados por este réu, resultados esses que seriam realizados pela adoção do nome do autor, por que a equidade deveria sorrir para uma prática e desaprovar a outra? De acordo com qual princípio de direito pode um tribunal de equidade dizer, 'se você trapacear e defraudar seu concorrente nos negócios tomando o nome dele, o tribunal condená-lo-á, mas se você o enganar e defraudar assumindo um disfarce de um personagem diferente, seus atos estão além da lei?' A equidade não se preocupa com os meios pelos quais a fraude é exercida. Ela trata dos resultados decorrentes dos meios, da própria fraude. Estes princípios jurídicos não se aplicam apenas à proteção das partes que possuem marcas e nomes comerciais. Eles vão além disso e se aplicam a todos os casos em que a fraude é cometida por alguém para constranger o negócio de um comerciante rival; e esses caminhos são tantos e tão variados quanto a engenhosidade do planejador desonesto pode inventar."

*Id.*, pp. 540–41 (citações omitidas).

a noção ampla de concorrência desleal adotada pelo art. 5º da Lei da FTC facilita a tarefa das autoridades de concorrência na repressão de práticas abusivas pelos participantes de uma SSO, na medida em que, em contraste com a aplicação da lei antitruste, essa intervenção não exige a constatação de poder de mercado dominante. No entanto, ainda é necessário que os tribunais apurem os efeitos anticompetitivos da prática desleal e, a esse respeito, os tribunais têm uma larga margem de discrição, de que o tribunal em *Rambus Inc.* fez uso, quando decidiu que a cobrança excessiva de *royalties* é, em princípio, pró-competitiva[46]/[47].

No entanto, conforme observado acima, esta discussão aplica-se aos compromissos F/RAND e à sua violação por titulares de VSEPs que participam da SSO. A solução neste cenário não se aplica aos titulares de VSEPs que não participaram da elaboração da norma e, portanto, não se comprometeram a divulgar os pedidos de patente à SSO e não têm qualquer compromisso perante os implementadores. Neste caso, se a implementação da norma exigir o uso de uma patente de propriedade de uma empresa estranha à SSO e se essa empresa se recusar a licenciá-la, o titular poderá demandar qualquer usuário dessa norma por infração da patente e, eventualmente, a SSO poderá também ser chamada a responder por ter contribuído para a violação. A situação de *lock-in* poderá até ser inevitável num caso destes, a menos que a SSO consiga encontrar uma tecnologia diferente (e economicamente viável) daquela que está patenteada, evitando, assim, submeter-se às condições impostas pelo titular da VSEP[48]. Em teoria, isto é possível quando a barreira for constituída por uma ou duas patentes. Mas, na prática, a busca de alternativa é quase impossível diante da existência de milhares de VSEPs incluídas numa mesma norma, como ocorre com alguma frequência. Note-se que, uma vez implementada, a NT pode tornar-se dominante no mercado – trata-se da chamada NT *de facto*, como assinalado atrás. Assim, o exercício dos direitos de excluir resultantes de uma VSEP pelo titular pode perturbar todo o mercado ou uma grande parte dele[49]. No entanto, como ficou dito acima, um cenário desses só ocorre por erro ou negligência da SSO que falhou em buscar e encontrar patentes que poderiam constituir uma barreira à implementação da NT.

Por isso as SSOs devem considerar estes cenários e agir com cuidado na busca de possíveis patentes de terceiros que possam ser infringidas pela NT em elaboração. É certo que os participantes podem tentar mudar para outra técnica no caso de um terceiro detentor de uma VSEP se recusar a licenciar ou se ele cobrar um preço excessivamente alto, mas essa mudança pode sair muito cara ou dar origem a uma NT tecnicamente menos eficiente. No entanto, negar, nestes casos, ao titular da VSEP o direito de fazer valer a exclusividade da patente seria o mesmo que negar a própria natureza da lei de patentes. Em

---

[46] Ver *Rambus*, 522 F.3d p. 466: "Com efeito, se a JEDEC tivesse imposto à Rambus *royalties* razoáveis e exigido dela que concedesse licenças de forma não discriminatória, poderíamos esperar *menos* concorrência de tecnologias alternativas, não mais; preços altos e vendas diminuídas tendem a atrair os concorrentes, não a afastá-los."

[47] No fundo, aqui o debate é sobre a diferença entre o sistema jurídico norte-americano, que trata de *unfair trade practices* e o sistema europeu (refletido na Convenção de Paris) que se ocupa de *unfair competition*. O primeiro conceito não implica sequer a existência de concorrência – ocupa-se também da proteção ao consumidor. Já o segundo cuida de práticas que afetam os concorrentes, seja direta (quando os atos os visam de maneira imediata) seja indiretamente (quando os atos visam os consumidores diretamente, mas têm impacto negativo sobre os produtores e comerciantes que os atendem, estes sendo concorrentes do autor dos atos). Entretanto, também em jurisdições fora dos Estados Unidos, a noção de concorrência desleal se vai, aos poucos, expandindo e transformando. Este é um tema difícil e de grande importância, pois tem consequências sobre o escopo da aplicabilidade das normas relativas à repressão da concorrência desleal – as quais podem também impactar o tema das NTs e sua interação com a PI, como no caso do *hold out* de patentes. Ver *infra* notas 65 *et seq.* e texto correspondente.

[48] "Pode ser excessivamente caro, ou mesmo praticamente impossível, redesenhar um produto padronizado para evitar infringir uma tecnologia patenteada uma vez que a indústria tenha sido *amarrada*. Se os fabricantes tiverem começado a vender produtos que estejam em conformidade com a norma inicial, mudar para um desenho não infringente pode ser excessivamente caro e comercialmente impraticável. Com custos muito altos exigidos pelo novo desenho, a ameaça de um preceito cominatório pode levar a uma enorme sobrecarga de *royalties*, especialmente quando se trata de patentes fracas." [Daryl Lim, *Misconduct in Standard Setting: The Case for Patent Misuse* 51(4) IDEA: J.L. & Tech. 557 (2011)]. Para uma definição mais ampla de lock in, ver a nota 6, supra.

[49] Sobre a relação *entre as NTs e a posição dominante no mercado, ver Anne Layne-Farrar e A. Jorge Padilla,* Assessing the Link between Standard Setting and Market Power (mar. 2010), disponível em [papers.ssrn.com] (acesso em: 29 abr. 2022).

SEU SÓCIO NA ARGENTINA
Av. Corrientes 1386, Piso 13, Buenos Aires, Argentina.
Tel. (5411) 5353-0355 - Fax (5411) 5353-0356
www.palacio.com.ar
PALACIO & Asociados ARGENTINA

outras palavras, como declarado por um tribunal distrital em Massachusetts realizado em *Data General Corp. v. Grumman Systems Support Corp*., os direitos de patente de terceiros, por mais essenciais que possam ser para a operação de um padrão, não são *instalações essenciais* no contexto de NTs de cumprimento voluntário[50].

Além disso, é hoje uma posição assente na doutrina e na jurisprudência de vários países que um monopolista não é obrigado a compartilhar sua posição dominante com concorrentes se essa posição dominante não tiver sido adquirida de forma ilegal[51]. Obrigar os detentores de posições dominantes adquiridas de forma lícita a ajudar os concorrentes seria, na verdade, contrário à livre concorrência, uma vez que tal obrigação não proporcionaria incentivos para os entrantes em potencial criarem as suas próprias vantagens competitivas.

Vale ressaltar, no entanto, que esta discussão diz respeito apenas aos usos de NTs que incluem tecnologia patenteada. Isto não diz, necessariamente, respeito a todas as NTs relevantes para a fabricação de produtos interoperáveis. Com efeito, nem sempre os fabricantes de produtos interoperáveis precisam de usar a norma – por vezes eles só precisam conhecê-la, para que possam adaptar os produtos interoperáveis às instruções do padrão. Este problema é semelhante às questões levantadas pelos chamados desenhos industriais complexos e pela fabricação de determinados acessórios por terceiros, como os tinteiros para impressoras, e as cápsulas para máquinas de café instantâneo. Assegurar a compatibilidade (ou a interoperabilidade) nem sempre significa a violação dos direitos de excluir desde que o acessório em questão não integre as características técnicas do produto principal que estão protegidas pelo título de propriedade industrial.

No entanto, quando as NTs relativas à interoperabilidade exigem que os fabricantes usem a tecnologia básica, e quando essa tecnologia é coberta por patente(s), pode haver duas soluções diferentes: se os fabricantes de produtos interoperáveis também solicitaram patentes (sobre a tecnologia relativa à interoperabilidade), e essas patentes não podem ser utilizadas sem o uso das primeiras patentes (ou seja, essas patentes são dependentes das primeiras patentes), esses fabricantes podem ter direito a uma licença compulsória, bem como ser obrigados a conceder uma licença cruzada ao titular da patente se as invenções subsequentes forem técnica e economicamente significativas[52]. Mas se os fabricantes de

---

[50] Ver uma análise desta decisão nas notas 56 *et seq., infra*, e no texto correspondente.

[51] Uma análise deste entendimento encontra-se em WIPO, REFUSALS TO LICENSE IP RIGHTS – A COMPARATIVE NOTE ON POSSIBLE APPROACHES (ago. 2013), disponível em [www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/refusals_license_IPRs.pdf], doravante REFUSALS TO LICENSE:

> "Os monopolistas não precisam concordar com todas as demandas que os concorrentes ou os clientes lhes façam; os deveres de um monopolista são negativos – abster-se de conduta anticompetitiva – em vez de afirmativos – promover a concorrência. Assim como o monopolista não tem o dever de deixar de vender o seu próprio produto para permitir a de um concorrente, [...] ele também não tem o dever de assumir uma responsabilidade contratual, isentando seus clientes de suas obrigações contratuais. Este tribunal reconheceu a procedência exatamente desse tipo de justificativa de negócios 'em próprio favor' no acórdão *Olympia Equipment,* onde observamos que 'os consumidores ficariam em pior situação se uma empresa com poder de monopólio tivesse o dever de prestar assistência positiva a novos entrantes, ou tivesse adotado voluntariamente um dever de mantê-lo indefinidamente. A imposição de tal dever faria com que as firmas que detenham ou poderiam ser consideradas detentoras de poder de monopólio, por mais legítima que tivesse sido a forma de sua obtenção [...] se tornassem reticentes em concorrer com os novos entrantes.' Da mesma forma, os consumidores ficariam em pior situação se uma empresa tivesse, à luz das leis antitruste, o dever de liberar os clientes de suas obrigações contratuais; é tudo menos eficiente para uma empresa abandonar seus direitos contratuais a mando de clientes que deixam de estar satisfeitos com sua barganha, mesmo quando os consumidores poderiam estar em melhor situação (pelo menos no curto prazo) se o fizessem. Impor esse tipo de obrigação afirmativa a um monopolista – quer explicitamente, quer recusando-se a reconhecer a legitimidade de tais recusas – penalizaria o monopolista por se recusar a renunciar a um monopólio obtido legalmente, solução esta que os tribunais há muito abandonaram. *State of Illinois v. Panhandle Eastern Pipe Line Co.*, 935 F.2d 1469 (7th Cir. 1991). Este entendimento é conhecido como "doutrina Colgate" pois foi adotado pela primeira vez pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos no acórdão United States v. Colgate & Co., 250 U.S. 300 (1919). Mais tarde a doutrina Colgate seria esclarecida: o monopolista não está obrigado a justificar a sua recusa em fazer negócio "quando não tiver havido negócios anteriores entre as partes." Ver Ian Eagles e Louise Longdin, *Refusals to License Intellectual Property—Testing the Limits of Law and Economics*, p. 134 (Hart Publ., Oxford and Portland, 2011), comentando o caso *Verizon Commc'n Inc. v. Law Offices of Curtis v. Trinko*, 540 U.S. 398 (2004), *id.*; ver tb. *Verizon Commc'n., Inc. v. Law Officers of Curtis V. Trinko, LLP*, 540 U.S. 398 (2004)."

Mas cabe observar que no caso *Verizon* o Supremo Tribunal não deu à Verizon carta branca para recusar acesso a outras empresas de telecomunicações. O Tribunal afirmou que, uma vez que o mercado de telecomunicações é objeto de intensa regulamentação, a Verizon poderia ser obrigada pela agência reguladora a compartilhar o seu monopólio:

> "Basta para os presentes efeitos observar que o requisito indispensável para invocar a doutrina é a indisponibilidade de acesso às 'instalações essenciais;' onde existe acesso, a doutrina não serve para nada. Assim, diz-se que 'as alegações relativas a instalações essenciais devem [...] ser negadas quando uma agência estadual ou federal tiver poderes efetivos para obrigar o compartilhamento e regular seu escopo e termos.' O réu acredita que a existência de deveres de compartilhamento sob a Lei de 1996 apoia seu caso. Pensamos o contrário: a ampla provisão de acesso da Lei de 1996 torna desnecessária a imposição de uma doutrina judicial de acesso forçado."

*Verizon Commc'n., Inc.*, 540 U.S. p. 411. Em outras palavras, o acesso às linhas da Verizon não estava exclusivamente nas mãos da Verizon, mas também nas mãos da agência reguladora. Isto é, uma eventual recusa pela Verizon poderia ser contornada.

[52] O licenciamento compulsório de patentes dependentes é regulamentado pelo art. 31(l) do Acordo TRIPS, transposto para a ordem jurídica interna pelo art. 70 da Lei 9.279/96, nos seguintes termos:

> "A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:
> I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;
> II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e
> III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.
> § 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.
> § 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.
> § 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente."

produtos interoperáveis não solicitaram patentes e, portanto, não têm direito a licenças cruzadas compulsórias, os tribunais podem considerar que o titular da patente não tem justificativa comercial para recusar uma licença para fabricantes que desejam fabricar novos produtos que não sejam substitutos dos produtos patenteados. Esta linha de raciocínio foi seguida pelo Tribunal Europeu de Justiça[53]. Também as leis de alguns países impõem licenças compulsórias de patentes quando a recusa dos seus titulares em licenciá-las possa bloquear o estabelecimento de uma nova indústria[54]. Esta linha de raciocínio pode ser de grande relevância quando os titulares das VSEPs não sejam eles mesmos implementadores da NT em questão, isto é, quando eles não fabriquem os produtos.

Se a NT em questão não for de cumprimento obrigatório, via de regra a doutrina das "instalações essenciais" não se aplica às patentes devido à condição da alternatividade[55]. Em *MCI Communications Corp. v. AT&T Co.*, o tribunal explicou a doutrina como sendo "a incapacidade de um concorrente duplicar de forma prática ou razoável a instalação essencial"[56]. Assim, como toda a tecnologia patenteada deve poder ser alternada, as patentes não se submetem à doutrina. Um tribunal distrital em Massachusetts adotou esse raciocínio em *Data General Corp. v. Grumman Systems Support Corp.*[57].

A Data General (doravante, DG) vendia sistemas de computador e prestava serviços para sua manutenção e reparação. A Grumman também prestava serviços de manutenção e reparação de vários sistemas informáticos, incluindo dos fabricados pela DG. A DG, invocando a proteção do direito de autor, intentou uma ação de indenização e pediu uma medida cautelar contra a utilização pela Grumman de um programa de diagnóstico (MV/ADEX) desenvolvido por ela. O programa era utilizado tanto para projetar os sistemas de computador da DG como para reparar outros sistemas em uso. A Grumman pediu reconvenção contra a DG, alegando, entre outras práticas ilícitas, uma violação do art. 2º da Lei Sherman (proibição de monopolização).

A Grumman argumentou que a DG havia violado a Lei Sherman ao transformar o programa de diagnóstico em uma instalação essencial. A alegação pela Grumman da doutrina de instalação essencial baseou-se no fato de que a DG apenas licenciava a ferramenta de diagnóstico para compradores de sistemas de computador da DG em seu programa de Organização de Manutenção Cooperativa (programa CMO). Aos terceiros que prestavam serviços de manutenção (TPMs), como a Grumman, era recusado o acesso ao programa CMO, exceto quando fosse necessário para manter seus computadores pessoais fabricados pela DG. Consequentemente, a DG recusou-se a autorizar a Grumman a usar seu programa de diagnóstico para fornecer serviços de manutenção a terceiros. Em apoio ao seu argumento, a Grumman invocou dois acórdãos do Supremo Tribunal que versam sobre a doutrina das instalações essenciais – *Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.*,[58] e *Otter Tail Power Co. v. United States*[59]. No entanto, o tribunal não concordou com a alegação da Grumman de que o programa de diagnóstico era uma instalação essencial

---

[53] O Tribunal Europeu de Justiça expressou este entendimento no caso C-241/91 P e C-242/91 P, *Radio Telefis Eireann v. Commc'n*, 1995 E.C.R. I-808, e confirmou-o no caso C-418/01, *IMS Health GmbH & Co. v. Commc'n*, 2004 E.C.R. I-5069. Neste segundo acórdão, o tribunal afirmou:

> "Por conseguinte, a recusa de uma empresa em posição dominante de permitir o acesso a um produto protegido por um direito de propriedade intelectual, quando esse produto é *indispensável* para operar num mercado secundário, só pode ser considerada abusiva se a empresa que solicitou a licença não pretende limitar-se essencialmente a duplicar os bens ou serviços já oferecidos no mercado secundário pelo titular do direito de propriedade intelectual, mas pretende produzir novos bens ou serviços não oferecidos pelo titular do direito e para os quais existam uma demanda potencial de consumo."

*Id.*, par. 49.

[54] Por exemplo, as leis de patentes da Índia, do Reino Unido, da Argentina e da República Dominicana. Ver o estudo da OMPI, REFUSALS TO LICENSE, *supra* nota 51, pp. 10 e 14.

[55] Ver *supra* a nota 15 e o texto correspondente.

[56] *Data Gen. Corp. v. Grumman Sys. Support Corp.*, 761 F. Supp. 185 (D. Mass. 1991), aff'd, 36 F.3d 1147 (1º Cir. 1994). Ver tb. Gregory V.S. McCurdy, *Intellectual Property and Competition: Does the Essential Facilities Doctrine Shed Any New Light*, 25 EUR. INTELL. PROP. REV. 472, pp. 475–76 (2003).

[57] *Data Gen.* I, 761 F. Supp. p. 187.

[58] *Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.*, 472 U.S. 585 (1985).

[59] *Otter Tail Power Co. v. United States*, 410 U.S. 366 (1973).

**PINHEIRO, NUNES, ARNAUD E SCATAMBURLO ADVOGADOS**

Rua José Bonifácio, 93 - 7º e 8º andares – CEP 01003-901 - São Paulo – SP
Tel.: (55) (11) 3291-2444 - Fax: (55) (11) 3104-8037 / (55) (11) 3106-5088
E-mail: pinheironunes@pinheironunes.com.br
Home Page: www.pinheironunes.com.br

"que a DG deve compartilhar com seus concorrentes." "A essência do argumento da Grumman quanto à instalação essencial," disse o Tribunal, "é apenas que o fabricante dos sistemas de computador é capaz de desenvolver uma ferramenta de diagnóstico que é um dispositivo essencial no reparo desses computadores." O Tribunal acrescentou:

> "A DG não tem poder de monopólio quanto à venda de sistemas de computador e, portanto, não está usando um gargalo para criar outro monopólio. O 'gargalo' de seu conhecimento superior no projeto de computadores DG é insuficiente para invocar a doutrina das instalações essenciais; uma ratoeira aperfeiçoada não é necessariamente uma instalação essencial. A Lei Sherman não tem sido interpretada para exigir que os fabricantes abandonem sua vantagem na criação de acessórios para seus sistemas. Se os fabricantes de sistemas complexos e inovadores fossem obrigados a compartilhar com os concorrentes o desenvolvimento de acessórios, porque eles tinham uma vantagem possivelmente absoluta na produção do sistema, os incentivos das leis de direitos de autor e de patentes seriam severamente prejudicados. Não apenas o fabricante, que está em melhor posição para criar esses acessórios, teria menos incentivo para fazê-lo, mas também o ímpeto dos concorrentes para fazer engenharia reversa e produzir soluções concorrentes seria reduzido"[60] (ênfase acrescentada).

No entanto, a suposição do tribunal de que um dos objetivos do sistema de patentes é levar os concorrentes a produzir soluções alternativas para o mesmo problema técnico só se entende quando se parte da ideia de que soluções concorrentes são sempre alcançáveis. Por exemplo, uma ratoeira aperfeiçoada não constitui necessariamente uma facilidade essencial porque sempre há uma ratoeira pior para competir com ela. Os consumidores podem preferir adquirir esta última se o preço ou outras condições comerciais forem mais atraentes do que o avanço técnico da primeira ratoeira. Em outras palavras, dado que as patentes por definição não bloqueiam a possibilidade de os concorrentes encontrarem suas próprias soluções ou utilizarem soluções disponíveis no mercado (quer patenteadas por outros inventores, quer em domínio público), há uma incongruência lógica entre patentes e instalações essenciais. Na ausência de interferência do governo (impondo o uso obrigatório de uma tecnologia patenteada), as invenções patenteadas estão inerentemente sujeitas a serem alternadas por invenções concorrentes.

Acima ficou a ressalva de que a aplicação do princípio da alternatividade às NTs de cumprimento voluntário se faz *via de regra*. Mas nem sempre. Aqui cabe notar que, de acordo com as leis de alguns países, a solução seria diferente se uma NT de cumprimento voluntário tivesse sido adotada por grande parte da indústria – ou seja, se tivesse se tornado uma *NT de facto*, como observado acima[61]. Nesse caso, normas legais poderiam determinar a concessão de uma licença compulsória de patente quando a recusa de licença bloqueia o estabelecimento ou o funcionamento de toda uma indústria[62]. A existência de diferentes abordagens para os problemas causados pelas recusas de licenciamento de VSEPs para o estabelecimento de atividades comerciais ou produtivas significa que a solução pode depender da maturidade da indústria usuária da norma. Inicialmente, os tribunais podem não ver o exercício de direitos exclusivos de patente como uma restrição ilegal. Mas, uma vez que a indústria está estabelecida e prosperando, e os respectivos produtos sendo objeto de consumo, a patente pode ser vista como um obstáculo inconveniente. Licenças compulsórias podem então ser concedidas. No entanto, em outros países onde os direitos sobre VSEPs podem ser considerados como um obstáculo ao estabelecimento de uma nova indústria, as licenças compulsórias podem ser concedidas mesmo durante a infância dessa indústria – ou até antes do seu nascimento.

Imagine-se, neste sentido, que um terceiro titular de uma patente cobrindo uma invenção incluída – sem alternativa – na norma técnica do padrão 5G que não tivesse feito parte da SSO, e que, portanto, não estivesse obrigado pelo compromisso F/RAND, recusasse licenciá-la aos interessados na implementação da norma. Imagine-se que essa empresa – que não fabricava celulares (e por isso não fora convidada para participar da SSO) – decide que, com base em sua patente, vai adquirir o monopólio da telefonia celular de 5ª geração (já que nenhum dos participantes da SSO lhe poderia recusar uma licença F/RAND de suas VSEPS, em represália). Nesse caso, note-se, aquisição de posição dominante se faria com apoio no exercício de um direito legítimo, mas creio que em nenhuma jurisdição se deixaria de considerar essa recusa de licença como abusiva. Não se trataria de emboscada nem de assalto, mas ainda assim a inibição de toda uma nova indústria seria a consequência. Parece-me que o interesse público no acesso generalizado e competitivo aos telefones celulares imporia a concessão de licenças compulsórias sob condições comerciais razoáveis.

Mas, vale repetir, esta ideia só seria praticável em face de uma situação extrema de titular de patente que quer utilizá-la para adquirir posição dominante no mercado. Ela não vale para implementadores oportunistas que decidem usar a invenção patenteada sem antes pedir autorização ao titular e oferecer-lhe condições comerciais razoáveis para a licença.

A breve descrição que aqui se fez das várias abordagens possíveis do exercício dos direitos de patente no contexto das NTs, em particular das SEPs, mostra que existem vários pontos

[60] *Data Gen. I*, 761 F. Supp. p. 192.
[61] Ver *supra* a nota 28.
[62] Ver *supra* a nota 54 e o texto correspondente.

comuns em diferentes jurisdições, nomeadamente quanto ao tratamento dos direitos de patente sob normas voluntárias e obrigatórias, e a adoção de F/RANDS no primeiro caso. Mas a consistência não é total. Discussões visando obter alguma harmonização sobre estes temas surgiram em organizações multilaterais, como a União Internacional de Telecomunicações (UIT)[63] e o Comitê para as Barreiras Técnicas ao Comércio, da Organização Mundial do Comércio[64], mas o fato é que estamos muito longe de encontrar uma harmonia aceitável entre as várias abordagens descritas. Isto pode constituir um problema, principalmente se considerarmos que a adoção de NTs internacionais, de utilização em múltiplas jurisdições, está em ascensão, especialmente no contexto de tecnologias que precisam ser adaptadas a uma economia globalizada, como é o caso das várias gerações de padrões para a interoperabilidade dos telefones celulares. É possível que a explicação para as recentes guerras de patentes, ocorridas em várias jurisdições – incluindo o Brasil – entre os elaboradores da norma 5G e seus implementadores, com os altos custos de transação que essas guerras acarretam, esteja precisamente nessa falta de um entendimento global sobre como disciplinar a interação das NTs com a PI.

*(c) Sobre bloqueios ("hold-outs") pelos usuários/implementadores de NTs*

Até agora este artigo concentrou-se em práticas abusivas por parte de titulares de VSEPs que aderiram a uma SSO e se comprometeram a seguir as condições F/RAND estabelecidas por esta ou que, ainda que não sendo membros da SSO, manifestaram a sua adesão às condições. Entretanto, o mundo da concorrência e da padronização de tecnologias tem vindo a debater-se com uma prática reversa, cometida por usuários/implementadores desonestos que, fingindo buscar uma licença sob as condições F/RAND, inventam pretextos para atrapalhar as negociações e depois invocam o insucesso nessas negociações como justificativa para seus atos de infração da patente em questão. Trata-se do chamado *hold-out* ou *bloqueio* de patentes.

Só recentemente as autoridades de concorrência, os tribunais e a doutrina[65] atentaram para as práticas de *hold-out,* como uma prática simétrica – e igualmente inaceitável – à do *hold-up*. As diferentes manifestações nesse sentido são inequívocas.

Por exemplo, numa recente declaração intitulada *O Departamento de Justiça Atualiza a Carta de Revisão de Negócios ao Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos*, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos comunicou haver revisto seu entendimento quanto ao hold-up, dado ter constatado que frequentemente, numa situação designada como tal, quem está de má-fé não é o titular da patente, mas sim o implementador que resiste a obter uma licença. O DOJ afirmou, nessa oportunidade, que:

> "O *hold out* pode minar significativamente os incentivos à inovação [nota omitida] e merece ser levado em consideração nas políticas de licenciamento de SDO. Portanto, qualquer atualização da política de SDO deve encorajar a negociação de boa-fé de licenciamento por ambos os detentores de patentes e implementadores."[66]

Também o Gabinete da Concorrência, do Canadá – uma das duas agências federais de concorrência daquele país – estabeleceu como orientação vinculante que a existência de um compromisso F/RAND não afasta necessariamente a possibilidade de o titular de uma patente essencial exercer o seu direito de

[63] Ver, e.g., *Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC*, que a UIT define como "um 'código de prática' referente a patentes que cobrem, em níveis diversos, objetos das suas Recomendações, e dos trabalhos da ISSO e da IEC [...]." *Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC*, ITU, disponível em [www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx]. Acessada em: 29 abr. 2022).

[64] Ver *Technical Barriers to Trade,* WTO, disponível em [www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm] (acesso em: 29 abr. 2022), descrevendo o trabalho do Comitê para as TBT e referenciando os documentos relevantes.

[65] Ver, e.g., Colleen V. Chien, *Holding Up and Holding Out,* MICHIGAN TELECOMMUNICATIONS AND TECHNOLOGY LAW REVIEW, vol. 21, no. 1, pp. 21-22 (outono de 2014).

[66] *Justice Department Updates 2015 Business Review Letter to Institute of Electrical, Electronics Engineers*, 11 de setembro de 2020, p. 5. Disponível em [www.justice.gov/opa/pr/justice-department-updates-2015-business-review-letter-institute-electrical-and-electronics] (acesso em: 28 jul. 2022).

30 anos Ricci PROPRIEDADE INTELECTUAL

Marcas
Patentes
Direito Autoral
Software
Transferência de Tecnologia

www.riccipi.com.br
Rua Domingos de Morais, 2781
Conjunto 1001
04035-001 – São Paulo – Brasil
Fone: 55 (11) 2832-5707
E-mail: ricci@riccipi.com.br

excluir contra implementadores de má-fé e que estes poderão estar envolvidos em *holding-out*, oferecendo inclusive critérios para a determinação dessa prática[67].

Tribunais de várias jurisdições também já reconheceram – e condenaram – o *hold-out* por implementadores de má-fé, nomeadamente na Alemanha, na Inglaterra e na Holanda[68].

