

BRAZIL'S UPDATES

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

MARÇO - 2022



- **ESTRELA E HABRO EM DISPUTA POR BRINQUEDOS NA JUSTIÇA**

Na disputa entre a Estrela e a Hasbro, a brasileira venceu uma batalha contra a norte-americana. A Estrela recorreu junto à presidência de Direito Privado do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), pedindo a suspensão da execução provisória da sentença proferida em 8 de fevereiro pelo tribunal, e foi atendida. Pela sentença, a empresa havia sido condenada a destruir os potes de massinha “Super Massa”, porque a Justiça entendeu que eles remeteriam à marca concorrente “Play-Doh”, da Hasbro. A ordem judicial também mandava a Estrela transferir à Hasbro o nome “Super Massa” e outras 16 marcas registradas pela brasileira no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). A sentença havia condenado ainda a Estrela a pagar R\$ 50 milhões em royalties à americana.

- **STJ NEGA RECURSO DE GUSTTAVO LIMA EM PROCESSO DE 20 MIL POR MÚSICA**

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou nesta semana um recurso apresentado por Gustavo Lima num processo movido pelo compositor De Lucca, que alega ter escrito sozinho a música "Fora do Comum" e pede R\$ 20 milhões em direitos autorais. O tribunal rejeitou o argumento apresentado pela defesa de Gustavo Lima de que o caso já estaria prescrito e, por isso, o processo não se sustentaria. Agora, o Tribunal de Justiça de Goiás vai julgá-lo mais uma vez. A música foi lançada em 2011, e De Lucca abriu o processo em 2016. Em 2019, o processo foi extinto, mas reaberto após recurso apresentado por De Lucca. Os advogados de Gustavo Lima levaram o caso ao STJ no ano passado. Procurada por Splash, a assessoria de Gustavo Lima afirma que a decisão desfavorável desta semana só diz respeito à prescrição, e que o caso continua.



ESCRITÓRIO ASSOCIADO: FERNANDES+JACQUES

© patcorp 2022–direitos reservados





- **PAULO RICARCO NÃO PODE USAR MARCAS LIGADAS A BANDA RPM**

Contratos que são válidos devem ser observados. Com esse entendimento, a 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a proibição de que o cantor Paulo Ricardo se utilize das marcas do RPM, famosa banda dos anos 80 da qual ele foi vocalista, tanto em seu site oficial quanto em materiais publicitários, sem autorização dos outros integrantes do grupo. A turma julgadora apenas afastou a condenação do cantor ao pagamento de multa e de indenização por danos morais. Consta dos autos que as partes firmaram um acordo judicial em 2007 para dividir as cotas da marca da banda, proibindo a exploração individual por qualquer um dos integrantes sem autorização dos demais, além de determinação de priorização da banda sobre carreiras individuais. Os autores, integrantes da banda, alegam que Paulo Ricardo teria desrespeitado o acordo, priorizando sua carreira solo e utilizando a marca do grupo sem a devida autorização. Ao manter a condenação do cantor a se abster de usar as marcas ligadas ao RPM, o relator, desembargador João Pazine Neto, disse que Paulo Ricardo não apresentou provas de que teria cumprido o acordo. "*Bastaria demonstrar que não descumpriu o contratualmente por ele também ajustado, bem assim enunciar que não ocorreram reuniões, tampouco foram marcados shows, mas nada disso trouxe para o processo, quando da formulação de sua contestação/reconvenção. Caso fosse intenção do primeiro apelante não mais integrar o grupo musical, não deveria ter assumido as obrigações que visavam à sua continuidade naquele quarteto*", afirmou. Por outro lado, o relator afastou o pagamento de multa e indenização por danos morais: "Embora deva ser reconhecido o descumprimento do contrato pelo cantor e mantida a determinação de sua exclusão e substituição da banda, sem ônus ou prejuízo para os demais integrantes, ficando liberado o uso da marca, com proporcional pagamento de direitos a todos os proprietários, não podem prosperar os pedidos indenizatórios". Neto afirmou que o dano moral, de igual forma, deve ser afastado, conforme já vem se pronunciando a Câmara em casos similares, pois a situação trata de especificamente de descumprimento contratual. "Tudo, no entanto, não ultrapassou a esfera do mero inadimplemento contratual, o que, per si, não autoriza o reconhecimento da lesão moral, que exige muito mais", diz o acórdão. A decisão foi unânime.

Na mesma sessão, mas sob relatoria do desembargador Donegá Morandini, a Câmara julgou que o cantor não precisará da autorização do tecladista da banda RPM, Luiz Schiavon, para o uso, reprodução, exibição e exploração das músicas registradas em coautoria: Louras Geladas, Rádio Pirata e Olhar 43. De acordo com Morandini, a inadimplência contratual de Paulo Ricardo não obsta "o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra artística" (artigo 28, Lei 9.610/98). "As consequências do inadimplemento são de ordem patrimonial e não importam na expropriação dos direitos do autor a ponto de impedir a sua fruição", disse. O magistrado afirmou que Paulo Ricardo, assim como Luiz Schiavon, também detêm o direito de utilizar e fruir da sua criação musical, nos termos do citado artigo 28 da Lei de Direitos Autorais: Esse direito, por seu lado, não pode sofrer restrições, notadamente aquela prevista no artigo 32. Na falta de um consenso, e diante da impossibilidade da formação de uma maioria prevista em lei (já que são apenas dois coautores), o magistrado disse que a razoabilidade determina que os dois possam, ao mesmo tempo e sem qualquer necessidade de autorização mútua, utilizar as músicas, "*sem prejuízo da devida remuneração por aquele que desfruta da obra isoladamente*". Esse caso também foi decidido por unanimidade. e aqui para ler o acórdãos 1084316-27.2017.8.26.0100 1046804-05.2020.8.26.0100