*(d) As consequências do hold-out e seu tratamento pelo sistema jurídico brasileiro*

Uma vez firmada esta noção de *hold out*, vale ressaltar que a dimensão dessa prática não se limita à da quebra de uma obrigação contratual (geralmente implícita) por parte do implementador da norma, e que, como se disse, é simétrica à do titular da VSEP. Além dessa dimensão de natureza contratual, o *hold-out* tem duas consequências significativas:

(a) ela prejudica os legítimos interesses do titular das VSEPs, causando-lhe danos, ao utilizar tecnologia coberta por patentes de que este é titular sem cumprir as condições associadas ao licenciamento conforme os compromissos F/RAND, nomeadamente o pagamento de *royalties* e outras obrigações acessórias (por exemplo, é comum os titulares de VSEPs estabelecerem uma obrigação de reciprocidade, ou *grant-back,* que se aplica a aperfeiçoamentos eventualmente introduzidos pela licenciada);[69]

(b) ela prejudica os legítimos interesses dos vários licenciados da VSEP em questão, implementadores da mesma NT, pois para obter as mesmas funcionalidade e interoperabilidade em seus aparelhos os licenciados pagam *royalties* e assumem obrigações onerosas, enquanto que o usuário infrator foge a esses ônus; portanto, o infrator estará alavancando a sua posição concorrencial em detrimento, de forma abstrata, da livre concorrência e, de forma concreta, dos legítimos interesses de seus concorrentes.

O sistema jurídico brasileiro censura esta prática de *hold out* sob duas modalidades de ilícito: enquanto *ato de concorrência desleal* e enquanto *infração da ordem econômica*. Esta coincidência de tratamento sancionatório de uma mesma prática por dois diplomas diferentes relativos à concorrência, ainda que com substratos distintos, corresponde a uma prática internacional que se tem generalizado e intensificado nos últimos anos[70].

(a) A Lei de Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 9.279/96, reconhece dois tipos de práticas de concorrência desleal: aquelas que estão tipificadas e constituem ilícitos criminais (art. 195), e aquelas que não estão tipificadas e que, por isso, são entendidas como ilícitos de natureza civil (art. 209).

O art. 209 da LPI dispõe:

> "Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio."

---

[67] Nomeadamente, quando "um potencial licenciado se recusa a pagar um royalty que é determinado como compatível com o compromisso FRAND por um tribunal ou por um árbitro" e quando "um potencial licenciado se recusa a se envolver em negociações de licenciamento." Ver Competition Bureau, *Diretrizes de Imposição do Cumprimento das Normas de Propriedade Intelectual*, 13 de março de 2019, disponível em: [www.ic.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04421.html] (acesso em: 28 jul. 2022).

[68] David Long, *Germany's highest court tentatively rules that infringer hold-out violated its obligations to negotiate a FRAND license (Sisvel v. Haier)*, 5 de junho de 2020, disponível em [www.essentialpatentblog.com] (acesso em: 20 mar. 2022) e *The focus in Europe moves from patent hold-up to hold-out*, 24 de janeiro de 2020, disponível em [www.iam-media.com] (acesso em: 21 mar. 2022).

[69] A cláusula de *grant-back*, pela qual o licenciado se obriga a licenciar ao licenciador qualquer aperfeiçoamento que introduza na invenção, desde que realizada durante a vigência do contrato, é vista com desconfiança por alguns países, a ponto de o § 2º do art. 40 do Acordo TRIPS permitir explicitamente aos Membros da OMC que tomem medidas legislativas contra essa prática. Mas o Acordo não define se a prática pode ser considerada ilegal per se ou se obedece à regra da razão. Portanto, permanece aceitável a ideia de que a cláusula *grant-back*, se for recíproca, não configura abuso de poder econômico pelo licenciante. Sobre a reciprocidade associada à cláusula de *grant-back*, as Diretrizes Antitruste para o Licenciamento de Propriedade Intelectual, de 1995, aprovadas pelo Departamento de Justiça e pela FTC, dos Estados Unidos, dispõem:

> "Acordos envolvendo licenciamento cruzado de direitos de propriedade intelectual podem ser um meio eficiente de evitar litígios e, em geral, os tribunais favorecem tais acordos. Quando esse licenciamento cruzado envolve concorrentes horizontais, no entanto, as Agências [o DoJ e a FTC] examinarão se, na ausência da licença cruzada, o efeito do acordo é diminuir a concorrência entre entidades que seriam concorrentes reais ou prováveis em um mercado relevante. Na ausência de eficiências compensatórias, tais acordos podem ser contestados como restrições ilegais ao comércio. Cf. *United States v. Singer Manufacturing Co.*, 374 U.S. 174 (1963) (o acordo de licença cruzada fazia parte de uma combinação mais ampla para excluir concorrentes)."

As Diretrizes estão disponíveis em [www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.pdf] (acesso em: 28 jul. 2022). Aqui vale uma nota: infelizmente, a versão brasileira do Acordo TRIPS (promulgado pelo Decreto 3.255/1994) traduziu a expressão grant-back por "cessão exclusiva," o que não faz qualquer sentido. As outras duas versões oficiais do Acordo (as versões francesa e espanhola) usam as expressões "clauses de rétrocession exclusives" e "condiciones exclusivas de retrocesión." A palavra "retrocessão" não é a melhor para traduzir grant-back porque ela significa dar de volta o que se recebeu. Ora nos contratos de licença com cláusula *grant-back* o licenciado promete licenciar os aperfeiçoamentos da invenção cujo uso lhe foi licenciado. Estes aperfeiçoamentos estão ligados à invenção que é objeto do contrato, mas não são a mesma coisa. Se apresentarem atividade inventiva própria, podem mesmo ser objeto de patentes, e não de meros certificados de adição. Mas, ainda assim, *retrocessão* traduz melhor *grant-back* do que "cessão exclusiva."

[70] Não se trata aqui de uma dupla, cumulativa, proteção de direitos de PI, a qual é proibida pela generalidade das leis nacionais de PI (e implicitamente negada pelo art. 27.3(b) do Acordo TRIPS, ao mencionar os vários sistemas possíveis para a proteção de variedades vegetais como sendo opcionais, não cumulativos), mas sim uma dupla sanção do mesmo ato, a partir de premissas diferentes – a exemplo do que ocorre com a cumulação de sanções pelo direito penal e pelo direito civil de um mesmo ilícito.

Ora, a prática de *hold* out caracteriza-se como concorrência desleal ao consistir em "atos de concorrência desleal [...] tendentes a prejudicar [...] os negócios alheios." Como ensinou o jurista Denis Borges Barbosa a este respeito,

> "Claro está que a fórmula 'atos tendentes a prejudicar os negócios alheios' não se resume à 'denigração' ('reputação') ou à confusão. Na verdade, a única coisa que distingue os atos lícitos, tendentes a prejudicar os negócios alheios (o pressuposto da concorrência) dos ilícitos é a deslealdade."[71]

A noção básica sobre a qual se estabeleceram as regras de repressão à concorrência desleal estão traçadas no parágrafo 2º do art. 10*bis* da Convenção de Paris: "Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial."

Como afirmou Denis Barbosa, é a quebra do dever de lealdade que está na base das normas de concorrência desleal. Constitui prática de concorrência desleal tudo o que se desvia dos "usos honestos em matéria de indústria ou de comércio" com vistas a prejudicar os concorrentes[72].

No entanto, o art. 209 da LPI vai ainda mais longe, pois define a deslealdade com recurso a uma noção puramente objetiva – a de prejudicar (ou tender a prejudicar) os negócios alheios. Desta forma retira-se à concorrência desleal o substrato da moralidade e da ética subjetivas, para enfatizar o prejuízo à concorrência. Portanto, o direito da concorrência livre ou do *antitruste* não se confunde com o direito da *repressão da concorrência desleal*. Apesar de as duas especialidades jurídicas serem muito próximas, distingue-as o fato de que a primeira assenta na existência de posição dominante no mercado (ou na possibilidade de obtê-la em razão da prática do ato ilícito), enquanto a segunda refere-se ao prejuízo causado aos concorrentes, mas sem atingir uma posição de domínio de mercado. Este ponto foi há muitos anos elucidado por George Rublee, assessor econômico do Presidente Theodore Roosevelt e proponente da lei que trata da supervisão federal de normas de concorrência desleal (a lei FTC, de 1914):

> "A concorrência leal é a concorrência que é bem sucedida por meio de eficiência superior. A concorrência é desleal quando recorre a métodos que excluem concorrentes que, devido à sua eficiência, poderiam de outra forma continuar a operar e a prosperar. Sem o uso de métodos desleais, nenhuma corporação pode crescer além dos limites impostos pela necessidade de ser tão eficiente quanto qualquer concorrente."[73]

Num artigo publicado pela Universidade de Genebra sobre a aproximação entre o *direito da concorrência desleal* (que é tema da propriedade industrial) e o *direito da concorrência livre* (que é tema do direito antitruste)[74], foram destacados três pontos sobre os quais várias jurisdições têm atuado:

> "Sem a pretensão de esgotar o tema, é possível detectar três movimentos importantes na expansão do direito da concorrência desleal em nível nacional:
>
> - várias leis nacionais tornaram a repressão à concorrência desleal não apenas um mecanismo independente de garantia de diferenciação (a função primária e última da propriedade intelectual), mas também uma ferramenta complementar, além dos mecanismos disponíveis de cumprimento das obrigações legais em geral, e de propriedade intelectual em particular;

---

[71] Denis Borges Barbosa, *A Doutrina da Concorrência*, 2002, disponível em [edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2835629/mod_resource/content/1/Denis%20Borges%20Barbosa.pdf] (acesso em: 19 mar. 2022).

[72] Há um fundo inerentemente moral e ético no que diz respeito à concorrência desleal. É por isso que expressões desta especialidade jurídica se encontram na Bíblia (no Livro dos Provérbios) e no Corão (sétima e décima primeira suras). Ver Nuno Pires de Carvalho, A ESTRUTURA DOS SISTEMAS DE PATENTES E DE MARCAS – PASSADO, PRESENTE E FUTURO, pp. 51-52 (Lumen Juris, 2009).

[73] *Apud* Marc Winerman, *The Origins of the FTC: Concentration, Cooperation, Control, and Competition*, 71 Antitrust L.J. 1, 67 (2003), disponível no website da Federal Trade Commission [www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/federal-trade-commission-history/origins.pdf] (acesso em: 28 jul. 2022).

[74] Nuno Pires de Carvalho, *Current Trends in the Multilateral Evolution of Unfair Competition Law, in* Jacques de Werra (ed.), DEFIS DU DROIT DE LA CONCURRENCE DELOYALE, pp. 1 et seq. (Université de Genève, 2014).

**Transformar criações em propriedade é a nossa missão**

*Propriedade Intelectual | Contencioso Judicial*
*Direito Empresarial | Direito Regulatório*

TAVARES
Legal IP Expertise

info@tavaresoffice.com.br
tel: 21 2216.6350

www.tavaresoffice.com.br

Siga nossas redes:

Rua da Assembléia, 10 | 4107 - 4110 | Centro, Rio de Janeiro

> - algumas leis nacionais trouxeram a repressão da concorrência desleal para mais perto, ou pelo menos em coordenação, com a aplicação do direito antitruste – seja ao conceder às autoridades de concorrência o mandato de reprimir práticas de concorrência desleal (por exemplo, o Vietnã, o Equador e a Colômbia), ou ao definir certas práticas de concorrência desleal como práticas anticompetitivas e vice-versa (por exemplo, comparar o Art. 4(g) da Lei 20.169/2007, do Chile, sobre concorrência desleal,[75] com o Art. 9(18) da Lei Orgânica de Regulação e Controle do Poder de Mercado, de 2011, do Equador;[76] ver também, em geral, 15 US Code § 45, o "FTC Act", [...]);
> - algumas leis expandiram a noção de parasitismo injusto para além do que dispõe o artigo 39.3 do Acordo TRIPS, para atos que apenas implicam associação e, portanto, tentam obter ganhos sobre a reputação de rivais no contexto de grandes eventos esportivos, como o marketing de emboscada."[77]

Esse trabalho incluiu um quadro que revela alguns exemplos desta ampliação das normas de repressão à concorrência desleal, de forma a evitar desvios de comportamento que prejudicam a livre concorrência, mesmo que não cheguem a criar uma posição de domínio – isto é, que não constituam violações do direito antitruste (ou, como as designa o direito brasileiro, *infrações da ordem econômica*). Nessa tabela, entre outros exemplos, faz-se menção à lei da Austrália, de 2010, e ao Acordo de Bangui, que entendem como concorrência desleal qualquer prática que prejudique atividades de negócios; às leis da Colômbia, do Equador e do Peru, que reprimem como concorrência desleal todo o ato que consista na violação de qualquer lei e que gere um ganho concorrencial ao infrator; e, apenas para mencionar mais um exemplo, à lei da Suíça, de 1986, que entende que a violação de normas trabalhistas constitui um ato de concorrência desleal[78]. Também várias leis nacionais determinam que a infração de normas (administrativas) relativas aos pesos e medidas constitui um ato de concorrência desleal.

(b) É nesta mesma direção que aponta o art. 36, inciso I, da Lei nº 12.529, de 2011:

> "Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:
> I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; [...]."

Na realidade, a expressão "tendente a prejudicar negócios alheios," do art. 209 da LPI 9.279/1996, e a expressão "prejudicar [ou poder prejudicar] a livre concorrência," do art. 36 da Lei 12.529/2011, significam a mesma coisa. Têm também em comum o fato de que ambos os dispositivos não só punem os atos que chegam ao resultado pretendido pelo concorrente desleal, mas também os atos que tendem ou podem chegar a esse resultado. O que diferencia as duas normas é desnecessidade da existência ou não de culpa, isto é, de existência de uma subjetividade de má índole, ou desonestidade – ou deslealdade. A infração da ordem econômica preocupa-se apenas com a preservação da concorrência dos agentes econômicos em igualdade de circunstâncias. Já a concorrência desleal preocupa-se com a boa-fé, a intenção, o espírito honesto dos agentes.

Quanto a este último ponto, assinale-se que não é impossível que uma empresa que tenha colaborado na elaboração da NT de cumprimento voluntário, mas que não é fabricante dos produtos estandardizados, e que, portanto, não é concorrente dos implementadores da norma, invoque regras que têm a ver com a concorrência livre ou desleal. É certo que tanto a repressão da concorrência desleal quanto as normas de repressão aos atos descritos no inciso I do art. 36 da Lei 12.529 implicam a prática de atos que prejudicam – ou visam prejudicar – a concorrência, mas a sua invocação pode ser feita por terceiros apenas indiretamente envolvidos no negócio. Isto porque esses atos, por um lado, envolvem considerações de ordem pública – a concorrência, afinal, é matéria da Constituição Federal (art. 170, inciso IV), e a sua quebra diz respeito a todos e não apenas aos agentes diretamente envolvidos nos negócios jurídicos – e, por outro, porque, neste caso concreto, os atos do infrator, ao violarem a propriedade industrial do titular da VSEP e ao prejudicarem ao mesmo tempo os demais implementadores da norma, desrespeitam o compromisso F/RAND (que não obriga só o titular das patentes essenciais, mas também os implementadores da norma), e, portanto, prejudicam também os negócios do titular. Com efeito, como vimos, são comuns as situações em que o titular da VSEP vive de criar e licenciar tecnologia, e não de fabricar produtos.

(e) *O direito dos titulares de SEPs à imposição de preceitos cominatórios contra os infratores de suas patentes.*

Como disse acima, uma vez que o titular de uma VSEP oferece o licenciamento sob termos F/RAND – assumindo, como vimos, certas obrigações perante os implementadores da norma

[75] O artigo 4°(g) da Lei no. 20.169, de 2007, dispõe:
"Em especial, e não sendo a lista seguinte exaustiva, são considerados atos de concorrência desleal os seguintes atos: [...]
g) O exercício manifestamente abusivo de ações judiciais com o objetivo de constranger a atuação de um agente do mercado."
[76] O artigo 9.º, § 18, da Lei Orgânica de Regulação e Controlo do Poder de Mercado, de 2011, dispõe:
"Em especial, as práticas que constituem abuso de domínio de mercado são: [...]
"18. Ações judiciais injustificadas que resultem na restrição de acesso ou permanência no mercado de concorrentes atuais ou potenciais."
[77] *Supra* nota 74, p. 22.
[78] *Id.*, p. 24.

– as empresas que se dispõem a tomar a licença assumem, por sua vez, obrigações perante o titular. Há aqui uma reciprocidade, uma via de mão dupla. Este é um tema que começou a ser debatido há pouco tempo e que começa a firmar-se tanto no cenário internacional quanto no nacional.

A integração de uma patente numa NT de cumprimento voluntário e a oferta de condições F/RAND podem criar alguns embaraços ao direito do titular de opor o seu direito de excluir em face dos implementadores dessa NT. Trata-se de um princípio geralmente aceito, o qual tem alguns paralelos no direito de patentes. No entanto, isto não significa que a inclusão de uma invenção patenteada numa NT e a correspondente submissão pelo titular às condições F/RAND exclua definitivamente a possibilidade da imposição de preceitos cominatórios por um juiz. Este ponto tem sido por vezes alegado por infratores de VSEPs numa tentativa de evitar preceitos cominatórios e condenação em ações por infração movidas pelos respectivos titulares. Segundo esses infratores, o fato de o titular de uma VSEP estar adstrito à obrigação de oferecer licenças sob condições razoáveis e não discriminatórias equivaleria à concessão de uma licença compulsória e, por via de consequência, retiraria deste o poder de impor o efeito excludente da patente contra quem, em vez de solicitar, negociar e obter uma licença de boa-fé, se dedicasse a infringi-la.

Nada poderia estar mais equivocado, pois a obrigação F/RAND não protege o implementador de má-fé. Este tema tem sido afirmado pela doutrina bem como por autoridades da concorrência.

Em primeiro lugar, dada a influência que o seu ponto de vista tem sobre a aplicação de normas jurídicas relativas às NTs e ao direito antitruste, cumpre ressaltar a posição inequívoca tomada conjuntamente pela Divisão Antitruste do Departamento de Justiça (DOJ), pelo *Patent Office* (USPTO), e pela Associação Nacional de Normas Técnicas e Tecnologia (NIST), dos Estados Unidos, ao esclarecerem uma posição anterior conjunta que havia sido erroneamente interpretada:

> "Nos anos seguintes após a publicação de tomada de posição em 2013, o USPTO, a NIST, e o DOJ, em conjunto com outras agências e tribunais dos Estados Unidos e internacionalmente, adquiriram mais experiência relativa às disputas relacionadas com patentes essenciais às normas técnicas. Nesse período, chegaram às agências preocupações no sentido de que a declaração de 2013 havia sido mal interpretada e que parecia indicar que um conjunto único de normas legais deveria ser aplicado às disputas relativas às patentes sujeitas a um compromisso F/RAND que fossem essenciais para normas técnicas (em contraste com patentes que não são essenciais), e que injunções e outros preceitos excludentes não deveriam ser aplicáveis em ações por infração de patentes essenciais às normas técnicas. Tal entendimento seria prejudicial a um sistema de patentes cuidadosamente equilibrado, acabando por causar prejuízo à inovação e à concorrência dinâmica. Assim, o USPTO e o DOJ retiram a tomada de posição de 2013, e, em conjunto com a NIST, fazem esta declaração para deixar claro que é seu entendimento que o compromisso F/RAND por um titular de patente é um fator relevante na determinação da prestação judicial correspondente, mas não é uma barreira a qualquer medida em particular."[79]

A posição conjunta destas entidades norte-americanas constitui uma afirmação inequívoca de que o fato de o titular de uma patente essencial para uma NT ter firmado um compromisso de a licenciar sob condições F/RAND não lhe retira automaticamente o direito de defender sua exclusividade. O contrário seria negar o efeito pró-competitivo e incentivador da inovação que o sistema de patentes desempenha. A posição das três entidades federais norte-americanas tem sido secundada por artigos acadêmicos. Por exemplo, J. P. Kesan e Carol Hayes afirmaram que:

> "No entanto, os tribunais não podem esquecer que uma restrição sem limites [ao direito de exercer a exclusividade das patentes], proibindo as injunções em

[79] *Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments*, 19 de dezembro de 2019, disponível em [www.justice.gov/atr/page/file/1228016/download] (acesso em: 28 jul. 2022).

**tinoco soares sociedade de advogados**
marcas, patentes e direitos autorais

José Carlos Tinoco Soares
(Desde o ano de 1943)

Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
Diploma de Reconocimiento por la obra de toda su vida en el ejercicio y enseñanza del Derecho por la Universidad de la Habana-Cuba
Acadêmico Honorário da Academia Nacional de Ciências Jurídicas de Bolivia
Fundador e Sócio Benemérito da Associação Paulista da Propriedade Intelectual - ASPI
Membro de Honra Vitalício da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI
Membro de Honra da Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual - ASIPI

José Carlos Tinoco Soares Junior
(Desde o ano de 1980)

FILIAL:
20071-000 - Rio de Janeiro, RJ.
Av. Presidente Vargas, 482 - 5° andar - s/514
Tel.: (0xx21) 2253-0944
Fax: (0xx21) 2253-0944
INTERNET: http://www.tinoco.com.br
E-mail: tinoco@tinoco.com.br

MATRIZ:
04063-001 - São Paulo, SP.
Av. Indianópolis, 995
Tels.: (0xx11) 5084-5330 / 5084-5331
5084-5332 / 5084-5946 / 5084-1613
Fax: (0xx11) 5084-5334
(0xx11) 5084-5337
Caixa Postal 2737 (CEP 01060-970)

> qualquer situação, pode prejudicar os titulares de patentes quando eles se defrontam com oportunistas [*free riders*] que se recusam a pagar [licenças] a qualquer preço."[80]

O fulcro desta questão está na boa-fé, quer dos titulares de VSEPs, quer dos terceiros interessados no uso das invenções com o objetivo de implementar a norma técnica em questão. Como afirmou o juiz Adauto Suannes, ao relatar o acórdão da 5a Câmara do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, no *Habeas Corpus* 114.846, de 29/6/1982, "o Direito não existe para premiar a malícia." Este princípio, aliás, vem do Direito Romano, e proíbe qualquer prestação jurisdicional que seja favorável aos pedidos formulados com base em *turpis causa*. Quem está de má-fé não tem direito à proteção da norma jurídica. Esta serve aos justos, não aos injustos.

Este princípio fundamental do Direito conhece expressões normativas explícitas dentro do próprio sistema de patentes. O primeiro paralelo já foi mencionado: as NTs de cumprimento obrigatório geram a aplicação do sistema de licenças compulsórias ao titular da patente essencial que se recusar a licenciá-la, ou que não aceite fazê-lo em condições comercialmente razoáveis. Mas o sistema de licenças compulsórias não favorece os infratores de patentes. Só um terceiro de boa-fé pode, *antes de começar a explorar a invenção em questão*, solicitar o benefício da licença compulsória. A expressão deste princípio está plasmada em norma de direito internacional multilateral. Trata-se do art. 31(b) do Acordo TRIPS:

> "Quando a legislação de um Membro permite outro uso do objeto da patente sem a autorização de seu titular, inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros autorizados pelo governo, as seguintes disposições serão respeitadas: [...]
> b) esse uso só poderá ser permitido se o usuário proposto tiver *previamente* buscado obter autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses esforços não tenham sido bem sucedidos num prazo razoável." (ênfase acrescentada)

Em outras palavras, uma licença compulsória não pode ser concedida a um terceiro se este, antes de solicitar a licença à autoridade encarregada de concedê-la (o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no Brasil, ou os tribunais, em muitos outros países), não tiver proposto ao titular da patente a celebração de um contrato de licença (voluntária), em termos e condições comerciais razoáveis.

As únicas exceções que o art. 31(b) do Acordo TRIPS admite à condição da solicitação prévia de uma licença voluntária são os casos de extrema urgência ou de uso não-comercial. Ora, é de se supor que a tecnologia dos implementadores de NTs de cumprimento voluntário não é matéria de urgência e tem, claro, natureza comercial.

O segundo paralelo consiste nas chamadas "licenças de direito" *(licenses of right)*, uma figura jurídica pela primeira vez integrada no Direito brasileiro por meio dos arts. 64 a 67 da Lei 9.676/96 (sob a designação de "oferta de licença"). As licenças de direito servem para que os titulares de patentes que prevejam a impossibilidade ou incapacidade de explorá-las (mas que desejem mantê-las em vigor), atendam a obrigação de explorá-las – e fujam, assim, do risco de licenças compulsórias[81]. Os titulares que quiserem recorrer a este mecanismo comunicam a sua intenção à agência nacional de patentes, a qual lhe dá publicidade. Essa publicação, claro, não inclui a oferta de condições e termos de licença. Mas supõe-se que a oferta de licenças se fará sob condições razoáveis e não discriminatórias. O contrário implicaria uma posição de abuso pelos titulares das patentes, e levá-los-ia a perder os benefícios do mecanismo de licenças de direito[82].

Entretanto, por outro lado, a exemplo do que se passa com as licenças compulsórias, o mecanismo das licenças de direito pressupõe que qualquer terceiro interessado não pode simplesmente começar a explorar a patente abrangida sem antes ter solicitado – e obtido – uma licença voluntária. O reconhecimento do anúncio público, pelo titular, de sua intenção de negociar uma licença, não afasta a exclusividade do seu direito, nem a sua oponibilidade contra terceiros infratores. A restrição ao direito só ocorre perante os terceiros de boa-fé que solicitem uma concessão de licença voluntária, nas condições razoáveis aplicáveis, a serem negociadas com o titular da patente ou a serem arbitradas pelo presidente da agência nacional de patentes, na falta de acordo entre as partes. É neste sentido que dispõe o art. 65 da Lei 9.679/96. Várias outras leis

---

[80] J. P. Kesan e Carol Hayes, *Standard-Setting Organizations and FRAND Licensing*, *in* Robert D. Anderson, Nuno Pires de Carvalho e Antony Taubman (eds.), COMPETITION POLICY AND INTELLECTUAL PROPERTY IN TODAY'S GLOBAL ECONOMY, pp. 252, 278-9 (WTO/WIPO, Cambridge Univ. Press, 2021).

[81] O art. 69 da Lei 9.679/96 omitiu a situação de oferta de licença como justificativa para a falta de exploração, o que retira ao mecanismo uma grande parte do interesse que o inventor poderia ter em utilizá-lo. É verdade que a licença obrigatória por falta de exploração terá que ser precedida por uma proposta de negociação de uma licença, de boa-fé. Mas este fator não elimina a vantagem de a oferta de licença afastar a situação de não exploração ou de exploração insuficiente. A ameaça de licença compulsória é uma espada de Dâmocles e certamente constrange o titular da patente. Note-se, por outro lado, que o mecanismo de licenças de direito permite também, de modo geral, uma redução dos valores das anuidades de manutenção das patentes. Neste sentido, a lei de 1996 seguiu a tendência. Ver o art. 66 da Lei 9.279/96.

[82] O paralelo entre a oferta de licença sob condições F/RAND e as licenças de direito já foi assinalada pelo Advogado Geral da União Europeia, em parecer proferido no caso envolvendo a Huawei e a ZTE (ver *infra* a nota 86). Disse o Advogado: "A este respeito, considero que o compromisso assumido pela Huawei no litígio diante do tribunal consulente [o Tribunal de Dusseldorf] de conceder licenças a terceiros sob condições FRAND tem alguma semelhança com uma 'licença de direito.' Considerando que a concessão de licenças compulsórias é exigida por lei, o titular de uma patente pode, por iniciativa própria, autorizar terceiros a utilizar a técnica descrita por sua patente sob certas condições. Ressalto que, quando um titular de licença de patente possui uma licença de direito, não pode, em princípio, ser expedida uma liminar contra ele."

nacionais seguem este mesmo sistema, nomeadamente as do Reino Unido, da Tailândia e da OAPI (Organização Africana da Propriedade Intelectual, abrangendo 17 países).

O princípio jurídico mencionado acima – um implementador de má-fé não pode beneficiar-se de uma situação de limitações ou de exceções ao direito exclusivo de patente decorrentes de licenças compulsórias, ou de licenças de direito, ou de promessa de licenciar sob condições F/RAND – é confirmado pela doutrina e pela jurisprudência[83/84].

Também o Poder Judiciário dos Estados Unidos se pronunciou sobre este tema de modo inequívoco. Numa disputa envolvendo patentes essenciais para uma norma técnica, em que se defrontaram a Apple e a Motorola, o Desembargador Federal Richard A. Posner, relator do acórdão, assim se pronunciou: "Por outro lado, uma injunção pode justificar-se quando um infrator recusa unilateralmente um *royalty* FRAND ou de maneira injustificável retarda negociações para esse mesmo efeito"[85].

Este tema foi tratado de maneira extensiva pelo Tribunal Europeu de Justiça num caso envolvendo a Huawei e a ZTE[86]. A Huawei havia oferecido o licenciamento de suas patentes essenciais para uma norma organizada pelo Instituto Europeu de Padrões de Telecomunicações (conhecido pela sigla inglesa ETSI). Convencida de que a ZTE estava utilizando uma de suas patentes sem a sua autorização, a Huawei acionou-a por infração e pediu a apreensão dos produtos manufaturados ("recall") em resultado dessa infração. O debate incidiu sobre a permanência do direito à injunção por parte do titular da patente, face a manobras evasivas e dilatórias adotadas pela ZTE.

---

[83] Ver, *e.g.*, Richard A. Epstein e Kayvan B. Noroozi:

> "Este Artigo demonstra que as obrigações dos implementadores [de NTs] de boa-fé são um componente crítico da arquitetura básica do sistema FRAND e que a imposição do cumprimento dessas obrigações é estritamente necessária para o desenvolvimento contínuo de normas técnicas determinadas pela inovação. [...] Para evitar estes riscos, este Artigo recomenda que os tribunais emitam automaticamente um preceito cominatório quando ficar provado que o implementador infringe patentes sujeitas às condições FRAND, com relação às quais ele não tentou antes, de boa-fé, obter uma licença." Richard A. Epstein e Kayvan B. Noroozi, *Why incentives for "Patent Holdout" threaten to dismantle FRAND, and why it matters*, BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL, vol. 32, 1381-2 (2017).

Ver tb. Richard Epstein e David Kappos:

> "[E]m muitas destas situações, fica claro que os licenciados em potencial podem tomar a decisão de não celebrar contrato algum, e em vez disso podem simplesmente decidir infringir. É muito comum que as negociações fracassem com relação ao uso da propriedade de outrem, quer se trate de terra ou de tecnologia patenteada. A um dado momento, uma parte pode decidir correr o risco de prosseguir com seus planos, sabendo que mais tarde pode muito bem enfrentar uma ação judicial que pode resultar em sua responsabilização.
>
> A questão consiste então em como estruturar as prestações jurisdicionais em resposta a essa decisão. O ponto fulcral da análise é que a informação obtida das transações voluntárias deve ser utilizada, sempre que possível. Mas esse resultado só pode prevalecer se o sistema jurídico impuser incentivos significativos através de preceitos cominatórios ou da imposição de danos, de modo a não permitir que qualquer infrator em potencial ganhe mais fraudando o sistema jurídico do que negociando uma licença voluntária." Richard A. Epstein e David J. Kappos, *Legal Remedies for Patent Infringement: From General Principles to FRAND Obligations for Standard Essential Patents*, in COMPETITION POLICY INTERNATIONAL, vol. 9, no. 2, pp. 84-85 (2013).

[84] Recentemente deparei-me com a afirmação de que, ao exercer o seu direito de excluir contra um infrator da patente, o titular da SEP estaria cometendo um abuso de direito e uma infração dos direitos do consumidor. Ver Heloísa Carpena, *Diálogos entre direito do consumidor e propriedade intelectual: o caso das patentes essenciais,* Revista da ABPI no. 117, mar/abr 2022, p. 101. Pelo contrário, como se verá a seguir, é o comprador do produto que incorpora uma SEP infringida que deveria estar preocupado com sua eventual responsabilização por violação – ou contribuição à violação – da patente. Se esse comprador é uma empresa que fabrica o produto e o revende, o Código do Consumidor não o protege contra o que dispõe o art. 184, I, da Lei no. 9.279/96. Se o argumento da proteção do consumidor prevalecesse nessa situação, então ele poderia ser utilizado para defender os contrafatores de marcas que colocam no mercado imitações, desde que provassem que as contrafações tinham a mesma qualidade dos produtos originais. A empresa que viola o direito de excluir que resulta de uma SEP só está protegida se, de boa-fé, tiver tomado a iniciativa de solicitar ao titular da patente uma licença (sob as condições F/RAND). Caso este recuse a licença, ou a queira conceder em condições diferentes, a empresa deverá seguir algo parecido com o caminho sugerido pelo Tribunal Europeu de Justiça, para obrigar o titular a cumprir as obrigações a que ele mesmo se sujeitou. Ver nota 86, *infra*, e texto correspondente. Caso contrário, a empresa implementadora está de má-fé. Note-se, ainda, que as empresas implementadoras de NTs infratoras de SEP não podem alegar inocência em razão de a desconhecerem. Essa SEP estará identificada especificamente na NT. É impossível aos implementadores ignorá-la.

[85] *Apple Inc. e Outro v. Motorola, Inc. e Outro*, Julgamento de 25 de abril de 2014, United States Court of Appeals for the Federal Circuit.

[86] *Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH*, Caso C-170/13, 5ª Câmara, julgamento em 16.07.2015, disponível em: [curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-170/13] (acesso em: 28 jul. 2022).



Aqui justifica-se uma longa citação do acórdão pois nele o Tribunal europeu, indo além de simplesmente decidir o conflito entre as partes, estabeleceu uma orientação clara sobre o tratamento de situações de infração de patentes essenciais e da possibilidade de edição de preceitos cominatórios contra os implementadores de má-fé:

> "[...] o tribunal consulente pergunta, no essencial, em que condições a propositura de uma ação por infração por uma empresa em posição dominante e titular de uma SEP, que se comprometeu perante o organismo de normalização a conceder licenças a terceiros em condições FRAND, visando uma injunção que proíba a violação dessa SEP ou que solicite a apreensão de produtos em cuja fabricação a SEP tenha sido utilizada deve ser considerada um abuso contrário ao artigo 102 do TFUE. [...]
> "Nestas circunstâncias, e tendo em conta que um compromisso de concessão de licenças em condições FRAND cria expectativas legítimas para terceiros de que o titular da SEP concederá efetivamente licenças nessas condições, uma recusa por parte do titular da SEP em conceder uma licença nesses termos pode, em princípio, constituir um abuso na acepção do artigo 102 do TFUE. [...]
> "Assim, a necessidade de impor a observância de direitos de propriedade intelectual, abrangidos, nomeadamente, pela Diretiva 2004/48, que [...] adota um leque amplo de remédios jurídicos destinados a assegurar um alto nível de proteção dos direitos de propriedade intelectual no mercado interno, e o direito a uma tutela jurisdicional efetiva [...] compreendendo vários elementos, incluindo o direito de acesso a um tribunal, devem ser tomados em consideração [...].
> "Esta necessidade de um elevado nível de proteção dos direitos de propriedade intelectual significa que, em princípio, o titular não pode ser privado do direito de recorrer a processos judiciais para assegurar a observância efetiva dos seus direitos exclusivos, e que, em princípio, o usuário desses direitos, se não for o titular, é obrigado a obter uma licença antes de qualquer uso [...].
> "Caso o suposto infrator não aceite a oferta que lhe foi feita, poderá invocar o caráter abusivo de ação de medida cautelar ou de *recall* de produtos somente se tiver apresentado ao titular da SEP em questão, prontamente e por escrito, uma contraproposta específica que corresponda aos termos FRAND.
>
> "Além disso, quando o suposto infrator estiver utilizando a tecnologia coberta pela SEP antes da celebração de um contrato de licenciamento, cabe a esse suposto infrator, a partir do momento em que sua contraproposta for rejeitada, fornecer a garantia adequada, de acordo com práticas comerciais no setor, por exemplo, prestando uma garantia bancária ou depositando os montantes necessários. O cálculo dessa caução deve incluir, nomeadamente, o número de atos de utilização anteriores da SEP, devendo o alegado infrator poder prestar contas desses atos de utilização.
> "Além disso, se não houver acordo sobre os detalhes dos termos FRAND após a contraproposta do suposto infrator, as partes podem, de comum acordo, solicitar que o valor do *royalty* seja determinado por um terceiro independente, por decisão sem demora.
> "Resulta de todas as considerações precedentes [...] que o artigo 102 do TFUE deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma SEP, que se comprometeu irrevogavelmente perante uma organização de normalização a conceder uma licença a terceiros em condições FRAND, *não abusa da sua posição dominante*, no sentido do artigo 102, ao intentar uma ação por infração buscando uma liminar proibindo a violação de sua patente ou buscando a apreensão de produtos para a fabricação dos quais essa patente foi usada, desde que:
> [...]
> - caso o suposto infrator continue a usar a patente em questão, o alegado infrator não tenha respondido diligentemente [à oferta de licença], de acordo com as práticas comerciais reconhecidas no setor e *de boa-fé*, sendo que esta questão deve ser estabelecida com base em fatores objetivos e que implica, em particular, *que não existam tácticas de atraso*." (ênfases acrescentadas).

Também entre nós o Judiciário começa a reconhecer a legitimidade do exercício do direito de excluir que decorre da patente cobrindo parte de uma NT contra um implementador dessa norma que essa tecnologia sem autorização. Os litígios envolvendo patentes e NTs estão aumentando no Brasil e começa a notar-se uma determinação pelos tribunais de fazer observar a Constituição e a lei no sentido de impor o respeito às patentes.[87]

O que ficou dito acima aplica-se também, *mutatis mutandis*, às situações em que o implementador solicitou e obteve uma

[87] Ver, por exemplo, a decisão da juíza Maria Cristina de Brito Lima, da 6ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, em ação por violação de patente movida por *G+ Communications LLC contra Samsung Eletrônica da Amazonia Ltda*. Nessa decisão a magistrada recusou-se a reconsiderar a liminar concedida em favor da Autora (que havia pedido a suspensão liminar da violação): "[...] *in casu*, a liminar evidenciou que o direito de exclusivo concedido à Autora na patente BR729 impede que a Ré dela se utilize, sem a autorização da titular do direito reconhecido pelo INPI. De outra forma haveria flagrante lesão ao direito fundamental reconhecido à Autora, inventora, ao toque do artigo 5º, inciso XXIX, constitucional, direito este que independe do porte do seu titular no mercado, sendo forçoso reconhecer que a lei tem amplitude horizontal." (Processo 0081472-49.2022.8.19.0001, decisão de 27 de abril de 2022).

licença do titular da SEP e que, depois, descumpriu o contrato ou que, uma vez ultrapassado o termo do contrato, não negociou a sua renovação – ou criou embaraços a essa renovação.

No fundo, o argumento de que ao titular de uma VSEP falta o direito de obter um preceito cominatório, preliminar ou permanente, em defesa de seus direitos de patente contra um usuário da NT que infrinja essa patente seria equivalente ao argumento do visitante de um museu público que entrasse por uma janela para evitar pagar o ingresso, e que, apanhado pela segurança da instituição, dissesse que ele poderia fazer isso pois a entrada no museu era facultada a qualquer interessado. "Sim, isso é verdade," responderia o guarda, "mas o ingresso só é facultado àqueles que cumprem as regras de acesso ao museu e pagam o ingresso."

## III • SEPs no setor automobilístico: um novo problema?

Os litígios relativos às barreiras eventualmente geradas pela obtenção de patentes para invenções cuja exploração é essencial para a implementação de uma NT de cumprimento voluntário têm tido particular incidência no mundo das telecomunicações. Mas, à medida que a digitalização de outros setores avança, essas mesmas barreiras aparecem também em outras áreas da indústria. Recentemente, este fenômeno tem atingido o setor automobilístico com particular severidade. A razão é o crescente uso de tecnologias celulares imbuídas nos novos automóveis, que se integram na chamada "Internet das Coisas" – a Internet em que os objetos se comunicam entre si, de maneira virtual e sem a intermediação do ser humano[88].

O problema específico do setor automobilístico está em que ele é usuário de componentes que incorporam SEPs, ainda que esses componentes não sejam fabricados – ou, em muitos casos, sequer projetados – pelos fabricantes, mas sim por fornecedores que se encontram a montante na cadeia vertical da produção e montagem de automóveis. O disposto no inciso I do art. 184 da Lei 9.279/96 não deixa dúvidas a este respeito. O problema, portanto, não é novo no que diz respeito ao uso de SEPs para a implementação de NTs, mas sim no que diz respeito aos implementadores das normas – neste caso, empresas que não participaram das SSOs e que muitas vezes ignoram que as normas estão em elaboração. Com efeito, ao assumir o compromisso F/RAND perante a SSO, o titular da VSEP obriga-se a licenciar o uso da patente àqueles que implementam a norma, mas não necessariamente aos compradores dos produtos fabricados pelos implementadores. Estes, aliás, nem deveriam precisar de uma licença – quem precisaria dela seriam os fabricantes dos componentes, usuários diretos da tecnologia.

Trata-se, pois, de um problema de atribuição de responsabilidade civil. Em princípio, o comprador de um circuito integrado que incorpora tecnologia patenteada com infração da patente não tem responsabilidade pelo ilícito, a menos que tenha conhecimento prévio dessa patente[89]. Isto, claro, não serve de consolação para a indústria automobilística, pois os titulares de SEPs não hesitarão em notificar os fabricantes de automóveis da existência das patentes potencial ou efetivamente violadas pelos componentes que colocam em seus produtos, de modo a que eles não possam alegar ignorância e boa-fé. E, pior: dado o porte destes fabricantes, os titulares de VSEPs preferem, em princípio, ir atrás deles do que dos fabricantes de autopeças.

Este tema tem gerado no exterior um número crescente de litígios judiciais, envolvendo, de um lado, titulares de SEPs, como a Sharp, a Acer, a Nokia e o *pool* de patentes intitulado Avanci, bem como, de outro lado, fabricantes de automóveis como a Daimler, a Volkswagen e a BMW. É de se esperar que, num futuro breve, estes conflitos cheguem ao Brasil.

Se as NTs são de cumprimento obrigatório – por exemplo, NTs respeitantes à segurança no trânsito e aos controles de poluição – a questão é mais fácil, pois a essencialidade das patentes associada à natureza pública das normas faz com que o mecanismo das licenças compulsórias também beneficie os compradores das autopeças que eventualmente incorporem tecnologia em infração de patentes. O interesse público no atendimento desses padrões faz com que não haja exceções quanto aos eventuais beneficiários da restrição ao direito de excluir. Mas isto só vale, claro, quando esses beneficiários estão de boa-fé. Como disse acima, aqueles que infringem patentes com pleno conhecimento não merecem a proteção do Direito, quer se trate de normas de cumprimento obrigatório quanto de cumprimento voluntário. A licença compulsória, como se explicou acima, não beneficia os infratores.

Mas quando as NTs são de cumprimento voluntário, a solução pode não ser tão simples. A Lei 9.279/96 não contempla a exceção de boa-fé para os infratores de patentes que aleguem desconhecer a existência destas. O princípio da publicidade que rege o sistema de patentes afasta a possibilidade dessa

[88] Ver, *e.g.*, Tim Pohlmann, *The Role of Standard-Essential Patents for the Auto Industry*, 27 set 2021, disponível em <www.ipwatchdog.com> (acesso em 19 maio 2022); e IAM, *SEPs in the auto industry – the case of 5G*, 17 abr 2019, disponível em: [www.iam-media.com] (acesso em: 19 mai. 2022).

[89] Esta regra está expressamente definida no que diz respeito às topografias de circuitos integrados, independentemente do mecanismo escolhido para sua proteção (patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais, concorrência desleal, ou uma combinação destes sistemas) (art. 37.1 do Acordo TRIPS em combinação com o art. 4º do Tratado sobre a Propriedade Intelectual com Respeito aos Circuitos Integrados, de 1989 – o chamado Tratado IPIC). A proteção do infrator inocente de PI relativa aos circuitos integrados foi estabelecida no Acordo TRIPS como uma imposição aos Membros da OMC, e não como uma simples autorização.

alegação. A única ressalva diz respeito à infração da patente que ocorreu antes da data de publicação do respectivo pedido (art. 44, § 1º). Neste caso, cabe ao titular da patente o ônus de provar que a infração começou a ocorrer antes da publicação, em razão de o alegado infrator ter tomado conhecimento do conteúdo do pedido[90]. Portanto, o fato de um fabricante de automóveis adquirir de maneira inocente componentes que infrinjam patentes SEPs só pode ser alegado em sua defesa no caso de esse componente conter circuito(s) integrado(s), e só até ao momento em que a empresa tomou conhecimento da alegação da infração. Isto vale mesmo no caso de a empresa possuir um estoque desse componente. O fabricante fica protegido contra preceitos cominatórios proibindo-o de comercializar automóveis que integrem o componente, mas poderá ter que pagar ao titular da patente uma compensação equivalente ao que pagaria caso tivesse negociado e obtido uma licença voluntária[91].

Além disso, a indústria automobilística deve naturalmente recear o risco de os titulares de SEPs invocarem não só o disposto no art. 184, I, da Lei 9.279/96, que atribui responsabilidade direta ao fabricante de automóveis que "exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente," mas também a regra da infração por contribuição, ou indução à infração, nos termos do § 2º do art. 42 da Lei 9.279/96, aumentando assim a carga de responsabilidade desse fabricante.

Chegam notícias de que a indústria automobilística, no exterior, tem tentado coordenar uma resposta a este tipo de riscos jurídicos, inclusive mediante a apresentação de propostas de compromissos F/RAND que atendam os seus interesses[92]. A resposta pelos titulares de SEPs tem sido muito crítica a essas tentativas, inclusive acusando a indústria automobilística de cartelização.

## IV • Conclusão

De modo geral, pode-se dizer que o impacto da padronização sobre a PI é ditado pela interferência da regulamentação nos mercados livres. Como a PI protege a diferenciação, e porque os mercados livres prosperam quando há diferenciação – e falham na sua ausência – a regulamentação do mercado introduz distorções no funcionamento dos mercados livres e, portanto, naturalmente distorce a maneira como a PI opera. A distorção da PI pela estandardização – talvez a forma definitiva e mais radical de regulamentação do mercado – não deveria ser uma surpresa. A estandardização afeta a maneira pela qual os direitos de PI são adquiridos e usados, incluindo o exercício do direito de excluir terceiros do uso não autorizado e o correspondente direito de oferecer licenças.

Em geral, as NTs impactam mais os direitos de patente quando são de cumprimento obrigatório e, assim, adquirem a natureza de normas de conduta juridicamente vinculantes. O impacto das NTs de cumprimento voluntário sobre as patentes é muito menos significativo, mas pode ocorrer em certas circunstâncias.

O aparente antagonismo entre a PI e as NTs resulta do choque entre políticas públicas conflitantes. De um lado, a sociedade promove e protege a PI porque ela é diferenciadora, e a diferenciação é essencial para uma economia livre, baseada nas escolhas dos consumidores. De outro, a sociedade (cada vez mais) impõe padrões e estândares técnicos em busca da eficiência, da qualidade e da interoperabilidade. Porque as políticas públicas que informam as NTs são orientadas para reduzir a diferenciação de produtos e serviços, elas reduzem a liberdade de mercado.

Paradoxalmente, o efeito redutor da estandardização sobre a liberdade de mercado acaba por ser limitado pois as NTs geram eficiência técnica e econômica e acabam tendo um efeito positivo na concorrência[93]. Por esta razão o direito de excluir que resulta das patentes não desaparece completamente mesmo na presença de NTs de cumprimento obrigatório, e permanece (ou deveria permanecer) quase intocado no contexto das de cumprimento voluntário a não ser quando limitado pela aceitação (implícita ou explícita) do compromisso F/RAND pelo titular. Mas, neste caso, também os implementadores têm sua posição afetada por uma relação de simetria e ficam obrigados a comportar-se de boa-fé.

---

[90] A lei deixa aqui uma lacuna: e se o titular conseguir provar que a exploração começou antes da publicação, mas não conseguir provar que o infrator havia tomado conhecimento do conteúdo do pedido de patente antes da publicação, o que acontece? A infração passa a ser considerada apenas após a data da publicação? Esta hipótese pode parecer absurda, mas não é. O infrator pode dizer que havia reinventado a mesma solução técnica. Como essa reinvenção teria ocorrido antes da data do depósito, ele não faria jus à exceção do usuário anterior, à luz do art. 45 da Lei no. 9.279/96.

[91] Art. 37, § 1º, da Lei no. 11.484/2007. É verdade que a Lei prevê apenas a proteção das topografias registradas segundo o sistema *sui generis*, mas aplicando-se o princípio da analogia – expressamente autorizado pelo Tratado IPIC, parcialmente incorporado ao Acordo TRIPS pelo art. 35 – esta regra estende-se às topografias protegidas por patentes, de forma direta (como reivindicação independente), ou indireta (enquanto reivindicação dependente).

[92] Um resumo das posições dos dois setores pode ser visto em Christoph Moeller, *FRAND Licensing of SEPs in the age of connected cars*, 26 de outubro de 2019, disponível em [www.mewburn.com] (acesso em 19 maio 2022).

[93] Ver, *e.g.*, Ruben Schellingerhout, *Standard-setting from a competition law perspective*, COMPETITION POL'Y NEWSL., 1, 3 (2011), disponível em: [ec.europa.eu/ competition/publications/cpn/2011_1_1_en.pdf] (acesso em: 28 jul. 2022).

> "As NTs têm um efeito positivo na economia na medida em que promovem a o comércio recíproco no mercado comum ou incentivam o desenvolvimento de novos mercados e de condições aperfeiçoadas de fornecimento. As normas tendem a aumentar a concorrência e permitem reduzir os custos de produção e de vendas, beneficiando assim a economia como um todo."

*Id.*

# A responsabilidade civil dos *marketplaces* por danos decorrentes de infração a direitos de propriedade intelectual

## *The civil liability of marketplaces for damages arising from infringement of intellectual property rights*

**Lucas Maldonado D. Latini**

*Advogado e consultor. Sócio em Maldonado Latini Advogados. Mestrando em Direito e Tecnologia e Especialista em Propriedade Intelectual e Novos Negócios pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP). Pesquisador do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação (CEPI) da FGV Direito SP. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da 17ª Subseção da OAB/SP. Membro da AASP e da ABPI. E-mail: lucas@maldonadolatini.com.br*

## Resumo

O presente artigo pretende avaliar o regime de responsabilidade civil aplicado aos *marketplaces* nos casos de oferta e/ou comercialização de produtos que infrinjam direitos de propriedade intelectual de terceiros. Para tanto, inicialmente, exploramos as disposições da Lei nº 9.279/1996 sobre a venda e/ou exposição à venda desses produtos, em conjunto o entendimento do STJ acerca da presunção de danos nos casos de violação de propriedade intelectual. Na sequência, compreendemos a natureza jurídica dos *marketplaces* à luz da Lei nº. 12.965/2014, com a posterior análise sobre o regime de responsabilidade civil aplicado aos provedores de aplicação de internet e a eventual incidência dessa mesma regra aos *marketplaces*. Por fim, concluímos que, a princípio, os *marketplaces* somente poderão ser responsabilizados pela infração a direitos de propriedade intelectual caso a respectiva plataforma deixe de promover a remoção de determinado conteúdo após o recebimento de uma ordem judicial específica para essa finalidade.

**Palavras-chave:** Marketplaces. Danos. Responsabilidade civil. Propriedade intelectual.

## Abstract

*This article intends to evaluate the civil liability regime applied to marketplaces in cases of offering and/or selling products that infringe third-party intellectual property rights. To this end, we initially explored the provisions of Law n. 9.279/1996 on the sale and/or exposure to the sale of these products, combining the Brazilian Superior Court of Justice's understanding of the presumption of damages in cases of intellectual property violation. Next, we understood the legal nature of marketplaces considering Law n. 12.965/2014, with the subsequent analysis of the civil liability regime applied to internet application providers and the possible incidence of this same rule to marketplaces. Finally, we concluded that, in principle, marketplaces can only be held liable for infringement of intellectual property rights if the respective platform fails to promote the removal of certain content after receiving a specific court order for this purpose.*

***Keywords:*** *Marketplaces. Damages. Civil liability. Intellectual property.*

As opiniões são de inteira responsabilidade de seus autores e não expressam, necessariamente, as opiniões da Comissão Editorial ou da ABPI.

**Sumário** • *1 • Introdução - 2 • A Lei de Propriedade Industrial e o entendimento do STJ acerca da presunção dos danos nas violações de propriedade intelectual - 3 • A responsabilidade civil dos marketplaces à luz do marco civil da internet - 3.1 • Da natureza jurídica dos marketplaces 3.2 • Da responsabilidade civil dos provedores de aplicação de internet - 4 • Conclusão • Referências bibliográficas*

## 1 • Introdução

Com a constante modernização das relações de consumo, no Brasil e no mundo, não é novidade que os *marketplaces* têm se tornado a principal opção para que comerciantes possam oferecer seus produtos com grande visibilidade e fácil acesso por parte do público consumidor. Durante a pandemia da Covid-19, a venda por meio de *marketplaces* foi uma importante alternativa para comerciantes que, antes, não possuíam presença no ambiente virtual.

Essa modalidade de loja, além de alavancar o potencial de vendas, funcionando como uma verdadeira "vitrine virtual", garante ao comerciante e ao consumidor maior segurança, dado que, usualmente, as maiores plataformas de *e-commerce* do país é que estão por trás desses *marketplaces*.

Entretanto, muitas das plataformas que disponibilizam espaços para que terceiros ofereçam seus produtos estão suscetíveis a hospedar anúncios e produtos que, não raras vezes, infringem direitos de propriedade intelectual de terceiros, seja pelo uso indevido de uma marca, pela venda de um produto contrafeito, pelo uso de imagens protegidas por direitos de autor ou, até mesmo, pela oferta de produto que viole uma patente.

Nesse sentido, o questionamento que se coloca é se os operadores de *marketplaces* também poderiam ser responsabilizados pelos danos decorrentes desse tipo de infração, passando a ter a obrigação de indenizar o titular do direito de propriedade intelectual que foi ofendido, ou se tal responsabilidade deveria se limitar ao comerciante/usuário que publicou o anúncio e/ou vendeu o produto irregular.

Assim, o presente artigo objetiva analisar a legislação aplicável, em conjunto com o posicionamento jurisprudencial brasileiro acerca do tema, traçando reflexões quanto ao regime de responsabilidade civil (objetiva ou subjetiva) aplicável aos *marketplaces* em casos de infração de direitos de propriedade intelectual.

## 2. A Lei de Propriedade Industrial e o entendimento do STJ acerca da presunção dos danos nas violações de propriedade intelectual

Para começar a aferir o regime de responsabilidade civil aplicável aos *marketplaces* e responder à pergunta central do artigo, é necessário, em primeiro lugar, verificar o que a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) dispõe sobre a venda e/ou exposição à venda de produtos que infrinjam direitos de terceiros.

Com efeito, alguns dispositivos da mencionada Lei caracterizam como crime o uso indevido de marca, assim como a venda e/ou a exposição à venda de produtos que violem direitos de propriedade intelectual de terceiros, como, por exemplo, em seus artigos 184, 190 e 195, incisos III e V. Ainda, sem prejuízo da responsabilização criminal, é importante destacar que a própria Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 209, garante ao titular o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade intelectual e atos de concorrência desleal.

E, ainda a esse respeito, não é demais lembrar os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito

"Soluções para um mundo onde as ideias valem muito.

dos Recursos Especiais nº. 1.631.314/RS[1] e 1.661.176/MG[2], ambos de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, nos quais restaram fixadas, respectivamente, as seguintes teses: **(i)** o dano causado ao titular de interesse tutelado pela Lei de Propriedade Industrial configura-se com a violação do direito protegido; e **(ii)** o prejuízo suportado [pelo uso indevido de marca registrada] prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada.

Ou seja, em ambas as oportunidades, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar tais casos concretos à luz da Lei de Propriedade Industrial, deixou claro que os danos decorrentes de violação de direitos de propriedade intelectual são presumidos (dano *in re ipsa*) e independem de comprovação, decorrendo tão somente da ocorrência da infração.

Assim, a princípio, poderia ser feita uma leitura no sentido de que todos os agentes que, de alguma forma, contribuíram para a infração, deveriam ser responsabilizados, na forma exposta acima.

Entretanto, apesar de caracterizar as condutas como ilícitas e não fazer qualquer distinção sobre o fato de o ato ilegal ter sido praticado por meio físico ou eletrônico, a Lei de Propriedade Industrial nada dispõe a respeito de eventuais intermediários que facilitem a oferta e/ou venda dos produtos pelos infratores, de modo que a legislação é silente acerca da responsabilidade dos *marketplaces*, que tão somente hospedam os anúncios de seus usuários nas plataformas. Até porque, quando da vigência da Lei de Propriedade Industrial, em 1996, os *marketplaces*, assim como muitas das plataformas digitais hoje existentes, sequer haviam sido idealizados.

Dessa forma, faz-se necessário voltar os olhos para uma legislação específica do ambiente digital: a Lei nº 12.965/2014, também conhecida como Marco Civil da Internet, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.

## 3 • A responsabilidade civil dos *marketplaces* à luz do marco civil da internet

### 3.1 – Da natureza jurídica dos *marketplaces*

Antes de aferir o que dispõe o Marco Civil da Internet acerca do tema analisado, é de suma importância compreender a natureza jurídica dos *marketplaces* nos termos da própria Lei nº 12.965/2014.

Com efeito, justamente diante da necessária abrangência intrínseca ao conceito, é evidente que a legislação não criou uma definição específica para os *marketplaces*. Porém, dentre os conceitos trazidos no artigo 5º, o Marco Civil da Internet conceitua as **aplicações de internet** como *"o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet"* (art. 5º, VII, Lei 12.965/2014).

Por consequência, os *marketplaces* são considerados verdadeiros **provedores de aplicações de internet**[3], uma vez que essas plataformas fornecem esse "conjunto de funcionalidades" anteriormente mencionado.

### 3.2 – Da responsabilidade civil dos provedores de aplicação de internet

Uma vez identificada a natureza jurídica dos *marketplaces* como provedores de aplicação de internet, segundo o Marco Civil da Internet, começa a se desenhar de maneira mais nítida o regime de responsabilidade civil ao qual essas plataformas estão submetidas.

---

[1] REsp nº. 1.631.314/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016.
[2] REsp nº. 1.661.176/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/04/2017.
[3] Embora não esteja expressamente previsto nos conceitos do artigo 5º do Marco Civil da Internet, o termo "provedores de aplicações de internet" é amplamente utilizado ao longo da redação da Lei (vide artigos 15, caput e §2º; 19, caput; 20, caput e parágrafo único; 21, caput; e 31).

DANNEMANN SIEMSEN

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

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

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

dannemann.com.br

Nesse giro, a responsabilização dos provedores de aplicações está prevista no artigo 19 do Marco Civil da Internet, que adotou a teoria da responsabilidade **subjetiva**, ao determinar que o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, **após ordem judicial específica, não tomar as providências para**, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente.

Assim, tem-se que os *marketplaces*, na figura de provedores de aplicações de internet, somente poderão ser responsabilizados pelos anúncios gerados e/ou pelos produtos vendidos por seus usuários caso permaneçam inertes ao não remover um conteúdo cuja indisponibilização tenha sido determinada por ordem judicial. Ou seja, as plataformas não poderão ser objetivamente responsabilizadas diante de uma infração de direitos de propriedade intelectual, tese essa que vem sendo amplamente acolhida pelos tribunais brasileiros.