ESCRITÓRIO ASSOCIADO: FERNANDES+JACQUES

© patcorp 2022 – direitos reservados





- **EVENTO EUA E SC ABORDA PROPRIEDADE INTELECTUAL AO SETOR DE INOVAÇÃO**

Em iniciativa conjunta da Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil, Sebrae-SC e Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais do Estado de Santa Catarina (SAI), será realizado o painel “Propriedade Intelectual: Competitividade e Inovação”. As palestras serão de especialistas do Escritório de Marcas e Patentes dos EUA, conhecido pela sigla USPTO, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e de outras instituições. Os debates serão sobre medidas que possam desenvolver mais os ecossistemas de inovação por meio do registro de marcas e patentes.

- **MAPA E OMPI FIRMAM PARCERIA PARA FORTALECER PROPRIEDADE INTELECTUAL DE IG E INOVAÇÃO NO AGRO**

O governo brasileiro firmou memorando de entendimento com Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), na última quinta-feira (17), em cerimônia no Palácio do Itamaraty. O secretário-executivo, Marcos Montes, assinou o memorando por parte do Mapa. A cerimônia contou com a participação do diretor-geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), Daren Tang, em agenda oficial no país. O memorando de entendimento prevê atividades de cooperação entre membros do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI) e a organização internacional para estabelecer parâmetros e mecanismos amplos e flexíveis de forma a assegurar a implementação da Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual (ENPI). A Indicação Geográfica (IG) é um instrumento de propriedade industrial que busca distinguir a origem geográfica de um determinado produto ou serviço. Em relação aos produtos do agronegócio brasileiro, a IG caracteriza produtos conforme seu local de origem, o que lhes atribui reputação, valor intrínseco e identidade própria, além de os distinguir em relação aos seus similares disponíveis no mercado. São produtos que apresentam uma qualidade única em função de recursos naturais como solo, vegetação, clima e saber fazer (ou). Atualmente, estão registradas 98 IGs, sendo 89 de produtos brasileiros dentre eles o queijo da Canastra, o café da Mantiqueira de Minas, o cacau de Tomé-Açu, a maçã de São Joaquim.



ESCRITÓRIO ASSOCIADO: FERNANDES+JACQUES

© patcorp 2022–direitos reservados





• CONGRESSO RETIRA DE PAUTA O VETO SOBRE LICENÇA COMPULSÓRIA DE PATENTES

Os dispositivos vetados impunham, além do licenciamento compulsório de patente, a obrigação de transferir tecnologia e “know-how” sob pena de nulidade de sua patente o que viola o artigo 39 do Acordo TRIPS. O veto 48/21, que trata dos requisitos e procedimentos para a concessão de licença compulsória de patentes, foi retirado da pauta na sessão da última quinta-feira, do Congresso Nacional. O veto, cuja manutenção vem sendo defendido pela ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual e outras entidades, retira seis dispositivos específicos do PL12/21, transformado na lei 14.200/21, e altera o artigo 71 da lei de propriedade industrial. Dentre os dispositivos vetados por incorrerem em vício de inconstitucionalidade e estarem em contrariedade ao interesse público, constam os que obrigam o titular de patente a fornecer informações que não precisam ser reveladas na patente (por exemplo, dados necessários à obtenção de registro sanitário junto à ANVISA) e material biológico. Ou seja, os dispositivos vetados impunham, além do licenciamento compulsório de patente, a obrigação de transferir tecnologia e know-how sob pena de nulidade de sua patente o que viola o artigo 39 do Acordo TRIPS. De acordo com a Associação, o fornecimento de informações não possui efetividade na prática, uma vez que a situação que enseja a declaração de emergência ou decretação de calamidade pública não permanece por um longo período, de modo que no momento da concretização da transferência de tecnologia, que usualmente leva muito tempo, a dita situação já terá sido encerrada. A ABPI considera que a revogação dos vetos presidenciais gerará insegurança jurídica e, ato contínuo, queda acentuada do depósito de pedidos de patente, bem como desestímulo para futuros investimentos e parcerias comerciais estratégicas, como as já realizadas entre laboratórios farmacêuticos internacionais e institutos públicos de pesquisa e farmacêuticas brasileiras.

campo da propriedade industrial, já tendo se tornado um sinônimo de alto padrão e qualidade em procedimentos de registros, proteção e soluções em conflitos envolvendo marcas, patentes, nomes de domínio, direitos autorais e contratos correlatos. domínio, direitos autorais e contratos correlatos.



ESCRITÓRIO ASSOCIADO: FERNANDES+JACQUES

© patcorp 2022–direitos reservados

Office: + 55 -19 – 3291-0790/ Fax: + 55 -19 - 3295-6527 – WhatsApp + 55 19 – 99443-7007
e-mail: adm-central@patcorp.com.br



- Campinas, São Paulo, BRASIL - www.patcorp.com.br