A título exemplificativo, confira-se duas ementas de julgamentos proferidos pelas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial[4] do Tribunal de Justiça de São Paulo:

> Apelação – Marca – Propriedade Intelectual – Ação Cominatória e Indenizatória – Preliminar – Violação do art. 489 do Código de Processo Civil – Inocorrência – O julgador não está obrigado a apreciar a todas as questões apresentadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo para a solução da controvérsia posta em juízo – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Mérito – Parte requerida (Mercado Livre) que oferece o serviço de "marketplace", disponibilizando para os seus usuários espaço virtual na internet a fim de facilitar a localização dos vendedores (seus usuários) por potenciais compradores interessados – Impossibilidade de fiscalização prévia do conteúdo – Necessidade de prévia determinação judicial, com indicação dos anúncios ou "URL's" a serem removidos, em cumprimento ao comando do art. 19 da Lei 12.965/14 – Precedentes deste E. Tribunal – Inexistência de conflito entre o art. 104 da Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) e a Lei nº 12.064/2014 (Marco Civil da Internet) – A responsabilidade pelo produto anunciado é do vendedor, responsabilizando-se os provedores de internet por conteúdo gerado por terceiros apenas em caso de descumprimento da ordem judicial para sua retirada, o que não se verificou no caso dos autos – Danos materiais e danos morais indevidos - Majoração da verba honorária – Recurso desprovido – Sentença Mantida - (TJSP; Apelação Cível 1008526-97.2017.8.26.0565; Relator (a): Jane Franco Martins; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Caetano do Sul - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2021; Data de Registro: 30/09/2021)

> MARCA – "SKATENET" - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C.C. INDENIZATÓRIA - Sentença de improcedência - Inconformismo – Não acolhimento – As autoras apelantes alegam que a conduta das rés constitui "crime contra registro de marca" (art. 189, I, e art. 190, I, LPI) e "crime de concorrência desleal" por desvio de clientela (ar.t 195, III, LPI) – Inocorrência de tal prática - Primeiro, que as rés não reproduzem marca registrada, muito menos mantém em estoque produto com marca ilicitamente reproduzida, uma vez que não comercializam mercadoria com a marca "SKATENET". Limitam-se a servir de intermediadoras (marketplace), oferecendo um espaço "virtual" entre o vendedor e o interessado comprador. Segundo, não compete às rés exercer o controle prévio ou a fiscalização do conteúdo (lícito ou ilícito) do anúncio do produto (art. 19, da Lei 12.965/2014 – MARCO CIVIL DA INTERNET). No caso vertente, caberia às autoras identificar previamente o infrator, o respectivo endereço virtual por meio da URL ("UNIFORM RESOURCE LOCATOR", ou localizador de recursos) e a prática do delito. Após, verificada a concorrência desleal, aí sim, expede-se a ordem de abstenção no sentido de tornar "indisponível o conteúdo apontado como infringente" (art. 19, MCI). É a partir dessa situação que emerge o direito do prejudicado de exigir do Poder Judiciário providência para que torne "indisponível o conteúdo apontado como infringente" - Sentença de improcedência que fica mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1027229-16.2017.8.26.0100; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020)

Segundo se extrai dos julgados acima, o regime de responsabilização subjetiva se dá, justamente, porque os provedores de aplicações de internet (e, portanto, os *marketplaces*) não podem proceder a um controle prévio acerca do conteúdo que será publicado por seus usuários, sob pena de incorrer em censura prévia, o que, como é sabido, é absolutamente vedado pela Constituição Federal, de modo que o controle deverá ocorrer **posteriormente à publicação do conteúdo**.

[4] Desde 2011, o Tribunal de Justiça de São Paulo conta com Câmaras especializadas que, dentro de sua competência, devem julgar ações relativas a propriedade industrial e concorrência desleal (vide Resolução 558/2011 – TJSP – Disponível em http://www.dje.tjsp.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=6&nuDiario=1087&cdCaderno=10&nuSeqpagina=6).

Inclusive, esse é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do AgInt no AREsp 685720/SP[5], de relatoria do Ministro Marco Buzzi.

Nada obstante, interessante mencionar que, no ano de 2015, após diversas discussões acerca de direitos individuais relacionados à liberdade de expressão e, para criar um ambiente de segurança jurídica capaz de promover maior inovação tecnológica, diversas entidades da sociedade civil organizada editaram os chamados "Princípios de Manila sobre a Responsabilidade dos Intermediários"[6], sendo estes "intermediários" conceituados como aqueles que *"aproximam ou facilitam as transações entre terceiros na internet. Eles proveem acesso, hospedagem, transmitem e indexam conteúdo, produtos e serviços originados por terceiros na internet, ou fornecem serviços baseados em internet para terceiros"*. E o primeiro dos Princípios de Manila é, justamente, a proteção dos intermediários. Vejamos:

> 1. Os intermediários devem ser protegidos por lei da responsabilização por conteúdos produzidos por terceiros.
> a. Quaisquer regras que disponham sobre a responsabilidade dos intermediários devem ser previstas em leis que sejam precisas, claras e acessíveis.
> b. Os intermediários devem ser imunes de responsabilização por conteúdos de terceiros sempre que não tenham realizado quaisquer modificações.
> c. Os intermediários não devem ser responsabilizados por não restringir conteúdos legais.
> d. Os intermediários nunca devem ser estritamente responsabilizados por hospedar conteúdos ilegais de terceiros, nem deve ser obrigados a monitorar conteúdos de maneira proativa como parte de um regime de responsabilidade de intermediários.

Portanto, o que se verifica é que a responsabilidade civil dos *marketplaces* por danos decorrentes de infrações de direitos de propriedade intelectual é subjetiva, ou seja, somente poderá ocorrer, a princípio, caso a plataforma deixe de promover a remoção de determinado conteúdo após o recebimento de uma ordem judicial específica[7] para essa finalidade, considerando que os *marketplaces* possuem natureza jurídica de provedores de aplicações de internet, estando, portanto, cobertos pela hipótese prevista no artigo 19 do Marco Civil da Internet.

A esse respeito, é importante consignar que esse regime de responsabilidade não deve ser visto como um salvo conduto para que as plataformas de Internet responsáveis pelos *marketplaces* permaneçam de braços cruzados frente a flagrantes infrações de direitos de propriedade intelectual. É justamente nesse sentido que diversas plataformas vêm implementando programas próprios de proteção à propriedade intelectual, por meio dos quais há a possibilidade de se oferecer denúncias em casos de violação desses direitos, inclusive porque, como é sabido, a comercialização de produtos contrafeitos, por exemplo, não afeta somente o titular do direito violado, mas, também, toda a coletividade, notadamente diante da ausência de arrecadação dos tributos então devidos.

Nesse tocante, em abril de 2022, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria (vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública) e a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade (vinculada ao Ministério da Economia) firma-

---

[5] "(...) 2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, não incide aos provedores de conteúdo da internet a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/02, sendo descabida, ainda, a exigência de fiscalização prévia.
2.1. Aos provedores de conteúdo aplica-se a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo se, ao tomar conhecimento da lesão que determinada informação causa, não tomar as providências necessárias para removê-la. Precedentes." (STJ, AgInt no AREsp 685720/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 13/10/2020).

[6] Disponível em: [https://manilaprinciples.org/pt-br/principles.html]. Acesso em: 28 jul. 2022

[7] Importante lembrar que a ordem judicial que determina a remoção de determinado material deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material (artigo 19, §1°, Marco Civil da Internet), sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp 1.698.647/SP, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, já firmou seu entendimento no sentido de que, para essa finalidade, é imprescindível a indicação do localizador URL.

Seja um associado
www.abpi.org.br
abpi ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

ram um Acordo de Cooperação Técnica[8] para intensificar o combate à pirataria e aos crimes à propriedade intelectual. Na oportunidade, foi lançada, ainda, uma "Cartilha Boas Práticas E-commerce"[9], que tem como um dos objetivos orientar as plataformas a implementar medidas proativas de combate à venda de produtos que infrinjam direitos de propriedade intelectual. A iniciativa vai ao encontro do "Guia de Boas Práticas e Orientações às Plataformas de Comércio Eletrônico para Implementação de medidas de Combate à Venda de Produtos Piratas, Contrabandeados ou, de qualquer modo, em violação à Propriedade Intelectual", lançado em abril de 2020.

Por fim, de rigor destacar que a conclusão acima trazida sobre o regime de responsabilidade civil subjetiva apenas se aplica para os casos em que os anúncios e produtos são publicados e oferecidos pelos usuários dos *marketplaces*, não sendo essa a regra para os casos em que as plataformas divulgam anúncios e produtos em nome próprio[10], o que também tem se tornado cada vez mais comum. Nessa hipótese, considerando que o agente infrator é o próprio *marketplace*, o melhor entendimento é que a responsabilização pela violação do direito de propriedade intelectual de terceiro deve seguir o posicionamento já mencionado do Superior Tribunal de Justiça, presumindo-se a ocorrência do dano diante da mera infração, sem a necessidade de ter que se comprovar os danos sofridos pelo titular do direito.

## 4 • Conclusão

Em conclusão, verificou-se que, **(i)** embora a Lei de Propriedade Industrial possua dispositivos que caracterizam como crime o uso indevido de marca, assim como a venda e/ou a exposição à venda de produtos que violem direitos de propriedade intelectual de terceiros, bem como **(ii)** ainda que se leve em conta o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da presunção de danos em casos de violação de propriedade intelectual, não há nada na legislação de propriedade industrial que trate especificamente do regime de responsabilidade aplicável a terceiros intermediadores que facilitem a oferta e/ou venda de produtos pelos infratores, sendo, portanto, silente quanto à responsabilização dos *marketplaces*, o que faz nascer a necessidade de se analisar a questão à luz da legislação específica do ambiente digital - o Marco Civil da Internet.

A esse respeito, constatou-se que, nos termos da Lei nº 12.965/2014, os *marketplaces* possuem natureza jurídica de provedores de aplicação de internet, justamente por fornecer um *"conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet"* (art. 5º, VII, Lei 12.965/2014).

Assim, diante dessa natureza jurídica, concluiu-se que a responsabilização dos provedores de aplicações de internet (e, portanto, dos *marketplaces*) está prevista no artigo 19 do Marco Civil da Internet, que adotou a teoria da responsabilidade **subjetiva**, de modo que os *marketplaces*, diante de violações de direitos de propriedade intelectual de terceiros, somente poderão ser responsabilizados, a princípio, caso a plataforma deixe de promover a remoção de determinado conteúdo após o recebimento de uma ordem judicial específica para essa finalidade, justamente por não lhe poder ser atribuída a obrigação de controle prévio de conteúdo.

Por derradeiro, destacou-se que a conclusão acima trazida não se aplica aos casos em que os *marketplaces* divulgam anúncios e produtos em nome próprio, hipótese na qual a responsabilização deve seguir o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, presumindo-se a ocorrência do dano diante da prova da infração, prescindindo da comprovação dos danos sofridos pelo titular do direito.

## Referências bibliográficas

BRASIL. **Lei 9.279/1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, [1996]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 23 abr. 2021.

BRASIL. **Lei 12.965, de 23 de abril de 2014**. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Brasília, DF: Presidência da República, [2014]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 23 abr. 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). **Agravo Interno no Recurso Especial 685.720/SP.** [...] 2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, não incide aos provedores de conteúdo da internet a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/02, sendo descabida, ainda, a exigência de fiscalização prévia. 2.1. Aos provedores de conteúdo aplica-se a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo se, ao tomar conhecimento da lesão que determinada informação causa, não tomar as providências necessárias para removê-la. Precedentes [...]. Relator: Ministro Marco Buzzi, 13 de outubro de 2020. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=116593888&num_registro=201500662632&data=20201016&tipo=5&formato=PDF. Acesso em: 23 abr. 2022.

[8] Notícia disponível em: [https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-04/ministerios-da-economia-e-da-justica-firmam-acordo-contra-pirataria]. Acesso em: 28 jul. 2022.

[9] Disponível em [https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/comercio-e-servicos/comercio-mais-digital/cartilha-boas-praticas-e-commerce.pdf/@@download/file/Final%20Cartilha.pdf.] Acesso em: 28 jul. 2022.

[10] Seguindo esse entendimento, vide Apelação 1083634-72.2017.8.26.0100, julgada pela 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo em 12/02/2019, de Relatoria do Desembargador Francisco Loureiro.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **Recurso Especial 1.631.314/RS.** [...] 2- Controvérsia que se cinge em determinar se é necessária a delimitação da extensão do prejuízo econômico para que se possa reconhecer a existência de danos patrimoniais decorrentes de violação a direito de propriedade industrial. [...] 5- O dano causado ao titular de interesse tutelado pela Lei de Propriedade Industrial configura-se com a violação do direito protegido. [...]. Relatora: Ministra Nancy Andrighi, 25 de outubro de 2016. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1549909&num_registro=201500860753&data=20161109&formato=PDF. Acesso em: 23 abr. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **Recurso Especial 1.661.176/MG.** [...] 5- Os danos suportados pela recorrida decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva das marcas por ela registradas. 6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato – contrafação –, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem. Precedentes [...]. Relatora: Ministra Nancy Andrighi, 06 de abril de 2017. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=71245082&num_registro=201303747772&data=20170410&tipo=5&formato=PDF. Acesso em: 23 abr. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **Recurso Especial 1.698.647/SP.** [...] 2. Necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente. Precedentes deste STJ. Relatora: Ministra Nancy Andrighi, 06 de fevereiro de 2018. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=80110022&num_registro=201700478406&data=20180215&tipo=5&formato=PDF. Acesso em: 23 abr. 2022.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (1ª Câmara de Direito Privado). **Apelação 1083634-72.2017.8.26.0100.** [...] Divulgação do produto em nome próprio, e não como simples intermediária de vendas, ou site noticioso. Afasta-se a incidência do art. 19 caput do Marco Civil da Internet, circunscrito à responsabilidade do provedor de aplicações pela publicação de conteúdo de terceiros. Incidência do art. 19, parágrafo 2o. Do Marco Civil, combinado com artigos 129 e 130 da Lei de Propriedade Intelectual. Responsabilidade objetiva, ademais, resultante das teorias do risco criado e risco proveito. Art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Dano moral configurado. [...]. Relator: Desembargador Francisco Loureiro, 12 de fevereiro de 2019. Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=12211561&cdForo=0. Acesso em: 23 abr. 2022.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial). **Apelação 1008526-97.2017.8.26.0565.** [...] Parte requerida (Mercado Livre) que oferece o serviço de "marketplace", disponibilizando para os seus usuários espaço virtual na internet a fim de facilitar a localização dos vendedores (seus usuários) por potenciais compradores interessados – Impossibilidade de fiscalização prévia do conteúdo – Necessidade de prévia determinação judicial, com indicação dos anúncios ou "URL's" a serem removidos, em cumprimento ao comando do art. 19 da Lei 12.965/14 [...]. Relatora: Desembargadora Jane Franco Martins, 15 de setembro de 2021. Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=15064951&cdForo=0. Acesso em: 23 abr. 2022.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial). **Apelação 1027229-16.2017.8.26.0100.** [...] Não compete às rés (GOOGLE e KING STAR) exercer o controle prévio ou a fiscalização do conteúdo (lícito ou ilícito) do anúncio do produto (art. 19, Lei n. 12.965/2014, MARCO CIVIL DA INTERNET) [...]. Relator: Desembargador Sérgio Shimura, 24 de agosto de 2021. Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=14952247&cdForo=0. Acesso em: 23 abr. 2022.

CONSELHO NACIONAL DE COMBATE À PIRATARIA. **Guia Boas práticas e orientações às plataformas de comércio eletrônico para implementação de medidas de combate à venda de produtos piratas, contrabandeados ou, de qualquer modo, em violação à propriedade intelectual.** Brasília, DF, 2020. Disponível em https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/conselho-nacional-de-combate-a-pirataria-lanca-guia-de-boas-praticas-e-orientacoes-as-plataformas-de-comercio-eletronico/Guiaboaspraticaseorientacoesasplataformasdecomercioeletronico_compressed.pdf. Acesso em: 23 abr. 2022.

CONSELHO NACIONAL DE COMBATE À PIRATARIA. SECRETARIA ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE. **Cartilha Boas Práticas E-commerce.** Brasília, DF, 2022. Disponível em https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2022/abril/arquivo/cartilha-cncp-rev4.pdf. Acesso em: 23 abr. 2022.

MANILA principles on intermediary liability. Disponível em https://www.manilaprinciples.org/pt-br. Acesso em: 23 abr. 2022.

UNIVERSIDAD DE PALERMO. **Se presentaron los Principios de Manila sobre responsabilidad de intermediários.** [Palermo: UP], 2015. Disponível em https://www.palermo.edu/cele/noticias/principios_manila.html. Acesso em: 23 abr. 2022.

# Diversidade, pessoas com deficiência e patentes: tecnologias assistivas como forma de inclusão social

## *Diversity, people with disabilities and patents: assistive technologies as a measure of social inclusion*


**Gabriela Neves Salerno**

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

**Julia dos Santos Fernandes**

*Sócia, Farmacêutica atuante na área Técnica de Patentes e Integrante do Comitê de Diversidade e Inclusão no escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello. Graduada em Farmácia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Técnica em Farmácia pelo Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ).*
*E-mail: julia.fernandes@montaury.com.br*

**Márcia Cristina Souza de Oliveira**

*Analista de Propriedade Industrial Sênior e Integrante do Comitê de Diversidade e Inclusão no escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello. Graduada em Direito, Mestra em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense (PPGSD/UFF).*
*E-mail: marcia.oliveira@montaury.com.br*



## Resumo

O tema de diversidade e inclusão tem se mostrado um grande desafio para as organizações públicas e privadas, uma vez que se faz necessário compreender e acolher as diferenças interpessoais para alcançar uma genuína promoção da igualdade de oportunidades aos grupos minoritários nos espaços profissionais. Este artigo tem como objetivo abordar aspectos relacionados às necessidades de Pessoas com Deficiência (PcD), por meio de uma análise conjunta da legislação vigente no Brasil acerca do tema e do sistema de patentes brasileiro, no que se refere à eficácia do trâmite prioritário para PcD proporcionado pelo INPI, bem como fornecer uma busca e uma análise quantitativa sobre a proteção patentária de tecnologias assistivas, no âmbito mundial e nacional.



**Palavras-chave:** Diversidade. Pessoas com Deficiência. Tecnologias Assistivas. Patentes. Trâmite Prioritário.



## Abstract

*The theme of diversity and inclusion has become a big challenge for public and private organizations, since it is necessary to understand and welcome interpersonal differences to achieve a genuine promotion of equal opportunities for minority groups in professional spaces. This article aims to address aspects related to the needs of People with Disabilities (PwD) through a joint analysis of the legislation in force in Brazil on the subject and the Brazilian patent system with regard to the effectiveness of the fast-track prosecution for PwD provided by the Brazilian Patent Office, as well as providing a search and quantitative analysis on the patent protection of assistive technologies at the global and national levels.*



***Keywords:*** *Diversity. People with Disabilities. Assistive Technologies. Patents. Fast-track Examination.*





As opiniões são de inteira responsabilidade de seus autores e não expressam, necessariamente, as opiniões da Comissão Editorial ou da ABPI.

**Sumário** • *1 • Introdução - 2 • Diversidade e Pessoas com Deficiência (PcD) no Brasil - 3 • Tecnologias Assistivas e o direito ao trâmite prioritário para Pessoas com Deficiência - 4 • O sistema de patentes e as tecnologias desenvolvidas para Pessoas com Deficiência - 5 • Busca e análise quantitativa de tecnologias voltadas para Pessoas com Deficiência - 5.1 Análise mundial - 5.2 Análise nacional - 6 • Considerações finais • Referências bibliográficas*

## 1 • Introdução

Dentre tantas questões relacionadas à diversidade e aos grupos chamados "minoritários", trazemos como justificativa para este artigo a relação existente entre as necessidades das Pessoas com Deficiência (PcD) e a existência de pedidos de patentes depositados e concedidos, no Brasil e no exterior, que oferecem recursos e acessibilidade aos ambientes públicos e privados, por meio das chamadas tecnologias assistivas.

Acreditamos que o problema da pesquisa reside na necessária reflexão a respeito do que é o "universo" das Pessoas com Deficiências, do arcabouço jurídico vigente no Brasil e, principalmente, sobre as tecnologias desenvolvidas e objeto de pedidos e concessão de patentes, cuja finalidade é proporcionar maior independência individual para este grupo populacional.

Nosso objetivo é compartilhar conhecimento acadêmico quanto à opressão interseccional, que serve para produzir e reproduzir o preconceito e a discriminação contra determinados grupos sociais, bem como a experiência técnica sobre a área de Propriedade Industrial, mais especificamente sobre as Patentes e o Trâmite Prioritário.

Para a realização do artigo, adotamos o seguinte quadro metodológico: revisão bibliográfica, pesquisa sobre a legislação vigente no Brasil voltada para as pessoas com deficiência, estudo sobre o que são tecnologias assistivas e, por fim, levantamento de dados estatísticos quantitativos quanto aos depósitos de pedidos e patentes concedidas, no Brasil e exterior, voltadas para as Pessoas com Deficiência.

O artigo está estruturado em quatro eixos que serão apresentados da seguinte forma: (i) breve apresentação acerca do tema diversidade, com ênfase sobre as Pessoas com Deficiência, com base na legislação vigente; (ii) exposição a respeito do que são tecnologias assistivas e o direito ao trâmite prioritário para as Pessoas com Deficiência; (iii) esclarecimentos sobre o sistema de patentes brasileiro e a eficácia do trâmite prioritário para as tecnologias desenvolvidas para as Pessoas com Deficiência; e (iv) busca e análise quantitativa de tecnologias voltadas para Pessoas com Deficiência, nos mercados mundial e nacional.

## 2 • Diversidade e Pessoas com Deficiência (PcD) no Brasil

Tratar sobre o tema da Diversidade no Brasil tem se mostrado um grande desafio para as organizações públicas e privadas, muito embora o nosso país seja um dos que possui a maior diversidade cultural, natural, geográfica e biológica do mundo, reunindo pessoas de origens, gêneros, sotaques e religiões de todos os tipos[1].

E por que é tão difícil compreender e aceitar a diversidade brasileira? Talvez porque nossa história e os estereótipos sociais construídos ao longo de séculos façam parte da nossa vida, por gerações, e desde que nascemos. E, devido a isto, toda e qualquer pessoa que seja considerada fora dos "padrões normais" sofre com o preconceito e a discriminação.

Entretanto, nossa população é multicultural e multifacetada[2], ou seja, também composta por pessoas humanas que não se encaixam nos "padrões normais" pré-estabelecidos, mas que possuem sua dignidade como um dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito brasileiro, conforme o artigo 1°, inciso III da Constituição Federal ("CF") de 1988[3].

Tais pessoas fazem parte de grupos conhecidos como "minorias" que, neste caso, não significam menores em número, mas sim em relação às situações de vulnerabilidade e/ou opressão que sofrem. Como exemplo, podemos citar os indígenas, os afrodescendentes, as mulheres, as pessoas com deficiência e as pessoas LGBTQIAP+.

[1] CORTELLA, Mario Sergio. *A diversidade*: aprendendo a ser humano. São Paulo: Littera, 2020, p. 13.
[2] CÓRDULA, Eduardo Beltrão de Lucena. *Pluralidade cultural na sala de aula*: da formação do Brasil à valorização das múltiplas culturas no contexto educacional. Revista Educação Pública, v. 20, nº 43, 10 de novembro de 2020. Disponível em: [https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/43/pluralidade-cultural-na-sala-de-aula-da-formacao-do-brasil-a-valorizacao-das-multiplas-culturas-no-contexto-educacional]. Acesso em: 19 fev. 2022.
[3] BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 1° A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana. Disponível em:[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm]. Acesso em: 02 ago. 2022.

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2019[4], enquanto apenas 1,1% dos brasileiros declararam-se como amarelos ou indígenas, 46,8% declararam-se como pardos e 9,4% como pretos, o que, em conjunto, representa 57,3% da população[5]. Também de acordo com a PNAD 2019, a população brasileira é composta por 51,8% de mulheres[6] e as Pessoas com Deficiência (com grande ou total dificuldade) representam 6,7%.[7] Quanto às pessoas LGBTQIAP+, segundo a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), a estimativa de declaração é de cerca de 8%, desconsiderando as intersexo[8] e assexuais[9].

Pelos dados estatísticos apresentados, fica claro que, ao nos referirmos às "minorias", não estamos falando de uma definição quantitativa, mas sim qualitativa, antropológica e social, o que torna os dados ainda mais gritantes, no que tange ao preconceito enraizado em nossas estruturas familiares, educacionais, institucionais, de tal forma que se naturalizou.

No entanto, existe uma diferença entre o que é natural, normal e comum que precisa ser compreendida. Natural é o que nasce conosco, normal é o que está normatizado e comum é o que se estabelece pela frequência com que ocorre[10]. Exemplificando, é natural que pessoas indígenas e negras tenham como ascendentes e/ou descendentes pessoas indígenas e negras; é normal que mulheres queiram ser mães (biológicas ou adotivas), é comum que pessoas com deficiência convivam com o capacitismo[11] (preconceito) e que pessoas LGBTQIAP+ sofram com a discriminação.

Importante ressaltar que preconceito e discriminação são conceitos diferentes. O preconceito é um fenômeno psicológico, resultado do processo de socialização. Pessoas não nascem preconceituosas, tornam-se preconceituosas. Já a discriminação é a exteriorização do preconceito em forma de ação ou omissão, juridicamente sujeita a punição[12].

Nosso desafio enquanto sociedade é compreender e acolher nossas diferenças de classe social, raça, gênero, orientação sexual e religião, de tal forma que as "minorias" consigam ter igualdade de oportunidades, de acesso à saúde, à educação, ao mercado de trabalho, à representatividade política, enfim, ao convívio social em todos os ambientes. Quando conseguirmos superar os preconceitos internalizados e as atitudes discriminatórias em relação aos grupos oprimidos, poderemos dizer que estamos evoluindo para a construção de uma "sociedade livre, justa e solidária" de fato, e não somente de direito (nos termos do artigo 3º, I da CF 1988).

Dentre os grupos "minoritários" citados neste artigo, optamos por abordar de forma mais aprofundada as Pessoas com Deficiência (PcD), por possuir estreita relação com a área de Propriedade Industrial, no que tange à criação e ao desenvolvimento de tecnologias assistivas, que se traduzem em depósitos de pedidos e concessão de patentes.

Porém, inicialmente, é necessário conhecer e entender as especificidades das Pessoas com Deficiência e, na tentativa de cumprir este desafio, vamos utilizar algumas definições legislativas. Para começar, acreditamos ser importante entender a diferença entre deficiência e incapacidade. De acordo com o artigo 3º do Decreto nº 3.298/1999[13], considera-se:

> I - **deficiência** – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;

---

[4] Fonte: Senado notícias. Perguntas sobre orientação sexual poderão ser incluídas no senso. Disponível em: [https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/02/19/perguntas-sobre-identidade-de-genero-e-orientacao-sexual-poderao-ser-incluidas-no-censo#:~:text=De%20acordo%20com%20a%20Associa%C3%A7%C3%A3o,conta%20pessoas%20intersexo%20e%20assexuais]. Acesso em: 19 fev. 2022.

[5] Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Conheça o Brasil – população cor ou raça. Disponível em: [https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou-raca.html#:~:text=De%20acordo%20com%20dados%20da,1%25%20como%20amarelos%20ou%20ind%C3%ADgenas]. Acesso em: 19 fev. 2022.

[6] Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Conheça o Brasil – população quantidade de homens e mulheres. Disponível em: [https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html#:~:text=Segundo%20dados%20da%20PNAD%20Cont%C3%ADnu,51%2C8%25%20de%20mulheres]. Acesso em: 19 fev. 2022.

[7] Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Conheça o Brasil – população pessoas com deficiência. Disponível em: [https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/20551-pessoas-com-deficiencia.html]. Acesso em: 19 fev. 2022.

[8] Definição intersexo: pessoa, cujo corpo varia do padrão, culturalmente, tido como masculino ou feminino, no que se refere a configurações dos cromossomos, a localização dos órgãos genitais (testículos que não desceram, pênis demasiado pequeno ou clitóris muito grande, final da uretra deslocado da ponta do pênis, vagina ausente) e a coexistência de tecidos testiculares e de ovários. A intersexualidade refere-se a um conjunto amplo de variações dos corpos tidos como masculinos e femininos, que engloba, conforme a denominação médica, hermafroditas verdadeiros e pseudo-hermafroditas. Disponível em: [https://abrai.org.br/informacoes-e-recursos/glossario/]. Acesso em: 02 ago. 2022.

[9] Definição assexual: pessoa que não sente atração sexual por pessoas de qualquer gênero. Disponível em: [https://abrai.org.br/informacoes-e-recursos/glossario/]. Acesso em: 02 ago. 2022.

[10] CORTELLA, op. cit., p. 38.

[11] Fonte: Politize. Capacitismo e os desafios das pessoas com deficiência. Disponível em: [https://www.politize.com.br/equidade/blogpost/capacitismo-e-os-desafios-das-pessoas-com-deficiencia/]. Acesso em: 20 fev. 2022.

[12] BANDEIRA, Lourdes; BATISTA, Analía Soria. Preconceito e discriminação como expressões de violência. Revista Estudos Feministas, 10 (1), janeiro de 2002. Disponível em: [https://doi.org/10.1590/S0104-026X2002000100007]. Acesso em: 22 fev. 2022.

[13] BRASIL. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm]. Acesso em: 22 fev 2022.

II - **deficiência permanente** – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e
III - **incapacidade** – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.
(grifos nossos)

Vale lembrar que, na época da entrada em vigor deste Decreto, a nomenclatura utilizada era "pessoa **portadora** de deficiência". No artigo 4º do mesmo diploma legal foram definidas algumas categorias, a saber:

I - **deficiência física - alteração completa ou parcial** de um ou mais segmentos do corpo humano, **acarretando o comprometimento da função física**, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)
II - **deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total**, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)
III - **deficiência visual - cegueira**, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a **baixa visão**, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)
IV - **deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média**, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas;
V - **deficiência múltipla** – associação de duas ou mais deficiências.
(grifos nossos)

Por meio do mencionado Decreto, a questão da inclusão social tornou-se uma das diretrizes da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, e a questão do acesso à saúde, à educação, ao trabalho, à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, pontos sensíveis a serem observados.

Com a entrada em vigor do Decreto nº 6.949/2009[14], que promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, complementado por seu Protocolo Facultativo, ambos assinados em Nova York, a nomenclatura foi alterada para "pessoa **com** deficiência". Por estas normativas, reconheceu-se ainda: (i) que a deficiência é um conceito em evolução e resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras sociais e ambientais que impedem sua participação na sociedade em igualdade de oportunidades; (ii) a importância de trazer as questões relacionadas às deficiências para o centro das preocupações da sociedade, integrando as estratégias de desenvolvimento sustentável; (iii) a relevância da acessibilidade aos meios físico, social e econômico para possibilitar a fruição de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais.

Foi também com o Decreto que incorporou a citada Convenção Internacional que surgiu a expressão **"tecnologias assistivas"** (descrita em seu artigo 4º, item 1, letra g), ao tratar das obrigações gerais e comprometimento dos Estados Partes de realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento, incluindo de tecnologias da informação e comunicação, bem como

[14] BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm]. Acesso em: 22 fev 2022.

Arıboni, Fabbrı & Schmidt
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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

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

de dispositivos e tecnologias assistivas, adequados às pessoas com deficiência.

Posteriormente, e também com base na Convenção Internacional, entrou em vigor a Lei nº 13.146/2015[15], conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, mantendo a terminologia "pessoa **com** deficiência" associada à correlação com barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações, de atitudes ou comportamentos, e tecnológicas.

O Estatuto, muito embora tenha trazido em seu bojo diversos conceitos, foi silente ao não especificar o que são impedimentos de natureza "física, mental, intelectual ou sensorial", citados no artigo 2º, o que abre espaço para interpretações, por vezes, equivocadas. Todavia, como o Decreto nº 3.298/1999 cumpriu de forma não exaustiva este papel, deixamos aqui nossa crítica para que o avanço legislativo preencha esta lacuna jurídica.

Com relação à busca pela compreensão da deficiência, não somente por meios biomédicos, mas também em relação à conexão com outros fatores, acreditamos que houve um avanço substantivo, uma vez que está expresso no artigo 2º, §1º do Estatuto que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial e realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, devendo o Poder Executivo criar instrumentos para a avaliação (artigo 2º, § 2º).

## 3 • Tecnologias assistivas e o direito ao trâmite prioritário para Pessoas com Deficiência

Dentre os conceitos explicitados no artigo 3º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, daremos destaque ao inciso III, que considera como **tecnologia assistiva ou ajuda técnica**: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.

A expressão "tecnologia assistiva" aparece em vários outros artigos da Lei nº 13.146/2015: quando fala sobre o direito à habilitação e à reabilitação (Art. 16, caput e inciso III); quando aborda o direito à saúde (Art. 24); quando trata do direito à educação (Art.28, VI, VII e XII); quando dispõe sobre os processos seletivos para o ingresso e permanência no ensino superior, na educação profissional e tecnológica, pública e privada (Art. 30, IV); quando institui formas de inclusão da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho (Art. 37); de acesso à recursos para participação em eventos de natureza científico-cultural (Arts. 70 e 71); e aos meios de comunicação (Art. 67).

Por fim, no artigo 75, ficou estabelecido que o Poder Público, por meio de regulamento, desenvolveria um plano específico de medidas, que seria renovado a cada quatro anos, com as finalidades de: facilitar o acesso ao crédito para aquisição de tecnologia assistiva; agilizar, simplificar e priorizar procedimentos de importação; criar mecanismos de fomento à pesquisa e à produção nacional de tecnologia assistiva.

Após quase seis anos, o artigo 75 foi, finalmente, regulamentado pelo Decreto nº 10.645/2021[16]. Entretanto, ao lermos seu texto, o que notamos é que não existe um plano específico de medidas, mas apenas reproduções de diretrizes, objetivos e eixos já contemplados nas legislações anteriores. A única "inovação" parece-nos ter sido a de atribuir a determinados órgãos públicos algumas competências.

Como em 2021 estávamos vivenciando o segundo ano de pandemia da Covid-19[17] no Brasil, obviamente o prazo de 90 (noventa dias), estipulado no artigo 6º, §1º do Decreto nº 10.645, para que o Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva apresentasse proposta de um Plano Nacional de Tecnologia Assistiva ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, não foi cumprido.

No entanto, em 04/12/2021, o Plano Nacional de Tecnologia Assistiva[18] foi oficialmente publicado, sem que houvesse ampla divulgação para que as pessoas interessadas participassem de fato da consulta pública. Isto fica claro quando consultamos o site do governo federal e vemos que foram recebidas apenas 06 contribuições, lembrando que existem 12 milhões e 748 mil pessoas com deficiência[19] no país, sem considerar seus familiares e demais terceiros interessados na pauta. O que nos resta agora é analisar este Plano Nacional e fazer as críticas necessárias para que possamos, de alguma forma, avançar na inclusão (*latu sensu*) de Pessoas com Deficiência no Brasil.

[15] BRASIL. Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm]. Acesso em: 22 fev 2022

[16] BRASIL. Decreto nº 10.645, de 11 de março de 2021. Regulamenta o art. 75 da Lei nº 13.146, de 6 julho de 2015, para dispor sobre as diretrizes, os objetivos e os eixos do Plano Nacional de Tecnologia Assistiva. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10645.htm]. Acesso em: 22 fev 2022.

[17] Em 09 de março de 2022, data de finalização deste artigo, o impacto da pandemia contabilizava 653.134 mortes e 397.386.286 doses de vacinas administradas, segundo painel interativo e atualizado diariamente, do *Center for Systems Science and Engineering* (CSSE) da *Johns Hopkins University* (JHU). Disponível em: [https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6]. Acesso em: 09 mar. 2022.

[18] Fonte: ISSUU. Disponível em: [https://issuu.com/mctic/docs/pnta]. Acesso em: 28 fev. 2022.

[19] Fonte: Presidência da República. Participa + Brasil. Plano Nacional de Tecnologia Assistiva – PNTA. Disponível em: [https://www.gov.br/participamaisbrasil/pnta]. Acesso em: 28 fev. 2022.

Feito este panorama inicial, cumpre tratar, ainda que de forma breve, do direito à prioridade na tramitação de processos judiciais e administrativos para determinados grupos "minoritários", em especial as pessoas com deficiência.

A Lei nº 12.008/2009[20] alterou alguns artigos do Código de Processo Civil (de 1973), vigente à época, e também incluiu o artigo 69-A à Lei nº 9.784/1999[21], que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. A partir de então, passaram a ter prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado, a pessoa portadora de deficiência física ou mental, entre outras. Com a entrada em vigor do Estatuto de 2015, o atendimento prioritário foi ratificado pelo seu artigo 9º.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI é o órgão federal responsável por receber os depósitos de pedidos e conceder as patentes (de invenção, de modelo de utilidade e de certificado de adição) e, há alguns anos, vem estabelecendo trâmites prioritários para acelerar o exame técnico. Como se pode notar no Quadro 1, abaixo, as Pessoas com Deficiência estão no topo da lista, logo após os idosos[22]:

Quadro 1 - retirado das orientações do INPI para o requerimento de trâmite prioritário de processos para proteção dos direitos relativos à Propriedade Industrial mediante concessão de Patentes

| | Motivo | Descrição do Serviço | Descrição do Objeto |
|---|---|---|---|
| | Processo pertencente à pessoa física com idade igual ou superior a 60 anos. | 263. Exame prioritário | Depositante idoso |
| | Processo pertencente à pessoa física com deficiência, física ou mental. | 263. Exame prioritário | Depositante com deficiência |
| | Processo pertencente à pessoa física portadora de doença grave. | 263. Exame prioritário | Depositante com doença grave |
| | Processos pertencentes a MEI, ME ou EPP. | 279. Exame prioritário estratégico | Depositante MEI, ME ou EPP |
| | Processos pertencentes a ICTs. | 279. Exame prioritário estratégico | Depositante ICT |
| | Processos pertencentes a *Startups*. | 279. Exame prioritário estratégico | Depositante *Startup* |
| | Processos que pleiteiam a proteção de tecnologia verde. | 279. Exame prioritário estratégico | Tecnologia verde |
| | Processos cujo objeto é produto para tratamento de doenças específicas. | 279. Exame prioritário estratégico | Tecnologia para tratamento de saúde |
| | Processos cujo objeto é produto para tratamento da COVID-19. | 279. Exame prioritário estratégico | Tecnologia para tratamento da COVID-19. |
| | Processos cuja concessão é condição para obter recursos financeiros. | 279. Exame prioritário estratégico | Liberação de recurso financeiro |
| | Processo cujo objeto é reproduzido por terceiros sem a autorização. | 279. Exame prioritário estratégico | Depositante acusa contrafação |
| | Terceiros estão sendo acusados de contrafação. | 279. Exame prioritário estratégico | Terceiro acusado de contrafação |
| | Terceiros são detentores de tecnologia que posteriormente foi depositada como patente. | 279. Exame prioritário estratégico | Terceiros detentor de tecnologia |
| | Processos de famílias de patente iniciadas no Brasil. | 279. Exame prioritário estratégico | Família de patente iniciada no Brasil |

[20] BRASIL. Lei nº 12.008, de 29 de julho de 2009. Altera os arts. 1.211-A, 1.211-B e 1.211-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, e acrescenta o art. 69-A à Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, a fim de estender a prioridade na tramitação de procedimentos judiciais e administrativos às pessoas que especifica.

[21] BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

[22] Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Orientações para o Requerimento de Trâmite Prioritário de Processos para Proteção dos Direitos Relativos à Propriedade Industrial Mediante Concessão de Patentes. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tramite-prioritario/Documentos/PrioritriosIIGuiadousurio20200805.pdf]. Acesso em: 28 fev. 2022.

Como se pode notar, existem outros motivos que possibilitam que o exame técnico de pedidos de patentes seja acelerado e trataremos desta questão no capítulo seguinte. Recentemente, em 1º de janeiro de 2022, entrou em vigor a Portaria nº 054, de 15/12/2021[23], consolidando os termos sob os quais se realizará o trâmite prioritário de patentes no INPI.

## 4 • O sistema de patentes e as tecnologias desenvolvidas para Pessoas com Deficiência

O sistema de patentes é um mecanismo desenvolvido para estimular a inovação em troca de um privilégio temporário concedido pelo Estado aos titulares de patentes. No Brasil, a primeira patente é datada de julho de 1822, tendo sido concedida nos termos de um alvará publicado em 1809 por D. João VI. Com base nesse dispositivo legal, os titulares da patente direcionada a uma máquina para descascar café obtiveram exclusividade para explorar sua invenção durante 5 anos[24].

Entretanto, a primeira lei de patentes brasileira entrou em vigor somente em 1830, e visava exclusivamente o fomento à indústria, sendo considerada uma lei rudimentar. Apenas em 1882 foi promulgada uma lei mais detalhada sobre o tema, ainda sob o regime monárquico de D. Pedro II. É importante observar que, mesmo diante do lapso temporal entre a concessão da primeira patente e os desdobramentos que culminaram na promulgação da lei em 1882, o Brasil foi o quarto país do mundo a adotar um sistema de patentes, apenas se posicionando atrás de países que, na época, possuíam papel de protagonismo nas relações comerciais mundiais, tais como Itália e Inglaterra.

Outro marco histórico importante para o Brasil em relação ao sistema de patentes ocorreu com a assinatura da Convenção da União de Paris (CUP), em 1883, primeiro acordo internacional com o objetivo de harmonizar questões relacionadas à propriedade industrial entre os países signatários, e que possui extrema relevância até os dias atuais. O referido acordo não envolve apenas questões relacionadas às patentes, mas também às marcas e aos desenhos industriais, e representa um passo importante na história da propriedade intelectual mundial. Ainda na esfera dos acordos internacionais, o Brasil aderiu ao Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT, sigla do inglês: *Patent Cooperation Treaty*), em 1970, que representa, atualmente, o acordo internacional mais relevante sobre a matéria.

Obviamente, o sistema de patentes brasileiro evoluiu consideravelmente no período de 200 anos transcorridos entre a concessão da primeira patente e o modelo atual. A Lei 9.279/1996[25] já se encontra vigente há 25 anos e não faz distinção entre as áreas tecnológicas, diferentemente da lei anterior revogada (Lei nº 5.772/1971), que excluía a possibilidade de proteção para as invenções da área química em geral.

Dentro desse contexto tão amplo de tecnologias das mais variadas áreas do conhecimento, sendo protegidas diariamente no mundo, são inúmeras as patentes relacionadas às tecnologias desenvolvidas para Pessoas com Deficiência. Quando se aborda o tema de patentes direcionadas para este grupo populacional, a primeira classe que vem ao debate são as deficiências físicas.

Todavia, conforme explicitado no capítulo anterior, as patentes direcionadas à melhoria das condições de pessoas com deficiências físicas representam apenas uma parcela de um amplo "universo" de patentes destinadas às PcD. De maneira ilustrativa, os medicamentos desenvolvidos para indivíduos com deficiências mentais estão associados a milhares de patentes, assim como dispositivos que visam facilitar o ensino de portadores de deficiências intelectuais.

Conforme mencionado no capítulo anterior, o termo "tecnologia assistiva" identifica o conjunto de recursos e serviços que buscam a promoção da independência e a ampliação de habilidades funcionais para pessoas com deficiências de qualquer natureza, promovendo, por consequência, a melhoria na qualidade de vidas destas pessoas.

O mapeamento de novas tecnologias, feito por meio da busca por anterioridades em bancos de dados especializados, possibilita a prospecção e o monitoramento de informações sobre as quais se tem interesse. Neste sentido, a análise de tecnologias reveladas em documentos de patentes nacionais e internacionais, direcionadas à tecnologia assistiva, faz-se importante para a avaliação do direcionamento de projetos e promoção de novos produtos neste mercado.

Dentro do cenário nacional, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI possui papel fundamental para fomentar o acréscimo de depósitos de pedidos de patente direcionados às invenções relacionadas às tecnologias assistivas, uma vez que o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento também está relacionado a um processamento eficiente dos pedidos de patente.

[23] Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Revista da Propriedade Industrial nº 2662, de 11 de janeiro de 2022. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/PriorIIIPortaria54de15.12.21RPI2662de11.01.22.pdf]. Acesso em: 01 mar. 2022.

[24] GALLI, Vera (Coord.). *Patentes e marcas no mundo e no Brasil*. In: Propriedade Industrial no Brasil: 50 anos de história. São Paulo: ABAPI, 1998. Disponível em: [http://www.abapi.org.br/abapi2014/livros/abapi50anos0.pdf]. Acesso em: 20 fev. 2022.

[25] BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm]. Acesso em 20 fev 2022.

Contudo, a questão do *backlog* no exame técnico realizado pelo INPI, que já se arrasta por décadas, é inegavelmente um fator que desestimula o investimento em patentes no país em praticamente todas as áreas tecnológicas, e não poderia ser diferente no caso das tecnologias assistivas. O tempo médio entre o pedido de exame e a decisão técnica em primeira instância administrativa, em outubro de 2021, poderia chegar a até 6,7 anos, de acordo com o relatório de indicadores publicados pelo INPI[26].

Uma das políticas adotadas pelo Instituto para reduzir a espera pela concessão de uma patente, em situações específicas, foi a adoção de diferentes modalidades de trâmite prioritário. Atualmente, o INPI divide as modalidades em quatro grandes grupos, a saber: (1) em razão do depositante; (2) em razão da situação; (3) em razão da tecnologia; (4) em razão da cooperação[27].

O grupo (1) possibilita a priorização do exame de pedidos de patente devido à condição do depositante, a saber: microempresas e/ou empresas de pequeno porte, *startups*, Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação, bem como idosos, pessoas com deficiência física ou mental, ou portadoras de doenças graves. O grupo (2), por sua vez, compreende pedidos de patente que se encontram em situações consideradas urgentes ou estratégicas, como por exemplo, invenções cujo objeto é reproduzido por terceiros sem autorização, e pedidos de patente cuja concessão é condição para obter recursos financeiros ou que englobam tecnologias disponíveis no mercado. O grupo (3) abrange os pedidos de patente que pleiteiam a proteção de tecnologias verdes, tecnologias relacionadas ao tratamento de Covid-19 e outras doenças específicas, tais como câncer, AIDS e doenças negligenciadas. Por fim, o grupo (4) refere-se, principalmente, a acordos bilaterais celebrados entre o INPI e países estrangeiros sob o regime PPH (da sigla em inglês: *Patent Prosecution Highway*), cujo objetivo principal é o aproveitamento do exame técnico realizado no país parceiro. Atualmente, o Brasil possui acordo de PPH com mais de 20 (vinte) países/regiões, destacando-se alguns territórios reconhecidos mundialmente por um exame técnico de alta qualidade, tais como Estados Unidos, Japão e Europa.

Em teoria, as tecnologias assistivas se enquadrariam nos quatro grupos mencionados, mas não há uma modalidade específica dedicada a essas tecnologias. Em outras palavras, existe a possibilidade de acelerar o processamento de um pedido de patente relacionado a uma tecnologia assistiva, mas não por esse motivo. É importante ressaltar que o grupo (1), por exemplo, fornece a possibilidade de priorizar o exame de um pedido de patente de qualquer área tecnológica, desde que seu depositante seja pessoa física portadora de deficiência física ou mental. Ou seja, a condição para a aceleração do trâmite do processo no INPI está relacionada ao depositante e não à tecnologia em si. Soma-se a isso a questão de serem elegíveis apenas as deficiências de caráter físico ou mental, excluindo-se, assim, as deficiências intelectuais e sensoriais. Portanto, não é surpreendente o fato de que essa modalidade de exame prioritário seja uma das menos utilizadas no país.

Dados estatísticos fornecidos por meio do painel interativo do INPI[28] mostram que apenas 22 requerimentos de exame prioritário foram realizados por Pessoas com Deficiência, entre 01/01/2016 e 16/02/2022, resultando em 06 admissões na priorização do trâmite e apenas 01 pedido de patente deferido, após a realização do exame técnico, conforme pode ser observado a seguir:

---

[26] Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Indicadores: tempo de decisão técnica e número de decisões. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/relatorios-gerenciais/TempoDecisao_AgoOut_2021.pdf]. Acesso em 23 fev. 2022.

[27] Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Modalidades de trâmite prioritário. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tramite-prioritario/modalidades-de-tramite-prioritario-de-patentes]. Acesso em: 23 fev. 2022.

[28] Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Estatísticas gerais. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tramite-prioritario/estatisticas-gerais]. Acesso em: 16 fev. 2022.

ARARIPE
ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL
ARARIPE | 1982 - 2017 | 35

Marcas | Patentes
Desenhos Industriais | Direitos Autorais

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

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

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

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

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

Painel 1 - Dados dos requerimentos de trâmite prioritário dos pedidos de patente




Fonte: INPI.

O único pedido deferido por meio da utilização do trâmite prioritário destinado a portadores de deficiência física ou mental (BR 20 2012 025341-6), refere-se a uma nova disposição construtiva aplicada em aparelho intraoral para tratamento de pacientes portadores de distúrbios respiratórios do sono, tais como ronco e apneia.

Como se pode notar, a patente não é direcionada à proteção de uma tecnologia assistiva. Apesar de estar relacionada ao campo tecnológico de dispositivos para tratamento de distúrbios em indivíduos, esta não se configura como uma tecnologia assistiva, pelo simples fato de não ter como objeto de proteção um dispositivo para auxiliar pessoas com deficiências de qualquer natureza. A concessão por meio do trâmite prioritário foi obtida, exclusivamente, devido à comprovação de deficiência física da depositante.

Consequentemente, pode-se concluir que, apesar da eficácia do trâmite prioritário fornecido pelo INPI, o que se comprova pela observação de que o tempo médio entre a solicitação de priorização e a decisão de exame técnico (gráfico de barras em tons variados de azul inserido no Painel 1) é de 520 dias (aproximadamente 17 meses), a eficácia observada não se traduz em concessão de um volume significativo de patentes para depositantes portadores de deficiências.

Adicionalmente, conforme já mencionado, não há uma categoria específica que possibilite a priorização de pedidos de patente relacionados às tecnologias assistivas. Portanto, diante de tantas oportunidades de priorização do trâmite de pedidos de patente no INPI, e tendo em vista a necessidade de inclusão de Pessoas com Deficiência, quer seja em ambientes profissionais ou sociais, poderia haver uma categoria específica de priorização do exame técnico para tecnologias direcionadas à melhoria das condições de vida para esse grupo populacional. Por fim, caberia, ainda, uma divulgação mais ampla da possibilidade de aceleração do trâmite de pedidos de patentes no INPI que possuem, como depositantes, indivíduos portadores de deficiências.

## 5 • Busca e análise quantitativa de tecnologias voltadas para Pessoas com Deficiência

Visando o aprimoramento das ferramentas de busca para obtenção de documentos patentários, todos os pedidos publicados são setorizados de acordo com a sua área tecnológica e a partir de uma classificação. No Brasil, o Sistema de Classificação Internacional (IPC) e o Sistema de Classificação criado pelo EPO/USPTO (CPC) são adotados pelo INPI[29].

[29] Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Classificação de patentes. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/classificacao-de-patentes#:~:text=A%20IPC%20%C3%A9%20o%20sistema,atrav%C3%A9s%20de%20um%20sistema%20hier%C3%A1rquico]. Acesso em: 20 fev. 2022.

Tais sistemas abrangem categorias que englobam classificações específicas para tecnologias voltadas para Pessoas com Deficiência, as quais foram utilizadas neste estudo para o mapeamento destas tecnologias nos mercados mundial e nacional.

Mais especificamente, as categorias (e subcategorias) utilizadas foram: A61G[30] (A61G 3/00, A61G 5/00, A61G 7/00), A61H 3/00[31] e G09B[32], que, em linhas gerais, abordam necessidades humanas – como cadeiras ou meios de transportes especialmente adaptados para pessoas com deficiência – e educação, como aparelhos educativos para cegos, surdos ou mudos.

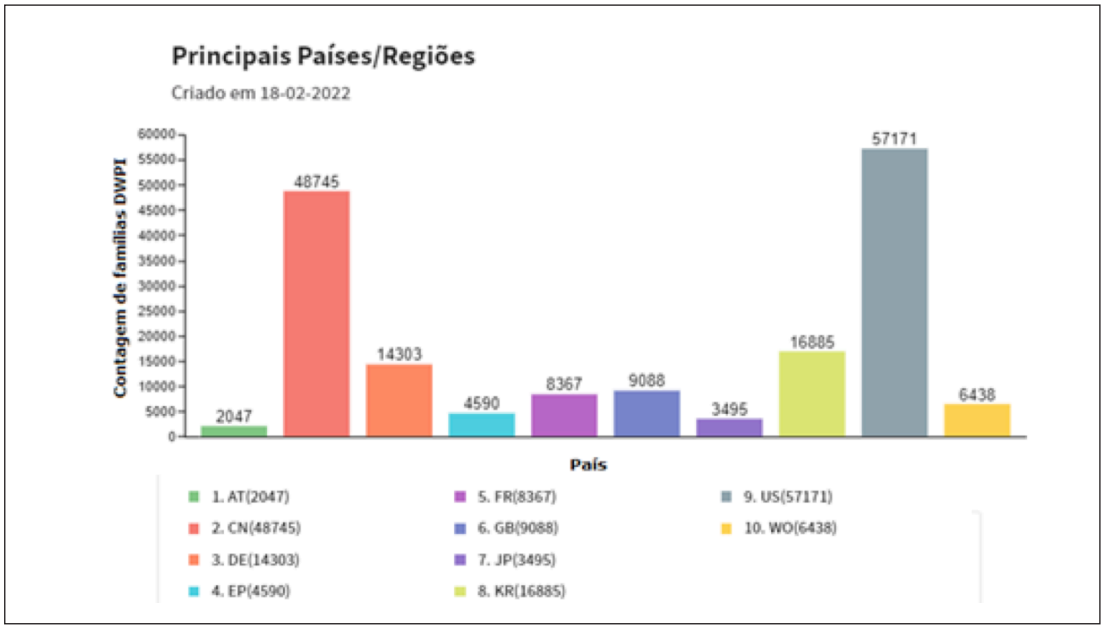
Objetivando entender o cenário atual destas patentes e pedidos de patentes, foi realizada uma busca por meio da plataforma *Derwent Innovation*[33], utilizando como metodologia os parâmetros de categorias e subcategorias elencados acima da classificação internacional, o que gerou os resultados apresentados a seguir.

É importante destacar que por limitações do próprio Sistema de Classificação Internacional de patentes (IPC), não foi possível a inclusão de todas as categorias envolvidas em tecnologias voltadas para Pessoas com Deficiência, como por exemplo, tecnologias que envolvem medicamentos para pessoas com deficiências mentais, sendo, portanto, uma busca não exaustiva. Além disso, ressalta-se a possibilidade de pedidos classificados erroneamente estarem incluídos no presente estudo.

## 5.1 – Análise mundial

A busca limitada aos pedidos pendentes e/ou patentes concedidas que pertencem às categorias delimitadas neste capítulo retornou com 188.480 resultados. O gráfico 1 apresenta os principais países/regiões em que os depósitos de pedidos de patentes estão concentrados. Por meio deste gráfico, é possível observar que os principais países detentores destes pedidos são a China (com 48.745) e os EUA (com 57.151), que juntos abrangem cerca de 56% do total de depósitos.

Gráfico 1 - Principais países/regiões depositantes




*Fonte: Plataforma Derwent Innovation.*

[30] Fonte: WIPO - World Intellectual Property Organization. Publicação IPC. Disponível em: [http://ipc.inpi.gov.br/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20200101&symbol=A61G&menulang=pt&lang=pt&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart]. Acesso em: 20 fev. 2022. **A61G 3/00** – Aspectos de ambulância em veículos; Veículos com provisões especiais para transporte de pacientes ou deficientes físicos, ou seus transportes pessoais p. ex. para facilitar o acesso às ou para carregar cadeiras de roda; **A61G 5/00** – Cadeiras ou transportes pessoais especialmente adaptadas para pacientes ou deficientes físicos, p. ex. cadeiras de rodas; e **A61G 7/00** – Camas especialmente adaptadas para enfermagem; Dispositivos para levantamento de pacientes ou deficientes físicos.

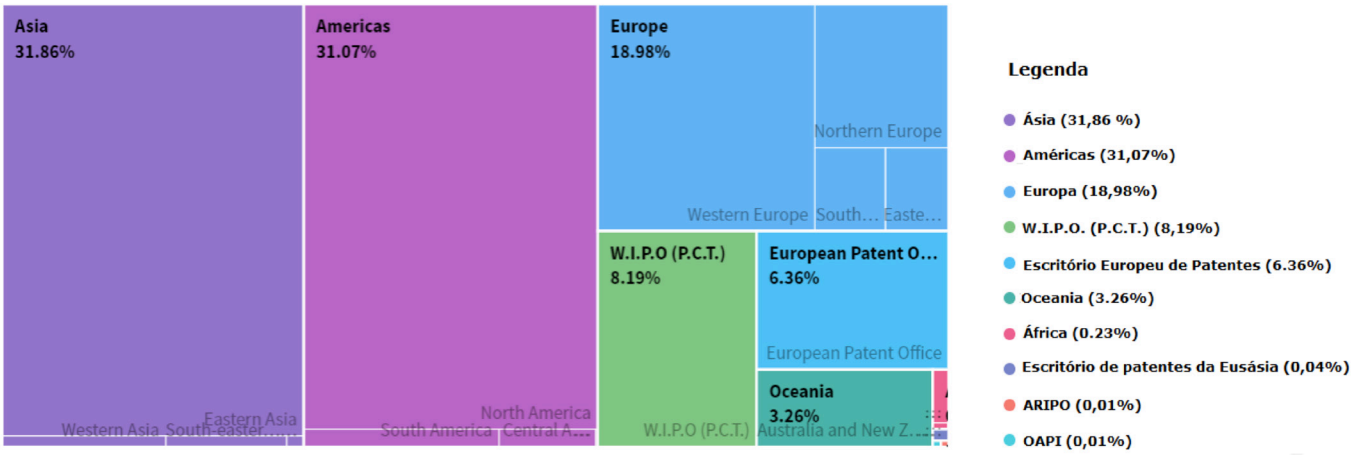
[31] Fonte: WIPO - World Intellectual Property Organization. Publicação IPC. Disponível em: [http://ipc.inpi.gov.br/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20200101&symbol=A61H&menulang=pt&lang=pt&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart]. Acesso em: 20 fev. 2022. A61H 3/00 – Aparelhos para ajudar os deficientes físicos a se locomoverem.

[32] Fonte: WIPO - World Intellectual Property Organization. Publicação IPC. Disponível em: [http://ipc.inpi.gov.br/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20200101&symbol=G09B&menulang=pt&lang=pt&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart]. Acesso em: 20 fev. 2022. **G09B** – Aparelhos educativos ou de demonstração; aparelhos para ensino ou comunicação com os cegos, surdos ou mudos; modelos; planetários; globos; mapas; diagramas.

[33] Fonte: Clarivate. Derwent Innovation. Disponível em: [https://clarivate.com/derwent/solutions/derwent-innovation/]. Acesso em: 20 fev. 2022.

Quanto aos maiores mercados de atuação para este campo tecnológico, representados no gráfico 2 a seguir, é importante ressaltar que, do total de 188.480 resultados obtidos, cerca de 54% dos casos depositados mundialmente representam patentes concedidas, o que indica proteção patentária ativa nos mercados considerados relevantes, e cerca de 46% destes são pedidos de patentes pendentes, indicando um mercado em crescimento.

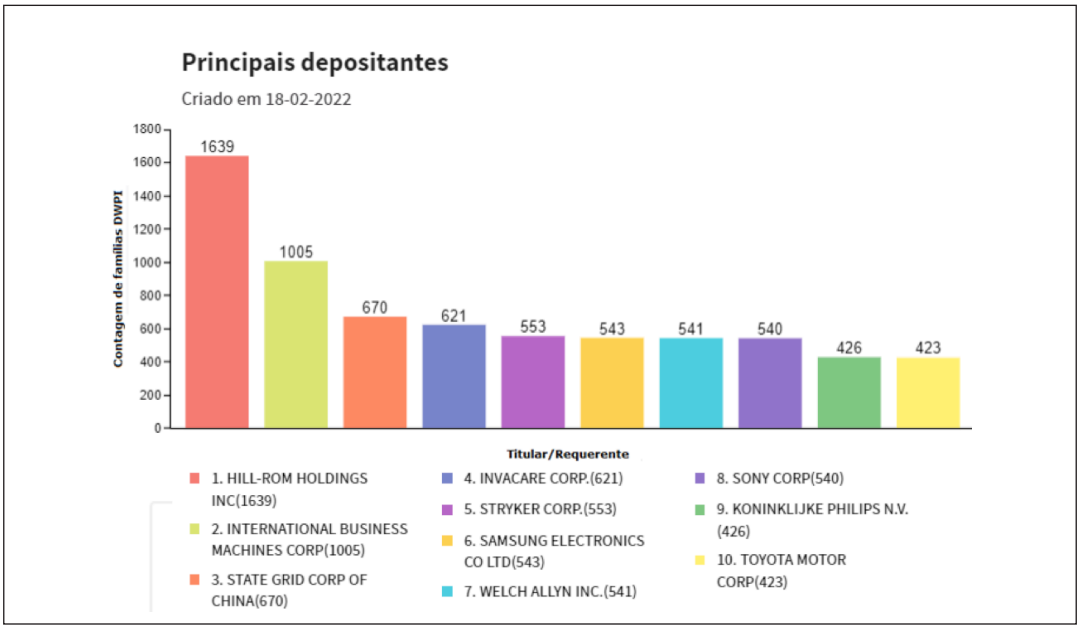
Gráfico 2 - Principais mercados de atuação




*Fonte: Plataforma Derwent Innovation.*

Para otimizar a visualização dos maiores depositantes dos casos detectados, os resultados foram agrupados por organizações. O gráfico 3 ilustra os maiores detentores de pedidos de patentes e/ou patentes no mundo, considerando o recorte proposto. Particularmente, observa-se que Hill-Rom Holdings, Inc., fornecedora americana de tecnologia médica subsidiária da Baxter, possui 634 depósitos a mais do que a segunda maior depositante, International Business Machines Corporation (IBM), ambas americanas. Em terceiro lugar, a estatal chinesa State Grid Corporation of China aparece com 670 casos, confirmando a tendência de maior concentração de pedidos/patentes nesses dois países (EUA e China).

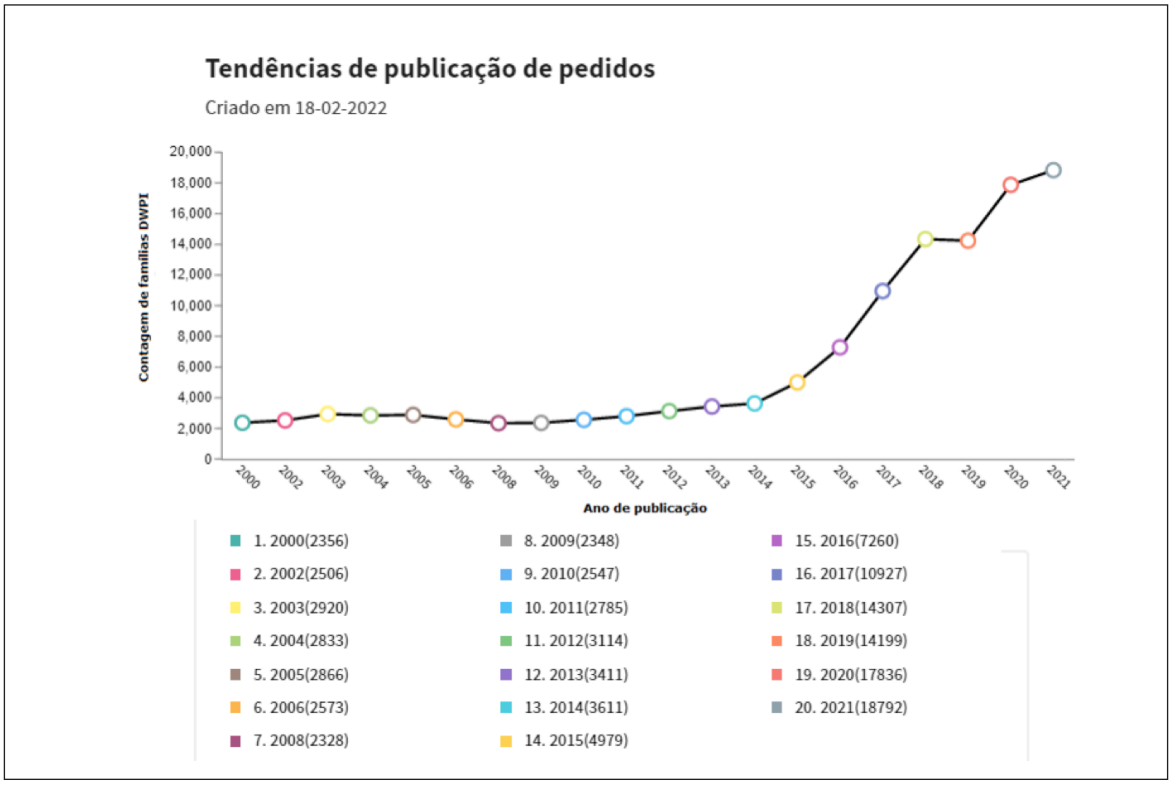
Gráfico 3 - Principais depositantes




*Fonte: Plataforma Derwent Innovation.*

O gráfico 4 demonstra a tendência, a partir de 2014, de depósitos de pedidos de patentes voltados para as categorias e subcategorias analisadas e relacionadas às Pessoas com Deficiência. A partir dos resultados obtidos, é possível observar um crescimento exponencial no desenvolvimento de tecnologias para esta população, demonstrando um claro aumento de interesse no mercado por tecnologias assistivas.

Gráfico 4 - Tendência de publicação de pedidos de patente desde 2000




*Fonte: Plataforma Derwent Innovation.*

## 5.2 – Análise nacional

Observando especificamente o mercado nacional, o refinamento dos dados elencados acima revelou 1.680 publicações de pedidos de patente e/ou patentes no Brasil. O gráfico 5 destaca as dez principais organizações depositantes de pedidos de patente na área de tecnologia assistiva. Destes, destacam-se na posição 4, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e, na posição 7, a Universidade de São Paulo (USP), com 21 e 17 depósitos de pedidos de patente, respectivamente.

A título de exemplo, pode-se destacar a patente BR 10 2014 011855-1, concedida em 14/09/2021, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, que trata de um dispositivo automotor elétrico de elevação e movimentação do conjunto formado pela cadeira de rodas e cadeirante, possibilitando a movimentação horizontal e vertical autônoma da pessoa com deficiência física para acessar máquinas e equipamentos industriais, dentro de um laboratório de usinagem, sem sair de sua cadeira de rodas.

BHERING
ADVOGADOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
*Desde 1978*

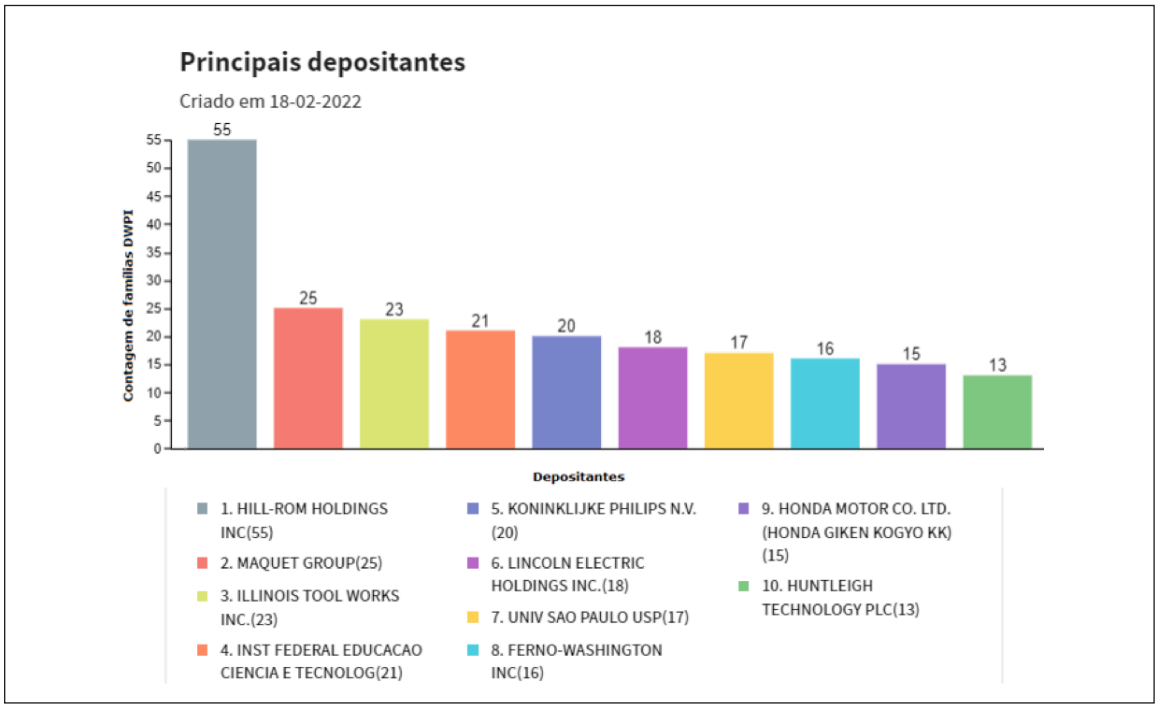
**Rio de Janeiro - RJ**
Av. Rio Branco, 103, 11º (recepção) e 12º andares
20040-004 Rio de Janeiro, RJ
tel.: +55 (21) 2221-3757
fax: +55 (21) 2224-7169
e-mail: bhe@bheringadvogados.com.br

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

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

*www.bheringadvogados.com.br*

Gráfico 5 - Principais depositantes no Brasil

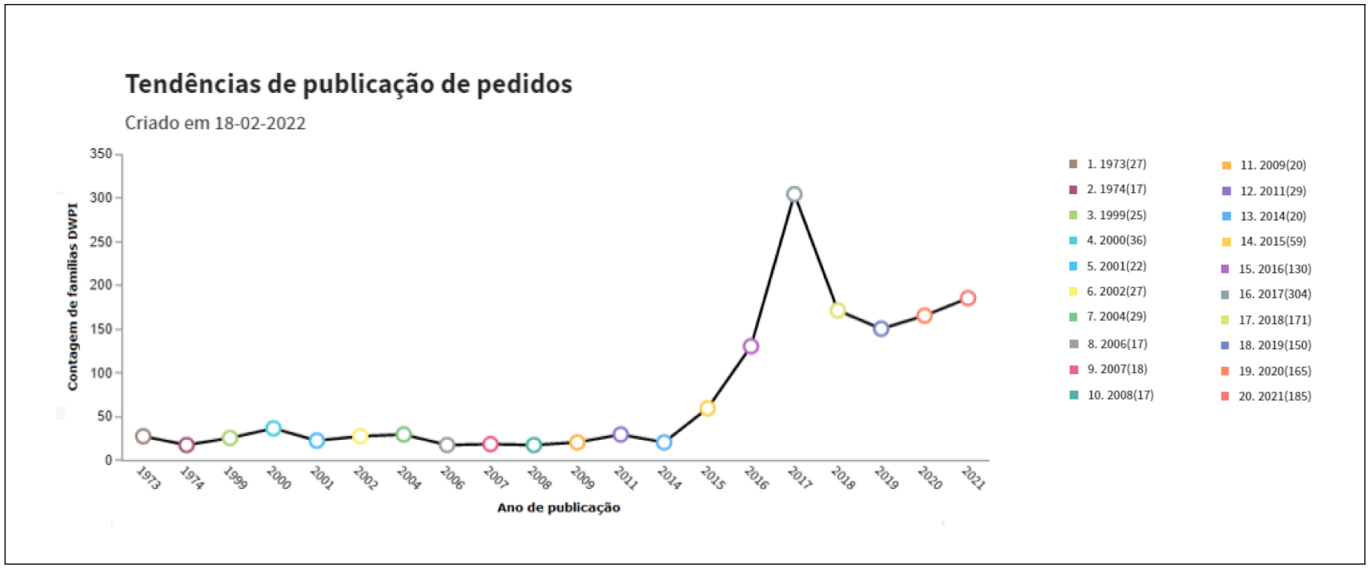



*Fonte: Plataforma Derwent Innovation.*

Por meio do gráfico 6, podemos fazer a comparação entre os anos de 2014 e 2017 que mostra o aumento de cerca de 15 vezes no número de depósitos de pedidos de patente direcionados às tecnologias assistivas no Brasil. Em contrapartida, no ano de 2018, o padrão de depósitos não acompanhou os números mundiais, registrando uma queda brusca.

Por fim, nota-se que, a partir de 2019, e mesmo com a pandemia da Covid-19, os números começaram a se recuperar, indicando uma tendência de crescimento significativa, que já supera todos os anos desde 1973. Além disso, o aumento de depósitos nos anos de 2020 e 2021 acompanharam o crescimento mundial, demonstrando o interesse do mercado brasileiro por tecnologias assistivas.

Gráfico 6 – Tendências de publicação de pedidos desde 1973

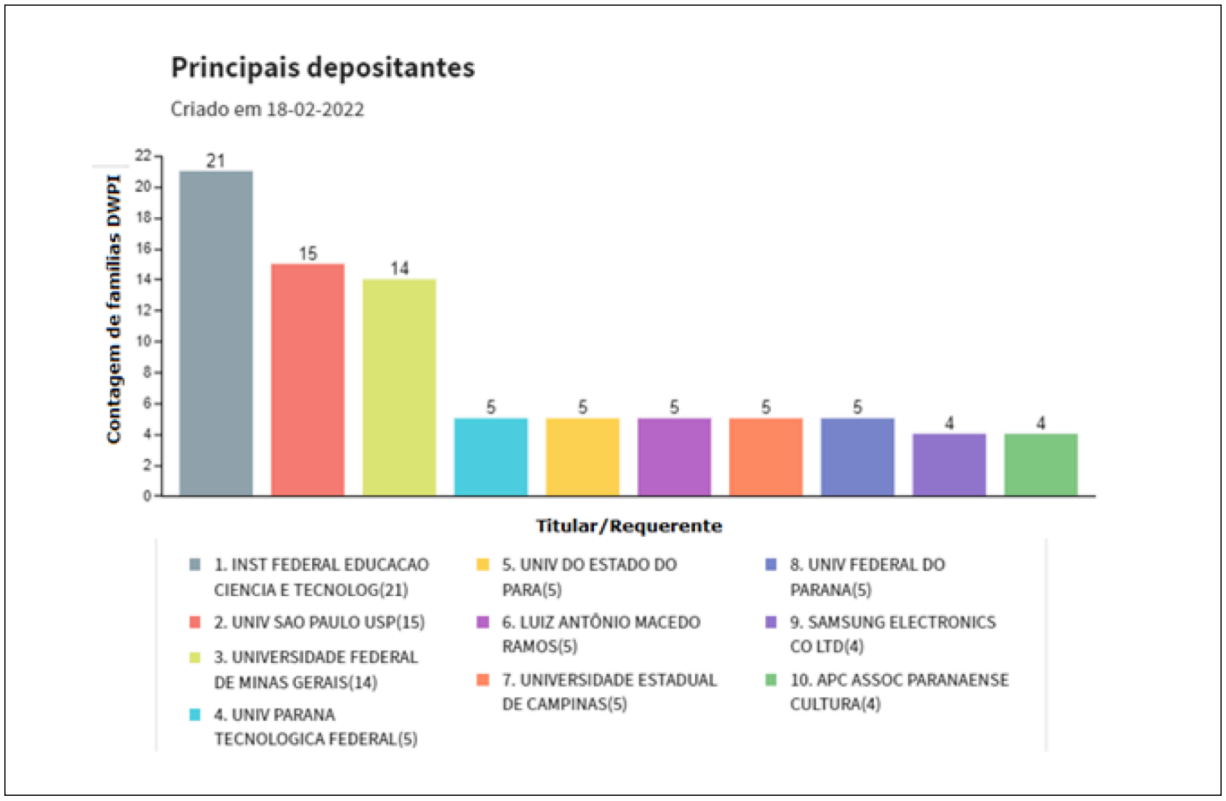



*Fonte: Plataforma Derwent Innovation.*

A fim de visualizar os maiores depositantes cuja origem é brasileira, a busca inicial foi limitada ao país de origem e retornou com 501 resultados. O gráfico 7 elenca os 10 maiores depositantes brasileiros de pedidos de patente voltados para tecnologias assistivas. Em consonância com os dados apresentados no gráfico 5, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e a USP são os maiores depositantes brasileiros para estas tecnologias, seguidos por outras universidades federais e estaduais.

Verifica-se, portanto, que as instituições públicas representam as maiores responsáveis pelo desenvolvimento e depósito de pedidos de patentes relacionados às invenções de tecnologias voltadas para pessoas com deficiência.

Gráfico 7 - Principais depositantes brasileiros




*Fonte: Plataforma Derwent Innovation.*

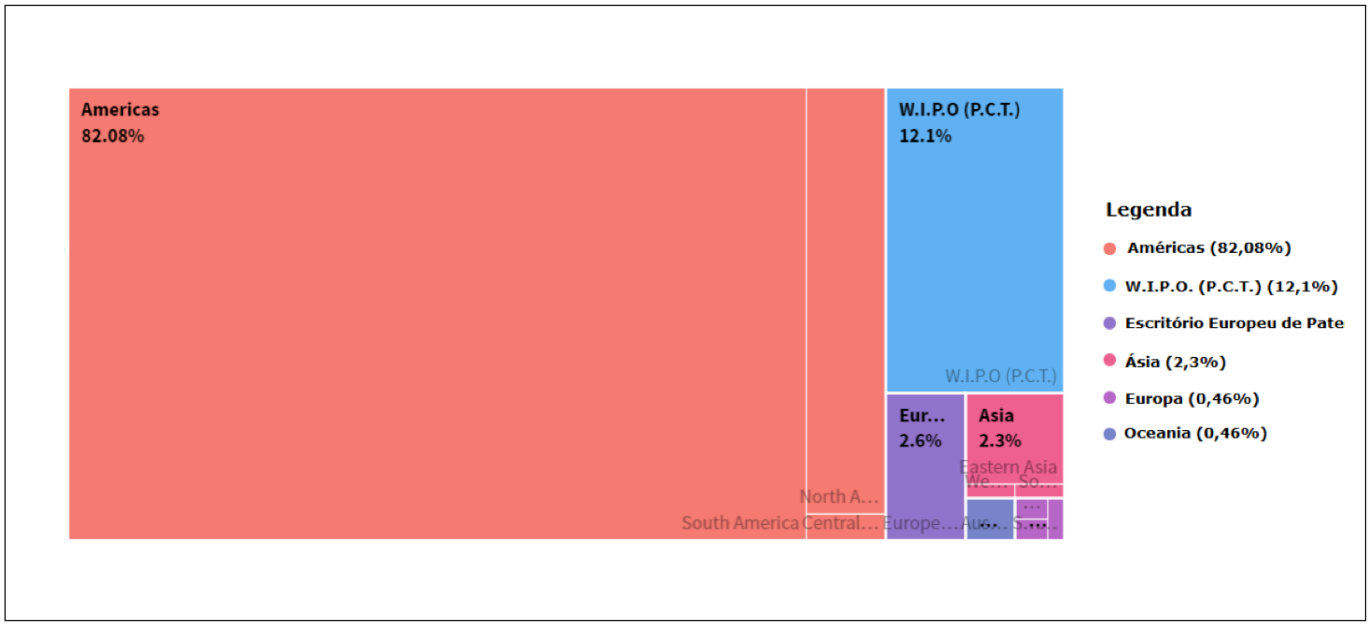
Conforme apresentado no gráfico 8, a análise do mercado escolhido para o depósito destas invenções mostrou interesse específico nas Américas, que concentra 82% dos depósitos de pedidos de patente, o que se justifica pelo fato de os depositantes possuírem origem brasileira, seguido pelos mercados europeu e asiático:

CAMELIER
ADVOGADOS ASSOCIADOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

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

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

Gráfico 8 – Principais mercados de atuação




*Fonte: Plataforma Derwent Innovation.*

Tendo em vista os resultados aqui expostos[34], é evidente o aumento do interesse pelo desenvolvimento de tecnologias assistivas a nível mundial. Em contrapartida, apesar do aumento no número de depósitos de pedidos de patentes nesta área tecnológica nos últimos 10 anos, no Brasil, este não acompanha o ritmo de crescimento mundial, ressaltando a necessidade de investimentos neste setor, bem como de um sistema de proteção patentária mais eficiente.

## 6 • Considerações finais

Sem qualquer pretensão de esgotar o tema, *a priori,* acreditamos que nosso objetivo ao escrever este artigo foi alcançado: abrir espaço para o debate acerca da diversidade, dando destaque para as Pessoas com Deficiência e esclarecer sobre a importância das tecnologias assistivas para esta população, no que se refere ao rompimento das barreiras impostas pela sociedade, principalmente no acesso à educação e ao mercado de trabalho.

Os profissionais da área de Propriedade Industrial acreditam na ciência, na pesquisa e desenvolvimento (P&D) e na inovação. As tecnologias desenvolvidas e voltadas para as Pessoas com Deficiência tiveram crescimento exponencial no mundo a partir de 2014 e, no Brasil, identificamos a mesma tendência.

Importante destacar que, mesmo com o contingenciamento de verbas, entre os principais depositantes brasileiros de tecnologias assistivas estão as universidades públicas estaduais e federais, o que deixa claro que é nestas instituições que se produz conhecimento de fato em nosso país, ainda que em condições precárias.

O sistema de patentes brasileiro evoluiu e o INPI tem realizado o inegável trabalho de eliminação do *backlog*, ou seja, da enorme demora na concessão de patentes. Todavia, com o anúncio do atual governo de redução do orçamento do Instituto em quase 50% para 2022[35], todos os depositantes que investiram e/ou pretendiam investir recursos em invenções (*latu sensu*) no e para o Brasil serão impactados.

Obviamente, os reflexos serão sentidos por toda população brasileira, mas, principalmente, por aqueles que possuem impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e precisam diariamente transpor as mais variadas barreiras que restringem o seu acesso à educação, ao mercado de trabalho e ao convívio social.

[34] Nota: a plataforma Derwent Innovation está disponível somente para assinantes. Os resultados experimentais foram obtidos em fevereiro de 2022 tendo como base a estratégia de busca exposta no capítulo, na qual a partir dos parâmetros escolhidos gerou dados específicos que puderam ser compilados graficamente dentro da própria plataforma.

[35] Fonte: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI. Carta aberta em apoio ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em: [https://abpi.org.br/texto-de-apoio-publico/carta-aberta-apoio-inpi/]. Acesso em: 01 mar. 2022.

## Referências bibliográficas


Assistiva Tecnologia e Educação. Tecnologia assistiva. Disponível em: [https://assistiva.com.br/tassistiva.html]. Acesso em: 17 fev. 2022.

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI. Carta aberta em apoio ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em: [https://abpi.org.br/texto-de-apoio-publico/carta-aberta-apoio-inpi/]. Acesso em: 01 mar. 2022.

Associação Brasileira Intersexo – ABRAI. Disponível em: [https://abrai.org.br/informacoes-e-recursos/glossario/]. Acesso em: 02 ago. 2022.

BANDEIRA, Lourdes; BATISTA, Analía Soria. Preconceito e discriminação como expressões de violência. Revista Estudos Feministas, 10 (1), janeiro de 2002. Disponível em: [https://doi.org/10.1590/S0104-026X2002000100007]. Acesso em: 22 fev. 2022.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências.

BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.

BRASIL. Decreto nº 10.645, de 11 de março de 2021. Regulamenta o art. 75 da Lei nº 13.146, de 6 julho de 2015, para dispor sobre as diretrizes, os objetivos e os eixos do Plano Nacional de Tecnologia Assistiva.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

BRASIL. Lei nº 12.008, de 29 de julho de 2009. Altera os arts. 1.211-A, 1.211-B e 1.211-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, e acrescenta o art. 69-A à Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, a fim de estender a prioridade na tramitação de procedimentos judiciais e administrativos às pessoas que especifica.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

CARDOZO, Júlia Maciela Oliveira de Tassis Frasson; GALHARDO, Cristiane Xavier; SANTOS, Vivianni Marques Leite dos. *Estudo prospectivo sobre tecnologia assistiva na educação escolar para criança com deficiência intelectual/mental*. Cadernos de Prospecção, v. 13, n. 3, p. 837-851, junho de 2020. Disponível em: [https://periodicos.ufba.br/index.php/nit/article/view/31989/21146]. Acesso em: 17 fev. 2022.

Clarivate. Derwent Innovation. Disponível em: [https://clarivate.com/derwent/solutions/derwent-innovation/]. Acesso em: 20 fev. 2022.

CÓRDULA, Eduardo Beltrão de Lucena. *Pluralidade cultural na sala de aula*: da formação do Brasil à valorização das múltiplas culturas no contexto educacional. Revista Educação Pública, v. 20, nº 43, 10 de novembro de 2020. Disponível em: [https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/43/pluralidade-cultural-na-sala-de-aula-da-formacao-do-brasil-a-valorizacao-das-multiplas-culturas-no-contexto-educacional]. Acesso em: 19 fev. 2022.

CORTELLA, Mario Sergio. *A diversidade*: aprendendo a ser humano. São Paulo: Littera, 2020.

GALLI, Vera (Coord.). *Patentes e marcas no mundo e no Brasil*. In: Propriedade Industrial no Brasil: 50 anos de história. São Paulo: ABAPI, 1998. Disponível em: [http://www.abapi.org.br/abapi2014/livros/abapi50anos0.pdf]. Acesso em: 20 fev. 2022.



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

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

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

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Conheça o Brasil – população cor ou raça. Disponível em: [https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou-raca.html#:~:text=De%20acordo%20com%20dados%20da,1%25%20como%20amarelos%20ou%20ind%C3%ADgenas]. Acesso em: 19 fev. 2022.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Conheça o Brasil – população quantidade de homens e mulheres. Disponível em: [https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html#:~:text=Segundo%20dados%20da%20PNAD%20Cont%C3%ADnu,51%2C8%25%20de%20mulheres].Acesso em: 19 fev. 2022.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Conheça o Brasil – população pessoas com deficiência. Disponível em: [https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/20551-pessoas-com-deficiencia.html]. Acesso em: 19 fev. 2022.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Classificação de patentes. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/classificacao-de=-patentes#:~:text=A%20IPC%20%C3%A9%20o%20sistema,atrav%C3%A9s%20de%20um%20sistema%20hier%C3%A1rquico]. Acesso em: 20 fev. 2022.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Estatísticas gerais. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tramite-prioritario/estatisticas-gerais]. Acesso em: 16 fev. 2022.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Indicadores: tempo de decisão técnica e número de decisões. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/relatorios-gerenciais/TempoDecisao_AgoOut_2021.pdf]. Acesso em 23 fev. 2022.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Modalidades de trâmite prioritário. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tramite-prioritario/modalidades-de-tramite-prioritario-de-patentes]. Acesso em: 23 fev. 2022.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Orientações para o Requerimento de Trâmite Prioritário de Processos para Proteção dos Direitos Relativos à Propriedade Industrial Mediante Concessão de Patentes. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tramite-prioritario/Documentos/PrioritriosIIGuiadousurio20200805.pdf]. Acesso em: 28 fev. 2022.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Revista da Propriedade Industrial, nº 2662, de 11 de janeiro de 2022. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/PriorIIIPortaria54de15.12.21RPI-2662de11.01.22.pdf]. Acesso em 01 mar. 2022.

ISSUU.Disponívelem:[https://issuu.com/mctic/docs/pnta]. Acesso em: 28 fev. 2022.

Johns Hopkins University (JHU). COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE). Disponível em:[https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6]. Acesso em: 01 mar. 2022.

PARANHOS, Rita de Cássia Santos; RIBEIRO, Núbia Moura. *Importância da prospecção tecnológica em base de patentes e seus objetivos da busca*. Cadernos de Prospecção, v. 11, n. 5, p. 1274-1292, dezembro, 2018. Disponível em: [https://periodicos.ufba.br/index.php/nit/article/view/28190/IMPORT%C3%82NCIA%20DA%20PROSPEC%C3%87%C3%83O%20TECNOL%C3%93GICA%20EM%20BASE%20EM%20PATENTES%20E%20]. Acesso em: 17 fev. 2022.

Politize. Capacitismo e os desafios das pessoas com deficiência. Disponível em: [https://www.politize.com.br/equidade/blogpost/capacitismo-e-os-desafios-das-pessoas-com-deficiencia/]. Acesso em: 20 fev. 2022.

Presidência da República. Participa + Brasil. Plano Nacional de Tecnologia Assistiva – PNTA. Disponível em: [https://www.gov.br/participamaisbrasil/pnta]. Acesso em: 28 fev. 2022.

WIPO - World Intellectual Property Organization. Publicação IPC. Disponível em: [http://ipc.inpi.gov.br/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20200101&symbol=A61G&menulang=pt&lang=pt&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart]. Acesso em: 20 fev. 2022.

WIPO - World Intellectual Property Organization. Publicação IPC. Disponível em: [http://ipc.inpi.gov.br/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20200101&symbol=A61H&menulang=pt&lang=pt&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart]. Acesso em: 20 fev. 2022.

WIPO - World Intellectual Property Organization. Publicação IPC. Disponível em: [http://ipc.inpi.gov.br/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20200101&symbol=G09B&menulang=pt&lang=pt&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart]. Acesso em: 20 fev. 2022.

# Proteção de marcas registradas por meio de tutela provisória

## *Preliminary injuction for the protection of trademarks*


**Alejandro Knaesel Arrabal**

*Doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Professor e pesquisador da Universidade Regional de Blumenau - SC. Advogado. Integra a equipe da Agência de Inovação Tecnológica da Universidade desde 2015. E-mail: arrabal@furb.br*

**Leonardo Beduschi**

*Doutorando em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí. Professor e pesquisador da Universidade Regional de Blumenau - SC. E-mail: lbeduschi@furb.br*

**Bárbara Nuss Alexandre**

*Advogada com atuação no campo da Propriedade Intelectual - Blumenau - SC. E-mail: bna.adv@outlook.com*



## Resumo

Este estudo trata do regime das tutelas provisórias asseguradas pelo Código de Processo Civil brasileiro, aplicado aos direitos de propriedade intelectual sobre marcas registradas. Realizado por meio de revisão bibliográfica e legislativa, o trabalho aborda a caracterização, funções e a registrabilidade das marcas comerciais e, na sequência, trata dos critérios aplicados para a concessão de tutelas provisórias na hipótese de violação de direitos marcários, considerando a aparente antinomia entre os artigos 300 e 497 do Código de Processo Civil e o artigo 209, §1°, da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996). A questão cinge-se ao requisito de dano irreparável ou de difícil reparação para a concessão da tutela provisória, nesses casos. Assim, o estudo aponta para a necessidade de o Poder Judiciário considerar as peculiaridades que envolvem a tutela de Direitos de Propriedade Industrial, a qual demanda observações para além do que tradicionalmente orienta a concessão de tutelas provisórias.



**Palavras-chave:** Marca Registrada. Tutela Provisória. Ato ilícito.



## Abstract

*This study deals with the regime of provisional injunctions ensured by the Brazilian Civil Procedure Code, applied to intellectual property rights over registered trademarks. Performed by means of bibliographic and legislative revision, the work addresses the characterization, functions and registration of trademarks and, next, deals with the criteria applied for the granting of provisional injunctions in the violation of trademark rights considering the apparent antinomy between articles 300 and 497 of the Civil Procedure Code and article 209, §1°, of the Industrial Property Law (Law nº 9.279 / 1996). The issue is limited to the requirement of "irreparable danger in delay" to grant injunctions in these cases. Thus, the study points to the need for the Judiciary to consider the peculiarities surrounding the protection of Industrial Property Rights, which demands observations that go beyond what traditionally guides the granting of provisional injunctions.*



***Keywords:*** *Trademark Infringement. Preliminary Injuction.*



As opiniões são de inteira responsabilidade de seus autores e não expressam, necessariamente, as opiniões da Comissão Editorial ou da ABPI.

**Sumário** • *1 • Introdução - 2 • Marca comercial: caracterização, funções e registrabilidade - 3 • Tutela provisória no âmbito marcário - 4 • Considerações finais • Referências bibliográficas*

## 1 • Introdução

Constitui objeto deste trabalho a aplicação de tutelas provisórias no contexto da Propriedade Intelectual, especialmente em relação às marcas registradas, tendo como principal objetivo a identificação dos critérios para a sua efetiva aplicação.

O estudo coteja as normas do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015 – "CPC") e as exigências e particularidades presentes na Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996 - "LPI"), em especial quanto aos instrumentos de tutela provisória, além da aplicabilidade de referidos instrumentos ao contencioso relacionado a marcas registradas.

Parte-se, desta forma, da análise dos artigos 209, §1º, 56, §2º, e 173, parágrafo único, da LPI, da conceituação e contextualização dos direitos marcários no Brasil. Ao contrário das modalidades processuais diversas dos direitos de Propriedade Industrial, os dispositivos presentes na LPI não buscam a tutela principal do processo ajuizado, mas sim alcançar os efeitos gerados pela concessão de tutela antecipatória ou medida cautelar, qual seja, a garantia de uso exclusivo da marca pelo titular do seu registro, cessando a contrafação e a concorrência desleal, as quais correspondem à violação do direito marcário por meio uso indevido.

O estudo trata, ainda, dos aspectos diferenciadores da aplicação do regime de tutelas provisórias nos casos regidos pelo CPC e naqueles regidos pela LPI. Em relação aos requisitos processuais necessários para que seja concedida a tutela provisória, a LPI apresenta certas especificidades que, de forma geral, diferem das demais abrangidas pela área processual cível, legislada pelo CPC.

## 2 • Marca comercial: caracterização, funções e registrabilidade

No campo dos Direitos de Propriedade Intelectual[1], especificamente no que tange à Propriedade Industrial, a marca corresponde ao sinal visualmente perceptível empregado para distinguir produtos ou serviços de outros do mesmo gênero. Barbosa detalha que:

> As marcas são sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de clientela. Sujeitas a registro, são propriedade industrial a partir do mesmo, não se concebendo, no direito brasileiro vigente, direito natural de ocupação sobre a marca[2].

Colombo anota que "são várias as estratégias para que as empresas permaneçam no mercado e progridam. [...] Para tanto, posicionar a marca frente ao público, investindo em ativos intangíveis de forma geral, pode ser ideal para agregar valor às organizações"[3]. Produtos e serviços lançados ao mercado tem, em seu nome, um componente fundamental de identidade e distinção frente a outros produtos e serviços, de modo que o reconhecimento de "exclusividade" corresponde a um fator estratégico para o titular. Dita exclusividade é proporcionada por meio do pedido de registro apresentado ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, posteriormente seguido de sua válida e eficaz concessão.

Di Blasi observa que a função marcária pode ser delineada da seguinte forma:

> É para o seu titular o meio eficaz para a construção de uma clientela. Para o consumidor representa a orientação para a compra de um bem, levando em conta fatores de proveniência ou condições de qualidade e desempenho. Além disso, a marca atua como um veículo de divulgação, formando nas pessoas o hábito de consumir um determinado bem incorpóreo, induzindo preferências através do estímulo ocasionado por uma denominação, palavra, emblema, figura, símbolo ou outro sinal distintivo. É, efetivamente, o agente individualizador de um produto, de uma mercadoria ou de um serviço, proporcionando à clientela uma garantia de identificação do produto ou serviço de sua preferência.[4]

[1] Caracterizado como "um campo do Direito (epistêmico-normativo) no qual encontram-se estruturadas as normas que regulam o modo e as condições de apropriação de certos objetos resultantes da ação intelectual humana." ARRABAL, Alejandro Knaesel; ARRABAL, Otávio Henrique Baumgarten. Estatuto ontológico dos objetos de propriedade intelectual. **Revista da ABPI**. ed. 166, p. 26-41, maio-jun. 2020, p. 29.

[2] BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed., 2010. Disponível em: [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf]. Acesso em: 26 set. 2020, p. 696-697.

[3] COLOMBO, Ana Paula. **Distintividade e gestão de marcas como fator estratégico no processo de inovação**: um estudo das empresas do município de Blumenau/SC. Orientador: Araken Alves de Lima. Dissertação de Mestrado (PROFNIT) - Universidade Federal de Santa Catarina. 2019, p. 18.

[4] DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial**: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 332.

De modo comum e geral, as marcas comerciais assumem quatro funções: a identificação de determinado produto ou serviço perante seus concorrentes e similares no mercado; a possibilidade de assinalar a mesma origem para os produtos e serviços; a indicação do padrão de qualidade do produto ou serviço; e a sua utilidade como produto de publicidade[5]. Diante do aspecto dogmático do instituto marcário:

A marca pode exercer múltiplas funções. Entre outras, proporcionar ao seu titular o direito, através de medidas administrativas e judiciais, de agir contra o seu uso indevido, ou não-autorizado, por parte de concorrentes desleais. Auxilia o adquirente (comprador) na operação de compra impelindo-o a reclamar o produto identificado pela marca e não o sucedâneo apresentado pelo vendedor. Em seu amplo sentido, a marca pretende diferenciar e divulgar um bem incorpóreo ou serviço, informando e persuadindo as pessoas à comprá-lo.[6]

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIP's), estabelece no artigo 15 que:

> Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.[7]

O artigo 123 da Lei no 9.279/1996 (LPI) considera que as marcas podem ser: a) de produto ou serviço, empregada para distingui-lo "de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa"; b) de certificação, usada "para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada"; ou c) coletiva, usada para "identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade".

Quanto ao grau de reconhecimento da marca no mercado, podem ser de "alto renome" ou "notoriamente conhecidas". Conforme o artigo 125 da LPI, as marcas de alto renome terão proteção especial, a ser assegurada em todos os tipos de classes definidas pelo INPI, ou seja, em qualquer ramo de atividade. A marca notoriamente conhecida, por sua vez, está prevista no artigo 126 da LPI, que determina proteção especial às marcas notoriamente conhecidas em seu ramo de atividade, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil, isto consoante ao artigo 6º bis (I) da Convenção da União de Paris[8].

Um dos principais requisitos para uma marca ser registrada é seu caráter distintivo. Além deste fator, podemos citar também

---

[5] CNI, Confederação Nacional da Indústria. **Propriedade industrial aplicada**: reflexões para o magistrado. Brasília: CNI, 2013. p. 68-70. Disponível em: [https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/ce/79/ce79e10a-8a1a-4fde-8d5f-013e60da235f/20130524150112242823i.pdf]. Acesso em: 1 set. 2020.

[6] DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial**: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 332-333.

[7] BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. **Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT**. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf]. Acesso em: 26 set. 2020.

[8] "Art. 6º bis (I). Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta." BRASIL. Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975. P**romulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967**. Disponível em: [https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html] Acesso em: 9 ago. 2022.

**Sólida experiência em Propriedade Intelectual.**

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

como requisitos sua expressão visual e a não incidência do sinal nas proibições legais.[9]

Em relação ao aspecto formal, necessário se faz o depósito do pedido de registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, preenchendo formulário e especificação de classes (ramos de atividade). Para que o registro seja concedido, entre outros fatores, é necessário que o requerente da marca exerça atividade compatível com o pedido, efetiva e licitamente (artigo 128 da LPI).

Além do uso exclusivo em todo território nacional, compreendido no artigo 129, os artigos 130 e 131 determinam a garantia ao titular da marca sobre os direitos de: cessão do registro ou do pedido de registro; licenciamento do uso da marca; e zelar pela integridade material ou reputação do registro marcário, abrangendo "o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular".

Além de realizar a cessão ou o licenciamento do sinal de sua titularidade sobre o registro, pode o titular reivindicar a integridade material e a reputação da marca registrada, o que corresponde à possibilidade de ajuizar ações que condenem terceiros que a utilizem indevidamente e sem autorização, culminando nos crimes previstos nos artigos 189 e 190 da LPI[10],[11]. Ditos artigos preveem a incidência de crimes nos casos de: reprodução ou imitação da marca; alteração da marca posta no mercado; comercialização de produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada; e comercialização de produto em recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de terceiro.

> O uso desautorizado da marca, por sua vez, pode ser coibido judicialmente pelo titular, prerrogativa que advém e se justifica como corolário ao direito de uso exclusivo da marca. Poderá se valer, como se verá adiante, tanto de medidas de natureza cível como criminal, já que o uso indevido da marca, além de apresentar um ilícito civil, também é considerado ilícito penal, pela LPI, [...].[12]

O objetivo jurídico pretendido com a caracterização da ilicitude de condutas praticadas por terceiros em desfavor de marca registrada, seja esta ilicitude cível ou criminal, é a preservação da "probidade, a lealdade e a correção na prática do comércio, que interessa a toda coletividade. Num sentido mais restrito, procura-se através da repressão a tal conduta, tutelar penalmente a propriedade da marca".[13]

Importa ressaltar, ainda, a validade *erga omnes* atribuída às marcas registradas. Ou seja, o registro produz efeitos que atingem a todos frente a titularidade, conferindo a segurança do direito à marca "sem a qual o industrial, o comerciante ou o prestador de serviço não teria o menor sossego, deixando de investir na divulgação e projeção de sua marca, que, ademais, é bastante oneroso".[14]

Os artigos 209 e 210 da LPI[15] estabelecem, respectivamente, o direito a perdas e danos, inclusive liminarmente, e lucros cessantes. Ocorre que, em regra, nos termos do previsto na legislação cível brasileira, é necessária a comprovação de dano, independentemente de sua natureza patrimonial ou moral, para que seja admitida a responsabilização civil indenizatória. Contudo, na violação dos direitos marcários, a responsabilidade toma outro rumo.

> O uso indevido de marca alheia sempre acarretará na existência de danos, independente de comprovação de prejuízos. Isto porque, o uso indevido de marca representa uma violação dos direitos do titular e sempre que uma marca estiver sendo usada indevidamente, toda credibilidade, boa fama, notoriedade e individualidade agregadas à marca serão diluídas, o que, efetivamente, caracteriza prejuízo passível de reparação. [...] Isto porque, aferir e quantificar a lesão é uma tarefa árdua, posto que a marca é bem imaterial de difícil

---

[9] JUNGMANN, Diana de Mello; BONETTI, Esther Aquemi. **A caminho da inovação**: proteção e negócios com bens de proteção intelectual: guia para o empresário. Brasília: IEL, 2010, p. 35.

[10] Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa".

[11] SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual**: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes. 6. ed. Barueri: Manole, 2018, p. 43.

[12] SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do direito das marcas e da propriedade industrial**. 2. ed. Campinas: Servanda, 2013, p. 93.

[13] PIERANGELI, José Henrique. Dos crimes contra a propriedade industrial (arts. 183 a 194, da Lei 9.279/96). **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, v. 17, p. 132-144, jan./mar. 1997.

[14] AIRES, Guilherme Machado. O conceito de marca e sua proteção jurídica. **Revista CEPPG – CESUC**, ano XIV, n. 25, 2º sem. 2011, p. 7.

[15] "Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. § 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada. Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem."

> avaliação. A prova dos prejuízos merece especial referência, porquanto geralmente difícil nesses casos. Tais ilícitos lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas de exteriorização da concorrência desleal. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca.[16]

O exposto aponta para a caracterização peculiar do direito de propriedade marcaria, sendo que a sua tutela jurisdicional, em sede liminar, merece análise mais apurada.

## 3 • Tutela provisória no âmbito marcário

Inicialmente, é preciso diferenciar as técnicas processuais do direito material que aquelas buscam efetivar. Nesse sentido, as técnicas de tutela (das quais a tutela provisória é um exemplo) não se confundem com a tutela jurisdicional por elas veiculada (como a tutela específica da propriedade industrial), que é regulada pelo direito material.

A tutela jurisdicional, por seu turno, pode ser classificada em tutela específica e tutela genérica. Nessa linha, da combinação dos artigos 12 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002 – "CC")[17] e 497 do CPC[18] (além do artigo 209 da LPI), é possível extrair o direito do lesado ou ameaçado à tutela específica (inibitória e de remoção do ilícito, além da própria tutela ressarcitória específica) e à tutela ressarcitória pelo equivalente pecuniário (genérica), segundo conhecida classificação doutrinária[19].

Dessa forma, por inconfundíveis os instrumentos processuais do direito material, concebe-se a existência de tutela específica provisória e tutela genérica provisória, sendo que tal distinção é fundamental para o tema aqui abordado. Nessa linha, é preciso harmonizar os textos normativos correspondentes a fim de aplicar corretamente e obter, do ponto de vista constitucional, as normas processuais que sejam aptas à tutela adequada do direito material.

As tutelas provisórias possuem conexão direta com a garantia de acesso à Justiça, conforme o artigo 5º, incisos XXXV e LXXVIII da Constituição Federal de 1988[20], que consubstanciam o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, ou seja, o direito de ação, que confere a todos a possibilidade de acionar o Poder Judiciário, tendo pleno acesso à Justiça, inclusive para postular tutela jurisdicional.[21]

O equilíbrio entre a segurança e a efetividade sempre foi muito difícil de alcançar. A razão para isto é que a efetividade

---

[16] SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do direito das marcas e da propriedade industrial**. 2. ed. Campinas: Servanda, 2013, p. 178-179.

[17] "Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei."

[18] "Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo."

[19] Nesse sentido: MARINONI, Luiz Guilherme. **Técnica processual e tutela dos direitos**. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020; MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito (art. 497, parágrafo único, do CPC/2015). **Revista de Processo**, v. 245, p. 313-329, jul. 2015; PEREIRA, Rafael Caselli. A epidemia na propagação das fake news e a responsabilidade civil dos terceiros, de quem compartilha e dos provedores de informação, sob a perspectiva da tutela inibitória e de ressarcimento. **Revista de Processo**, v. 296, p. 259-281, out. 2019; DIAS, Bruno Smolarek; WRUBEL, Virgínia Telles Schiavo. Inibir para socorrer: conhecimentos tradicionais e proteção na tutela inibitória. **Revista de Direito Ambiental**, v. 94, p. 193-210, abr./jun. 2019; LOPES, João Batista. "Antigas novidades" no novo CPC. **Revista de Processo**, v. 287, p. 487-505, jan. 2019.

[20] "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [...] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

[21] PIZZOL, Patricia Miranda; MIRANDA, Gilson Delgado. A tutela de urgência como instrumento de acesso à justiça. **Revista de Processo**, v. 302, p. 175-216, abr. 2020.



passou a ser o principal foco do Poder Judiciário, sobreposto à segurança processual por si só[22]. A importância conferida à efetividade processual pode ser considerada como um dos motivos para o surgimento das tutelas provisórias, as quais correspondem ao "encontro entre o procedimento e o tempo mais adequado possível para sua realização", o que se denomina razoável duração do processo.[23]

O princípio do acesso à Justiça deve guiar a atividade do Estado Contemporâneo de Direito, sob um prisma constitucional e democrático. Dita atividade deverá abranger tanto o disposto na lei, quanto a proteção buscada pelo jurisdicionado.[24]

Nesse contexto posicionam-se as técnicas processuais das tutelas provisórias, que consistem numa tentativa de dar respostas jurisdicionais mais adequadas aos casos concretos submetidos ao processo. A construção dessas técnicas processuais recebeu o nome de "tutela jurisdicional diferenciada", justamente por diferir do procedimento "ordinário" clássico.

> Fala-se, então, em *tutelas diferenciadas*, comparativamente às tutelas comuns. Enquanto estas, em seus diferentes feitios, caracterizam-se sempre pela *definitividade* da solução dada ao conflito jurídico, as diferenciadas apresentam-se, invariavelmente, como meios de *regulação provisória* da crise de direito em que se acham envolvidos os litigantes.[25]

A tutela jurisdicional diferenciada[26] pode ser analisada em três formas: (i) tutela sumária (cautelar, antecipatória genérica, da evidência, antecipatória específica); (ii) procedimentos especiais de cognição plena ou parcial, exauriente ou sumária (divididos conforme situações de direito substancial: ação monitória, ações possessórias, consignação em pagamento etc.); e, no Código de Processo Civil de 2015, (ii) cláusulas gerais processuais que permitem negociação processual atípica (artigos 190 e 191[27]).[28]

Nesse contexto, é preciso rememorar que o procedimento de rito "ordinário" do CPC de 1973, até a entrada em vigor da Lei nº 8.952/1994, não permitia antecipação de tutela, que somente era prevista em procedimentos especiais. Dessa forma, tal procedimento era absolutamente insuficiente para atender a todas as situações de direito substancial submetidas ao processo de conhecimento. Essa inaptidão é a gênese da necessidade da criação de tutelas jurisdicionais diferenciadas.

O Código de Processo Civil de 2015, em relação ao seu antecessor, reconfigurou a tutela de urgência que agora é tratada como uma espécie do gênero tutela provisória, ao lado da tutela de evidência (artigo 311[29]). A tutela de urgência, por sua vez, é subdividida em tutela antecipada (satisfativa) e cautelar (não satisfativa), e os requisitos para a concessão de ambas as subespécies foram unificados (artigo 300[30]).

A diferença mais acentuada entre as modalidades de tutela provisória são os requisitos à sua concessão: a tutela de urgência demanda a comprovação da probabilidade do direito (*fumus boni juris*) e, especialmente, do perigo de dano ou risco ao resultado útil gerados pela demora na obtenção da tutela final (*periculum in mora* – conforme o artigo 300), ao passo que que a tutela de evidência exclui expressamente o perigo na demora dos seus requisitos (artigo 311), consistindo exclusivamente numa técnica de redistribuição do ônus do tempo do processo.[31]

Dentre os requisitos da tutela provisória de urgência genérica, o perigo na demora (*periculum in mora*) relaciona-se ao

---

[22] MARCONDES, Gustavo. Tutela provisória da evidência e duração razoável do processo. **Revista dos Tribunais**, v. 1013, p. 283-302, mar. 2020.
[23] FERREIRA, William Santos; HOLZMEISTER, Verônica Estrella. Tempo, Ideologia e Graus de Probabilidade nas Tutelas de Urgências. Requisitos para Concessão e Métodos de Aplicação da Correlação Probabilidade, Riscos, Adequação e Utilidade. **Revista de Processo**, v. 296, p. 151-180, out. 2019.
[24] HASHIMOTO, Marcos Noboru. **Aplicabilidade da tutela provisória do novo Código de Processo Civil, no sistema de proteção às relações familiares**. 2017. 147 f. Tese (Doutorado em Direito) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: [https://tede2.pucsp.br/handle/handle/20476]. Acesso em: 8 out. 2020, p. 15-16.
[25] THEODORO JUNIOR, Humberto. **Curso de direito processual civil**: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, v. I, p. 899.
[26] PROTO PISANI, Andrea. **Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro**: studi di Diritto Processuale del Lavoro. Milano: Giuffrè, 1977.
[27] "Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. [...] Art. 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso."
[28] NUNES, Dierle; ANDRADE, Érico. Os contornos da estabilização da tutela provisória de urgência antecipatória no novo CPC e o mistério da ausência de formação da coisa julgada. In: DIDIER JR., Fredie et al. **Procedimentos especiais, tutela provisória e direito transitório**. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. [Coleção Novo CPC: doutrina selecionada, v. 4].
[29] "Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável."
[30] "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."
[31] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, v. 2.

objetivo real das tutelas de urgência: a proteção dos direitos que se encontram inerentes à demora processual, agilizando a prestação jurisdicional[32].

Já o requisito fundamental da tutela provisória de evidência (CPC, artigo 311) é uma qualificação da probabilidade: a concessão da tutela de evidência reside na probabilidade de procedência do direito material pretendido. Baseia-se em um direito evidente, que é aquele demonstrável *prima facie*, usualmente por meio de prova documental que o caracterize como líquido e certo, ou, ainda, o direito pautado em fatos incontroversos, notórios, questão estritamente jurídica ou mesmo o direito plasmado em fatos confessados em outro processo ou comprovados por meio de prova emprestada ou em provas produzidas antecipadamente.[34]

O rol do artigo 311 é meramente exemplificativo[35], sendo possível a concessão de tutela de evidência em outras hipóteses, inclusive em sede de liminar *inaudita altera parte* (antes da oitiva da parte contrária).

A concessão da tutela de evidência não depende da demonstração de perigo e apresenta dois pressupostos de exigência, quais sejam: "a) existência de prova documental acerca das alegações de fato constitutivo do direito do autor; b) probabilidade de acolhimento da pretensão processual"[36]. Destarte, "a tutela de evidência prescinde do *periculum in mora*, mas não do *fumus boni iuris*, que deve assumir a máxima densidade".[37]

Tais técnicas processuais aplicam-se ao âmbito da tutela jurisdicional da Propriedade Industrial, tema de grande importância na sociedade contemporânea, o que lhes confere uma grande necessidade de proteção.[38]

Os direitos sobre a Propriedade Industrial, e em especial sobre as marcas, caracterizam-se como verdadeiros bens jurídicos, patrimônio da pessoa, seja ela física ou jurídica, o que transforma estes direitos em merecedores da tutela jurídica em sua maior amplitude.[39] Justamente pelo fato de serem direitos imateriais, estes só se concretizam quando devidamente assegurados.[40]

Nesse contexto, a tutela específica dos direitos de Propriedade Industrial baseia-se, em síntese, em obrigações de não fazer, isto é, a obrigação de não utilizar a Propriedade Industrial alheia sem autorização.[41]

---

[32] PIZZOL, Patricia Miranda; MIRANDA, Gilson Delgado. A tutela de urgência como instrumento de acesso à justiça. **Revista de Processo**, v. 302, p. 175-216, abr. 2020.
[33] RAMOS, Rodrigo. **A tutela provisória de evidência no novo Código de Processo Civil**. 2016. 201 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 89-90. Disponível em: [https://tede2.pucsp.br/handle/handle/6989]. Acesso em: 9 out. 2020.
[34] SILVA, Leticia Arenal e. **A estabilização da tutela provisória e a sumarização do Processo Civil Brasileiro**. 2017. 222 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017, p. 72. Disponível em: [https://tede2.pucsp.br/handle/handle/19947]. Acesso em: 9 out. 2020.
[35] HASHIMOTO, Marcos Noboru. **Aplicabilidade da tutela provisória do novo Código de Processo Civil, no sistema de proteção às relações familiares**. 2017. 147 f. Tese (Doutorado em Direito) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017, p. 46. Disponível em: [https://tede2.pucsp.br/handle/handle/20476]. Acesso em: 8 out. 2020. (HASHIMOTO, 2017.
[36] SILVA, Leticia Arenal e. **A estabilização da tutela provisória e a sumarização do Processo Civil Brasileiro**. 2017. 222 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017, p. 73-75. Disponível em: [https://tede2.pucsp.br/handle/handle/19947]. Acesso em: 9 out. 2020.
[37] THEODORO JUNIOR, Humberto. **Curso de direito processual civil**: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, v. I, p. 976.
[38] FREIRE, Alexandre Reis Siqueira; CASTRO, Marcelo Soares. Direito de propriedade intelectual e a exigência de tutela jurisdicional efetiva. **Revista de Processo**, v. 209, p. 73-103, jul. 2012.
[39] DIAS, José Carlos Vaz e; MARIOTINI, Fabiana Marcello Gonçalves. A sistemáticas das tutelas provisórias no novo Código de Processo Civil e a sua influência no direito marcário brasileiro. Revista Quaestio Juris, v. 10, n. 3, Rio de Janeiro, 2017, p. 8. Disponível em: [https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/29491]. Acesso em: 17 out. 2020.
[40] FREIRE, Alexandre Reis Siqueira; CASTRO, Marcelo Soares. Direito de propriedade intelectual e a exigência de tutela jurisdicional efetiva. **Revista de Processo**, v. 209, p. 73-103, jul. 2012.
[41] ZAVASCKI, Teori Albino. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial. **Ajuris**, v. 24, n. 71, p. 70-80, nov. 1997, p. 3.

**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

Dentre as técnicas processuais para proteção destes direitos, portanto, um dos institutos é a tutela específica provisória, vez que, na maioria das ações judiciais versando sobre Propriedade Industrial, em especial sobre marcas, exige-se a produção de prova pericial, cujo desenvolvimento no processo implica potencial prejuízo ao titular do direito. Quando estas ações versam sobre empresas concorrentes no mercado, além de o uso não autorizado de uma marca caracterizar-se como uma violação do direito de seu titular, pode gerar prejuízos sobre a imagem da empresa, tudo por conta da potencial perda de parcela de mercado e desvio de clientela.[42]

Entretanto, é preciso visualizar as normas processuais sempre a partir da sua função de técnica para a obtenção da tutela dos direitos. Ora, a dificuldade em obtenção de antecipação da tutela com o fim de resguardar os bens jurídicos de violações aos direitos marcários é muito comum. Isto porque, apesar de tal concessão relacionar-se apenas à constatação da lesão e reparação do dano, muitos juízes, talvez por receio, preferem manter um entendimento conservador, principalmente por meio do argumento que "eventual prejuízo causado por um ilícito poderia vir a ser solucionado em perdas e danos".[43] Nessa linha, a antecipação de tutela (a tutela provisória antecipada) permite adiantar ao requerente os efeitos do provimento jurisdicional final almejado na demanda, em efetivo caráter de satisfação do direito material tutelado.[44]

A questão que se coloca, nesse tema, são os requisitos necessários à obtenção da tutela provisória diante da aparente antinomia entre os artigos 300[45] e 497[46] do Código de Processo Civil, pois como coadunar a exigência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com a dispensa expressa de tal requisito?

Zolandeck[47], por exemplo, afirma que a obtenção de tutela provisória nos casos que versam sobre direitos da Propriedade Industrial, no campo marcário, demanda a comprovação da verossimilhança e do *periculum in mora*. No mesmo sentido, sustenta Oliveira[48].

A Lei nº 9.279/1996 prevê a temática de concessão das tutelas provisórias sobre marcas:

> Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.
> §1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.
> §2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Consoante o artigo 209 da LPI acima reproduzido, vislumbram-se três tipos de tutela jurisdicional a ser concedida ao titular do direito marcário: tutela ressarcitória (*caput*), tutela inibitória (§1º) e tutela de remoção do ilícito (§2º). Assim,

> [...] as tutelas de urgência dos parágrafos 1º e 2º do artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial podem, atualmente, ser definidas como tutelas inibitórias e de remoção de ato ilícito. Tais tutelas assumirão a natureza de tutela cautelar ou antecipada de acordo como foram formuladas no caso concreto.[49]

---

[42] PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; ALVES, Tatiana Machado; PINHO, Roberto Rodrigues Monteiro de. O Novo Código de Processo Civil e a Propriedade Industrial: o impacto das inovações sobre a tutela provisória. **Revista de Processo**, v. 257, p. 319-340, jul. 2016.

[43] DIAS, José Carlos Vaz e; MARIOTINI, Fabiana Marcello Gonçalves. A sistemáticas das tutelas provisórias no novo Código de Processo Civil e a sua influência no direito marcário brasileiro. **Revista Quaestio Juris**, v. 10, n. 3, Rio de Janeiro, 2017, p. 1-4. Disponível em: [https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/29491]. Acesso em: 17 out. 2020.

[44] SOUZA, Marcelo Junqueira Inglez de. **O instituto da antecipação de tutela na proteção dos direitos de propriedade intelectual**. 2005. 331 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p. 7. Disponível em: [https://tede2.pucsp.br/handle/handle/8415]. Acesso em: 17 out. 2020.

[45] "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

[46] "Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente."

[47] ZOLANDECK, João Carlos Adalberto. Tutela jurisdicional da propriedade intelectual e o processo constitucional civil. Conhecimento Interativo, São José dos Pinhais, v. 4, n. 1, p. 49-64, jan./jun. 2008, p. 6. Disponível em: [http://app.fiepr.org.br/revistacientifica/index.php/conhecimentointerativo/article/view/6]. Acesso em: 1 set. 2020.

[48] OLIVEIRA, Marco Antonio de. Cognição, tutelas de urgência e a propriedade intelectual. **Portal Intelectual**, 17 nov. 2016. Disponível em: [https://www.portalintelectual.com.br/cognicao-tutelas-de-urgencia-e-a-propriedade-intelectual/] Acesso em: 17 out. 2020.

[49] CNI, Confederação Nacional da Indústria. **Propriedade industrial aplicada**: reflexões para o magistrado. Brasília: CNI, 2013. P. 43. Disponível em: [https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/ce/79/ce79e10a-8a1a-4fde-8d5f-013e60da235f/20130524150112242823i.pdf]. Acesso em: 1 set. 2020.

De acordo com Marinoni[50], quando sustenta o descabimento das ações possessórias e cautelares para a tutela da Propriedade Industrial, no caso de tutela antecipatória, basta a probabilidade da existência de ilícito, aliada ao perigo iminente da sua prática ou repetição. Ou seja, a tutela antecipatória, no caso de ação inibitória destinada à proteção da marca, do invento ou do direito autoral, não exige a demonstração da probabilidade do dano, mas somente a configuração do perigo da prática de ato provavelmente contrário ao direito. Em resumo: não é necessária a certeza de que o ilícito será praticado; basta a probabilidade de que o ilícito possa ser praticado, o que na verdade, faz identificar um fundado receio de que o ilícito possa ser praticado durante o transcorrer do processo de conhecimento.

Ou seja, a tutela inibitória depende unicamente da existência de uma ameaça a direito, isto é, da probabilidade de ocorrência de um ato ilícito, ou seja, de um ato contrário ao direito. Nesse contexto, o dano é apenas uma eventual consequência de um ato contrário ao direito. É suficiente para uma ação inibitória a demonstração da possível ocorrência de um ato ilícito.[51]

Nessa linha, "pode-se dizer que as medidas de urgência na propriedade intelectual não se conectam ao dano, e sim do perigo causado pelo ato ilícito. Pois, que, o dano é um patamar posterior decorrente do ilícito", vez que não poderá o bem imaterial aguardar a ocorrência do dano para só então obter o direito à tutela, posto que esta é pleiteada justamente com o intuito de preservação dos bens e de evitar o dano. Portanto, desde que caracterizado o ato ilícito (*fumus boni iuris*), ou sendo este iminente de ocorrência, caracterizado estará também o *periculum in mora*, o que permite a obtenção da tutela jurisdicional de forma antecipada.[52]

Em conformidade com esta linha de pensamento, Scudeler[53] confirma que as duas formas de demonstração dos pressupostos da prova inequívoca de existência do direito de obter a antecipação da tutela no direito marcário resumem-se a: (i) comprovação da titularidade daquele registro, por meio do certificado emitido pelo INPI, e (ii) a demonstração, por meio de prova documental, como notas fiscais ou material publicitário, da ilicitude nos atos do terceiro, que vem utilizando indevidamente marca cuja titularidade não lhe pertence.

O Código de Processo Civil em vigor, no parágrafo único do seu artigo 497[54], positivou exatamente este entendimento, ao afirmar que "para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo", o que significa dizer que a prova relativa à probabilidade do dano ou à responsabilidade subjetiva do agente não se faz necessária para que o ato praticado seja efetivamente caracterizado como ilícito.[55]

Marinoni defende que "o dano não é uma consequência necessária do ato ilícito. O dano é requisito indispensável para o surgimento da obrigação de ressarcir, mas não para a constituição do ilícito"[56]. Prossegue o autor:

> Na verdade, o dano é realmente o sintoma ou o indicativo da probabilidade do ilícito e importa para efeito de tutela voltada para o futuro apenas por constituir a evidência concreta do ato contrário ao direito. Ou seja, não é correto imaginar que não há interesse de

[50] MARINONI, Luiz Guilherme. Descabimento das ações possessória, cominatória e cautelar para a tutela da propriedade industrial. Adequação da ação inibitória. In: MARINONI, Luiz Guilherme. **Soluções práticas de direito**: direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, v. I.
[51] AQUINO, Leonardo Gomes de. Aspectos jurisdicionais da propriedade industrial. **Revista de Direito Empresarial**, v. 18, p. 151-195, set. 2016.
[52] OLIVEIRA, Marco Antonio de. Cognição, tutelas de urgência e a propriedade intelectual. **Portal Intelectual**, 17 nov. 2016. Disponível em: [https://www.portalintelectual.com.br/cognicao-tutelas-de-urgencia-e-a-propriedade-intelectual/] Acesso em: 17 out. 2020.
[53] SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do direito das marcas e da propriedade industrial**. 2. ed. Campinas: Servanda, 2013, p. 169.
[54] "Art. 497. [...]. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo."
[55] ZANETI JR., Hermes; ALVES, Gustavo Silva; LIMA, Rafael de Oliveira. A tutela específica contra o ilícito (art. 497, parágrafo único, CPC/2015) nas ações coletivas em defesa do consumidor. **Revista de Direito do Consumidor**, v. 110, p. 389-422, mar./abr. 2017.
[56] MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito (art. 497, parágrafo único, do CPC/2015). **Revista de Processo**, v. 245, p. 313-329, jul. 2015.

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

> agir em obter tutela preventiva quando o dano é uma mera possibilidade do ato contrário ao direito e não uma probabilidade indissociavelmente ligada a ele. Se fosse assim, haveria apenas pretensão à inibição do dano e não pretensão à inibição do ilícito. Note-se que o titular de marca comercial tem o direito de inibir que terceiro a utilize, pouco importando eventual dano derivado da infração. Do mesmo modo, a tutela inibitória pode ser requerida para impedir a comercialização de produto com substância proibida por norma, não tendo qualquer relevo perguntar sobre provável dano ao consumidor. [...] Embora a probabilidade do ilícito possa constituir a probabilidade do próprio dano, já que muitas vezes é impossível separá-los cronologicamente, para a obtenção da tutela inibitória não é necessária a demonstração de um dano futuro, embora ele possa ser invocado até mesmo para se estabelecer com mais evidência a probabilidade do ato contrário ao direito.[57]

A partir do momento em que a conduta proibitiva disposta na LPI for verificada no caso concreto, a caracterização do ato ilícito estará efetivada, ou seja, apta a ser inibida ou removida, inclusive mediante tutela de urgência, por exemplo.[58]

Também para Guilherme de Mattos Abrantes, para que o *periculum in mora* seja caracterizado, por meio da demonstração da ilicitude dos atos realizados pelo terceiro contrafator, faz-se necessário que o juiz responsável pelo julgamento do caso analise minuciosamente a prova anexa ao processo, a fim de constatar, ou não, a real possibilidade de confusão e imitação entre a marca do titular e aquela utilizada pelo terceiro. Ou seja, "a análise dos fatores extrínsecos de identificação de uma marca no mercado consumidor deve ser realizada mais a fundo".[59]

O procedimento de análise a ser realizado pelo julgador do caso concreto, no que tange à caracterização, ou não, da real confusão e imitação entre as marcas, segue o seguinte raciocínio:

> Em casos de imitação de marcas, são clássicas algumas regras para aferição de hipóteses de erro, dúvida ou confusão. Três princípios sobressaem no assunto: (a) as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada por outra; (b) as marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças; e (c) finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes.[60]

Entretanto, na prática, esta análise pode enfrentar inúmeras divergências e problemas relacionados à interpretação. Guilherme de Mattos Abrantes expõe que, salvo casos onde a violação é evidente, inexistem critérios objetivos para orientar o juiz na análise da tutela de urgência sobre uma hipótese de violação de marca. Assim, uma mesma circunstância fática, aos olhos de um juiz, pode caracterizar violação de direito marcário e, aos olhos de outro, pode nada significar.[61]

Por outro lado, o requisito processual do *periculum in mora* enfrenta grande resistência por parte dos juízes e desembargadores, vez que, por desconhecimento das peculiaridades que orientam o sistema de Direitos de Propriedade Intelectual, tendem a assumir uma postura mais conservadora, indeferindo pleitos de tutela provisória.[62]

O direito marcário, regido pela Lei da Propriedade Industrial, encontra-se vinculado à Constituição de 1988, bem como ao Código de Processo Civil. Ou seja, "a tutela jurisdicional deve estar sempre submetida aos princípios constitucionais, às normas de direito material e às normas de direito processual"[63]. Entretanto, deve haver um balanço entre as normas de direito processual e o ideal de justiça, de forma que, considerando o caráter de inafastabilidade das normas de direito processual, seja realizada uma interpretação detalhada dos dispositivos legais para que seja prestada tutela jurisdicional devidamente eficaz. O fato de a CF/88 e o CPC regerem a LPI, portanto, não exclui a indiscutível necessidade de o julgador exercer sua função com extrema tecnicalidade, para que todas as normas de ordem pública e a proteção efetiva dos direitos dos indivíduos sejam resguardadas.[64]

---

[57] MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito (art. 497, parágrafo único, do CPC/2015). **Revista de Processo**, v. 245, p. 313-329, jul. 2015.
[58] CNI, Confederação Nacional da Indústria. Propriedade industrial aplicada: reflexões para o magistrado. Brasília: CNI, 2013. P. 43-44. Disponível em: [https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/ce/79/ce79e10a-8a1a-4fde-8d5f-013e60da235f/20130524150112242823i.pdf]. Acesso em: 1 set. 2020.
[59] ABRANTES, Guilherme de Mattos. A natureza jurídica da liminar prevista nos §§ 1º e 2º do art. 209 da Lei de Propriedade Industrial e a aplicabilidade do direito marcário na internet. **Revista dos Tribunais**, v. 809, p. 74-90, mar. 2003.
[60] AQUINO, Leonardo Gomes de. Aspectos jurisdicionais da propriedade industrial. **Revista de Direito Empresarial**, v. 18, p. 151-195, set. 2016.
[61] ABRANTES, Guilherme de Mattos. A natureza jurídica da liminar prevista nos §§ 1º e 2º do art. 209 da Lei de Propriedade Industrial e a aplicabilidade do direito marcário na internet. **Revista dos Tribunais**, v. 809, p. 74-90, mar. 2003.
[62] DIAS, José Carlos Vaz e; MARIOTINI, Fabiana Marcello Gonçalves. A sistemáticas das tutelas provisórias no novo Código de Processo Civil e a sua influência no direito marcário brasileiro. **Revista Quaestio Juris**, v. 10, n. 3, Rio de Janeiro, 2017, p. 20. Disponível em: [https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/29491]. Acesso em: 17 out. 2020.
[63] ABRANTES, Guilherme de Mattos. A natureza jurídica da liminar prevista nos §§ 1º e 2º do art. 209 da Lei de Propriedade Industrial e a aplicabilidade do direito marcário na internet. **Revista dos Tribunais**, v. 809, p. 74-90, mar. 2003.
[64] ABRANTES, Guilherme de Mattos. A natureza jurídica da liminar prevista nos §§ 1º e 2º do art. 209 da Lei de Propriedade Industrial e a aplicabilidade do direito marcário na internet. **Revista dos Tribunais**, v. 809, p. 74-90, mar. 2003.

## 4 • Considerações finais

A existência de normas para tutela dos signos distintivos de mercado indica que a proteção jurídica destes direitos demanda tratamento específico. Ocorre que o artigo 209, §1°, da Lei da Propriedade Industrial, vincula a concessão de tutela de urgência a "dano irreparável ou de difícil reparação", sendo que tal exigência, em tese suportada na tutela provisória de urgência antecipada genérica do artigo 300 do Código de Processo Civil, choca-se com a tutela específica, regulada pelo parágrafo único do artigo 497 do mesmo Código.

Ou seja, a exigência do artigo 209, §1°, da Lei da Propriedade Industrial parece depor contra a construção teórica das tutelas específicas inibitória e de remoção do ilícito, que possuem ampla aplicação na tutela jurisdicional da propriedade imaterial e dispensam o requisito do dano, voltando-se exclusivamente contra o ato ilícito violador dos enunciados normativos da Propriedade Industrial. Trata-se de tutela da norma, cuja violação (ou ameaça de violação) prescindem do dano.

Nesse contexto, é preciso considerar que os quase vinte anos que separam a edição da Lei da Propriedade Industrial do Código de Processo Civil de 2015 permitiram o amadurecimento teórico e doutrinário da tutela jurisdicional específica, de modo que é preciso harmonizar a interpretação do enunciado normativo do artigo 209, §1° da LPI com o atual estágio de evolução da tutela jurisdicional.

Ora, à tutela provisória específica em direito da Propriedade Industrial é suficiente a probabilidade da prática, repetição ou continuação de ato ilícito, aliada ao perigo iminente da sua prática ou repetição. Eis aqui o "dano irreparável" da tutela específica da Propriedade Industrial: a prática, reiteração ou continuação de ato violador de direitos inerentes à Propriedade Intelectual, dispensada a demonstração efetiva de prejuízo irreparável, sendo que esse é relevante, tão somente, à pretensão de reparação do dano. Ou seja, a tutela específica provisória, no caso de ação inibitória ou de remoção do ilícito destinada à proteção da marca, do invento ou do direito autoral, não exige a demonstração da probabilidade do dano, mas somente a configuração do perigo da prática de ato provavelmente contrário ao direito.

Tal conclusão em nada invalida ou menospreza a preocupação com os prejuízos experimentados pelo vitimado por atos ilícitos em sede de Propriedade Industrial. O que se pretende sublinhar é a distinção entre a tutela ressarcitória (focada no dano, que pode inclusive ser específica) e as tutelas inibitória e de remoção do ilícito, cujo alvo é o ato ilícito. Se tais pretensões são distintas, podem ser cumuladas na mesma relação processual.

O grande problema jurídico é a confusão entre as pretensões de direito material à luz dos requisitos processuais da tutela provisória, o que pode gerar graves consequências à efetiva e adequada tutela jurisdicional dos direitos da Propriedade Intelectual.
À vista disso, conclui-se que a necessidade de observação das particularidades da legislação sobre os direitos da Propriedade Industrial é indispensável ao Poder Judiciário brasileiro, a fim de que a correta interpretação e aplicação da Lei, garantindo a efetiva proteção dos direitos industriais, em especial aos direitos marcários.

Por fim, é preciso destacar que tal conclusão não é isenta de críticas. Por ser voltada ao ilícito e, consequentemente, deixar de demandar a prova do dano empírico (bem como dispensar o próprio dano em si), desconsiderando aspectos subjetivos do pretenso causador do ilícito, é preciso avaliar com muita atenção os requisitos para a obtenção da tutela específica provisória, "sob pena de transmudar-se de eficiente instrumento de proteção dos ditos direitos fundamentais, convolando-se em mecanismo de supressão indiscriminada de liberdades e garantias fundamentais, cujo apreço é tão caro quanto àquele despendido ao bem ambiental". [65]

[65] FAVA, Gustavo Crestani. **Tutela inibitória no direito ambiental**: considerações sobre o perigo de ilícito. Revista de Direito Ambiental, v. 79, p. 191-218, jul./set. 2015.

Seja um associado
www.abpi.org.br
abpi ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

## Referências bibliográficas


ABRANTES, Guilherme de Mattos. A natureza jurídica da liminar prevista nos §§ 1º e 2º do art. 209 da Lei de Propriedade Industrial e a aplicabilidade do direito marcário na internet. **Revista dos Tribunais**, v. 809, p. 74-90, mar. 2003.

AIRES, Guilherme Machado. O conceito de marca e sua proteção jurídica. **Revista CEPPG – CESUC**, ano XIV, n. 25, 2º sem. 2011.

AQUINO, Leonardo Gomes de. Aspectos jurisdicionais da propriedade industrial. **Revista de Direito Empresarial**, v. 18, p. 151-195, set. 2016.

ARRABAL, Alejandro Knaesel; ARRABAL, Otávio Henrique Baumgarten. Estatuto ontológico dos objetos de propriedade intelectual. **Revista da ABPI**. ed. 166, p. 26-41, maio-jun. 2020.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed., 2010. Disponível em: [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf]. Acesso em: 26 set. 2020.

BRASIL, Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996. **Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial**. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm]. Acesso em: 9 set. 2020.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil De 1988**. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm]. Acesso em: 6 out. 2020.

BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. **Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT**. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf]. Acesso em: 26 set. 2020.

BRASIL. Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975. **Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967**. Disponível em: [https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html] Acesso em: 9 ago. 2022.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. **Institui o Código Civil**. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm]. Acesso em 5 out. 2020.

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. **Código de Processo Civil**. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm]. Acesso em: 8 out. 2020.

CNI, Confederação Nacional da Indústria. **Propriedade industrial aplicada**: reflexões para o magistrado. Brasília: CNI, 2013. Disponível em: [https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/ce/79/ce79e10a-8a1a-4fde-8d5f-013e60da235f/20130524150112242823i.pdf]. Acesso em: 1 set. 2020.

COLOMBO, Ana Paula. **Distintividade e gestão de marcas como fator estratégico no processo de inovação**: um estudo das empresas do município de Blumenau/SC. Orientador: Araken Alves de Lima. Dissertação de Mestrado (PROFNIT) - Universidade Federal de Santa Catarina. 2019.

DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial**: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

DIAS, Bruno Smolarek; WRUBEL, Virgínia Telles Schiavo. Inibir para socorrer: conhecimentos tradicionais e proteção na tutela inibitória. **Revista de Direito Ambiental**, v. 94, p. 193-210, abr./jun. 2019.

DIAS, José Carlos Vaz e; MARIOTINI, Fabiana Marcello Gonçalves. A sistemáticas das tutelas provisórias no novo Código de Processo Civil e a sua influência no direito marcário brasileiro. **Revista Quaestio Juris**, v. 10, n. 3, Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: [https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/29491]. Acesso em: 17 out. 2020.

FAVA, Gustavo Crestani. Tutela inibitória no direito ambiental: considerações sobre o perigo de ilícito. **Revista de Direito Ambiental**, v. 79, p. 191-218, jul./set. 2015.

FERREIRA, William Santos; HOLZMEISTER, Verônica Estrella. Tempo, Ideologia e Graus de Probabilidade nas Tutelas de Urgências. Requisitos para Concessão e Métodos de Aplicação da Correlação Probabilidade, Riscos, Adequação e Utilidade. **Revista de Processo**, v. 296, p. 151-180, out. 2019.

FREIRE, Alexandre Reis Siqueira; CASTRO, Marcelo Soares. Direito de propriedade intelectual e a exigência de tutela jurisdicional efetiva. **Revista de Processo**, v. 209, p. 73-103, jul. 2012.

HASHIMOTO, Marcos Noboru. **Aplicabilidade da tutela provisória do novo Código de Processo Civil, no sistema de proteção às relações familiares**. 2017. 147 f. Tese (Doutorado em Direito) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: [https://tede2.pucsp.br/handle/handle/20476]. Acesso em: 8 out. 2020.

JUNGMANN, Diana de Mello; BONETTI, Esther Aquemi. **A caminho da inovação:** proteção e negócios com bens de proteção intelectual: guia para o empresário. Brasília: IEL, 2010.

LOPES, João Batista. "Antigas novidades" no novo CPC. Revista de Processo, v. 287, p. 487-505, jan. 2019.

MARCONDES, Gustavo. Tutela provisória da evidência e duração razoável do processo. **Revista dos Tribunais**, v. 1013, p. 283-302, mar. 2020.

MARINONI, Luiz Guilherme. Descabimento das ações possessória, cominatória e cautelar para a tutela da propriedade industrial. Adequação da ação inibitória. In: MARINONI, Luiz Guilherme. **Soluções práticas de direito**: direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, v. I.

MARINONI, Luiz Guilherme. **Técnica processual e tutela dos direitos**. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.

MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito (art. 497, parágrafo único, do CPC/2015). **Revista de Processo**, v. 245, p. 313-329, jul. 2015.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. **Curso de processo civil**: tutela dos direitos mediante procedimento comum. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, v. 2.

NUNES, Dierle; ANDRADE, Érico. Os contornos da estabilização da tutela provisória de urgência antecipatória no novo CPC e o mistério da ausência de formação da coisa julgada. In: DIDIER JR., Fredie et al. **Procedimentos especiais, tutela provisória e direito transitório**. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. [Coleção Novo CPC: doutrina selecionada, v. 4].

OLIVEIRA, Marco Antonio de. Cognição, tutelas de urgência e a propriedade intelectual. **Portal Intelectual**, 17 nov. 2016. Disponível em: [https://www.portalintelectual.com.br/cognicao -tutelas-de-urgencia-e-a-propriedade-intelectual/] Acesso em: 17 out. 2020.

PEREIRA, Rafael Caselli. A epidemia na propagação das *fake news* e a responsabilidade civil dos terceiros, de quem compartilha e dos provedores de informação, sob a perspectiva da tutela inibitória e de ressarcimento. **Revista de Processo**, v. 296, p. 259-281, out. 2019.

THINKING **IP** OUTSIDE THE BOX.

BMA

PROPRIEDADE INTELECTUAL

- Concorrência Desleal
- Consultoria Estratégica
- Contencioso
- Contratos de Tecnologia
- Cultivares
- Entretenimento
- Franquias e Contratos de Distribuição
- Gestão de Portfolios de Marcas e Patentes
- IP Transactions
- Licenças de Marcas e Patentes
- Pirataria
- Proteção de Dados
- Segredos de Negócio

www.bmapi.com.br
www.bmalaw.com.br

**BRASIL** - Rio de Janeiro | São Paulo | Brasília

PIERANGELI, José Henrique. Dos crimes contra a propriedade industrial (arts. 183 a 194, da Lei 9.279/96). **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, v. 17, p. 132-144, jan./mar. 1997.

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; ALVES, Tatiana Machado; PINHO, Roberto Rodrigues Monteiro de. O Novo Código de Processo Civil e a Propriedade Industrial: o impacto das inovações sobre a tutela provisória. **Revista de Processo**, v. 257, p. 319-340, jul. 2016.

PIZZOL, Patricia Miranda; MIRANDA, Gilson Delgado. A tutela de urgência como instrumento de acesso à justiça. **Revista de Processo**, v. 302, p. 175-216, abr. 2020.

PROTO PISANI, Andrea. **Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro**: studi di Diritto Processuale del Lavoro. Milano: Giuffrè, 1977.

RAMOS, Rodrigo. **A tutela provisória de evidência no novo Código de Processo Civil**. 2016. 201 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: [https://tede2.pucsp.br/handle/handle/6989]. Acesso em: 9 out. 2020.

SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do direito das marcas e da propriedade industrial**. 2. ed. Campinas: Servanda, 2013.

SILVA, Leticia Arenal e. **A estabilização da tutela provisória e a sumarização do Processo Civil Brasileiro**. 2017. 222 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: [https://tede2.pucsp.br/handle/handle/19947]. Acesso em: 9 out. 2020.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual**: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes. 6. ed. Barueri: Manole, 2018.

SOUZA, Marcelo Junqueira Inglez de. O instituto da antecipação de tutela na proteção dos direitos de propriedade intelectual. 2005. 331 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: [https://tede2.pucsp.br/handle/handle/8415]. Acesso em: 17 out. 2020.

THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, v. I.

ZANETI JR., Hermes; ALVES, Gustavo Silva; LIMA, Rafael de Oliveira. A tutela específica contra o ilícito (art. 497, parágrafo único, CPC/2015) nas ações coletivas em defesa do consumidor. Revista de Direito do Consumidor, v. 110, p. 389-422, mar./abr. 2017.

ZAVASCKI, Teori Albino. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial. Ajuris, v. 24, n. 71, p. 70-80, nov. 1997.

ZOLANDECK, João Carlos Adalberto. Tutela jurisdicional da propriedade intelectual e o processo constitucional civil. Conhecimento Interativo, São José dos Pinhais, v. 4, n. 1, p. 49-64, jan./jun. 2008. Disponível em: [http://app.fiepr.org.br/revistacientifica/index.php/conhecimentointerativo/article/view/6]. Acesso em: 1 set. 2020.

# 43º CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

## 43rd INTERNATIONAL CONGRESS on INTELLECTUAL PROPERTY

abpi 60 ANOS



19 -21 AGOSTO
AUGUST 19 -21
**2023**
RIO DE JANEIRO | BRAZIL

INFORMAÇÕES: www.abpi.com.br

**SÓCIOS INSTITUCIONAIS** | INSTITUTIONAL MEMBERS

PLATINA | PLATINUM

DANNEMANN SIEMSEN

Montaury Pimenta Machado & Vieira de Mello
ADVOGADOS • PROPRIEDADE INTELECTUAL

OURO | GOLD

BAYER

BHERING ADVOGADOS

DANIEL

interfarma

KASZNAR LEONARDOS

PRATA | SILVER

ABREU, MERKL

BMA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Clarke Modet

Di Blasi, Parente & Associados

GUSMÃO & LABRUNIE
PROPRIEDADE INTELECTUAL

GRUENBAUM, POSSINHAS & TEIXEIRA

UPL OpenAg

BRONZE

CORSEARCH

CropLife BRASIL

DAVID DO NASCIMENTO

Msantos
Propriedade Intelectual

MPA

OUROPRETO ADVOGADOS

DANNEMANN
SIEMSEN

# DA PROPRIEDADE INTELECTUAL À ARBITRAGEM E LITÍGIOS ESTRATÉGICOS.

## SOMOS DANNEMANN SIEMSEN

Reconhecidos como líderes em Propriedade Intelectual na América Latina, o Dannemann Siemsen é formado por um time de experts dedicados à defesa da propriedade industrial e intelectual desde 1900. Atuamos em todo o mundo, englobando a advocacia cível e criminal de excelência, cobrindo diversas áreas do Direito e todos os segmentos da indústria.

Da gestão de processos judiciais no dia a dia aos mais complexos litígios e contratos envolvendo direitos de propriedade intelectual, inovação e direito digital, estamos prontos para estruturar uma equipe de especialistas que melhor se adapte ao seu caso para obtenção de melhores resultados.

Nossa experiência foi construída com base no conhecimento humano, na criatividade, no relacionamento, respeito, valores éticos, na diversidade e busca contínua por estar à frente das mudanças.



Rio de Janeiro
55 21 2237 - 8700

São Paulo
55 11 2155 - 9500

Brasília
55 61 3433 - 6694

dannemann.com.br


ABAPI
NEMINEM LÆDERE
ABAPISUL
NEMINEM LÆDERE
Gramado | RS
SAVE THE DATE
MARÇO 16 | 17 | 18 e 19
ABAPISUL
- LIMITED EDITION 2023 -
ABAPI &
ABAPISUL
AMBER DRY
13,5Vol.
PRODUCT OF BRAZIL
750ml
XVIII Encontro
Regional
ABAPISUL 2023


DOMINE O FUTURO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
CENTRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DA ABPI
Acompanhe os cursos do ABPI-Ceduc.
Seu aprimoramento profissional é o nosso objetivo principal.
abpi Ceduc
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Tel.: 55 11 3044 6613 | 21 2507 6407
www.ceduc.abpi.org.br